

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)
✉ D-80298 München
☎ (+49-89) 2399-0
Fax: (+49-89) 2399-4465
Internet: <http://www.european-patent-office.org>

Zweigstelle Den Haag
Branch at The Hague
Département de La Haye
Postbus 5818
✉ NL-2280 HV Rijswijk
☎ (+31-70) 340-2040
Fax: (+31-70) 340-3016

Dienststelle Berlin
Berlin sub-office
Agence de Berlin
✉ D-10958 Berlin
☎ (+49-30) 25901-0
Fax: (+49-30) 25901-840

Dienststelle Wien
Vienna sub-office
Agence de Vienne
Postfach 90
✉ A-1031 Wien
☎ (+43-1) 52126-0
Fax: (+43-1) 52126-3591



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Sonderausgabe zum ABI. EPA 2004 – 12. Symposium Europäischer Patentrichter Brüssel
Special edition of the OJ EPO 2004 – 12th European Patent Judges' Symposium Brussels
Edition spéciale du JO OEB 2004 – 12^e Colloque des juges européens de brevets Bruxelles

**12. Symposium
Europäischer
Patentrichter
Brüssel**

22. – 24. September 2004

**12th European
Patent Judges'
Symposium
Brussels**

22 to 24 September 2004

**12^e Colloque des
juges européens
de brevets
Bruxelles**

du 22 au 24 septembre 2004

**Sonderausgabe
zum Amtsblatt
2005**

**Special edition
of the Official Journal
2005**

**Edition spéciale
du Journal officiel
2005**

ISSN 0170/9291

Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
D-80298 München

☎ (+49-89) 2399-5225
Fax (+49-89) 2399-5298
E-Mail official-journal@epo.org

Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 5.2.2

© EPA

Bestellungen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt

Dienststelle Wien

Postfach 90
A-1031 Wien

☎ (+43-1) 52126-411
Fax (+43-1) 52126-2495
E-Mail subs@epo.org

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
L-1024 Luxembourg

Nachdruck und Vervielfältigung

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nicht-amtlichen Beiträgen sind vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch für die Verwertung in Datenbanken.

Official Journal of the European Patent Office

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
D-80298 Munich

☎ (+49-89) 2399-5225
Fax (+49-89) 2399-5298
e-mail official-journal@epo.org

Responsible for the content

Directorate 5.2.2

© EPO

Please send your order to:

European Patent Office

Vienna sub-office

PO Box 90
A-1031 Vienna

☎ (+43-1) 52126-411
Fax (+43-1) 52126-2495
e-mail subs@epo.org

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
L-1024 Luxembourg

Copyright

All rights over non-EPO contributions reserved – including use in databases.

Journal officiel de l'Office européen des brevets

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
D-80298 Munich

☎ (+49-89) 2399-5225
Fax (+49-89) 2399-5298
Courriel official-journal@epo.org

Responsable de la rédaction

Direction 5.2.2

© OEB

Les commandes doivent être adressées à:

Office européen des brevets

Agence de Vienne

Boîte postale 90
A-1031 Vienne

☎ (+43-1) 52126-411
Fax (+43-1) 52126-2495
Courriel subs@epo.org

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
L-1024 Luxembourg

Tirages et reproduction

Tout droit d'auteur et de publication sur les articles non officiels est réservé. Cette protection juridique s'applique également à l'exploitation de ces articles dans des banques de données.

Inhalt**Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen 4-42**

Vorsitzender: Ivan Verougstraete

<i>Ivan VEROUGSTRAETE</i>	4
<i>Peter MESSERLI</i>	6
<i>Michel ROCARD</i>	16
<i>Patrick LECLERCQ</i>	32

1. Arbeitssitzung 44-60**Das Rechtsprechungssystem für das Gemeinschaftspatent und das Übereinkommen über das Streitregelungssystem für europäische Patente**

Vorsitzender: Jean-François Landwerlin

<i>Gert KOLLE/ Eskil WAAGE</i>	
Ein Patentgericht für Europa – das Übereinkommen über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente (EPLA)	44

<i>Mirjam SÖDERHOLM</i>	
Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit	52

2. Arbeitssitzung 62-80**Mock Trial – "Safety Walker"**

Richterforum: Ivan Verougstraete, Robin Jacob, Alice Pezard

3. Arbeitssitzung 82-106
Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen

Vorsitzender: Robin Jacob

<i>Stefan STEINBRENER</i>	
Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen	82

<i>Wilfried ANDERS</i>	
Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen nach der deutschen Rechtsprechung	92

4. Arbeitssitzung 108-114**Fallstudie – "Verbrennungsrost"**

Vorsitzender: Dieter Brändle

Contents**Opening of the Symposium and welcoming address 4-42**

Chairman: Ivan Verougstraete

<i>Ivan VEROUGSTRAETE</i>	4
<i>Peter MESSERLI</i>	6
<i>Michel ROCARD</i>	16
<i>Patrik LECLERCQ</i>	32

First working session 44-60**Judicial system foreseen for the Community patent and the Draft Agreement on European Patent Litigation**

Chairman: Jean-François Landwerlin

<i>Gert KOLLE/Eskil WAAGE</i>	
A Patent Court for Europe – the European Patent Litigation Agreement (EPLA)	44

<i>Mirjam SÖDERHOLM</i>	
Community patent jurisdiction	52

Second working session 62-80**Mock trial – "Safety Walker"**

Panel judges: Ivan Verougstraete, Robin Jacob, Alice Pezard

Third working session 82-106
Patentability of computer-implemented inventions

Chairman: Robin Jacob

<i>Stefan STEINBRENER</i>	
Patentability of computer-implemented inventions	82

<i>Wilfried ANDERS</i>	
Patentability of computer-implemented inventions in German case law	92

Fourth working session 108-114**Case study – "Combustion grate"**

Chairman: Dieter Brändle

Sommaire**Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue 5-43**

Président : Ivan Verougstraete

<i>Ivan VEROUGSTRAETE</i>	5
<i>Peter MESSERLI</i>	7
<i>Michel ROCARD</i>	17
<i>Patrick LECLERCQ</i>	33

1^{re} séance de travail 45-61**Le système juridictionnel prévu pour le brevet communautaire et le projet d'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens**

Président : Jean-François Landwerlin

<i>Gert KOLLE/Eskil WAAGE</i>	
Une cour des brevets pour l'Europe – l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens	45

<i>Mirjam SÖDERHOLM</i>	
La juridiction en matière de brevet communautaire	53

2^e séance de travail 63-81**Mock Trial – "Safety Walker"**

Panel des juges : Ivan Verougstraete, Robin Jacob, Alice Pezard

3^e séance de travail 83-107
La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

Président : Robin Jacob

<i>Stefan STEINBRENER</i>	
La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur	83

<i>Wilfried ANDERS</i>	
Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur dans la jurisprudence allemande	93

4^e séance de travail 109-115**Etude de cas – "Grille de combustion"**

Président : Dieter Brändle

5. Arbeitssitzung	116–236	Fifth working session	116–236	5^e séance de travail	117–237
Aktuelle Entwicklungen in der nationalen und europäischen Rechtsprechung		Recent developments in European and national jurisprudence		Evolution actuelle de la jurisprudence européenne et nationale	
Vorsitzende: Vincianne Vanovermeire		Chairwoman: Vincianne Vanovermeire		Présidente : Vincianne Vanovermeire	
<i>Rudolf TESCHEMACHER</i>		<i>Rudolf TESCHEMACHER</i>		<i>Rudolf TESCHEMACHER</i>	
Die Zulässigkeit von Disclaimern nach den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer	116	allowability of disclaimers according to Enlarged Board decisions G 1/03 and G 2/03	116	Admissibilité des disclaimers selon les décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de recours	117
Rechtsprechung der nationalen Gerichte:	132–214	Reports of the national jurisprudence:	132–214	Rapports des juridictions nationales :	133–215
CH Schweiz		CH Switzerland		CH Suisse	
<i>Kathrin KLETT</i>	132	<i>Kathrin KLETT</i>	132	<i>Kathrin KLETT</i>	133
<i>Bernard CORBOZ</i>	134	<i>Bernard CORBOZ</i>	134	<i>Bernard CORBOZ</i>	135
DE Deutschland		DE Germany		DE Allemagne	
<i>Klaus-J. MELULLIS</i>	142	<i>Klaus-J. MELULLIS</i>	142	<i>Klaus-J. MELULLIS</i>	143
<i>Gisbert STEINACKER</i>	150	<i>Gisbert STEINACKER</i>	150	<i>Gisbert STEINACKER</i>	151
FR Frankreich		FR France		FR France	165
<i>Alice PEZARD</i>	164	<i>Alice PEZARD</i>	164	<i>Alice PEZARD</i>	
GB Vereinigtes Königreich		GB United Kingdom		GB Royaume-Uni	
<i>Robin JACOB</i>	168	<i>Robin JACOB</i>	168	<i>Robin JACOB</i>	169
<i>Nicolas PUMFREY</i>	172	<i>Nicolas PUMFREY</i>	172	<i>Nicolas PUMFREY</i>	173
JP Japan		JP Japan		JP Japon	
<i>Susumu IWASAKI</i>	180	<i>Susumu IWASAKI</i>	180	<i>Susumu IWASAKI</i>	181
NL Niederlande		NL Netherlands		NL Pays-Bas	
<i>Josine FASSEUR-VAN SANTEN</i> und <i>Robert VAN PEURSEM</i>	184	<i>Josine FASSEUR-VAN SANTEN</i> and <i>Robert VAN PEURSEM</i>	184	<i>Josine FASSEUR-VAN SANTEN</i> et <i>Robert VAN PEURSEM</i>	185
RO Rumänien		RO Romania		RO Roumanie	
<i>Elena BONDAR</i> und <i>Petre OHAN</i>	194	<i>Elena BONDAR</i> and <i>Petre OHAN</i>	194	<i>Elena BONDAR</i> et <i>Petre OHAN</i>	195
US Vereinigte Staaten		US United States		US Etats-Unis	
<i>Randall RADER</i>	210	<i>Randall RADER</i>	210	<i>Randall RADER</i>	211
<i>Massimo SCUFFI</i>		<i>Massimo SCUFFI</i>		<i>Massimo SCUFFI</i>	
Einfluß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPAs auf die italienische Rechtsprechung	216	Influence of decisions of the EPO boards of appeal on the case law of the Italian courts	216	L'influence de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB sur la jurisprudence italienne	217
Tagungsbericht	238	Report of proceedings	238	Compte rendu	239
<i>Fabienne GAUYE</i> <i>Dieter STAUDER</i>		<i>Fabienne GAUYE</i> <i>Dieter STAUDER</i>		<i>Fabienne GAUYE</i> <i>Dieter STAUDER</i>	
Teilnehmerliste	270	List of participants	270	Liste des participants	270
Anhang		Annex		Annexe	
Dokumente zur Fallstudie "Verbrennungsrost"	273	Documents relating to Case study "Combustion grate"	273	Documents concernant l'Etude de cas "Grille de combustion"	273



Die Teilnehmer am 12. Patentrichtersymposium am Eingang des Palais d'Egmont.

The participants in the 12th Patent Judges' Symposium on the steps of the Palais d'Egmont.

Les participants au 12^e colloque des juges de brevets sur les marches du Palais d'Egmont.

Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen

Vorsitzender: Ivan Verougstraete

Ivan VEROUGSTRAETE*

Meine Damen und Herren,

es ist mir eine Ehre und auch ein Vergnügen, das Symposium europäischer Patentrichter zu eröffnen und Sie heute in Brüssel begrüßen zu dürfen. Dieses Symposium ist schon das zwölfte seiner Art, und das bedeutet, daß viele von uns sich in den letzten Jahren schon getroffen haben und Freunde geworden sind.

Wenn man ein Juristen-Gipfeltreffen in Brüssel abhalten will, darf man nicht abergläubisch sein. In Brüssel ist nämlich beim Gipfeltreffen von Laeken einer der letzten Versuche, ein Gemeinschaftspatent ins Leben zu rufen, an den nach wie vor bestehenden Befürchtungen der einzelnen Staaten gescheitert. Doch Brüssel ist nicht gleichbedeutend mit Scheitern, es steht auch für Geduld und Kompromißbereitschaft, und hier findet sich – wie übrigens in ganz Belgien – am Ende immer für alles eine Lösung.

Eine phantastische Tatsache ist es ja, daß wir uns Jahr für Jahr bemühen, auch ohne förmliche Gesetze oder Richtlinien praktikable Lösungen zu finden. Ohne jeden Zwang oder äußeren Druck ist es uns gelungen, einige Aspekte des "forum shopping" ganz einfach dadurch zu vermeiden, daß wir miteinander reden und einander zuhören. Besonders bemerkenswert an diesen Treffen war, daß uns im Laufe der Jahre klar wurde, daß unsere Art des Umgangs mit dem Thema "Schutz des geistigen Eigentums" trotz unterschiedlicher Rechtstraditionen und Sprachen im Grunde so verschieden nicht war und daß auch unsere Vorstellungen über die Ausgestaltung der Verfahrensabläufe nicht so weit auseinander lagen wie erwartet.

Über die formalen Aspekte hinaus lassen sich gewisse Gemeinsamkeiten feststellen.

Wir waren schon immer der Auffassung, daß es ganz unabhängig von dem jeweiligen formellen Rahmen – nationale, europäische oder Gemeinschaftsebene – darum ging, umfassendes technisches Wissen mit dem Bemühen zu verbinden, dem Erfinder ein zeitlich befristetes Monopol zu sichern und zugleich das Gemeinwohl im Auge zu behalten. Wir vertreten die Ansicht, daß Richter zu sein auch die Verpflichtung bedeutet, gegebenenfalls hinter einem neuen Gemeinschaftssystem oder einem europäischen System zurückzutreten, das anstelle unserer nationalen Patentsysteme eingerichtet würde.

Das ist wohl noch Zukunftsmusik. Bis dahin müssen wir uns dafür einsetzen, die Harmonisierung weiter voranzutreiben. Rechtliche Neuerungen sind nur dann erfolgreich, wenn sie in der täglichen Praxis vorweggenommen wurden, um ihnen so Akzeptanz zu verschaffen. Ein neues, zentralisiertes System wird sich nur durchsetzen können, wenn es bis zu einem gewissen Grad die bereits bestehende Praxis widerspiegelt.

Zum Schluß möchte ich mich noch bei Ihnen dafür bedanken, daß Sie unserer Einladung gefolgt sind, und ich freue mich auf die drei Tage, die wir zusammen verbringen werden.

Opening of the Symposium and welcoming address

Chairman: Ivan Verougstraete

Ivan VEROUGSTRAETE*

Ladies and gentlemen,

It is my honour and pleasure to open the Symposium of European Patent Judges, and to welcome you here in Brussels today. This symposium is the twelfth of its kind, so many of us know each other from previous years and have become friends

It would not do to be superstitious, bringing this judges symposium to Brussels. It was here at the Laeken summit that one of the most recent attempts to create a Community patent failed, when national concerns could not be laid to rest. But there is more to Brussels than failures. The city is one in which a patient spirit of compromise prevails and in Brussels – as in Belgium generally – an arrangement is always reached.

One of the marvellous features of our group is the fact that we try year after year to establish, even without formal legislation or directives, something that resembles best practice. Without any compulsion or external pressure, some aspects of forum shopping have been avoided just by talking and listening to each other. One of the more striking aspects of these meetings has been that we have discovered over the years that even with different legal traditions and different languages, the way we approach the protection of intellectual property is not dissimilar and even that the way we want to organise the proceedings is much less different than we expected.

Beyond the formal aspects, some common approaches have emerged.

We have always maintained that no matter what formal framework we operate in – be it at national, Community or European level – we need to combine important technical information with a desire to safeguard both the inventor's temporary monopoly and the common good. We have upheld the view that a judge is a servant of society and that this might even mean deferring to a new Community or European system in place of our national systems.

This will not happen overnight. In the meantime we have to take care that harmonisation makes further steps forward through our efforts. Legal innovations are only successful when they have been anticipated through a daily practice that makes those innovations acceptable. A new centralised regime will only be successful if it is to a certain extent the expression of existing practice.

Let me conclude by thanking you for having accepted our invitation, and saying that I am very much looking forward to our three days together.

Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue

Président : Ivan Verougstraete

Ivan VEROUGSTRAETE*

Mesdames et Messieurs,

J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir le colloque des juges européens de brevets et de vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue à Bruxelles. Ce colloque est déjà le douzième du genre, ce qui signifie que nombre d'entre nous se sont déjà rencontrés au cours de ces dernières années et sont devenus des amis.

Il ne fallait pas être superstitieux pour organiser notre sommet judiciaire à Bruxelles. C'est à Bruxelles qu'a été enregistré, lors du sommet de Laeken, un des derniers échecs des tentatives de créer un brevet communautaire, les inquiétudes nationales étant toujours présentes. Mais il n'y a pas que des échecs à Bruxelles. La ville prête au patient esprit de compromis, et à Bruxelles et en Belgique en général d'ailleurs, tout finit toujours par s'arranger.

Ce qui est formidable dans notre groupe, c'est qu'année après année, nous essayons d'établir, même sans législation ou directives officielles, quelque chose qui ressemble à la meilleure pratique. Nous avons évité, sans contraintes ni pressions externes, certains aspects de ce qu'il est convenu d'appeler le "forum shopping", simplement en nous parlant et en restant à l'écoute les uns des autres. Mais l'un des traits les plus frappants de ces réunions, c'est que nous avons découvert au fil des ans qu'en dépit de nos traditions juridiques et de nos langues différentes, notre façon d'aborder la protection de la propriété intellectuelle n'était pas si dissemblable et que même la façon dont nous voulions organiser la procédure différait moins que nous le pensions.

C'est qu'au-delà des formes certains points communs émergent.

Nous avons toujours défendu la conception que quel que soit le cadre formel dans lequel nous opérons – que ce soit un cadre national, communautaire ou européen – il fallait combiner les connaissances techniques importantes et un souci de préserver à la fois un monopole temporaire de l'inventeur et le bien commun. Nous avons défendu l'idée qu'être juge impliquait une servitude et que celle-ci pouvait aller jusqu'à nous effacer devant un nouveau système communautaire ou européen qui se substituerait à nos systèmes nationaux.

Ce n'est peut-être pas pour demain. En attendant, nous devons veiller, par nos efforts, à faire progresser l'harmonisation. Les innovations juridiques ne sont couronnées de succès que si elles ont été anticipées par une pratique quotidienne qui les rend acceptables. Un nouveau régime centralisé ne sera pas une réussite s'il ne reflète pas dans une certaine mesure des pratiques existantes.

Je vous remercie, pour finir, d'avoir accepté notre invitation et me réjouis des trois jours que nous pourrions passer ensemble.

* Präsident des Kassationshofs.

* President of the Belgian Supreme Court (Cour de cassation).

* Président de la Cour de Cassation.

Peter MESSERLI*

Sehr geehrter Herr Verougstraete, Herr Rocard und Herr Verjus, meine Damen und Herren,

es ist mir eine große Ehre, Sie dieses Jahr in Brüssel zum **zwölften Symposium europäischer Patentrichter** begrüßen zu dürfen. Einmal mehr haben ein Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und das Europäische Patentamt ihre Kräfte vereint, um eines der größten Patentrichtertreffen auszurichten. Ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen – auch im Namen des Präsidenten des Europäischen Patentamts, der leider verhindert ist, aber dem Symposium und seinen Teilnehmern allen erdenklichen Erfolg wünscht.

Die Tatsache, daß wir in Brüssel zusammengekommen sind, ist gleichzeitig ein Tribut an ein Land, das im Interesse seiner heimischen Wirtschaft sehr viel in den gewerblichen Rechtsschutz investiert hat. Ich möchte Ihnen, Herr Verougstraete, und Ihnen, Herr Kolle, für die Anstrengungen danken, die Sie und Ihre Mitarbeiter in der Vorbereitung dieses Treffens auf sich genommen haben. Wir sind gestern sehr herzlich empfangen wurden, und ich möchte unseren Gastgeber für die hervorragende Organisation des Symposiums meinen Dank aussprechen.

Die Patentrichtersymposien sind ein Forum, um Kontakte zu Berufskollegen aus Ländern mit einer anderen Rechtstradition zu knüpfen und so das gegenseitige Verständnis zu verbessern. Ich sehe mit Freude, daß sich hier Patentrichter aus Europa und anderen Teilen der Welt versammelt haben, um ihre wertvolle Zeit der Frage zu widmen, wie das Patentrecht am besten anzuwenden ist, und ich bin zuversichtlich, daß das Programm, das uns in den nächsten Tagen erwartet, dieses Engagement rechtfertigen wird.

Bevor wir uns jedoch unserem Programm zuwenden, werden Sie mir sicher gestatten, daß ich einige Entwicklungen anspreche, die in den letzten zwei Jahren im europäischen Patentsystem zu verzeichnen waren. Aus Zeitgründen werde ich mich bei den allgemeinen Entwicklungen kurz fassen und mich auf diejenigen bei den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts konzentrieren, nicht zuletzt weil ein Thema, das Sie besonders interessieren dürfte, nämlich das Streitregelungssystem für das Gemeinschaftspatent und das Übereinkommen über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente ohnehin auf der Tagesordnung für diesen Vormittag steht.

Die Europäische Patentorganisation erlebt gerade eine der größten Erweiterungen in ihrer über 25jährigen Geschichte. Seit Juli 2002 sind dem EPÜ acht neue Vertragsstaaten beigetreten: Bulgarien, Estland, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und zuletzt Polen am 1. März 2004. Damit gehören der Organisation nunmehr **28 Mitgliedstaaten** an, zu denen in naher Zukunft noch weitere hinzukommen werden, als nächstes z. B. Island am 1. November dieses Jahres. Das untermauert die Rolle des europäischen Patents als Produkt eines der bedeutendsten Patentsysteme dieser Welt, dessen Einzugsbereich fast 500 Mio. Einwohner zählt. Bestätigt wird das nicht zuletzt durch die große Zahl der Patentanmeldungen: 2003 wurden 162 000 Anmeldungen eingereicht.

Peter MESSERLI*

Mr Verougstraete, Mr Rocard, Mr Verjus Ladies and Gentlemen,

It gives me great pleasure to welcome you to the **Twelfth Symposium of Patent Judges**, this time in Brussels. Once again, a contracting state of the European Patent Convention and the European Patent Office have joined forces to stage what has become one of the largest gatherings of patent judges. May I extend a warm welcome to you all, also on behalf of the President of the European Patent Office, who is unfortunately unable to be with us, but wishes us all a very successful symposium.

The fact that we meet in Belgium is also a tribute to a country which has invested considerable resources in industrial property for the well-being of its domestic industry. I would like to express my gratitude to you, Mr Verougstraete, and you, Mr Kolle, for the efforts you and your staff have put into preparing this event. Yesterday we were given a warm welcome and I should like to thank our hosts for organising the symposium so well.

The Patent Judges Symposia have provided the platform for establishing contacts with one's counterparts in countries with different legal traditions with the aim of promoting mutual understanding. I am delighted to see that patent judges have gathered here from countries of Europe and elsewhere to devote their precious time to the question of how best to apply patent law and I am confident that the programme awaiting us over the next days will fully justify this commitment.

Before we turn to our programme, however, I am sure you will allow me to outline some developments in the European patent system in the past two years. Due to time constraints, I will be brief on the general developments and focus on the developments concerning the Boards of Appeal of the European Patent Office, also because one topic of particular interest to you, the judicial system of the community patent and the Agreement on European Patent Litigation, is on the agenda later this morning.

The European Patent Organisation is in the middle of one of the biggest expansions it has experienced in the 25-plus years of its existence. Since July 2002 eight new states have acceded to the EPC: Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Slovakia, Slovenia, Hungary, Romania and most recently, on 1 March 2004, Poland. Thus the Organisation now has **28 member states**, with more due to follow in the near future, the next being Iceland on 1 November of this year. This cements the European patent's role as the product of one of the world's most important patent systems, embracing a total population of close to 500 million people. This role is also evidenced by the large number of patent applications filed; the figure for 2003 was 162 000.

Peter MESSERLI*

M. Verougstraete, M. Rocard, M. Verjus
Mesdames et Messieurs,

C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce **douzième colloque des juges européens de brevets**, qui se tient cette année à Bruxelles. Une fois de plus, un Etat partie à la Convention sur le brevet européen et l'Office européen des brevets ont uni leurs forces pour organiser ce qui est devenu l'un des plus grands rassemblements de juges de brevets. Permettez-moi également de vous souhaiter la bienvenue au nom du Président de l'Office européen des brevets, qui n'est malheureusement pas en mesure d'être parmi nous, mais qui a formé le vœu que ce colloque soit couronné de succès.

En nous réunissant en Belgique, nous rendons également hommage à un pays qui a investi des ressources considérables en matière de propriété industrielle, dans l'intérêt de son industrie nationale. Je voudrais tout particulièrement exprimer ma gratitude à M. Verougstraete et à M. Kolle pour les efforts que vous et votre personnel avez déployés afin de préparer cet événement. Hier, nous avons reçu un accueil très chaleureux, et je tiens à remercier nos hôtes pour l'excellente organisation du colloque.

Les colloques des juges européens de brevets constituent une plateforme qui nous offre la possibilité de nouer des contacts avec nos homologues dans des pays ayant des traditions juridiques différentes, et ce dans le but de promouvoir une compréhension mutuelle. A cet égard, je me félicite de constater que des juges de brevets sont venus de divers pays d'Europe et d'ailleurs et consacreront à cette occasion un temps précieux à examiner comment nous pouvons appliquer au mieux le droit des brevets. Je suis confiant que le programme qui nous attend au cours des prochains jours justifiera pleinement cet engagement.

Avant d'aborder notre programme, permettez-moi tout d'abord de présenter certains développements qui se sont produits dans le système du brevet européen au cours de ces deux dernières années. Mon temps de parole étant limité, j'exposerai brièvement les développements généraux et me concentrerai sur les évolutions concernant les chambres de recours de l'Office européen des brevets, et ce d'autant plus qu'un sujet revêtant un intérêt particulier pour vous, à savoir le système juridictionnel du brevet communautaire et l'accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens, est à l'ordre du jour ce matin.

L'Organisation européenne des brevets connaît actuellement l'une des plus grandes expansions qu'elle ait vécue au cours de ses 25 ans d'existence. Depuis juillet 2002, huit nouveaux Etats ont adhéré à la CBE : la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie et plus récemment, le 1^{er} mars 2004, la Pologne. L'Organisation compte donc désormais **28 Etats membres**, et d'autres Etats devraient suivre dans un avenir proche, le prochain étant l'Islande le 1^{er} novembre de cette année. Ce processus scelle le rôle du brevet européen en tant que produit de l'un des principaux systèmes de brevets dans le monde, qui couvre au total une population de près de 500 millions de personnes. J'en veux également pour preuve le nombre élevé de dépôts : en 2003, l'OEB a reçu 162 000 demandes de brevet.

* Vizepräsident GD 3, Europäisches Patentamt.

* Vice-President DG 3, European Patent Office.

* Vice-Président DG 3, Office européen des brevets.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind die Bemühungen, das europäische Patent durch ein Gemeinschaftspatent zu ergänzen, in diesem Jahr zu einem Stillstand gekommen, und bislang ist noch unklar, wie es weitergehen wird.

Beim Londoner Sprachenabkommen, das die Übersetzungskosten für europäische Patente deutlich verringern soll, laufen die Ratifizierungsverfahren. Ob es in Kraft treten wird, hängt letztlich davon ab, ob Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich es ratifizieren.

Lassen Sie mich nun zu den Entwicklungen bei den Beschwerdekammern kommen:

Die steigende Nachfrage nach europäischen Patenten sorgt auch für eine **stärkere Arbeitsbelastung** der Beschwerdekammern, und das bedeutet wiederum, daß neue Kammern eingerichtet werden müssen. Derzeit gibt es 21 Technische Beschwerdekammern. Im Oktober 2004 nimmt eine neue Beschwerdekammer Chemie ihre Arbeit auf, und in den nächsten Jahren werden weitere neue Kammern folgen.

2003 belief sich die Zahl der eingelegten Beschwerden auf insgesamt 1 326 und die der erledigten auf 1 425. Insgesamt wurden seit 1978 über 20 000 Beschwerden eingelegt und über 17 000 davon erledigt, so daß Ende 2003 noch etwas über 3 000 Fälle anhängig waren und damit 6 % weniger als 2002.

Im Vergleich dazu nimmt sich die Zahl der bei der Großen Beschwerdekammer anhängigen Fälle verschwindend gering aus. Wie Sie wissen, kann die Große Beschwerdekammer des EPA befaßt werden, um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.

Bei der Großen Beschwerdekammer sind derzeit **drei Fälle anhängig**. In der Sache **G 3/03** geht es um einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr; in **G 1/04** hat der Präsident des Amtes der Kammer Fragen vorgelegt, die die Auslegung des Begriffs "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ und die Patentierbarkeit dieser Verfahren betreffen; in **G 2/04** schließlich geht es um die Übertragung der Einsprechendenstellung.

Eine Vorlage, die unter dem Aktenzeichen **G 4/03** anhängig war, wurde ohne Entscheidung abgeschlossen. Sie betraf die Frage, ob das Beschwerdeverfahren durch den angeblichen Patentverletzer nach Rücknahme der einzigen Beschwerde fortgesetzt werden kann, wenn dieser erst im Beschwerdeverfahren den Beitritt erklärt hat. Der Beigetretene hatte seinen Beitritt zurückgenommen, wodurch das Beschwerdeverfahren und somit auch das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beendet wurde.

Die Große Beschwerdekammer hat aber nicht nur Fälle entgegengenommen, sondern auch einige erledigt. Von besonderem Interesse sind ihre im April ergangenen Entscheidungen **G 1/03** und **G 2/03** zu sogenannten Disclaimern. Herr Teschemacher wird am Freitag näher darauf eingehen. In **G 2/02** und **G 3/02**, die ebenfalls aus dem April dieses Jahres stammen, entschied die Große Beschwerdekammer, daß das TRIPS-Übereinkommen den Anmelder einer

As you probably know, this year the efforts to complement the European patent system with a Community patent system have come to a standstill and at this point in time it is unclear how this topic will be taken further.

As concerns the protocol on the translation of European patents, the London agreement, which is designed to considerably reduce translation costs, ratifications are under way. Ultimately, the entry into force hinges on the ratifications by Germany, the United Kingdom and France.

Let me turn now to the developments concerning the boards of appeal.

The rising demand for European patents means that the boards of appeal too have a greater **workload to master**, and that means creating new boards. There are now 21 technical boards of appeal. A new chemistry board will take up its duties in October 2004, and more new boards are due to be created in the coming years.

In 2003 a total of 1 326 appeals were filed, and 1 425 cases were settled. Since 1978, over 20 000 appeals have been filed, and over 17 000 of them have been settled, leaving at the end of 2003 a stock of a little over 3 000 pending cases, about 6% fewer than in 2002.

In comparison with these figures, the number of cases pending before the EPO's Enlarged Board of Appeal is modest. As you know, a question may be referred to the Enlarged Board in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises.

There are **currently three cases pending** before the Enlarged Board. **G 3/03**, which deals with the question of a request for reimbursement of the appeal fee; **G 1/04**, in which the President referred questions concerning the interpretation of the expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" as used in Article 52(4) EPC and hence the patentability of such methods, and **G 2/04**, in which a Board of Appeal referred questions concerning the transfer of the opponent status.

One referral, which was pending under **G 4/03**, was terminated without a decision. It concerned the question whether appeal proceedings could continue with an alleged infringer, intervening during appeal proceedings, after the withdrawal of the sole appeal. Since the intervenor withdrew his intervention, the appeal proceeding and thus also the procedure before the Enlarged Board of Appeal came to an end.

But the Enlarged Board of Appeal did not only receive cases, it also decided some. Of particular interest are its decisions in **G 1/03** and **G 2/03**, handed down in April of this year and which concern so-called disclaimers. Mr Teschemacher will tell you more on this on Friday. In **G 2/02** and **G 3/02**, also handed down in April of this year, the Enlarged Board of Appeal held that the TRIPS Agreement does not entitle the applicant for a European patent application to claim priority

Comme vous le savez probablement, les efforts visant à compléter le système du brevet européen par un brevet communautaire ont abouti cette année à une impasse et on ne sait pas, pour l'heure, quelle suite sera donnée à cette question.

S'agissant du protocole sur la traduction des brevets européens, le protocole de Londres, qui est censé réduire considérablement les coûts de traduction, les ratifications sont en cours. L'entrée en vigueur de ce protocole dépendra de sa ratification par l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Permettez-moi maintenant de présenter les développements concernant les chambres de recours.

La demande croissante de brevets européens signifie que les chambres de recours ont elles aussi une **charge de travail** plus élevée à **maîtriser**, ce qui implique la création de nouvelles chambres. Nous comptons à ce jour 21 chambres de recours techniques. Une nouvelle chambre dans le domaine de la chimie démarrera ses activités en octobre 2004, et il est prévu de créer d'autres chambres dans les années à venir.

En 2003, 1 326 recours ont été formés au total et 1 425 ont été réglés. Depuis 1978, plus de 20 000 recours ont été formés et plus de 17 000 ont été réglés, de sorte que l'arriéré s'élevait à un peu plus de 3 000 affaires en instance à la fin 2003, soit 6% de moins qu'en 2002.

Au regard de ces chiffres, le nombre d'affaires en instance devant la Grande Chambre de recours de l'OEB est modeste. Comme vous le savez, il est possible de saisir la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

Trois procédures sont actuellement en instance devant la Grande Chambre. L'affaire **G 3/03** concerne la question des requêtes en remboursement de la taxe de recours. Dans l'affaire **G 1/04**, la Grande Chambre a été saisie par le Président de l'Office de questions portant sur l'interprétation de l'expression "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" qui est employée à l'article 52(4) CBE et, partant, sur la brevetabilité de ces méthodes. Enfin, l'affaire **G 2/04** a trait au transfert de la qualité d'opposant.

Une affaire, qui était en instance devant la Grande Chambre sous le numéro **G 4/03**, s'est achevée sans décision. Elle portait sur la question de savoir si, après le retrait de l'unique recours, la procédure de recours peut être poursuivie avec un contrefacteur présumé qui est intervenu durant la procédure de recours. L'intervenant ayant retiré son intervention, la procédure de recours et par conséquent la procédure en instance devant la Grande Chambre de recours ont pris fin.

Toutefois, la Grande Chambre de recours n'a pas uniquement reçu de nouvelles affaires, mais elle en a aussi tranché un certain nombre. Ainsi, les décisions qu'elle a rendues en avril de cette année dans les affaires **G 1/03** et **G 2/03** en ce qui concerne ce qu'il est convenu d'appeler les disclaimers revêtent un intérêt particulier, et M. Teschemacher vous en dira plus vendredi. Dans les affaires **G 2/02** et **G 3/02**, qui ont également été rendues en avril de cette année, la Grande

europäischen Patentanmeldung nicht dazu berechtigt, die Priorität einer Erstanmeldung in einem Staat in Anspruch zu nehmen, der an den maßgeblichen Stichtagen zwar Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens, aber kein Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft war.

Zur Bewältigung der bereits erwähnten großen Arbeitslast müssen Maßnahmen getroffen werden. Neben der Schaffung neuer Kammern bedeutet das auch, **die Effizienz des Beschwerdeverfahrens zu steigern und seine Dauer zu verkürzen**. Eben diesem Zweck dienen die Änderungen der **Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK)**, die am 1. Mai 2003 in Kraft getreten sind (ABI. EPA 2003, 89).

Diese Änderungen der Verfahrensordnung umfassen eine genauere Abgrenzung und Überwachung des ersten Verfahrensstadiums, eine verstärkte Fallarbeit (wie sie inzwischen von zahlreichen nationalen Gerichten praktiziert wird) und die Aufnahme verschiedener Prinzipien, die mündliche Verhandlungen und die Kosten betreffen, aus der ständigen Praxis und der Rechtsprechung in die VOBK, um diese Prinzipien auf eine eindeutige Rechtsgrundlage zu stellen. Von diesen präziseren Rahmenbedingungen dürften alle Akteure im Beschwerdeverfahren (die Beteiligten wie auch die Kammermitglieder) profitieren und so ermutigt werden, ihrerseits ein effizientes, zügiges Verfahren zu fördern. Zugleich sollen die neuen Bestimmungen die bisherige Flexibilität und den bestehenden Ermessensspielraum der Beschwerdekammern wahren.

Wie Sie wissen, ist die Generaldirektion 3 auch bestrebt, der **Öffentlichkeit** eine breite Palette von **Informationstools** zur Verfügung zu stellen. Nahezu alle Entscheidungen der Beschwerdekammern, die seit 1980 ergangen sind, können kostenlos auf der Website des EPA abgerufen werden. Der Zugriff kann sowohl über die Fallnummer als auch über Suchbegriffe erfolgen. Außerdem sind diese Entscheidungen auf der ESPACE® Legal DVD-ROM zu finden, die zweimal jährlich veröffentlicht wird.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Veröffentlichungen, so z. B. die **"Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA"**, eine umfassende Zusammenstellung der gesamten Rechtsprechung der Kammern. Die fünfte Ausgabe ist für nächstes Jahr geplant.

Hervorheben möchte ich aber insbesondere die neueste Ergänzung unserer Publikationsliste: Zu meiner großen Freude darf ich Ihnen mitteilen, daß die Wissenschaftlichen Dienste der Generaldirektion 3 gerade einen Bericht über die **"Europäische Nationale Patentrechtsprechung"** veröffentlicht haben, der gestern an Sie verteilt wurde. Nicht nur auf unseren Symposien ist oft betont worden, daß die Verfügbarkeit von Informationen über Entscheidungen nationaler Patentgerichte verbessert werden müßte. Dieses Buch verfolgt drei Ziele: Es soll dem Leser patentrechtliche Entscheidungen nationaler Gerichte aus ganz Europa in überschaubarer Form zugänglich machen, es soll ihm Gelegenheit geben, die ausländische Rechtsprechung mit seiner eigenen zu vergleichen und es soll den Harmonisierungsgrad des europäischen Patentrechts verdeutlichen. Geplant ist, unsere neue Publikation in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage Ihrer Kommentare und Beiträge zu aktualisieren und diese erste Ausgabe (soweit wie möglich) um zusätzliche Gerichtsentscheidungen aus allen Vertragsstaaten des EPÜ zu ergänzen.

from a first filing in a State which was not at the relevant dates a member of the Paris Convention but was a member of the WTO/TRIPS Agreement.

Action needs to be taken to master the heavy workload I mentioned earlier. Apart from creating new boards this also means **increasing the efficiency and shortening the length of appeal proceedings**, and that is the purpose behind the amendments to the **Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA)** which entered into force on 1 May 2003 (OJ EPO 2003, 89).

The amendments to the Rules of Procedure provide for a more defined and controlled initial phase of proceedings, increased case management (as now practised in many national courts) and the incorporation into the RPBA, from current practice and case law, of certain principles of oral proceedings and costs to give those principles a clear legal basis. Everyone who plays a role in the appeal proceedings (both the parties and the members of the boards) is meant to benefit from the more precise framework and thereby be encouraged to promote the efficiency and speed of proceedings. At the same time the new rules seek to maintain the current flexibility and discretion of the boards.

As you know, DG 3 also endeavours to make a wide range of **information tools available to the public**. Nearly all the decisions the boards have handed down since 1980 are accessible free of charge on the EPO website. They can be accessed via the reference number or search terms. They are also available on the ESPACE® Legal DVD-ROM, which is published twice a year.

There are also further publications, such as the **"Case Law of the Boards of Appeal of the EPO"**, a comprehensive survey of all the case law of the boards of appeal. The fifth edition is scheduled for next year.

However, I would like to point to the latest addition to our publications. I am particularly pleased to announce that the Legal Research Service of DG 3 has just published the **"European National Patent Decisions Report"**, which was distributed to you yesterday. The need to improve the availability of information concerning national court rulings on patent law has often been expressed at our Symposia and elsewhere. The purpose of this book is threefold: to give the reader a handy digest of European national decisions on patent law, to give him the opportunity to compare the law outside his jurisdiction with that of his own and to give an account of the level of harmonisation in European patent law. It is a first edition and we plan to update this new publication on a regular basis in the light of your comments and your continuing contributions and we will endeavour to include (to the extent possible) additional decisions from the jurisdictions of all Contracting States of the EPC.

Chambre de recours a estimé que l'Accord sur les ADPIC n'autorise pas le déposant d'une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d'un premier dépôt dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n'était pas partie à la Convention de Paris mais était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC.

Afin de maîtriser la charge de travail élevée que j'ai déjà évoquée, il est nécessaire de prendre des mesures. Outre la création de nouvelles chambres, il faut également **améliorer l'efficacité et réduire la longueur des procédures de recours**, et c'est dans ce but que le **règlement de procédure des chambres de recours** a été modifié avec effet au 1^{er} mai 2003 (JO OEB 2003, 89).

Les modifications apportées au règlement de procédure ont pour objet de mieux définir et contrôler la phase initiale de la procédure, d'améliorer le suivi des dossiers (à l'instar de ce qui est désormais pratiqué par nombre de juridictions nationales) et d'intégrer dans le règlement de procédure, sur la base de la pratique et de la jurisprudence actuelles, un certain nombre de principes concernant la procédure orale et les frais afin d'asseoir ces principes sur des fondements juridiques clairs. Chaque acteur dans la procédure de recours (qu'il s'agisse des parties ou des membres des chambres) devrait bénéficier de ce cadre plus précis et, partant, être encouragé à améliorer l'efficacité et la rapidité de la procédure. Les nouvelles dispositions cherchent par ailleurs à maintenir la souplesse actuelle et le pouvoir d'appréciation des chambres.

Comme vous le savez, la DG 3 s'efforce également de **mettre à la disposition du public** une vaste gamme **d'outils d'information**. La quasi-totalité des décisions des chambres de recours depuis 1980 peuvent être consultées gratuitement sur le site web de l'OEB, où elles sont accessibles via le numéro de référence ou des termes de recherche. Elles sont également disponibles sur le DVD-ROM ESPACE® Legal, qui est publié deux fois par an.

En outre, la DG 3 fait paraître d'autres publications, telles que la "**Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB**", qui passe en revue l'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours. La cinquième édition est prévue pour l'année prochaine.

Je voudrais cependant attirer votre attention sur notre dernière publication. Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir vous annoncer que le service de recherche juridique de la DG 3 vient de publier un **recueil sur les "Décisions Nationales Européennes en matière de Brevets"**, qui vous a été remis hier. En effet, d'aucuns ont souvent appelé de leurs vœux, lors de nos colloques et à d'autres occasions, une amélioration de la disponibilité des informations concernant les décisions rendues par les juridictions nationales en matière de droit des brevets. Cet ouvrage a un triple objectif, à savoir donner au lecteur un résumé pratique des décisions nationales européennes sur le droit des brevets, lui permettre de comparer le droit d'autres pays avec celui de son propre pays et rendre compte du niveau d'harmonisation en matière de droit européen des brevets. Il s'agit là de la première édition et nous prévoyons de mettre régulièrement à jour cette nouvelle publication à la lumière de vos observations et de vos contributions. Nous nous efforcerons également d'inclure (dans la mesure du possible) les nouvelles décisions rendues par les juridictions de tous les Etats parties à la CBE.

Ich möchte nicht schließen, ohne eine Entwicklung bei den Beschwerdekammern anzusprechen, die mir besonders am Herzen liegt, und zwar die Pläne für eine organisatorische Verselbständigung der Kammern und ihrer Unterstützungsdienste, mit anderen Worten der jetzigen Generaldirektion 3 des EPA.

Im europäischen Verfahren sind die Beschwerdekammern die letzte Instanz und überprüfen als solche die Entscheidungen der verschiedenen am Erteilungsverfahren beteiligten Organe des EPA, insbesondere die der Prüfungs- und der Einspruchsabteilungen. So gesehen, ist ihre Funktion der eines Gerichts vergleichbar, und wie es sich gehört bei Gerichten, sind die Kammern an keine Weisungen gebunden. Das ist in Artikel 23 (3) EPÜ ausdrücklich festgelegt. Diese Unabhängigkeit ist zwar rechtlich abgesichert, wird aber durch die Tatsache verschleiert, daß die Kammern und ihre Unterstützungsdienste als Generaldirektion 3 des EPA fester Bestandteil eben jener Behörde sind, über deren Entscheidungen sie zu befinden haben, und somit der Weisungsbefugnis des EPA-Präsidenten unterstellt sind. Diese Situation wird häufig in der Öffentlichkeit (z. B. im Zusammenhang mit Software und Biotechnologie) ebenso wie von Verfahrensbeteiligten kritisiert – mit dem Ergebnis, daß ungerechtfertigter Weise die unabhängige gerichtliche Überprüfung der Arbeit des Amtes angezweifelt wird. Aus diesem Grund hat das EPA dem Verwaltungsrat im letzten Jahr den Vorschlag unterbreitet, dieser Situation durch die Ausgliederung der Beschwerdekammern aus dem Amt abzuwehren. Dieses Vorhaben, das eine Revision des EPÜ erforderlich macht, weil es die organisatorische Struktur der Europäischen Patentorganisation verändert, fand bei den zuständigen Gremien der Organisation ein überwiegend positives Echo. Der Verwaltungsrat kam auf seiner Tagung im Juni 2004 überein, daß der Entwurf für einen Basisvorschlag soweit ausgereift ist, daß er einer Diplomatischen Konferenz unterbreitet werden kann, und beschloß, ihn auf die Tagesordnung einer solchen Konferenz zu setzen. Da er jedoch die für November 2004 geplante Diplomatische Konferenz wegen der zu geringen Fortschritte beim Gemeinschaftspatent abgesagt hat, ist bislang unklar, wann auf legislativer Ebene über den Vorschlag zur Stellung der Beschwerdekammern beraten wird.

Das vorgeschlagene Konzept ist simpel:

Die heutige Generaldirektion 3, also die Beschwerdekammern und ihre Unterstützungsdienste, sollen aus dem Europäischen Patentamt, nicht aber aus der Europäischen Patentorganisation ausgegliedert und als drittes judikatives Organ der Europäischen Patentorganisation neben dem Verwaltungsrat und dem Amt etabliert werden. Die Struktur der Organisation würde dann die für eine rechtsstaatliche Gewaltenteilung typische Dreiteilung widerspiegeln, denn der Rat ist der Legislative und das Amt der Exekutive vergleichbar.

Autonomie gegenüber dem EPA bedeutet auch, daß die Verbindungen, die derzeit zwischen dem Amt und der darin integrierten Generaldirektion 3 bestehen, gelöst werden müssen. Unter anderem wäre dann der Präsident des Amtes nicht mehr befugt, Beschwerdekammermitglieder vorzuschlagen (die aber weiterhin vom Verwaltungsrat ernannt würden) und es müßte innerhalb des Gesamthaushalts der Organisation ein separates Budget für das neue Gerichtsorgan vorgesehen werden. Im EPÜ wären jedoch nur diejenigen Änderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um die

Let me finish by mentioning one development concerning the Boards of Appeal which is particularly dear to my heart. It is the plan to give organisational autonomy to the boards of appeals and their support services, in other words the current Directorate-General 3 of the EPO.

