

6. Arbeitssitzung

*Byron G. SKELTON**

Neueste Entwicklungen in der Rechtsprechung des Bundesberufungsgerichts

Zunächst möchte ich über das Gericht, an dem ich tätig bin, den "United States Court of Appeals for the Federal Circuit", und anschließend über die jüngsten Entwicklungen in unserer Rechtsprechung auf dem Gebiet des Patentwesens berichten.

Bis Oktober 1982 waren für Berufungen gegen die Urteile der amerikanischen Bundesbezirksgerichte in Patentverletzungsverfahren 12 regionale Berufungsgerichte zuständig, denen jeweils ein bestimmter geographischer Bereich zugeteilt war. Die Entscheidungen des amerikanischen Patent- und Markenamts (USPTO) und der amerikanischen International Trade Commission (ITC – Bundesbehörde für den Außenhandel) hingegen konnten beim Court of Customs and Patent Appeals (CCPA – Berufungsgericht in Zoll- und Patentsachen) angefochten werden. Bei den Entscheidungen des USPTO ging es um die Zurückweisung von Patentanmeldungen, während die Entscheidungen der ITC die Einfuhr von Erzeugnissen betrafen, die amerikanische Patente verletzten. Für Klagen gegen die amerikanische Bundesregierung in Patent- und anderen Angelegenheiten war die erstinstanzliche Kammer des Court of Claims (oberstes Bundesverwaltungsgericht) zuständig, deren Entscheidungen von der zweiten Instanz dieses Gerichts überprüft wurden.

Im Oktober 1982 wurde mit dem Federal Courts Improvement Act (Gesetz zur Neuordnung der Gerichtsverfassung der Bundesgerichte) das Bundesberufungsgericht geschaffen, dem die Zuständigkeit des CCPA und die zweitinstanzliche Zuständigkeit des Court of Claims übertragen wurden. Die beiden letzteren Gerichte wurden aufgelöst und ein neues erstinstanzliches Gericht, der Claims Court, geschaffen, das die erstinstanzliche Zuständigkeit des früheren Court of Claims übernahm. Dieses neue Gericht wurde später umbenannt und erhielt seine heutige Bezeichnung Court of Federal Claims. Ferner wurde dem Bundesberufungsgericht die ausschließliche Zuständigkeit für Berufungen gegen die Urteile sämtlicher Bundesbezirksgerichte verliehen, in denen es ganz oder teilweise um patentrechtliche Fragen geht. Es gibt derzeit deren 90 (ohne die Territorien).

Mit dem Bundesberufungsgericht wollte man einen Spruchkörper schaffen, der ausschließlich für Patentsachen zuständig sein sollte. Die uneinheitliche Rechtsprechung der verschiedenen Gerichte hatte dazu geführt, daß die Parteien sich den jeweils günstigsten Gerichtsstand herausuchten. Zwar gab es zur Klärung strittiger Fragen noch das Oberste Bundesgericht; dieses nahm jedoch alljährlich nur einige wenige Revisionsanträge aus allen Rechtsbereichen zur Bearbeitung an, so daß im Verlauf eines Jahrzehnts nur ganz wenige Fälle aus dem Patentbereich entschieden wurden. Deshalb wurde das Bundesberufungsgericht geschaffen. Schon kurz nach seiner Errichtung klärte es 13 Rechtsfragen und korrigierte eine Reihe von Fehlinterpretationen in patentrechtlichen Entscheidungen. Seine Bemühungen gelten der Einheitlichkeit und Rechtssicherheit auf dem Gebiet des Patentrechts.

Neben Patentsachen übernahm das Bundesberufungsgericht von seinen Vorläufern auch noch andere Zuständigkeitsbereiche. Als Nachfolger des Court of Claims überprüft es Entscheidungen des Court of Federal

Sixth working session

*Byron G. SKELTON**

Recent evolution of Federal Circuit case law

I will begin with a little background on my court, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit and then tell about some recent developments in our patent case law.

Before October 1982, judgments in patent infringement litigation in the United States federal district courts were appealed to the 12 circuit courts of appeals, each of which covered distinct geographic regions. At the same time, appeals from decisions by the United States Patent and Trademark Office, or PTO, and from judgments by the United States International Trade Commission, or ITC, were heard by the Court of Customs and Patent Appeals, or CCPA. The PTO cases involved rejections of patent applications, while the ITC cases involved the importation of products that infringed United States patents. Also, patent and other cases against the federal government were heard in the trial division of the United States Court of Claims and reviewed by the appellate judges of that court.

In October 1982, the Federal Courts Improvement Act created the Court of Appeals for the Federal Circuit, giving it the jurisdiction of the CCPA and the appellate jurisdiction of the Court of Claims. The latter two courts were abolished, and a new trial court, the Claims Court, acquired the trial jurisdiction of the old Court of Claims. That new trial court was later renamed and is now known as the Court of Federal Claims. Additionally, the Federal Circuit was given exclusive jurisdiction of appeals from judgments in all federal district courts, in cases arising in whole or in part under the patent laws. There are now 90 such courts, excluding territories.

The desire for a court with exclusive jurisdiction over patent cases was the primary impetus behind the Federal Circuit's creation. Inconsistent rulings by the various courts had led to substantial forum shopping. The Supreme Court was there to resolve conflicts, but that Court was able to take only a very few appeals of all types of cases each year, and only a very few patent cases each decade. Hence, the Federal Circuit was created. Shortly after its creation, the new court resolved 13 areas of conflict and rectified a number of misconceptions in the patent case law. The court continues to strive to ensure uniformity and predictability in patent law.

Besides patent cases, the Federal Circuit inherited other areas of jurisdiction from its predecessor courts. Thus, as the successor to the Court of Claims, the court adjudicates a variety of monetary claims against the federal

6^{ème} Session de travail

Byron G. SKELTON*

Evolution récente de la jurisprudence de la Cour d'appel pour le Circuit fédéral

Je commencerai par quelques informations générales sur le tribunal où je siège, à savoir la Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral (CACF). Ensuite, j'aborderai certains aspects de l'évolution récente de notre jurisprudence en matière de brevets.

Jusqu'en octobre 1982, les appels des décisions rendues dans les litiges en matière de contrefaçon par les tribunaux de district fédéraux des Etats-Unis étaient portés devant les douze cours d'appel de circuit, dont chacune couvrait une région distincte. Par contre, les décisions de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) et de la Commission du Commerce International des Etats-Unis (ITC) étaient susceptibles d'appel devant la *Court of Customs and Patent Appeals (CCPA)*. Les décisions de l'USPTO concernaient le rejet de demandes de brevet et celles de l'ITC l'importation de produits contrefaisant des brevets américains. Les actions intentées notamment en matière de brevets contre le gouvernement fédéral étaient, quant à elles, portées devant la chambre de première instance de la *United States Court of Claims*, dont les décisions étaient susceptibles de révision par les juges d'appel de cette même juridiction.

En octobre 1982, le *Federal Courts Improvement Act* a institué la Cour d'appel pour le Circuit fédéral (CACF) en lui attribuant la compétence de la *CCPA* et la compétence en appel de la *Court of Claims*. Ces deux dernières juridictions furent abolies, et un nouveau tribunal de première instance, la *Claims Court*, a été investie de la compétence en premier ressort de l'ex-*Court of Claims*. Rebaptisé par la suite, ce nouveau tribunal est désormais connu sous le nom de *Court of Federal Claims*. De surcroît, la CACF a reçu la compétence exclusive pour connaître des appels dirigés contre des jugements rendus par tous les tribunaux de district fédéraux dans les affaires relevant en tout ou en partie du droit des brevets. Ces tribunaux sont actuellement au nombre de 90, sans compter les "territoires".

La création de la CACF tient surtout à la volonté de disposer d'une juridiction ayant compétence exclusive en matière de brevets. Le manque de cohérence des décisions rendues par les différents tribunaux incitait vivement au "forum shopping", c'est-à-dire à rechercher le tribunal le plus favorable. Si la Cour suprême était là pour régler les conflits, elle ne pouvait cependant traiter qu'un nombre très limité d'affaires de tous types chaque année, soit seulement un nombre infime de litiges en matière de brevets par décennie. C'est la raison pour laquelle la CACF a été créée. Peu après sa création, elle avait déjà réglé treize points de droit et rectifié un certain nombre de conceptions erronées dans la jurisprudence en matière de brevets. Elle continue de veiller à l'harmonisation et à la prévisibilité dans le domaine du droit des brevets.

Outre les affaires relatives aux brevets, la CACF a hérité d'autres domaines de compétence des tribunaux qu'elle remplace. Ainsi, en tant que successeur de la *Court of Claims*, elle statue sur diverses actions intentées contre

* Senior Judge (Vorsitzender Richter) am amerikanischen Bundesberufungsgericht

* Senior Judge of the US Court of Appeals for the Federal Circuit

* Senior Judge de la Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral

Claims über verschiedene Arten von Ansprüchen gegen die Bundesregierung. Dazu gehören derzeit Ansprüche im Zusammenhang mit Regierungsaufträgen, dem Aussageverweigerungsrecht, Soldzahlungen und Steuererstattungen. Ferner entscheidet das Bundesberufungsgericht über alle Beschwerden gegen die Entscheidungen des Court of International Trade (vormals Customs Court), für die früher der CCPA zuständig war. Darüber hinaus wurden ihm noch andere Sachbereiche übertragen, wie z. B. Beschwerden gegen die Entscheidungen der Federal boards of contract (für öffentliche Aufträge zuständige Bundesbehörde) und des Merit Systems Protection Board (Gremium zum Schutz des Systems der leistungsbezogenen Einstellung und Beförderung von Beamten) sowie Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vergütungen für Kriegsveteranen und Ansprüchen im Rahmen eines 1986 vom Kongreß verabschiedeten Programms zur Entschädigung bei Impfschäden. Patentstreitsachen machen immerhin rund 20 – 30 % aller dem Berufungsgericht vorgelegten Fälle aus. Abgesehen von den wenigen Fällen, die vom Obersten Bundesgericht entschieden werden, ist also das Bundesberufungsgericht die letzte Instanz in Patentfragen.

Das Oberste Bundesgericht nimmt in der Regel nur Fälle von grundsätzlicher Bedeutung zur Prüfung an. So befaßte es sich 1995 in der Sache *Markman v. Westview Instruments, Inc.* mit der Auslegung von Patentansprüchen; diese stehen in Patentschriften am Ende der Beschreibung der Erfindung und definieren deren Schutzbereich. Die Anspruchsauslegung spielt eine Schlüsselrolle bei Patentstreitigkeiten, weil die Patentansprüche in der richtigen Auslegung a) bei der Feststellung einer Patentverletzung mit der angeblich patentverletzenden Vorrichtung und b) bei der Beurteilung der Nichtigkeit mit dem Stand der Technik verglichen werden.

1995 hatte das Bundesberufungsgericht in der *Markman*-Sache im Plenum entschieden, d. h. es waren im Gegensatz zur normalen Besetzung mit drei Richtern sämtliche Richter anwesend. Plenarentscheidungen sind sehr selten und haben Vorrang vor den vorausgegangenen Entscheidungen der dreiköpfigen Spruchkörper. Der Tenor in der *Markman*-Entscheidung lautete jedenfalls, daß die Auslegung eines Anspruchs keine Tat-, sondern eine reine Rechtsfrage ist. Diese Auffassung wurde vom Obersten Bundesgericht einstimmig bestätigt.

Die Frage, ob es sich bei der Anspruchsauslegung um eine Rechts- oder um eine Tatfrage handelt, ist für eine spätere Beschwerde von Bedeutung. Ist sie als Rechtsfrage einzustufen, so kann das Berufungsgericht den Sachverhalt neu verhandeln und ist nicht an die Feststellung der Vorinstanz gebunden. Handelt es sich jedoch um eine Tatfrage, so muß das Berufungsgericht die Entscheidung der Vorinstanz berücksichtigen. Das Bundesberufungsgericht kann z. B. die mit einer Beschwerde angefochtene Entscheidung des USPTO oder eines nur mit Richtern besetzten Bezirksgerichts nur aufheben, wenn sie "eindeutig falsch" war, d. h. wenn es eindeutig und unumstößlich davon überzeugt ist, daß ein Fehler vorliegt. Die Bindungswirkung der Tatsachenfeststellung einer **Jury** ist sogar noch stärker. Je größer die Bindungswirkung, desto schwieriger lassen sich die Entscheidungen eines Bezirksgerichts oder des USPTO aufheben oder für ungültig erklären.

Daß die Anspruchsauslegung eine Rechtsfrage ist, hat ferner zur Folge, daß nur der Richter und nicht die Jury den Schutzbereich des Patentanspruchs festlegen kann. So hat das Oberste Bundesgericht in der Sache *Markman* entschieden, daß das Recht auf eine Verhandlung vor einer Jury nicht bedingt, daß auch die Anspruchsauslegung durch eine Jury erfolgen muß. Es wies jedoch

government tried in the Court of Federal Claims. Those claims now include claims involving government contracts, Fifth Amendment takings, military pay, and tax refunds. The Federal Circuit also hears all appeals from the Court of International Trade, formerly named the Customs Court, which previously went to the CCPA. In addition, other subject-matter areas have been assigned to the court, such as all appeals from federal boards of contract appeals, civil service cases appealed from the Merit Systems Protection Board, cases involving veterans' benefits, and cases involving claims under a Vaccine Injury Compensation Program enacted by Congress in 1986. Nonetheless, patents make up about 20–30% of total filings at the Federal Circuit, and except for a few cases taken by the United States Supreme Court, the Federal Circuit is the ultimate decision maker on patent issues.

When the Supreme Court does take a case, it is usually on a critical issue. In 1995, for example, in *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, it addressed interpretation of the claims, which appear at the end of the patent's specification and which define the scope of the invention. Claim interpretation is a key aspect of patent litigation, because it is the patent's claims, as properly interpreted, that must be compared (a) to the accused device when assessing infringement and (b) to the prior art when assessing validity.

In 1995, the Federal Circuit had issued in *Markman* an in banc opinion, that is, an opinion by a panel comprising all of the court's active judges, as opposed to the normal 3-judge panel. In banc opinions occur infrequently and take precedence over previous 3-judge panel opinions. In any event, the key holding in *Markman* is that claim interpretation is purely a question of law, not one of fact, and the Supreme Court unanimously affirmed that holding.

Whether claim construction is a legal or fact question is important to appellate review. If it is a legal question, the Federal Circuit reviews it "de novo", so to speak, without deference to the lower tribunal's determination. But, if it is a fact question, the Federal Circuit must give deference to the lower tribunal. For example, in an appeal from a PTO decision or from judgment in a non-jury district court trial, the Federal Circuit cannot overturn a fact finding unless it is "clearly erroneous", that is, unless it leaves the Federal Circuit with the definite and firm conviction that there was error. The deference afforded a **jury's** fact findings is even greater than that, and the greater the deference, the harder it is to vacate or reverse a determination made by a district court or the PTO.

Another consequence of claim construction being legal is that the judge, not the jury, evaluates the claim's meaning. Thus, the Supreme Court in *Markman* determined that the right to a jury trial does not require a jury to interpret the claims. But, the Supreme Court does make clear that a jury trial is available in a patent case, for example, to determine infringements or novelty of a

le gouvernement fédéral en première instance devant la *Court of Federal Claims*. Il s'agit actuellement d'actions concernant les marchés publics, les expropriations liées au cinquième Amendement de la Constitution, la solde des militaires ou encore les remboursements d'impôts. La CACF statue également sur les appels dirigés contre les décisions de la *Court of International Trade* (l'ex-*Customs Court*), qui étaient jusque-là portés devant la CCPA. Un certain nombre d'autres attributions lui ont également été confiées, comme les appels dirigés contre les décisions des *Federal Boards of Contract* (marchés publics) et du *Merit Systems Protection Board* (fonction publique), les litiges relatifs aux rémunérations des anciens combattants ou les actions intentées au titre du programme promulgué par le Congrès en 1986 prévoyant l'indemnisation de personnes victimes de vaccination. Néanmoins, les brevets représentent environ 20 à 30% des affaires dont est saisie la CACF, et sauf pour quelques cas tranchés par la Cour suprême des Etats-Unis, la CACF est l'instance du dernier degré dans le domaine des brevets.

Lorsque la Cour suprême est saisie d'une affaire, il s'agit généralement d'une question cruciale. En 1995, par exemple, dans *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, elle a examiné l'interprétation des revendications, qui, dans les fascicules de brevet, suivent la description et définissent la portée de l'invention. L'interprétation des revendications joue un rôle clé dans les litiges en matière de brevets, car ce sont les revendications qui, dûment interprétées, seront comparées (a) à l'objet incriminé lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il y a contrefaçon et (b) à l'état de la technique lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité.

En 1995, la CACF avait rendu, dans l'affaire *Markman*, une décision en formation plénière, c'est-à-dire, contrairement à la formation ordinaire de trois juges, avec la participation de tous les juges de la Cour. Les décisions en formation plénière sont rares et priment les décisions antérieures rendues en formation de trois juges. La teneur essentielle de la décision *Markman* est que l'interprétation des revendications est purement une question de droit, et non pas de fait, ce que la Cour suprême a unanimement confirmé.

La question de savoir si l'interprétation des revendications est une question de droit ou une question de fait est importante pour l'appel. S'il s'agit d'une question de droit, la CACF réexamine l'affaire "de novo", sans être liée par l'avis de la juridiction inférieure. Par contre, s'il s'agit d'une question de fait, la CACF doit tenir compte de la décision de cette juridiction. Ainsi, la CACF ne peut annuler une décision rendue sans jury par l'USPTO ou un tribunal de district et frappée d'appel que si celle-ci est "manifestement erronée", c'est-à-dire que si elle a la conviction ferme et définitive qu'une erreur a été commise. L'appréciation des faits portée par un jury est plus contraignante encore. Plus cette appréciation est contraignante, plus il est difficile d'annuler ou de révoquer les décisions d'un tribunal de district ou de l'USPTO.

Le fait que l'interprétation des revendications est une question de droit a également pour conséquence que c'est le juge, et non pas le jury, qui apprécie la teneur des revendications. Ainsi, dans l'affaire *Markman*, la Cour suprême a estimé que le droit à un procès devant jury n'implique pas que les revendications doivent être interprétées par un jury. Elle a néanmoins précisé qu'un

darauf hin, daß auch in Patentsachen ein Anspruch auf eine Verhandlung vor einer Jury besteht, z. B. wenn es um die Verletzung oder die Neuheit eines Patentanspruchs geht, der zuvor von einem Richter korrekt ausgelegt worden sein muß. In der Vergangenheit wurde verschiedentlich dringend davon abgeraten, Patentsachen wegen ihres technisch schwierigen Charakters Laienrichtern zu überlassen. Diese Auffassung wurde jedoch vom Bundesberufungsgericht und vom Obersten Bundesgericht nicht zuletzt deshalb zurückgewiesen, weil das Recht auf eine Verhandlung vor einer Jury durch die 7. Verfassungsänderung garantiert wird. Somit kann gemäß Regel 37 der Zivilprozeßordnung der Bundesgerichte "jeder Beteiligte (in einem Patentverfahren) eine Verhandlung vor einer Jury beantragen".

Nach dem Urteil in der *Markman*-Sache vertraten die dreiköpfigen Kammern des Bundesberufungsgerichts in ihren Entscheidungen immer wieder unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die einer Anspruchsauslegung zugrunde liegenden Tatsachenfeststellungen überprüft werden sollen. In einer Plenarentscheidung im Fall *Cybor Corporation v. FAS Technologies, Inc.* klärte das Bundesberufungsgericht 1998 diese Meinungsverschiedenheiten.

Das Gericht vertrat darin die Ansicht, die *Markman*-Entscheidung des Obersten Bundesgerichts bedeute zwangsläufig, daß die Anspruchsauslegung nicht durch Tatsachen untermauert zu werden brauche und gänzlich neu geprüft werden müsse.

Als weitere Folge der *Markman*-Entscheidung hat sich das Verletzungsverfahren in den Vereinigten Staaten in der Regel zu einem zwei- oder dreistufigen Verfahren entwickelt: Zuerst nimmt der erstinstanzliche Richter nach dem "Markman"-Grundsatz die Anspruchsauslegung vor. Darauf folgt ein erstinstanzliches Verfahren vor einem Richter oder einer Jury zur Klärung der Verletzungs- und der Nichtigkeitsfrage, an das sich gegebenenfalls ein Verfahren – wiederum vor einem Richter oder einer Jury – zur Klärung der Schadenersatzfrage anschließt.

Seit der *Markman*-Entscheidung hat das Bundesberufungsgericht in zahlreichen Entscheidungen dargelegt, wie der Richter einen Anspruch im einzelnen auslegen muß. So zieht das Gericht bei der Anspruchsauslegung den Urkundenbeweis vor anderen Beweismitteln heran. Als Urkundenbeweis gelten z. B. die Patentunterlagen als solche und das zugrundeliegende Verfahren vor dem USPTO. Beweise, die nicht aus dem Patentedokument und der Verfahrensgeschichte selbst hervorgehen, wären z. B. Sachverständigengutachten. In der Entscheidung in der Sache *Vitronics Corp. v. Conceptorics, Inc.* aus dem Jahr 1996 heißt es, daß die Untersuchung abzuschließen ist, sobald nach Prüfung der Unterlagen der Schutzzumfang eines Anspruchs feststeht, und daß der Rückgriff auf andere Beweismittel unzulässig ist. Sollte das Gericht jedoch nach der Würdigung des Urkundenbeweises noch Zweifel haben, so kann es auch andere Beweismittel heranziehen. Im Fall *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.* stellte das Gericht jedoch 1998 fest, daß die Aussage eines Fachmanns zum Schutzzumfang in aller Regel als beweiskräftig anzusehen sei.

Es ist manchmal schwierig, einen Anspruch anhand der Patentbeschreibung auslegen zu wollen. Vergangenen Monat hat das Gericht in der Sache *Comark Communications, Inc. v. Harris Corporation* darauf hingewiesen, daß "die Ansprüche zwar im Lichte der (Patent-) Beschreibung zum Zweck der Abgrenzung der Erfindung auszulegen sind, daß dies aber nicht heißt, daß Merk-

patent claim that has properly been interpreted by the judge. In the past, some had urged that patent cases, because of their technical complexity, should not be given to lay juries, but the Federal Circuit and Supreme Court rejected that, in no small part because the right to jury trial is guaranteed by the 7th Amendment of the Constitution. Thus, under Rule 37 of the Federal Rules of Civil Procedure, "any party (in a patent case) may demand a trial by jury".

After *Markman*, disagreement surfaced in Federal Circuit 3-judge panel decisions on how to review fact findings that might underlie claim interpretation. But, the Federal Circuit's 1998 in banc decision, in *Cybor Corporation v. FAS Technologies, Inc.*, resolved that disagreement.

Cybor held that the Supreme Court's *Markman* decision necessarily means that there are no factual underpinnings to claim construction, and that all of claim construction will be reviewed de novo.

Another consequence of *Markman* is that patent litigation in the United States has evolved typically into a two or three-part process: First, the trial judge conducts a "Markman" hearing on claim interpretation. Second, there is a jury or non-jury trial on infringement and validity, and third, if necessary, there is a jury or non-jury trial on damages.

Since *Markman*, the Federal Circuit has issued numerous opinions on how exactly a judge should interpret a claim. The court, for example, has considered the use, in claim interpretation, of intrinsic, as opposed to extrinsic, evidence. Intrinsic evidence is the patent document itself and the history of its prosecution before the PTO. Extrinsic evidence is evidence outside of the patent document and prosecution history, such as expert testimony. In 1996, *Vitronics Corp. v. Conceptorics, Inc.* held that, if the meaning of a claim is clear after examination of the intrinsic evidence, the inquiry ends, and resort to extrinsic evidence is improper. However, if ambiguity remains after considering intrinsic evidence, the court may look to extrinsic evidence. In *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, however, the court in 1998 stated that testimony of one skilled in the art about the meaning of claim terms will almost always qualify as relevant evidence.

Interpreting a claim in light of the patent specification can be difficult. Last month, in *Comark Communications, Inc. v. Harris Corporation*, the court stressed that, "while claims are to be interpreted in light of the (patent) specification and with a view to ascertaining the invention, it does not follow that limitations from the specification may be read into the claims." But, the court recognised

procès devant jury était possible dans les affaires relatives à des brevets, par exemple pour établir s'il y a contrefaçon ou nouveauté par rapport à une revendication dûment interprétée par le juge. Par le passé, il a été vivement recommandé de ne pas confier les affaires relatives aux brevets, en raison de leur complexité technique, à des jurés non professionnels, mais la CACF et la Cour suprême ont rejeté cette suggestion, au motif surtout que le droit à un procès devant jury est garanti par le septième Amendement de la Constitution. Ainsi, selon la règle 37 des Règles fédérales de Procédure Civile, "toute partie [en matière de brevets] peut demander un procès devant jury".

Après *Markman*, des divergences sont apparues dans les décisions rendues par des chambres à trois juges de la CACF sur la manière de réexaminer des appréciations de fait susceptibles de sous-tendre l'interprétation des revendications. Cependant, ces divergences ont été supprimées par la décision rendue en 1998 dans l'affaire *Cybor Corporation v. FAS Technologies, Inc.* par la CACF siégeant en formation plénière.

Selon *Cybor*, la décision *Markman* de la Cour suprême signifie obligatoirement que l'interprétation des revendications n'a aucune base factuelle et qu'elle doit être révisée *de novo*.

Une autre conséquence de *Markman* est que les litiges en matière de brevets aux Etats-Unis ont généralement évolué vers une procédure à deux ou trois étapes. Tout d'abord, le juge du fond tient une audience dite de "Markman" sur l'interprétation des revendications. Ensuite intervient une décision, avec ou sans jury, sur la contrefaçon et la validité et, enfin, si nécessaire, une audience, avec ou sans jury, pour décider des dommages-intérêts.

Depuis *Markman*, la CACF a exposé dans de nombreuses décisions la façon exacte dont un juge doit interpréter les revendications. Ainsi, elle prend en considération, pour interpréter les revendications, les preuves intrinsèques, par opposition aux preuves extrinsèques. Les preuves intrinsèques sont le document de brevet lui-même et l'historique de la procédure devant l'USPTO. Les preuves extrinsèques sont les preuves extérieures au document de brevet et à l'historique, comme les témoignages d'expert. En 1996, dans *Vitrionics Corp. v. Conceptionics, Inc.*, il a été jugé que, si la teneur d'une revendication ressort clairement de l'examen des preuves intrinsèques, les investigations prennent fin et il convient de ne pas recourir aux preuves extrinsèques. Toutefois, si une ambiguïté persiste après l'examen des preuves intrinsèques, la Cour peut faire appel à des preuves extrinsèques. Dans *Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, cependant, la Cour a estimé en 1998 que le témoignage d'un homme du métier en ce qui concerne la teneur d'une revendication doit presque toujours être considéré comme une preuve pertinente.