In the European procedure, the boards of appeal are the final instance responsible for reviewing the decisions of the various EPO departments involved in the patent grant procedure, in particular the decisions of the examining and opposition divisions. In that respect they exercise a judicial function. As appropriate to any such function, in doing so they are not bound by any instructions, as expressly stipulated by Article 23(3) EPC. Although this independence is safeguarded by law, it is obscured by the fact that the boards and their support services, forming the EPO's DG 3, are an integral part of the very authority whose decisions they have to review, and are thus also subject to its President's power of direction. This situation is often the subject of criticism among the public (in relation to software engineering and biotechnology, for example) and also among parties to proceedings, with the result that the Office's work is not properly perceived as being subject to independent judicial review. Therefore, last year the EPO presented the Administrative Council with a proposal to change the situation and detach the boards of appeal from the Office. This plan, which would entail revising the EPC because of the change in the organisational structure of the European Patent Organisation, received a largely positive response by the competent bodies of the Organisation. At its June 2004 meeting, the Administrative Council agreed that the draft basic proposal was essentially ripe for consideration by a diplomatic conference and should be put on the agenda of such a conference. However, as the Council decided to cancel the diplomatic conference foreseen for November 2004 owing to lack of progress on the Community patent, it is not yet clear when the proposal on the Boards of Appeal might be debated at the legislative level.

The concept of the proposal is simple:

The current DG 3, consisting of the boards of appeal and their support services, is to be detached from the European Patent Office, but not from the European Patent Organisation. It would be established as the third, judicial organ of the Organisation along with the Administrative Council and the Office. The Organisation's structure would then reflect the three-way separation of powers typical of a state bound by the rule of law, as the Council is comparable with the legislative and the Office approximates to the executive.

Autonomy from the EPO will entail the cutting of ties which exist today as DG 3 is integrated into the Office. Among other things this will involve abolishing the President's right to propose members of the boards of appeal – who will continue to be appointed by the Administrative Council – and creating a separate budget for the new organ within the framework of the Organisation's overall budget. However, the only amendments to be made to the EPC are those needed to establish the institutional autonomy of the boards of appeal and make their judicial independence apparent to the outside world. In

Pour finir, je voudrais mentionner une évolution concernant les chambres de recours qui m'est particulièrement chère. Il s'agit du projet qui vise à conférer l'autonomie organisationnelle aux chambres de recours et à leurs services de soutien, c'est-à-dire à l'actuelle direction générale 3 de l'OEB.

Dans la procédure européenne, les chambres de recours représentent la dernière instance compétente pour examiner les décisions rendues par les différents organes de l'OEB chargés de la procédure de délivrance des brevets, en particulier les décisions des divisions d'examen et d'opposition. A cet égard, elles exercent une fonction juridictionnelle, et ainsi qu'il sied à une telle fonction, les chambres ne sont liées par aucune instruction, ce qui est expressément prévu à l'article 23(3) CBE. Bien que cette indépendance soit garantie par la loi, elle est néanmoins masquée par le fait que les chambres qui, avec leurs services de soutien, forment la DG 3 de l'OEB, font partie intégrante de l'autorité dont elles examinent les décisions, et sont par conséquent également subordonnées au pouvoir de direction du Président de l'Office. Or, cette situation est fréquemment critiquée par le public (en relation avec l'ingénierie logiciel et la biotechnologie par exemple) ainsi que par les parties aux procédures, avec pour conséquence que le travail de l'Office n'est pas perçu comme étant soumis à un réexamen juridictionnel indépendant. C'est pourquoi l'OEB a soumis l'année dernière au Conseil d'administration une proposition visant à changer la situation et à détacher les chambres de recours par rapport à l'Office. Cette proposition, qui appelle une révision de la CBE en raison des modifications qui doivent être apportées à la structure organisationnelle de l'Organisation européenne des brevets, a reçu un accueil très positif auprès des organes compétents de l'Organisation. Cette année, lors de sa session de juin, le Conseil d'administration est convenu que le projet de proposition de base était mûr pour une conférence diplomatique et qu'il devait être mis à l'ordre du jour d'une telle conférence. Toutefois, faute de progrès sur le brevet communautaire, il a décidé d'annuler la conférence diplomatique qui était prévue pour novembre 2004, si bien que l'on ne sait pas quand la proposition sur les chambres de recours sera examinée au niveau législatif.

Cette proposition est fondée sur un principe simple :

l'actuelle DG 3, qui comprend les chambres de recours et leurs services de soutien, serait détachée de l'Office européen des brevets, mais pas de l'Organisation européenne des brevets. Elle deviendrait le troisième organe de l'Organisation, à savoir son organe juridictionnel, à côté du Conseil d'administration et de l'Office. Ainsi, la structure de l'Organisation refléterait la séparation des pouvoirs qui caractérise tout Etat de droit, dans la mesure où le Conseil peut être comparé au législatif et l'Office à l'exécutif.

En acquérant son autonomie par rapport à l'OEB, la DG 3 devra couper les liens qui l'unissent actuellement à l'Office dans la mesure où elle fait partie de ce dernier. Pour ce faire, il faudra notamment abolir le droit du Président de l'Office de proposer les membres des chambres de recours, lesquels continueront néanmoins à être nommés par le Conseil d'administration, et créer un budget distinct pour le nouvel organe dans le cadre du budget général de l'Organisation. Toutefois, seules doivent être apportées à la CBE les modifications nécessaires pour établir l'autonomie institutionnelle

institutionelle Selbständigkeit der Beschwerdekammern herzustellen und ihre gerichtliche Selbständigkeit nach außen sichtbar zu machen. Insbesondere würden die Aufgaben der Beschwerdekammern und das Beschwerdeverfahren als solches unverändert bleiben, so daß es bei Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen keine Überschneidung mit der derzeitigen Tätigkeit der nationalen Gerichte oder der eines künftigen europäischen Patentgerichts geben würde. Ebenso bleiben die Bediensteten des neuen Gerichtsorgans Bedienstete der Organisation. Unterscheiden würden sie sich gegenüber heute allerdings durch ihre vorgeschlagene Ernennung "auf Lebenszeit" (d. h., bis sie das Ruhestandsalter erreichen oder auf eigenen Wunsch früher aus dem Dienst ausscheiden). Dies wurde als eine wichtige Garantie für ihre richterliche Unabhängigkeit angesehen, ist allerdings umstritten.

Bei der Ausarbeitung des Vorschlags wurde ferner darauf geachtet, eine unnötige und kostspielige Verdoppelung der administrativen Strukturen zu vermeiden. Statt dessen soll das Gericht die gut funktionierende Infrastruktur des Amts nutzen können, z. B. über Verwaltungsvereinbarungen in solchen Bereichen wie Automatisierung, Verwaltung der Gehälter oder Übersetzung.

Schließen möchte ich mit der Erkenntnis, daß das europäische Patentsystem, wie auch die Patentwelt insgesamt, in den letzten Jahren aus einem langen Schlummer zu erwachen scheinen und Veränderungen in der Luft liegen, selbst bei den Beschwerdekammern. Das ist kein schlechtes Zeichen. Ganz im Gegenteil. Es zeigt, daß dem System Leben innewohnt, und wir freuen uns auf die vielfältigen Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Außerdem freue ich mich – auf wesentlich kürzere Sicht – auf die Vorträge und Diskussionen der nächsten Tage. Ich bin überzeugt, daß wir alle von der Gelegenheit profitieren werden, Meinungen mit unseren Kollegen aus anderen Städten, Ländern und Rechts-traditionen auszutauschen.

particular, the tasks of the boards of appeal and the appeal procedure itself are to remain unchanged, so that there will be no overlap with the current tasks of the national courts or of a future European court concerning infringement and validity matters. Also, the employees of the new court will continue to be employees of the Organisation. One difference from today would be their proposed appointment "for life" (ie until they reach the age of retirement or resign voluntarily beforehand), this being seen as an essential element in their judicial independence. That however is a controversial issue.

In preparing the proposal, care has also been taken to avoid an unnecessary and costly duplication of administrative structures. Instead, the court is to be able to make use of the Office's efficient infrastructure, for example by way of administrative agreements, in areas such as automation, salary administration or Language Service.

May I **conclude** by saying that in recent years the European patent system, like the patent world in general, has begun to wake from its long slumbers, and change is in the air, even in the boards of appeal. That is not a bad sign. On the contrary, it shows that the thing is alive, and we look forward to the many exciting challenges that are coming our way. Finally and on a much shorter term, I am looking forward to the papers and discussions scheduled for the next few days and I am certain that we shall all be enriched from this opportunity to exchange ideas with our counterparts from other cities, countries and legal traditions.

des chambres de recours et faire apparaître au monde extérieur leur indépendance juridictionnelle. En particulier, les tâches des chambres de recours et la procédure de recours en tant que telle demeureront inchangées, de sorte qu'il n'y aura aucun recoupement avec les tâches actuelles des juridictions nationales ou d'une future cour européenne en matière de contrefaçon et de validité. De surcroît, les agents de la nouvelle cour demeureront des agents de l'Organisation. Contrairement à aujourd'hui, il est proposé de nommer "à vie" les membres des chambres (c'est-à-dire jusqu'à l'âge de la retraite ou la démission), une telle nomination étant considérée comme un élément essentiel de leur indépendance juridictionnelle. Cette question est toutefois sujette à controverses.

Lors de la préparation de cette proposition, on a également veillé à éviter tout double emploi inutile et coûteux au niveau des structures administratives. La cour pourra ainsi faire usage de l'infrastructure efficace de l'Office, par exemple au moyen d'accords administratifs, dans des domaines tels que l'automatisation, l'administration des salaires ou le service linguistique.

Permettez-moi pour **conclure** de faire observer qu'au cours de ces dernières années, le système européen des brevets, à l'instar du monde des brevets en général, a commencé à sortir de sa longue léthargie, et que des changements se préparent, y compris dans les chambres de recours. Loin d'être un signe de mauvais augure, cela montre au contraire que le système est vivant, et nous nous réjouissons à la perspective des nombreux défis que nous serons appelés à relever. Enfin, à plus brève échéance, je me réjouis des discussions et des travaux qui sont prévus au cours des prochains jours et j'ai la conviction que cet échange d'idées avec nos homologues d'autres villes, pays et traditions juridiques sera pour tous l'occasion de s'enrichir.

Michel ROCARD*

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,

es ist mir eine Ehre, Ihrer Einladung Folge zu leisten, und ich weiß dies umso mehr zu schätzen, als die Situation etwas Abstruses hat. Ein Politiker befaßt sich in seinem Leben mit allem möglichem, aber niemals wirklich mit allem. Ich hatte mit Verteidigung zu tun, mit Landwirtschaft, Wirtschaft und Finanzen, und ich habe mich ein wenig mit Mathematik beschäftigt, um meiner Aufgabe im Wirtschaftsressort gewachsen zu sein. An juristische Dinge habe ich mich dagegen niemals herangewagt, davor hatte ich immer einen Heidenrespekt. Sie haben sich hier zu einem Kongreß hochspezialisierter Experten eingefunden. Ich hingegen bin zu Patentangelegenheiten gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, und auf Ihre gemeinsame Einladung hin oder zumindest auf Einladung der Veranstalter dieses Kongresses, die ich gerne angenommen habe, Herr Vorsitzender, soll ich nun über dieses Thema berichten.

Für uns Europaparlamentarier hat alles vor knapp zwei Jahren begonnen, ich bekleidete damals das ehrenwerte Amt des Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur, Bildung, Jugend, Medien und Sport beim Europäischen Parlament. Mit Recht hatte das nichts zu tun, mir war diese Materie vertraut und ich fühlte mich in dieser Position mitnichten überfordert. Dann wurde das Europäische Parlament mit einem Richtlinienentwurf zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen befaßt. Wie Sie sicherlich alle wissen, läßt die Fähigkeit des Gehirns, neues Wissen aufzunehmen und zu verarbeiten, mit der Zeit etwas nach. Ich gehöre nicht zu der Generation, die mit dem Computer aufgewachsen ist, worüber sich meine Söhne gerne lustig machen, ich habe keine praktische Erfahrung mit Computern und wußte bis dahin noch nicht einmal, was ein Computerprogramm ist. Und daß Computerprogramme patentierbar sein könnten, war alles andere als naheliegend.

Als der vom Rat auf Vorschlag der Europäischen Kommission verabschiedete Richtlinienentwurf dem Parlament unterbreitet wurde, beschloß dessen Präsidium in seiner unergründlichen Weisheit – wie nicht anders zu erwarten – den Rechtsausschuß mit seiner Prüfung zu betrauen. Irgendeine obscure Stelle – welche, ist mir unbekannt, denn die Wege der Aufgabenzuweisung sind rätselhaft – hielt es für zweckmäßig, eine Stellungnahme des Kulturausschusses einzuholen. Hier herrschte zunächst allgemeine Ratlosigkeit. Im Kulturausschuß gab es keinen Juristen, wengleich einige seiner Mitglieder viel mehr juristische Studien betrieben hatten als ich selbst. Doch die Verbindung aus äußerst diffizilen juristischen Verfahrensweisen, der hochkomplexen Materie des geistigen Eigentums und der EDV-Kultur der modernen Welt ließ so viele Schwierigkeiten erwarten, daß alle Ausschußmitglieder wie hypnotisierte Kaninchen waren. Folglich wurde mir mitgeteilt, wenn sich kein kompetenter Berichterstatter finde, übernehme gewöhnlich der Vorsitzende die Angelegenheit, das sei so üblich.

Somit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es der Funktionsweise unserer politischen Institutionen in ihrer unermeßlichen Weisheit zu verdanken, daß ich, der ich auf diesem Gebiet über keinerlei Vorkenntnisse verfügte, über das Ergebnis unserer Arbeit berichten werde. Es ist überflüssig zu erwähnen, daß all dies sich in sechs Monaten intensivster Arbeit niedergeschlagen hat. Wir haben zwar keine

Michel ROCARD*

Chairman, ladies and gentlemen,

I am particularly honoured to be your guest because the circumstances of my being here are rather strange. We politicians get to serve in many different areas, but never in all. I have worked in defence, agriculture, the economy – a job for which I had to brush up on my mathematics – and finance. But law has never been my thing; I find it intimidating. You are attending this symposium in your capacity as experts. I, on the other hand, ended up here by accident, having been parachuted into the patent world. Yet it is for this very reason that you – or at least the symposium organisers – invited me to speak to you today, an opportunity for which I am most grateful.

We first became involved in this business just under two years ago. At that time I had the privilege of being the Chairman of the Committee on Culture, Youth, Education, Media and Sport of the European Parliament. This had nothing to do with law, and I was confident of my ability to exercise this role. Then a draft directive on the patentability of software was put to the European Parliament. As you are all well aware, the older we get, the more difficult it becomes to assimilate new information. I do not belong to the computer generation, something my sons often give me a hard time about, and simply had no experience at all of computers and at that stage did not even know what software was. As for the notion that software could be patentable, this was, of course, completely foreign to me.

When this draft directive adopted by the Council on a proposal from the Commission came before the Parliament, the Bureau of the European Parliament, in its wisdom, decided to refer the matter to the Committee on Legal Affairs. Nothing strange in that, you might say. But don't ask me what body – because the way these things work is a mystery – sought an opinion on the proposal from the Committee on Culture. We were simply at a loss to know what to do. No one on the committee was a legal expert although some members knew a lot more about law than I did. Nevertheless, the thought of having to get to grips with a highly specialised area of intellectual property law, not to mention the whole world of IT, struck fear into the heart of every member and led to me being told that when no suitable rapporteur is found, the task traditionally falls to the chairman.

So you see, ladies and gentlemen, I stand before you today to report on our findings as a complete layman and would not be here were it not for the way our political institutions function. This, needless to say, meant toiling away for six months. We may have been completely ignorant, but at least we were conscious of this fact. So we set about doing lots of reading, some of which was in foreign languages; it is much more

Michel ROCARD*

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

C'est un honneur pour moi que d'être votre invité et je le savoure d'autant plus qu'il y a quelque chose d'incongru dans cette situation. Un homme politique fait toujours beaucoup de choses dans sa vie, mais jamais vraiment tout. Je me suis occupé de défense, d'agriculture, d'économie, de finances, j'ai appris un peu de mathématiques pour être à la hauteur de ma tâche en économie. De Droit, jamais, c'est intimidant. Vous êtes ici à un congrès de spécialistes pointus. J'ai débarqué par hasard par un parachutage dans les affaires de brevets dont je suis ici pour rendre compte à votre invitation collective ou à celle au moins des autorités qui ont organisé ce congrès et que je veux saluer, Monsieur le Président.

Tout commence pour nous, il y a un peu moins de deux ans maintenant et j'occupais à cette époque la très noble fonction de Président de la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, des médias et des sports au Parlement européen. Rien de juridique là-dedans, j'étais dans mes compétences et non pas traîné vers mes incompétences. Puis le Parlement européen a été saisi d'un projet de Directives sur la brevetabilité des logiciels. Vous n'êtes pas sans savoir chacune et chacun d'entre vous, que la capacité neuronale à enregistrer et à digérer de nouveaux savoirs baisse un peu avec le temps. Je ne suis pas de la génération de l'ordinateur, ce dont mes fils me font grief fréquemment au point d'y ajouter quelque moquerie, mais je n'ai pas la pratique des ordinateurs et jusque-là, je ne savais même pas ce qu'était un logiciel. Quand à l'idée qu'il puisse être brevetable, elle était tout sauf évidente, bien entendu.

Aussi bien dans sa sagesse, le bureau du Parlement européen, quand ce projet de directive adopté par le Conseil sur proposition de la Commission, est venu devant le Parlement a décidé d'en attribuer le traitement à la Commission juridique, bien entendu, c'était bien le moins. Je ne sais quelle obscure autorité, car les saisines sont mystérieuses, a décidé qu'il était bon que la Commission de la Culture donne un avis. Perplexité. Dans cette Commission de la Culture, personne n'avait le Droit comme spécialité, si quelques membres avaient fait beaucoup plus d'études de Droit que je n'en avais fait moi-même. Mais la combinaison d'une technique juridique ultra-pointue débouchant sur le domaine très compliqué de la propriété intellectuelle et appuyée sur la culture informatique du monde moderne créait un ensemble de difficultés qui ont terrorisé tous nos membres et par conséquent, on est venus me dire, que quand on ne trouve pas de rapporteur compétent, c'est le Président qui s'en charge, c'est aussi une tradition.

C'est donc, Mesdames et Messieurs, le fonctionnement de nos institutions politiques dans leur sagesse qui m'amène, sans aucune espèce de savoir sur le sujet à vous dire ce que nous avons découvert. Inutile, d'abord, de dire que tout cela s'est traduit par 6 mois de travail extrêmement intense. Pour être incompétents, nous n'en sommes pas moins consciencieux. Nous avons donc beaucoup lu, et lu dans des langues

* Europäischer Abgeordneter, Mitglied des Rechtsausschusses.

* MEP, member of the Committee on Legal Affairs.

* Député européen, Membre de la Commission des affaires juridiques.

Ahnung, sind aber nichts desto weniger gewissenhaft. Wir haben also viel nachgelesen, auch fremdsprachige Literatur. Es ist viel schwieriger, wissenschaftliche Abhandlungen zu verstehen, wenn sie nicht in der eigenen Muttersprache abgefaßt sind. Zwar sagt man mir nach, ich sei in der Lage, ein Gespräch auf Englisch zu führen, aber mein Handelsenglisch und meine Fremdsprachenkenntnisse auf dem Gebiet des gewerblichen Eigentums sind ziemlich dürftig. Wir haben außerdem viele Anhörungen abgehalten, und als uns klar wurde, worin das eigentliche Problem bestand, waren wir in der Tat einigermaßen beunruhigt.

Das 1972 verabschiedete Europäische Patentübereinkommen, das uns als Bezugspunkt dienen wird, wie ich soeben aus dem Munde meines Vorredners, Herrn Messerli, vernommen habe – ich hätte es mir fast selbst denken können –, enthält einen Artikel 52, der sinngemäß besagt: "Computerprogramme sind nicht patentierbar". So einfach ist das also. Den Einstieg in die uns gestellte Frage bildete die Feststellung, daß das Europäische Patentamt ungeachtet der Nichtpatentierbarkeit von Computerprogrammen bereits an die dreißigtausend Softwarepatente erteilt und anerkannt hat. Seltsam. Und mit welcher Begründung? Man muß über den eigenen Tellerrand blicken und sehen, wie es die Nachbarn halten – das versteht sich doch von selbst. Und unser wichtigster Nachbar sind natürlich die USA, hingegen haben wir uns hier selbstverständlich nur am Rande mit dem japanischen Rechtssystem befaßt. Bei den Amerikanern liegen die Dinge einfacher, da es dort keine Entsprechung zu unserem Europäischen Patentübereinkommen gibt, das für uns eine verbindliche Rechtsgrundlage darstellt und im übrigen recht gut ausgebaut nationale Rechtssysteme ergänzt und unter einem Dach zusammenführt. In den USA gibt es also kein einschlägiges Gesetz, aber an die hunderttausend erteilte und anerkannte Softwarepatente. Ihre Prüfung und Anerkennung erfolgt durch die unteren Gerichte, die Courts, und wir haben erfahren, daß beim Obersten Gerichtshof der USA fünf oder sechs Verfassungsbeschwerden wegen Verletzung des Grundsatzes der freien Verbreitung von Gedankengut eingelegt wurden, und dem Vernehmen nach (uns liegen diesbezüglich keine schriftlichen Unterlagen vor) stehen die Entscheidungen noch aus. Es wird gemunkelt, daß der Oberste Gerichtshof mit Spannung erwartet, welchen Lösungsansatz die Europäische Union bzw. Europa wählen wird.

Wie Sie wissen, haben tatsächlich mehr Staaten das Europäische Patentübereinkommen unterzeichnet, als die Europäische Union Mitglieder zählt. Eine verwirrende Situation. Die Europäische Kommission hatte dem Ministerrat einen Richtlinienentwurf unterbreitet, auf den dieser sich nur schwer einigen konnte. Mit der Richtlinie sollte den Erwägungsgründen zufolge zum einen für mehr Rechtssicherheit auf diesem Gebiet gesorgt und eine allgemein gültige Rechtsgrundlage bereitgestellt werden, um so etwaigen Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen und einen tragfähigen, kohärenten und zukunftsfähigen juristischen Rahmen zu schaffen. Außerdem sollte der vom Europäischen Patentamt anerkannte Anwendungsbereich von Patenten mit dieser Richtlinie erklärtermaßen nicht erweitert werden. An diese Absichtserklärungen schließt sich eine Reihe von Bestimmungen (bzw. vielmehr von entsprechenden Vorschlägen) an, mit denen Sie sich als Fachleute natürlich auseinandergesetzt haben.

difficult to get to grips with technical language when it is not in your mother tongue. When it comes to the language of business and industrial property, my English is not so good, even though people think I can get by at conversational level. We also held many hearings. Once we actually became aware of what the problem was, we became genuinely concerned.

The European Patent Convention, which dates back to 1972 and to which we keep referring, contains – as our previous speaker, Mr Messerli, has just confirmed – an Article 52 stating that software is not patentable. It's as simple as that. The problem stems from the fact that although software is essentially unpatentable, the European Patent Office has already granted and recognised nearly thirty thousand patents relating to software. How had this strange situation come about? To get a broader picture, we, of course, had to see what our neighbours were up to, our main neighbour in these matters being the United States; we did not devote too much time to looking at the Japanese system. The debate in the US is less complex because they have no legal basis comparable to our European Patent Convention to supplement and complement national law systems that are already well established. There is no equivalent US law, and thousands of software patents have been recognised and accepted. These have been processed and recognised by courts of first instance, but we also discovered that there are five or six cases pending before the Supreme Court for violation of the US Constitution in connection with the free dissemination of ideas and on which – it is rumoured, although we have no written proof – the US Supreme Court has not yet taken a decision. Word has it that it is waiting first to see what approach the EU or Europe adopts.

As you are well aware, there are more contracting states to the European Patent Convention than there are Union members. This in itself presents us with an utterly perplexing situation. The European Commission put a draft directive to the Council of Ministers, which had difficulty in reaching agreement, with the primary aim of creating a stable, coherent and enduring legal framework in this field with a view to limiting the number of appeals. The second objective was not to extend the scope of patentability currently recognised by the European Patent Office. This gave rise to a whole collection of provisions, which you as specialists in the field have had to consider. Of course, these provisions were just proposals.

étrangères ; le langage scientifique est beaucoup plus difficile à intégrer quand on n'est pas dans sa langue maternelle. Mon anglais commercial et mon anglais de propriété industrielle sont un peu faibles, si je suis réputé capable de tenir des conversations en anglais. Nous avons aussi beaucoup auditionné et nous sommes arrivés à une vraie inquiétude quand nous avons découvert le problème que l'on nous posait.

La Convention sur le brevet européen, adoptée en 1972, qui sera notre référence, je viens de l'entendre de la bouche de mon prédécesseur, M. Messerli – je m'en doutais d'ailleurs – comporte un article 52 qui dit en gros "les logiciels ne sont pas brevetables". C'est aussi simple et aussi net que cela. L'entrée dans le problème à traiter passait par l'observation que malgré le caractère non brevetable des logiciels, l'Office européen des brevets avait déjà distribué et reconnu à peu près une trentaine de milliers de brevets portant sur des logiciels. Bizarre. Quel est l'argumentaire ? Il faut élargir le champ de vision pour voir ce que font les voisins, bien entendu. Et le principal voisin est naturellement les Etats-Unis, nous nous sommes peu penchés sur le système juridique japonais en cette affaire, bien sûr. Côté américain, les choses sont plus simples pour le débat puisqu'il n'y a pas de base légale à l'équivalent de cette Convention sur le brevet européen qui est base légale en cette affaire pour nous et qui d'ailleurs vient compléter et coiffer des systèmes de droit nationaux tous assez développés. Pas de loi aux Etats-Unis, une centaine de milliers de brevets logiciels reconnus, acceptés. Leur traitement et leur reconnaissance sont faits par les Tribunaux de base, les Cours et nous apprenons en même temps qu'il y a 5 ou 6 plaintes devant la Cour suprême pour viol de la Constitution des Etats-Unis en ce qui concerne la libre circulation des idées et que – je parle ici par rumeur, nous n'avons pas vu de documents écrits – la Cour suprême des Etats-Unis n'a pas encore tranché. On susurre ici ou là qu'elle attend avec un vif intérêt les solutions adoptées par l'Union européenne ou par l'Europe.

En fait, les pays signataires de la Convention sur le brevet européen sont plus nombreux que les membres de l'Union comme vous le savez. Nous voilà donc devant un objet de perplexité absolument majeur. La Commission européenne avait soumis au Conseil des ministres, qui a eu du mal à se mettre d'accord, un projet de directive dont l'intention est, premièrement, de stabiliser le droit dans cette affaire, de donner une base légale à tout ce qui a été fait de manière à limiter d'éventuels recours et à créer un cadre stable et juridiquement cohérent, solide pour les temps à venir. Deuxième intention annoncée, ne pas élargir le champ de brevetabilité actuellement reconnu par l'Office européen des brevets. Et suivait tout un ensemble de dispositions sur lesquelles bien entendu puisque vous êtes spécialistes, vous avez dû vous pencher. Dispositions proposées naturellement.

Uns ist dann etwas aufgefallen, was uns beunruhigt hat. Als Generalisten, die das Thema zwar mit einer gewissen Distanz, aber aufmerksam verfolgen, schien uns die Abgrenzung dessen, was bei Computerprogrammen patentierbar ist oder nicht, sehr schwammig. Dies gilt auch für die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts und seiner Spruchkörper. So zumindest unser Eindruck. Wir haben uns mit dieser Rechtsprechung teilweise auseinandersetzen müssen. Sie alle kennen den Grundsatz, der besagt, daß Software nicht patentierbar ist, es sei denn, sie beinhaltet technische Neuerungen. Was aber ist unter Technik zu verstehen? Wir begannen also, Texte, Kommentare, theoretische Abhandlungen und Entscheidungen zu wälzen, und mit der Zeit fanden wir heraus, daß diese weitgehend tautologisch sind, daß Technik durch sich selbst definiert wird, und daß man, so das grausame Urteil des Parlamentariers, allmählich dahin gelangt, als technisch ganz einfach alles zu definieren, was kompliziert ist. Das schien uns weder völlig ausreichend noch dem künftigen Rechtsfrieden zuträglich oder geeignet, dem Europäischen Patentamt eine tragfähige, anerkannte und klar definierte Grundlage für seine Tätigkeit zu verschaffen. Bei unseren Nachforschungen haben wir natürlich auch viele Anhörungen abgehalten, und dabei wurden Konflikte offenbar – schwerwiegende Konflikte sogar.

Meine sehr geehrten Damen und Herren Patentrichter, ich muß Ihnen an dieser Stelle in aller Deutlichkeit von meiner Entdeckung berichten: Die Masse der Bürger nutzt das Internet. Viele Europaabgeordnete werden bestätigen, daß wir niemals seit Bestehen des Europaparlaments mit derart heftigen und ausfallenden E-Mails bombardiert und unter Druck gesetzt worden sind. Als in den betreffenden Kreisen bekannt wurde, daß wir nach einer restriktiven Definition dessen suchten, was patentierbar ist, wurden wir außerdem mit recht beunruhigenden E-Mails folgenden Inhalts überflutet: "Wenn Sie das tun, verbauen Sie die Zukunft der Weltwirtschaft und hemmen die Entwicklung auf diesem wissenschaftlichen Gebiet" – ein wohlbekanntes Vokabular, denn im Laufe der Geschichte endeten unterschiedliche Sätze immer auf dieselbe Weise, wobei im 19. Jahrhundert die Sätze begannen mit: "Wenn Sie die Arbeit von Kindern unter zehn Jahren in Bergwerken verbieten" oder "Wenn Sie die tägliche Arbeitszeit auf 10 Stunden reduzieren", während das Satzende gleich geblieben ist. All dies steigerte sich bis zu einer Intensität, die wir anfangs belustigend und verwunderlich fanden, die uns aber gegen Ende unserer Arbeit doch etwas beunruhigt hat.

Worum geht es im Grunde? Ich will mich an eine philosophische Analyse dieses Problems wagen. Zunächst möchte ich aber erwähnen, daß die meisten Experten aus der Industrie, Vertreter von Großunternehmen, die in deren Rechtsabteilung beschäftigt sind und denen wir einige der nachfolgenden Argumente nahezubringen versuchten, um nichts in der Welt zugeben wollten, daß diese Kontroverse nicht nur von rein fachlichem Interesse ist, sondern an Dinge rührt, die in den Bereich der Philosophie fallen. Dabei sind Parlamente doch eben dazu da; Aufgabe des Abgeordneten ist es nicht, in der Ausübung des Juristenhandwerks Ihre Stelle einzunehmen, sondern den Analysehorizont zu erweitern und juristische Entscheidungen in den gesellschaftlichen Kontext, in dem sich die Konzepte und Gedanken weiterentwickeln, zu stellen. Im Laufe einer sechstausendjährigen Geschichte hat die Menschheit in moralischer Hinsicht keine großen Fortschritte

We then came to the worrying realisation that in our view as generalists and as laymen, and yet as people who were taking a close look at this area, the legal boundary between is and is not patentable in terms of software is very vague, and that this uncertainty also applies to the case law of the European Patent Office and of its courts. This at least was our impression, having had to familiarise ourselves with some of this case law. We are all aware that software is only patentable if it has new technical features. But how do you define "technical"? So we started reading around the subject, commentaries and key documents such as decisions, and gradually realised that they are largely tautological, and that technology is defined in and of itself, and – this being the harsh assessment of a parliamentarian – that the definition of technical is simply anything that is complicated. This did not seem adequate, or conducive to future legal harmony, or likely to provide a stable and established context within which the European Patent Office could operate. In the course of our investigations, we interviewed many people and discovered that there are conflicts, major conflicts indeed.

Ladies and gentlemen, the masses have taken to the Internet. Many MEPs will tell you that never since the inception of the Parliament have we come under such heavy and aggressive e-mail fire. I must also confess that once it became known in these circles that we were looking for a restrictive definition of what was patentable as opposed to what was not patentable, we were bombarded with rather disturbing e-mails that went something like: "if you do this, the future of the global economy is doomed because you will halt scientific development". This form of rhetoric is one that we know well because throughout history the second half of the sentence has been the same. Just think back to the nineteenth century when people began sentences with: "if you want to put an end to children under ten working in the mines, ...; if you want to shorten the working day to ten hours, ...". This reaction we initially regarded as colourful and surprising, but by the time we concluded our work we came to think of it as rather disturbing.

So what is at stake here? I will try to give you our analysis, and start by telling you that most of the experts from industry, representatives from the legal divisions of big companies, whom we tried to convince with some of the arguments I will present in the following, were adamant in their refusal to recognise that there was an aspect to this controversy other than a technical one, and that this bordered on the philosophical. And yet, this is what parliaments are for. It is not the job of the parliamentarian to replace you as experts in a legal field. Our role is to increase the breadth of analysis, and to put legal decisions into the context of how concepts and ideas have evolved in our society. Over a 6 000-year period, humanity has not advanced much at a moral level. The means we have of killing people have become much more sophisticated but the underlying instinct that drives this action is the same. So not much progress on

Nous nous sommes aperçus alors d'une chose qui nous a inquiétés, c'est que, à notre avis de généralistes posant un œil un peu distant mais attentif sur ce sujet, la délimitation juridique de ce qui est brevetable et de ce qui ne l'est pas en matière de logiciels est très incertaine, y compris dans la jurisprudence de l'Office européen des brevets et de ses Cours. Ce fût du moins notre impression. Il nous a fallu devenir consommateurs pour partie de cette jurisprudence. Vous connaissez tous l'enjeu qui est que, un logiciel n'est pas brevetable sauf s'il comporte des éléments techniques nouveaux. Mais qu'est-ce que c'était que la technique ? Et nous entrons dans la consommation de textes, de commentaires et d'éléments de doctrine comme de décisions dont nous découvrons petit à petit qu'ils sont largement tautologiques, que la technique se définit par elle-même et que petit à petit on en arrive, appréciation cruelle d'un parlementaire portant jugement sur cette activité, à définir comme technique simplement tout ce qui est compliqué. Ce qui ne nous a paru ni tout à fait suffisant, ni pacificateur du champ juridique pour l'avenir, ni non plus de nature à permettre à l'Office européen des brevets lui-même de naviguer dans un domaine stable et reconnu avec des limites qui soient précises. Dans le cours de nos investigations, nous avons bien entendu auditionné beaucoup et nous avons découvert qu'il y avait des conflits. Il y a même des conflits graves.

Mesdames et Messieurs les juges des brevets, il faut que je vous dise fermement ma découverte, les masses populaires sont sur Internet. Beaucoup de parlementaires européens vous diront que jamais, depuis l'origine de ce Parlement, nous n'avons été canonnés à coup de mails avec autant de brutalité, de pression et de violence de forme. Je vous dois l'aveu d'ailleurs que lorsqu'il s'est su dans le milieu que nous cherchions une définition restrictive de ce qui était brevetable par rapport à ce qui ne l'était pas, nous avons reçu une masse de mails assez inquiétants et dont les formules étaient : "si vous faisiez cela, vous condamneriez l'avenir de l'économie mondiale, vous arrêteriez le développement dans ce domaine scientifique", enfin tout un vocabulaire que nous connaissions bien puisque les fins de phrase sont les mêmes tout au long de l'histoire et qu'au début des phrases, au XIX^e siècle, on disait "si vous empêchez le travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines, si vous voulez abaisser la durée de travail à 10 heures par jour", mais les fins de phrases sont les mêmes. Tout cela atteignait une intensité extrême que nous avons au début trouvée pittoresque et étonnante et qui, vers la fin de nos travaux, nous a paru quand même un peu inquiétante.

Les enjeux, c'est quoi au fond ? Je vais tenter de donner l'analyse philosophique que nous nous en sommes faite, tout en commençant par vous dire que la plupart des spécialistes industriels, des représentants de grandes sociétés dans leurs services juridiques, à qui nous tentions de faire passer quelques-uns des arguments qui vont venir, étaient résolument rétifs à reconnaître qu'il y avait un intérêt autre que technique à cette controverse et qu'on pouvait toucher à des choses de l'ordre de la philosophie. Et pourtant, les parlements sont là pour ça, le métier de parlementaire n'est pas de se substituer à vous dans la maîtrise d'une technique juridique, il est d'élargir le champ d'analyse pour éclairer des décisions de droit par le cadre général d'évolution des concepts et des idées de notre société. En 6 000 ans d'histoire, l'humanité n'a pas beaucoup progressé sur le plan moral. On a beaucoup sophistiqué les manières de se tuer, mais on continue avec la

gemacht. Lediglich die Art und Weise, sich gegenseitig umzubringen, wurde perfektioniert, aber man macht froh und munter mit dem Töten und Morden weiter. Kein nennenswerter Fortschritt also auf diesem Gebiet. Als Bewunderer der Höhlenmalereien von Lascaux und angesichts der Schönheit der Königsgräber Oberägyptens bin ich außerdem der Meinung, daß die Menschheit auf dem Gebiet der Kunst und in ihrem Streben nach Schönheit in sechstausend Jahren ebenfalls nicht viel weiter gekommen ist. Überwältigende Fortschritte erzielte sie hingegen auf allen technischen Wissensgebieten. Und wie wird dieses Wissen verbreitet? Durch Nachahmung. Seit Anbeginn der Zeit bis heute ist das Hauptprinzip der Verbreitung von Wissen die durch den freien Zugang zu Wissen ermöglichte Nachahmung geblieben.

Mit zunehmender Komplexität der Gesellschaftsorganisation in unseren Ländern mußte einem neuen Erfordernis Rechnung getragen werden, nämlich der finanziellen Entlohnung schöpferisch tätiger Menschen und Autoren. Wie Sie wissen, war es der große französische Theaterautor Beaumarchais, der die Autorengesellschaft ins Leben rief und Urheberrechte einführte. Mit dem Urheberrecht wurde ein Rechtssystem geschaffen, das eine Entlohnung von Autoren und anderen Kunstschaffenden ermöglicht, ohne den freien Zugang zu deren Werken einzuschränken. Das Urheberrecht beinhaltet ganz einfach das geistige Recht des Urhebers, zu Lebzeiten und für einen begrenzten Zeitraum sicherzustellen, daß sein Werk nicht verfälscht wird. Darauf beschränken sich seine Macht und seine Befugnisse. Die Menschheit hat aber nicht nur Kunstwerke, Theater- und Musikstücke hervorgebracht, sondern auch zahlreiche Gegenstände, materielle Dinge, deren Erfindung den Einsatz von Materie und Energie voraussetzt, von Naturkräften, und da dies äußerst kostspielig ist, wurde der Ruf nach einer Entlohnung, nach einer Aufwandsentschädigung laut. Diese mußte weit über der Entlohnung des geistig Schaffenden liegen, der zur Ausarbeitung eines Computerprogramms, eines Musikstücks oder eines Romans nichts weiter benötigt als etwas Papier, einen Bleistift und einen kreativen Geist. Um dies zu gewährleisten, wurde das Patent erfunden. Sie sind Patentrichter, und niemand kennt diese Rechtstradition und -schöpfung besser als Sie. Ich bin mir der Risiken bewußt, die ich eingehe, indem ich Ihnen das alles erzähle. Ich weiß, Sie finden, daß ich vieles überzeichne und in völlig unzulässiger Weise vereinfache. Ich vereinfache aber nicht nur als Mann auf der Straße, der versucht, Ihr Fachgebiet zu verstehen, sondern auch als Parlamentarier, der für all dies einen rechtlichen Rahmen bereitstellen muß. Das Patent beinhaltet im Gegensatz zum Urheberrecht ein Nutzungsverbot, es sei denn, der Nutzer entrichtet eine Lizenzgebühr als Aufwandsentschädigung für die Energie und die Gerätschaften, die für die betreffende Erfindung benötigt wurden. Soweit ist alles einigermaßen klar, und ich glaube, der Ärger, mit dem Sie heute konfrontiert sind, ist ein relativ neues Phänomen.

Vor dem Computerzeitalter bereitete die Abgrenzung von Patent und Urheberrecht keinerlei Schwierigkeiten. Dann brach das Zeitalter des Computers an, und damit auch das Zeitalter des Computerprogramms. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich vor der Académie française verbeugen, die den – wie ich finde – sehr gelungenen Begriff "logiciel" für Computerprogramme geprägt hat, um den auf diesem Gebiet allgegenwärtigen Gebrauch englischer Fachausdrücke zurückzudrängen. Ich finde, der Begriff "logiciel" ist klarer definiert und eingegrenzt als seine englische Entsprechung "Software",

that front. I, as a great fan of the caves at Lascaux, have to say that looking at the beauty of the royal tombs of Ancient Egypt, it is clear that humanity has not made all that much headway in 6 000 years when it comes to creating beauty or art. However, humanity has made fabulous strides forward in the technical fields, thanks in part to knowledge disseminated by means of copying. From the dawn of time until the present day, the sharing of knowledge has functioned first and foremost on the basis of copying permitted by free access to knowledge.

As the structures of our countries became more complex, a new need – the need to pay creators and writers – emerged. As you know, the great French dramatist de Beaumarchais is the father of the copyright collecting society and the very notion of copyright, which is a legal arrangement to remunerate writers and other creators without restricting access to their work. It is simply authors' moral right not to have their work misrepresented over their lifetime and for a limited period after that. And that is as far as its protection extends. However, humanity has done more than come up with works of art, plays and music. It has also invented countless objects, for which it has had to use material, energy, or harness natural forces at great cost, making it necessary to provide compensation to a level many times higher than simply paying a creator who needs software, a music stave, a novel, or a pen and paper and a well-developed intellect. The patent was invented to enable this reimbursement, and you as patent judges are more familiar than any with this tradition and legal construct. I am running a certain risk in telling you all this because I know that I am greatly oversimplifying the situation. But these are the simplifications not just of the man in the street at pains to understand your discipline but also those of a parliamentarian whose job it is to create the legal framework in which all this is supposed to happen. Unlike copyright, patents prevent use except where a licence fee is paid to compensate for the energy or tools used to arrive at the invention in question. This much is more or less clear, and I think that the bigger problems with which you are now confronted are relatively recent.

This distinction presented no difficulties before the computer age, which in turn ushered in the software era. Incidentally, I would like to congratulate the Académie française for once for coming up with the French term "logiciel" as part of the bid to fend off the linguistic attack which could give us no alternative but to talk about these matters in English. I find the French "logiciel" is better defined than the term "software", a fact that has given rise to translation errors because the English term describes a broader concept than the French one. But let me stick to my subject and my own language.

même ardeur et la même intensité. Pas de progrès notable de ce côté-là. Moi qui suis un admirateur de la grotte de Lascaux, je suis obligé de dire devant la beauté des tombes royales de la haute Egypte que l'humanité n'a pas non plus en 6 000 ans d'histoire énormément progressé sur le plan de la création de beauté ou de l'art. En revanche, évidemment, l'humanité a fabuleusement progressé sur le plan de la création des savoirs, de tous les savoirs techniques. Comment se sont-ils diffusés ? Par la copie. Du fond des temps jusqu'à aujourd'hui, la loi principale de la diffusion du savoir, c'est la copie permise par le libre accès au savoir.

Il a fallu, les structures de nos pays se complexifiant, faire face à un nouveau besoin qui était de rémunérer les créateurs et les auteurs. C'est notre immense auteur de théâtre français, Monsieur de Beaumarchais, qui vous le savez, fut le créateur de la société des auteurs et créa le droit d'auteur. Le droit d'auteur est l'organisation d'un système juridique permettant la rémunération des auteurs et créateurs tout en ne touchant pas à la liberté d'accès à l'œuvre. Le droit d'auteur s'accompagne simplement d'un droit moral de l'auteur à constater de son vivant et pour une durée limitée dans le temps qu'il n'y a pas dénaturation de son œuvre. Et là se limite son pouvoir et son autorité. Mais l'humanité n'a pas inventé que des œuvres d'art, des pièces de théâtre et des morceaux de musique. Elle s'est mise à inventer beaucoup d'objets, beaucoup de choses matérielles et pour les inventer, il fallait mettre en œuvre de la matière ou de l'énergie, des forces de la nature et ses mises en œuvre étaient énormément coûteuses, appelaient donc une rémunération, enfin un remboursement même, infiniment plus fort que simplement la rémunération d'un créateur intellectuel qui a besoin pour créer, fut-ce un logiciel, mais une portée de musique ou un roman, d'un peu de papier, d'un crayon et d'une cervelle bien faite. Pour permettre ces remboursements, on a inventé le brevet et vous êtes juges de brevets et vous êtes les plus experts de cette tradition et de cette création juridique. Je prends d'ailleurs en vous racontant tout cela quelques risques, parce que je sais que vous trouvez que je caricature beaucoup et que mes simplifications sont parfaitement abusives. Mais ces simplifications ne sont pas seulement celles de l'homme de la rue qui essaie de comprendre votre discipline, mais ce sont aussi celles du parlementaire qui est bien obligé de fournir le cadre légal dans lequel tout cela se passe. Le brevet est, à l'inverse du droit d'auteur, une interdiction d'utiliser sauf à payer une redevance permettant de rémunérer l'énergie ou les outillages qui ont été mis en œuvre à l'occasion de l'invention dont nous parlons. Jusque-là tout est à peu près clair et je pense que les grands tracassés auxquels vous êtes confrontés maintenant sont relativement récents.

Car cette distinction ne souffrait pas de difficultés avant l'ère de l'ordinateur. Et puis est venue l'ère de l'ordinateur et avec elle celle du logiciel. Incidemment je veux saluer l'Académie française, pour une fois heureuse, qui a créé ce mot logiciel, histoire de faire face à un assaut linguistique qui voulait que nous ne parlions tous qu'anglais dans ces matières. Je trouve le mot logiciel mieux défini et plus délimité que le mot software et je me suis aperçu d'ailleurs en quelques cas qu'il y a des erreurs de traduction parce que le champ de ce qu'on appelle software est plus largement défini que le champ de

und ich habe mehrfach Übersetzungsfehler entdeckt, die sich daraus ergaben, daß der englische Begriff "Software" weiter gefaßt ist als der Begriff "logiciel" im Französischen. Aber zurück zu meinem eigentlichen Thema (und zwar in meiner eigenen Sprache): Sobald neues Wissen irgendwie mit Verstand, Logik oder wissenschaftlichem Ausdruck zusammenhängt – ich hoffe, es gibt da Überschneidungen – nimmt es heutzutage die Gestalt eines Computerprogramms an. Und was ist ein Computerprogramm? In einigen Fällen eine mathematische Formel, öfter aber eine Anzahl mathematischer Formeln. Und da mathematische Formeln mit Papier und Bleistift erfunden werden, sind sie nicht patentierbar. So steht es im Europäischen Patentübereinkommen, und der große Einstein hat sich folgendermaßen zu dieser Debatte eingelassen: "Eine mathematische Formel ist nicht patentierbar". Und somit dürften Computerprogramme auch nicht patentierbar sein.