L'interprétation d'une revendication à la lumière de la description peut s'avérer difficile. Le mois dernier, dans *Comark Communications, Inc. v. Harris Corporation*, la Cour a souligné que "bien que les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description (du brevet) et dans le but de déterminer l'invention, il ne s'ensuit pas que des caractéristiques tirées de la descrip-

male aus der Beschreibung in die Ansprüche hineingelesen werden dürfen". Das Gericht erkannte jedoch an, daß "zwischen der (richtigen) Auslegung eines Anspruchs im Licht der Beschreibung und dem (unzulässigen) Hineinlesen eines Merkmals aus der Beschreibung in einen Anspruch oft nur ein kleiner Schritt liegt".

Nachdem die Auslegung des Anspruchs feststeht, untersucht die Jury bzw. der Richter in einem Gericht ohne Jury, ob der richtig ausgelegte Anspruch mit der verletzenden Vorrichtung oder dem verletzenden Stoffgemisch oder Verfahren übereinstimmt. Ist dies der Fall, so liegt "dem Wortlaut nach eine Verletzung" vor. Aber auch wenn dies nicht der Fall ist, kann aufgrund der von der Rechtsprechung konstruierten Äquivalenzdoktrin auf Verletzung erkannt werden. Diese Doktrin wird in einer Entscheidung des Obersten Bundesgerichts in der Sache *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, Co.* aus dem Jahr 1950 beschrieben und ist in letzter Zeit häufig Gegenstand von Streitfällen.

1995 hat das Bundesberufungsgericht in einer Plenarentscheidung in der Sache *Hilton Davis v. Warner Jenkinson* die Auffassung vertreten, daß die Anwendung dieser Doktrin Teil der Verletzungsfrage, also eine Tatfrage, sei und deshalb von einer Jury entschieden werden müsse. Der richtige Weg zur Feststellung einer Patentverletzung anhand der Äquivalenzdoktrin bestehe darin, die Merkmale der angeblich verletzenden Vorrichtung darauf zu prüfen, ob sie gegenüber den beanspruchten Merkmalen unwesentliche Unterschiede aufwiesen. Dies lasse sich häufig durch einen Vergleich von "Funktion, Funktionsweise und Ergebnis" ermitteln, wie er in der Entscheidung *Graver Tank* erwähnt sei, indem festgestellt werde, ob ein bestimmtes Anspruchsmerkmal und ein Bestandteil der angegriffenen Vorrichtung im wesentlichen dieselbe Funktion hätten, im wesentlichen in derselben Weise funktionierten und im wesentlichen zum selben Ergebnis führten. Allerdings seien auch Aspekte wie Nachahmung und Austauschbarkeit wichtige Anhaltspunkte.

Das Oberste Bundesgericht vertrat bei der Revision der *Hilton-Davis*-Entscheidung die Auffassung, die Äquivalenzdoktrin sollte auf jedes einzelne Merkmal bzw. Element eines Anspruchs angewandt werden, überließ jedoch die genaue Formulierung der Äquivalenzdoktrin dem Bundesberufungsgericht.

So galt es z. B. nach der *Hilton-Davis*-Entscheidung genau festzulegen, wie sich die Begriffe "unwesentlicher Unterschied" und "Funktion, Funktionsweise und Ergebnis" zueinander verhalten.

Inzwischen scheint das Bundesberufungsgericht bei der Prüfung auf Vorliegen geringfügiger Unterschiede meist auf das Kriterium "Funktion, Funktionsweise, Ergebnis" abzustellen. Daneben hält es sich nach wie vor an die Regel, wonach der Patentinhaber nachweisen muß, daß der angegriffene Gegenstand alle Elemente oder Merkmale des Anspruchs wortwörtlich oder in äquivalenter Form enthält.

Das Oberste Bundesgericht bestätigte in der Sache *Hilton Davis*, daß ein "Prosecution History Estoppel" (Präklusion aufgrund der Verfahrensgeschichte) zur Abwehr einer Verletzungsklage nach der Äquivalenzdoktrin eingesetzt werden kann. Der "Estoppel" hindert den Patentinhaber daran, unter Berufung auf die Äquivalenzdoktrin Schutz für Gegenstände geltend zu machen, auf die er im Verfahren vor dem USPTO verzichtet hatte. Nehmen wir beispielsweise an, ein Patentanmelder hätte

that "there is sometimes a fine line between (properly) reading a claim in light of the specification, and (improperly) reading a limitation into the claim from the specification."

After the claim is interpreted, the jury, or the judge in a non-jury trial, will determine if the properly interpreted claim reads on the accused device, composition, or process. If it does, there is "literal infringement". But, even if it does not literally infringe, the judicially devised doctrine of equivalents nonetheless allows a patentee sometimes to prove infringement. That doctrine is described in a 1950 Supreme Court opinion in *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, Co.*, and it has been the subject of much recent litigation.

The Federal Circuit in a 1995 in banc opinion in *Hilton Davis v. Warner Jenkinson* held that, because the doctrine is part of the infringement question, which is a question of fact, it should be decided by a jury. It also held that the proper test for infringement by equivalents is whether the elements in the accused device are insubstantially different from the claimed ones. That can often be shown by satisfying a "function, way, result" test mentioned in *Graver Tank*, that is, whether a particular claim limitation and an element of an accused device have substantially the same function, function in substantially the same way, and achieve substantially the same result. However, evidence of things such as copying and interchangeability is also relevant.

The Supreme Court, reviewing *Hilton Davis*, held that the doctrine of equivalents should be applied on a claim limitation-by-limitation, or a claim element-by-element, basis.

However, the Supreme Court left the exact wording of the doctrine of equivalents test to be developed by the Federal Circuit. For example, to be determined after *Hilton Davis* was the exact interplay between the notion of insubstantial differences and that of "function, way, result."

Subsequently, most Federal Circuit opinions seem to focus on "function, way, result" as one way of showing whether there are insubstantial differences. Moreover, the Federal Circuit continues to adhere to the "all elements" or "all limitations" rule, which requires a patentee to show that every claim limitation is found in the accused item either literally or equivalently.

The Supreme Court in *Hilton Davis* also affirmed prosecution history estoppel as a defense to infringement under the doctrine of equivalents. That defense prevents a patentee from recovering under the doctrine of equivalents for subject-matter that it surrendered during prosecution in the PTO. Consider, for example, a patent applicant claiming a "basket", the examiner rejecting the claim in view of a prior art reference showing a black basket, and the applicant amending the claim to read

tion peuvent être transportées dans les revendications". Toutefois, la Cour a reconnu que "la frontière est parfois tenue entre l'interprétation (correcte) d'une revendication à la lumière de la description et la transposition (inadmissible) d'une caractéristique présente dans la description dans la revendication".

Une fois la revendication interprétée, le jury ou, s'il n'y a pas de jury, le juge établira si la revendication correctement interprétée se lit sur le dispositif, la composition ou le procédé incriminé. Si c'est le cas, on parlera de "contrefaçon littérale". Mais même s'il n'y a pas contrefaçon littérale, la théorie des équivalents fondée sur la jurisprudence permet néanmoins dans certains cas au titulaire du brevet de prouver qu'il y a contrefaçon. Cette théorie est exposée dans une décision rendue par la Cour suprême en 1950 dans *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, Co.* et a fait l'objet, ces derniers temps, de bien des litiges.

En 1995, dans l'affaire *Hilton Davis v. Warner Jenkinson*, la CACF, siégeant en formation plénière, a estimé que comme l'application de la théorie s'inscrit dans le cadre de la question de la contrefaçon, laquelle constitue une question de fait, elle doit être décidée par un jury. La Cour a également retenu que, pour établir s'il y a contrefaçon par équivalence, il convient d'établir si les éléments de l'objet incriminé présentent des différences non essentielles par rapport aux éléments revendiqués. La réponse peut souvent être apportée par le test "fonction-manière-résultat" mentionné dans *Graver Tank*, qui consiste à se demander si une caractéristique particulière d'une revendication et un élément d'un objet incriminé remplissent essentiellement la même fonction, fonctionnent essentiellement de la même manière et procurent essentiellement le même résultat. D'autres aspects, comme l'imitation et l'interchangeabilité, doivent toutefois aussi être pris en considération.

Lorsqu'elle a réexaminé la décision *Hilton Davis*, la Cour suprême a estimé que la théorie des équivalents doit être appliquée à chacune des caractéristiques ou à chacun des éléments d'une revendication.

Néanmoins, elle a laissé à la CACF le soin de donner au test de la théorie des équivalents sa formulation exacte. Ainsi, il restait à déterminer, à la suite de *Hilton Davis*, l'interaction exacte entre la notion de différences non essentielles et celle de "fonction-manière-résultat".

Pour établir s'il existe des différences non essentielles, la CACF semble depuis se concentrer sur le principe "fonction-manière-résultat". En outre, elle continue de s'en tenir à la règle selon laquelle il incombe au titulaire du brevet de démontrer que l'objet incriminé comporte tous les éléments ou toutes les caractéristiques de la revendication, soit littéralement, soit par équivalence.

Dans l'affaire *Hilton Davis*, la Cour suprême a également affirmé que le *Prosecution History Estoppel* (fin de non-recevoir fondée sur l'historique de la procédure) était opposable dans une action en contrefaçon selon la théorie des équivalents. L'*Estoppel* interdit au titulaire du brevet de se prévaloir de la théorie des équivalents pour recouvrer des éléments auxquels il avait renoncé au cours de la procédure devant l'USPTO. Prenons, par exemple, un brevet revendiquant un "panier". L'exami-

einen "Korb" beansprucht und der Prüfer diesen Anspruch wegen einer Vorveröffentlichung zurückgewiesen, in der ein schwarzer Korb beschrieben ist, worauf der Anmelder den Anspruch so umformuliert, daß er auf einen "gelben Korb" gerichtet ist. Wird der geänderte Anspruch gewährt, so könnte der Patentinhaber später versuchen, jemanden, der einen schwarzen Korb verwendet, mit der Begründung zu verklagen, daß der schwarze Korb äquivalent sei zu dem beanspruchten gelben Korb. Ein Prosecution History Estoppel würde dies verhindern. Würde er aber auch den Patentinhaber daran hindern, jemanden wegen Benutzung eines orangefarbenen Korbs gerichtlich zu belangen? In einigen neueren Entscheidungen des Bundesberufungsgerichts ging es um diese Frage.

Mit der 1983 in der Sache *Hughes Aircraft Co.* ergangenen Entscheidung wurden die Unterschiede in der Rechtsauffassung beseitigt, die bis 1982 zwischen den regionalen Berufungsgerichten bestanden. In der Entscheidung heißt es, daß ein Patentinhaber durch eine im Verfahren vorgenommene Anspruchsänderung zwar teilweise auf einen späteren Schutz aufgrund der Äquivalenzdoktrin verzichtet, den Schutz aber nicht zwangsläufig völlig verliert. Weiter heißt es, daß es von den Umständen im Einzelfall – etwa vom Grund für die Anspruchsänderung – abhängt, ob ein Schutz anerkannt wird.

Das Verfahren in der Sache *Hughes* war jedoch 1983 noch nicht abgeschlossen, weil die Sache zur Feststellung der Schadenersatzansprüche zurückverwiesen werden mußte. Kürzlich wurde derselbe Fall mit derselben, 1983 entschiedenen Frage bezüglich des Prosecution History Estoppel dem Bundesberufungsgericht erneut vorgelegt. Die Regierung argumentierte, daß gemäß der Entscheidung des Obersten Bundesgerichts in der Sache *Hilton Davis* ein Prosecution History Estoppel eine Anwendung der Äquivalenzdoktrin **in jedem Fall** ausschließe, wenn ein Anspruchsmerkmal im Hinblick auf den Stand der Technik geändert worden sei. Das Bundesberufungsgericht wies diese Behauptung in diesem Jahr in einer neuen Entscheidung zum Fall *Hughes Aircraft* zurück. Zu derselben Auffassung gelangte das Gericht in der Entscheidung in der Sache *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, die gleichzeitig mit der *Hughes*-Entscheidung erging.

Der Prosecution History Estoppel stellt nur eine Möglichkeit zur Einschränkung der Äquivalenzdoktrin dar. Eine andere wurde 1998 im Fall *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.* behandelt. In einigen früheren Entscheidungen war offenbar festgestellt worden, daß keine Verletzung durch Äquivalente vorliege, wenn die streitigen Ansprüche Elemente in den beanspruchten Vorrichtungen "ausdrücklich ausnehmen". Dies wirft jedoch die Frage auf, wann genau ein Anspruch etwas "ausdrücklich ausschließt". Im Fall *Ethicon* befand das Gericht, diese früheren Entscheidungen würden bei breiter Auslegung dazu führen, daß eine Äquivalenzprüfung nur noch dazu diene, "wiederholt zu untersuchen, ob dem Wortlaut nach eine Verletzung vorliegt". Das Gericht überprüfte in seiner Entscheidung im Fall *Ethicon* einige dieser früheren Entscheidungen abschließend aufgrund der Sachlage und stellte folgendes fest: "Besteht keine wörtliche Übereinstimmung mit einem Anspruchsmerkmal, so heißt das noch nicht zwangsläufig, daß hier ein 'ausdrücklicher Ausschluß' vorliegt".

Eine andere Einschränkung der Äquivalenzdoktrin leitet sich aus Fußnote 8 zur *Hilton-Davis*-Entscheidung des Obersten Bundesgerichts ab. Darin heißt es: "Würde bei Anwendung der Äquivalenzdoktrin ein bestimmtes

"yellow basket". If the amended claim is allowed, the patentee might later try to sue someone who uses a black basket, by asserting that the black basket is equivalent to the claimed yellow basket. However, prosecution history estoppel should prevent that. But, should it prevent the patentee from suing someone for use of an orange basket? Some recent Federal Circuit decisions have focused on that issue.

A 1983 opinion in *Hughes Aircraft Co.* resolved a split that had existed in the regional circuits before 1982. The 1983 opinion held that, although a patentee surrenders some future coverage under the doctrine of equivalents when it amends a claim during prosecution, it does not necessarily surrender all such coverage. The 1983 opinion adds that whether coverage would be allowed depends on the facts of each case, such as the reason for the amendment.

The *Hughes* case, however, was not finished in 1983, because remand for a determination of damages was needed. Recently, the same case came back to the Federal Circuit on the same prosecution history estoppel question that was decided in 1983. The government argued that the Supreme Court's *Hilton Davis* decision requires that prosecution history estoppel preclude **any** equivalency for a claim that is amended to overcome prior art. The Federal Circuit this year rejected that contention in a new *Hughes Aircraft* opinion. The same holding was reached by the court in *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, which issued on the same day as *Hughes*.

Prosecution history estoppel represents only one type of limitation to the doctrine of equivalents. In 1998, *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.* addressed another such limitation. Some earlier opinions seem to have stated that, when the claims at issue "specifically exclude" elements in the claimed device, there can be no infringement by equivalents. Under those opinions, however, a question arises as to when, exactly, a claim "specifically excludes" something. In *Ethicon*, the court stated that those earlier opinions, read broadly, would reduce the equivalence analysis to "nothing more than a repeated analysis of literal infringement". Accordingly, *Ethicon* limits some of those opinions to their facts and states that "(l)iteral failure to meet a claim limitation does not necessarily amount to a 'specific exclusion'".

Another limitation to the doctrine of equivalents is derived from footnote 8 of the Supreme Court's opinion in *Hilton Davis*. That footnote states that, "if a theory of equivalence would entirely vitiate a particular claim ele-

nateur ayant rejeté la revendication sur la base d'une antériorité portant sur un panier noir, le déposant modifie l'objet de la revendication en "panier jaune". Si la revendication modifiée est admise, le titulaire du brevet pourrait plus tard intenter une action contre quiconque utiliserait un panier noir, en soutenant que le panier noir est équivalent au panier jaune selon la revendication. Le *Prosecution History Estoppel* l'en empêcherait. Mais l'empêcherait-il d'intenter une action en justice contre l'utilisateur d'un panier orange ? Certaines décisions récentes de la CACF ont porté sur cette question.

La décision rendue en 1983 dans l'affaire *Hughes Aircraft Co.* a supprimé les divergences qui existaient avant 1982 parmi les tribunaux régionaux. Selon cette décision, même si le titulaire d'un brevet renonce pour l'avenir à une partie de la protection selon la théorie des équivalents lorsqu'il modifie une revendication en cours de procédure, il ne renonce pas nécessairement à la totalité de la protection. Cette décision ajoute que la question de savoir si la protection doit être accordée dépend des circonstances de l'espèce, par exemple des motifs à la base de la modification.

L'affaire *Hughes* n'a cependant pas été close en 1983, car elle a fait l'objet d'un renvoi aux fins de détermination des dommages-intérêts. Récemment, elle a été soumise à nouveau à la CACF sur la même question du *Prosecution History Estoppel* qui avait été tranchée en 1983. Le gouvernement a fait valoir qu'en vertu de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire *Hilton Davis*, le *Prosecution History Estoppel* exclut toute équivalence pour une revendication modifiée afin de parer à l'état de la technique. Cette année, dans une nouvelle décision *Hughes Aircraft*, la CACF a rejeté cette allégation. La Cour a adopté une position identique dans la décision *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.* rendue le même jour que la décision *Hughes*.

Le *Prosecution History Estoppel* n'est qu'un type de limitation à la théorie des équivalents. En 1998, l'affaire *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.* a porté sur une autre limitation. Certaines décisions antérieures semblaient avoir constaté que lorsque les revendications en cause "excluent expressément" des éléments de l'objet revendiqué, il ne saurait y avoir contrefaçon par équivalence. Dans ce cas, on peut cependant se demander à partir de quel moment précis une revendication "exclut expressément" quelque chose. Dans *Ethicon*, la Cour a retenu que, entendues dans un sens large, ces décisions antérieures réduiraient l'approche des équivalents "ni plus ni moins à analyser de nouveau s'il y a contrefaçon littérale". Par conséquent, *Ethicon* limite certaines de ces décisions aux faits et constate que "même si un élément ne correspond pas littéralement à une caractéristique contenue dans une revendication, cela n'implique pas forcément une exclusion expresse".

Une autre limitation à la théorie des équivalents découle de la huitième note en bas de page de la décision *Hilton-Davis* de la Cour suprême. Selon cette note, "si la théorie des équivalents invalidait entièrement un élément

Anspruchselement völlig wegfallen, so sollte in der Sache ein Teilurteil oder eine abschließende Entscheidung ergehen, da es keine Sachfragen mehr gebe, die von einer Jury geklärt werden müßten. Im August 1998 wandte des Bundesberufungsgericht dies in der Sache *Tronzo v. Biomet* an und hob das Verletzungsurteil einer Jury auf.

Wenden wir uns nun den Fällen zu, in denen es um die Nichtigkeit des Patents geht. Kürzlich hat das Oberste Bundesgericht einen Revisionsantrag gegen eine Entscheidung des Bundesberufungsgerichts in der Sache *Pfaff v. Wells Electronics* angenommen. Seine diesbezügliche Entscheidung liegt aber noch nicht vor. Bei diesem Fall geht es um eine patenthindernde Inverkehrbringung nach USC 35 § 102 b), die der Patentierung einer Erfindung entgegensteht, die in den Vereinigten Staaten mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung im Handel war.

In der Entscheidung in der Sache *UMC Electronics Co. v. Vereinigte Staaten von Amerika* aus dem Jahre 1987 vertrat das Bundesberufungsgericht die Auffassung, es sei nicht notwendig, daß eine Erfindung "ausgeführt", d. h. abgeschlossen worden sei und nachweislich den angestrebten Zweck erfülle, damit die Frist von einem Jahr in Lauf gesetzt werde. Es müsse im Einzelfall anhand der Sachlage und unter Berücksichtigung der verschiedenen diesem Patenthindernis zugrunde liegenden Gesichtspunkte geprüft werden, ob das Hindernis hier greife.

In jüngeren Entscheidungen des Bundesberufungsgerichts wurde jedoch die "tatsächliche" Ausführung als Voraussetzung dafür angesehen, daß das Patenthindernis greift. Obwohl also in den neueren Fällen nach wie vor alle Umstände im Zusammenhang mit der behaupteten Inverkehrbringung der Erfindung untersucht werden, wird offenbar auch geprüft, ob die Erfindung zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung im wesentlichen abgeschlossen ist und davon ausgegangen werden kann, daß sie nach Vollendung auch den angestrebten Zweck erfüllen wird.

Im Fall *Pfaff* wandte das Bundesberufungsgericht das Patenthindernis an, obwohl zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung eine konkrete Ausführung der Erfindung noch nicht vorlag. Auf fertigen Konstruktionszeichnungen war jedoch die patentierte Erfindung mit ihren genauen Abmessungen und Materialbedarf präzise dargestellt. Das Gericht schloß daraus, daß die Erfindung praktisch abgeschlossen war und davon ausgegangen werden konnte, daß sie zum Zeitpunkt ihrer Inverkehrbringung den angestrebten Zweck erfüllen würde. Das Oberste Bundesgericht hat sich nun mit der Rechtsfrage zu befassen, ob zum Zeitpunkt der fraglichen Inverkehrbringung bereits eine konkrete Ausführung oder ein Prototyp vorliegen muß, damit das Patenthindernis angewandt werden kann.

Bei anderen Nichtigkeitsverfahren geht es um die Frage, ob der beanspruchte Gegenstand "patentfähig" ist. Nach USC 35 § 101 können Verfahren, Geräte, Erzeugnisse, Stoffe und Stoffgemische patentiert werden. Sowohl das Bundesberufungsgericht und sein Vorgänger, das CCPA, als auch das Oberste Bundesgericht haben sich mit der Frage befaßt, ob Erfindungen, die ein Softwareprogramm umfassen, oder – genauer gesagt – Ansprüche, die mathematische Algorithmen enthalten, unter eine dieser Kategorien fallen und patentiert werden können.

Vor einigen Monaten hatte das Bundesberufungsgericht im Fall *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Finan-*

ment, partial or complete judgment should be rendered by the court, as there would be no further material issue for the jury to resolve". In August, 1998, the Federal Circuit in *Tronzo v. Biomet, Inc.* applied that language and reversed a jury verdict of infringement.

Turning now to cases involving patent validity, the Supreme Court recently agreed to hear, but has not yet decided, an appeal from the Federal Circuit's decision in *Pfaff v. Wells Electronics*. That was a case involving the on-sale bar of 35 U.S.C. § 102(b), which precludes the patenting of an invention that has been on sale in the U.S. more than one year before the filing date of the patent application.

In the 1987 case of *UMC Electronics Co. v. United States*, the Federal Circuit held that an invention need not be "reduced to practice", that is, need not be completed and known to work for its intended purpose, in order for the one-year time period to start. *UMC Electronics* held that application of the bar would be resolved on a case-by-case basis, in light of all the facts involved and the various policies underlying the bar.

Recent Federal Circuit opinions, however, seem to have made a "substantial" reduction to practice a prerequisite to the on-sale bar. Thus, while the recent cases still look to the totality of circumstances surrounding the alleged sale of the invention, the test in those cases seems to be whether the invention is substantially complete at the time of the sale with reason to believe it will work for its intended purpose upon completion.

In *Pfaff*, the Federal Circuit applied the bar even though no physical embodiment of the invention existed at the time of sale. However, completed engineering drawings accurately depicting the precise dimensions and material requirements of the patented invention led the court to conclude that the invention was substantially completed with reason to believe it would work for its intended purpose at the time of the sale. The Supreme Court is now presented with the issue of whether the on-sale bar requires that a physical embodiment, or prototype, be in existence at the time of a disqualifying sale.

Another area of patent validity involves whether claimed subject-matter is "statutory subject matter". Under 35 U.S.C. § 101, the statutory categories subject to patent protection are processes, machines, manufactures, and compositions of matter. Opinions of the Federal Circuit and its predecessor, the CCPA, as well as the Supreme Court, have addressed whether inventions involving a software program, or more specifically claims containing mathematical algorithms, could fall within those categories and be granted a patent.

A few months ago, in *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, the Federal Circuit

donné d'une revendication, la Cour devrait rendre une décision en tout ou en partie, puisqu'il n'y aurait plus de question de fond à régler par le jury". En août 1998, la CACF, dans l'affaire *Tronzo v. Biomet, Inc.*, a appliqué ce principe en annulant le verdict de contrefaçon rendu par un jury.

S'agissant de la validité du brevet, la Cour suprême a récemment accepté de connaître d'un appel interjeté contre une décision rendue par la CACF dans *Pfaff v. Wells Electronics*, mais n'a pas encore statué. Cette affaire concernait l'obstacle de la vente prévu à l'article 102(b) du Titre 35 du Code des Etats-Unis, qui exclut que soit brevetée une invention qui est en vente aux Etats-Unis plus d'un an avant la date de dépôt de la demande.

Dans l'affaire *UMC Electronics Co. v. United States* de 1987, la CACF a estimé qu'il n'était pas nécessaire, pour que le délai d'un an commence à courir, que l'invention ait été "mise en oeuvre", autrement dit qu'elle soit achevée et qu'elle concourt manifestement au but recherché. C'est selon le cas d'espèce qu'il convient d'apprécier si cet obstacle est opposable, à la lumière des faits et des divers aspects qui le sous-tendent.

Des décisions récentes de la CACF semblent toutefois avoir fait d'une mise en oeuvre "effective" une condition préalable à cet obstacle. Ainsi, bien que les affaires récentes continuent de prendre en compte l'ensemble des circonstances entourant la vente présumée de l'invention, le test semble consister à établir si l'invention est pour l'essentiel achevée au moment de la vente et si l'on peut considérer qu'elle concourra au but recherché une fois complètement achevée.

Dans *Pfaff*, la CACF a appliqué l'obstacle bien qu'aucune réalisation concrète de l'invention n'ait existé au moment de la vente. L'existence de dessins industriels complets indiquant en détail les dimensions précises de l'invention brevetée et le matériel requis ont toutefois amené la Cour à la conclusion que l'invention était pour l'essentiel achevée au moment de la vente et que l'on était fondé à penser qu'elle concourrait au but recherché. La Cour suprême doit maintenant examiner si l'obstacle de la vente exige que l'invention existe sous forme de réalisation concrète ou de prototype à la date de la vente.

Dans d'autres actions en nullité, il s'agit de savoir si l'objet revendiqué est "brevetable" selon la loi. En vertu de l'article 101 du Titre 35 du Code des Etats-Unis, les procédés, les machines, les articles manufacturés et les compositions de matières sont brevetables. Aussi bien la CACF et son prédécesseur, la CCPA, que la Cour suprême ont examiné la question de savoir si des inventions comportant un programme de logiciel, ou plus exactement des revendications contenant des algorithmes mathématiques, pouvaient entrer dans ces catégories et donner lieu à la délivrance d'un brevet.