Zugegebenermaßen sind aber für die Entwicklung, die Testläufe und die Implementierung einiger Computerprogramme Energie, Geräte oder beides erforderlich, bevor sie als gebrauchstaugliche fertige Produkte vorgestellt werden können. Klassische Beispiele, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden, sind das ABS-Bremssystem und die volumenmäßige, räumliche Komprimierung von Musik, die es ermöglicht, statt einer Dreiviertelstunde acht Stunden Musik auf einen Tonträger zu packen. In derartigen Fällen kann es ein Computerprogramm nur mit Hilfe von Material, schwerem Gerät und einem gewissen Energieverbrauch geben, der über den zum Betrieb des Computers selbst benötigten verschwindend geringen Energieverbrauch hinausgeht. Hier könnte eine Grenze gezogen werden. Schwierig wird es aber dann, wenn man feststellt, daß wie in den USA geschehen Software für Lehrzwecke den Patentstatus erhält. Ein Lehrer beispielsweise mag für seinen Unterricht ein Computerprogramm verwenden, um die Präsentation von Schaubildern zu ordnen oder vielleicht, um den Unterrichtsstoff zu strukturieren. Für die Entwicklung eines derartigen Computerprogramms wurden weder Energie, Naturkräfte noch Materie benötigt, und man kann seine Patentierbarkeit daher für ungerechtfertigt halten, zumal es sich um ein Patent auf ein Lehr- bzw. Lernmittel handelt, das angesichts der mangelnden Schulbildung ganzer Kontinente, allen voran Afrika, wie jede geistige Schöpfung unverzüglich überall bereitgestellt und kostenlos verteilt werden sollte. Ebenfalls patentiert wurde ein Computerprogramm, das bei Operationen insbesondere in der Gefäß- und Herzchirurgie zum Einsatz kommt. Dazu ist dasselbe anzumerken, es handelt sich um nichts weiter als um eine ausgeklügelte geistige Schöpfung. Wir dachten, daß sich vielleicht an diesem Punkt eine Grenze festmachen ließe. Tatsächlich verlief die Diskussion mit der Europäischen Kommission bei der ersten Lesung des Richtlinienentwurfs im Europäischen Parlament etwas merkwürdig, da es dabei um diesen Gegensatz ging. Der bei der Ausarbeitung des Richtlinienentwurfs federführende Kommissar Bolkestein, der mit dem Einverständnis des Kollegiums der Kommissionsmitglieder sprach, wiederholte ständig die folgende, von ihm sogar schriftlich festgehaltene Argumentation: "Es geht nicht darum, den Anwendungsbereich von Patenten zu erweitern, sondern darum, ihn zu klären und damit mehr Rechtssicherheit zu schaffen, aber auch darum, die bestehende Rechtsprechung zu bestätigen". Wir hörten ihm voller Anerkennung für seine Kompetenz und die geleistete Arbeit zu, spendeten Beifall und waren mit den

Once the new forms of knowledge, this new knowledge, became bound up with reason, logic or scientific expression – I hope there is some overlap here – its new expression took the form of software. So what exactly is software? It can be a mathematical formula but is more usually a set of mathematical formulae, and they are not patentable because the people who come up with these formulae only need a pen and paper to do so. According to the European Patent Convention and the great Einstein himself, a mathematical formula is not patentable, a point that was also made during the debate. Ergo software should not be patentable.

On the other hand, some forms of software cannot be fully developed or tested without using energy and/or tools. Typical examples would be the ABS braking system and the means of compressing eight hours of music on to a disk that could formerly accommodate three-quarters of an hour's worth. In these cases, the software would not exist without the use of materials, heavy equipment and more energy than the negligible amount needed to run the computer itself. This could be the dividing line. Problems arise because the US has agreed to grant patents in respect of educational software. Let's say a teacher uses software as a presentation aid. No energy, natural forces, or materials are expended on the development of this software, and one could argue that it should not be patentable because, being a teaching aid, the under-education of entire continents – beginning with Africa – would demand that it be made available and distributed immediately free of charge like any product of the human mind. Software to assist the surgeon during operations especially for vascular and cardiac surgery has also been patented. The analysis here is the same, ie it is merely a more sophisticated expression of intellectual endeavour. And we told ourselves that this could be the defining criterion. As it turned out, the debate with the Commission regarding the first reading in the European Parliament was rather strange because it revolved around this question. Commissioner Bolkestein, under whose authority the draft directive was drawn up and who was speaking on behalf of the college of Commissioners, kept insisting and even wrote that "this is not about extending the scope; it is about providing clarification and stability, but it is also about reaffirming the existing bodies of case law". On hearing this, we were all very impressed by him and the work done, and we applauded the recitals. However, on reading the body of the document, it seemed to us – our opinion clearly being partial and open to question, but nonetheless being our view with its own merits – that the provisions of this draft directive did not actually include the restrictive definition that the commissioner claimed to be providing. Through our work in this area, we had become aware of this tautology and ultimately the fact that it is impossible to find a hard and fast definition for the term "technology". Identifying such nuances of meaning is extremely complex but what it all boils down to is that "technical" just means "complicated", which is inadequate and unacceptable in our view. It was in this context that the reference to software requiring the use of energy or material for implementation and development was reintroduced into the text

ce qu'on appelle logiciel. Mais, je reste dans mon propos et dans ma langue. A partir du moment où les formes nouvelles du savoir, dès que ce nouveau savoir avait quelque rapport avec la raison, avec la logique ou avec l'expression scientifique – j'espère qu'il y a recoupement dans ces choses – sa nouvelle expression prenait la forme de logiciel. Qu'est-ce qu'un logiciel ? C'est parfois une formule mathématique, c'est plus souvent un ensemble de formules mathématiques. Et c'est parce que les formules mathématiques s'inventent avec du papier et un crayon qu'elles ne sont pas brevetables. La formule est dans la Convention sur le brevet européen, elle fut aussi dans la bouche, au moment où l'on débattait, du grand Einstein qui l'a dit sous cette forme "une formule mathématique n'est pas brevetable". Et donc les logiciels ne devraient pas être brevetables.

Mais il est vrai que quelques logiciels ne sont concevables, ne sont susceptibles d'être mis au point, expérimentés avant d'être présentés comme produits finis réutilisables, qu'à la condition de mettre en œuvre soit de l'énergie, soit des outillages, soit les deux. On cite des exemples traditionnels que vous connaissez bien : le système de freinage ABS, la réduction en volume, en espace de la musique pour mettre 8 heures de musique sur un disque plutôt que $\frac{3}{4}$ d'heure. Dans tous ces cas, il n'y a pas de logiciel s'il n'y a mise en œuvre de matériel, d'équipement lourd et consommation d'un peu d'énergie, au-delà des consommations microscopiques d'énergie pour faire marcher l'ordinateur lui-même. Cela pourrait constituer une frontière. La difficulté vient quand on s'aperçoit que nos amis américains ont accepté que soit conféré le statut de brevet à des logiciels d'accompagnement pédagogique. Un professeur faisant un cours s'accompagne d'un logiciel pour mettre dans l'ordre les présentations de schémas ou peut-être guider même la présentation des raisonnements. Là, il n'y a eu pour mettre au point un tel logiciel absolument aucune espèce d'usage d'énergie, d'usage de force de la nature, ni d'usage de matière et on peut considérer que la brevetabilité n'est pas légitime, d'autant que, s'agissant d'un brevet d'accompagnement technique scolaire, la sous-scolarisation de continents entiers et d'abord de l'Afrique exigerait qu'il soit immédiatement disponible et réparti partout gratuitement comme toute production de l'esprit. On a vu breveter aussi un logiciel d'accompagnement de la main du chirurgien en cours d'opération, en chirurgie notamment vasculaire et cardiaque. La remarque est la même, il s'agit purement d'une sophistication du travail de l'esprit humain. Et nous nous sommes dit que nous tenions peut-être là une frontière. De fait, le débat avec la Commission pour la première lecture du Parlement européen fut un peu étrange puisqu'il a tourné autour de cet antagonisme. Le commissaire Bolkestein, sous l'autorité de qui avait été conçu le projet de directive et qui parlait avec l'accord du Collège des commissaires répétait constamment son argumentation qu'il a même écrite "il ne s'agit pas d'étendre le champ, il s'agit de le clarifier et de le rendre stable, mais il s'agit aussi de confirmer les jurisprudences actuelles". Et à l'écoute nous étions tous très respectueux de sa compétence, du travail fait et nous applaudissions, les considérants nous convenaient. L'examen du corps du texte nous a fait apparaître, à notre avis – notre avis est évidemment partiel et contestable, mais c'est notre avis, il a sa vertu – que les dispositions de ce projet de directive ne comportaient pas la

Erwägungsgründen der Richtlinie einverstanden. Beim Studium des Richtlinien texts selbst zeigte sich aber – zumindest unserer Meinung nach, die man natürlich nicht zu teilen braucht, aber es ist eben unsere Meinung, und sie hat etwas für sich – daß die Bestimmungen des Richtlinienentwurfs nicht die eingrenzende Definition enthielten, die der Kommissar doch liefern wollte. Und bei unserer Beschäftigung mit diesen Fragen stießen wir dann auf die Zirkeldefinitionen und erkannten, daß sich die Definition dessen, was technisch ist, letztendlich einer präzisen Abgrenzung entzieht. All dies ist in der Tat äußerst schwierig und hochkomplex. Doch unterm Strich ist ganz einfach das technisch, was kompliziert ist, und das scheint uns völlig unzulänglich und damit inakzeptabel. Bei einer Debatte im Europäischen Parlament wurde daher der Passus über Computerprogramme, für deren Entwicklung und Implementierung Energie oder Materie benötigt wird und die damit im Gegensatz zu allen anderen patentierbar sind, wieder in den Richtlinien text aufgenommen. Mit diesem Kriterium haben Großunternehmen, die Patente anmelden, natürlich ihre Schwierigkeiten.

Diese Angelegenheit ist von enormer finanzieller Bedeutung; nach einer uns vorliegenden Schätzung würden sich die Lizenzgebühren für entsprechende Patente – falls sie denn als solche anerkannt werden – auf 35 bis 40 Milliarden Dollar jährlich belaufen. Wir sprechen also von gigantischen Summen, und ich muß gestehen, daß das Europäische Parlament, soweit mir bekannt, seit seinem Bestehen niemals anhand eines einzigen Texts über eine so weitreichende Angelegenheit zu beraten hatte. Es verwundert daher nicht, daß in diesem Zusammenhang Konflikte auftreten. Was uns hingegen sehr verwundert hat, war, daß sich weder Ingenieure noch andere Fachleute in Großunternehmen gefunden haben, die bereit gewesen wären, darüber nachzudenken, daß ihr eigener Vorschlag auf eine Statusänderung des Wissens in unserer Kultur hinausläuft.

Unsere größte Sorge und unser Hauptargument betrifft schließlich die Tatsache, daß nur zwei bis drei Prozent der neu entwickelten Computerprogramme – von denen es angeblich jedes Jahr ca. zehn Millionen geben soll – von Wirtschaftsgiganten wie Microsoft, Nokia, Apple und einigen anderen produziert werden. Die Mehrzahl aber, zwischen 96 und 97 %, wird von jungen Forschern entwickelt, von Studenten in den letzten Studiensemestern, die sich zu dritt zusammenschließen, eine gute Idee haben und versuchen, damit ein wenig Geld zu verdienen. Die Entwicklung eines Computerprogramms setzt aber immer die Nutzung anderer Computerprogramme voraus, auf denen es aufbaut. Somit gibt die bestehende Rechtsunsicherheit diesen Großunternehmen (nur wenige, vielleicht zehn, können es sich leisten, mächtige Anwaltskanzleien mit der Jagd auf die widerrechtlichen Nutzer ihrer Patente zu beauftragen) die Möglichkeit – die noch erweitert würde, wenn man die Rechtsunsicherheit durch eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs von Patenten beheben wollte –, das winzige Startup-Unternehmen mit 50 000 Euro Kapital ausfindig zu machen, das vier Studenten mit einem guten Computerprogramm aufgegriffen haben, welches sie mit Hilfe irgendeiner Vorläuferversion einer von Microsoft patentierten Software entwickelt haben. Diese werden dann etwa zur Zahlung von 10 000 Dollar aufgefordert. Damit wird dem kreativ sprudelnden Output auf diesem Gebiet das Wasser abgegraben. Und weil dies den Nutzern von kostenloser Software bewußt ist, haben sie mit großem Einsatz gekämpft und sich sogar organisiert, und

during a European Parliament debate. Making only this form of software patentable is clearly problematic for companies that file a lot of patents.

There are huge financial interests at stake in this business. One estimate puts the annual value of patent-related fees at between 35 and 40 thousand million dollars. We are talking about vast sums here, and I must also confess that I do not think that the European Parliament has ever in its history had to consider a single document with such vast implications. It therefore comes as no surprise that people are at loggerheads with one another. However, it is a mystery not to be able to find engineers, specialists from the big companies who are prepared to think seriously about what they are proposing, ie changing the status of knowledge in our world.

Basically, our big concern, our main argument, is that of the new software developed – the millions, or tens of millions of pieces each year it would seem – just two or three per cent is produced by the economic giants Microsoft, Nokia, Apple and a handful of others. Most software, 96-97%, is the work of young researchers, students about to finish their degrees, who get together, say in a group of three, have a good idea and want to exploit it commercially. It is taken for granted that new software is developed using existing software. This means that the present legal uncertainty – which would be exacerbated if one claimed to be removing the economic uncertainty by extending the scope – allows these big companies (the rare few – ten or so – able to pay very powerful law firms to track down users of their patents) to identify, for example, a fledgling company set up by four students with EUR 50 000 to launch a good piece of software they had developed using a version that pre-dated the previous version of some Microsoft software and say "that will be 10 000 dollars, thank you very much". This could hold back the inventive tide in this area. And it is for this very reason that users of free software put up a strong fight, form groups and the surprising thing is that in some of our countries – I am not familiar with the situation in Belgium, but know with regard to France and Germany – that certain administrations such as the French Ministry of the Interior are changing their IT set-ups and replacing Microsoft with Linux, which is the main open-source software, ie software developed with the source code accessible to all. For reasons of transparency and so as

définition limitative que pourtant le commissaire prétendait donner. Et c'est en travaillant sur ces sujets que nous avons découvert cet aspect tautologique et finalement le fait que la définition de ce qui est technique échappe à toute limite précise. Tout cela est en effet d'un raffinement, d'une complexité extrême. Mais au total ce qui est technique est simplement ce qui est compliqué, et cela nous paraît tout à fait insuffisant, donc inadmissible. C'est donc au cours d'un débat au Parlement européen qu'a été réintroduit dans le texte cette référence au logiciel dont la mise en œuvre, dont la mise au point, appelle l'utilisation d'énergie ou l'utilisation de matière, cela étant brevetable comme différence avec tous les autres. Ce critère fait naturellement problème pour les grandes sociétés demanderesse de brevet.

Comme cette affaire est d'une importance financière énorme, nous avons eu connaissance d'une évaluation selon laquelle le montant annuel de redevance pour brevet – ou pas – qui est en cause, serait entre 35 et 40 milliards de dollars. Nous parlons de sommes immenses et je vous dois l'aveu d'ailleurs que je ne crois pas que depuis son existence le Parlement européen ait eu, sur un seul texte, à délibérer sur une chose aussi ample. Il n'y a donc pas mystère pour nous que des gens se battent. En revanche il y a grand mystère à ne pas trouver d'ingénieurs, de spécialistes des grandes sociétés qui acceptent de réfléchir à ce qu'ils proposent eux-mêmes, c'est à dire le changement du statut du savoir dans la civilisation.

Notre grande inquiétude finalement, notre argument le plus fort, c'est que dans la production de nouveaux logiciels – il y en a des millions chaque année, paraît-il une dizaine de millions – 2 ou 3 % sont le produit de ces immenses mastodontes économiques que sont Microsoft, Nokia, Apple et quelques autres. La plupart, 96-97 %, sont produits par de jeunes chercheurs, des étudiants en fin d'études, qui se groupent à trois, qui ont une bonne idée et qui vont essayer de faire un peu d'argent avec leur bonne idée. La découverte d'un logiciel suppose toujours d'en avoir utilisé d'autres en amont. Par conséquent, l'incertitude juridique où nous sommes ouvre la possibilité – qui serait aggravée si on prétendait sortir de l'incertitude juridique en élargissant le champ – pour ces grandes sociétés (les rares, elles sont une dizaine peut-être, à pouvoir se payer de très puissants bureaux d'avocats pour aller à la chasse à l'usage de leur brevet), de repérer que la toute petite startup qui a 50 000 euros de capital, qui a été faite par 4 étudiants autour d'un bon logiciel, a utilisé pour mettre au point ce dernier un antépénultième logiciel qui, lui, est l'objet d'un brevet Microsoft: "vous nous paierez 10 000 dollars". Il y a de quoi tarir le buissonnement inventif de cette activité. Et c'est parce que les utilisateurs de logiciels gratuits le savent très bien, qu'ils se sont battus avec énergie, ils se sont même regroupés et la chose étonnante est que, dans un certain nombre de nos pays – je ne le sais pas pour la Belgique, je le sais pour la France, je le sais pour l'Allemagne – Linux, qui est le principal des logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels créés avec

erstaunlicherweise wird in einigen Ländern – ob Belgien dazu zählt, weiß ich nicht, von Frankreich und Deutschland weiß ich es definitiv –, in Behörden wie zum Beispiel dem französischen Innenministerium inzwischen statt der Microsoftprodukte zunehmend Software von Linux eingesetzt, der wichtigsten Freeware, d. h. einer Software, deren Quellcode uneingeschränkt zugänglich ist und die jedermann zur Nutzung offensteht. Aus Transparenzgründen oder auch, um nicht durch die Unterbindung des kreativen Wildwuchses einer Sittenverrohung sowie Piraterie Vorschub zu leisten, erschien es ratsamer – ein wenig wie ehemals bei den Alkohollizenzen, wenn Sie verstehen, was ich meine, man erinnert sich an die USA in der Zeit der Prohibition – es bei der freien, kostenlosen Nutzungs- und Kopiermöglichkeit in diesem Bereich zu belassen.

Das Europäische Parlament hat lange und ausgiebig beraten, und seine großen politischen Gruppierungen waren innerlich gespalten. Im Laufe einer hitzigen internen Debatte stimmte die Fraktionsgemeinschaft der sozialdemokratischen Parteien drei mal für die Beibehaltung von freier Software, d. h. für die in technischer Hinsicht restriktivste Definition des Anwendungsbereichs für Softwarepatente, nämlich die von mir soeben erläuterte Definition, bei der das Kriterium der Verwendung von Energie oder Materie zugrundegelegt wird. Unsere Berichterstatterin Frau MacCarthy, die sich zunächst für den Richtlinienentwurf der Kommission ausgesprochen hatte, schloß sich später aufgrund des Fraktionszwangs dem von mir hier erläuterten Standpunkt an. Ich gestehe, nach sechs freudlosen Monaten, in denen ich mir im Kulturausschuß diese Daten und Techniken sowie dieses Vokabular einverleiben mußte, war ich wachsam geworden. Als Berichterstatter war ich an diesem Meinungsumschwung nicht ganz unbeteiligt. In der Plenarsitzung haben wir Kommissar Bolkestein gegenüber wie folgt argumentiert: "Wir haben uns alle Ihre schönen schriftlich oder mündlich vorgetragene Argumente angehört und Ihnen beigepflichtet. Unseres Erachtens ist es Ihnen aber nicht gelungen, sie in ein hinreichend präzises und kohärentes Rechtssystem zu übertragen. Daher haben wir Ihre Arbeit in Ihrem Sinne verbessert". Er war wütend, ließ nicht mit sich reden, und das Ganze endete mit einer Abstimmung, deren Ergebnis ganz erstaunlich war: 361 oder 362 Stimmen (so genau weiß ich das jetzt nicht mehr, aber etwas mehr als 360 Stimmen) gegen 150. Das ist eine deutliche Mehrheit, umso mehr, als einige der 150 Gegenstimmen von Abgeordneten der Grünen stammten, die keinerlei Einschränkung und daher gar keine Richtlinie wollten – ich selbst halte ihre Beurteilung der Lage für falsch, aber sie wollten eben keinerlei Einschränkung riskieren. Viel mehr noch als wir selbst waren sie absolute Befürworter der völlig freien Software. Ich halte ihre Position für verfehlt und bin der Meinung, daß man es sich nicht leisten kann, keine rechtsverbindliche Regelung zu treffen. Nichtsdestoweniger sind nicht alle 150 Stimmen, die gegen den Mehrheitsentwurf des Europäischen Parlaments votierten, den Befürwortern eines "extensiven Patentschutzes" zuzurechnen, um es einmal so zu formulieren.

So kam es, daß keine Einigung über den Richtlinienentwurf erzielt werden konnte und er an die Europäische Kommission und den Ministerrat zurückverwiesen wurde. Wir fanden es unschön, daß der Ministerrat die zweieinhalb Monate, in denen es wegen Neuwahlen kein Europäisches Parlament gab, dazu genutzt hat, klammheimlich die wesentlichen Bestimmungen des zweiten Richtlinienentwurfs festzulegen.

not to leave themselves open to bullying and piracy while at the same time stifling innovation, they thought it better – the analogy being the US Prohibition in inter-War years – to uphold the principles of free use and copying in this domain.

The European Parliament spent a long time discussing this matter, and it became a cause of dissent among its large political groups. Over the course of an intense debate within the socialist group, we voted three times to keep open-source software, ie for the most technically restrictive definition in relation to software patents, ie the one I have just outlined which applies the use of energy or material criterion. Our rapporteur, Ms MacCarthy, who initially approved the Commission's draft directive, at the second reading and under pressure from her group came round to the way of thinking I am describing to you. I tell you that after the six dark months of taking in this information, technology and vocabulary on the Committee on Culture, I was ready to step into action, being the rapporteur and having a definite role to play in this business. Our argument, presented in the plenary session was to tell the Commissioner: "we listened and agreed with all of your arguments – both written and oral – but think that you have failed to implement them in a sufficiently precise and coherent legal system, so we have made some improvements that reflect your intentions". He was furious and rejected it out of hand, but as it happened the outcome was amazing: 361 or 362 – I do not recall the exact figure – just over 360 votes to 150. It was an extraordinary majority given that among the 150 were the Greens who did not want any restrictive directives at all – an analysis I believe is wrong – but they did not even want to risk imposing any restraints. Their stance was an absolutist one – much more so than ours – in favour of totally free software. I think it was the wrong position to adopt and that we could not afford not to clarify the legal position. But the fact remains that the 150 votes against the draft accepted by a European Parliament majority cannot all be said to be at the service of the patenting community at large, if I may say so.

This is why agreement was not reached on the draft directive, and why it had to be sent back to the Commission and the Council of Ministers. We rather felt that the Council of Ministers took advantage of the European Parliament's election recess of two-and-a-half months to get agreement on the main points of the second draft directive, although this is something we do not know for sure and is not public

communication totale du code source et ouverture à tous, est en train de remplacer les produits de Microsoft dans l'équipement d'un certain nombre d'administrations dont notre Ministère de l'Intérieur à nous Français. Pour des raisons de transparence ou pour des raisons aussi qui consistent à ne pas ouvrir un champ de brutalisation et de piratage en faisant taire la création buissonnante, il leur est apparu plus sain – c'est un peu analogue à l'affaire des licences d'alcool, si vous voyez ce que je veux dire, on se souvient des Etats-Unis d'entre les deux guerres, de préserver la liberté d'usage et de copie et la gratuité dans ce domaine.

Le Parlement européen a beaucoup discuté, et a vu ses grands groupes politiques se diviser. Dans un débat intense au sein du groupe socialiste, nous avons voté à 3 reprises pour le maintien des logiciels libres, c'est-à-dire pour la définition la plus restrictive, techniquement, du champ de la brevetabilité des logiciels, celle que je viens de vous proposer en utilisant le critère de l'usage d'énergie ou de matière. Notre rapporteur, Madame MacCarthy, qui dans un premier temps avait donné accord au projet de directive de la Commission, dans un deuxième temps et sous la pression de son groupe s'est ralliée à la vision que je suis en train de vous décrire. Je vous avoue qu'après les 6 mois ténébreux d'ingestion de ces données, de ces techniques et de ce vocabulaire, à la Commission de la Culture, je me suis mis en veille, j'étais donc rapporteur et j'ai joué un certain rôle dans cette bascule. Notre argument fut en séance plénière, de dire à M. le Commissaire "nous vous avons écouté, nous avons approuvé tous vos arguments littéraires écrits ou parlés, nous trouvons que vous n'avez pas su les traduire dans un système de droit suffisamment précis et cohérent et par conséquent nous avons amélioré votre propre travail dans les intentions que vous vouliez". Il était furieux, n'en a pas convenu, et tout cela s'est terminé par un vote tout à fait étonnant : 361, 362 – à une voix près je ne sais plus – un peu plus de 360 voix contre 150. C'est une majorité extraordinaire, d'autant que dans les 150, il y avait des Verts qui ne voulaient pas de directives du tout pour empêcher – je pense que leur analyse était fautive – mais ils ne voulaient même pas prendre le risque qu'on restreigne. Donc c'était des absolutistes, beaucoup plus que nous, du logiciel totalement libre. Je pense que c'était une position fautive et qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas fixer le droit. Reste que donc les 150 voix qui se sont élevées contre le projet majoritaire du Parlement européen ne sont pas à classer toutes au service des brevetés larges, si j'ose dire.

C'est dans ces conditions qu'il n'y a pas eu accord sur le projet de directive et qu'il a fallu qu'elle reparte pour la Commission et le Conseil des Ministres. Nous en avons un peu voulu au Conseil des Ministres de profiter subrepticement de la période où il n'y avait plus de Parlement européen pour cause de réélection, deux mois et demi, pour arrêter l'essentiel de son projet de deuxième directive. Nous ne le

Wir kennen den Entwurf nicht, er wurde nicht publik gemacht. Dem Vernehmen nach wurde unter irischer Präsidentschaft – Irland ist wegen seiner an Dumping grenzenden Steuersätze und sonstiger Fördermaßnahmen, die viele mächtige IT-Firmen angezogen haben, von dieser Frage unmittelbar betroffen – ein neuer Richtlinienentwurf unter Dach und Fach gebracht, der noch weniger im Sinne des Europäischen Parlaments ist als der in erster Lesung vorgelegte Entwurf. Ich weiß, mein Verhalten ist wirklich tadelnswert, denn ich betreibe hier Meinungsmaße auf bloßes Hörensagen hin, ohne den Richtlinientext zu kennen. Das ist natürlich "juristisch nicht korrekt", und Sie können so tun, als hätten Sie es überhört. Gleichwohl, wenn die Richtlinie kommt, wird es vermutlich – in psychologischer Hinsicht – zu einer kurzen Konfrontation kommen: "Bevor Sie mit der Ausarbeitung des neuen Richtlinienentwurfs begonnen haben, hätten Sie zumindest so lange warten können, bis das neue Parlament sich konstituiert hatte, und eine hinreichende Öffentlichkeit herstellen müssen, um uns eine Teilnahme zu ermöglichen".

So haben sich die Dinge zugetragen, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, und nun bleibt uns noch die zweite Lesung. Mir ist klar, daß sie sich kontrovers gestalten wird. In beiden Lagern werden die Messer gewetzt, Koalitionen geschmiedet und markige E-Mails versandt. Ich habe versucht, Ihnen unsere Argumente zu erläutern. Wir sind nicht im Besitz der absoluten wissenschaftlichen Wahrheit; will man aber nicht der Einfachheit halber die Patentierbarkeit jedes x-beliebigen Computerprogramms uneingeschränkt zulassen und es damit Microsoft ermöglichen, in Zukunft jede Verbreitung von neuem Wissen weltweit zu kontrollieren (denn darauf läuft es hinaus), dann muß unseres Erachtens ein Kriterium gefunden werden, das irgendwo ansetzen muß. Wir sind gerne bereit zuzugeben, daß das explizite Kriterium der Nutzung von Energie oder Materie, das von Herrn Bolkestein zurückgewiesen wurde, seine Schwächen hat und Beweisschwierigkeiten mit sich bringt. Es ist aber das einzige Kriterium, das uns untergekommen ist. Wir setzen daher unsere Arbeit fort, im Bemühen um immer größere Präzision und eine schlüssige Gedankenführung, die freilich auf gesicherten rechtlichen und wissenschaftlichen Grundlagen beruhen müssen. Das wird uns im kommenden Jahr beschäftigen, und ich freue mich schon auf das Ergebnis dieser kontroversen Debatten. Nebenbei bemerkt wurde ich im neu gewählten Europäischen Parlament einem anderen Ausschuss zugewiesen, nämlich dem Rechtsausschuss, und letzte Woche, meine sehr geehrten Damen und Herren – diesen Schock kann ich Ihnen leider nicht ersparen – wurde ich zum Berichterstatter für die zweite Lesung des Richtlinienentwurfs bestimmt.

knowledge. Rumour has it that, under its presidency, Ireland, which has a relatively anti-competitive tax regime to promote development, has attracted many powerful IT companies and consequently has a considerable interest in the matter, pushed through a draft directive that antagonised the various factions in the European Parliament even more than at the first reading. I realise how lame it is to make a case based on rumour and not fact, a practice which goes against all legal principles and you should pretend never happened. The only thing is that when the time comes, there will probably be "bad vibes" generated by the feeling that "you could have waited until the new Parliament had convened to work on the new draft directives when there was enough publicity for us to have some say in the matter".

This is the background to the situation. We are waiting now for the second reading, which I know will be a battle. Both camps are preparing for combat, entering into uneasy alliances and making a lot of e-mail noise. I have attempted to present our arguments here today. If we are to disallow patents on all forms of software, which would be complicated, and ultimately prevent Microsoft from controlling all dissemination of new knowledge, we see a need for some criteria. We freely admit that the criterion rejected by Mr Bolkestein regarding the use of energy or material may be flawed and difficult to ascertain but it is our only option so far. We will pursue our efforts and try to be ever more precise, and provide sound reasoning with a legal and scientific basis. This will keep us busy in the coming year and I am looking forward to seeing the outcome of the battles that lie ahead. Incidentally, you may be interested to learn that in the new Parliament I have switched committee and am now a member of the Committee on Legal Affairs, and, ladies and gentlemen, would you believe it, I was appointed rapporteur for the second reading on this subject!

connaissons pas, il n'est pas public. La rumeur veut que sous présidence irlandaise, un pays dont le relatif dumping fiscal, enfin les efforts de promotion du développement ont attiré chez lui beaucoup de sociétés informatiques puissantes, et qui est donc concerné par l'affaire, a rebouclé un projet de directive qui est encore plus à l'antagonisme des orientations du Parlement européen que la première lecture. Je viens de me conduire très mal, puisque je fais un procès d'intention appuyé sur des rumeurs et sans avoir de texte, c'est évidemment une attitude parfaitement contraire à tout scrupule juridique et vous pouvez faire comme si vous l'oubliez. Reste que quand nous verrons arriver la directive, il y aura probablement un moment de confrontation psychologique. "Vous auriez pu attendre qu'on soit réuni en nouveau Parlement pour faire les travaux d'élaboration du nouveau projet de directives dans des conditions de publicité suffisante pour qu'on participe à la chose".

Voilà comment les choses se sont passées, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il nous reste donc une seconde lecture. J'ai compris qu'elle va être combative. Dans les deux camps on affine les armes, on force les coalitions et on tonitruie par e-mail. J'ai tenté de vous donner la délimitation de nos arguments. Nous ne sommes pas détenteurs d'une certitude scientifique absolue, mais nous pensons simplement que pour aboutir à ne pas permettre la brevetabilité pure et simple, parce que c'est compliqué, de tout logiciel à propos de n'importe quoi, et donc ne pas permettre à la société Microsoft de contrôler dans l'avenir toute diffusion des nouveaux savoirs dans le monde, puisque c'est de cela qu'il s'agit, il nous faut bien un critère quelque part. Nous sommes prêts à admettre que le critère explicite – celui dont ne voulait pas Monsieur Bolkestein – de l'usage d'énergie ou de l'usage de matière, peut avoir ses imperfections, sa difficulté d'investigation, mais c'est le seul que nous ayons rencontré sur notre chemin. Nous continuons donc ce travail avec le souci d'être toujours plus précis, d'assurer l'acuité de nos raisonnements en même temps que leur base tant légale que scientifique. Cela va nous occuper dans l'an qui vient et je savoure d'avance le résultat de ces grandes bagarres. Incidemment, dans le nouveau Parlement, j'ai changé de Commission, je suis maintenant à la Commission juridique et Mesdames et Messieurs, la semaine dernière – vous aurez donc le choc de cette nouvelle – j'ai été nommé rapporteur pour la deuxième lecture sur ce sujet.

Laurette ONKELINX*
Patrick LECLERCQ**

Herr Vorsitzender,
 meine sehr geehrten Damen und Herren,

zunächst einmal möchte ich den Veranstaltern dieses Symposiums meinen Dank aussprechen.

Das Recht am geistigen Eigentum steht gegenwärtig sowohl auf nationaler als auch auf europäischer und internationaler Ebene mehr denn je im Blickpunkt des öffentlichen Interesses.

Dieses Rechtsgebiet entwickelt sich nämlich seit einigen Jahren unter dem Einfluß des technischen Wandels in unseren Gesellschaften und der Globalisierung der Handelsbeziehungen weiter.

Der technische Fortschritt erfaßt außerdem neue Bereiche wie die Gentechnik (die sogenannte Biotechnologie).

Diese Bereiche sind untrennbar mit der menschlichen Person verbunden, und die jüngsten Entwicklungen haben daher nicht nur zu einer Anpassung der geltenden Rechtsnormen geführt, sondern auch zu einem grundlegenden Überdenken der Konzepte, die unserem Gesellschaftsbild zugrunde liegen.

Außerdem darf nicht übersehen werden, daß beim Recht am geistigen Eigentum und insbesondere bei Patenten auch zum Teil gigantische finanzielle Interessen auf dem Spiel stehen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß nicht nur ein Großteil der Bevölkerung, sondern auch viele Fachleute die Verflechtung von Leben und Gewinnstreben mit einem gewissen Unbehagen betrachten.

Jedem von uns ist noch der Wettlauf um die Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Gedächtnis, den sich ein Privatunternehmen und eine internationale wissenschaftliche Organisation lieferten. Während das Privatunternehmen keinen Hehl daraus machte, daß es ihm dabei auch um den erhofften Profit ging, verwies die Organisation stets auf ihre uneigennütigen und rein philanthropischen Ziele.

Nach dieser kurzen Einleitung möchte ich Ihnen nun meine persönlichen Überlegungen zu diesen Fragen vorstellen. Mein Standpunkt ist natürlich nicht der des Fachmanns, sondern der einer Politikerin und Bürgerin, die den gegenwärtigen Herausforderungen, Chancen und Risiken klar ins Auge sehen möchte.

Mein Redebeitrag orientiert sich daher ganz am Menschen – soweit sein "Menschsein" angesprochen ist und als Individuum.

Die Anerkennung des Individuums stellt sich in der Tat als Ausgangspunkt für die Entstehung und Entwicklung des Rechts am geistigen Eigentum dar.

Das Recht am geistigen Eigentum geht auf das 18. Jahrhundert zurück – das Jahrhundert, in dem man das Individuum entdeckte. Mit dem Recht am geistigen Eigentum sollte die – tatsächliche oder fiktive – Urheberschaft an künstlerischen Werken sowie an den mit der Industrialisierung einhergehenden Entdeckungen geschützt werden.

Laurette ONKELINX*
Patrick LECLERCQ**

Chairman,
 ladies and gentlemen,

Let me begin by thanking the organisers of this symposium.

Intellectual property is more topical than ever at national, European and international level so it is only fitting that such an exchange of views takes place at this time.

The last few years have seen the introduction of new IP legislation to cope with developments brought about by technological change and trade globalisation.

What is more, technological innovation is taking place in new fields such as the life sciences, or biotechnology as it is known.

These fields impinge directly on human life and mean that these new developments not only demand the amendment of existing legislation, but also call for a fundamental reappraisal of our whole notion of society and its core values.

We should never lose sight of the direct link between intellectual rights, particularly patents, and the sometimes huge vested interests, which is why it is hardly surprising that a lot of ordinary people, not to mention many experts, find the connection between life and the pursuit of profits somewhat disturbing.

We all remember the race between a private company and an international scientific organisation to decode the human genome, the former making no secret of its profit motive and the latter stressing that its work was of an altruistic nature purely for the benefit of mankind.

Allow me now to share with you some of my own thoughts on this subject, not those of an expert, I hasten to add, but rather those of a politician and of an ordinary person who wishes to weigh up carefully the various considerations.

As you will see, the point I keep coming back to today is humanity in all its facets and individuality.

Indeed it would seem that IP law came about as a form of recognition of individuals.

First emerging in the eighteenth century, the century of the rise of the individual, this legal domain aims to protect the – real or fictitious – originator of artistic creations and industrial inventions.

Laurette ONKELINX*
Patrick LECLERCQ**

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les organisateurs de ce colloque.

Celui-ci se déroule alors même que l'actualité relative à la propriété intellectuelle est plus présente que jamais, tant sur le plan national que sur le plan européen et international.

Ce droit évolue en effet depuis quelques années sous l'influence des mutations technologiques que connaissent nos sociétés et du mouvement de mondialisation des échanges.

L'innovation technologique investit par ailleurs de nouveaux domaines, tels que les sciences du vivant, également appelée "biotechnologie".

Ces domaines sont intimement liés à la personne humaine, de sorte que ces nouveaux développements sont non seulement source d'une adaptation des normes juridiques en vigueur, mais suscitent en outre une réflexion fondamentale s'agissant de concepts qui sont à la base de notre perception de la société.

Je rappelle par ailleurs que la question des droits intellectuels, et plus particulièrement des brevets, est directement liée à des enjeux financiers, parfois colossaux. Au vu de ce constat, il n'est donc guère étonnant qu'une grande partie des citoyens, de même que de nombreux spécialistes, considèrent avec un certain malaise l'amalgame qui est fait entre le vivant et le but de lucre.

Tout le monde se souvient à cet égard de la course au décodage du génome humain qui s'était produite entre une firme privée et une organisation scientifique internationale, la première citée ne cachant pas le profit qu'elle entendait retirer de cet exercice, tandis que l'autre soulignait le caractère désintéressé et purement philanthropique de sa démarche.

Après ces quelques mots d'introduction, je souhaiterai vous livrer les réflexions qui sont miennes dans ce domaine. Comme de bien entendu, ces propos ne sont pas ceux d'un spécialiste, mais d'une femme politique et d'une citoyenne qui souhaite considérer avec lucidité les défis et les enjeux de l'heure.

Le fil conducteur de mon intervention s'impose avec évidence, c'est celui de la personne, dans toute son humanité et toute son individualité.

La reconnaissance de l'individu apparaît en effet comme la source de l'émergence et du développement du droit de la propriété intellectuelle.

C'est au XVIII^{ème} siècle en effet, le siècle de la découverte de l'individu, qu'apparaît le droit de la propriété intellectuelle. Ce dernier vise à protéger la paternité – réelle ou fictive – des créations artistiques et des découvertes liées à l'activité industrielle.

* Vize-Premierministerin und Justizministerin.

** Berater im Kabinett der Vize-Premierministerin und Justizministerin.

* Deputy Prime Minister and Minister of Justice.

** Adviser, Cabinet of the Deputy Prime Minister, Minister of Justice.

* Vize-Première Ministre et Ministre de la Justice.

** Conseiller, Cabinet de la Vice-Première Ministre, Ministre de la Justice.

Der Urheber sollte persönlich vom Ergebnis seiner kreativen geistigen Tätigkeit profitieren, unabhängig davon, ob diese ihren Niederschlag auf künstlerischem oder praktischem Gebiet fand.

Mit der rasanten Entwicklung, die sich bei den Vorstößen auf künstlerischem und auf gewerblichem Gebiet vollzog – wobei diese mitunter Hand in Hand gingen – wurde das Recht am geistigen Eigentum mit der Zeit zu einem sehr speziellen und hochkomplexen, für den Laien schwer durchschaubaren Rechtsgebiet.

Es erscheint mir daher sinnvoll – und sei es nur zu meiner eigenen Erbauung –, die großen Unterteilungen des Rechts am geistigen Eigentum kurz zu skizzieren.

In der Rechtsliteratur werden zwei große Teilbereiche unterschieden, nämlich das geistige Eigentum an Werken der Kunst und Literatur einerseits und das gewerbliche Eigentum andererseits.

Beim Eigentum an Werken der Kunst und Literatur unterscheidet man zwischen Urheberrechten und den jüngeren sogenannten verwandten Schutzrechten. Letztere sollen die Rechte derjenigen schützen, die im weitesten Sinne am kreativen Schaffensprozeß beteiligt sind, ohne Urheber im eigentlichen Sinne des Wortes zu sein. Die Inhaber von verwandten Schutzrechten genießen ähnliche Rechte wie ein Urheber, die mit diesen jedoch nicht völlig identisch sind.

Das Recht am gewerblichen Eigentum umfaßt zahlreiche Rechte, von denen die zwei bedeutendsten die Marke und das Patent sind.

Das Recht an der Marke erfaßt und schützt die verschiedenen Arten von Zeichen, die der Kennzeichnung der Produkte eines Unternehmens dienen.

Das Patent (oder "Erfinderpapent", wie es im belgischen Gesetz vom 28. März 1984 genannt wird) schützt in erster Linie den Erfinder, zunehmend aber auch diejenigen, welche die Forschungsvorhaben finanzieren, die schließlich zu einer Erfindung führen.

Auffallend ist der internationale Charakter des Rechts am geistigen Eigentum; dies gilt für seinen Ursprung, seine Funktion, seine Erfordernisse und seine Besonderheiten. Internationale Abkommen, einheitlich ausgestaltete Gesetze, europäische Richtlinien und Verordnungen sowie künftig das Tätigwerden der Welthandelsorganisation kennzeichnen die geschichtlichen Entwicklungsstadien dieses Rechts.

Dieser internationale Charakter war dem Recht am geistigen Eigentum schon immer eigen, und er erinnert an das 18. Jahrhundert und den damals herrschenden Geist der Weltoffenheit und der Verbreitung der Ideen über die vom Menschen errichteten geographischen, politischen und nationalen Grenzen hinweg.

Wir dürfen uns aber von diesen historischen Gegebenheiten nicht den Blick verstellen lassen. Heute ist der internationale Charakter des Rechts am geistigen Eigentum allzuoft eher gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wettbewerb zwischen den Staaten und dem Streben nach einem möglichst extensiven Schutz sowie einer maximalen Rendite der getätigten

In this scheme of things, originators should, as individuals, reap the rewards of their intellectual, creative labour, be this of an artistic or more practical nature.

Over time and on account of the exponential intensification of artistic and industrial activity – one sometimes going hand in hand with the other – intellectual property has become a highly specialised area of awesome complexity to the layman.

Allow me – if only for my own benefit – to set out the main areas of IP law.

A distinction is made between two broad fields: artistic and literary property and industrial property.

Artistic and literary property is covered by copyright and, more recently, related rights, which protect the rights of those who are not strictly speaking creators but contribute to the creative process in the broad sense of the term. Proprietors of related rights have rights that are comparable but not identical to those of the creator.

Industrial property covers a whole range of rights, the two most significant being the trademark and the patent.

Trade mark law extends to and protects signs of various types used to identify the products of a particular company.

The patent or "patent for invention" as it is referred to in the Belgian law of 28 March 1984 provides protection first and foremost for inventors but also, increasingly, for those who fund research leading to an invention.

It is remarkable to what degree the origins, function, needs, and very essence of intellectual property are international in nature. By this I mean the way in which the history of this legal domain has been marked by international conventions, standard legislation, European guidelines and regulations and, from now on, the involvement of the World Trade Organization.

IP has always been associated with this international spirit and it calls to mind once again the eighteenth century and the sense of "opening up" of that time, the spread of ideas beyond geographical, political or national boundaries imposed by man.

But while that was the case in the past, we should be under no illusion about the way things are today. The international nature of IP law is now more often synonymous with economic competition between countries, and with the desire for protection and maximisation of return on investments rather than with a philanthropic exchange of ideas. The quest

Selon cette optique, l'auteur, en qualité d'individu, doit profiter des fruits de son activité intellectuelle créative, que celle-ci se déploie sous une forme artistique ou pratique.

Au fil du temps et au gré du développement exponentiel de l'investigation artistique ou industrielle – l'une conjuguant parfois ses efforts avec l'autre – le domaine de la propriété intellectuelle est devenu une branche du droit très spécialisée et d'une complexité redoutable pour le non-initié.

Il ne m'apparaît donc pas inutile – ne fut-ce que pour mon propre confort – d'énumérer les grandes divisions du droit de la propriété intellectuelle.

Les auteurs distinguent deux grands ensembles, qui comprennent respectivement la propriété artistique et littéraire et la propriété industrielle.

La propriété artistique et littéraire se décline sous la forme du droit d'auteur et, plus récemment, des droits voisins. Ces derniers protègent les droits de ceux qui, sans être auteurs *sensu stricto*, participent au processus créatif au sens large du terme. Les titulaires de droit voisins jouissent de droits semblables à ceux dont est investi l'auteur, sans toutefois s'identifier pleinement à ceux-ci.

La propriété industrielle englobe de multiples droits, dont les deux plus remarquables sont la marque et le brevet.

Le droit de la marque appréhende et protège les signes de nature diverse qui ont pour fonction de distinguer les produits d'une entreprise.

Le brevet ou "brevet d'invention" comme le désigne la loi belge du 28 mars 1984, protège au premier chef l'inventeur mais aussi, de plus en plus, celui qui a financé les recherches qui ont permis d'aboutir à une invention.

Il est frappant de noter combien le droit de la propriété intellectuelle est international dans son origine, sa fonction et ses besoins et son caractère propre. Conventions internationales, lois uniformes, directives et règlements européens et, désormais, intervention de l'Organisation Mondiale du Commerce scandent l'histoire de ce droit.

Ce caractère fut toujours présent et il rappelle une fois de plus le XVIII^{ème} siècle et son esprit d'ouverture internationale, de diffusion des idées sans souci des frontières géographiques, politiques ou nationales des hommes.

Mais ce souvenir ne doit pas nous tromper. Aujourd'hui, le caractère international du droit de la propriété intellectuelle est bien souvent plus synonyme de compétition économique entre Etats et de souci d'une protection et d'une rentabilisation maximale des investissements que d'un échange philanthropique d'idées. Cette volonté de rentabilisation se heurte

Investitionen als mit einem philanthropischen Gedankenaustausch. Dieses Rentabilitätsstreben kollidiert zuweilen mit der grundlegenden Sorge um das Wohl des Menschen, etwa im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit oder die kulturelle Vielfalt.

Paradoxerweise trägt die internationale Öffnung, die früher Symbol einer großherzigen Utopie war, heute die Züge eines kalten und erbitterten Kampfs um einträglich Pfründe und ruft bei einem Großteil der Bevölkerung – zu recht oder zu unrecht – manchmal ein Gefühl der Verunsicherung und der Ungerechtigkeit hervor.

Das Recht am geistigen Eigentum ist in der Tat zu einem weltumspannenden Regulierungsinstrument geworden, seit die Zuständigkeit dafür der Welthandelsorganisation übertragen wurde.

Um die Einhaltung dieses Rechts sicherzustellen, wurden drastische Sanktionen eingesetzt, und zwar in Situationen, die allgemeine Betroffenheit und vielfach auch Empörung hervorgerufen haben.

Sicher erinnern Sie sich noch daran, wie Brasilien unter Druck gesetzt wurde, als es beschloß, Generika herzustellen und sie an Aids-Kranke auszuteilen, um die besorgniserregende Ausbreitung der Epidemie in der brasilianischen Bevölkerung einzudämmen, für die die vorhandenen Medikamente meist unerschwinglich waren.

Muß das Recht des einzelnen auf eine Entlohnung für seine Erfindung immer und überall dem unveräußerlichen Recht jedes Menschen auf Leben und Gesundheit vorgehen?

Es ist natürlich legitim, daß Unternehmen, die Personal, Zeit und Geld auf die Entwicklung neuer Medikamente verwandt haben, das erhalten, was man als "Return on investment" bezeichnet. Unternehmen sind keine Wohltätigkeitsvereine, und die für ihre Tätigkeit erforderlichen Geldquellen würden versiegen, wenn sie keine Möglichkeit hätten, Gewinne zu erzielen.

Es muß jedoch ein gangbarer Kompromiß zwischen Rentabilitätsabwägungen und der Sorge um die öffentliche Gesundheit gefunden werden.

Ich persönlich bin der Ansicht, daß die Entlohnung des Inhabers eines geistigen Schutzrechts angemessen und ausreichend sein sollte. Sie sollte es ihm insbesondere ermöglichen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und – im Fall einer Gesellschaft – rentabel zu arbeiten. Sie sollte außerdem künftige Entdeckungen ermöglichen, d. h. Forschung attraktiv machen.

Gleichzeitig müssen die betreffenden Entdeckungen aber auch der Allgemeinheit zugute kommen. Nachteile für die Öffentlichkeit infolge eines zu egoistisch ausgestalteten Schutzes von Erfindungen sind nicht hinnehmbar.

Aufgrund der gigantischen Summen, die für Innovationen auf den zukunftsreichsten Gebieten, nämlich der Informatik und der Biotechnologie, aufgebracht werden müssen, wird außerdem die Kluft zwischen den sogenannten "hochentwickelten" Ländern und den übrigen Ländern mit jedem Tag etwas weiter.

for profits sometimes comes into sharp conflict with basic human considerations such as public health or cultural diversity.

Paradoxically, this opening up at international level, formerly evocative of grand utopianism, now comes across as being a cold, cut-throat battle for financial gain, stirring up in most people – whether rightly or wrongly – feelings of insecurity and injustice.

Now that the World Trade Organization has taken on responsibility for management of IP law, it has effectively become a tool for global regulation.

We were all appalled at the cases where most intimidating coercive measures were taken to ensure that this law was being upheld.

I scarcely need to remind you of the threats made to Brazil when, in an effort to curb its AIDS epidemic, it decided to produce generic drugs for the sick because most Brazilians could not afford the patented medicines.

Does the protection of an individual's right to financial recognition for his invention take precedence over another's inalienable right to life and health?

At the same time, companies that have devoted staff, time and money to developing new remedies have a legitimate claim to a return on their investment. These companies are not charities and the funds they need to operate would dry up if they did not have the potential to generate a profit.

However, a compromise must be found between the desire to make money and public health.

In my view, proprietors of intellectual rights are entitled to a reasonable level of remuneration that will enable them to pursue their work, and in the case of companies, allow them to make a profit. This financial reward should also make it possible to carry out further research, i.e. make research an attractive proposition.

In return, these discoveries must be put into the public domain. People cannot be held to ransom on the basis of a protective right that is formulated in overly selfish terms.

In any case, the vast resources needed today for innovation in the leading fields – by which I mean IT and biotechnology – widen the divide each day between what are referred to as "developed" countries and the rest of the world.

parfois à des considérations humaines essentielles, telles que la santé publique ou la diversité culturelle.

C'est un paradoxe de constater que l'ouverture internationale, symbole de généreuse utopie autrefois, se dessine à présent sous les traits d'une froide et féroce lutte pour le profit et est parfois vécue par la majorité de nos populations – à tort ou à raison – avec un sentiment d'insécurité et d'injustice.

Le droit de la propriété intellectuelle est en effet devenu un outil de régulation planétaire dès lors que l'Organisation Mondiale du Commerce s'est vue investie de sa gestion.

Des moyens de coercition très intimidants ont été employés afin de veiller au respect de ce droit, dans des hypothèses qui nous ont tous interpellés et en ont indigné beaucoup.

Point n'est besoin de rappeler les menaces dont a notamment fait l'objet le Brésil lorsque, pour faire face à l'évolution inquiétante de l'épidémie du SIDA au sein de sa population et au vu du coût trop élevé des médicaments pour la plus grande partie de ses citoyens, ce dernier Etat s'est résolu à produire des médicaments génériques en vue de les distribuer aux malades.

La protection du droit d'un individu à se voir rémunérer pour son invention doit-elle ainsi sans nuance primer le droit inaliénable de tout individu à la vie et à la santé ?

Il est bien entendu légitime que les sociétés qui ont consacré personnel, temps et argent à la mise au point de nouveaux remèdes puissent recevoir ce que l'on appelle un "retour sur investissement". Ces firmes ne sont pas des sociétés de bienfaisance et les fonds qui assurent leur fonctionnement se tariraient si leur capacité à générer du profit n'était pas assurée.

Il convient toutefois de trouver un compromis acceptable entre les soucis de rentabilité et de santé publique.

Je considère pour ma part que la rémunération du titulaire du droit intellectuel doit être raisonnable et suffisante. Elle doit notamment lui assurer des moyens de subsistance et, s'agissant d'une société, lui permettre d'être rentable. Elle doit également rendre possible les futures découvertes, c'est-à-dire rendre attractive la démarche du chercheur.

Ceci étant, le public doit être à même de pouvoir profiter de la découverte qui a été faite. On ne saurait accepter que le public soit otage d'une protection constituée en des termes trop égoïstes.

Par ailleurs, les sommes gigantesques qui sont aujourd'hui nécessaires à l'innovation dans les domaines les plus porteurs – j'entends le secteur de l'informatique et celui des biotechnologies – creuse chaque jour un peu plus le fossé que l'on constate entre les pays dits "développés" et les autres.

Die notwendige Anpassung des Patentrechts an die Besonderheiten der Biotechnologie hat in der Tat gewisse Befürchtungen geweckt.

Niemand stört sich daran, daß Patente auf Gensequenzen erteilt werden können, wenn Verfahren zu deren Herstellung gefunden werden. Fragwürdig ist hingegen die "vorsorgliche" Patenterteilung auf Sequenzen, von denen vermutet wird, daß sie sich in Zukunft als nützlich – und damit als lukrativ – erweisen könnten.

Entspricht dies noch dem Konzept, wonach ein Patent eine Erfindung, die gewerblich anwendbar ist, schützen soll? Oder erleben wir gegenwärtig die von einigen Fachleuten befürchtete erneute "Eroberung des Wilden Westens", bei der es genügt, einen Claim abzustecken, um jedem verbieten zu können, ihn ohne Genehmigung zu betreten?

Da die Länder der südlichen Hemisphäre oft nicht über die Mittel verfügen, sich an diesem Goldrausch zu beteiligen, ist eine derartige Entwicklung geeignet, sie von der Aufteilung des Kuchens auszuschließen und damit für lange Zeit finanziell von den Schutzrechten abhängig zu machen, die sich andere heute sichern.

Ironischerweise gehören die zukunftssträchigsten Gene – die sich somit für die Inhaber der entsprechenden Schutzrechte am rentabelsten erweisen werden – zu Organismen, die aus Biotopen der Tropenwälder stammen und damit aus den bei der Biotechnologieforschung am stärksten benachteiligten Staaten.

Hier zeigt sich wieder einmal, wie spannungsgeladen die Geschichte des Rechts am geistigen Eigentum und seine Entwicklung verlaufen – im Spannungsfeld zwischen Eigentum und Gedankenaustausch und zwischen den Interessen des Erfinders und den Interessen der Menschen, die von seinen Entdeckungen profitieren könnten.

Das Recht am geistigen Eigentum stellt zu einem bestimmten Zeitpunkt immer ein Gleichgewicht zwischen diesen Kräften dar. Dieses Gleichgewicht herzustellen ist heikel, da ein Ausgleich zwischen berechtigten konträren Interessen geschaffen werden muß.

Ich persönlich halte es für wünschenswert, daß alle von der praktischen Anwendung der Forschungsergebnisse auf diesen neuen Gebieten profitieren.

Spannungspotential auf dem Gebiet des Rechts am geistigen Eigentum birgt außerdem die Frage der gentechnisch veränderten Organismen (GVO).

Die Entwicklung und Placierung dieser künstlichen Organismen auf dem Lebensmittelmarkt sorgt für Zündstoff zwischen Nordamerika und Europa.

Im Bestreben, ihren Firmen internationale Absatzmärkte für diese neuen Erzeugnisse zu sichern, haben die USA gegen den europäischen Beschluß zur Verhängung eines Moratoriums für gentechnisch veränderte Organismen protestiert.

The changes to patent law with regard to biotechnology have given rise to certain fears.

It is not in itself worrying that patents can be granted in respect of gene sequences whose specific make-up has been identified. However, granting patents in respect of sequences that could prove useful – and thus lucrative – in the future is questionable.

Is this really what patents, which protect inventive activity with industrial applicability, are all about? Or is it, as some experts fear, a form of neo-colonialism where one has only to identify a patch of land and erect a "Keep out" sign to prevent others from prospecting without permission?

Since under developed countries often lack the means to join this "rush", it is likely that they will be prevented from having their share of the action and will consequently become financially dependent on the legal protection being put in place today.

It is rather ironic that the most promising gene sequences – and those that will be the most profitable for whoever manages to claim them as intellectual property – generally derive from organisms found in rainforest biotopes, ie in the very countries that are least developed in terms of biotechnology research.

Here again we can see the tensions that have marked the history of IP law: the conflict between property and the exchange of ideas; and the conflict between inventors' interests and those of people who could benefit from these discoveries.

In one way, IP law creates a balance between these forces, but one that is always delicate because of the conflicting yet legitimate interests involved.

I believe that everyone should benefit from applications in new research areas.

Another bone of contention in the area of IP rights is GMOs or genetically modified organisms.

The development and placing on the foodstuffs market of these artificial organisms has been a source of friction between North America and Europe.

The United States, anxious to ensure that American firms can sell these new products on the international market, decried the European decision to impose a moratorium on GMOs.

En effet, la nécessaire adaptation du droit des brevets au domaine de la biotechnologie n'a pas été sans susciter certaines craintes.

Il n'est pas perturbant que des brevets puissent être délivrés s'agissant de séquences de gènes dont on a identifié la production spécifique. En revanche, l'émission d'un brevet "au cas où", sur une séquence dont on suspecte qu'elle puisse à l'avenir se révéler utile – et donc lucrative – pose question.

Est-on toutefois bien au cœur de la conception du brevet comme protection d'une activité inventive susceptible d'activité industrielle ? Ou bien faut-il plutôt constater, comme certains spécialistes le craignent, une nouvelle "conquête de l'ouest" dans laquelle il suffit d'identifier un lopin de terre pour pouvoir y placer un panneau de propriété interdisant à quiconque d'y venir prospecter sans autorisation ?

Les pays du sud étant bien souvent dépourvus des moyens de participer à cette ruée, un tel mouvement est de nature à leur interdire de participer au partage du gâteau, et, partant, à les rendre pour longtemps financièrement dépendants de la protection juridique qui se met en place de nos jours.

Assez ironiquement, il apparaît que les gènes auxquels il est promis le plus bel avenir – et qui se révéleront les plus rentables pour ceux qui pourront prétendre à la protection intellectuelle qui y est attachée – sont en général relatifs à des organismes issus des biotopes de la forêt tropicale, c'est-à-dire précisément des Etats les plus défavorisés sur le plan de la recherche biotechnique.

On constate ainsi à nouveau combien l'histoire du droit de la propriété intellectuelle et l'évolution de celui-ci sont traversées par des tensions. La tension entre la propriété et l'échange des idées, la tension entre l'intérêt de l'inventeur et celui des personnes qui pourraient profiter de ses découvertes.

Le droit de la propriété intellectuelle à un moment donné constitue un équilibre entre ces forces, équilibre qu'il est toujours délicat d'établir dès lors qu'il s'agit de faire la balance entre des intérêts légitimes qui s'affrontent.

Je considère à ce sujet qu'il est souhaitable que tous puissent profiter de l'application qui est faite des nouveaux champs de la recherche.

Un autre axe de tension qui existe dans le champ des droits de la propriété intellectuelle est constitué par les OGM ou organismes génétiquement modifiés.

Le développement et la mise sur le marché de l'alimentation de ces organismes artificiels est la source de relations houleuses entre le continent nord-américain et l'Europe.

Les Etats-Unis d'Amérique, soucieux d'assurer à leurs firmes un débouché international s'agissant de ces nouveaux produits, ont protesté de la décision européenne d'imposer un moratoire sur les OGM.

Da dieser Konflikt aber vor allem auf dem Gebiet des internationalen Wettbewerbs ausgetragen wurde, möchte ich an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Ich werde mich auf einige Anmerkungen beschränken, die ich als Fragen formulieren möchte:

- Die Instrumentalisierung von Lebewesen durch Veränderung der genetischen Merkmale einer Spezies, insbesondere, wenn diese der menschlichen Ernährung dient, läßt die von den Lebensmittelskandalen der letzten Jahre aufgeschreckten Bürger Europas aufhorchen. Wäre es daher nicht angemessen, die Auswirkungen dieser neuen Produkte auf die menschliche Gesundheit zu untersuchen, ohne etwas zu überstürzen?
- Wird andererseits das europäische Moratorium den Graben zwischen der US-amerikanischen und der europäischen Forschung nicht derart vergrößern, daß wir selbst Gefahr laufen, von Patenten abhängig zu werden, die größtenteils von ausländischen Unternehmen angemeldet werden?
- Wie läßt sich das Bemühen um die Erhaltung der Artenvielfalt mit der Schaffung neuer Arten vereinbaren, welche die bestehenden Arten kontaminieren und unwiederbringlich auslöschen könnten?
- Läuft der Schutz des geistigen Eigentums an derartigen Organismen letztendlich nicht auf eine Versklavung der Bauern hinaus, die seit der Jungsteinzeit die menschlichen Gesellschaften ernähren und Lebensmittelüberschüsse erzeugen und damit den Fortschritt der Gesellschaften erst ermöglicht haben?

In diesem Zusammenhang fällt mir eine Entscheidung eines kanadischen Gerichts ein. Es verurteilte einen Landwirt dazu, Lizenzgebühren an einen bekannten multinationalen Biotechnologiekonzern zu zahlen, weil auf seinen Ländereien genetisch modifizierte Pflanzen aufgefunden wurden. Das Vorhandensein dieser Pflanzen war aber eben auf eine biologische Kontamination zurückzuführen, gegen die der Landwirt machtlos war.

Man sieht, wie schwierig diese Fragen sind und welche weitreichenden Konsequenzen ihre Beantwortung für die Zukunft der Menschheit haben wird.

Lassen Sie mich zuletzt darauf zu sprechen kommen, daß es sich beim Recht am geistigen Eigentum um eine hochkomplexe Materie handelt, die ein sehr spezielles Fachwissen voraussetzt.

Aus diesem Grund und wegen der von mir skizzierten grundlegenden Bedeutung dieses Rechtsgebiets muß derjenige, der dieses Recht anwendet, über vielfältige Qualitäten verfügen.

Das Richteramt ist zutiefst menschlich, denn es beschränkt sich nicht auf eine sklavische Anwendung der Rechtsnormen, sondern zielt auf einen Ausgleich innerhalb der Gesellschaft ab.

Daher möchte ich unterstreichen, wie groß auf allen Rechtsgebieten die Erwartungen der Bürger an die Richter und das diesen entgegengebrachte Vertrauen sind.

Gerechtigkeit ist ein abstrakter Begriff, und sie materialisiert sich zuweilen etwas mühsam in den von verschiedenen Gesetzgebern verfaßten Texten, insbesondere, wenn diese in

However, as this was seen first and foremost as being an international competition law issue, I will move on by throwing out a few questions:

- The instrumentalisation of life involved in changing the genetic make-up of species, especially when they form part of the human food chain, is a sensitive issue for Europeans already agitated by the food-related scandals of recent years. Should we not now take a completely rational look at the impact of these new products on human health?
- Will the European moratorium not simply increase the disparity between the level of research on both sides of the Atlantic to the extent that even we risk becoming dependent on patents filed for the most part by foreign firms?
- How should we reconcile our desire to preserve biodiversity with the emergence of new species that could contaminate existing species and eradicate them forever?
- Will the IP rights associated with these new organisms not end up enslaving farmers who have fed human societies and created food surpluses since Neolithic times, without which human societies would not have progressed?

This reminds me of the decision taken by a Canadian court where a farmer was ordered to pay royalties to a well-known biotechnology multinational because genetically modified plants had been found on his land. Yet his property had been contaminated with these plants and he was powerless to do anything about it.

This just shows how tough these questions are and what impact the answers will have on human society.

Let us consider finally the great complexity and technical nature of this area.

This fact, along with all the fundamental issues I have referred to, means that those who are to apply the law will have to be possessed of numerous qualities.

The task of judging is essentially human because it is more than about applying laws to the letter; it is about preserving the equilibrium of an entire system.

This is why I wish to stress how important it is – in all legal fields – that people's expectations of judges are met and that these figures of authority merit the confidence placed in them.

The law is an abstract construct that is sometimes difficult to capture in the words of legislation when various parties are involved in drafting. This is especially true of legislation

Le conflit s'est principalement articulé sur le plan du droit de la concurrence internationale et je ne m'y attarderai donc pas. Je me bornerais ainsi à émettre quelques brèves remarques, sous forme de questions :

- l'instrumentalisation du vivant, sous la forme d'une modification des caractéristiques génétiques d'une espèce, spécialement lorsqu'elles assurent l'alimentation de l'Homme, éveille l'attention des populations européennes échaudées ces dernières années par les scandales alimentaires. Ne convient-il pas alors d'étudier sans précipitation l'impact de ces nouveaux produits sur la santé humaine ?
- A contrario, le moratoire européen n'aura-t-il pas pour effet de creuser encore davantage le fossé entre la recherche nord-américaine et la recherche européenne, en mesure telle que nous risquons de devenir nous-mêmes dépendants de brevets très majoritairement déposés par des firmes étrangères ?
- Comment concilier le souci de sauvegarde de la biodiversité avec l'émergence de nouvelles espèces susceptibles de contaminer les espèces existantes et de les éradiquer sans possibilité de retour en arrière ?
- La protection intellectuelle attachée à ces nouveaux organismes n'aura-t-elle pas pour effet de placer en esclavage le paysan, lui qui, depuis le Néolithique, est nourricier des sociétés humaines et créateur de surplus alimentaires et a de ce fait rendu possible le progrès des sociétés humaines ?

Il me revient à cet égard une décision d'une cour de justice canadienne. Celle-ci avait condamné un agriculteur à payer des droits au profit d'une multinationale bien connue dans le domaine des biotechnologies car des plantes génétiquement modifiées avaient été repérées sur ses terres. Or, la présence de ces plantes étaient précisément dues à une contamination biologique, contre laquelle cet agriculteur était impuissant.

On constate ainsi sans peine à quel point ces questions sont ardues et combien la réponse qui sera apportée à celles-ci peut engager l'avenir des sociétés humaines.

J'en viens maintenant au dernier constat qui a été le mien s'agissant des droits intellectuels. C'est la grande complexité et technicité de cette matière.

Ce caractère, couplé aux enjeux fondamentaux dont j'ai esquissé les contours, requiert de nombreuses qualités dans le chef de celui qui est appelé à appliquer ce droit.

La fonction de juger est essentiellement humaine car, au-delà de l'application servile des textes, il en va de l'équilibre de la Cité.

C'est pourquoi je voudrais souligner combien – dans tous les domaines du droit – est importante l'attente des citoyens envers leurs juges et la confiance qu'ils placent en eux.

La Justice est une abstraction, et celle-ci se matérialise parfois avec quelque difficulté dans les textes secrétés par les différents législateurs, spécialement lorsque ceux-ci sont

internationalen Gremien ausgearbeitet wurden, wo die Notwendigkeit, zu einem Kompromiß zu gelangen, schwerer wiegt als die Suche nach der bestmöglichen Norm. In derartigen Fällen liegt es an Ihnen, dem Recht durch eine vernünftige und humane Auslegung der Rechtsnormen zu Durchsetzungskraft und Konsistenz zu verhelfen.

Dieses Symposium kann dem Studium und Überdenken der Rechtstexte, die der Wahrnehmung dieser Aufgabe vorausgehen, nur förderlich sein, und es wird zweifellos zur Weiterentwicklung des Rechts beitragen.

concocted in an international context where the best solution is often sacrificed for the sake of compromise. It is therefore your job to see to it that this legislation is sufficiently strong and consistent by interpreting these standards in a reasonable and humane way.

I am positive that this symposium will be a useful forum within which to consider the necessary preparatory documents, and will no doubt help to shape this law.

concoctés dans des enceintes internationales où la nécessité du compromis prime souvent sur la recherche de la meilleure règle. C'est à vous alors qu'il appartient, par une interprétation raisonnable et humaine des normes, de lui donner force et consistance.

Ce colloque ne peut qu'être utile à la réflexion et à l'étude des textes qui doit précéder la réalisation d'une telle tâche et contribuera sans nul doute au progrès du droit.

1. Arbeitssitzung

Das Rechtsprechungssystem für das Gemeinschaftspatent und das Übereinkommen über das Streitregelungssystem für europäische Patente

Vorsitzender: Jean-François Landwerlin

*Gert KOLLE**
*Eskil WAAGE***

Ein Patentgericht für Europa – das Übereinkommen über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente (EPLA)

Vorbereitende Arbeiten

1. Auf der Pariser Regierungskonferenz setzten die EPÜ-Vertragsstaaten am 25. Juni 1999 eine Arbeitsgruppe "Streitregelung" unter anderem mit dem Mandat ein,
– den Entwurf eines fakultativen Übereinkommens zum EPÜ vorzulegen, mit dem sich die Unterzeichnerstaaten auf ein integriertes Gerichtswesen mit einheitlichen Verfahrensregeln und einem gemeinsamen Berufungsgericht einigen würden,
– die Modalitäten festzulegen, nach denen nationale Gerichte, die mit Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen befaßt sind, einem Fakultativen Gutachtergremium Fragen des europäischen oder damit harmonisierten nationalen Patentrechts vorlegen könnten.

2. Von 2000 bis 2002 waren intensive Arbeiten im Gange, und mehrere Entwürfe wurden erstellt, zunächst von Jan Willems, später vom Europäischen Patentamt in seiner Eigenschaft als Sekretariat der Arbeitsgruppe. Schließlich einigte sich die Arbeitsgruppe in ihrer letzten Sitzung im November 2003 auf die folgenden grundlegenden Rechtsinstrumente:¹

- Entwurf eines Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente (EPLA)
- Entwurf einer Satzung des Europäischen Patentgerichts

Hauptmerkmale des EPLA

3. Das EPLA ist als **fakultatives Übereinkommen** angelegt, das jedem interessierten EPÜ-Vertragsstaat offensteht. Bemerkenswerterweise sind in der Arbeitsgruppe "Streitregelung" die Staaten am aktivsten, in denen die Streitregelung im Patentwesen allgemein als gut funktionierend gilt und deren Gerichte auf umfangreiche Erfahrungen mit Patentstreitigkeiten zurückgreifen können (UK, DE, FR, NL, CH, SE).

4. Das EPLA ist ein **in sich abgeschlossenes** internationales Übereinkommen, mit dem eine **neue Organisation** – die Europäische Patentgerichtsbarkeit (EPG) – errichtet wird. Diese umfaßt ein Aufsichtsgremium (Verwaltungsausschuß)

First working session

Judicial system foreseen for the Community patent and the Draft Agreement on European Patent Litigation

Chairman: Jean-François Landwerlin

*Gert KOLLE**
*Eskil WAAGE***

A Patent Court for Europe – the European Patent Litigation Agreement (EPLA)

Preparatory work

1. At the Paris Intergovernmental Conference on 25 June 1999, the EPC contracting states set up a Working Party on Litigation (WPL) which was mandated i.a. to
– present a draft text for an optional agreement to the EPC which would commit its signatory states to an integrated judicial system, including uniform rules of procedure and a common appeal court
– define the terms under which national courts trying infringement and validity actions could refer to a Facultative Advisory Council questions on any point of law concerning European or harmonised national patent law.

2. In the years 2000 to 2002, intensive work was carried out and several drafts were prepared first by Jan Willems, later by the EPO acting as secretariat to the WPL. Finally, at the last WPL meeting in November 2003, the following basic legal instruments were agreed:¹

- Draft Agreement on the establishment of a European patent litigation system (EPLA).
- Draft Statute of the European Patent Court.

Main characteristics of the EPLA

3. The EPLA is designed as an **optional agreement** open to any interested EPC contracting state. Remarkably, the states most active in the WPL are those where patent litigation is generally considered to be functioning well with courts having wide experience of patent cases to draw on (UK, DE, FR, NL, CH, SE).

4. The EPLA is a **self-contained** international agreement setting up a **new organisation** (the European Patent Judiciary, EPJ) comprising a supervisory body (the Administrative Committee) and the **European Patent Court** (Court of First

1^{re} séance de travail

Le système juridictionnel prévu pour le brevet communautaire et le projet d'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens

Président : Jean-François Landwerlin

Gert KOLLE*

Eskil WAAGE**

Une cour des brevets pour l'Europe – l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens

Travail préparatoire

1. Lors de la Conférence intergouvernementale de Paris le 25 juin 1999, les Etats parties à la CBE ont créé un groupe de travail "Contentieux", qui a été mandaté pour

- présenter un projet d'accord facultatif à la CBE par lequel les Etats signataires s'engageraient sur un système judiciaire intégré, comprenant des règles de procédure uniformes et une cour d'appel commune ;
- définir les conditions dans lesquelles les tribunaux nationaux statuant sur des actions en contrefaçon ou en nullité pourrait soumettre à un Conseil consultatif facultatif des questions concernant tout élément de droit européen des brevets ou de droit national harmonisé avec celui-ci.

2. De 2000 à 2002, un intense travail a été effectué et plusieurs projets ont été préparés, d'abord par Jan Willems, puis par l'OEB agissant en qualité de secrétariat du groupe de travail "Contentieux". Enfin, lors de sa dernière réunion en novembre 2003, le groupe de travail s'est entendu sur deux instruments juridiques de base¹ :

- le projet d'Accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens ;
- le projet de statut de la Cour européenne des brevets.

Principales caractéristiques de l'Accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens (ou Accord sur le règlement des litiges)

3. L'Accord sur le règlement des litiges est conçu comme un **accord facultatif** ouvert à tout Etat partie à la CBE désireux d'y adhérer. Il est intéressant de noter que les Etats qui ont participé le plus activement au groupe de travail "Contentieux" sont ceux dont le système de règlement des litiges est généralement considéré comme efficace, avec des tribunaux ayant une vaste expérience des affaires de brevets (UK, DE, FR, NL, CH, SE).

4. L'Accord sur le règlement des litiges est un accord international **autonome**, instaurant une nouvelle **organisation** (l'Organisation européenne du contentieux des brevets), qui comprend un conseil de surveillance (Comité administratif) et

* Hauptdirektor 5.2, Internationale Angelegenheiten und Patentrecht.

** Jurist, Internationale Rechtsangelegenheiten.

¹ Siehe <http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm>

* Principal Director 5.2, International Legal Affairs and Patent Law.

** Lawyer, International Legal Affairs.

¹ See <http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm>

* Directeur principal 5.2, Affaires juridiques internationales et Droit des brevets.

** Juriste, Affaires juridiques internationales.

¹ Cf. <http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm>

und das **Europäische Patentgericht** (Gericht erster Instanz und Berufungsgericht), das **ausschließlich zuständig** ist für

- Verletzungsklagen in bezug auf europäische Patente, wenn der angebliche Verletzer seinen Sitz oder Wohnsitz in einem EPLA-Staat hat oder
- wenn Einvernehmen zwischen allen Beteiligten besteht
- Nichtigkeitsklagen in bezug auf europäische Patente.

Außerdem soll das Gericht die **nicht ausschließliche Zuständigkeit** für Verletzungsklagen haben, wenn die angebliche Verletzungshandlung in einem EPLA-Staat stattgefunden hat, auch wenn der angebliche Verletzer dort weder Sitz noch Wohnsitz hat.

5. Das **Gericht erster Instanz** umfaßt eine zentrale Kammer und mehrere regionale Kammern, die auf Antrag der teilnehmenden Staaten errichtet werden. Ein gemeinsames **Berufungsgericht** entscheidet über Berufungen gegen Entscheidungen des Gerichts erster Instanz und erstattet als **Fakultatives Gutachtergremium** für nationale Gerichte, die mit Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen befaßt sind, nicht bindende Gutachten über Fragen des europäischen oder damit harmonisierten nationalen Patentrechts.

6. In der ersten und der zweiten Instanz werden die Fälle nach **einheitlichen Verfahrensregeln** von einem **internationalen** Spruchkörper verhandelt, der **rechtskundige und technisch vorgebildete Richter** umfaßt und weitgehende Befugnisse hat in bezug auf die Anordnung von Maßnahmen, Sicherheitsleistungen, Sanktionen und Geldbußen (z. B. Zwangsgelder, Unterlassungsanordnungen, Einziehung oder Schadenersatz) sowie von einstweiligen Maßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen (Unterlassungsanordnungen, Anordnung der Inspektion von Eigentum ("saisie contrefaçon"), Arrest oder Beschlagnahme).

7. Die **Sprachenregelung** basiert auf derjenigen des EPÜ, die für Streitfälle nach der Patenterteilung angepaßt wurde. In der ersten Instanz ist die Verfahrenssprache:

- vor der zentralen Kammer die Verfahrenssprache vor dem EPA,
- vor einer regionalen Kammer in einem Staat, der eine der Amtssprachen des EPA als Amtssprache hat: diese Amtssprache,
- vor einer regionalen Kammer in einem Staat, der entweder mehr als eine oder keine der Amtssprachen des EPA als Amtssprache hat: eine Amtssprache des EPA, die von diesem Staat bestimmt wird.

Verfahrenssprache vor dem Berufungsgericht ist immer die Sprache des erstinstanzlichen Verfahrens.

Falls sich die Beteiligten einig sind, kann das Gericht schließlich für das gesamte Verfahren oder für einen Teil des Verfahrens die Verwendung einer anderen Sprache zulassen.

8. Die **Vertretung** vor dem neuen Gericht ist zwingend vorgeschrieben und wird von Personen wahrgenommen, die als Anwälte für europäische Patentstreitigkeiten registriert sind; sie können sich durch zugelassene Vertreter unterstützen lassen (Mitglieder des *epi*).

Instance and Court of Appeal) with **exclusive jurisdiction** in respect of

- actions for infringement of European patents where the alleged infringer is domiciled in an EPLA state or where all parties are in agreement, and
- actions for revocation of European patents.

Moreover, the Court would have **non-exclusive jurisdiction** to try actions for infringement where the alleged infringement occurred in an EPLA state even though the alleged infringer is not domiciled there.

5. The **Court of First Instance** will comprise a Central Division and a number of Regional Divisions to be set up on request in the participating states. One common **Court of Appeal** will hear appeals against decisions of the Court of First Instance, and also act as **Facultative Advisory Council**, with the task of delivering non-binding opinions on any point of law concerning European or harmonised national patent law to national courts trying infringement and validity actions.

6. At first and second instance, **international** panels comprising **legally and technically qualified judges** will deal with cases in accordance with **uniform rules of procedure**, including extensive powers for the Court to order measures and impose securities, sanctions and fines (eg, *astreinte*, injunction, forfeiture, damages) and to order provisional and protective measures (preliminary injunction, orders for inspection of property ("saisie contrefaçon"), freezing orders, sequestration).

7. The **language regime** will be based on the language regime of the EPC as adapted to post-grant litigation. At first instance, the language of the proceedings will be:

- Before the Central Division, the language of the proceedings before the EPO.
- Before a Regional Division located in a State having an EPO official language as official language, that official language.
- Before a Regional Division located in a State having either more than one or no official language which is one of the official languages of the EPO, any official language of the EPO designated by that State.

Before the Court of Appeal, the language of the proceedings will always be the language of the first-instance proceedings.

Finally, if the parties agree, the Court may allow the use of a different language during all or part of the proceedings.

8. **Representation** before the new Court will be compulsory and entrusted to persons registered as European patent counsel, who may be assisted by professional representatives (*epi* members).

la **Cour européenne des brevets** (Tribunal de première instance et Cour d'appel), qui a **compétence exclusive** pour

- les actions en contrefaçon de brevets européens si le contrefacteur présumé est domicilié dans un Etat partie à l'Accord sur le règlement des litiges, ou
- si toutes les parties sont d'accord, et
- les actions en nullité de brevets européens.

De plus, la Cour aurait **compétence non exclusive** pour statuer sur des actions en contrefaçon dans lesquelles la contrefaçon présumée s'est produite dans un Etat partie à l'Accord sur le règlement des litiges, même si le contrefacteur présumé n'est pas domicilié dans l'Etat concerné.

5. Le **Tribunal de première instance** comprendra une division centrale et un certain nombre de divisions régionales, qui seraient créées sur demande dans les Etats participants. Une **Cour d'appel** commune examinera les recours contre les décisions du Tribunal de première instance, et fera également office de **Conseil consultatif facultatif**, chargé d'émettre, à l'intention des tribunaux nationaux statuant sur des actions en contrefaçon ou en nullité, des avis non contraignants sur toute question relative au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci.

6. En première et seconde instance, des collèges **internationaux** composés de **membres juristes et techniciens** instruiront les affaires conformément à des **règles de procédure uniformes**, prévoyant des compétences étendues permettant à la Cour d'ordonner des mesures et la constitution de garanties, des sanctions et des amendes (par ex. des astreintes, des injonctions, la destruction ou la confiscation, le versement de dommages-intérêts) et d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires (injonctions provisoires, inspection des lieux (saisie-contrefaçon), gel des actifs, saisie des biens).

7. Le **régime linguistique** sera fondé sur celui de la CBE, tout en étant adapté au règlement des litiges postdélivrance. En première instance, la langue de la procédure sera :

- devant la division centrale, la langue de la procédure devant l'OEB ;
- devant une division régionale située dans un Etat ayant une langue officielle de l'OEB comme langue officielle, la langue officielle en question ;
- devant une division régionale située dans un Etat ayant comme langue officielle une ou plusieurs langues officielles de l'OEB ou n'ayant aucune langue officielle parmi les langues officielles de l'OEB, la langue officielle choisie par cet Etat.

Devant la Cour d'appel, la langue de la procédure sera toujours la langue de la procédure en première instance.

Enfin, sous réserve de l'accord des parties, la Cour pourra autoriser l'utilisation d'une autre langue durant tout ou partie de la procédure.

8. La **représentation** devant la nouvelle Cour sera obligatoire et sera assurée par des personnes inscrites en tant que conseils en brevets européens. Ceux-ci pourront être assistés par des mandataires agréés (membres de l'*epi*).

Ausblick

9. In ihrer letzten Sitzung verabschiedete die Arbeitsgruppe "Streitregelung" eine **Erklärung**, in der sie betonte, daß

- die vorgeschlagene Regelung der gerichtlichen Zuständigkeit den Bedürfnissen der Nutzer des europäischen Patent-systems bestmöglich entspricht,
- die Entwürfe des EPLA und der Satzung eine geeignete Grundlage für die Anberaumung einer Diplomatischen Konferenz zur Schaffung des neuen Gerichtssystems darstellen.

10. Die **wenigen noch offenen Fragen** können während einer Konferenz oder im Anschluß daran geklärt werden:

- Der Sitz des Europäischen Patentgerichts muß festgelegt werden.
- Die Höhe der von den Beteiligten zu entrichtenden Verfahrensgebühren und etwaiger Finanzbeiträge der EPLA-Staaten (Verteilungsschlüssel) ist festzulegen.
- Die Wirkung der Entscheidungen des neuen Gerichts ist noch ungeklärt.
- Die Verfahrensordnung des Gerichts muß noch erstellt werden.

11. In der von der Arbeitsgruppe verabschiedeten Erklärung wird festgehalten, worin das eigentliche Hindernis besteht, nämlich darin, daß die Schaffung eines Streitregelungssystems für die europäischen Patente mit Rücksicht auf die aktuellen Arbeiten der Europäischen Union zur Einführung eines Gemeinschaftspatents mit einer besonderen Gerichtsbarkeit vorerst ruht. Strittig ist die Frage der Rechtssetzungskompetenz. Die Kommission vertritt folgende Auffassungen:

- Die EU-Mitgliedstaaten haben keine externe Verhandlungskompetenz mehr in bezug auf Vereinbarungen über die gerichtliche Zuständigkeit, die die Tragweite der Verordnung 44/2001 (AETR-Doktrin) verändern.²
- In Angelegenheiten, die bereits weitgehend durch Gemeinschaftsrecht geregelt sind, hat die Gemeinschaft die alleinige Rechtsetzungskompetenz.³

Zur umfassenden Klärung dieser Frage, über die nur der Europäische Gerichtshof abschließend entscheiden kann, wäre ein ausführliches Rechtsgutachten erforderlich.

12. Zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten hat es häufig lebhaftere Kompetenzdebatten gegeben. Sofern jedoch der politische Wille besteht, in dieser Sache voranzukommen, können Kompetenzfragen überwunden und gangbare Lösungen entwickelt werden. Zum Beispiel könnte

- die EU der Europäischen Patentgerichtsbarkeit beitreten;
- eine "verstärkte Zusammenarbeit" nach Artikel 11 und 11a des Vertrags von Nizza (oder Artikel I-43 der EU-Verfassung) das EPLA innerhalb des Gemeinschaftsrechts verankern;
- ein Rechtsmechanismus dafür sorgen, daß das Europäische Patentgericht mit dem jeweiligen Gemeinschaftsrecht in Einklang steht.

Dreh- und Angelpunkt wird es sein, alle Beteiligten zu überzeugen, daß das EPLA derzeit die einzige kurzfristige Möglichkeit ist, die Rechtssicherheit für alle innovativen Unternehmen

Perspectives for the future work

9. At the end of its last meeting, the WPL adopted a **Declaration** stressing that

- the proposed jurisdictional arrangement offers an optimum solution for users of the European patent system
- the draft EPLA and Statute constitute a suitable basis for convening an Intergovernmental Conference to adopt the new court system.

10. The **few questions still outstanding** can be dealt with during a Conference or in the time thereafter:

- The seat of the EPJ must be agreed.
- The level of procedural fees to be paid by parties and of any financial contribution from the EPLA States (distribution key) have to be set.
- The effect of decisions of the new Court is still at issue.
- Rules of procedure of the Court must be prepared.

11. The Declaration adopted by the WPL refers to the true obstacle when it acknowledges that the establishment of a litigation system for European patents is being held in abeyance on account of the work being done by the European Union with a view to introducing a Community patent with a jurisdictional system of its own. The contentious issue is who has the competence to legislate. The Commission considers that

- The EU Member States have lost external competence to negotiate jurisdictional agreements which alter the scope of Regulation 44/2001 (AETR-doctrine).²
- Where a matter is already to a large extent covered by Community legislation, the Community has exclusive competence to legislate.³

A detailed legal study would be necessary to shed full light on this issue, which only the European Court of Justice has the power eventually to settle.

12. Between the EU and its Member States, competence debates have often been heated. But if the political will to move forward exists, competence issues can be overcome and feasible solutions designed. For instance:

- The EU could accede to the European Patent Judiciary.
- "Enhanced co-operation" under Articles 11 and 11a Nice Treaty (or Article I-43 EU Constitution) could bring the EPLA within the framework of Community law.
- A legal mechanism could guarantee that the European Patent Court complies with relevant Community law.

The pivotal point is to convince all those involved that the EPLA is currently the only short-term means to enhance legal certainty for all innovative businesses operating in

Perspectives pour le travail à venir

9. A la fin de sa dernière réunion, le groupe de travail "Contentieux" a adopté une **déclaration** soulignant que

- les dispositions proposées pour l'instauration d'un système juridictionnel répondent au mieux aux besoins des utilisateurs du système du brevet européen
- le projet d'Accord sur le règlement des litiges et le projet de statut de la Cour européenne des brevets constituaient une bonne base pour convoquer une conférence intergouvernementale visant à l'adoption d'un nouveau système juridictionnel.

10. Les **quelques questions en suspens** peuvent être traitées pendant ou après une conférence :

- il faut parvenir à un accord quant au siège de l'Organisation européenne du contentieux des brevets ;
- il convient de fixer le montant des taxes de procédure à acquitter par les parties et le niveau de la contribution financière à verser par les Etats parties à l'Organisation européenne du contentieux des brevets (clé de répartition) ;
- les effets des décisions d'une nouvelle Cour font encore question ;
- il est nécessaire de préparer le règlement de procédure de la Cour.

11. La déclaration du groupe de travail "Contentieux" met en évidence le véritable obstacle en reconnaissant que la création d'un système de règlement des litiges pour les brevets européens est pour l'instant suspendue, compte tenu des travaux que mène l'Union européenne en vue d'introduire un brevet communautaire et de mettre en place une juridiction en la matière. La pierre d'achoppement est la question de savoir qui détient la compétence normative. La Commission considère que

- les Etats membres de l'Union européenne ont perdu la compétence externe pour négocier des accords d'ordre juridictionnel altérant la portée du règlement 44/2001 (doctrine AETR)² ;
- lorsqu'une question est déjà couverte en grande partie par la législation communautaire, la communauté a une compétence normative exclusive³.

Une étude juridique détaillée serait nécessaire pour faire toute la lumière sur cette question, dont le règlement est finalement du seul ressort de la Cour de justice des Communautés européennes.

12. Entre l'Union européenne et ses Etats membres, les débats sur les compétences sont souvent passionnés. Si toutefois la volonté politique de progresser est réelle, les problèmes de compétence peuvent être surmontés et des solutions réalisables trouvées. Par exemple :

- l'Union européenne pourrait adhérer à l'Organisation européenne du contentieux des brevets ;
- la "coopération renforcée" au titre des articles 11 et 11 A du Traité de Nice (ou de l'Article I-43 de la Constitution pour l'Europe) pourrait être le moyen d'inscrire l'Accord sur le règlement des litiges dans le cadre du droit communautaire ;
- un mécanisme juridique pourrait garantir que la Cour européenne des brevets est conforme au droit communautaire.

L'essentiel est de convaincre tous les intéressés que l'Accord sur le règlement des litiges est actuellement l'unique solution à court terme à même de favoriser la sécurité juridique pour

² EuGH RS 22/70, 31.3.1971, Slg. 1971, 263: "... sind in den Bereichen, in denen die Gemeinschaft ... Vorschriften erlassen hat, die ... gemeinsame Rechtsnormen vorsehen, die Mitgliedstaaten weder einzeln noch selbst gemeinsam handelnd berechtigt, mit dritten Staaten Verpflichtungen einzugehen, die diese Normen beeinträchtigen."

³ EuGH Gutachten 2/91, 19.3.1993, Slg. 1993, I-1061.

² ECJ Case 22/70, 31.3.1971, ECR 1971, 263: "each time the Community ... adopts provisions laying down common rules ... the Member States no longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with third countries which affect those rules or alter their scope".

³ ECJ Opinion 2/91, 19.3.1993, ECR 1993, I-1061.

² Affaire 22/70 de la Cour de justice des Communautés européennes, 31.3.1971, Rec. 1971, 263: "chaque fois que ... la Communauté a pris des dispositions instaurant ... des règles communes, les Etats membres ne sont plus en droit, qu'ils agissent individuellement ou même collectivement, de contracter avec les Etats tiers des obligations affectant ces règles ou en altérant la portée".

³ Avis 2/91 de la Cour de justice des Communautés européennes, 19.3.1993, Rec. 1993, I-1061.

in Europa zu erhöhen, und dieselben Ziele verfolgt wie die Reformbemühungen der Agenda von Lissabon (Agenda 2000).

13. Der europäischen Wirtschaft ist dies sehr wohl bewußt, und während sich das EPLA über die Jahre zu einem realisierbaren und funktionsfähigen Streitregelungssystem entwickelt hat, haben viele Interessensgruppen ihre nachhaltige Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck gebracht: UNICE, *epi*, FEMIP, CIPA, MEDEF haben immer wieder betont, daß aufgrund der Nachteile des bisherigen, rein nationalen Streitregelungssystems für europäische Patente mit seinen bekannten Problemen der parallelen Verfahren (mit entsprechend hohen Kosten), der Rechtsunsicherheit, der grenzüberschreitenden Streitigkeiten und des Forum-Shoppings dringender Handlungsbedarf besteht.

Die langfristig geplante Einführung eines gemeinschaftlichen Patentsystems, das unter anderem ein zentralisiertes Gemeinschaftspatentgericht beinhalten wird, darf nicht zu Untätigkeit verleiten:

- In den EPÜ-Vertragsstaaten sind bereits Hunderttausende von europäischen Patenten erteilt worden und in Kraft, und auch nach der Einführung eines Gemeinschaftspatents würden weiterhin europäische Patente erteilt werden.
- Das künftige Gemeinschaftspatentsystem wird keine Vereinbarungen über die gerichtliche Zuständigkeit für europäische Patente enthalten.
- Sobald das EPLA auf einer Regierungskonferenz angenommen worden ist, könnte das Europäische Patentgericht innerhalb von rund fünf Jahren voll arbeitsfähig sein, wohingegen es eine Generation oder noch länger in Anspruch nehmen kann, bis ein Gemeinschaftspatentgericht seine Rechtsprechung in Patentsachen entwickelt hat.

Europe and indeed pursues the same objectives as the reform endeavours of the Lisbon Agenda 2000.

13. European industry knows that very well, and over the years, as the EPLA has matured into a fully-fledged and workable litigation scheme, many interest groups have expressed strong support for the project: UNICE, *epi*, FEMIP, CIPA, MEDEF have emphasised again and again that there is an urgent need to remedy the shortcomings of the present purely national litigation system for European patents, with its well-known problems arising from multiple patent litigation which involves high costs, legal uncertainty, cross-border litigation and forum shopping.

The long-term prospects of the introduction of the Community patent system which would include a centralised Community Patent Court should not induce inactivity:

- Several hundred thousand European patents have already been granted and are in force in the EPC contracting states, and European patents will continue to be granted even if Community patents were to be available in the future.
- The future Community patent system will not include any jurisdictional arrangement for European patents.
- The European Patent Court could be fully operational within, say, five years after the EPLA has been adopted by an Intergovernmental Conference, whereas it may take a generation or more before a Community Patent Court has developed its patent law jurisprudence.

toutes les entreprises innovantes en Europe, et qu'il poursuit en fait les mêmes objectifs que les tentatives de réforme de l'Agenda 2000 de Lisbonne.