Il y a quelques mois, dans l'affaire *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, la CACF s'est

cial Group, Inc. die Frage zu klären, ob ein auf ein Softwareprogramm und ein Verfahren zur Verwaltung von Finanzdienstleistungen gerichteter Anspruch patentrechtlich geschützt werden kann. In seiner Entscheidung stellte es fest, daß nach Auffassung des Obersten Bundesgerichts Naturgesetze und -erscheinungen sowie abstrakte Ideen nach amerikanischem Patentrecht nicht patentierbar seien und daß mathematische Algorithmen insoweit nicht patentfähig seien, als es sich um rein abstrakte Ideen handle. Im Fall *State Street* vertritt das Bundesberufungsgericht jedoch die Auffassung, daß ein Softwareprogramm patentierbar sei, wenn es zu einem "nützlichen, konkreten und greifbaren Ergebnis" führt". Das Gericht befand ferner, daß es für die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung keine Rolle spiele, ob sie sich auf eine "geschäftliche Tätigkeit" beziehe, und hob damit das "Patentierungsverbot für geschäftliche Tätigkeiten" als Nichtigkeitsgrund auf.

Diese Entscheidung im Fall *State Street* steht in Einklang mit der Entscheidung des Obersten Bundesgerichts in der Sache *Diamond v. Chakrabarty* aus dem Jahr 1980, in der bestätigt wurde, daß der Gesetzgeber "alles Menschenwerk unter der Sonne" in den Patentschutz einbeziehen wollte. Dies entspricht auch den neuen Richtlinien des USPTO für die Prüfung computerbezogener Erfindungen aus dem Jahr 1996. Nach Aussage des USPTO "beruhen diese Richtlinien auf seinem derzeitigen Rechtsverständnis und stehen voll und ganz in Einklang mit der verbindlichen Rechtsprechung von Oberstem Bundesgericht, Bundesberufungsgericht und dessen Vorläufern". Danach sind die Prüfer des USPTO angewiesen, Computerprogramme den vier Kategorien patentfähiger Gegenstände zuzurechnen und als patentierbar zu betrachten, sofern sie die verschiedenen Anforderungen an die Patentierbarkeit wie z. B. Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllen.

Schließlich möchte ich auf die neuere Rechtsprechung zu den Rechtsbehelfen zu sprechen kommen, die natürlich bei einer vermeintlichen Verletzung oder bei Nichtigkeit des Patents eine wichtige Rolle spielen.

Nach dem Patentgesetz muß das Gericht, wenn es der Klage stattgibt, dem Kläger "einen angemessenen Schadenersatz als Ausgleich für die Verletzung zusprechen, der keinesfalls niedriger sein darf als angemessene Lizenzgebühren". Selbstverständlich wird ein Patentinhaber versuchen, Schadenersatz für die Gewinneinbußen zu erhalten, die ihm dadurch entstanden sind, daß er wegen der Patentverletzung selbst weniger Erzeugnisse absetzen konnte. Kann er den entgangenen Gewinn nicht nachweisen, so wird er in der Regel angemessene Lizenzgebühren fordern.

In der Sache *Rite-Hite v. Kelly* vertrat das Bundesberufungsgericht im Plenum 1995 die Auffassung, daß ein Patentinhaber unter bestimmten Umständen für die Gewinneinbußen, die ihm durch den geringeren Absatz seiner Erzeugnisse entstünden, auch dann Schadenersatz verlangen könne, wenn diese Erzeugnisse nicht unter den Schutzbereich seines Patents fallen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Absatzeinbußen auf die Verletzung durch ein Konkurrenzprodukt zurückzuführen sind. Der entsprechende Nachweis erfolgt anhand des "Wenn-nicht"-Kriteriums. Dabei muß der Patentinhaber nachweisen, daß er von dem nichtpatentierten Erzeugnis mehr hätte verkaufen können, wenn nicht die Verletzung gewesen wäre. Eine Minderheit stimmte dem jedoch nicht zu, sondern war der Ansicht, daß anstelle des entgangenen Gewinns eine angemessene Vergütung an den Patentinhaber gezahlt werden sollte, wenn er seine patentierten Erzeugnisse nicht absetzen könne.

addressed whether a claim directed toward a software program and a process for managing financial services is properly the subject-matter of patent protection. The opinion notes that Supreme Court cases hold that laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable under U.S. patent statutes, and that mathematical algorithms are not patentable subject-matter to the extent that they are merely abstract ideas. *State Street* holds, however, that if a software program "produces a 'useful, concrete, and tangible result'", it is patentable. The court further held that whether a claimed invention pertains to a "business method" is irrelevant to whether the claimed invention is patentable, thereby eliminating the so-called "business method exception" as a basis of challenging validity.

State Street is consistent with the Supreme Court's 1980 acknowledgment in *Diamond v. Chakrabarty* that Congress intended statutory subject-matter to include "anything under the sun that is made by man". It is also consistent with recent PTO Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, issued in 1996. The PTO guidelines, according to the PTO, "are based on the Office's current understanding of the law and are believed to be fully consistent with binding precedent of the Supreme Court, the Federal Circuit and the Federal Circuit's predecessor courts". Those guidelines instruct PTO examiners that computer programs are within the four categories of patentable subject-matter, and that they can be patented if they meet the various statutory conditions of patentability, for example, novelty and non-obviousness.

Finally, I will address briefly some recent opinions on remedies, which, of course, become relevant if a patent is held to be infringed and not valid.

The patent statutes provide that, upon finding for the claimant, the court "shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty". Typically, a patentee will try to recover the profits it lost in its own sales of products covered by the patent as a consequence of the infringer's infringement. If the patentee cannot prove that, it typically seeks reasonable royalties.

In *Rite-Hite v. Kelly*, an in banc panel of the Federal Circuit held in 1995 that, in appropriate circumstances, a patentee could recover lost profits on lost sales of its products, even though those products are not covered by its patent. It could recover for that, however, only if the lost sales are in fact caused by infringement by a competing product. Causation is proven by a "but for" test under which a patentee must show that it could have sold more of the non-patented device had there been no infringement. A minority of the court, however, dissented from that, believing instead that a reasonable royalty, not lost profits, should be recoverable when the patentee is not selling a product covered by its patent.

demandé si une revendication portant sur un programme de logiciel et un procédé de gestion de services financiers est bien un objet brevetable. Dans sa décision, elle a relevé que, selon la Cour suprême, les lois de la nature, les phénomènes naturels et les idées abstraites ne sont pas brevetables en vertu de la loi américaine sur les brevets et que les algorithmes mathématiques ne sont pas brevetables dans la mesure où il s'agit purement d'idées abstraites. Toutefois, selon la décision *State Street*, si un programme de logiciel produit un "résultat utile, concret et tangible", il est brevetable. La Cour a également constaté que la brevetabilité de l'invention revendiquée ne dépend pas de la question de savoir si l'invention revendiquée se rapporte à une "méthode commerciale", éliminant ainsi "l'exclusion des méthodes commerciales" comme motif de nullité.

La décision *State Street* est cohérente avec celle que la Cour Suprême a rendue en 1980 dans l'affaire *Diamond v. Chakrabarty*, selon laquelle l'intention du Congrès était de rendre brevetable "tout ce qui a été fait par l'homme". Elle est également conforme aux récentes directives de l'USPTO, publiées en 1996, concernant l'examen des inventions dans le domaine de l'informatique. Selon l'USPTO, ces directives "se fondent sur la compréhension actuelle du droit par l'USPTO et sont considérées comme en tout point conformes à la jurisprudence applicable de la Cour suprême ainsi que de la CACF et des juridictions qui l'ont précédée". Ces directives donnent pour instructions aux examinateurs de l'USPTO d'inclure les programmes d'ordinateur parmi les quatre catégories d'objets brevetables et de les considérer comme brevetables pour autant qu'ils remplissent les diverses conditions de brevetabilité, comme la nouveauté ou la non-évidence.

Enfin, je voudrais dire quelques mots sur la jurisprudence récente concernant les voies de recours, qui, bien entendu, jouent un rôle important dès lors qu'un brevet est considéré comme contrefait ou non valide.

La loi sur les brevets prévoit que si le tribunal fait droit à l'action du demandeur, il lui "alloue des dommages-intérêts permettant de le dédommager de la contrefaçon mais qui ne sont en aucun cas inférieurs à une redevance raisonnable". En règle générale, le titulaire d'un brevet tentera de récupérer le manque à gagner que la contrefaçon lui a fait subir sur la vente de ses produits. S'il ne peut apporter la preuve de ce manque à gagner, il cherchera généralement à obtenir une redevance raisonnable.

Dans *Rite-Hite v. Kelly*, la CACF, siégeant en formation plénière, a estimé en 1995 que, dans certaines circonstances, le titulaire d'un brevet peut récupérer son manque à gagner sur les ventes non réalisées de ses produits même si ceux-ci ne sont pas couverts par le brevet. Il ne le peut toutefois que si ces pertes sont effectivement dues à la contrefaçon par un produit concurrent. Le lien de causalité est prouvé au moyen du critère dit "sinon", selon lequel le titulaire du brevet doit démontrer qu'il aurait pu vendre le produit non breveté en plus grande quantité s'il n'y avait pas eu contrefaçon. Une minorité de juges a toutefois émis un avis divergent, estimant au contraire que, lorsqu'il ne vend pas un produit couvert par son brevet, le titulaire du brevet doit avoir droit à une redevance raisonnable, et non pas à l'indemnisation de son manque à gagner.

Nach dem Patentgesetz kann ein Bezirksgericht auch eine einstweilige Verfügung gegen einen Verletzer erlassen. Dies ist insofern ein wichtiges Instrument, als das Patent seinem Inhaber "das Recht verleiht, Dritten die Herstellung, die Benutzung, die Inverkehrbringung und den Verkauf der Erfindung im gesamten Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten sowie die Einfuhr der Erfindung in die Vereinigten Staaten zu verbieten".

1998 mußte das Bundesberufungsgericht in der Sache *Johns Hopkins University v. CellPro* entscheiden, ob ein Bezirksgericht die Unterlassung patentverletzender Handlungen verfügen dürfe. In einem der beiden Patente von Hopkins wurde ein bestimmter monoklonaler Antikörper beansprucht. Noch vor Erteilung des Patents stellte CellPro 100 Proben von Hybridomzellen her, die einen Antikörper erzeugen können, der, wie sich letztlich herausstellte, dieses Patent verletzte, und für diese Proben ein. Nach Erteilung des Patents taute CellPro einige der Proben auf und verwendete sie in den Vereinigten Staaten in patentverletzender Weise. Andere Proben blieben jedoch eingefroren und wurden in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht benutzt. Während der Lebensdauer des Patents versandte CellPro sechs dieser Proben an seinen kanadischen Geschäftspartner Biomira, der eine davon auftaute und damit Antikörper für Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten herstellte. CellPro behielt die Rechte an den Zellen.

Das Bezirksgericht befand CellPro der Patentverletzung in den Vereinigten Staaten für schuldig. Es ordnete als Teil seiner einstweiligen Verfügung die Rückholung und Vernichtung der exportierten Proben an. Im Beschwerdeverfahren brachte CellPro vor, daß Herstellung, Export und Verwendung dieser Zellen außerhalb der Vereinigten Staaten keine Verletzung darstellten und das Gericht deshalb mit dieser Verfügung seine Befugnisse überschritten habe. In § 271 a) heißt es in der Tat, daß sich derjenige, der eine patentierte Erfindung während der Lebensdauer des Patents **in den Vereinigten Staaten** unbefugt herstellt, benutzt, in Verkehr bringt oder verkauft oder **in die Vereinigten Staaten** einführt, der Patentverletzung schuldig macht. Das Bundesberufungsgericht gab CellPro darin recht. Zwar könne sich eine Verfügung manchmal auch auf Tätigkeiten im Anstand erstrecken, ihr Zweck bestehe jedoch darin, die Verletzung eines amerikanischen Patents zu verhindern. Da aus der Akte nicht hervorgehe, daß die exportierten Zellen in patentverletzender Weise verwendet werden sollten, gebe es für die Rückholungs- und Vernichtungsanordnung des Bezirksgerichts keine Rechtsgrundlage.

VERZEICHNIS DER ENTSCHEIDUNGEN

Comark Communications, Inc. v. Harris Corp., Nr. 97-1537 (Bundesberufungsgericht, 9. Sept. 1998)

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Bundesberufungsgericht 1998) (Plenarentscheidung)

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)

Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 114 F.3d 1547 (Bundesberufungsgericht 1997)

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp., Nr. 97-1574 (Bundesberufungsgericht, 30. Juni 1998)

Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, 339 U.S. 605 (1950)

Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson, Co., 62 F.3d 1512 (Bundesberufungsgericht, 1995) (Plenarentscheidung)

The patent statute also authorises a district court to grant an injunction against an infringer. That is a critical remedy inasmuch as the patent grants to the patentee "the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States, or importing the invention into the United States".

In 1998, the Federal Circuit in *Johns Hopkins University v. CellPro* addressed the power of a district court to enjoin certain non-infringing activities. One of Hopkins's two patents claimed a certain monoclonal antibody. Before that patent issued, CellPro made and froze 100 vials of hybridoma cells capable of producing an antibody that would ultimately be found to infringe the patent. After the patent issued, CellPro thawed some of the vials and used them in the United States in an infringing manner. Other vials were left frozen, however, and were not used in any manner in the United States. During the term of the patent, CellPro sent six of those vials to its business partner, Biomira, in Canada. Biomira thawed one of the six vials and produced antibodies from it, in order to supply its markets outside the United States. CellPro retained title to the cells.