13. L'industrie européenne en est parfaitement consciente. Au fur et à mesure que l'Accord évoluait en un système de règlement des litiges à part entière et réalisable, de nombreux groupes d'intérêts ont par conséquent manifesté leur soutien déterminé au projet. Ainsi l'UNICE, l'*epi*, la FEMIP, la CIPA, le MEDEF n'ont-ils eu de cesse de rappeler combien il était urgent de remédier aux lacunes du système actuel de règlement des litiges pour les brevets européens, qui, en fonctionnant sur une base purement nationale, est confronté à des problèmes bien connus tenant à la multiplicité des litiges en matière de brevets, un phénomène qui entraîne à la fois des coûts élevés, une insécurité juridique, des litiges transfrontières et la pratique du "forum shopping".

Les perspectives à long terme de l'introduction du système du brevet communautaire, qui devrait inclure un tribunal centralisé du brevet communautaire, ne devraient pas inciter à la passivité :

- plusieurs centaines de milliers de brevets européens ont déjà été délivrés et sont en vigueur dans les Etats parties à la CBE ; des brevets européens seront en outre toujours délivrés, même si les brevets communautaires devaient exister à l'avenir ;
- le futur système du brevet communautaire n'inclura pas de dispositions juridictionnelles pour les brevets européens ;
- la Cour européenne des brevets pourrait être entièrement opérationnelle dans un délai d'environ cinq ans suivant l'adoption de l'Accord sur le règlement des litiges par une conférence intergouvernementale, alors qu'une génération ou plus sera peut-être nécessaire pour que le tribunal du brevet communautaire développe sa propre jurisprudence en matière de droit des brevets.

Mirjam SÖDERHOLM*

Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit

1. Hintergrund

Das ehrgeizige Projekt der Gemeinschaft zur Schaffung einer neuen Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit steht in direktem Zusammenhang mit der Einführung eines einheitlichen Gemeinschaftspatents.

Der Europäische Rat gab auf seiner Tagung in Lissabon im März 2000 den Startschuß für ein allgemeines Programm zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft. Als konkrete Verbesserungsmaßnahme forderte der Rat die Schaffung eines Gemeinschaftspatentsystems, mit dem die bestehenden Unzulänglichkeiten des rechtlichen Schutzes von Erfindungen beseitigt werden sollten und welches seinerseits Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung bieten und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft insgesamt fördern soll.

Nach der Tagung des Europäischen Rats von Lissabon legte die Kommission am 1. August 2000 einen Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent vor. Dieser Vorschlag umfaßte auch die Errichtung eines zentralen Gemeinschaftspatentgerichts für die Streitregelung bei Gültigkeits- und Verletzungsfragen, obwohl der EG-Vertrag zu diesem Zeitpunkt dafür keine rechtliche Basis enthielt. Der zugrundeliegende Gedanke bestand darin, den Patentinhabern die nötige Rechtssicherheit hinsichtlich der Gültigkeit ihres Patents in den Ländern zu geben, für die es erteilt wurde. Ein zentrales Gemeinschaftspatentgericht würde, sobald es seine Arbeit aufnimmt, eine einheitliche Rechtsprechung entwickeln und somit in der ganzen Gemeinschaft Rechtssicherheit garantieren.

Die noch fehlende Rechtsgrundlage (Artikel 229a und 225a des EG-Vertrags) wurde mit dem am 26. Februar 2001 unterzeichneten Vertrag von Nizza geschaffen.

Zu diesem Zeitpunkt konzentrierten sich die Diskussionen im Rat auf die Kernelemente des neuen Gerichtssystems und insbesondere auf die Struktur der ersten Instanz. Die Meinungen reichten dabei von einem zentralisierten Gemeinschaftspatentgericht über regionale Kammern eines Gemeinschaftspatentgerichts bis hin zur Beteiligung der nationalen Gerichte. Zur Unterstützung des Rats legte die Kommission ein Arbeitspapier vom 30. August 2002 über das geplante Rechtsprechungssystem für das Gemeinschaftspatent vor.

In seiner gemeinsamen politischen Ausrichtung vom 3. März 2003 verständigte sich der Rat auf eine Reihe grundsätzlicher Punkte. Er setzte dabei der Debatte über die Gerichtsstruktur ein klares Ende, indem er sich für ein zentrales Gemeinschaftspatentgericht als erste Instanz und das Gericht erster Instanz als Rechtsmittelinstanz aussprach. In der gemeinsamen Ausrichtung sind auch weitere wichtige Punkte festgelegt, wie z. B. die Einführung technischer Experten zur Unterstützung der Richter im Laufe des gesamten Verfahrens oder die Verfahrenssprache, die in der Regel die Sprache des Mitgliedstaats sein soll, in dem der Beklagte ansässig ist.

Mirjam SÖDERHOLM*

Community patent jurisdiction

1. Background

If the Community has embarked on the ambitious exercise of setting up a new Community jurisdiction, it is in the context of putting in place a unitary Community patent.

The European Council held in Lisbon in March 2000 launched a general programme to increase the competitiveness of the Union's economy. As one concrete measure for improvement, the Council called for the creation of a Community patent system to address existing shortcomings in the legal protection for inventions, thus giving an incentive for investments in research and development and contributing to the competitiveness of the economy as a whole.

In the wake of the Lisbon European Council, the Commission put forward on 1 August 2000 a proposal for a Council regulation on the Community patent. This proposal also foresaw the setting up of a centralised Community jurisdiction for handling of litigation of validity and infringement, although at that time the EC Treaty did not contain a legal base for such a measure. The underlying idea was to give the patent holders the necessary legal certainty as regards the validity of the patent throughout the territory for which it was granted. A single Community jurisdiction would from its establishment develop a common case law ensuring legal certainty throughout the Community.

The missing legal base (Articles 229a and 225a of the EC Treaty) was then introduced by the Nice Treaty, signed on 26 February 2001.

At that time, discussions in the Council concentrated on the main elements of the new court system, in particular on the structure of the first instance. Opinions varied from a centralised Community jurisdiction over regional chambers of a Community jurisdiction all the way to the participation of national courts. In order to assist the Council the Commission tabled a working document on the planned Community patent jurisdiction of 30 August 2002.

Subsequently, the Council in its common political approach of 3 March 2003 agreed on a number of fundamental issues. The Council clearly put an end to the debate on the structure of the court by opting for a centralised Community Patent Court at first instance and the Court of First Instance as instance of appeal. The common approach also contains an agreement on other important elements eg the introduction of technical experts to assist the judges throughout the handling of the case and the language of procedure which should, as a main rule, be the language of the Member State where the defendant is domiciled.

Mirjam SÖDERHOLM*

La juridiction en matière de brevet communautaire

1. Rappel

La Communauté a lancé le projet ambitieux d'instituer une nouvelle juridiction communautaire dans le cadre de la mise en place d'un brevet communautaire unitaire.

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a adopté un programme général visant à améliorer la compétitivité de l'économie de l'Union. Parmi les mesures concrètes qu'il a préconisées, le Conseil a appelé de ses vœux la création d'un système du brevet communautaire, afin de remédier aux lacunes actuelles dans la protection juridique des inventions, et ainsi d'encourager les investissements dans la recherche et le développement et de contribuer à la compétitivité de l'économie dans son ensemble.

Suite au Conseil européen de Lisbonne, la Commission a présenté le 1^{er} août 2000 une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire. Cette proposition prévoit également la mise en place d'une juridiction communautaire centralisée, chargée de statuer sur les litiges en matière de validité et de contrefaçon, même si, à cette époque, le Traité CE ne contenait pas de base juridique permettant de prendre une telle mesure. L'objectif était de fournir aux titulaires de brevets la sécurité juridique nécessaire en ce qui concerne la validité du brevet sur tout le territoire pour lequel il a été délivré. Une juridiction communautaire unique développerait dès sa création une jurisprudence commune, garante de la sécurité juridique dans l'ensemble de la Communauté.

La base juridique manquante (articles 229A et 225A du traité CE) a ensuite été introduite par le Traité de Nice, signé le 26 février 2001.

A cette époque, les discussions au Conseil se sont concentrées sur les principaux éléments du nouveau système juridictionnel, et en particulier sur la structure de la première instance. Les avis allaient de la création d'une juridiction communautaire centralisée à la participation des juridictions nationales, en passant par la mise en place de chambres régionales d'une juridiction communautaire. A l'appui des travaux du Conseil, la Commission a présenté le 30 août 2002 un document de travail sur la future juridiction en matière de brevet communautaire.

Dans son approche politique commune du 3 mars 2003, le Conseil s'est mis d'accord sur un certain nombre de questions fondamentales. Il a mis un terme aux discussions sur la structure de la juridiction, en optant pour un tribunal centralisé du brevet communautaire en première instance et pour le Tribunal de première instance en tant qu'instance de recours. Dans l'approche commune, le Conseil est également parvenu à un accord sur d'autres éléments importants, tels que le recours à des experts techniques pour assister les juges pendant toute la durée du traitement de l'affaire, ainsi que la langue de la procédure, qui devrait, en règle générale, être la langue de l'Etat membre où le défendeur est domicilié.

* Stellvertretende Leiterin des Referats Gewerbliches Eigentum (E/3) der GD Binnenmarkt der Europäischen Kommission.

* Deputy Head of the Industrial Property Unit (E/3) of DG Internal Market, European Commission.

* Chef adjoint de l'unité de propriété industrielle (E/3) de la DG Marché intérieur, Commission européenne.

2. Die beiden Vorschläge zum Gemeinschaftspatentgericht

Am 23. Dezember 2003 unterbreitete die Kommission **zwei formelle Vorschläge** zur Schaffung eines Gemeinschaftspatentgerichts: den Vorschlag für einen Beschluß des Rats zur Übertragung der Zuständigkeit in Gemeinschaftspatentsachen auf den Gerichtshof und den Vorschlag für einen Beschluß des Rats zur Errichtung des Gemeinschaftspatentgerichts und betreffend das Rechtsmittel vor dem Gericht erster Instanz.¹

Der erste Vorschlag beruht auf Artikel 229a des EG-Vertrags. Er verleiht dem Gerichtshof **ausschließliche Zuständigkeit** für bestimmte Streitsachen in Zusammenhang mit der Anwendung der Gemeinschaftspatentverordnung. Dabei geht es um Streitsachen betreffend die Verletzung oder die Gültigkeit eines Gemeinschaftspatents oder eines ergänzenden gemeinschaftlichen Schutzzettels, die Benutzung der Erfindung nach Veröffentlichung der Gemeinschaftspatentanmeldung, das Vorbenutzungsrecht für die Erfindung, einstweilige Maßnahmen und Maßnahmen zur Beweissicherung im Zusammenhang mit der sachlichen Zuständigkeit des Gerichtshofs, Schadensersatz oder Entschädigungsleistungen in den oben genannten Bereichen und Verhängung eines Zwangsgeldes im Falle der Nichtbefolgung einer Entscheidung oder Anordnung, die eine Verpflichtung zu einer Handlung oder zur Unterlassung einer Handlung begründen. Die Gerichte der Mitgliedstaaten wären für andere private Streitsachen zuständig wie zum Beispiel Streitigkeiten über die Inhaberschaft von Gemeinschaftspatenten.

Der zweite Vorschlag betrifft das Gericht und seine Funktionsweise. In der ersten Instanz ist ein **zentrales und spezialisiertes Gemeinschaftspatentgericht** vorgesehen, da dies die größtmögliche Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem einheitlichen Schutztitel des Gemeinschaftspatents gewährleistet. Das Gericht wird dem Gericht erster Instanz beigeordnet.

Für Rechtsmittel (zu Tatsachen- und Rechtsfragen) ist eine **spezielle Rechtsmittelkammer** für Patentsachen zuständig, die am **Gericht erster Instanz** einzurichten ist. Die Möglichkeit der Einlegung eines weiteren Rechtsmittels vor dem **Gerichtshof** ist nicht vorgesehen. Jedoch kann in Ausnahmefällen der Gerichtshof auf Antrag des Ersten Generalanwalts die Entscheidung des Gerichts erster Instanz überprüfen, wenn die ernste Gefahr besteht, daß die Einheit oder Kohärenz des Gemeinschaftsrechts beeinträchtigt wird.

3. Zusammensetzung und Personal

Die **Richter** des Gemeinschaftspatentgerichts müssen über ausreichende Erfahrung im Patentbereich verfügen. Der Rat hat in seiner gemeinsamen politischen Ausrichtung ausdrücklich festgelegt, daß die Bewerber nachweislich über ein hohes Maß an juristischem Sachverstand auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen müssen. Um zu garantieren, daß diese wichtigen Erfordernisse berücksichtigt werden, sieht der Vorschlag einen eigens eingesetzten beratenden Ausschuß vor, der zur Eignung der Bewerber Stellung nimmt. Dieser Stellungnahme kann er eine Liste von Kandidaten beifügen,

2. The two proposals on the Community patent jurisdiction

On 23 December 2003 the Commission tabled **two formal proposals** for the creation of the Community patent jurisdiction: the proposal for a Council decision conferring jurisdiction on the Court of Justice in disputes relating to the Community patent and the proposal for a Council decision establishing the Community Patent Court and concerning appeals before the Court of First Instance.¹

The first-mentioned proposal is based on Article 229a of the EC Treaty. It vests the Court of Justice with **exclusive jurisdiction** for certain types of disputes relating to the application of the Community patent regulation. These are disputes relating to the infringement or the validity of a Community patent and a Community supplementary protection certificate, the use of the invention after the publication of the Community patent application, the right based on prior use of the invention, interim and evidence-protection measures in the subject-matters conferred, damages and compensation incurred in the situations referred to above and orders of a penalty payment in case of non-compliance with a decision or order constituting an obligation to act or to abstain from an act. Member States' courts would be competent for other private litigation, for example disputes on ownership.

The second proposal concerns the Court and how it functions. It foresees, at first instance, a **centralised and specialised Community Patent Court**, as this will best ensure legal certainty regarding the unitary Community patent. The Court will be attached to the Court of First Instance.

Appeals (on both facts and law) will be heard by a **special patent appeal chamber** to be set up at the **Court of First Instance**. A further appeal to the **Court of Justice** is not foreseen. However, in exceptional cases, where there is a serious risk of the unity or consistency of Community law being affected, the decision of the Court of First Instance can be reviewed by the Court of Justice at the request of the First Advocate General.

3. Composition and staff

The **judges** of the Community Patent Court must be sufficiently experienced in the field of patents. The Council has expressly recognised in its common political approach that candidates for appointment must have an established high level of legal expertise in patent law. In order to guarantee that these important requirements are duly respected the Commission proposal foresees that an advisory committee, especially set up for this purpose, shall give an opinion on the adequacy of the profile of candidates. It may attach to its opinion a list of candidates possessing the most appropriate

2. Les deux propositions sur la juridiction en matière de brevet communautaire

Le 23 décembre 2003, la Commission a présenté **deux propositions officielles** relatives à la création d'une juridiction en matière de brevet communautaire, à savoir la proposition de décision du Conseil conférant compétence à la Cour de justice dans des litiges relatifs au brevet communautaire et la proposition de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et concernant les recours formés auprès du Tribunal de première instance.¹

La première de ces propositions est fondée sur l'article 229A du Traité CE. Elle confère à la Cour de justice **compétence exclusive** pour statuer sur certains types de litiges liés à l'application du règlement sur le brevet communautaire. Il s'agit des litiges portant sur la contrefaçon ou la validité d'un brevet communautaire ou d'un certificat complémentaire de protection communautaire, l'utilisation de l'invention après la publication de la demande de brevet communautaire, le droit fondé sur l'utilisation antérieure de l'invention, les mesures provisoires et conservatoires dans les matières conférées, les dommages-intérêts et les indemnités à verser dans les situations précitées, ainsi que les astreintes en cas de non-respect d'une décision ou d'une ordonnance par laquelle une partie est tenue d'accomplir ou de ne pas accomplir certains actes. Les juridictions des Etats membres seraient quant à elles compétentes pour statuer sur d'autres litiges de droit privé, tels que les litiges sur la propriété.

La deuxième proposition concerne le Tribunal et son fonctionnement. Elle prévoit l'institution, en première instance, **d'un Tribunal du brevet communautaire centralisé et spécialisé**, qui est le mieux à même de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne le brevet communautaire unitaire. Ce Tribunal sera rattaché au Tribunal de première instance.

Il appartiendra à une **chambre de recours spéciale en matière de brevets**, instituée auprès du **Tribunal de première instance**, de statuer sur les pourvois (en droit et en fait). La possibilité de former un recours ultérieur auprès de la **Cour de justice** n'est pas prévue. Toutefois, lorsqu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, la décision rendue par le Tribunal de première instance pourra exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice à la requête du premier avocat général.

3. Composition et personnel

Les **juges** du Tribunal du brevet communautaire devront avoir une expérience suffisante dans le domaine des brevets. Ainsi, le Conseil a expressément reconnu dans son approche politique commune que les candidats devront disposer d'un niveau élevé établi d'expérience juridique dans le droit des brevets. Afin de garantir le respect de ces exigences importantes, la proposition de la Commission prévoit qu'un comité consultatif, spécialement institué à cet effet, émettra un avis sur le profil des candidats, auquel il pourra joindre une liste de candidats possédant le niveau le plus élevé d'expérience juri-

¹ http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/indprop/patent/index.htm

¹ http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/index.htm

¹ http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/indprop/patent/index.htm

die über ein optimales Maß an juristischer Erfahrung verfügen. Die Richter werden vom Rat auf Grundlage ihrer Erfahrung für sechs Jahre ernannt (Verlängerung möglich).

Wie in der gemeinsamen politischen Ausrichtung des Rats vom 3. März 2003 festgelegt, werden die Richter im Laufe des gesamten Verfahrens von **technischen Experten** unterstützt. Zu diesem Zweck schlägt die Kommission vor, die Möglichkeit der Ernennung von "**Hilfsberichterstattern**" zu nutzen, die in Artikel 13 der Satzung des Gerichtshofs vorgesehen ist. Derartige Hilfsberichterstatter, die auf unterschiedliche technische Bereiche spezialisiert sind, sollen aktiv an der Vorbereitung der Rechtssachen sowie an den Verhandlungen und Beratungen beteiligt werden, haben aber kein Stimmrecht. Sie sollen jedoch von den Parteien vorgelegte Sachverständigenbeweise oder vom Gericht bestellte sachverständige Zeugen nicht überflüssig machen, sondern zur Effizienz des Verfahrens beitragen, indem sie den Richtern helfen, sich so früh wie möglich auf die wesentlichen technischen Fragen des Falls zu konzentrieren.

Das Gemeinschaftspatentgericht ist zwar dem Gericht erster Instanz beigeordnet, soll aber seinen eigenen **Kanzler** haben, damit dieses völlig neuartige Streitregelungsverfahren vor dem Gemeinschaftspatentgericht rasch und effizient abgewickelt werden kann. Daneben sind Gerichtssekretäre, Sekretariatskräfte und **weiteres Unterstützungspersonal** vorgesehen.

Das Gemeinschaftspatentgericht wird sich aus **sieben Richtern**, einschließlich des Präsidenten, zusammensetzen. Die Normalbesetzung umfaßt drei Richter, was die Bildung von zwei Kammern erlaubt. Unter bestimmten in der Verfahrensordnung festgelegten Umständen kann das Gemeinschaftspatentgericht in erweiterter oder reduzierter Besetzung tagen. Das Gericht erster Instanz wird aus **drei spezialisierten Richtern** bestehen.

Die Personaleinstellung soll nach und nach erfolgen. Die Richter und ihre Sekretariatskräfte werden bereits benötigt, bevor das Gericht seine Arbeit aufnimmt, da die Richter die Verfahrensordnung des Gerichts festlegen müssen. Wenn das Gericht seine Tätigkeit aufnimmt, sind auch die technischen Experten (**sieben** beim Gemeinschaftspatentgericht und **drei** beim Gericht erster Instanz) notwendig, ebenso wie der Kanzler und einige der Unterstützungskräfte. Mit zunehmendem Aufkommen an Streitsachen wird dann weiteres Personal eingestellt.

Das Gericht wird sich **nicht selbst finanzieren**, wengleich den beteiligten Parteien **Gerichtsgebühren** auferlegt werden, deren Höhe noch zu bestimmen ist. Hier gilt es, einen angemessenen Ausgleich zu finden zwischen dem Grundsatz eines fairen Zugangs zum Gerichtssystem einerseits und dem Grundsatz einer angemessenen Beteiligung der Parteien an den Kosten für die Dienste des Gerichts andererseits. Dabei ist klar, daß die Einkünfte aus Gerichtsgebühren nur geringfügig zur Deckung der Gesamtkosten beitragen werden. Der Vorschlag der Kommission enthält ausführliche Informationen zu den haushaltsrechtlichen Auswirkungen des vorgeschlagenen Systems.

high level of legal experience. The judges will be appointed by the Council on the basis of their expertise for a period of six years (which can be renewed).

The judges shall be assisted throughout the handling of the case by **technical experts** as agreed upon by the Council in its 3 March 2003 common political approach. For that purpose, the Commission proposes to make use of the possibility of "**assistant rapporteurs**", foreseen in Article 13 of the Statute of the Court of Justice. Such assistant rapporteurs, specialised in different technical fields, shall actively participate in the preparation, the hearing and the deliberation of a case but they do not have a right to vote. They are not intended to make the use of expert evidence provided by the parties or expert witnesses ordered by the court superfluous. They should make the procedure more efficient by helping the judges to focus as early as possible on the essential technical questions of the case.

The Community Patent Court, though attached to the Court of First Instance, shall have its own **registrar**, to ensure swift and efficient proceedings in an entirely new type of litigation before the Community jurisdiction. There shall also be legal secretaries and clerical secretaries as well as **other support staff**.

The Community Patent Court will consist of **seven judges** including the president. The normal composition of the bench is three judges which allows the forming of two chambers. In special circumstances provided for in the Rules of Procedure, the Community Patent Court can sit in an enlarged or reduced configuration. The Court of First Instance will have **three specialised judges**.

The human resources will be phased in gradually. The judges and their secretaries will be needed already before the court starts its operation, as the judges will have to establish the rules of procedure of the court. When the court starts its operation also the technical experts (**seven** in the Community Patent Court and **three** at the Court of First Instance) must be present, as well as the registrar and some of the support staff. As the volume of litigation grows more support staff will be phased in.

The court will **not be self-financing** although parties will be charged **court fees**. The amount of court fees remains to be determined. The amount will have to strike a right balance between the principle of fair access to justice and an adequate contribution of the parties for the services rendered by the court. It is clear that revenues from court fees will only in a modest way contribute to cover the overall costs. The Commission proposal contains detailed information on the budgetary implications of the proposed system.

dique. Les juges seront nommés par le Conseil sur la base de leurs compétences pour un mandat (renouvelable) de six ans.

Les juges seront assistés pendant toute la durée du traitement de l'affaire par des **experts techniques**, ainsi qu'en a convenu le Conseil dans son approche politique commune du 3 mars 2003. A cette fin, la Commission propose de faire usage de la possibilité de recourir à des "**rapporteurs adjoints**", qui est prévue à l'article 13 du statut de la Cour de justice. Ces rapporteurs adjoints, qui seront spécialisés dans différents domaines techniques, participeront activement à la préparation, à l'instruction et aux délibérations, mais ils n'auront pas le droit de vote. Ils ne sont pas censés se substituer aux preuves par expert fournies par les parties ou aux témoins experts dont l'audition sera ordonnée par le Tribunal. Il devraient rendre la procédure plus efficace en aidant les juges à se concentrer dès que possible sur les questions techniques essentielles de l'affaire.

Bien que rattaché au Tribunal de première instance, le Tribunal du brevet communautaire aura son propre **greffier**, afin de garantir une procédure rapide et efficace pour ce nouveau type de litige devant la juridiction communautaire. Il y aura également des référendaires, des assistants administratifs ainsi que du **personnel de soutien**.

Le Tribunal du brevet communautaire sera composé de **sept juges**, y compris le président. Il statuera normalement dans une formation de trois juges, ce qui permet de créer deux chambres. Dans certaines circonstances particulières prévues par le règlement de procédure, le Tribunal du brevet communautaire pourra siéger dans une composition élargie ou réduite. Le Tribunal de première instance disposera quant à lui de **trois juges spécialisés**.

Les ressources humaines seront progressivement mises en place. Les juges devront être nommés, avec le personnel de soutien nécessaire, avant que le Tribunal ne prenne ses fonctions, car ils devront établir le règlement de procédure du Tribunal. Lorsque le Tribunal prendra ses fonctions, les experts techniques (**sept** pour le Tribunal du brevet communautaire, **et trois** pour le Tribunal de première instance), ainsi que le greffier et une partie du personnel de soutien devront être en poste. Plus le volume des litiges augmentera, plus il faudra recruter du personnel de soutien.

Le Tribunal **ne s'autofinancera pas**, même si les parties doivent acquitter **des frais de procédure**, dont le montant reste à déterminer. Le montant des frais devra assurer l'équilibre entre le principe d'un accès équitable à la justice et une contribution adéquate des parties aux services rendus par le Tribunal. Les recettes émanant des frais de procédure ne couvriront bien entendu qu'une part modeste des coûts totaux. La proposition de la Commission contient des informations détaillées sur les incidences budgétaires du système proposé.

4. Anwendbare Bestimmungen

Will man einen Gesamteindruck von den Bestimmungen bekommen, die das anwendbare Recht des Gemeinschaftspatentgerichts bilden, muß man sich zunächst klarmachen, daß relevante Bestimmungen nicht nur in den vorgeschlagenen Beschlüssen, sondern auch in einer Reihe von verknüpften Rechtsinstrumenten enthalten sind. Dies ergibt sich aus der Struktur des Gemeinschaftsrechts gemäß dem EG-Vertrag.

So sind beispielsweise Bestimmungen zum materiellen Patentrecht wie etwa die Definition von Patentverletzung, Einschränkung der Wirkung eines Patents, die Beweislast für Verfahrenspatente, Vorbenutzung, mögliche Klagen und Rechtsbehelfe (Verfügungen, Anweisung zur Vernichtung patentverletzender Waren, Schadensersatz usw.) in der **Gemeinschaftspatentverordnung** enthalten.

Einige Elemente sind auch direkt im **EG-Vertrag** festgelegt. Ein Beispiel hierfür sind einstweilige Maßnahmen. Nach Artikel 243 des EG-Vertrags kann der Gerichtshof in jedem vor ihm verhandelten Fall gegebenenfalls erforderliche einstweilige Maßnahmen beschließen. Dies gilt auch für das Gemeinschaftspatentgericht. Der Vorschlag zur Errichtung des Gemeinschaftspatentgerichts gestattet allerdings noch mehr Flexibilität, da hier **einstweilige Maßnahmen** sogar vor dem Hauptverfahren angeordnet werden können. Ein weiteres Beispiel ist die Durchsetzung von Gerichtsurteilen, die nach Artikel 256 des EG-Vertrags der Zivilprozeßordnung des Staats unterliegt, in dessen Hoheitsgebiet das Urteil durchgesetzt wird. In dieser Hinsicht bildet der Vorschlag eine zusätzliche Vereinfachung, indem er die direkte Durchsetzung von Urteilen des Gemeinschaftspatentgerichts ohne Vollstreckungsauftrag der nationalen Behörden gestattet.

Eine Vielfalt von Aspekten ist in der **Satzung des Gerichtshofs**² geregelt. Dazu zählen zum Beispiel die Befähigung zum Richteramt, die Ernennung der Richter, Unparteilichkeit, der Grundsatz der öffentlichen Verhandlung, Sachverständigen-gutachten, Zeugen usw. Einige Bestimmungen der Satzung können nicht angewandt werden (so etwa die zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit gemeinschaftlicher Rechtsakte), andere bedürfen einer Anpassung (so etwa die zum Verfahren, zur Vorlage von Beweismitteln oder zur Urteilsrevision) und andere schließlich sind noch zu ergänzen. Der Vorschlag enthält zum Beispiel Bestimmungen zur Rolle europäischer Patentanwälte, zur Einführung von Maßnahmen zur Beweissicherung, die Einschränkung der Möglichkeit zur Aufhebung der Rechtskraftwirkung auf außergewöhnliche Umstände wie einen grundlegenden Verfahrensfehler oder eine Rechtsverletzung während des Verfahrens, die Einführung eines vollstreckbaren Vergleichs und die Option von Geldstrafen bei Mißachtung einer Gerichtsentscheidung.

Ein wichtiges Element ist die Verfahrenssprache: Dem Vorschlag zufolge soll das Gemeinschaftspatentgericht seine Verhandlungen in der Amtssprache des EU-Mitgliedstaats durchführen, in dem der Beklagte ansässig ist. Sofern der Beklagte nicht in einem Mitgliedstaat ansässig ist, gilt als Verfahrenssprache die EU-Amtssprache, in der das Gemeinschaftspatent erteilt wurde. Auf Antrag der Prozeßparteien kann mit Zustimmung des Gemeinschaftspatentgerichts jedoch jede Amtssprache der EU als Verfahrenssprache fest-

4. Applicable provisions

First of all, in order to get the full picture of the provisions constituting the body of law to be applied by the Community patent jurisdiction, it is important to realise that relevant provisions are contained in addition to the proposed decisions in a number of interacting legal instruments. This follows from the structure of the Community law under the EC Treaty.

For example, provisions on substantive patent law such as definition of infringement, limitations to the effect of the patent, burden of proof for process patents, prior use, available actions and remedies (injunctions, orders to destroy infringing goods, damages, etc.) are contained in the **Community patent regulation**.

Some elements are provided for directly by the **EC Treaty**. An example is interim measures. The Court of Justice may under Article 243 of the EC Treaty in any cases before it prescribe any necessary interim measure. This also applies to the Community Patent Court. The proposal for the establishment of the Community Patent Court adds further flexibility by allowing the order of **interim measures** even prior to main proceedings. Another example is the enforcement of court decisions which according to Articles 256 of the EC Treaty shall be governed by the rules of civil procedure in the State in the territory of which enforcement is carried out. In this respect, the proposal further simplifies matters in allowing direct enforcement of decisions of the Community patent jurisdiction without an order of enforcement of national authorities.

A wide range of issues is dealt with by the **Statute of the Court of Justice**². This concerns, for example, the requirement for office, appointment, impartiality, principle of public proceedings, expert opinions, witnesses, etc. Some provisions of the Statute cannot apply (for example those concerning the review of the legality of Community acts), others need adaptations (for example those concerning the procedure, the production of evidence or the revision of a judgment) and finally some provisions need to be added. To mention some examples, the proposal contains provisions on the role of European patent attorneys, introduction of evidence protection measures, limitation of the possibility to overcome the *res judicata* effect to exceptional circumstances like a fundamental procedural defect or criminal act in the course of proceedings, introduction of an enforceable settlement and possibility of penalty payments in case of non-compliance with a court decision.

An important element is the language of proceedings: it is proposed that the Community Patent Court conducts the proceedings in the official EU language of the Member State where the defendant is domiciled. Where the defendant is not domiciled in a Member State, the language of proceedings is determined by the official EU language in which the Community patent was granted. However, at the request of the parties and with the consent of the Community Patent Court, any official EU language can be chosen as language of

4. Dispositions applicables

Afin de dresser un tableau complet de l'ensemble des dispositions juridiques applicables à la juridiction en matière de brevets, il importe tout d'abord de noter que ces dispositions figurent non seulement dans les décisions proposées, mais également dans un certain nombre d'autres instruments juridiques, ce qui découle du droit communautaire selon le Traité CE.

Ainsi, le **règlement sur le brevet communautaire** contient des dispositions relatives au droit matériel des brevets, telles que la définition de la contrefaçon, la limitation des effets du brevet, la charge de la preuve en cas de brevet de procédé, l'utilisation antérieure, les procédures et les moyens de recours disponibles (injonctions, ordre de détruire les marchandises contrefaisantes, dommages-intérêts etc.).

Certains éléments, tels que les mesures provisoires, figurent en revanche directement dans le **Traité CE**. Ainsi, en vertu de l'article 243 du Traité CE, la Cour de justice peut, dans les affaires dont elle est saisie, prescrire les mesures provisoires nécessaires. Cela vaut également pour le Tribunal du brevet communautaire. La proposition visant à instituer le Tribunal du brevet communautaire introduit une certaine souplesse à cet égard, dans la mesure où le Tribunal pourra ordonner des **mesures provisoires** avant que la procédure au fond ne soit engagée. On peut également citer l'exemple de l'exécution forcée des décisions qui, en vertu de l'article 256 du Traité CE, est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. A cet égard, la proposition simplifie les choses en autorisant l'exécution directe des décisions du Tribunal du brevet communautaire, sans que les autorités nationales ne l'ordonnent.

Nombre de questions sont quant à elles régies dans le **statut de la Cour de justice**², comme par exemple les exigences à remplir pour exercer certaines fonctions, la nomination, l'impartialité, la publicité de la procédure, les avis d'experts, les témoins etc. A l'inverse, certaines dispositions du statut ne sont pas applicables (telles que celles concernant le réexamen de la légalité des actes communautaires), d'autres doivent être aménagées (par ex. celles concernant la procédure, la production des moyens de preuve ou la révision d'un jugement), et enfin certaines dispositions doivent être ajoutées. A titre d'exemple, la proposition contient des dispositions sur le rôle des mandataires en brevets européens, les mesures conservatoires, la limitation de la possibilité de passer outre à l'autorité de la chose jugée à certaines circonstances exceptionnelles, comme en cas de vice substantiel de procédure ou d'infraction pénale commise au cours de la procédure, la faculté pour les parties de conclure un accord ayant force exécutoire et la possibilité d'ordonner des astreintes en cas de non-respect d'une décision du Tribunal.

La question linguistique est un élément important : il est proposé que le Tribunal du brevet communautaire conduise la procédure dans la langue officielle de l'UE de l'Etat membre où le défendeur est domicilié. Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre, la langue de la procédure est déterminée par la langue officielle de l'UE dans laquelle le brevet communautaire a été délivré. Toutefois, à la demande des parties et avec le consentement du Tribunal du brevet communautaire, toute langue officielle de l'UE pourra être

² Der vorgeschlagene Beschluß sieht einen neuen Anhang zur Satzung mit dem Titel "Gemeinschaftspatentgericht" vor.

² The proposed decision introduces a new annex to the Statute, entitled "Community Patent Court".

² La décision proposée introduit une nouvelle annexe au statut, appelée "Tribunal du brevet communautaire".

gelegt werden. Diese Grundsätze bieten ausreichenden Schutz für den Beklagten und werden in der Praxis dazu führen, daß sich einige bestimmte Sprachen herauskristallisieren, die im Normalfall für die meisten Verfahren vor dem Gemeinschaftspatentgericht verwendet werden.

Die Vorschläge behandeln die Errichtung des Gemeinschaftspatentgerichts und die erforderlichen Änderungen der Satzung des Gerichtshofs, die als Protokoll zum EG-Vertrag primäres Gemeinschaftsrecht ist und daher **für diese Ebene geeignete Bestimmungen** enthält. Weitere Regelungen sind in der **Verfahrensordnung** enthalten. In der Gemeinschaft ist diese Verfahrensordnung von den Richtern selbst festzulegen und anschließend vom Rat mit einer qualifizierten Mehrheit zu genehmigen.

5. Diskussionsstand und weitere Schritte

Die vorgeschlagenen Beschlüsse bedürfen der einstimmigen Annahme durch den Rat. Aufgrund der ausstehenden generellen Einigung über die Gemeinschaftspatentverordnung wurden im Rat noch keine Gespräche zu den Einzelheiten der Vorschläge aufgenommen. Inzwischen hat der Wirtschafts- und Sozialausschuß der EU im März 2004 eine äußerst positive Stellungnahme zu den Vorschlägen abgegeben. Daneben müssen noch das Europäische Parlament und der Gerichtshof Stellung nehmen, bevor die Diskussionen im Rat abgeschlossen werden können.

proceedings. While providing sufficient safeguard for defendants, these principles can in practice be expected to lead to a limited number of commonly used languages before the Community Patent Court for the majority of cases.

The proposals deal with the establishment of the Community Patent Court and the necessary amendments to the Statute of the Court of Justice, which as a protocol to the EC Treaty is primary Community law and therefore contains **provisions that are appropriate at this level**. Further rules will be contained in the **Rules of Procedure**. In the Community, these Rules of Procedure must be established by the judges themselves with the subsequent approval by the Council acting by qualified majority.

5. Stage of discussions and next steps

The proposed decisions will have to be adopted unanimously by the Council. At this stage, discussions on the details of the proposals at the Council have been awaiting the overall agreement on the Community patent regulation. In the meantime, the EU Economic and Social Committee in March 2004 submitted a very positive opinion on the proposals. Opinions are also awaited from the European Parliament and the Court of Justice before discussions at the Council can be finalised.

choisie comme langue de la procédure. Tout en fournissant des garanties suffisantes aux défendeurs, ces principes devraient en pratique aboutir à un nombre limité de langues couramment employées devant le Tribunal du brevet communautaire dans la majorité des cas.

Les propositions portent sur l'institution du Tribunal du brevet communautaire et sur les modifications qu'il convient d'apporter au statut de la Cour de justice, lequel, en tant que protocole au Traité CE, fait partie du droit communautaire primaire et contient par conséquent des **dispositions approuvées à ce niveau**. Le **règlement de procédure** contiendra d'autres dispositions. Dans la Communauté, les règlements de procédure doivent être établis par les juges eux-mêmes, puis être approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

5. Stade des discussions et prochaines étapes

Les décisions proposées devront être adoptées à l'unanimité par le Conseil. Pour l'heure, la poursuite des discussions sur les détails des propositions au Conseil est fonction de l'obtention d'un accord général concernant le règlement sur le brevet communautaire. Entre-temps, le Comité économique et social de l'UE a émis en mars 2004 un avis très positif sur les propositions. Le Parlement européen et la Cour de justice doivent également se prononcer à ce sujet avant que le Conseil puisse finaliser les discussions.

2. Arbeitssitzung

Mock Trial – "Safety Walker"

Richterforum: Ivan Verougstraete, Robin Jacob, Alice Pezard

Erstinstanzgericht Brüssel
Außerordentliche Kammer
Sitzung vom 22. September 2004

Anträge

Von: ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET SA,
mit Sitz in 1000 Brüssel, rue Berchet n° 8.

Beklagte und Widerklägerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Brigitte Dauwe, Kanzleianschrift: 1060 Brüssel, rue Henri Wafelaerts 47-51,

Gegen: Kevin DAILY,

wohnhaft im Vereinigten Königreich in Herts, 19 Birch Walk,
Off Grove Road, Boreham Wood,

Kläger und Widerbeklagter,
vertreten durch Rechtsanwalt Eric De Gryse, Kanzleianschrift: 1050 Brüssel, 149 (bte 20), avenue Louise,

I. Sachverhalt

Der Kläger – nachfolgend: K. DAILY – ist Inhaber des europäischen Patents Nr. EP 2 186 999, welches ein Sicherheitsgehgerät (englisch: "Safety walker") zum Gegenstand hat. Das Patent wurde am **18. Februar 1986** ohne Inanspruchnahme einer Priorität angemeldet und am 8. November 1989 erteilt.

Dieses Patent erstreckt sich insbesondere auch auf Belgien.

Die Beklagte (nachfolgend: "BERCHET") reichte am 13. Dezember 1988 in Belgien eine Patentanmeldung für ein "Kinderspielzeug zum Laufenlernen in Form eines Fahrzeugs" ein.

Das entsprechende Patent wurde am [22. Juni 1990] erteilt.

BERCHET stellt den Gegenstand ihres Patents, einen als Spielzeuglokomotive ausgestalteten Gehwagen, in Belgien her und vermarktet ihn dort unter der Bezeichnung "Locopousse".

K. DAILY behauptet fälschlicherweise, daß dieser Gehwagen dieselben technischen Merkmale aufweist wie der "Safety walker", der Gegenstand seines europäischen Patents ist.

II. Hauptantrag: Feststellung der Nichtigkeit des Patents von K. DAILY

Bevor auf die angebliche Patentverletzung eingegangen wird, ist das Patent des K. DAILY zunächst auf seine Rechtsbeständigkeit hin zu überprüfen.

Second working session

Mock trial – "Safety Walker"

Panel judges: Ivan Verougstraete, Robin Jacob, Alice Pezard

Brussels District Court
Special court
Hearing on 22 September 2004

Submissions

On behalf of: ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET SA,
having its registered office at rue Berchet No. 8,
1000 Brussels.

Defendant in the main claim, Plaintiff in the counterclaim,
Assisted and represented by Maître Brigitte Dauwe, attorney at law, whose office is at rue Henri Wafelaerts 47-51,
1060 Brussels,

Versus: Mr Kevin DAILY,

of 19 Birch Walk, Off Grove Road, Boreham Wood, Herts.,
United Kingdom,

Plaintiff in the main claim, Defendant in the counterclaim,
Assisted and represented by Maître Eric De Gryse, attorney at law, whose office is at 149 (box 20), avenue Louise,
1050 Brussels,

I. The facts

Whereas the plaintiff – hereinafter K. DAILY – is the proprietor of European patent No. EP 2 186 999 relating to a safety walker, the patent application having been filed on **18 February 1986**, without any priority claim, and the patent having been issued on 8 November 1989;

This patent covers Belgium in particular;

Whereas the defendant (hereinafter "BERCHET") lodged a patent application in Belgium on 13 December 1988 relating to a "children's toy in the shape of a vehicle to teach a child how to walk";

This patent was issued on [22 June 1990];

Whereas BERCHET manufactures and markets the subject-matter of its patent in Belgium, namely a walker called "locopousse" which is presented as a toy in the shape of a railway engine;

Whereas K. DAILY wrongly claims that this walker has the same technical features as his "safety walker" covered by his European patent;

II. The main claim: nullity of K. DAILY's patent

Whereas it is necessary to consider K. DAILY's patent and to determine the validity thereof, an issue preliminary to the consideration of the alleged infringement;

2^e séance de travail

Mock Trial – "Safety Walker"

Panel des juges : Ivan Verougstraete, Robin Jacob, Alice Pezard

Tribunal de première instance de Bruxelles
Chambre extraordinaire
Audience du 22 septembre 2004

Conclusions

Pour : ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET SA,

dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles,
rue Berchet n° 8.

Défenderesse sur demande principale, Demanderesse sur
demande reconventionnelle,
Assistée et représentée par Maître Brigitte Dauwe, avocat,
dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, rue Henri Wafe-
laerts 47-51,

Contre : Monsieur Kevin DAILY,

domicilié au Royaume-Uni à Herts, 19 Birch Walk, Off Grove
Road, Boreham Wood,

Demandeur sur demande principale, Défendeur sur demande
reconventionnelle,
Assisté et représenté par Maître Eric De Gryse, avocat, dont
le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, 149 (bte 20), avenue
Louise,

I. Les faits

Attendu que le demandeur – ci-après K. DAILY – est titulaire
d'un brevet européen n° EP 2 186 999 ayant pour objet un
déambulateur de sécurité (en anglais: "safety walker"), brevet
dont la demande a été déposée le **18 février 1986**, sans
revendication de priorité, et qui a été délivré le 8 novembre
1989;

Que ce brevet couvre notamment la Belgique;

Attendu que la défenderesse (ci-après "BERCHET") a introduit
le 13 décembre 1988 une demande de brevet en Belgique
ayant pour objet un "jouet de puériculture en forme de véhi-
cule pour l'apprentissage de la marche";

Que ce brevet a été délivré le [22 juin 1990];

Attendu que BERCHET fabrique et commercialise en Belgique
l'objet couvert par son brevet, à savoir un déambulateur
appelé "locopousse" qui se présente comme un jouet ayant la
forme d'une locomotive;

Attendu que K. DAILY prétend, à tort, que ce déambulateur
présenterait les mêmes caractéristiques techniques que son
"safety walker", objet de son brevet européen;

II. En ordre principal : Nullité du brevet de K. DAILY

Attendu qu'il s'impose d'examiner le brevet de K. DAILY et
d'en déterminer la validité, question préalable à l'examen de
la prétendue contrefaçon;

K. DAILY glaubt fälschlicherweise, sich darauf stützen zu können, daß das von ihm geltend gemachte Patent ein europäisches Patent ist, das somit erst nach einer eingehenden Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen erteilt wurde, und daß gegen seine Erteilung kein Einspruch eingelegt wurde.

Das belgische Gericht ist keineswegs an die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit eines Patents durch das EPA gebunden, ebensowenig wie an die Zurückweisung eines etwaigen Einspruchs durch das EPA (wobei gegen das vorliegende Patent kein Einspruch eingelegt wurde).

Ein einmal erteiltes europäisches Patent (wie das vorliegende) zerfällt in ein Bündel nationaler Patente der jeweils benannten Staaten, und diese nationalen Patente können von den zuständigen Gerichten der betreffenden Staaten gegebenenfalls für nichtig erklärt werden (Art. 64, 100 und 138 des Europäischen Patentübereinkommens (nachfolgend: EPÜ) und Art. 49 Abs. 1 (1) des belgischen Patentgesetzes vom 27. März 1984).

Zu den Nichtigkeitsgründen zählt das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 und 138 (1) a) EPÜ sowie Artikel 6 und 49 Abs. 1 (1) des belgischen Patentgesetzes).

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 EPÜ).

Vorliegend ist auf das Wissen eines Fachmanns am Tag der Einreichung der Patentanmeldung, d. h. am **18. Februar 1986** abzustellen.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß sich in der Patentbeschreibung entgegen Regel 27 Abs. 1 b) und c) der Ausführungsordnung zum EPÜ keinerlei Hinweis darauf findet, von welchem Stand der Technik K. DAILY bei der Ausarbeitung seiner angeblichen Erfindung ausgegangen ist.

Es ist darin nur vage und ohne jede Bezugnahme auf bestehende Gehwagen von einem Stabilitätsvorteil die Rede, der sich vor allem aus einer Bremsvorrichtung ergeben soll.

Bremssysteme für Gehwagen werden jedoch bereits in zwei vor dem 18. Februar 1986 angemeldeten Patenten beschrieben, nämlich:

1) in dem am 18. März 1954 veröffentlichten deutschen Patent DE 910 208, das wohlgermerkt **nicht** zu den vom Prüfer des EPA berücksichtigten zitierten Druckschriften zählt;

2) im amerikanischen Patent US 4 029 311 vom 14. Juni 1977.

Der relevante Stand der Technik wird in diesen beiden früheren Patenten zutreffend offenbart:

– Patent US 4 029 311: Die patentierte Erfindung zielt ausdrücklich darauf ab, die Stabilität und Handhabung eines Sicherheitsgehgeräts für gehbehinderte Personen insbesondere durch eine optimierte, an den Hinterrädern ansetzende Bremsvorrichtung zu verbessern, die dem bei Fahrrädern verwendeten System vergleichbar ist.

Whereas it is futile for K. DAILY to attempt to derive an argument from the fact that the patent invoked is a European patent and consequently issued after an in-depth examination of the conditions relating to its validity, and that no opposition was filed against the issuing of his patent;

The Belgian court is in no way bound, either by the assessment by the EPO of the validity of a patent or even – assuming that there had been an opposition, which is not the case – by a decision by the EPO to dismiss an opposition;

A European patent, once it has been issued (as in the present case) becomes a bundle of national patents in the countries respectively designated, and it is capable of being annulled by the competent court in each country (Articles 64, 100 and 138 of the European Patent Convention (hereinafter: EPC) and Article 49 §1 (1) of the Belgian Patents Act of 27 March 1984;

Whereas the grounds for nullity include lack of inventive step (Articles 56 and 138(1)(a) EPC and 49 §1 (1) of the Belgian Patents Act);

An invention is considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art (Article 56 EPC);

It is necessary to take into consideration the knowledge of a person skilled in the art as at the date on which the patent was filed, namely **18 February 1986**;

Whereas it should be noted in this respect that, contrary to what is prescribed by Rule 27(1)(b) and (c) of the Implementing Regulations to the EPC, the description does not in any way indicate the state of the art on the basis of which K. DAILY developed his alleged invention;

In a vague manner, making no reference to existing walkers, it is said that there is an advantage in terms of stability, essentially resulting from a braking arrangement;

However, braking systems for walkers are already described in two patents prior to 18 February 1986, namely:

1) German patent DE 910 208, published on 18 March 1954, in respect of which it should be noted that it does **not** form part of the cited documents taken into consideration by the EPO examiner.

2) US patent 4 029 311 of 14 June 1977.

Whereas the state of the art is pertinently disclosed by the two prior patents:

– US patent 4 029 311: the patented invention is expressly intended to improve the stability and handling of a safety walker for invalids, particularly by means of an improved braking arrangement applied to the rear wheels, which is comparable to the system applied on bicycles;

Attendu qu'en vain K. DAILY estime pouvoir tirer un argument du fait que le brevet invoqué est un brevet européen, partant délivré après un examen approfondi des conditions de validité et qu'aucune opposition n'a été introduite contre la délivrance de son brevet ;

Que le tribunal belge n'est aucunement lié ni par l'appréciation de la validité d'un brevet par l'OEB ni même – à supposer qu'il y ait eu une opposition quod non – par une décision de rejet d'une opposition par l'OEB ;

Qu'un brevet européen, une fois délivré (comme en l'espèce) devient un faisceau de brevets nationaux dans les Etats respectivement désignés et que dans chaque Etat, il est susceptible d'annulation par la juridiction compétente (art. 64, 100 et 138 de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) et article 49 §1 (1) de la loi belge du 27 mars 1984 sur les brevets d'invention ;

Attendu que parmi les causes de nullité figure le défaut d'activité inventive (articles 56 et 138 (1) (a) CBE et 6 et 49 §1 (1) de la loi belge sur les brevets) ;

Qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 56 CBE) ;

Qu'il échet de prendre en considération les connaissances de l'homme du métier à la date du dépôt du brevet, à savoir le **18 février 1986** ;

Attendu qu'à cet égard il convient d'observer que, contrairement à ce qui est prescrit par la règle 27(1) b) et c) du règlement d'exécution de la CBE, la description n'indique aucunement l'état de la technique dont K. DAILY est parti pour élaborer sa prétendue invention ;

Que de manière vague et sans aucune référence à des chariots de marche existants, il est fait état d'un avantage de stabilité résultant essentiellement d'un dispositif de freinage ;

Que toutefois des systèmes de freinages pour des chariots de marche sont déjà décrits dans deux brevets antérieurs au 18 février 1986, à savoir :

1) le brevet allemand DE 910 208 publié le 18 mars 1954 dont il convient de souligner qu'il ne fait **pas** partie des documents cités pris en considération par l'examineur de l'OEB.

2) le brevet américain US 4 029 311 du 14 juin 1977.

Attendu que l'état de la technique est révélé de manière pertinente par ces deux brevets antérieurs :

– le brevet US 4 029 311: l'invention brevetée tend expressément à améliorer la stabilité et le maniement d'un chariot de sécurité pour personnes invalides notamment au moyen d'un dispositif de freinage perfectionné appliqué aux roues arrière comparable au système appliqué sur des bicyclettes ;

– Patent DE 910 208: Dieses Patent enthält die Lehre zu einem einfachen Bremssystem für den Einsatz in einem Gehgerät, das sich für Personen mit eingeschränktem motorischen Koordinationsvermögen (wie zum Beispiel Kinder) eignet. Ein Bremsklotz ist an jeder Seitenwand (4) oberhalb der Hinterräder (2) angebracht (vgl. die Zeichnungen 1 und 2). Dieser Bremsklotz wird ganz einfach durch Ziehen an der Vorderwand (5) gegen das Rad gedrückt und bringt den Gehwagen zum Stehen.

Ausgehend von der Lehre dieser bestehenden Patente konnte ein Fachmann, der mit der Aufgabe konfrontiert war, ein Sicherheitsgehgerät mit guter Stabilität und einem leicht zu bedienenden Bremssystem zu entwickeln, durch Kombinieren seines Fachwissens mit einfachen logischen Schlüssen zur Verwirklichung eines Wagens gelangen, der ein Gehäuse umfaßt, das mit Handläufen versehen ist, die den Benutzer umgeben (vgl. US 4 029 311), sowie mit hinreichend beabstandeten Rädern, um eine gute Stabilität zu gewährleisten, und mit Hinterrädern, denen eine einfach durch abwärts gerichteten Druck betätigte Bremsvorrichtung zugeordnet ist (vgl. DE 910 208).

Daher war der Gegenstand des Streitpatents für den Fachmann naheliegend. Anspruch 1 des Patents von K. DAILY beinhaltet keinerlei erfinderische Tätigkeit. Das gleiche gilt folglich auch für die abhängigen Ansprüche 2 bis 6, von denen keiner ein wesentliches erfinderisches Merkmal hinzufügt.

Schließlich ist Anspruch 7 ("Omnibus-Anspruch") nichtig, weil es ihm an Klarheit mangelt. Ein Anspruch muß den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, er muß deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein (Art. 84 EPÜ). Anspruch 7 stellt nichts weiter dar als eine Bezugnahme auf die Beschreibung durch Bezugnahme auf die Zeichnungen; dabei ist jedoch nicht alles, was in den Zeichnungen angegeben wird, für sich genommen klar, so daß deren Inhalt nicht als Erfindung beansprucht werden kann.

Antrag

Aus den genannten Gründen beantragt BERCHET im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung des europäischen Patents EP 2 186 999 in Belgien (Art. 138 (1) a) EPÜ und Artikel 49 Abs. 1 des belgischen Patentgesetzes vom 27. März 1984).

Die Klage des K. DAILY ist folglich unbegründet, da eine Patentverletzung die Existenz eines gültigen Patents voraussetzt.

III. Hilfsweise: Keine Patentverletzung

Sollte das Gericht die Rechtsbeständigkeit des Patents wider Erwarten bejahen, so ist jedenfalls der Vorwurf der Patentverletzung nicht haltbar.

Zur Beurteilung der angeblichen Patentverletzung ist es zunächst erforderlich, das beanstandete Erzeugnis genau zu bestimmen.

– Patent DE 910 208: this patent teaches a simple braking system applied to a walker suitable for persons with limited capacity to co-ordinate their movements (for example, children): a brake block is applied on each side wall (4) above each rear wheel (2) (see drawings 1 and 2). By simply pulling on the front wall (5), the brake block makes contact with the wheel and immobilises the walker.

Whereas, on the basis of the teaching of these existing patents, a person skilled in the art who was faced with the problem of producing a safety walker that provided good stability and a braking system that was easy to handle could, by combining his professional knowledge and simple logical operations, succeed in producing a walker comprising a body equipped with rails surrounding the user (cf. US 4 029 311), the said body being equipped with wheels that are sufficiently far apart to provide good stability and with rear wheels to which a braking arrangement is connected that is actuated by simply pressing downwards (cf. DE 910 208);

Consequently, as the subject of the disputed patent is obvious to a person skilled in the art, claim 1 of K. DAILY's patent is devoid of inventive step and consequently the same applies to claims 2 to 6, which are dependent claims, none of which adds any essential inventive feature;

Whereas, finally, claim 7 ("the omnibus claim") is vitiated by nullity because it lacks clarity: a claim must in fact define the matter for which protection is sought. It must be clear and concise and be supported by the description (Article 84 EPC); claim 7 only constitutes a simple reference to the description by reference to the drawings, but everything shown in the drawings is unclear in itself and cannot therefore be claimed as an invention;

Conclusion

Whereas, for all the above reasons, BERCHET is applying, in the counterclaim and by way of submissions, for the Belgian part of European patent EP 2 186 999 to be annulled (Article 138 §1 (a) EPC and Article 49 §1 of the Belgian Act of 27 March 1984);

The result is that the main claim is unfounded, as an infringement assumes that a valid patent exists;

III. In the alternative: lack of infringement

Whereas, assuming that this court considered it appropriate to accept the validity of the patent, which we dispute, the complaint of infringement cannot be upheld;

Whereas an assessment of the alleged infringement requires the allegedly infringing product to be first determined precisely;

– le brevet DE 910 208 : ce brevet enseigne un système de freinage simple appliqué sur un déambulateur convenant à des personnes dont la capacité de coordonner les mouvements est réduite (par exemple des enfants) : un bloc de freinage est appliqué sur chaque paroi latérale (4) au-dessus de chaque roue arrière (2) (voy. les dessins 1 et 2). En tirant simplement sur la paroi frontale (5), le bloc de freinage vient heurter la roue immobilisant le chariot de marche.

Attendu qu'à partir de l'enseignement de ces brevets existants, l'homme du métier, confronté au problème de la réalisation d'un chariot de marche de sécurité assurant une bonne stabilité et un système de freinage facile à manier, pouvait, en combinant ses connaissances professionnelles et de simples opérations logiques, parvenir à la réalisation d'un chariot comprenant une coque munie de rambardes entourant l'utilisateur (comp. US 4 029 311), laquelle coque est pourvue de roues suffisamment écartées pour assurer une bonne stabilité, et de roues arrière auxquelles est associé un dispositif de freinage dont l'actionnement est provoqué par une simple pression vers le bas (cfr. DE 910 208) ;

Que par conséquent l'objet du brevet litigieux étant évident pour l'homme du métier, la revendication 1 du brevet de K. DAILY est dépourvue d'activité inventive et, par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions 2 à 6, celles-ci étant des revendications dépendantes dont aucune ne vient ajouter une caractéristique essentielle inventive ;

Attendu enfin que la revendication 7 ("revendication omnibus") est entachée de nullité au motif qu'elle manque de clarté : une revendication doit en effet définir l'objet de la protection demandée, elle doit être claire et concise et se fonder sur la description (art. 84 CBE) ; la revendication 7 ne constitue qu'une simple référence à la description par référence aux dessins, or tout ce qui est indiqué dans les dessins n'est pas clair en soi et ne peut dès lors être revendiqué à titre d'invention ;

Conclusion

Attendu que pour l'ensemble des motifs qui précèdent, BERCHET sollicite, sur demande reconventionnelle et par voie de conclusions, l'annulation de la partie belge du brevet européen EP 2 186 999 (art. 138 §1 (a) CBE et article 49 §1 de la loi belge du 27 mars 1984) ;

Qu'il en résulte que la demande principale n'est pas fondée, la contrefaçon supposant l'existence d'un brevet valable ;

III. En ordre subsidiaire : Absence de contrefaçon

Attendu qu'à supposer que le tribunal de céans considère qu'il convient d'accepter la validité du brevet, quod non, le grief de contrefaçon ne saurait être retenu ;

Attendu que l'appréciation de la prétendue contrefaçon requiert qu'au préalable le produit argué de contrefaçon soit déterminé avec précision ;

Der "Locopousse" von BERCHET ist ein Spielzeug in Form einer beweglichen Lokomotive, das ein Gehäuse umfaßt – in dem ein Kind stehen kann – an dem zwei starre Radsätze mit sich drehenden Rädern sowie ein Handlauf angebracht sind.

Dieses Spielzeug zeichnet sich durch folgende Merkmale aus (s. Sachverständigengutachten, Anlage X der von BERCHET eingereichten Unterlagen):

- Der Handlauf ist U-förmig, verläuft in einer waagrechten Ebene und umfaßt waagrechte Seitenstangen (Auf- und Abstrich des "U"), die in Achselhöhe eines Kindes angebracht sind, sowie ein um den oberen Teil des Spielzeugs angebrachtes waagrecht geländertes (der untere Teil des "U"), das von dem Kind umklammert werden kann.
- Die Seitenwände des Gehäuses weisen runde Einfassungen auf, die sich hinten an der Lokomotive nach oben erstrecken und im horizontalen Querschnitt zurückgebogen sind.
- Die **Hinterräder** und die daran befestigte Aufhängung sind flexibel, so daß ein hinten an der Lokomotive abwärts gerichteter Druck das Aufsitzen (den Kontakt) des hinteren Teils der Lokomotive am Boden bewirkt.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß beim "Locopousse" zwei wesentliche Merkmale der von K. DAILY patentierten Erfindung fehlen:

1) Der "Locopousse" hat **keine "den Hinterrädern zugeordnete Bremsvorrichtung"**. Zwar kann eine Bremswirkung eintreten, doch wird diese nicht durch eine den Hinterrädern zugeordnete Bremsvorrichtung ausgelöst, sondern ganz einfach durch den Kontakt der Gehäusebasis mit dem Boden, wenn hinten an der Lokomotive ein nach unten gerichteter Druck ausgeübt wird (siehe Abb. 1 und 2 des Berchet-Patents (7)).

2) Der "Locopousse" hat **keinen durchgehenden Handlauf** an den Seitenwänden, sondern nur einen waagrechten Handlauf. Der "Locopousse" ist daher nicht so ausgestattet, daß ein Kind im Sitzen den Handlauf ergreifen kann, um sich aufzurichten.

Eine Patentverletzung setzt voraus, daß die wesentlichen Merkmale der Erfindung reproduziert werden.

Hier fehlen zwei wesentliche Merkmale der Erfindung, so daß keine Patentverletzung vorliegt. Daher ist festzustellen, daß die Klage des K. DAILY unbegründet ist.

IV. Äußerst hilfsweise: Bestreiten des Schadens

K. DAILY ist für den von ihm angeblich erlittenen Schaden beweispflichtig; diesen Beweis bleibt er jedoch schuldig.

Zwar beantragt er die Erstellung eines Gutachtens, das es ihm erlauben soll, die Gesamthöhe seines angeblichen Schadens zu beziffern.

Seine vorläufige Schadensersatzforderung ist indessen überhöht.

Wie er selbst einräumt, entspricht sein entgangener Gewinn dem, was er ohne Patentverletzung hätte verkaufen können. Er kann sich jedoch nicht damit begnügen, zu behaupten, daß

Whereas the BERCHET "Locopousse" is a toy in the shape of a mobile railway engine, comprising a body, such that the child is able to stand upright inside it, on which two fixed sets of rotating wheels and a rail are mounted;

This toy is characterised by the following elements (see the expert report, item X in the BERCHET file):

- the rail is U-shaped, located in a horizontal plane and has horizontal side bars (the branches of the "U") arranged at shoulder height for a child, and a horizontal slide (the base of the "U") which is located around the upper part of the toy and can be gripped by a child;
- the side walls of the body comprise which flanges extend upwards at the rear of the engine and are curved in horizontal section;
- the **rear** wheels and the suspension supplied by them are flexible, so that downward pressure applied at the rear of the engine causes the rear of the engine to make contact with (touch) the ground;

It will be noted from the outset that the "Locopousse" lacks two essential features of the invention patented by K. DAILY:

1) The "Locopousse" **does not have a "braking arrangement associated with the rear wheels"**. It may certainly have a braking **action**, but that is not produced by a braking arrangement associated with the rear wheels but simply by touching the base of the body on the ground when downward pressure is applied at the rear of the engine (see Figures 1 and 2 of the Berchet patent (7)).

2) The "Locopousse" **does not have a continuous rail** on the side walls but only a horizontal rail; the "Locopousse" is therefore not sufficiently equipped for a child in a sitting position to be able to grip the rail so as to sit up straight;

Whereas an infringement assumes that the essential features of the invention are copied;

In the present case, as two essential features of the invention are absent, there is no infringement and K. DAILY's main action must therefore be declared unfounded;

IV. In the further alternative: dispute as to the loss

Whereas K. DAILY, who has the burden of proof, does not in any way explain the loss which he claims to have suffered;

Admittedly, he requests an expert report to enable him to assess his alleged loss in its entirety;

However, his interim claim is exaggerated;

This is because, as he acknowledges himself that his loss of earnings corresponds to what he would have been able to sell in the absence of any infringement, he cannot confine himself

Attendu que le "Locopousse" de BERCHET est un jouet ayant la forme d'une locomotive mobile, comprenant une coque – de manière à permettre à l'enfant de se tenir debout à l'intérieur – sur laquelle sont montés deux trains fixes de roues rotatives et une rambarde ;

Que ce jouet est caractérisé par les éléments suivants (voy. le rapport de l'expert, pièce X du dossier de BERCHET) :

- la rambarde est en forme de "U", située dans un plan horizontal et comprenant des barres latérales horizontales (les branches du "U") disposées à hauteur des aisselles d'un enfant, et une glissière horizontale (la base du "U") placée autour de la partie supérieure du jouet, qui peut être serrée par un enfant ;
- les parois latérales de la coque comprennent des colle-rettes qui s'étendent vers le haut à l'arrière de la locomotive et se recourbent en section horizontale ;
- les roues **arrière** et la suspension fournie par celles-ci sont souples, de sorte que la pression appliquée vers le bas à l'arrière de la locomotive provoque l'engagement (le toucher) de l'arrière de la locomotive avec le sol ;

Attendu qu'on remarquera d'emblée que le "Locopousse" est dépourvu de deux caractéristiques essentielles de l'invention brevetée de K. DAILY :

1) Le "Locopousse" n'a **pas de "dispositif de freinage associé aux roues arrière"**. Certes, il peut y avoir une **action** de freinage mais celle-ci n'est pas engendrée par un dispositif de freinage associé aux roues arrière, mais par le simple toucher au sol de la base de la coque lorsqu'on applique une pression vers le bas à l'arrière de la locomotive (voir fig. 1 et 2 du brevet de Berchet (7)).

2) Le "Locopousse" n'a **pas de rambarde continue** sur les parois latérales mais seulement une rambarde horizontale ; le "Locopousse" n'est dès lors pas suffisamment équipé pour qu'un enfant en position assise puisse agripper la rambarde pour se redresser ;

Attendu que la contrefaçon suppose que les caractéristiques essentielles de l'invention soit reproduites ;

Qu'en l'espèce, deux caractéristiques essentielles de l'invention faisant défaut, il n'y a pas de contrefaçon et l'action principale de K. DAILY doit dès lors être déclarée non fondée ;

IV. En ordre très subsidiaire : Contestation du dommage

Attendu que K. DAILY qui a la charge de la preuve ne s'explique nullement sur le préjudice qu'il prétend avoir subi ;

Que certes il sollicite une expertise pour lui permettre d'évaluer l'entière de son prétendu dommage ;

Que toutefois sa demande provisionnelle est exagérée ;

Qu'en effet, reconnaissant lui-même que son manque à gagner correspond à ce qu'il aurait pu vendre en l'absence de contrefaçon, il ne peut se contenter d'affirmer que par la

er aufgrund des Verkaufs der "Locopousse" von BERCHET eine "entsprechende" Anzahl seiner "Safety walker" nicht absetzen können.

Die von BERCHET erzielten Verkaufszahlen sind nicht auf die angebliche Patentverletzung zurückzuführen.

In diesem Zusammenhang ist auf die grundlegende Verschiedenheit der fraglichen Erzeugnisse hinzuweisen: Der "Safety walker" von K. DAILY ist ein klassisches Gehgerät ohne jeden Schnickschnack und ohne die geringste Verzierung, während der "Locopousse" von BERCHET vor allem ein sehr ansprechendes Spielzeug für Kleinkinder in Form einer Lokomotive ist (s. Anlage X), das im übrigen auf spielerische Weise das Laufenlernen fördert.

Für die Berechnung des entgangenen Gewinns des K. DAILY kann daher nicht die Gesamtzahl der von BERCHET verkauften "Locopousse" zugrundegelegt werden.

Schließlich ist der Antrag auf Veröffentlichung des Urteils unbegründet, da das geschäftliche Ansehen des K. DAILY in keiner Weise beeinträchtigt wurde. Es geht nicht an, daß dieser sich unter dem Vorwand der Veröffentlichung des Urteils eine kostenlose, seinen Mitwettbewerber herabsetzende Werbung zu verschaffen versucht.

Aus diesen Gründen,

wird mit den ausdrücklichsten Vorbehalten und ohne entgegenstehendes Wissen,

beantragt:

Zur Klage im Ausgangsverfahren:

- festzustellen, daß die Klage zulässig, aber unbegründet ist,

Zur Widerklage:

- festzustellen, daß die Widerklage zulässig und begründet ist,
- festzustellen, daß das europäische Patent EP 2 186 999 in Belgien nichtig ist,

und den Kläger im Ausgangsverfahren zu verurteilen, die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Anwaltskostenpauschale der Beklagten zu tragen.

to stating that, as a result of the marketing of the BERCHET "locopousse" he has been unable to sell an "equivalent" number of his safety walkers;

The extent of the quantities sold by BERCHET is not the result of the alleged infringement;

It should be noted in this respect that the relevant products are essentially different in nature: K. DAILY's safety walker is a conventional walker without any fantasy or particular decoration, whereas the BERCHET "locopousse" is, above all, a very attractive children's toy in the shape of a railway engine (see item X of the file) which also promotes learning how to walk by means of a game;

K. DAILY's loss of earnings cannot therefore be calculated on the basis of the total number of "locopousses" sold by BERCHET;

Whereas, finally, the application for publication is unfounded, in the absence of the slightest prejudice to K. DAILY's commercial reputation; he cannot, for his benefit and without the slightest expense, seek to obtain publicity denigrating his competitor, in the guise of a publication of the judgment;

For these reasons,

Subject to all reservations and without any detrimental knowledge,

May it please the court,

In the main claim,

- to declare that the action is admissible but unfounded;

In the counterclaim,

- to declare the action to be admissible and well-founded;
- accordingly, to hold that the Belgian part of European patent EP 2 186 999 is null and void.

To order the plaintiff in the main action to pay the costs, including compensation for the proceedings.

commercialisation des "locopousses" de BERCHET, il n'aurait pas pu vendre un nombre "équivalent" de ses "safety walker" ;

Que l'importance des quantités vendues par BERCHET n'est pas due à la contrefaçon prétendue ;

Qu'à cet égard il échet de souligner la nature essentiellement différente des produits en question : le "safety walker" de K. DAILY est un déambulateur classique sans aucune fantaisie ni ornement particulier, tandis que le "locopousse" de BERCHET est avant tout un jouet de puériculture très attractif, en forme de locomotive (voy. pièce X du dossier), favorisant par ailleurs, de manière ludique, l'apprentissage de la marche ;

Que le manque à gagner de K. DAILY ne peut dès lors être calculé sur base de l'ensemble des "locopousses" vendus par BERCHET ;

Attendu enfin que la demande de publication n'est pas fondée à défaut du moindre préjudice à la réputation commerciale de K. DAILY ; que celui-ci ne peut, sous le couvert d'une publication du jugement, rechercher à son profit et sans les moindres frais, une publicité dénigrante de son concurrent ;

Par ces motifs,

Sous toutes réserves et sans connaissance préjudiciable,

Plaise au tribunal,

Sur l'action principale,

– déclarer l'action recevable mais non fondée ;

Sur l'action reconventionnelle,

– déclarer l'action recevable et fondée ;
– partant prononcer la nullité de la partie belge du brevet européen EP 2 186 999.

Condamner le demandeur au principal aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.

Erstinstanzgericht Brüssel
Außerordentliche Kammer
Sitzung vom 22. September 2004

Anträge

Von: Kevin DAILY,
wohnhaft im Vereinigten Königreich, in Herts, 19, Birch Walk,
Off Grove Road, Boreham Wood,

Kläger und Widerbeklagter,
vertreten durch seinen Rechtsanwalt Eric De Gryse,
Kanzleianschrift: 1050 Brüssel, 149 (bte 20), avenue Louise,

Gegen: ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET S.A.
mit Sitz in Belgien,

Beklagte und Widerklägerin,
vertreten durch ihre Rechtsanwältin Brigitte Dauwe,
Kanzleianschrift: 1060 Brüssel, Rue Henri Wafelaerts 49-51.

I. Sachverhalt

Der Kläger ist Inhaber des europäischen Patents Nr. EP 2 186 499, das am 18. Februar 1986 angemeldet und am 8. November 1989 auch mit Wirkung für Belgien erteilt (und veröffentlicht) wurde.

Dieses Patent betrifft ein Sicherheitsgehgerät (nachfolgend: "Safety walker"), das im unabhängigen Anspruch Nr. 1 des Patents folgendermaßen beschrieben wird (die abhängigen Ansprüche sind zusammen mit den Ansprüchen zu lesen, auf welche sie sich beziehen, d. h. unter Berücksichtigung aller darin enthaltenen Angaben):

"Sicherheitsgehgerät mit einem Gehäuse, das eine Vorderwand und einander gegenüberliegende Seitenwände aufweist, die voneinander beabstandet sind, um eine hintere Zugangsöffnung in das Gehäuse freizulassen, Vorder- und Hinterrädern, die an dem Gehäuse in solcher Anzahl und in solchen Abständen angebracht sind, daß das Gehgerät bei Benutzung stabil ist, einer den Hinterrädern zugeordneten Bremsanordnung, einer Handlaufanordnung für jede Seitenwand, die sich im Winkel aufwärts von der hinteren Seite der Seitenwand bis mindestens zu einer mittleren Stelle längs der Seitenwand erstreckt, und einer Handlaufanordnung, die zur Vorderseite des Gehgeräts hin angeordnet ist, wobei das Gehgerät so ausgebildet ist, daß der Benutzer, wenn er sich innerhalb des Gehgerätes in eine stehende Position aufzurichten versucht, einen abwärtsgerichteten Druck auf die Handlaufanordnungen an den Seitenwänden ausübt und dadurch eine Betätigung der Bremsanordnung bewirkt, um das Gehgerät stillzuhalten, während in der stehenden Position des Benutzers, wenn dieser die zur Frontseite des Gehgeräts angeordnete Griffanordnung ergreift, der von ihm ausgeübte Druck die Bremsanordnung nicht betätigt, so daß sich das Gehgerät frei bewegen kann".

Der vorstehend beschriebene "Safety walker" zielt auf Benutzersicherheit ab.

Brussels District Court
Special court
Hearing on 22 September 2004

Submissions

On behalf of: Mr Kevin DAILY,
of 19 Birch Walk, Off Grove Road, Boreham Wood, Herts.,
United Kingdom

Plaintiff, Defendant in the counterclaim,
Assisted and represented by Maître Eric De Gryse, attorney
at law, whose office is at 149 (box 20), avenue Louise,
1050 Brussels,

Versus: ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET S.A.,
having its registered office in Belgium,

Defendants, Plaintiff in the counterclaim,
Assisted and represented by Maître Brigitte Dauwe, attorney
at law, whose office is at Rue Henri Wafelaerts 49-51,
1060 Brussels.

I. The facts

Whereas the plaintiff is the proprietor of European patent No. EP 2 186 499, which was filed on 18 February 1986 and issued (and published) on 8 November 1989 and which is valid in Belgium;

This patent relates to a safety walker, hereinafter referred to as the "safety walker" which is described as follows in independent claim No. 1 of the patent (it being necessary to read the dependent claims in conjunction with those to which they refer, and therefore taking account of the addition of all the items contained therein):

"A safety walker comprising a body having a front wall and opposed side walls which are spaced apart to leave a rear opening into the body, front and rear wheels attached to the body of a number and spacing such that the walker is stable in use, a braking arrangement associated with the rear wheels, a rail arrangement for each side wall which angles upwardly from the rear side of its side wall at least to an intermediate point along the side wall, and a rail arrangement located towards the front of the walker, the walker being arranged such that while a user is trying to lift himself into a standing position within the walker he will exert some downward pressure on the rail arrangements of the side walls to cause the brake arrangement to be activated to hold the walker still, whereas when in a standing position with the user grasping the handle arrangement located towards the front of the walker, the pressure he exerts does not activate the brake arrangement thereby permitting the walker to move freely."

The safety walker thus described meets a safety objective for the user;

Tribunal de première instance de Bruxelles
Chambre extraordinaire
Audience du 22 septembre 2004

Conclusions

Pour : Monsieur **Kevin DAILY**,
domicilié au Royaume-Uni à Herts, 19, Birch Walk, Off Grove
Road, Boreham Wood,

Demandeur, Défendeur sur reconvention,
Assisté et représenté par Maître Eric De Gryse, avocat, dont
le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, 149 (bte 20), avenue
Louise,

Contre : **ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET S.A.**,
dont le siège social est établi en Belgique,

Défenderesse, Demanderesse sur reconvention,
Assistée et représentée par Maître Brigitte Dauwe, avocat,
dont le cabinet est établi Rue Henri Wafelaerts 49-51 à (1060)
Bruxelles.

I. Les faits

Attendu que le demandeur est titulaire d'un brevet européen
n° EP 2 186 499, déposé le 18 février 1986, délivré (et publié)
le 8 novembre 1989 et qui a effet en Belgique ;

Que ce brevet a trait à un déambulateur de sécurité, appelé
ci-après "safety walker" décrit comme suit dans la revendica-
tion indépendante n° 1 du brevet (les revendications dépen-
dantes devant être lues en combinaison avec celles aux-
quelles elles se réfèrent, donc en tenant compte de l'addition
de tous les éléments y contenus) :

"Chariot de **marche de sécurité** comprenant une **coque**
ayant une paroi frontale et des **parois latérales opposées**
qui sont écartées pour laisser une **ouverture arrière** dans la
coque, des **roues** avant et arrière fixées à la coque en **un**
nombre et un écartement tels que le chariot de marche est
stable au cours de son emploi, un **dispositif de freinage**
associé aux **roues arrière**, un dispositif de **rambardes** pour
chaque paroi latérale, lequel s'étend vers le haut, de façon
incliné, le long de la paroi latérale, depuis la face arrière de
celle-ci au moins jusqu'à un point intermédiaire, et un dispo-
sitif de rambardes situé vers l'avant du chariot de marche, le
chariot de marche étant conformé de telle façon que **lors-**
qu'un utilisateur tente de se relever pour venir en posi-
tion debout à l'intérieur du chariot de marche, il exerce
une certaine pression vers le bas sur les dispositifs de
rambardes des parois latérales qui provoque l'actionne-
ment du dispositif de freinage qui immobilise le chariot
de marche, alors que lorsque l'utilisateur se trouve dans
la position debout et tient le dispositif formant poignée
situé vers l'avant du chariot de marche, la pression qu'il
exerce n'actionne pas le dispositif de freinage, permet-
tant ainsi au chariot de marche de se déplacer
librement" ;

Que le "safety walker" ainsi décrit répond à un objectif de
sécurité de l'utilisateur ;

Die Beklagte stellt in Belgien unter der Bezeichnung "*Locopousse*" ein Gehgerät mit denselben technischen Merkmalen her, das denselben Sicherheitsanforderungen entspricht und das sie auch in Belgien vertreibt.

II. Hauptantrag

Nach Artikel 27 des belgischen Patentgesetzes vom 28. März 1984 ist der Inhaber eines Patents berechtigt, es jedem Dritten zu untersagen, "*das Erzeugnis, welches Gegenstand des Patents ist, ohne seine Zustimmung herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen*".

Bei dem von der Beklagten hergestellten Erzeugnis, das sie in Belgien herstellt und auf den Markt bringt, handelt es sich um ein Kinderspielzeug in Form einer beweglichen Lokomotive, die hinten offen ist, so daß das Kind sich hineinstellen kann.

Es wird auf die folgenden Merkmale hingewiesen (siehe Sachverständigengutachten – Anlage Nr. X des Klägers):

- Der "*Locopousse*" hat die besondere Form einer Wanne (Gehäuse) mit Wänden (einer Vorderwand und zwei Seitenwänden), an denen mehrere Seitenstangen sowie (um den oberen Teil herum) eine Querstange (Handläufe) angebracht sind, an denen das Kind sich festhalten kann.
- Das Ganze ruht so auf einer auf vier Räder montierten Plattform, daß ein Kind im Stehen im Inneren des Gehäuses normal laufen kann und die Räder der Lokomotive sich dabei frei drehen.
- Ein Bremssystem stabilisiert den "*Locopousse*" und läßt ihn stillhalten, wenn das Kind sich festhält, um sich aufzurichten. Die Hinterräder und ihre Aufhängung sind flexibel, so daß der abwärts gerichtete Druck auf das hintere Ende der Lokomotive dazu führt, daß diese hinten mit dem Boden in Berührung kommt und damit stillgehalten wird.

Aus dem von dem Kläger vorgelegten Sachverständigengutachten geht hervor, daß sämtliche Merkmale des Patents sich im streitigen "*Locopousse*" wiederfinden. Ein Vergleich des "*Locopousse*" mit dem patentierten "*Safety walker*" offenbart genügend identische Elemente oder zumindest einander entsprechende Vorrichtungen und Konstruktionsdetails, um den Schluß zuzulassen, daß eine Patentverletzung im Sinne von Artikel 27 Abs. 1 Buchstabe a) des belgischen Patentgesetzes vorliegt und daß die verschiedenen Elemente trotz scheinbarer Unterschiede tatsächlich auf die gleiche Weise und in einer gleichen Gesamtanordnung kombiniert sind und zusammenwirken.

Der Kläger beantragt, der Patentverletzung ein Ende zu setzen und der Beklagten die Herstellung und den Vertrieb des "*Locopousse*" in Belgien unter Androhung eines Ordnungsgeldes von 10 000 EUR für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu untersagen.

Der Kläger begehrt außerdem Ersatz für den ihm durch die Verletzung seines Patents zugefügten Schaden.

Dieser Schaden besteht zum einen in entgangenem Gewinn, da der Kläger unbestreitbar infolge der Herstellung und Vermarktung des "*Locopousse*" der Beklagten in Belgien eine

Whereas the defendant manufactures in Belgium, under the name "*locopousse*", a walker which has the same technical features and which makes the same safety requirements, and also markets its "*locopousse*" in Belgium;

II. Main claim

Whereas Article 27 of the Belgian Patent Act of 28 March 1984 gives the proprietor of a patent the right to prohibit any third party from "*manufacturing, supplying, marketing or using the product covered by the patent, or else from importing or possessing it for the abovementioned purposes*" without his consent;

Whereas the item manufactured by the defendant, which it manufactures and markets in Belgium, is a children's toy presented in the form of a movable railway engine open at the back, to enable the child to stand upright inside it;

The following features should be noted (see the expert report – plaintiff's item No. X):

- the "*locopousse*" has a special concave shape (body) with walls (one front wall and two side walls) on which the side and transverse bars (rails) are fixed (the transverse rail being around the upper part) which allow a child to hold on;
- the whole thing rests on a platform arranged on four wheels, allowing a child who is upright to walk normally inside the body, the wheels of the engine rotating freely;
- a braking system stabilises and immobilises the "*locopousse*" when the child holds onto it in order to stand up: the rear wheels and their suspension are flexible, so that downward pressure applied at the rear of the engine causes the rear of the engine to make contact with the ground, which then immobilises it;

Whereas the expert analysis filed by the applicant therefore demonstrates that all the characteristic elements of the patent are to be found in the disputed "*locopousse*": there are a sufficient number of identical elements or, at least, equivalent measures and design details for a comparison of the "*locopousse*" and the patented *safety walker* to leave one to conclude that the patented invention has been reproduced within the meaning of Article 27, §1(a) of the Belgian Patents Act; the various elements, even if they are different in appearance, in fact combine and interact in the same manner and in the same assembly;

Whereas the plaintiff requests that this be brought to an end by the prohibition of any manufacture and marketing by the defendant of the "*locopousse*" in Belgium, subject to a penalty of EUR 10 000 for any breach of the forthcoming judgment;

Whereas, additionally, the plaintiff claims compensation for the loss which he has suffered as a result of the infringement of his patent;

This loss comprises, firstly, a loss of earnings as it cannot be disputed that, as a result of the manufacturing and marketing of the "*locopousses*" by the defendant in Belgium, the plaintiff

Attendu que la défenderesse fabrique en Belgique, sous la dénomination "*locopousse*", un déambulateur ayant les mêmes caractéristiques techniques et répondant aux mêmes exigences de sécurisation et commercialise également son "*locopousse*" en Belgique ;

II. Demande principale

Attendu que l'article 27 de la loi belge sur les brevets d'invention du 28 mars 1984 confère au titulaire d'un brevet le droit d'interdire à tout tiers ne disposant pas de son consentement "*la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet*" ;

Attendu que l'objet fabriqué par la défenderesse, qu'elle fabrique et met sur le marché en Belgique est un jouet pour enfants qui se présente sous forme d'une locomotive mobile ouverte à l'arrière, de manière à permettre à l'enfant à se tenir debout à l'intérieur ;

Qu'il y a lieu de noter les caractéristiques suivantes (voyez le rapport de l'expert – pièce n° X de la demanderesse) :

- Le "*locopousse*" présente la forme particulière de cuvette (coque) avec des parois (une frontale et deux latérales) sur lesquelles sont fixées des barres (rambardes) latérales et transversale (cette dernière autour de la partie supérieure) permettant à un enfant de s'agripper ;
- L'ensemble repose sur une plate-forme disposée sur quatre roues, permettant à un enfant debout de marcher normalement à l'intérieur de la coque, les roues de la locomotive étant en rotation libre ;
- Un système de freinage stabilise et immobilise le "*locopousse*" lorsque l'enfant s'agrippe pour se mettre debout : les roues arrière et la suspension de celles-ci sont souples, de telle sorte que la pression appliquée vers le bas à l'arrière de la locomotive, provoque le contact de l'arrière de la locomotive avec le sol, ce qui immobilise alors celle-ci ;

Attendu qu'ainsi, l'analyse de l'expert déposée par le demandeur démontre que tous les éléments caractéristiques du brevet se retrouvent dans le "*locopousse*" litigieux : il y a suffisamment d'éléments identiques ou, au moins, de mesures et de détails de construction équivalents, pour qu'une comparaison du "*locopousse*" et du "*safety walker*" breveté conduise à la conclusion qu'il y a reproduction de l'invention brevetée au sens de l'article 27, § 1^{er}, sous a) de la loi belge sur les brevets d'invention ; que les divers éléments, fussent-ils différents en apparence, se combinent et interagissent en réalité de la même manière et dans un même ensemble ;

Attendu que le demandeur demande qu'il y soit mis fin en interdisant toute fabrication et mise sur le marché en Belgique du "*locopousse*" par la défenderesse, sous peine d'une astreinte de 10 000 EUR par acte contraire au jugement à intervenir ;

Attendu qu'en outre le demandeur réclame réparation du dommage qu'il a subi en conséquence de l'atteinte portée à son brevet ;

Que ce dommage comprend d'abord un manque à gagner puisqu'il est indiscutable que par la fabrication et la commercialisation en Belgique des "*locopousses*" de la défenderesse,

entsprechende Anzahl seiner "Safety walker" nicht hat absetzen können.

Des Weiteren hat der Kläger aufgrund des Vorhandenseins der Nachahmung seiner Erfindung auf dem belgischen Markt das ihm durch das Patent garantierte Monopol verloren. Das Patent hat damit an Wert eingebüßt. So ist es für den Kläger zum Beispiel aufgrund der massiven Präsenz der Erzeugnisse der Beklagten auf dem belgischen Markt zumindest seit einigen Jahren (d. h. seit Prozeßbeginn) nahezu unmöglich geworden, bei Kinderspielzeug noch angemessene Lizenzgebühren für sein Patent zu erzielen. Der Kläger erleidet damit auch einen Image- und Ansehensverlust.

Schließlich ist auch der durch die Bekämpfung der Patentverletzung verursachte Schaden auszugleichen (Verwaltungs- und Gerichtskosten, Kosten für die Verteidigung des Patents einschließlich der Anwaltshonorare, Sachverständigenkosten – s. diesbezüglich Artikel 45 TRIPS).

Es wird beantragt, einen Gutachter zu bestellen, der anhand von Buchhaltungs- und sonstigen Unterlagen der Parteien den vom Kläger erlittenen Gesamtschaden beziffern soll. Bis dieses Gutachten vorliegt, ist dem Kläger vorläufig ein angemessener Betrag in Höhe von 25 000 EUR zuzusprechen.

Der Kläger beantragt außerdem die Veröffentlichung des Urteils auf Kosten der Beklagten in sechs belgischen Tageszeitungen (drei niederländisch- und drei französischsprachigen) nach Wahl des Klägers.

III. Widerklage

Die Beklagte (Widerklägerin) geht fehl, wenn sie glaubt, die Rechtsbeständigkeit des beanspruchten europäischen Patents in Zweifel ziehen zu können und beantragt, das Patent nach Artikel 49 des belgischen Patentgesetzes in der Auslegung gemäß Artikel 138 des europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) in Belgien für nichtig zu erklären.

Das vorliegende europäische Patent wurde vom Europäischen Patentamt nach einer eingehenden Prüfung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen erteilt; gegen seine Erteilung wurde kein Einspruch erhoben.

Die Beklagte bestreitet weder die Neuheit der Erfindung noch ihre gewerbliche Anwendbarkeit gemäß Artikel 54 und 57 EPÜ.

Sie macht das angebliche Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit geltend (Artikel 56 EPÜ: "Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt").

Die Beklagte beruft sich hierzu auf zwei vor dem 18. Februar 1986 erteilte Patente, nämlich:

- das am 18. März 1954 veröffentlichte deutsche Patent DE 910 208,
- das am 14. Juni 1977 veröffentlichte amerikanische Patent US 4 029 311.

has been unable to sell an equivalent number of his *safety walkers*;

Additionally, because of the presence of infringements of his patent on the Belgian market, the plaintiff has lost an exclusive right guaranteed to him by his patent; accordingly, the patent has lost some of its value; by way of example, it has become almost impossible for the plaintiff, precisely because of the massive presence of infringing items on the Belgian market, at least for a number of years (the period of the present proceedings) still to obtain substantial royalties for licences granted in respect of his patent in the children's toy sector; the plaintiff is thus also suffering a loss of image and reputation;

Finally, compensation should also be given for the loss caused by the expenses resulting from combating the infringement (administrative expenses, costs of proceedings and of defence – including lawyers' fees, experts' fees) (on this subject, see Article 45 of the ADPIC agreements);

An expert should be appointed who must obtain accounting and other documents from the parties to enable him to assess the full loss suffered by the plaintiff; pending the outcome of this expert report, a reasonable interim sum of EUR 25 000 must be awarded to the plaintiff;

Whereas the plaintiff also applies for the forthcoming judgment to be published at the defendant's expense in six Belgian daily newspapers, three Flemish-language daily newspapers and three French-language daily newspapers, of the plaintiff's choice;

III. Counterclaim

Whereas it is futile for the defendant (the plaintiff in the counterclaim) to think that it can cast doubt on the validity of the European patent that has been invoked and apply for the Belgian part thereof to be declared null and void on the basis of Article 49 of the Belgian Patents Act, interpreted in accordance with Article 138 of the European Patent Convention (EPC);

Whereas, in the present case, the European patent was issued by the European Patent Office after an in-depth examination of the validity conditions; no opposition was filed against the issuing of this patent;

Whereas the defendant does not contest the novelty of the invention or the fact that it is susceptible of industrial application pursuant to Articles 54 and 57 EPC;

It refers to an alleged lack of inventive step (Article 56 EPC: "An invention shall be regarded as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.");

On this subject, the defendant cites two patents prior to 18 February 1986, namely:

- German patent DE 910 208, published on 18 March 1954,
- US patent 4 029 311 published on 14 June 1977.

le demandeur n'a pas pu vendre un nombre équivalents de ses "safety walkers";

Qu'en outre, le demandeur a perdu, par la présence de contrefaçons de son invention sur le marché belge, la perte d'une exclusivité qui lui était garantie par son brevet; qu'ainsi, le brevet a perdu de sa valeur; qu'à titre d'exemple, il est devenu quasi impossible pour le demandeur, vu précisément la présence massive sur le marché belge d'objets contrefaits, au moins depuis plusieurs années (le temps du présent procès) d'obtenir encore des redevances ("royalties") sérieuses pour des licences accordées sur son brevet dans le secteur des jouets d'enfants; que le demandeur subit ainsi également une perte d'image et de réputation;

Que finalement, il y a lieu de compenser également le dommage occasionné par les frais qu'engendre la lutte contre la contrefaçon (frais administratifs, frais de procédure et de défense – y compris les honoraires d'avocats –, frais d'expert) (voy. à ce sujet l'article 45 des accords ADPIC);

Qu'il y a lieu de nommer un expert qui devra recueillir auprès des parties les pièces comptables et autres lui permettant d'évaluer l'entière du dommage subi par le demandeur; qu'en attendant l'issue de cette expertise une somme provisionnelle raisonnable de 25 000 EUR doit être accordée au demandeur;

Attendu que le demandeur sollicite aussi que le jugement à intervenir soit publié, aux frais de la défenderesse, dans six quotidiens belges, trois quotidiens néerlandophones et trois quotidiens francophones, au choix du demandeur;

III. Demande reconventionnelle

Attendu qu'en vain, la défenderesse (demanderesse sur reconvention) estime pouvoir mettre en doute la validité du brevet européen invoqué et sollicite la nullité de sa partie belge sur la base de l'article 49 de la loi belge sur les brevets d'invention, interprété conformément à l'article 138 de la Convention sur le brevet européen (CBE);

Attendu qu'en l'espèce, le brevet européen a été délivré par l'Office européen des brevets après un examen approfondi des conditions de validité; qu'aucune opposition n'a été introduite contre la délivrance de ce brevet;

Attendu que la défenderesse ne conteste ni la nouveauté de l'invention ni le fait qu'elle est susceptible d'application industrielle au sens des articles 54 et 57 CBE;

Qu'elle s'en réfère à un prétendu défaut d'activité inventive (article 56 CBE: "*une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique*");

Que la défenderesse invoque à ce sujet deux brevets antérieurs au 18 février 1986, à savoir:

- le brevet allemand DE 910 208 publié le 18 mars 1954,
- le brevet américain US 4 029 311 publié le 14 juin 1977.

Um den Stand der Technik zu ermitteln, darf nicht darauf abgestellt werden, was zu einem bestimmten Zeitpunkt hätte geschützt werden können, sondern nur darauf, was in den von der Beklagten angeführten Druckschriften offenbart wird, der Öffentlichkeit also tatsächlich zugänglich gemacht wurde (Artikel 54 Absatz 2 EPÜ).