At trial, CellPro was found to have infringed because of its United States activity. As part of its injunction, the district court ordered the repatriation and destruction of the exported vials. On appeal, CellPro argued that the making, exportation, and use of those cells outside the United States did not constitute infringement, and thus, the injunction was beyond the scope of the court's powers. Indeed, Section 271(a) states that, generally, whoever without authority makes, uses, offers for sale or sells any patented invention, **within the United States** or imports **into the United States** any patented invention, during the term of the patent, infringes the patent. The court agreed with CellPro. It stated that an injunction could sometimes reach extraterritorial activities, but that it must prevent infringement of a United States patent. Because the record did not suggest that the exported cells would be used in an infringing manner, there was no basis for the district court's repatriation and destruction order.

TABLE OF CASES

Comark Communications, Inc. v. Harris Corp., No. 97-1537 (Fed. Cir. Sept. 9, 1998).

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (in banc).

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 114 F.3d 1547 (Fed. Cir. 1997).

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp., No. 97-1574 (Fed. Cir. June 30, 1998).

Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, 339 U.S. 605 (1950).

Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson, Co., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

La loi sur les brevets autorise également un tribunal de district à prononcer une injonction contre le contrefacteur. Cette mesure est cruciale en ce que le brevet donne à son titulaire "le droit d'empêcher quiconque de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente ou de vendre l'invention aux Etats-Unis, ou d'importer l'invention aux Etats-Unis."

En 1998, la CACF s'est penchée, dans *Johns Hopkins University v. CellPro*, sur le pouvoir d'un tribunal de district de prononcer une injonction pour certaines activités non contrefaisantes. Un des deux brevets de Hopkins revendiquait un anticorps monoclonal. Avant la délivrance de ce brevet, CellPro avait fabriqué et congelé cent fioles d'hybridomes capables de produire un anticorps, comme il allait s'avérer en définitive, contrefaisant le brevet. Après la délivrance du brevet, CellPro a décongelé une partie des fioles et les a utilisées sur le territoire des Etats-Unis d'une manière constituant une contrefaçon. D'autres fioles sont cependant restées à l'état congelé et n'ont pas été utilisées, de quelque façon que ce soit, aux Etats-Unis. Pendant la durée du brevet, Cellpro a envoyé six de ces fioles à Biomira, son partenaire commercial au Canada. Biomira a décongelé l'une de ces six fioles pour produire des anticorps destinés à approvisionner des marchés à l'extérieur des Etats-Unis. CellPro a conservé les droits attachés aux cellules.

Lors du procès, il a été considéré que CellPro s'était rendue coupable de contrefaçon en raison de ses activités aux Etats-Unis. Dans le cadre de son injonction, le tribunal de district a ordonné le rapatriement et la destruction des fioles exportées. En appel, CellPro a fait valoir que la fabrication, l'exportation et l'utilisation de ces cellules en dehors des Etats-Unis ne constituait pas une contrefaçon et que, par conséquent, l'injonction outrepassait les compétences du tribunal. En effet, l'article 271(a) dispose que, d'une façon générale, quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise, offre en vente ou vend l'invention brevetée **sur le territoire des Etats-Unis**, ou importe l'invention brevetée **aux Etats-Unis** pendant la durée de validité du brevet, contrefait un brevet. Le tribunal a donné raison à CellPro, faisant observer que si une injonction peut dans certains cas s'étendre à des activités à l'étranger, il n'en demeure pas moins qu'elle doit empêcher la contrefaçon d'un brevet américain. Comme il ne ressortait pas du dossier que les cellules exportées devaient faire l'objet d'une utilisation contrefaisante, le tribunal de district n'était pas fondé à ordonner le rapatriement et la destruction des fioles.

AFFAIRES CITEES

Comark Communications, Inc. v. Harris Corp., No. 97-1537 (Fed. Cir. Sept. 9, 1998).

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (in banc).

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 114 F.3d 1547 (Fed. Cir. 1997).

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. U.S. Surgical Corp., No. 97-1574 (Fed. Cir. June 30, 1998).

Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products, 339 U.S. 605 (1950).

Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson, Co., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

Hughes Aircraft, Co. ./ Vereinigte Staaten von Amerika, 717 F.3d 1351 (Bundesberufungsgericht 1983)

Hughes Aircraft, Co. ./ Vereinigte Staaten von Amerika, 140 F.3d 1470 (Bundesberufungsgericht 1998)

Johns Hopkins University ./ CellPro, Inc., Nr. 97–1495, 98–1017 (Bundesberufungsgericht, 11. Aug. 1998)

Litton Systems, Inc. ./ Honeywell, Inc., 140 F.3d 1449 (Bundesberufungsgericht 1998)

Markman ./ Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996), Bestätigung der Entscheidung 52 F.3d 967 (Bundesberufungsgericht 1995) (Plenarentscheidung)

Pfaff ./ Wells Elecs., Inc., 124 F.3d 1429 (Bundesberufungsgericht 1997), Patent erteilt, 118 S. Ct. 1183 (1998)

Rite-Hite Corp. ./ Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Bundesberufungsgericht) (Plenarentscheidung), Patent versagt, 516 U.S. 867 (1995)

State Street Bank & Trust Co. ./ Signature Financial Group, Inc., Nr. 96–1327 (Bundesberufungsgericht, 23. Juli 1998)

Tronzo ./ Biomet, Inc., Nr. 97–1117 (Bundesberufungsgericht, 28. Aug. 1998)

UMC Electronics Co. ./ Vereinigte Staaten von Amerika, 816 F.2d 647 (Bundesberufungsgericht 1987)

Vitronics Corp. ./ Conceptoronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Bundesberufungsgericht 1996)

Warner-Jenkinson, Co. ./ Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997), Aufhebung der Entscheidung *Hilton Davis Chem. Co. ./ Warner-Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Bundesberufungsgericht 1995) (Plenarentscheidung)

Hughes Aircraft, Co. v. United States, 717 F.3d 1351 (Fed. Cir. 1983).

Hughes Aircraft, Co. v. United States, 140 F.3d 1470 (Fed. Cir. 1998).

Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., No. 97–1495, 98–1017 (Fed. Cir. Aug. 11, 1998).

Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc., 140 F.3d 1449 (Fed. Cir. 1998).

Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996), *aff'g* 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 124 F.3d 1429 (Fed. Cir. 1997), *cert. granted*, 118 S. Ct. 1183 (1998).

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir.) (in banc), *cert. denied*, 516 U.S. 867 (1995).

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., No. 96–1327 (Fed. Cir. July 23, 1998).

Tronzo v. Biomet, Inc., No. 97–1117 (Fed. Cir. Aug. 28, 1998).

UMC Electronics Co. v. United States, 816 F.2d 647 (Fed. Cir. 1987).

Vitronics Corp. v. Conceptoronic, Inc. 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

Warner-Jenkinson, Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997), *rev'g* *Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

Hughes Aircraft, Co. v. United States, 717 F.3d 1351
(Fed. Cir. 1983).

Hughes Aircraft, Co. v. United States, 140 F.3d 1470
(Fed. Cir. 1998).

Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., No. 97-1495,
98-1017 (Fed. Cir. Aug. 11, 1998).

Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc., 140 F.3d 1449
(Fed. Cir. 1998).

Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370
(1996), *aff'g* 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 124 F.3d 1429 (Fed. Cir. 1997),
cert. granted, 118 S. Ct. 1183 (1998).

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir.)
(in banc), *cert. denied*, 516 U.S. 867 (1995).

*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial
Group, Inc.*, No. 96-1327 (Fed. Cir. July 23, 1998).

Tronzo v. Biomet, Inc., No. 97-1117 (Fed. Cir. Aug. 28,
1998).

UMC Electronics Co. v. United States, 816 F.2d 647
(Fed. Cir. 1987).

Vitronics Corp. v. Conceptoronic, Inc. 90 F.3d 1576
(Fed. Cir. 1996).

Warner-Jenkinson, Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520
U.S. 17 (1997), *rev'g Hilton Davis Chem. Co. v Warner-
Jenkinson, Co.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995) (in banc).

*José Tomás GARCÍA MALDONADO**

Patentsachen in Spanien aus unternehmerischer Sicht

Thema des vorliegenden Beitrags sind – wie der Titel schon sagt – Patentsachen in Spanien aus unternehmerischer Sicht. Im folgenden sollen die in der spanischen Praxis des Patentrechts am häufigsten auftretenden Probleme allgemein beleuchtet werden. Dabei wird der Schwerpunkt vor allem auf die praktischen Probleme des Patentwesens gelegt, das Hauptbetätigungsfeld der Stiftung Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI), deren Präsident ich bin.

Einleitung

Der entscheidende Impuls für den Schutz des gewerblichen Eigentums in Spanien wurde mit dem Beitritt unseres Landes zur Europäischen Gemeinschaft gegeben. Im 8. Protokoll der Beitrittsakte Spaniens wurde die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes des gewerblichen Eigentums in Spanien schriftlich festgehalten:

“Das Königreich Spanien verpflichtet sich, ab dem Zeitpunkt seines Beitritts die Kompatibilität seines Patentrechts mit den Grundsätzen des freien Warenverkehrs und dem in der Gemeinschaft erlangten Schutz des gewerblichen Eigentums herzustellen.”

Die Regelungen in bezug auf die verschiedenen Arten von gewerblichem Eigentum sind also in unserer Rechtsordnung noch sehr jung. Das Patentgesetz ist von 1986, das Warenzeichen- und Werbegesetz von 1988, das Gesetz über den freien Warenverkehr von 1989, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb von 1991 und das Urheberrecht von 1996.

Gleichzeitig müssen wir auch zu den Verpflichtungen stehen, die Spanien als Mitglied der Welthandelsorganisation eingegangen ist, um einen angemessenen Schutz im Einklang mit anderen Rechtssystemen, namentlich unter dem TRIPs-Übereinkommen, zu gewährleisten. Außerdem muß ein adäquater Rechtsschutz für gewerbliches und geistiges Eigentum die unterschiedlichen Modalitäten dieser Schutzrechte berücksichtigen.

So gesehen ist das Patentrecht in Spanien ein modernes Recht, das eine rasante Entwicklung hinter sich hat. Die vor dem jetzigen Recht gültige Patentrechtsprechung basierte auf dem Patentgesetz von 1929, einem in technischer Hinsicht ausgesprochen ungenauen Gesetzeswerk. Es erlaubte zum Beispiel Patente auf wissenschaftliche Entdeckungen sowie auf wirtschaftliche und kommerzielle Abläufe, etwa im Vertriebs- und Angebotswesen. Zugleich schloß es die Ergebnisse gewerblicher Tätigkeit vom Patentschutz aus, was bei wörtlicher Auslegung Patente für mechanische Erfindungen unmöglich machte. Der entscheidende Anstoß zur Modernisierung der spanischen Rechtsordnung auf diesem Gebiet war der Beitritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften im Jahre 1986. Sowohl das 8. Protokoll wie auch Artikel 47 der Beitrittsakte regeln verschiedene Aspekte des Patentrechts und bedeuten einen radikalen Wandel der damaligen Rechtslage, die auf dem Patentgesetz von 1929 basierte. Die Gemeinschaftsnormen veranlaßten Spanien, für einen Erfindungsschutz zu sorgen, wie er in den anderen Mitgliedstaaten der Gemein-

*José Tomás GARCÍA MALDONADO**

Patent litigation in Spain – A business viewpoint

The present paper refers to patent litigation in Spain from a business standpoint. I aim to provide a general overview of the main problems raised in practice by patent litigation in Spain. The paper will concentrate primarily on the practical problems with patents – patent law being the field to which the Study Centre Foundation for the Promotion of Research CEFI, of which I have the honour to be President, has devoted the main thrust of its activities.

Introduction

The protection of industrial property in Spain received its final stimulus from our country's accession to the European Community. Protocol 8 to Spain's Act of Accession stated that it would be necessary for Spain to provide adequate protection for industrial property:

“The Kingdom of Spain hereby undertakes, with effect from the time of its accession, to render its patent legislation compatible with the principles of free movement of goods and the standards of protection of industrial property achieved within the Community.”

Consequently, rules governing the various forms of industrial property are a relatively recent addition to our legal system. The Patents Act dates from 1986, the Trade Marks Act and Publicity Act from 1988, the Free Competition Act from 1989, the Unfair Competition Act from 1991 and the Intellectual Property Act from 1996.

At the same time, we have been discovering that the obligations entered into by the Spanish state as a member of the WTO demand adequate protection within a framework of compliance with the jurisdictional arrangements under each form of legislation, in accordance with the provisions of the TRIPs Agreement. Similarly, adequate legal protection of industrial and intellectual property rights has to make due allowance for the different forms of such protection.

In this context it should be pointed out that patent law in Spain is a modern law, the product of a powerful and rapid development. Patent legislation prior to the present Act comprised the Industrial Property Statute, dating from 1929. That statute was notable for its technical inaccuracy. Thus, for example, it allowed the patenting of scientific discoveries and economic and commercial methods (including distribution and supply systems). Similarly, the legislation excluded from protection the results of industrial activity – an exclusion which, if interpreted literally, would prohibit the patenting of mechanical inventions. The final stimulus to the modernisation of Spanish law in this area was Spain's accession to the European Communities in 1986. Both Protocol No. 8 and Article 47 of the Act of Accession by Spain to the European Communities regulate different aspects of patent law, calling for a radical change to the legal situation at the time as reflected in the Industrial Property Statute of 1929. The Community rules required Spain to introduce protection for inventions that was consistent with the system applying in other Community states. This legis-

José Tomás GARCÍA MALDONADO*

Les litiges en matière de brevets en Espagne du point de vue des entreprises

La présente intervention porte sur les litiges en matière de brevets en Espagne du point de vue des entreprises. Sous ce titre, nous avons voulu donner une vision générale des principaux problèmes posés par les litiges en matière de brevets en Espagne. L'accent sera essentiellement mis sur les problèmes pratiques posés par les brevets, car ce domaine constitue l'activité principale de la Fondation CEFI (Centre d'études pour le développement de la recherche) que je préside.