Der "Safety walker" der Klägerin ist ein Wagen in Form eines Gehäuses (drei Wände + Handläufe) mit einer großen Stützfläche, das den Benutzer (Kind oder Erwachsenen) vor allen beweglichen Teilen **schützt**, und einem bei einem bestimmten Druck automatisch auf die Räder wirkenden Bremsensystem, das daher **sehr leicht** zu bedienen ist. Hauptzielsetzung und von der patentierten Erfindung gelöste Aufgabe ist die **Sicherheit** des Benutzers, was in den Konstruktionsdetails des Wagens, wie sie in den Ansprüchen beschrieben werden, zum Ausdruck kommt.

Das Patent DE 910 208 betrifft einen flachen Wagen für Kinder, der leicht umkippen kann (drei Räder, schwenkbares senkrechtetes Rückteil) und der mit zwei Bremsklötzen versehen ist (siehe S. 5 des vom Kläger vorgelegten Sachverständigengutachtens). Es handelt sich eher um einen Handwagen bzw. einen zum Transport von Spielzeug dienenden Wagen als um eine Gehhilfe; die hinten angebrachten Stützplatten (10), die ein Umkippen verhindern sollen, können die Fortbewegung beeinträchtigen, indem sie zum Beispiel an einem Teppich hängenbleiben. In diesem Patent findet sich weder der Gedanke, das Kind "im Inneren" des hinteren Teils des Gerätes unterzubringen und es mit zwei Seitenstangen zu umgeben, noch, diesen Stangen eine andere Funktion (Bremsen/Stillhalten) zuzuweisen als der vorderen Stange (die im deutschen Patent eine doppelte Funktion erfüllt).

Das Patent US 4 029 311 betrifft lediglich eine spezielle Anbringungsweise der Räder, die die Fortbewegung erleichtert. Das Bremssystem funktioniert mittels Bremskabeln und ist mit dem bei Fahrrädern verwendeten System vergleichbar. Es handelt sich nicht um ein einfaches System. Das Bremsen/Stillhalten wird nicht durch den direkt auf die Seitenstangen ausgeübten Druck bewirkt, sondern mittels **gesonderter** Vorrichtungen, nämlich Bremsgriffen wie bei einem Fahrrad. Für ein Kind ist das zu kompliziert, und außerdem lassen sich die Bremsgriffe nur sehr schwer bzw. gar nicht betätigen, wenn das Kind oder eine andere schutzbedürftige Person nicht steht, sondern sitzt oder umzufallen droht. Die Erfindung des Klägers stellt hingegen eine Verbindung zwischen der instinktiven Reaktion insbesondere von Kindern, sich an einer oder beiden Seitenstangen festzuhalten, und der unmittelbaren technischen Funktion der Seitenstangen her, nämlich das Abbremsen bzw. Stillhalten zu gewährleisten.

Der von der Beklagten angeführte Stand der Technik enthält keinen Hinweis darauf, wie das vom beanspruchten Patent behandelte Problem der Absicherung des Benutzers zu lösen ist. Nichts veranlaßt dazu, die beiden Entgegenhaltungen, soweit dies überhaupt möglich ist, miteinander zu kombinieren oder in einer von ihnen die patentierte Lösung zu suchen.

Daher kann nicht ernsthaft bestritten werden, daß der Gegenstand des Patents nicht nur neu ist, sondern auch von einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ zeugt.

Die auf Nichtigkeitsklärung des Patents gerichtete Widerklage ist daher unbegründet.

In order to determine the state of the art, one does not consider what could have been protected at a certain date but what is disclosed by the documents cited by the defendant, namely what has actually been made available to the public (Article 54(2) EPC);

Whereas the plaintiff's *safety walker* is a trolley in the form of a body (three walls plus rails) with a large supporting area **protecting** the user (child or adult) from all moving parts and a braking system on the wheels which engages automatically under a certain level of pressure and is therefore **very easy** to operate; the user's **safety** is the primary objective and the problem resolved by the patented invention and is expressed in the design details which comprise the trolley and which are described in the claims;

Patent DE 910 208 relates to a flat trolley for children that can easily overturn (three wheels, tip-up rear vertical part), equipped with two brake blocks (cf. the expert's report filed by the plaintiff, p. 5); it is more a trolley for goods or for carrying toys than a device to help with walking; the blocks (10) placed at the rear to prevent overturning may hinder easy movement, as the blocks may for example make contact with a carpet; this patent does not contain the idea of placing the child "inside" the rear of the engine by surrounding him with two side bars, nor the idea of giving those bars a function that is distinct (braking/immobilisation) from the function of the front bar (which has a dual function in this German patent);

US patent 4 029 311 relates only to a specific installation of the wheels to enable greater ease of movement; the braking system operates with cables and is comparable to the system applied on bicycles; it is not a simple system; in this system, the braking/immobilisation is not obtained by pressure exerted directly on the side bars but by means of **separate** devices, namely brake handles of the "bicycle" type, which is too complicated for a child and also very difficult, if not impossible to activate when the child or other subject who needs to feel safe is no longer upright but is crouching or about to fall; in the plaintiff's invention, on the contrary, the instinctive movement, particularly for a child, of gripping one or both of the side bars is combined with the immediate technical function of those bars of providing braking or immobilisation;

The state of the art cited by the defendant gives no indication of how to resolve the problem of giving a feeling of security to the user for whom the cited patent is intended; no encouragement is given to combine these two prior documents, if they can be combined, or to find the patented solution in one of them;

It can therefore not be seriously disputed that the subject of the patent is not only novel but also demonstrates an inventive step pursuant to Article 56 EPC;

The counterclaim alleging nullity is therefore unfounded;

Que pour déterminer l'état de la technique, il ne s'agit pas de considérer ce qui aurait pu être protégé à un certain moment, mais ce que divulguent les documents invoqués par la défenderesse, c'est-à-dire ce qui est rendu effectivement accessible au public (article 54, 2 CBE) ;

Attendu que le "safety walker" de la demanderesse est un chariot en forme de coque (trois parois + rambardes) avec une grande surface d'appui **protégeant** l'utilisateur (enfants ou adulte) de toutes les parties mouvantes et système de freinage sur les roues qui s'enclenche automatiquement sous une certaine pression et est donc **très facile** à manier ; que l'objectif premier et le problème résolu par l'invention brevetée sont la **sécurité** de l'utilisateur, ce qui trouve son expression dans les détails de construction qui composent le chariot et sont décrits dans les revendications ;

Que le brevet DE 910 208 concerne un chariot plat pour enfants, susceptible de se renverser aisément (trois roues, partie verticale arrière basculante), équipé de deux blocs de freinage (voy. le rapport de l'expert déposé par la demanderesse, p. 5) ; qu'il s'agit plus d'un chariot de marchandises ou pour le transport de jouets que d'un instrument aidant à marcher ; que les blocs (10) placés à l'arrière en vue de prévenir un basculement peuvent empêcher une circulation aisée, les blocs pouvant se heurter par exemple à un tapis ; qu'on ne retrouve dans ce brevet ni l'idée de placer l'enfant "à l'intérieur" de l'arrière de l'engin en l'entourant de deux barres latérales ni l'idée de donner à celles-ci une fonction distincte (freinage/immobilisation) de celle de la barre avant (dans ce brevet allemand, celle-ci a une double fonction) ;

Que le brevet US 4 029 311 ne concerne qu'un montage spécifique des roues permettant une circulation plus aisée ; que le système de freinage fonctionne avec des câbles et est comparable au système appliqué sur des bicyclettes ; qu'il ne s'agit pas d'un système simple ; que dans ce système, le freinage/immobilisation n'est pas obtenu par la pression exercée directement sur les barres latérales, mais par recours à des dispositifs **distincts**, à savoir des poignées de frein du type "bicyclette", ce qui est trop compliqué pour un enfant et au surplus très difficile voire impossible à activer lorsque l'enfant ou autre sujet ayant besoin de sécurisation n'est plus debout mais accroupi ou sur le point de tomber ; que l'invention du demandeur au contraire combine le geste instinctif, notamment de l'enfant, de s'agripper à l'une ou aux deux barres latérales avec la fonction technique immédiate de celles-ci d'assurer le freinage ou l'immobilisation ;

Que l'état de la technique invoqué par la défenderesse ne donne aucune indication permettant de résoudre le problème de sécurisation de l'utilisateur visé par le brevet invoqué ; que rien n'incite ni à combiner ces deux antériorités, pour autant qu'elles puissent l'être, ni à trouver dans l'une d'elles la solution brevetée ;

Qu'ainsi, il ne peut être contesté sérieusement que l'objet du brevet est non seulement nouveau, mais témoigne également d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE ;

Que la demande reconventionnelle en nullité n'est donc pas fondée ;

**Aus diesen Gründen,
wird mit allen Vorbehalten beantragt,
das Gericht möge**

- feststellen, daß die Klage zulässig und begründet ist;
- die Beklagte dazu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verhängenden Ordnungsgeldes von 10 000 EUR zu unterlassen, den "*Locopousse*" oder jeden anderen Wagen mit denselben technischen Merkmalen, der das Patent Nr. EP 2 186 499 des Klägers verletzt, in Belgien herzustellen, einzuführen oder in den Verkehr zu bringen;
- die Beklagte zur vorläufigen Zahlung eines Betrags von 25 000 EUR als Schadensersatz an den Kläger verurteilen und einen Sachverständigen mit der genauen Ermittlung der Schadenshöhe beauftragen;
- der Beklagten sämtliche Kosten des Rechtsstreits auferlegen;
- feststellen, daß die Widerklage unbegründet ist;
- das Urteil unbeschadet einer etwaigen Berufung und ohne Sicherheitsleistung bzw. Möglichkeit der Hinterlegung des betreffenden Betrags für vorläufig vollstreckbar erklären.

Für den Kläger und Widerbeklagten,
Sein Rechtsbeistand
Rechtsanwalt
Eric De Gryse

**On these grounds,
Subject to all reservations,
May it please the court,**

To hold that the main claim is admissible and well founded; and consequently:

To prohibit the defendant from manufacturing, importing and marketing in Belgium the "*locopousse*" walker or any other walker which has the same technical features and infringes the plaintiff's patent No. EP 2 186 499, subject to a penalty of EUR 10 000 for every walker manufactured, imported or marketed in breach of the forthcoming judgment;

To order the defendant to pay the plaintiff the interim sum of EUR 25 000 by way of damages and to instruct an expert to assess this damage in greater detail;

To order the defendant to pay all the costs of the proceedings;

To hold that the counterclaim is unfounded;

To order that the forthcoming judgment be provisionally enforceable, notwithstanding any appeal and without the provision of security or any payment into court.

On behalf of the plaintiff, the defendant in the counterclaim,
His counsel,
Eric De Gryse,
Attorney at Law

**Par ces motifs,
Sous toutes réserves,
Plaise au tribunal,**

Dire la demande principale recevable et fondée ; et en conséquence :

Interdire à la défenderesse de fabriquer, d'importer et de mettre dans le commerce en Belgique le chariot "*locopousse*" ou tout autre chariot ayant les mêmes caractéristiques techniques et portant atteinte au brevet n° EP 2 186 499 du demandeur, ceci sous peine d'une astreinte de 10 000 EUR par chariot fabriqué, importé ou mis dans le commerce en infraction au jugement à intervenir ;

Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 25 000 EUR à titre de dommages et intérêts et charger un expert d'évaluer ce dommage plus en détail ;

Condamner la défenderesse à tous les frais de procédure ;

Dire la demande reconventionnelle non fondée ;

Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant appel et sans cautionnement ni possibilité de cantonnement.

Pour le demandeur, défendeur sur reconvention,
Son conseil,
Eric De Gryse,
Avocat

3. Arbeitssitzung

Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen

Vorsitzender: Robin Jacob

Stefan STEINBRENER*

Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen

Einleitung

Die Diskussion der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen hat sich in letzter Zeit zunehmend von der technisch fachlichen Ebene in die politischen Entscheidungsgremien und die Medien verlagert. Diese Entwicklung scheint ihre Ursachen darin zu haben, daß einerseits in den Zeiten von "e-commerce" und "information technology" sowie eines globalen Wettbewerbs dem Schutz computerimplementierter Innovationen eine wachsende strategische Bedeutung zugemessen wird. Andererseits gibt es alternative Ansätze (wie die "Open-source"-Bewegung etc.), die die Existenzberechtigung von Schutzrechten auf diesem Gebiet, ja die Existenzberechtigung des gewerblichen Rechtsschutzes schlechthin, in Frage stellen. Hinzu kommt, daß durch den technischen Fortschritt die zwischen abstrakter Idee und praktischer Realisierung bestehende Kluft immer kleiner wird, zuweilen vollständig verwischt erscheint, so daß eine im Hinblick auf einen fairen Interessenausgleich denkbare Grenzziehung bei der Monopolvergabe Schwierigkeiten bereitet, wenn man nicht die Patentierung generell erlauben oder verbieten will.

Der Beitrag der Rechtsprechung zu dieser Diskussion ist zwei wesentlichen Beschränkungen unterworfen, nämlich der Verpflichtung, die bestehenden Gesetze anzuwenden, und in der Regel nur solche Fragen zu beantworten, die für die vorliegende Sache entscheidungsrelevant sind. Dies bedeutet, daß die Rechtsprechung nicht über eine angemessene Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen in ihrer vorliegenden Fassung hinausgehen darf, aber auch, daß eine konvergente Weiterentwicklung und zügige Harmonisierung der Auslegungspraxis nur auf den Rechtsgebieten zu erwarten ist, auf denen eine hinreichend große Anzahl von Fällen pro Zeiteinheit zur Entscheidung ansteht. Trotz der eingangs zitierten Aktualität des Themas scheint sich die letztere Voraussetzung bei europäischen Beschwerden, die computerimplementierte Erfindungen betreffen, erst in jüngster Zeit zu erfüllen. Sind bisher nahezu alle Entscheidungen zu diesem Thema durch die Kammer 3.5.1 ergangen, die in der Vergangenheit sowohl für die Computertechnik als auch die Telekommunikation zuständig war, so dürften künftig auch verstärkt Beiträge weiterer Kammern auf anderen technischen Gebieten zu erwarten sein.

Im folgenden soll nicht der historische Verlauf der europäischen Rechtsprechung nachvollzogen, sondern vielmehr der aktuelle Stand wiedergegeben werden. Soweit erkennbar, ist die gegenwärtige Praxis der Kammer 3.5.1 von anderen Kammern bei ähnlichen Fragestellungen übernommen worden, so daß die europäische Rechtsprechung in dieser Hinsicht harmonisiert erscheint.

Third working session

Patentability of computer-implemented inventions

Chairman: Robin Jacob

Stefan STEINBRENER*

Patentability of computer-implemented inventions

Introduction

Recently, the debate about the patenting of computer-implemented inventions has increasingly shifted away from technical specialists towards policy-makers and the media. The causes of this trend are twofold: firstly, in an age of IT, "e-commerce" and global competition, the protection of computer-implemented innovations is assuming growing strategic importance; secondly, alternative approaches such as the "open source" movement are challenging the justification of such protection – and indeed of industrial property generally. In addition, as technical progress narrows and blurs the gap between abstract ideas and their practical implementation, it becomes very difficult – short of an "all or nothing" approach – to award monopoly rights which fairly balance the competing interests at stake.

The case law's contribution to this debate is subject to two main constraints: it must apply the law as it stands, and normally must confine itself to the issues relevant for deciding the case in point. Thus the case law cannot venture beyond an appropriate interpretation of the legal provisions as currently worded, and rapid convergence and harmonisation of practical interpretation can be expected only in those legal fields where enough cases are being decided during a given time period. Despite the issue's topicality, only very recently have European appeals on computer-implemented inventions begun to fulfil the latter condition: so far, nearly all decisions on this topic have been issued by Board 3.5.1, which in the past dealt with both computer technology and telecommunications, but we can now expect more and more contributions from other boards in other technical fields.

The present paper aims to set out the present situation, not to describe the historical development of European case law. Current practice in Board 3.5.1 seems to have been adopted by other boards addressing similar issues, so in that respect European case law seems to be harmonised.

3^e séance de travail

La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

Président : Robin Jacob

Stefan STEINBRENER*

La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

Introduction

Récemment, la discussion sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur s'est déplacée de plus en plus des instances techniques vers les organes de décision politique et les médias. Les causes de cette évolution semblent résider, d'une part, dans le fait que l'on accorde, à l'époque du commerce électronique et de la technologie de l'information ainsi que de la concurrence mondiale, une importance stratégique croissante à la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur. D'autre part, il existe des approches alternatives (comme le mouvement "logiciel libre" etc.) qui remettent en question la raison d'être des droits de protection dans ce domaine, voire celle du droit de la propriété industrielle. En outre, du fait du progrès technique, l'écart qui existe entre une idée abstraite et sa réalisation pratique diminue de plus en plus, jusqu'à parfois s'estomper totalement de sorte qu'il est difficile de départager équitablement les intérêts en présence dans le cadre de l'attribution d'un monopole, à moins d'autoriser ou d'interdire de manière générale la délivrance d'un brevet.

La contribution de la jurisprudence à cette discussion est soumise à deux contraintes fondamentales, à savoir l'obligation d'appliquer les lois existantes et celle de ne répondre, en règle générale, qu'aux questions qui sont pertinentes pour l'affaire en cause. Cela signifie que la jurisprudence ne peut aller au-delà d'une interprétation adéquate des dispositions légales, dans la version en vigueur, mais aussi qu'on ne peut s'attendre à un développement convergent et à une harmonisation rapide de la pratique interprétative que dans les domaines juridiques où il y a un nombre suffisant d'affaires en instance pour une période donnée. Malgré l'actualité du sujet mentionnée au début, il semble que cette dernière condition ne se soit réalisée que très récemment pour ce qui est des recours européens concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur. Si la plupart des décisions en la matière ont été jusqu'à présent rendues par la chambre 3.5.1, qui était compétente à la fois pour l'informatique et les télécommunications par le passé, on peut s'attendre à l'avenir à un nombre croissant de contributions d'autres chambres dans d'autres domaines techniques.

Nous nous proposons, dans la suite de cet exposé, non pas de retracer l'évolution historique de la jurisprudence européenne, mais plutôt de décrire son état actuel. Autant que nous puissions en juger, la pratique de la chambre 3.5.1 a été reprise par d'autres chambres auxquelles se posaient des questions similaires, de sorte que la jurisprudence européenne semble être harmonisée à cet égard.

* Dr. rer. nat., Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1, Mitglied der Großen Beschwerdekammer.
Die Darstellung reflektiert die persönliche Meinung des Verfassers.

* Dr. rer. nat., chairman of Technical Board of Appeal 3.5.1, member of the Enlarged Board of Appeal.
This paper gives the author's personal views.

* Dr. rer. nat., Président de la Chambre de recours technique 3.5.1, membre de la Grande Chambre de recours.
Cet article reflète l'opinion personnelle de l'auteur.

Gesetzliche Vorgaben

Die gesetzlichen Bestimmungen sind in Artikel 52(1) bis (3) EPÜ niedergelegt. Nach Artikel 52(1) EPÜ sind nur Erfindungen patentfähig, die den Erfordernissen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit genügen. Artikel 52(2) EPÜ definiert in nichterschöpfender Weise eine Liste von Gegenständen abstrakter oder ästhetischer Natur, die nicht als Erfindungen anzusehen sind. Artikel 52(3) EPÜ schränkt die mangelnde Patentfähigkeit insoweit wieder ein, als sie nur für die aufgelisteten Gegenstände "als solche" gilt.

Der Gesetzesformulierung kann man somit entnehmen, daß die Patentierbarkeit eine "Erfindung" mit bestimmten Qualitäten voraussetzt. Insbesondere sind nach dem Wortlaut des Übereinkommens "Erfindungen" von "Nicht-Erfindungen" zu unterscheiden. Ein Blick in die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ läßt erkennen, daß die Bereitstellung geeigneter Auslegungskriterien ausdrücklich der europäischen und nationalen Rechtsprechung übertragen worden ist.

Aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA

Die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird hauptsächlich durch die folgenden jüngeren Entscheidungen geprägt:

T 1173/97-3.5.1 (Computerprogrammprodukt/IBM; ABI. EPA 1999, 609),
 T 1194/97-3.5.2 (Datenstrukturprodukt/PHILIPS; ABI. EPA 2000, 525),
 T 931/95-3.5.1 (Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP; ABI. EPA 2001, 441),
 T 641/00-3.5.1 (Zwei Kennungen/COMVIK; ABI. EPA 2003, 352) und
 T 258/03-3.5.1 (Auktionsverfahren/HITACHI; ABI. EPA 2004, 575).

Status quo der Behandlung computerimplementierter Erfindungen

Allen genannten Entscheidungen ist gemeinsam, daß der Erfindungsbegriff im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ das Aufweisen eines technischen Charakters bedingt. Diese Auslegung wird auf das EPÜ gestützt und entspricht dem traditionellen europäischen Verständnis. TRIPS – obwohl trendweisend – ist im Rahmen des EPÜ weder direkt anwendbar, noch für das Auslegungsergebnis erforderlich. Als gemeinsame Systematik der nicht als Erfindungen geltenden Gegenstände ist das Fehlen eines technischen Charakters anzusehen.

Die Abgrenzung zwischen den patentfähigen und den "als solchen" ausgeschlossenen Vorrichtungen oder Verfahren wird innerhalb der in Artikel 52(2) EPÜ genannten Tatbestände vorgenommen, indem alle diese Tatbestände potentielle Erfindungen im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ umfassen können und durch eine entsprechende Prüfung die "Erfindungen" von den "Nichterfindungen" unterschieden werden müssen. Als Abgrenzungskriterium wird der technische Charakter herangezogen, der sich insbesondere durch Lösen einer technischen Aufgabe, Erzielung technischer Effekte, Bestehen technischer Wechselwirkungen oder das Erfordernis technischer Überlegungen manifestiert. Somit kann die Implementierung einer als solcher nichttechnischen geschäft-

The law

The relevant legal provisions are laid down in Article 52(1) to (3) EPC. Under Article 52(1) EPC, an invention is patentable only if it is new, inventive and industrially applicable. Article 52(2) EPC sets out a non-exhaustive list of abstract or aesthetic subject-matter which is not to be regarded as an invention. Article 52(3) EPC then qualifies this: the items listed are only non-patentable "as such".

Thus the EPC's wording makes clear that patentability presupposes an "invention" with certain qualities, and in particular that "inventions" must be distinguished from "non-inventions". The travaux préparatoires to the EPC explicitly leave it to European and national case law to devise suitable interpretation criteria.

Current case law of the EPO boards of appeal

This is set out mainly in the following recent decisions:

T 1173/97-3.5.1 (Computer program product/IBM; OJ EPO 1999, 609),
 T 1194/97-3.5.2 (Data structure product/PHILIPS; OJ EPO 2000, 525),
 T 931/95-3.5.1 (Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP; OJ EPO 2001, 441),
 T 641/00-3.5.1 (Two identities/COMVIK; OJ EPO 2003, 352) and
 T 258/03-3.5.1 (Auction method/HITACHI; OJ EPO 2004, 575).

Status quo re computer-implemented inventions

A common feature of all the decisions cited is that an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC must have technical character. This interpretation – the traditional European view – is derived from the EPC. Whilst TRIPS may set trends, it is neither directly applicable under the EPC nor essential for interpreting it. What all the "non-invention" subject-matter has in common is lack of technical character.

The distinction between patentable apparatuses and methods and those excluded "as such" is drawn within the subject-matter listed in Article 52(2) EPC, any of which may potentially comprise an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and which must therefore be examined to distinguish the "inventions" from the "non-inventions", applying the criterion of technical character, ie in particular whether a technical problem is solved, a technical effect is achieved, technical interactions occur, or technical considerations must be applied. In other words, the implementation, in a technical system, of a per se non-technical business activity may involve technical considerations which bestow technical character on the invention.

Le cadre légal

Les dispositions légales sont stipulées à l'article 52(1) à (3) CBE. Selon l'article 52(1) CBE, seules sont brevetables les inventions qui satisfont aux conditions de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'applicabilité industrielle.

L'article 52(2) CBE établit, de manière non exhaustive, une liste d'objets de nature abstraite ou esthétique qui ne doivent pas être considérés comme des inventions. L'article 52(3) CBE limite quant à lui cette exclusion de la brevetabilité en stipulant qu'elle ne s'applique qu'aux éléments énumérés considérés "en tant que tels".

On peut ainsi déduire du texte des dispositions légales que la brevetabilité suppose l'existence d'une "invention" possédant certaines qualités. Il convient en particulier de distinguer, d'après le libellé de la Convention, les "inventions" des "non-inventions". Un bref examen des travaux préparatoires de la CBE suffit pour se rendre compte que la tâche de trouver des critères d'interprétation appropriés a été explicitement confiée aux jurisprudences européenne et nationales.

La jurisprudence actuelle des chambres de recours de l'OEB

La jurisprudence actuelle des chambres de recours est illustrée principalement par les décisions récentes qui suivent :

T 1173/97-3.5.1 (Produit "programme d'ordinateur"/IBM ; JO OEB 1999, 609),
T 1194/97-3.5.2 (Produit matérialisant une structure de données/PHILIPS ; JO OEB 2000, 525),
T 931/95-3.5.1 (Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP ; JO OEB 2001, 441),
T 641/00-3.5.1 (Deux identités/COMVIK ; JO OEB 2003, 352)
et
T 258/03-3.5.1 (Procédé de mise aux enchères/HITACHI ; JO OEB 2004, 575).

Etat actuel du traitement des inventions mises en œuvre par ordinateur

Toutes les décisions citées ont en commun que la notion d'invention au sens de l'article 52(1) CBE suppose l'existence d'un caractère technique. Cette interprétation s'appuie sur la CBE et correspond à la conception traditionnelle de l'invention en Europe. L'Accord sur les ADPIC, bien qu'il fournisse des orientations, n'est ni directement applicable dans le cadre de la CBE, ni nécessaire pour le résultat de l'interprétation. Il y a lieu de considérer que l'absence d'un caractère technique dénote systématiquement les objets qui sont réputés ne pas être des inventions.

La distinction entre les dispositifs ou procédés brevetables et ceux qui sont exclus de la brevetabilité "en tant que tels" est effectuée parmi les éléments énumérés à l'article 52(2) CBE, puisque tous ces éléments peuvent inclure des inventions potentielles au sens de l'article 52(1) CBE, et puisqu'il convient de distinguer les "inventions" des "non-inventions" par un examen approprié. Le critère permettant d'effectuer la distinction est le caractère technique qui se manifeste, en particulier, dans l'apport d'une solution à un problème technique, l'obtention d'effets techniques, la présence d'interactions techniques ou la nécessité de faire appel à des considérations techniques. Ainsi, la mise en œuvre, dans un système technique, d'une activité commerciale qui n'est pas

lichen Tätigkeit in einem technischen System technische Überlegungen erfordern und auf diese Weise zum technischen Charakter der Erfindung beitragen.

Die Bedeutung der Begriffe "technisch" oder "technischer Charakter" ist – ebenso wie die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" – nicht im Übereinkommen definiert und kann auch nicht als von selbst präzise angesehen werden. Noch ist bisher eine Klärung durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfolgt. Dies sollte jedoch nicht zu einem Zustand der Ratlosigkeit führen, da die Semantik unbestimmter Rechtsbegriffe nur in den Grenzbereichen wichtig wird, während diese Begriffe in ihrem Kernbereich ohne weiteres eine unstrittige Bedeutung besitzen. Anstatt eine allgemeine Definition des Technikbegriffes zu versuchen, hält es die Kammer derzeit für angebracht, den auslegungsbedürftigen Grenzbereich durch eine Reihe von Einzelfallentscheidungen abzustecken¹.

Die Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ darf nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt oder vermischt werden. Es handelt sich somit um getrennte Prüfungen, die unterschiedlichen Konzepten zugeordnet sind und unterschiedliche Erfordernisse darstellen, die eine Anmeldung erfüllen muß, um patentierbar zu sein. Für einen Ansatz, der die "Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung" anhand eines Beitrags ermittelt, den der beanspruchte Gegenstand zum Stand der Technik liefert, gibt es keine Rechtsgrundlage. Ein derartiger Ansatz impliziert vielmehr de facto eine Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.

Demnach bedarf die "Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung" keiner vorhergehenden Recherche im Stand der Technik. Vielmehr ist mittels einer Merkmalsanalyse zu untersuchen, ob der beanspruchte Gegenstand technischen Charakter aufweist und welche Merkmale gegebenenfalls zum technischen Charakter beitragen. Falls keine grundlegenden Zweifel am Vorliegen einer Erfindung im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ bestehen, scheint es andererseits gerechtfertigt, unmittelbar die weiteren Patentierbarkeitserfordernisse zu prüfen, insbesondere das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, anstatt zuvor die Beiträge der individuellen Merkmale zur beanspruchten Erfindung zu ermitteln.

Vorrichtungen im Sinne konkreter technischer Erzeugnisse fallen ohne weiteres unter den Erfindungsbegriff, da die formale Kategorie technische Merkmale impliziert, die den technischen Charakter begründen. Insbesondere besitzt ein Computersystem, das zur Verwendung im geschäftlichen oder wirtschaftlichen Bereich geeignet programmiert ist, den Charakter einer konkreten Vorrichtung und ist damit eine Erfindung im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ. Die Verwendung technischer Mittel für rein nichttechnische Zwecke und/oder für die Verarbeitung rein nichttechnischer Information wurde dagegen in der Rechtsprechung bis vor kurzem als nicht ausreichend angesehen, um beanspruchten Verfahren technischen Charakter zu verleihen. Nach dieser Auffassung würde die Hürde des "Vorliegens einer Erfindung" für beanspruchte Vorrichtungen ziemlich niedrig ausfallen, während bei Verfahren die zu passierende Latte höher gelegt wäre. In ihrer jüngsten Entscheidung T 258/03 – Auktionsmethode/HITACHI hat die Kammer diese Ungleichbehandlung aus systematischen Erwägungen aufgehoben, so daß Verfahren nunmehr auf Grund ihrer technischen Natur oder durch die Verwendung technischer Mittel für einen nichttechnischen Zweck

The EPC does not define the terms "technical" or "technical character" – or, for that matter, "invention" – which are also not precise in themselves. Nor have they yet been clarified in board of appeal case law. But that is no reason to succumb to bewilderment: the semantics of undefined legal termini are important only on the fringes; in their core areas their meaning is undisputed. Rather than attempt a general definition of "technical", the board's present approach is to stake out, through a series of individual decisions, the grey area requiring interpretation¹.

Examining for the existence of an invention within the meaning of Article 52(1) EPC is not to be confused or mixed up with examining for industrial applicability, novelty and inventive step; these are separate examinations, governed by differing concepts and setting differing yardsticks for patentability. There is no legal basis for "examining for the existence of an invention" on the basis of a contribution made by the claimed subject-matter to the state of the art. De facto, such an approach has more to do with examination for inventive step.

So "examining for the existence of an invention" does not mean searching the prior art first. Instead, the claimed subject-matter is analysed to establish whether it has technical character and, if so, which features contribute to this technical character. If, on the other hand, there is no real doubt that an invention within the meaning of Article 52(1) EPC exists, then it is justified to examine straight away for the other patentability requirements – especially inventive step – rather than first establishing the individual features' contributions to the invention claimed.

An apparatus in the sense of a concrete technical product certainly comes under the term "invention", as the formal category implies technical features providing a basis for technical character. In particular, a computer system suitably programmed for use in business or industry has the character of a concrete apparatus and is thus an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. On the other hand, until recently the case law did not consider the use of technical means for purely non-technical purposes and/or for processing purely non-technical information as sufficient to give technical character to the claimed invention. According to this view, for apparatuses the "existence of an invention" hurdle would be fairly low, but for methods it would be higher. In its most recent decision (T 258/03 – Auction method/HITACHI) the board has now discontinued this unequal treatment, on systematic grounds, with the result that methods can now have technical character by virtue of their technical nature or their use of technical means for a non-technical purpose, whereas purely abstract concepts with no technical bearing are to be regarded as non-patentable. But lowering the "technical character" yardstick for the mere use of technical means,

technique en tant que telle peut nécessiter des considérations techniques et, de cette façon, contribuer au caractère technique de l'invention.

La signification des termes "technique" et "caractère technique" – de même que celle du terme "invention" – n'est pas définie dans la Convention et ne saurait être considérée comme allant de soi. Il n'y a pas eu non plus, jusqu'à présent, de clarification par la jurisprudence des chambres de recours. Néanmoins, cela ne devrait pas causer de perplexité, puisque la sémantique des termes juridiques non définis ne revêt d'importance que dans les cas limite et que ces termes ont, pour l'essentiel, une signification indubitable. Au lieu de chercher à établir une définition générale du terme "technique", la chambre estime actuellement qu'il convient de délimiter, par une série de décisions sur des cas particuliers, la zone qui nécessite une interprétation¹.

Il importe de ne pas confondre ou mélanger l'examen de l'existence d'une invention au sens de l'article 52(1) CBE et celui de l'applicabilité industrielle, de la nouveauté et de l'activité inventive. Il s'agit en effet d'examens séparés, relevant de concepts différents et constituant des exigences différentes qu'une demande doit remplir pour conduire à un brevet. L'approche qui consiste à fonder l'examen quant à l'existence d'une invention sur la contribution que l'objet revendiqué apporte à l'état de la technique est dénuée de base juridique. Une telle approche implique en fait un examen de l'activité inventive.

Il s'ensuit que l'examen quant à l'existence d'une invention ne requiert pas de recherche préalable dans l'état de la technique. Au contraire, il y a lieu d'examiner à l'aide d'une analyse des caractéristiques si l'objet revendiqué présente un caractère technique et quelles caractéristiques contribuent éventuellement au caractère technique. Si, d'autre part, il n'y a pas de doute fondamental sur l'existence d'une invention au sens de l'article 52(1) CBE, il semble justifié de procéder directement à l'examen des autres conditions de la brevetabilité, en particulier celle de l'activité inventive, au lieu d'établir d'abord les contributions des caractéristiques individuelles à l'invention revendiquée.

Les dispositifs, en tant que produits techniques concrets, entrent naturellement dans la catégorie des inventions, puisque cette catégorie de produits implique des caractéristiques techniques, qui fondent le caractère technique. En particulier, un système d'ordinateur spécialement programmé pour être utilisé dans le domaine commercial ou économique possède le caractère d'un dispositif concret et, de ce fait, est une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Par contre, la jurisprudence a, jusqu'à récemment, considéré que l'utilisation de moyens techniques à des fins purement non techniques et/ou pour le traitement d'informations purement non techniques était insuffisante pour conférer un caractère technique aux procédés revendiqués. Selon cette opinion, l'obstacle à surmonter pour la reconnaissance de l'existence d'une invention serait placé assez bas pour les dispositifs revendiqués, alors qu'il serait placé plus haut pour les procédés. Dans sa dernière décision T 258/03 – Procédé de mise aux enchères/HITACHI, la chambre a aboli cette inégalité de traitement en raison de considérations systématiques, de sorte que les procédés pourront dorénavant revêtir un caractère technique du fait de leur nature technique ou de

¹ Siehe z.B. die Entscheidungen T 244/00 – 3.5.1 (Remote-control/MATSUSHITA), T 258/97 – 3.5.1 (Multi-address call/CANON), T 49/99 – 3.5.1 (Information modelling/INTERNATIONAL COMPUTERS), T 1177/97 – 3.5.1 (Translating natural languages/SYSTRAN), T 125/01 – 3.5.1 (Gerätesteuerung/HENZE), T 643/00 – 3.5.1 (Searching image data/CANON), T 172/03 – 3.5.1 (Order management/RICOH)

¹ See eg decisions T 244/00 – 3.5.1 (Remote-control/MATSUSHITA), T 258/97 – 3.5.1 (Multi-address call/CANON), T 49/99 – 3.5.1 (Information modelling/INTERNATIONAL COMPUTERS), T 1177/97 – 3.5.1 (Translating natural languages/SYSTRAN), T 125/01 – 3.5.1 (Gerätesteuerung/HENZE), T 643/00 – 3.5.1 (Searching image data/CANON), T 172/03 – 3.5.1 (Order management/RICOH).

¹ Cf. les décisions T 244/00 – 3.5.1 (Remote-control/MATSUSHITA), T 258/97 – 3.5.1 (Multi-address call/CANON), T 49/99 – 3.5.1 (Information modelling/INTERNATIONAL COMPUTERS), T 1177/97 – 3.5.1 (Translating natural languages/SYSTRAN), T 125/01 – 3.5.1 (Gerätesteuerung/HENZE), T 643/00 – 3.5.1 (Searching image data/CANON), T 172/03 – 3.5.1 (Order management/RICOH).

technischen Charakter aufweisen können. Als nicht patentfähig sind demnach rein abstrakte Konzepte ohne technischen Bezug anzusehen. Die erleichterte Zubilligung eines technischen Charakters bei einer bloßen Verwendung wie immer gearteter technischer Mittel bedeutet natürlich nicht schon die Patentfähigkeit, da nach Passieren der Prüfung auf "Vorliegen einer Erfindung" die weiteren Prüfungen hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu bestehen sind, d.h. ein neuer und erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet werden muß.

Die Begriffe "Datenverarbeitungsprogramm" und "Datenverarbeitungsprogramm als solches" sind in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht definiert worden. In der Entscheidung T 1173/97 – Computerprogrammprodukt/IBM wird erstmalig allen Computerprogrammen insofern technischer Charakter zugesprochen, als bei deren Implementierung physikalische Veränderungen bei der Hardware vorgenommen werden. Nach dieser Entscheidung ist ein "weiterer", über die normale technische Wechselwirkung jedes Programms hinausgehender technischer Effekt notwendig, der erst den für eine Erfindung im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ zu fordernden technischen Charakter bewirkt. Damit wird die Grenzziehung zwischen patentfähigen und nicht patentfähigen Programmen innerhalb der Programme vorgenommen und von deren Natur und Inhalt abhängig gemacht. Alle Computerprogramme, die einen derartigen weiteren technischen Effekt bewirken können, sind somit als Erfindungen im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ anzusehen. Dies gilt auch für Computerprogramm- bzw. Datenstrukturprodukte, d.h. für "technische" Programme und funktionelle Datensätze, die auf Aufzeichnungsträgern gespeichert sein können.

Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist Gegenständen, die durch Mischungen von technischen und nichttechnischen Merkmalen definiert sind, nicht von vornherein ein technischer Charakter abzuspochen. Die europäische Rechtsprechung hat auch eine Gewichtung der technischen und nichttechnischen Merkmale im Sinne einer "Kerntheorie" verworfen. Vielmehr ist bei der Prüfung auf technischen Charakter eine Erfindung in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung aller technischen und nichttechnischen Merkmale zu würdigen. Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, daß die nichttechnischen Merkmale, z.B. über eine Wechselwirkung mit den technischen Merkmalen, einen Beitrag zum technischen Charakter des Gesamtgegenstandes liefern können.

Eine interessante Frage, die unmittelbar aus diesem Ansatz resultiert, betrifft die weitere Behandlung solcher nichttechnischer Merkmale, denen bei Beurteilung des Gesamtgegenstandes keinerlei Wechselwirkung mit den übrigen technischen Merkmalen zukommt, und die somit keinen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung liefern können, sondern sich auf Nichterfindungen "als solche" beziehen. Kann z.B. eine nichtbanale schöpferische Leistung, die sich auf ein nichttechnisches Gebiet beschränkt und deren technische Umsetzung naheliegend ist, als Grundlage für die Patentfähigkeit, insbesondere die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit dienen? Diese Frage wird ausführlich in der Entscheidung T 641/00 – Zwei Kennungen/COMVIK erörtert.

whatever their nature, does not of course in itself make the subject-matter patentable; even after passing the "existence of an invention" test it still has to pass those for novelty and inventive step, ie make a new and inventive contribution to the art.

Board of appeal case law has not defined the terms "data processing program" and "data processing program as such". T 1173/97 – Computer program product/IBM ruled for the first time that all computer programs have technical character in so far as implementing them involves physical changes at the hardware level. According to this decision, for an invention within the meaning of Article 52(1) EPC to have technical character, a "further" technical effect is necessary, going beyond the normal technical interaction of any program. This draws the line between patentable and non-patentable programs within the programs, depending on their nature and content. Any computer program which can have such a further technical effect is thus to be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. That also applies to computer-program or data-structure products, ie to "technical" programs and functional data records on data carriers.

It is established board of appeal case law that subject-matter defined by mixtures of technical and non-technical features does not necessarily lack technical character. Nor has European case law adopted a "core theory" in which technical and non-technical features are weighted. Instead, examining for technical character means assessing the invention as a whole, in the light of all technical and non-technical features. This approach assumes that the non-technical features can contribute to the technical character of the subject-matter as a whole, eg through interaction with the technical features.

This approach at once raises an interesting question regarding the further treatment of those non-technical features which, in the assessment of the subject-matter as a whole, do not interact with the other technical features and thus cannot contribute to the invention's technical character and relate instead to non-inventions "as such". For example, can a non-trivial creative achievement confined to a non-technical field and whose technical implementation is obvious provide a basis for patentability, and especially for inventive step? This question is comprehensively addressed in T 641/00 – Two identities/COMVIK.

l'utilisation de moyens techniques dans un but non technique. Il s'ensuit que les idées purement abstraites et sans rapport avec la technique doivent être considérées comme non brevetables. Bien entendu, le fait de faciliter la reconnaissance d'un caractère technique en cas de simple utilisation de moyens techniques quelconques ne signifie pas automatiquement que la brevetabilité est admise puisque, après avoir surmonté l'épreuve relative à l'existence d'une invention, il faut franchir l'obstacle que représente l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, c'est-à-dire apporter une contribution nouvelle et inventive à l'état de la technique.

Les termes "programme de traitement de données" et "programme de traitement de données en tant que tel" n'ont pas fait l'objet de définitions dans la jurisprudence des chambres de recours. Dans la décision T 1173/97 – Produit "programme d'ordinateur"/IBM, la chambre a reconnu pour la première fois un caractère technique à tous les programmes d'ordinateur dans la mesure où leur mise en œuvre produit des modifications physiques au niveau du matériel. Selon cette décision, un effet technique supplémentaire, allant au-delà des interactions techniques normales de tout programme, est nécessaire, et c'est ledit effet qui confère le caractère technique requis pour une invention au sens de l'article 52(1) CBE. De cette façon, on effectue au sein des programmes une distinction entre ceux qui sont brevetables et ceux qui ne le sont pas, distinction qui dépend de leur nature et de leur contenu. Tous les programmes d'ordinateur qui produisent un tel effet technique supplémentaire doivent être considérés comme des inventions au sens de l'article 52(1) CBE. Ceci s'applique également aux produits "programme d'ordinateur" et "structure de données", c'est-à-dire aux logiciels "techniques" et aux fichiers de données fonctionnelles qui peuvent être stockés sur des supports d'enregistrement.

Selon la jurisprudence établie des chambres de recours, on ne saurait nier d'emblée le caractère technique des objets qui sont définis par une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques. La jurisprudence européenne a aussi rejeté une pondération des caractéristiques techniques et non techniques au sens d'une "théorie de l'élément essentiel". Il convient plutôt, en examinant le caractère technique, de procéder à une appréciation globale de l'invention, en tenant compte de toutes les caractéristiques techniques et non techniques. Cette approche part du principe que les caractéristiques non techniques peuvent contribuer au caractère technique de l'objet dans son ensemble, par exemple du fait d'interactions avec les caractéristiques techniques.

Une question intéressante, qui résulte directement de cette approche, concerne la suite du traitement applicable à de telles caractéristiques non techniques, qui, lorsqu'on apprécie l'objet dans son ensemble, ne présentent aucune interaction avec les autres caractéristiques techniques, et qui n'apportent donc pas de contribution au caractère technique de l'invention, mais se rapportent à des non-inventions en tant que telles. Par exemple, une activité créatrice non banale, qui se limite à un domaine non technique et dont la réalisation technique est évidente, peut-elle servir à étayer la brevetabilité, en particulier la reconnaissance d'une activité inventive ? Cette question fait l'objet d'une analyse détaillée dans la décision T 641/00 – Deux identités/COMVIK.

Danach führt das allgemeine Erfordernis, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, zu dem Schluß, daß die Patentierbarkeit einer Erfindung im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ nur aus Merkmalen abgeleitet werden kann, die zu diesem technischen Charakter beitragen. Daher sollten Merkmale, die keinen derartigen Beitrag liefern, bei der Prüfung der beanspruchten Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt bleiben. Wenn der beanspruchte Gegenstand als Ganzes technischen Charakter aufweist, sind folglich bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur diejenigen Merkmale zu berücksichtigen, die zum technischen Charakter beitragen. Die Erfindung muß auf einem technischen Gebiet liegen. Wenn sie auf einer nichttechnischen Innovation beruht, dann kann eine patentfähige Leistung in ihrer technischen Realisierung liegen, wenn diese nicht naheliegend ist. Die technische Realisierung beginnt mit der Umsetzung des nichttechnischen Konzepts "als solchem" durch den technischen Experten, nachdem ihm dieses durch den nichttechnischen Experten, den Geschäftsmann, Betriebswirt etc. vorgegeben wurde. Aus diesem Grunde stellt eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet nur eine Rahmenbedingung für die zu lösende technische Aufgabe dar, insbesondere eine zwingend zu erfüllende Vorgabe. Selbst wenn ein derartiges Merkmal in den Anspruch aufgenommen wurde, darf es für die Formulierung der Aufgabe herangezogen werden, da es nicht zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt und somit nicht Bestandteil der technischen Lösung ist. Daher sieht sich die Kammer im Einklang mit dem klassischen Aufgabe-Lösungs-Ansatz, der nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde zu legen ist. Konsequenterweise gehört Literatur ohne technischen Bezug nicht zum Stand der Technik, der bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit berücksichtigt werden muß.

In accordance with that decision, the general requirement that an invention must have technical character leads to the conclusion that the patentability of an invention within the meaning of Article 52(1) EPC is derivable only from features which contribute to that technical character. Therefore, features which make no such contribution should be ignored when examining the claimed invention for novelty and inventive step. Consequently, if as a whole the subject-matter claimed has technical character, the assessment of inventive step should confine itself to the features which contribute to that technical character. The invention must be in a technical field. If it is based on a non-technical innovation, its technical realisation – if not obvious – may be patentable. Technical realisation begins with implementation of the non-technical concept "as such" by the technical expert, once this has been put to him by the non-technical expert, eg a businessman or economist. For this reason, an aim to be achieved in a non-technical field is part of the framework of the technical problem to be solved, in particular a constraint that has to be met. Even if such a feature was included in the claim, it may be drawn on when formulating the problem, because it makes no contribution to the invention's technical character and is therefore not part of the technical solution. The board therefore considers its approach to be in line with the classical problem-solution approach which, under established board of appeal case law, is to be applied when assessing inventive step. Consequently, that means that literature without technical relevance is not part of the prior art to be considered when examining for novelty and inventive step.