Introduction

En Espagne, la protection de la propriété industrielle a été définitivement instaurée par l'adhésion de notre pays à la Communauté européenne. Le Protocole 8 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne stipule que l'Espagne doit se doter d'une protection adéquate de la propriété industrielle.

"Par le présent acte, et à compter de la date de son adhésion, le Royaume d'Espagne s'engage à rendre sa législation en matière de brevets compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et avec le niveau de protection de la propriété industrielle atteint au sein de la Communauté."

La réglementation des différentes formes de la propriété industrielle est donc relativement récente dans notre système. La loi sur les brevets date de 1986, la loi sur les marques et la publicité de 1988, la loi sur la libre concurrence de 1989, la loi sur la concurrence déloyale de 1991 et la loi sur la propriété intellectuelle de 1996.

En même temps, les obligations assumées par l'Etat espagnol en tant que membre de l'OMC exigent une protection adéquate, dans le respect du cadre juridictionnel de chaque système et en conformité avec les dispositions de l'accord sur les ADPIC. De même, la protection juridictionnelle appropriée des droits de propriété industrielle et intellectuelle doit prendre en considération les différentes modalités de protection.

Dans ce contexte, il convient de souligner que le droit espagnol des brevets est un droit moderne, fruit d'une évolution puissante et rapide. La législation des brevets en vigueur avant la présente loi, le Statut de la propriété industrielle, datait de 1929. Ce Statut, d'une remarquable imprécision technique, reconnaissait par exemple la brevetabilité de découvertes scientifiques et de méthodes économiques et commerciales (incluant les systèmes de distribution et d'offres). Ce texte excluait de la protection les résultats de l'activité industrielle, exclusion qui, interprétée de manière littérale, empêchait l'existence de brevets d'inventions mécaniques. La modernisation du système espagnol dans ce domaine s'est définitivement imposée en 1986 avec l'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne. En effet, le Protocole numéro 8 et l'article 47 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne à la Communauté européenne, qui réglementent divers aspects du droit des brevets, ont été à l'origine d'un changement radical par rapport à la législation alors en vigueur, à savoir le Statut de la propriété industrielle de 1929. Il s'agissait avec ces règles communautaires de faire en

* Präsident der Stiftung Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (CEFI)

* President of the Study Centre Foundation for the Promotion of Research (CEFI)

* Président du Centre d'études pour le développement de la recherche (CEFI)

schaft bereits bestand. Dieses Recht wurde noch im selben Jahr mit dem neuen Patentgesetz eingeführt.

Praktische Aspekte des Patentschutzes in Spanien

Dem spanischen Gesetzgeber war bewußt, daß es wenig Sinn hatte, das spanische Recht zu modernisieren, wenn nicht gleichzeitig den Beteiligten, den Patentinhabern also, wirksame Instrumente an die Hand gegeben wurden, um ihre Patente gegen Rechtsverletzungen zu verteidigen. Die Situation in Patentangelegenheiten war in Spanien unter dem alten Patentrecht geradezu desolat, und einige ausländische Kollegen bezeichneten die vom alten Patentgesetz bestimmte Lage gar als "Friedhof für geistiges Eigentum" (intellectual property graveyard).

Der kurioseste Aspekt des alten Patentrechts war die Zulassung von sogenannten Absicherungspatenten. Dabei handelte es sich um Patente, die mit mangelnder Neuheit behaftet waren und nur beantragt wurden, um das Nachahmen älterer, prioritätsbegründender Patente abzusichern. Die Inhaber solcher Absicherungspatente waren vor möglichen Beschlagnahmungen usw. geschützt, was den Schutz für den Inhaber des ursprünglichen Patents praktisch aushöhlte.

Die Tatsache, daß es ausschließlich Verfahrenspatente gab, war ein weiteres Hindernis bei der Erlangung eines effektiven Patentschutzes für Neuheiten im chemisch-pharmazeutischen Bereich. Verfahrenspatente bieten dem entdeckten Verfahren nur begrenzten Schutz, so daß ein angemessenes Entgelt für innovative Investitionen nicht gesichert war. Mit der Einführung von Patenten für chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse am 7. Oktober 1992 wurde dieser Problematik endgültig abgeholfen. Allerdings sind noch Verfahrenspatente gemäß dem alten Patentgesetz in Kraft, die sich vorübergehend störend auf den Patentschutz auswirken können. Unter den zahlreichen Nachahmungen pharmazeutischer Erzeugnisse, die unter der mangelhaften Gesetzgebung entstanden sind, dürften durchaus Arzneimittel existieren, die gegen Verfahrenspatente verstoßen. Die Lage hat sich aber glücklicherweise geändert, und wer Nachahmungen angefertigt hat und damit gegen Verfahrenspatente verstößt, wird heute von den Gerichten zur Rechenschaft gezogen.

Besonders interessant bei den Neuerungen des Patentrechts ist die Erwägung, das spanische Patent- und Markenamt (OEPM) einzubeziehen und eine Spezialisierung von Richtern und Gerichten einzuführen.

Die Beteiligung des Patentamts

Eine der Besonderheiten bei Patentstreitigkeiten ist die Beratungstätigkeit des spanischen Patent- und Markenamts. Dabei muß im einzelnen auf folgendes hingewiesen werden:

Erstens ist diese Beratung in Form eines Gutachtens nur für Patente vorgesehen. Angesichts der technischen Komplexität des Erteilungsverfahrens gibt es diese Möglichkeit nur im Patentrecht, nicht aber bei Marken und Gebrauchsmustern. Im Falle der Zeichen ist dies völlig eindeutig, weil es in Artikel 40 Markengesetz ausdrücklich heißt, daß die auf Gutachten bezogene Vorschrift des Patentrechts hier keine Anwendung findet.

lation was introduced in the same year, 1986, in the form of the Patents Act.

Practical aspects of patent protection in Spain

The Spanish legislator was aware that there was no point in undertaking the kind of modernisation of Spanish law that had now begun unless, at the same time, advantage was taken of this opportunity to provide interested parties – patentees – with an effective instrument which would enable them to rely on their patent rights against infringers. Clearly, the Spanish patent scene before the present law came into force was a desolate one; some of our foreign colleagues referred to the Spanish situation under the Industrial Property Statute system as an intellectual property graveyard.

The most striking aspect of the regulation of patents under the Statute was its acceptance of what were known as "patentes de cobertura" or hedging patents. These were patents which suffered from lack of novelty and had been applied for solely in order to protect activities which involved copying other earlier, priority patents. The holders of such hedging patents enjoyed immunity from possible seizures, etc., which in practice denied protection to the proprietor of the original patent.

The fact that only process patents existed was another drawback to effective protection for innovative industry in the chemical/pharmaceutical field. Such process patents granted limited protection to the process discovered, but offered no guarantee of appropriate remuneration for innovative investment. The situation was finally resolved by the entry into force of patents for chemical and pharmaceutical products with effect from 7 October 1992. Nevertheless, the fact that process patents granted under the Industrial Property Statute system still exist may mean that, temporarily, industry encounters certain problems concerning protection: the proliferation of imitations in the pharmaceutical field that took place under the former, defective legislation means that medicinal products may exist which infringe process patents. Fortunately, as I see it, the situation has changed, and even those who produced imitations which infringed process patents are now found guilty by the courts of infringing those patents.

Particularly interesting innovations introduced by the Patents Act include the possibility of intervention by the Spanish Office of Patents and Trade Marks and judicial specialisation.

Intervention by the patent office

One of the most notable features of the procedure for minor claims in patent litigation is the advisory service provided by the Spanish Office of Patents and Trade Marks. The following points are worth making in particular:

First, it should be emphasised that this advice, in the form of a report, is only given with regard to patents. The reason is that, in view of the technical complexity of patent rights, the Patents Act provides for this possibility, which does not arise either in the case of trade marks or even in that of utility models. In the case of distinguishing marks this is absolutely clear, since the Trade Marks Act expressly excludes, in Article 40, the application to trade marks of the provision of the Patents Act governing this form of expert report.

sorte que l'Espagne institue une protection des inventions semblable à celle en vigueur dans d'autres Etats communautaires. Cette législation a été introduite la même année, en 1986, avec la loi sur les brevets.

Aspects pratiques de la protection par brevet en Espagne

Le législateur espagnol était conscient du fait qu'une modernisation du droit espagnol comme celle que l'on avait entreprise n'avait guère de sens, si l'on ne profitait pas de l'occasion pour doter les intéressés, en l'occurrence les titulaires de brevets, d'instruments efficaces leur permettant de protéger leur brevet de la contrefaçon. Avant la loi actuellement en vigueur, la situation en matière de brevets était pour le moins désolante en Espagne, et certains collègues étrangers la qualifiaient de "cimetière de la propriété industrielle".

L'aspect le plus frappant du Statut était l'admission de brevets dits de couverture, qui souffraient d'un manque de nouveauté et n'étaient demandés que pour protéger des contrefaçons d'autres brevets antérieurs et prioritaires. Les titulaires de ces brevets de couverture étaient protégés de toutes saisies, etc., ce qui, dans la pratique, privait de protection le titulaire du brevet original.

Le fait qu'il existait seulement un brevet de procédé constituait un autre obstacle à la protection efficace de l'industrie innovatrice dans le domaine chimio-pharmaceutique. Les brevets de procédé ne conféraient qu'une protection limitée au procédé découvert, ce qui ne garantissait pas une rétribution proportionnée à l'investissement innovateur. Les brevets délivrés pour des produits chimiques et pharmaceutiques à partir du 7 octobre 1992 ont permis de mettre fin à cette situation. Cependant, le fait qu'il subsiste encore des brevets de procédé au titre du Statut de la propriété industrielle peut signifier que l'industrie se heurte transitoirement à des problèmes de protection. En effet, la prolifération de spécialités pharmaceutiques contrefaites, engendrée par cette législation défectueuse, laisse supposer qu'il existe des médicaments qui sont des contrefaçons de brevets de procédé. Fort heureusement, la situation a changé et ceux qui ont contrefait des brevets de procédé s'exposent aujourd'hui à une condamnation pour contrefaçon.

Parmi les nouveautés intéressantes de la loi sur les brevets, on peut citer la possibilité d'intervention de l'Office espagnol des brevets et des marques, ainsi que la spécialisation judiciaire.

L'intervention de l'Office des brevets

L'une des spécialités les plus remarquables de la procédure sommaire dans les litiges en matière de brevets est le service de conseil offert par l'Office espagnol des brevets et des marques, qui appelle les précisions suivantes :

Il faut tout d'abord souligner que ce conseil, qui se présente sous la forme d'un rapport, n'est fourni qu'à l'égard des brevets. En effet, c'est en raison de la complexité technique de ces titres que la loi sur les brevets prévoit cette possibilité, laquelle n'existe pas dans le cas des marques, ni même dans celui des modèles d'utilité. S'agissant des signes distinctifs, ceci est absolument clair, puisque l'article 40 de la loi sur les marques exclut expressément que soit appliquée à ces dernières la disposition de la loi des brevets réglementant ce rapport d'expertise.

Zweitens ist die Beteiligung des spanischen Patentamts zwingend notwendig in den Fällen, in denen die Gültigkeit eines Patents angefochten wird. Damit erhält der Patentinhaber angesichts eines drohenden Widerrufs eine zusätzliche Sicherheit, nämlich die Garantie, daß eine unparteiische kompetente Stelle wie das spanische Patent- und Markenamt dazu gehört wird.

Zum Abschluß dieser Thematik sei darauf hingewiesen, daß die oben genannte Tätigkeit des spanischen Patentamts durch die Bereitstellung ausreichender Mittel für das OEPM gefördert werden müßte. So wäre es auch möglich, eine entsprechende Spezialisierung von Richtern und Gerichten voranzutreiben, über die abschließend berichtet werden soll.

Spezialisierung von Richtern und Gerichten

Investitionen im Bereich der Forschung müssen durch einen rechtlichen Schutz abgesichert sein, der den Forschungsergebnissen, sprich den Erfindungen, zugute kommt. Wenn wir Erfindungen wirkungsvoll schützen wollen, brauchen wir Richter und auch andere Juristen, die in der Lage sind, die Tragweite der anstehenden Fragen zu verstehen. Gleichzeitig müssen Personen in die juristischen Verfahren einbezogen werden können, deren technisches Wissen erforderlich ist, um die Gültigkeit der Patente, den Schutzzumfang der Ansprüche usw. zu beurteilen. Zweifelsohne bedeuten diese Mehrkosten bei Patentangelegenheiten erhebliche Ausgaben für die Justizverwaltung. Es zeigt sich aber immer deutlicher, daß Erfindungen nur dann wirksam zu schützen sind, wenn sich Richter hierauf spezialisieren können.

Diesem patentrechtlichen Erfordernis wird in den verschiedenen Rechtsordnungen auf unterschiedliche Weise Rechnung getragen. In Deutschland zum Beispiel verfügen die Patentgerichte über technisch versierte Richter, deren Aufgabe es ist, über Streitigkeiten technischen Charakters zu befinden. In anderen Rechtsordnungen werden Sachverständige hinzugezogen. Eine weitere mögliche Lösung ist eine gerichtliche Spezialisierung, bei der ein in Patentsachen bewandertes Richter auf Sachverständige zurückgreifen kann. Je mehr Erfahrung ein Richter mit Patentangelegenheiten hat, desto wahrscheinlicher ist ein befriedigender Ausgang für die beteiligten Parteien und desto geringer das den Streitigkeiten innewohnende Risiko.

Es gibt in der spanischen Rechtsordnung verschiedene Wege, die eine Spezialisierung der Gerichte ermöglichen. Die Rechtslehre sieht eine allmähliche, schrittweise Spezialisierung vor. In einem ersten Schritt müßte man alle Möglichkeiten dieser Rechtsordnung ausschöpfen, um es den Gerichten zu erlauben, sich auf bestimmte Gebiete zu konzentrieren. Wenn es gelingt, in Spanien die Zahl der für gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere für Patentsachen, zuständigen Gerichte auf 17 zu reduzieren, haben wir einen ersten entscheidenden Schritt gemacht.

Es wäre jedoch wünschenswert, die Spezialisierung von Richtern und Gerichten in Spanien möglichst schnell voranzutreiben. Das Inkrafttreten des Gemeinschaftspatents erfordert zwangsläufig eine Konzentration der Gerichte und umfassendere Kenntnisse der nationalen Richter. Das Grünbuch über das Gemeinschaftspatent bietet zweierlei Möglichkeiten. Die erste sieht vor, daß erstinstanzliche Patentgerichte der Gemeinschaft über Widerklagen hinsichtlich der Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftspatenten entscheiden können, wobei die Rechtswirkung auf die Verfahrensbeteiligten beschränkt ist. Vorgesehen ist auch die Möglichkeit, ein Gemein-

Secondly, the intervention of the Spanish Patent Office is obligatory in cases in which the validity of a patent is being challenged. The point here is that the proprietor of the patent can thereby rely on an additional guarantee before his right can be revoked – a guarantee given by an impartial technical body, namely the Spanish Office of Patents and Trade Marks.

As a final point, perhaps it should be noted that this intervention by the Spanish Patent Office ought to be strengthened by ensuring that the Office has sufficient funds to be able to perform its tasks. This would hasten progress towards the achievement of judicial specialisation in the field of patents – the final issue which I wish to address.

Judicial specialisation

The financial investment represented by any research activity has to benefit from the legal protection granted to the inventions achieved as a consequence of that activity. If we want effective protection for inventions, we will also need to have judges, and other legal professionals in general, who can understand the great importance of the issues at stake. At the same time, it is necessary to have the possibility of intervention in court proceedings by persons who have the necessary technical knowledge to assess the validity of patents, the scope of the claims, etc. Clearly, this economic necessity in the field of patents involves substantial costs for the administration of justice. Nevertheless, it is becoming increasingly apparent that the only way in which effective protection for inventions can be achieved is by making it possible for judges to specialise.

This requirement of patent law has been dealt with in different ways in the various legislative systems. In Germany, for example, there are technical judges in the patent courts who are entrusted with resolving disputes of a technical nature. In other systems, expert intervention is employed. Another possible solution is judicial specialisation, in which a judge accustomed to handling patent issues can call on the advice of an expert. The greater the experience of a judge in resolving conflicts arising from a patent, the more likely it is that a satisfactory compromise between the conflicting interests will be achieved and the risk inherent in litigation will be avoided wherever possible.

There are various legal channels in the Spanish system which offer the possibility of judicial specialisation. Legal theory supports the idea of such specialisation being achieved little by little. The first stage would be to maximise the opportunities provided by the above-mentioned legislation for judges to concentrate on particular fields. If we can reach a point where only 17 courts in Spain have jurisdiction to hear industrial property matters, especially patent matters, we shall have taken an important first step.

On the other hand, it would be desirable for this objective of judicial specialisation in Spain to be achieved earlier. After all, the entry into force of the Community patent will inevitably require greater concentration of judges in this field and greater knowledge on the part of the national judges. In the Green Paper on the Community Patent, two possibilities are combined. In the first, the Community patent courts of first instance will be able to pass judgment on counterclaims relating to the validity of Community patents, the effects of which will be confined to the parties to the proceedings. The Green Paper also provides the possibility of a declaration of

Par ailleurs, l'intervention de l'Office espagnol est obligatoire lorsque la validité d'un brevet est contestée. Il s'agit de donner au titulaire du brevet une garantie supplémentaire, avant l'annulation éventuelle de son droit ; la garantie qu'un organe technique impartial, à savoir l'Office espagnol des brevets et des marques, se prononcera.

En conclusion, il convient peut-être de signaler que cette intervention de l'Office espagnol devrait être renforcée en dotant celui-ci de fonds suffisants pour qu'il soit en mesure de jouer pleinement son rôle. Cela permettrait de progresser vers une spécialisation judiciaire en la matière, aspect que nous allons développer à présent.

La spécialisation judiciaire

L'investissement économique que suppose toute recherche doit bénéficier de la protection juridique conférée aux inventions nées de cette recherche. Si nous souhaitons une protection efficace des inventions, il nous faut également disposer de juges et, en général, de professionnels du droit à même de comprendre l'importance des questions en jeu. En outre, il est nécessaire que des personnes ayant les connaissances techniques requises puissent intervenir dans les procédures judiciaires pour examiner la validité des brevets, l'étendue des revendications, etc. Il va de soi que cette exigence économique en matière de brevets suppose un coût considérable pour l'administration de la justice. Cependant, il apparaît de plus en plus clairement que la spécialisation des juges constitue la seule manière de parvenir à une protection efficace des inventions.

Selon les systèmes, il a été diversement subvenu à cette nécessité qui se fait sentir en droit des brevets. En Allemagne, par exemple, les tribunaux de brevets disposent de juges techniciens chargés de régler les litiges à caractère technique. Ailleurs, on fait appel à des experts. Une autre solution consiste dans la spécialisation judiciaire, auquel cas les juges versés dans les questions liées aux brevets peuvent recourir à des experts. Plus un juge est expérimenté en matière de brevets, plus il est probable qu'une solution satisfaisante sera apportée au conflit d'intérêts, et que le risque inhérent aux litiges sera évité dans la mesure du possible.

Il existe dans le système espagnol différentes voies juridiques permettant la spécialisation judiciaire. La doctrine va dans le sens d'une spécialisation graduelle. Dans un premier temps, il s'agirait d'étendre au maximum les possibilités de concentration judiciaire offertes par la législation précédemment citée. Un pas décisif pourrait être accompli, si le nombre des tribunaux espagnols compétents en matière de propriété industrielle, notamment en brevets, était limité à dix-sept.

Par ailleurs, il serait souhaitable que l'Espagne atteigne au plus vite cet objectif de spécialisation judiciaire. En effet, l'entrée en vigueur du brevet communautaire nécessitera inexorablement une concentration judiciaire, ainsi que de plus grandes connaissances de la part des juges nationaux. Le Livre vert sur le brevet communautaire met deux possibilités en avant. Selon la première, les tribunaux de brevets communautaires de première instance pourront se prononcer sur des demandes reconventionnelles concernant la validité des brevets communautaires, dont les effets se limiteront aux parties à la procédure. La déclaration de nullité du brevet

schaftspatent für nichtig zu erklären, nachdem ein gemeinsames Berufungsgericht damit befaßt war (das ursprünglich vorgesehene Gemeinsame Berufungsgericht, COPAC). Die unmittelbare Nichtigkeitsklage muß direkt beim Europäischen Patentamt oder bei einem eigens zu diesem Zweck geschaffenen Gericht erhoben werden. Die zweite Instanz wäre dann eine vom Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften einzu-richtende besondere Kammer. Es wäre für Spanien von Vorteil, wenn spanische Richter bei diesen gemeinschaftlichen Organen mitwirken könnten. Dafür ist es unerläßlich, daß der Gesetzgeber erkennt, wie wichtig es ist, sich auf dieses Gebiet zu spezialisieren und spanische Richter so auszubilden, daß sie in diesen Gemeinschaftsorganen vertreten sein können.

Ich persönlich schließe mich voll und ganz der Auffassung an, daß sich die Verfahren in Patentsachen und in Markensachen erheblich unterscheiden. Im allgemeinen reduzieren sich die Rechtsstreitigkeiten in bezug auf Marken, Muster oder geistiges Eigentum auf die Auslegung von Normen, auf die Unterordnung eines konkreten Sachverhalts unter den Tatbestand einer Rechtsnorm. Bei Patentangelegenheiten hingegen kommen zu der Normenauslegung technische Probleme hinzu. Wann ist eine Erfindung für den Fachmann naheliegend? Ist eine Erfindung in einem konkreten Fall neuheits-schädlich getroffen? Ist ein Patentanspruch so weit gefaßt, daß er von der Beschreibung in der Patentschrift nicht mehr gestützt wird? Die Komplexität dieser Fragen, die in den nächsten Tagen in allen Einzelheiten untersucht werden, zeigt deutlich, wie wichtig eine Spezialisierung von Gerichten und Richtern in Sachen Patentrecht ist.

Abschließend möchte ich hervorheben, daß in Spanien eine bemerkenswerte und für andere Staaten beispielhafte Entwicklung stattgefunden hat. Das alte, sehr mangelhafte Patentrecht haben wir hinter uns gelassen, wir verfügen nun über ein modernes Gesetz und eine rundum positive Einstellung zum Immaterialgüterrecht. Ausdrücklich erwähnt sei noch, daß inzwischen gute Chancen bestehen, pharmazeutische Patente durch den Erlaß von Schutzmaßnahmen abzusichern. Dies hat in Spanien zu vermehrten Investitionen in Forschung und Entwicklung geführt und aus dem spanischen "Friedhof" ein "Musterbeispiel" für den gewerblichen Rechtsschutz gemacht.

revocation of the Community patent, subject to the intervention of a common court of appeal (the court previously provided for as the Common Appeal Court or COPAC). Direct actions for revocation will have to be brought directly before the European Patent Office or, alternatively, before a court specifically created for that purpose. The second instance would be a specially created Division of the Court of First Instance of the European Community. It would be useful for our country if a Spanish judge were able to participate in these Community bodies. For that to happen, it is necessary for the legislator to be aware of the importance of specialisation in this field and the need for adequate training of Spanish judges which would enable them to play a part in these Community bodies.

In my opinion, proceedings in connection with trade marks do not involve the same degree of difficulty as those relating to patents. In general, in proceedings relating to trade marks, designs or other forms of intellectual property, the issue comes down to a problem of interpreting rules and classifying a specific case on the basis of a factual assumption provided for in the regulations. In patent cases, however, the basic question of interpreting the rules is further complicated by technical problems. When is an invention obvious to the person skilled in the art? Has novelty been destroyed in a specific case? Has a claim been worded excessively broadly, bearing in mind the description contained in the patent specification? The complexity of these issues, which you will be analysing in detail at the present conference, demands a positive attitude towards judicial specialisation in patent matters.

I should like to conclude by pointing out that the course of events in Spain has been noteworthy and full of promise for other countries. From the admittedly desolate landscape of the Industrial Property Statute, we have moved forward to a modern Patents Act and an openly positive attitude towards the legal protection of intangible property. In particular, I would like to stress the favourable attitude that now exists towards granting protective measures to safeguard pharmaceutical patents. This provision has boosted R&D investment in Spain, and has helped Spain to change from an industrial property "graveyard" into a model of excellence.

communautaire est également prévue, sous réserve de l'intervention d'une Cour d'appel commune (la cour d'appel commune antérieurement prévue ou COPAC). L'action directe en nullité devra être intentée directement auprès de l'Office européen des brevets ou d'un tribunal spécialement créé à cet effet. La deuxième instance serait une chambre ad hoc du tribunal de première instance de la Communauté européenne. Il serait bon pour notre pays que des juges espagnols soient membres de ces organismes communautaires. A cette fin, il est nécessaire que le législateur prenne conscience de l'importance de la spécialisation dans cette matière et de la nécessité d'instituer une formation appropriée, qui permettrait aux juges espagnols d'être présents au sein de ces organes communautaires.

A mon avis, les procédures relatives aux marques et celles concernant les brevets ne présentent pas les mêmes difficultés. En général, dans une procédure en matière de marques, de dessins ou de la propriété intellectuelle, le litige se réduit à interpréter des règles ou à examiner si un cas concret entre dans le champ d'application de la loi. En matière de brevet toutefois, des problèmes techniques viennent s'ajouter à celui de l'interprétation des règles. Quand est-ce qu'une invention est évidente pour un expert ? Y a-t-il destruction de la nouveauté dans un cas concret ? Une revendication a-t-elle été rédigée d'une manière excessivement large compte tenu de la description figurant dans le fascicule du brevet ? La complexité de ces questions que vous analyserez en détail au cours de ces journées, appelle une attitude positive à l'égard de la spécialisation judiciaire en matière de brevets.

J'aimerais conclure mon intervention en soulignant que nous avons assisté en Espagne à une évolution remarquable et pleine de promesses pour les autres Etats. En effet, nous sommes passés du désolant Statut de la propriété industrielle à une loi moderne et à une attitude franchement positive envers la protection juridique des biens incorporels. Je tiens à souligner que désormais les juges prennent volontiers des mesures conservatoires de protection relatives aux brevets pharmaceutiques. Cette disposition a encouragé l'investissement en Espagne dans la recherche et le développement et a permis à notre pays de passer du stade de "cimetière" à celui "d'exemple" en matière de protection de la propriété industrielle.