L'exigence générale, selon laquelle une invention doit présenter un caractère technique, conduit ainsi à la conclusion que la brevetabilité d'une invention au sens de l'article 52(1) CBE ne peut découler que de caractéristiques qui contribuent à ce caractère technique. Par conséquent, il y a lieu de négliger, au cours de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution. Lorsque l'objet revendiqué présente globalement un caractère technique, il convient donc, pour l'appréciation de l'activité inventive, de ne tenir compte que des caractéristiques qui contribuent au caractère technique. L'invention doit se situer dans un domaine technique. Lorsqu'elle repose sur une innovation non technique, une activité brevetable peut résider dans sa mise en œuvre technique si celle-ci n'est pas évidente. La mise en œuvre technique commence avec l'application du concept non technique "en tant que tel" par l'expert technicien, après que ce concept lui aura été imposé par l'expert non technicien, l'homme d'affaires, le gestionnaire d'entreprise etc. Pour cette raison, un but à atteindre dans un domaine non technique ne définit que le cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter. Même si une telle caractéristique figure dans la revendication, il est permis de s'en servir pour formuler le problème à résoudre, puisqu'elle ne contribue pas au caractère technique de l'invention et ne fait donc pas partie de la solution technique. C'est pourquoi la chambre considère qu'elle se trouve en accord avec l'approche classique problème-solution, qui doit être utilisée pour l'appréciation de l'activité inventive selon la jurisprudence constante des chambres de recours. Il s'ensuit logiquement que les documents sans rapport avec la technique ne font pas partie de l'état de la technique dont on doit tenir compte pour l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

*Wilfried ANDERS**

Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen nach der deutschen Rechtsprechung

I. Einführung

Die gesetzlichen Regelungen der Patentfähigkeit einer Erfindung in § 1 des deutschen Patentgesetzes sind inhaltsgleich mit Art. 52 Abs. 1 bis 3 EPÜ, die allgemeine Definition der patentfähigen Erfindung nach Abs. 1 und die Liste von ausdrücklich nicht dem Patentschutz zugänglichen Gegenständen und Tätigkeiten nach Abs. 2 sogar weitestgehend wortgleich. Zu dieser Liste gehören Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten, kurz gesagt Geschäftsmethoden, sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen, kurz gesagt Computerprogramme. Die in dieser Liste aufgeführten Gegenstände und Tätigkeiten sind allerdings nicht schlechthin vom Patentschutz ausgeschlossen, sondern nur, wenn für sie "als solche" Schutz begehrt wird, Abs. 3 der genannten Bestimmungen.

Man ist sich – auch ohne die Ausschlußliste – im europäischen Rechtsraum seit jeher darin einig, daß nur **technische** Erfindungen patentierbar sein können, mit anderen Worten, daß eine patentierbare Erfindung technischen Charakter besitzen muß. Insofern bringen viele der in der Ausschlußliste genannten Gegenstände und Tätigkeiten keine weiteren Beschränkungen der Patentierbarkeit, sondern sie sind nur Beispiele für Sachen, denen es an technischem Charakter fehlt, wie etwa Geschäftsmethoden als solche, also beispielsweise das Prinzip des Versandhandels.

Einigen Sachen in der Ausschlußliste läßt sich hingegen der technische Charakter nicht ohne weiteres absprechen, dazu gehören die Computerprogramme als solche. Denn Computerprogramme erfordern bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers, also eines zweifellos technischen Gegenstands, und sind jedenfalls insoweit technisch, als bei deren Ablauf im Computer dessen physikalischer Zustand laufend verändert wird. Um patentierbar zu sein, muß also ein Computerprogramm eine über das Abarbeiten bestimmter Anweisungen hinausgehende – technische – Eigenheit aufweisen¹. Schon jetzt ist zu erahnen, wie schwierig es im Einzelfall sein mag, solche Eigenheiten zu beurteilen, um entscheiden zu können, ob ein beanspruchtes Computerprogramm "als solches" vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder darüber – technisch – hinausgeht und damit grundsätzlich patentierbar wird.

Computerprogramme bestimmen bei ihrer Abarbeitung im Computer vielfach die Funktionsweise des Computers selbst², oder sie wirken steuernd und regelnd auf die Umgebung des Computers, beispielsweise zur Steuerung einer Waschmaschine, oder sie dienen auf sonstige Weise als Werkzeug, wie zum Schreiben und Bearbeiten eines Textes. All das sind sogenannte computerimplementierte Erfindungen.

*Wilfried ANDERS**

Patentability of computer-implemented inventions in German case law

I. Introduction

The legal provisions in Section 1 of the German Patent Law (PatG) governing the patentability of an invention are substantially aligned with Article 52(1) to (3) EPC, the wording of the general definition of patentable inventions in the first paragraph being virtually identical with the list in the second paragraph of subject-matter or activities expressly excluded from patent protection. This list refers to schemes, rules and methods for doing business ("business methods"), as well as programs for computers. However, the listed subject-matter or activities are not excluded from patentability altogether but only if protection is sought for them "as such" (Section 1(3) PatG and Article 52(3) EPC).

Even without this list of exclusions, it has long been agreed in Europe that only **technical** inventions are patentable, ie that patentable inventions must have technical character. To this extent, many of the subject-matter or activities specified in the list of exclusions do not involve further limitations of patentability but are merely examples of matter that lacks technical character, such as business methods per se – eg the principle of mail order.

However, some of the excluded items cannot always be said to lack technical character. This applies to computer programs as such. Computer programs require, by definition, the use of a computer, ie an object which is undeniably technical, and are themselves technical in so far as their operation continually alters the physical state of the computer on which they are executed. To be patentable, therefore, a computer program must have a characteristic – technical – feature¹ which goes beyond merely carrying out a set of instructions. This already provides some indication of the difficulty of assessing such features to decide, in specific cases, whether a claimed computer program falls into the category of programs which are excluded "as such" from patentability or whether it has a different – technical – character and is therefore patentable in principle.

Computer programs, when executed on a computer, determine in many cases how the computer itself functions², or have a controlling or regulating effect on the computer's environment, for example in controlling a washing machine, or they serve in some other way as a tool, such as in creating and editing a text. These are instances of so-called computer-implemented inventions.

Wilfried ANDERS*

Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur dans la jurisprudence allemande

I. Introduction

Les dispositions régissant la brevetabilité d'une invention, qui figurent à l'article 1 de la Loi allemande sur les brevets, ont un contenu identique à celui de l'article 52, alinéas 1^{er} à 3 CBE, et la définition générale de l'invention brevetable suivant l'alinéa 1^{er}, ainsi que la liste des objets et des activités expressément non brevetables selon l'alinéa 2, sont même rédigées dans des termes dans une très large mesure identiques. Font partie de cette liste les plans, les principes et les méthodes utilisées dans le cadre de l'exercice d'activités économiques, soit, en bref, les méthodes commerciales et économiques, ainsi que les programmes destinés aux systèmes de traitement de données, soit, en bref, les programmes d'ordinateur. Les objets et les activités répertoriés sur cette liste ne sont toutefois pas absolument exclus de la brevetabilité; ils en sont exclus uniquement lorsqu'une protection par brevet est recherchée pour les objets et les activités "en tant que tels", alinéa 3 desdites dispositions.

Dans l'espace juridique européen, il est – même sans la liste comportant les exclusions de la brevetabilité – depuis toujours communément admis que seules les inventions **techniques** sont brevetables, soit, autrement dit, qu'une invention brevetable doit avoir un caractère technique. Par conséquent, un grand nombre d'objets et d'activités compris sur cette liste constitue non pas une limitation supplémentaire de la brevetabilité, mais uniquement des exemples visant à illustrer l'absence d'un caractère technique, telle que pour les méthodes commerciales et économiques en tant que telles, comme par exemple le principe de la vente par correspondance.

On ne saurait en revanche dénier d'emblée le caractère technique de certains éléments de la liste des exclusions de la brevetabilité, parmi lesquels figurent les programmes d'ordinateur en tant que tels. Car les programmes d'ordinateur supposent l'utilisation d'un ordinateur, soit d'un objet incontestablement technique, et sont en tout état de cause techniques dans la mesure où leur état physique change sans cesse lorsqu'ils tournent sur ordinateur. Pour être brevetable, un programme d'ordinateur doit donc présenter une particularité – technique – allant au-delà du traitement de certaines instructions¹. On peut d'ores et déjà imaginer la difficulté que l'on peut avoir, dans chaque cas particulier, à apprécier de telles particularités pour pouvoir déclarer qu'un programme d'ordinateur revendiqué est exclu "en tant que tel" de la brevetabilité ou qu'il va – techniquement – bien plus loin et qu'il est donc brevetable en principe.

Lors de leur mise en œuvre par ordinateur, les programmes d'ordinateur déterminent de maintes manières le principe de fonctionnement de l'ordinateur lui-même² ou ont une fonction de contrôle ou de réglage sur l'environnement de l'ordinateur, par exemple lorsque le programme sert à commander une machine à laver ou sert sous quelque forme que ce soit d'outil de saisie et de traitement de texte. Toutes ces applications sont ce que l'on appelle des inventions mises en œuvre par ordinateur.

* Vorsitzender Richter (20. Senat, Technischer Beschwerdesenat) am Bundespatentgericht, München.

¹ Vergl. BGH GRUR 2002, 143, 144 – Suche fehlerhafter Zeichenketten, in Englisch und Französisch: ABI. EPA 2002, 402; in Englisch auch 33 IIC 753.

² Dazu BGH GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer.

* Presiding judge (20th Senate, chamber hearing technical appeals) at the Federal Patents Court, Munich.

¹ See BGH GRUR 2002, 143, 144 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; English and French translations in OJ EPO 2002, 402; English translation also in 33 IIC 753.

² See BGH GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer.

* Juge président (20^e Chambre, Chambre de recours technique) au Tribunal fédéral des brevets à Munich.

¹ Cf. BGH GRUR 2002, 143, 144 – Recherche de suites de caractères erronées; en anglais et en français: JO EOB 2002, 402; en anglais 33 IIC 753.

² Voir à ce propos BGH GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer (*mémoire tampon pour pages*).

Eine computerimplementierte Erfindung ist nach dem Verständnis des EU-Richtlinienentwurfs³ jede Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird.

Es ist unbestritten, daß zwar allgemein gesehen die Computertechnik ein Gebiet der Technik im Sinne des Patentgesetzes ist; daß aber – wegen des Ausschlusses von Computerprogrammen als solchen – nicht alle Erfindungen, bei denen die Computertechnik eine Rolle spielt, dem Patentschutz zugänglich sind. Nach gefestigter Rechtsprechung sind Problemlösungen auf den herkömmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder der Biologie, welche den Einsatz von Computertechnik vorschlagen, grundsätzlich patentierbar⁴. Jedoch ergeben sich Abgrenzungsschwierigkeiten beim Einsatz der Computertechnik auf herkömmlichen nichttechnischen Fachgebieten, etwa der Betriebswirtschaft oder der Bearbeitung von Texten. Im Vordergrund des öffentlichen Interesses stehen derzeit computerimplementierte Geschäftsmethoden. Zwar sind Geschäftsmethoden als solche, also beispielsweise das Prinzip des Versandhandels, vom Patentschutz ausdrücklich ausgeschlossen, und Computerprogramme als solche sind es auch. Wie aber sind computerimplementierte Geschäftsmethoden zu beurteilen, beispielsweise ein automatisiertes Verfahren des Versandhandels über das Internet, oder elektronischer Zahlungsverkehr?

Ist ein solches Verfahren immer noch eine Geschäftsmethode als solche?

Hat eine computerimplementierte Geschäftsmethode jedenfalls keinen für den Patentschutz ausreichenden technischen Charakter?

Wie weit muß die beanspruchte Lehre über die bloße Computerimplementierung einer Geschäftsmethode hinausgehen, um dem Patentschutz zugänglich zu werden?

Macht es für die grundsätzliche Patentierbarkeit einen Unterschied, ob die computerimplementierte Geschäftsmethode als Verfahren oder als Vorrichtung beansprucht wird?

Kann dann, wenn eine beanspruchte computerimplementierte Geschäftsmethode insgesamt als technisch anzusehen und dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich ist, die erfinderische Tätigkeit dieser Erfindung dadurch begründet werden, daß die Geschäftsmethode besonders raffiniert ist und daher nicht naheliegt?

Wie prüft man überhaupt Gegenstände von Patentansprüchen, die eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen enthalten, auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit?

Auf diese Fragen hat die deutsche Rechtsprechung in Einzelfällen Antworten gegeben. Eine systematische Vorgehensweise in der Praxis der Entscheidungsfindung hat sich zwar noch nicht herausgebildet, aber sie erscheint unter beson-

The proposed EU Directive³ defines a "computer-implemented invention" as any invention the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, the invention having one or more features which are realised wholly or partly by means of a computer program or computer programs.

While computer technology is generally held to be a technical field for patent law purposes, it is accepted that – in view of the exclusion of computer programs – patent protection is not available for all inventions in which computer technology plays a part. According to established case law, solutions to problems in the conventional technical fields – engineering, physics, chemistry or biology – which propose the use of computer technology are in principle patentable⁴. However, problems of delimitation arise with the use of computer technology in conventional non-technical fields, such as business management or word-processing. Public interest is currently focused on computer-implemented business methods. Business methods per se, eg the principle of mail order, are expressly excluded from patentability, as are computer programs per se. But how then should computer-implemented business methods be treated: for example, a computerised means of dealing with mail order over the Internet or a method of electronic payment?

Does such a process still count as a business method per se?

Does a computer-implemented business method have insufficient technical character to merit patent protection?

To be patentable, how far does the claimed teaching have to go beyond the mere implementation by computer of a business method?

Does it make a difference in principle, as far as patentability is concerned, whether a computer-implemented business method is claimed as a process or as an apparatus?

If a claimed computer-implemented business method is found to be of a generally technical nature and is eligible in principle for patent protection, can it be said to involve an inventive step on the basis that the method is particularly sophisticated and therefore non-obvious?

How are novelty and inventive step to be assessed in respect of claimed subject-matter containing both technical and non-technical features?

German courts have given rulings in individual cases where these questions arise. A systematic approach has yet to emerge, but the prospects for this have recently been improved by a decision of the Federal Court of Justice (FCJ)

D'après la définition donnée par le projet de directive de l'UE³, une invention mise en œuvre par ordinateur désigne toute invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou de tout autre appareil programmable et présentant pour le moins une caractéristique exécutée entièrement ou pour partie par un ou plusieurs programmes d'ordinateur.

Il est indéniable que, même si la technique informatique considérée d'un point de vue général constitue un domaine technique au sens de la loi sur les brevets, toutes les inventions faisant intervenir la technique informatique ne sont pas brevetables, notamment en raison de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels. Selon la jurisprudence consolidée, les solutions des problèmes techniques dans les domaines classiques de la technique, tels que les sciences de l'ingénieur, la physique, la chimie ou la biologie, lesquels suggèrent l'utilisation de techniques informatiques, sont en principe brevetables⁴. Une délimitation s'avère toutefois difficile lors de l'utilisation de la technique informatique dans des domaines classiques non techniques, tels que la gestion ou le traitement de textes. Le public porte actuellement un grand intérêt aux méthodes mises en œuvre par ordinateur et utilisées dans le cadre de l'exercice d'activités économiques. Les méthodes commerciales et économiques en tant que telles, comme par exemple la vente par correspondance, sont expressément exclues de la protection par brevet, au même titre que les programmes d'ordinateur. Mais alors, comment doit-on apprécier les méthodes commerciales et économiques mises en œuvre par ordinateur, telles que par exemple un procédé automatisé de vente par correspondance via Internet, ou une opération de paiement par voie électronique ?

Un tel procédé constitue-t-il toujours une méthode commerciale et économique en tant que telle ?

Une méthode commerciale et économique mise en œuvre par ordinateur ne présente-t-elle pas en tout état de cause un caractère technique suffisant pour autoriser la protection par brevet ?

Dans quelle mesure l'enseignement revendiqué doit-il aller au-delà de la simple mise en œuvre par ordinateur d'une méthode commerciale et économique pour devenir brevetable ?

Cela fait-il une différence pour la brevetabilité de principe que la méthode commerciale ou économique mise en œuvre par ordinateur soit revendiquée en tant que procédé ou en tant que dispositif ?

Est-il possible, lorsqu'une méthode commerciale ou économique revendiquée et mise en œuvre par ordinateur doit être considérée dans son ensemble comme technique et brevetable, de conclure à l'activité inventive de cette invention sur la base du fait que la méthode commerciale ou économique est particulièrement raffinée et n'est de ce fait pas évidente ? Comment – si tant est que cela soit possible – procéder à l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive des objets figurant dans les revendications qui contiennent des caractéristiques à la fois techniques et non techniques ?

La jurisprudence allemande a, dans certains cas particuliers, répondu à ces questions. Même s'il n'a cependant pas été possible de dégager une approche systématique qui soit applicable dans la pratique des prises de décision, cette

³ Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen – Politische Einigung über den gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 24. Mai 2004, 9713/04 PI 46 CODEC 752; so auch schon Vorschlag der Europäischen Kommission vom 20. Februar 2002, jeweils Art. 2 Buchst. a.

⁴ BGH GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten = ABI. EPA 2002, 402.

³ Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the patentability of computer-implemented inventions – Political agreement on the Council's common position, dated 24 May 2004, 9713/04 PI 46 CODEC 752. See also the Commission's previous proposal of 20 February 2002. The relevant provision in both documents is Article 2(a).

⁴ BGH GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; see also OJ EPO 2002, 402.

³ Proposition de la Commission européenne du 20 février 2002 relative à une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur – accord politique sur une position commune du Conseil du 24 mai 2004, 9713/04 PI 46 CODEC 752. Cf. également la proposition précédente de la Commission du 20 février 2002. La disposition pertinente dans ces deux documents est l'article 2, lettre a.

⁴ BGH GRUR 2002, 143 – Recherche de suites de caractères erronées = JO OEB 2002, 402.

derer Berücksichtigung der erst kürzlich, im Mai des Jahres 2004, ergangenen neuesten einschlägigen Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr"⁵ des Bundesgerichtshofs (BGH) als erreichbar. Dabei zeichnet sich in wesentlichen Gesichtspunkten Übereinstimmung mit dem Vorgehen der Beschwerdekammern des EPA ab. Hinsichtlich der grundsätzlichen Patentierbarkeit und der Anforderungen an die erfindatorische Tätigkeit kann auch weitgehende Übereinstimmung mit der Richtlinienfassung nach dem gemeinsamen Standpunkt des Rates der EU vom 24. Mai 2004⁶ gesehen werden.

II. Der Sachverhalt eines kürzlich vom Bundespatentgericht entschiedenen Falles

Dem besseren Verständnis der bislang wohl noch sehr abstrakt umschriebenen Rechtsproblematik könnte der Sachverhalt dienen, der einer kürzlich vom Bundespatentgericht (BPatG) getroffenen einschlägigen Entscheidung zugrunde lag⁷.

Das Streitpatent betraf ein Verfahren zum Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen in einem Telekommunikationssystem mit konkurrierenden Tarifen sowie eine Einrichtung zum Ausführen dieses Verfahrens. Vereinfacht ausgedrückt: Es ging um möglichst billiges Telefonieren.

Die Beschreibung des Streitpatents schildert einleitend die Probleme, denen die Nutzer gegenüberstehen, wenn mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Tarifen Telefonverbindungen über das öffentliche Fernmeldenetz bereitstellen. In Deutschland läuft das unter der Bezeichnung Call-by-Call-Verbindungen: Man kann durch entsprechende Vorwahl einer Ziffernfolge den Anbieter auswählen, der die Telefonverbindung mit der gewünschten Rufnummer herstellen soll, und der dann auch, das ist das Entscheidende, das Gespräch in Rechnung stellt. Die Tarife unterscheiden sich in Abhängigkeit davon, wann (Wochentag, Uhrzeit) und zwischen welchen Orten (Entfernung) eine Verbindung hergestellt wird. Wenn mehrere Netzbetreiber tätig sind, dann ergibt sich eine Vielzahl von möglichen Kombinationen, was dann, wenn ein Nutzer jeweils den günstigsten Gesprächstarif ausfindig machen will, eine erhebliche Mühe beim Überprüfen der Tarifstabellen erforderlich macht. Daher sind bereits beim Nutzer anzuschließende Gebührenspargeräte (Low Cost Router) geschaffen worden, die anhand der gewählten Rufnummer, der augenblicklichen Uhrzeit und des Wochentags aus abgespeicherten Tarifen den günstigsten ermitteln und anschließend den Anruf selbsttätig über den zugehörigen Anbieter abwickeln.

Wenn aber, wie dies häufig der Fall ist, Unterschiede zwischen den einzelnen Tarifen auch darin bestehen, daß für zunehmende Gesprächsdauern unterschiedliche Gebührenzuwächse berechnet werden, kann es vorkommen, daß bei einer Gesprächsdauer von nur 10 Sekunden ein Anbieter A der günstigere ist, bei 50 Sekunden Dauer dagegen ein Anbieter B. Dieser Umstand kann aber **vor** Gesprächsbeginn bei der Ermittlung des günstigsten Tarifs nur eingeschränkt berücksichtigt werden, beispielsweise durch vorherige Abschätzung, wie lange das beabsichtigte Gespräch dauern wird.

in a case relating to electronic payment⁵. This decision, issued in May 2004, accords in important respects with the approach of the EPO boards of appeal. Regarding patentability in principle and the requirements for inventive step, it also largely corresponds to the version of the Directive endorsed as the common position of the EU Council on 24 May 2004⁶.

II. Facts of a case recently decided by the Federal Patents Court

A better understanding of the legal problem outlined in abstract terms above may perhaps be obtained by looking at the facts underlying a recent landmark decision of the Federal Patents Court (FPC)⁷.

The patent in suit related to a method of providing telecommunication connections in a telecommunications system with competing rates, and to an apparatus for carrying out this method – or, to put it simply, for making cheap phone calls.

The description began with a summary of the problems encountered by users where several providers offer connections at different rates via the public telephone network. Under the "call by call" system prevalent in Germany, the user can, by dialling a special prefix number, select a provider which will establish the connection with the desired number and – most importantly – charge for the call. The rates differ, depending on when (day of the week and time of day) the connection is made and the distance between the locations involved. With numerous providers, there is a multitude of possible combinations, which poses a considerable problem for the user seeking to identify the cheapest rate. The problem has already been addressed with a so-called low-cost router, a device connected to the user's telephone which, on the basis of the time and day, selects the cheapest rate available from a set of stored rates and then makes the connection automatically via the relevant provider.

However, where – as is often the case – the rates also vary according to the duration of the call, with charges increasing more or less sharply as time elapses, it can happen that provider A's rate is more favourable for a ten-second call, but provider B's rate becomes cheaper if the call goes on for 50 seconds. It is difficult to take this into account and determine the cheapest rate **before** the start of the call, eg by estimating how long the conversation is likely to take.

approche semble toutefois prendre des contours plus nets depuis la récente décision qu'a rendue la Cour fédérale de justice (BGH) au mois de mai de l'année 2004 concernant "les paiements électroniques"⁵. Dans tous les points de vue essentiels, on dénote ce faisant une concordance avec la manière de procéder des chambres de recours de l'OEB. S'agissant de la brevetabilité de principe et des exigences concernant l'activité inventive, on peut constater une large concordance avec la version de la directive établie selon la position commune du Conseil de l'Union européenne du 24 mai 2004⁶.

II. Les faits d'un cas récemment tranché par le Tribunal fédéral des brevets

Les faits d'un cas récemment tranché par la décision du Tribunal fédéral des brevets (BPatG) pourraient nous aider à mieux comprendre la problématique juridique décrite jusqu'ici de manière encore fort abstraite⁷.

Le brevet litigieux concernait un procédé destiné à procurer aux abonnés des liaisons de télécommunication proposées à des tarifs concurrentiels au sein d'un système de télécommunication ainsi qu'un dispositif destiné à mettre en œuvre le procédé. Plus simplement, il s'agissait de téléphoner au meilleur prix possible.

La description du brevet litigieux présente en introduction les problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs lorsque plusieurs fournisseurs proposent sur le réseau public de télécommunication des communications téléphoniques à des tarifs différents. En Allemagne, de telles communications sont connues sous le nom "communications call-by-call" : On peut, en composant l'indicatif correspondant constitué par une série de chiffres, sélectionner le fournisseur qui aura pour mission d'établir la communication téléphonique sur la base du numéro de téléphone souhaité et qui, et c'est là le plus important, facturera les frais de communication. Les tarifs varient en fonction du moment (jour de semaine, heure) et des lieux (distance) entre lesquels doit être établie la communication. En présence d'opérateurs de réseau multiples, il y aura un grand nombre de combinaisons possibles, ce qui, lorsqu'un utilisateur souhaite bénéficier du tarif de communication le plus avantageux, demande un travail de recherche important lors de la consultation des différents tableaux tarifaires. C'est pourquoi des routeurs "low cost" prêts à être connectés chez l'utilisateur et destinés à réduire les frais de communication ont été inventés : ceux-ci permettent, à l'aide du numéro d'appel sélectionné, de l'heure et du jour de semaine concernés, d'identifier parmi les différents tarifs mémorisés le tarif le plus avantageux et de gérer ensuite de manière autonome l'établissement de l'appel via le fournisseur correspondant.

Si toutefois, et cela est fréquemment le cas, les différences existant entre les différents tarifs proposés consistent également à appliquer des tarifs progressifs différents pour les durées croissantes de communication, il se peut que le fournisseur A soit le plus avantageux pour une communication de seulement 10 secondes, tandis que le fournisseur B sera le plus avantageux pour une communication de 50 secondes. Ce fait ne pourra toutefois être pris en compte lors de la sélection du tarif le plus avantageux que dans une mesure limitée et **avant** le début de la communication, par exemple par estimation préalable de la durée de la communication envisagée.

⁵ BGH Beschluß v. 24. Mai 2004, X ZB 20/03, GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

⁶ Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen – Politische Einigung über den gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 24. Mai 2004, 9713/04 PI 46 CODEC 752, Art. 1 bis 4a.

⁷ BPatG Beschluß v. 10. Mai 2004, 20 W (pat) 314/02, Mitt. 2004, 363 – Preisgünstigste Telefonverbindung.

⁵ FCJ decision of 24 May 2004, X ZB 20/03, GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

⁶ Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the patentability of computer-implemented inventions – Political agreement on the Council's common position, dated 24 May 2004, 9713/04 PI 46 CODEC 752, Articles 1 to 4a.

⁷ FPC decision of 10 May 2004, 20 W (pat) 314/02, Mitt. 2004, 363 – Preisgünstigste Telefonverbindung.

⁵ Décision de Cour fédérale de justice du 24 mai 2004, X ZB 20/03, GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

⁶ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur – accord politique sur une position commune du Conseil du 24 mai 2004, 9713/04 PI 46 CODEC 752, articles 1 à 4a.

⁷ Décision du Tribunal fédéral des brevets du 10 mai 2004, 20 W (pat) 314/02, Mitt. 2004, 363 – Preisgünstigste Telefonverbindung.

Zur Beseitigung dieses Nachteils schlägt das Streitpatent ein Verfahren und eine Einrichtung vor, wonach vorgesehen ist, daß erst **nach dem Ende** des Gesprächs ermittelt wird, welcher Tarif unter Berücksichtigung **auch** der Gesprächsdauer der preisgünstigste ist. Dazu verlangen die Patentansprüche unter anderem, daß die Telefonverbindung zunächst ohne vorherige Auswahl eines bestimmten Anbieters durchgeschaltet wird und daß als Parameter die Endzeit und die Dauer der Gesprächsverbindung erfaßt werden. Da auch gespeichert und gerechnet und verglichen wird, liegt eine computerimplementierte Erfindung vor, bei der jedenfalls hinsichtlich der Gesprächskosten und der Ermittlung der preisgünstigsten Telefonverbindung geschäftliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Als gelöstes technisches Problem wird ein schnellerer Verbindungsaufbau angeben.

Bei dogmatischer Vorgehensweise wäre nun zu beurteilen, ob die beanspruchte Erfindung technischen Charakter hat; wenn ja sodann, ob eine Nichterfindung gemäß der Negativliste nach § 1 Abs. 2 und 3 PatG (Art. 52 Abs. 2 und 3 EPÜ) vorliegt, speziell in Form eines Computerprogramms als solchem oder einer Geschäftsmethode als solcher; wenn ein solcher Ausschußtatbestand verneint wird, wäre schließlich zu prüfen, ob die beanspruchte Erfindung neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

III. Jüngere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Frage des technischen Charakters

A) Logikverifikation⁸

Ob der Gegenstand einer auf ein Computerprogramm gerichteten Patentanmeldung den erforderlichen technischen Charakter aufweist, ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung des Anmeldegegenstandes im Einzelfall festzustellen. Eine Gesamtbetrachtung bedeutet eine Bewertung des in dem Patentanspruch definierten Gegenstandes; dies schließt die Möglichkeit ein, bei Vorliegen sachgerechter Gründe einzelne Anspruchsmerkmale unter Berücksichtigung ihres nach fachmännischem Verständnis gegebenen Zusammenhangs unterschiedlich zu gewichten. Die Wertung darf in ihrem Ergebnis aber nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist; sie darf auch nicht einseitig darauf abstellen, was bekannt war und was demgegenüber an der angemeldeten Lehre neuartig ist. Entscheidend ist, wie das, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht, aus der Sicht des Fachmanns zum Anmeldezeitpunkt zu verstehen und einzuordnen ist.

Nach

B) Elektronischer Zahlungsverkehr⁹

darf bei dieser Wertung auch nicht einseitig auf die in der Anmeldung angegebene Aufgabe abgestellt oder ein einziger Merkmalskomplex in den Vordergrund gestellt werden.

Bei Anwendung dieser Grundsätze könnte für das nach obigem Beispielfall beanspruchte Verfahren zum Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen der technische Charakter bejaht werden, weil – jedenfalls **auch** – im Vorder-

To solve this problem, the patent in suit proposed a method and an apparatus for determining **after the end of the call** which rate was the cheapest, taking the length of the call into account **as well as** the other factors. For this, the claims required inter alia that the telephone connection be made initially without previously selecting a particular provider and that the time of ending the call and its total duration be recorded as parameters. Since data storage was involved, together with calculations and comparisons, the claimed subject-matter was a computer-implemented invention in which business aspects also played a part, at least as far as the call costs and the determining of the cheapest rate were concerned. The technical problem solved by the invention was identified as faster connection establishment.

Taking a dogmatic approach, the task in this case would now be to assess whether the claimed invention has technical character and, if so, whether it falls within the scope of the exceptions from patentability listed in Section 1(2) and 3 PatG (Article 52(2) and 3 EPC), in particular those applying to computer programs or business methods as such. If these exclusions are found not to apply, the claimed invention would then have to be assessed with regard to novelty and inventive step.

III. Recent decisions of the Federal Court of Justice on the question of technical character

(A) Logic verification⁸

An overall substantive appreciation is needed in each individual case to establish whether the subject-matter of a patent application relating to a computer program meets the requirement for technical character. This includes the possibility of evaluating individual features of a claim differently, provided there are justified reasons for doing so, by taking account of the context on the basis of the understanding of a skilled person. However, the result of the assessment must not be made dependent on whether the subject-matter is novel and inventive; nor should the assessment be biased towards what was already known and what, by comparison, is novel in the claimed teaching. The crucial issue is how the main substance of the claimed teaching is to be understood and evaluated from the skilled person's point of view at the time of filing the application.

According to

(B) Electronic payment⁹,

this assessment must also not be biased towards the task specified in the application, or towards a single complex of features.

Applying these principles, the claimed subject-matter in the above example relating to telecommunication connections could be said to have technical character because it is substantively important – or at least also important – that the

Afin de remédier à cet inconvénient, le brevet litigieux propose un procédé et un dispositif selon lesquels il est prévu de déterminer seulement **après l'achèvement** de la communication quel tarif sera le plus avantageux **également** en fonction de la durée de la communication. Pour ce faire, les revendications exigent entre autres que la communication téléphonique soit établie tout d'abord sans sélection préalable d'un fournisseur donné et que l'heure d'achèvement et la durée de la communication figurent parmi les paramètres saisis. Cela n'allant pas sans opérations d'enregistrement, de calcul et de comparaison, il est nécessaire de recourir à une invention mise en œuvre par ordinateur dans le cadre de laquelle des aspects d'ordre commercial et économique jouent un rôle décisif en tout cas pour ce qui est des coûts de communication et de l'identification du tarif de communication le plus avantageux. Un établissement accéléré de la communication a été indiqué comme étant la solution au problème technique rencontré.

Une approche dogmatique voudrait maintenant que l'on apprécie si l'invention revendiquée présente un caractère technique, et si oui, si nous sommes en présence d'une non-invention conformément à la liste négative selon l'article 1 alinéas 2 et 3 de la loi allemande sur les brevets (article 52 alinéas 2 et 3 CBE), soit d'une non-invention se présentant plus spécialement sous la forme d'un programme d'ordinateur en tant que tel ou d'une méthode commerciale et économique en tant que telle. Si une telle exclusion n'est pas donnée, il convient alors de vérifier si l'invention revendiquée est nouvelle et repose sur une activité inventive.

III. Décisions récemment rendues par la Cour fédérale de justice concernant le caractère technique

A) Logikverifikation⁸

Il y a lieu de constater au cas par cas, en appréciant l'objet pris dans son ensemble, si l'objet d'une demande de brevet portant sur un programme d'ordinateur présente le caractère technique requis. Cette appréciation de l'objet pris dans son ensemble implique une évaluation de l'objet tel que défini dans la revendication de brevet ; cela inclut la possibilité, en présence de raisons pertinentes, de pondérer différemment les différentes caractéristiques de la revendication en tenant compte du lien qui existe entre elles, tel que sait le constater l'homme du métier. L'évaluation ne doit en définitive toutefois pas dépendre de ce que la proposition à apprécier est nouvelle et inventive ; elle ne doit pas davantage être focalisée uniquement sur ce qui est déjà connu et sur ce qui est nouveau dans l'enseignement revendiqué. Il est décisif de savoir comment, du point de vue de l'homme du métier, doit être compris et interprété ce qui est mis en avant par l'enseignement revendiqué.

Selon

B) Elektronischer Zahlungsverkehr⁹

il ne faut pas, lors de cette évaluation, seulement tenir compte du problème à résoudre indiqué dans la demande, ni attacher de l'importance à un seul complexe de caractéristiques.

Si l'on applique ces principes, il est alors possible d'admettre que le procédé revendiqué destiné à procurer des liaisons de communication et cité plus haut pour exemple présente un caractère technique puisqu'il est en tout cas **aussi** mis

⁸ BGH GRUR 2000, 498 = EPO European National Patent Decisions Report 2004, 4 (Auszug) – Logikverifikation.

⁹ BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

⁸ BGH GRUR 2000, 498 = EPO European National Patent Decisions Report 2004, 4 (excerpt) – Logikverifikation.

⁹ BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

⁸ BGH GRUR 2000, 498 = EPO European National Patent Decisions Report 2004, 4 (excerpt) – Logikverifikation.

⁹ BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

grund steht, daß als physikalische Parameter die Endzeit und die Dauer der Gesprächsverbindung erfaßt werden.

C) Sprachanalyseeinrichtung¹⁰

Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, kommt technischer Charakter ohne weiteres zu. Das gilt auch dann, wenn auf der Anlage eine Bearbeitung von Texten vorgenommen wird. Denn daß der Rechner **in bestimmter Weise** programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, sondern fügt ihm als technischem Gegenstand lediglich weitere Eigenschaften hinzu, auf deren eigenen technischen Charakter es für die Beurteilung des technischen Charakters der Vorrichtung als solcher nicht ankommt.

Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es übrigens nach dieser Entscheidung auch nicht entgegen, daß ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt.

Die nach obigem Beispielsfall beanspruchte **Einrichtung** zum Ausführen des Verfahrens zum Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen hat daher ohne Zweifel technischen Charakter.

IV. Jüngere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu Ausschlußtatbeständen

Zur Frage des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen, allgemeiner des Patentierungsausschlusses computerimplementierter Erfindungen, sind vom BGH zwei Entscheidungen ergangen, nämlich die bereits mehrfach zitierte Entscheidung

A) Suche fehlerhafter Zeichenketten¹¹

sowie die hieran anknüpfende und ebenfalls schon erwähnte jüngste Entscheidung

B) Elektronischer Zahlungsverkehr¹²

In der Entscheidung

A) Suche fehlerhafter Zeichenketten hat der BGH grundlegende Aussagen zur Patentierbarkeit getroffen, die nicht nur auf computerimplementierte Erfindungen jeder Art anwendbar sind, sondern auch auf die anderen Ausschlußtatbestände nach § 1 Abs. 2 PatG (Art. 52 Abs. 2 EPÜ), und auch für die Beantwortung der Frage nach dem technischen Charakter allgemein Hinweise geben.

In der Entscheidung ist u. a. folgendes ausgeführt:

Da Datenverarbeitung geeignet erscheint, in nahezu allen Bereichen des menschlichen Lebens nützlich zu sein, kann nicht unberücksichtigt bleiben, daß das Patentrecht geschaffen wurde, um durch Gewährung eines zeitlich beschränkten Ausschließlichkeitsschutzes neue, nicht nahegelegte und gewerblich anwendbare Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern.

Eine beanspruchte Lehre kann nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden, weil sie bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert. Es muß vielmehr bei einer

time of terminating the call and its total duration are recorded as physical parameters.

(C) Language analysis device¹⁰

An apparatus (computer) which is programmed in a specific way has technical character. This applies even if texts are edited on the computer. The fact that the computer is programmed **in a specific way** does not deprive it of its technical character. On the contrary, this merely adds to the computer, as technical subject-matter, further properties whose inherent technical character is not important for the assessment of the technical character of the system as such.

The same decision states, moreover, that the technical character of the apparatus cannot be challenged on the ground that there may be human intervention in the execution of the computer program.

Therefore, the **apparatus** referred to above for the establishment of telecommunication connections undoubtedly has technical character.

IV. Recent decisions of the Federal Court of Justice on exceptions from patentability

The FCJ has issued two rulings on the exclusion from patentability of computers as such and, more generally, computer-implemented inventions. The decisions in question, already mentioned above, are

(A) Search for incorrect strings¹¹

and, more recently and taking the same line,

(B) Electronic payment¹².

In

(A) Search for incorrect strings, the FCJ made some fundamental statements about patentability that apply not only to all kinds of computer-implemented inventions but also to the other exceptions under Section 1(2) PatG (Article 52(2) EPC), and are relevant to the general question of technical character.

The decision sets out, inter alia, the following arguments:

Since data processing evidently has uses in almost every area of human life, it also has to be recognised in the light of that requirement that patent law was created to encourage new, non-obvious and industrially applicable solutions to technical problems by granting protection of limited duration in the form of exclusion rights.

A claimed teaching cannot be regarded as patentable merely because its purpose requires the use of a computer. Rather, a teaching whose practical application helps a suitable data

l'accent sur le fait que l'heure d'achèvement et la durée de la communication comptent parmi les paramètres physiques saisis.

C) Sprachanalyseeinrichtung (*dispositif d'analyse linguistique*)¹⁰

Un caractère technique peut aisément être reconnu à un appareil (ordinateur) programmé d'une manière particulière. Cela est également valable lorsque l'ordinateur sert à traiter des textes. Car le fait que l'ordinateur soit programmé **d'une manière particulière** ne le prive pas de son caractère technique, mais lui ajoute simplement, comme objet technique, des propriétés supplémentaires dont le caractère technique propre n'est pas pertinent pour l'appréciation du caractère technique de l'ordinateur en tant que tel.

Selon cette décision, le fait qu'une intervention humaine dans le déroulement du programme à exécuter sur l'ordinateur est envisageable n'affecte d'ailleurs pas le caractère technique de l'appareil.

Le **dispositif** revendiqué selon le cas cité plus haut pour exemple et destiné à mettre en œuvre le procédé servant à procurer des liaisons de télécommunications présente par conséquent incontestablement un caractère technique.

IV. Récentes décisions de la Cour fédérale de justice concernant les exclusions de la brevetabilité

S'agissant de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels, et plus généralement de l'exclusion de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la Cour fédérale de justice a rendu deux décisions, à savoir la décision déjà citée à maintes reprises

A) Suche fehlerhafter Zeichenketten¹¹

ainsi que la plus récente décision qui est son corollaire et qui, elle aussi, a déjà été citée.

B) Elektronischer Zahlungsverkehr¹²

Dans la décision

A) Suche fehlerhafter Zeichenketten

la Cour fédérale de justice est parvenue à des conclusions fondamentales au sujet de la brevetabilité, lesquelles ne s'appliquent pas seulement aux inventions mises en œuvre sur ordinateur de tout genre, mais qui sont également valables pour les autres exclusions en vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi sur les brevets (PatG) (article 52 alinéa 2 CBE) et peuvent d'une manière générale fournir des indications également pour éclaircir la question relative au caractère technique.

Dans la décision, il est entre autres mentionné ce qui suit

Comme le traitement de données semble avoir son utilité dans quasiment tous les domaines de l'activité humaine, on ne peut ignorer que le droit des brevets a été conçu dans le but de promouvoir les nouvelles solutions qui n'ont rien d'évident et sont susceptibles d'application industrielle dans le domaine de la technique, en leur accordant un droit d'exclusivité limité dans le temps.

Un enseignement revendiqué ne saurait être considéré comme brevetable uniquement parce qu'il suppose l'utilisation d'un ordinateur. L'enseignement qui, s'il est suivi, permet

¹⁰ BGH GRUR 2000, 1007 – Sprachanalyseeinrichtung; in Englisch und Französisch: ABI. EPA 2002, 454.

¹¹ BGH GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten = ABI. EPA 2002, 402.

¹² BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

¹⁰ BGH GRUR 2000, 1007 – Sprachanalyseeinrichtung; English and French translations in OJ EPO 2002, 454.

¹¹ BGH GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; see also OJ EPO 2002, 402.

¹² BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

¹⁰ BGH GRUR 2000, 1007 – Sprachanalyseeinrichtung; en anglais et en français: JO OEB 2002, 454.

¹¹ BGH GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten = JO OEB 2002, 402.

¹² BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

Lehre, die bei ihrer Befolgung dazu beiträgt, daß eine Datenverarbeitungsanlage bestimmte Anweisungen abarbeitet, eine hierüber hinausgehende Eigenheit bestehen.

Im Leitsatz 1 heißt es schließlich:

Das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur – irgendwie – über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen vielmehr insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

Mit anderen Worten, bloße Computerimplementierung einer Lehre reicht für die grundsätzliche Patentierbarkeit nicht aus, es reicht auch noch nicht, wenn zu der bloßen Computerimplementierung ein bißchen Technik hinzukommt. Vielmehr muß das Hinzukommende ein konkretes technisches Problem lösen. Im entschiedenen Fall ging es um die computergestützte Suche von Fehlern und die Korrektur der Fehler in einem Text unter Anwendung statistischer Methoden. Diese Lehre wurde vom BGH als dem Patentschutz nicht zugänglich bewertet.

In der jüngsten Entscheidung
B) Elektronischer Zahlungsverkehr

wurde der Begriff "prägende Anweisungen" näher erläutert, der in Entscheidungen des BPatG und in der Literatur vielfach im Sinne eines "Kerns" der beanspruchten Lehre verstanden worden war.

Danach geht es um diejenigen Anweisungen, die für das Verfahren bestimmend sein sollen, soweit sie über den Vorschlag hinausgehen, für die Abwicklung eines Geschäfts (es ging um elektronischen Zahlungsverkehr im Internet) einen oder mehrere Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen. **Diese weiteren Anweisungen** müssen die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen sind – nur – in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluß nehmen. Dabei darf die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluß nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfindersch ist.

Ob danach bei dem Fallbeispiel der preisgünstigsten Telefonverbindung die über den bloßen Computereinsatz hinausgehenden weiteren Anweisungen ein technisches Problem mit technischen Mitteln lösen und damit kein gesetzlicher Patentierungsausschluß vorliegt, soll nicht weiter untersucht werden.

V. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei computerimplementierten Erfindungen

Eine einschlägige Entscheidung des BGH zu dieser Frage liegt bislang nicht vor. Sein jüngster Beschluß "Elektronischer Zahlungsverkehr" gibt jedoch entscheidende Hinweise. Der

processing system to work its way through certain instructions must have a particularity which goes beyond that.

Headnote 1 states that:

The prohibition on the patenting of computer programs as such precludes any teaching in the guise of instructions suitable for computers from being regarded as patentable if – in whatever way – it only goes beyond making available the means which allow it to be used as a program for data processing equipment. Rather, the essential instructions in the claimed teaching must solve a specific technical problem.

In other words, the mere implementation by computer of a teaching is not sufficient to justify patentability, nor is it enough for computer implementation to be supplemented by a minor technical element. Instead, the additional element must solve a concrete technical problem. The subject-matter in this case was a computer-assisted means of searching for and correcting errors in a text, using statistical methods. The Court concluded that the teaching in question was not patentable.

The most recent decision,
(B) Electronic payment,

gives an explanation of the expression "essential instructions", which in decisions of the FPC and in the relevant literature had often been taken to mean the "core" of the claimed teaching.

"Essential" instructions, in the Court's interpretation, are those instructions which are intended to define the method, in so far as they go beyond the proposed use – for the purpose of carrying out a transaction (the case in question related to electronic payment on the Internet) – of one or more computers as a means of processing relevant data. **These further instructions** must be concerned with the solution of a technical problem by technical means. Instructions of a non-technical nature are relevant – only – in so far as they exert an influence on the solution of the technical problem by technical means. The assessment of whether a concrete technical problem is solved or, whether, in the absence of such a problem, a legal exclusion from patentability under Section 1(2), point 3, and 1(3) PatG applies, will not depend on whether the proposal is new and inventive.

There is no need to discuss any further whether, in the example case concerning low-cost phone calls, the further instructions – going beyond the mere use of computers – solve a technical problem by technical means and therefore avert a legal exclusion from patentability.

V. Assessment of inventive step for computer-implemented inventions

The FCJ has yet to give a definitive ruling on this issue. However, its recent "Electronic payment" decision provides a clear indication of the approach to be adopted. The Court

à un ordinateur de traiter certaines instructions, doit comporter une particularité qui va au-delà.

Dans le sommaire 1, il est finalement indiqué :

L'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels interdit de considérer comme brevetable quelconque enseignement drapé dans des instructions compatibles avec l'ordinateur dès lors même qu'il dépasse, d'une façon ou d'une autre, la mise à disposition des moyens qui permettent l'utilisation en tant que programme d'ordinateur. Les instructions déterminantes de l'enseignement revendiqué doivent servir à résoudre un problème technique concret.

Autrement dit, la simple mise en œuvre par ordinateur d'un enseignement ne suffit pas pour autoriser la brevetabilité de principe ; et il ne suffit pas non plus davantage de lui intégrer un peu de technique pour qu'elle devienne brevetable. Cet apport de technique doit bien plus permettre de résoudre un problème technique concret. Dans le cas tranché, il s'agissait d'une recherche d'erreurs assistée par ordinateur et de la rectification des erreurs identifiées dans un texte par l'application de méthodes statistiques. La Cour fédérale de justice a jugé que cet enseignement n'était pas brevetable.

Dans la plus récente décision
B) Elektronischer Zahlungsverkehr

le terme "instructions déterminantes" a fait l'objet d'explications plus détaillées. Celui-ci a, dans les décisions du Tribunal fédéral des brevets et dans la littérature, souvent été interprété comme désignant un "noyau" de l'enseignement revendiqué.

Il s'agit donc des instructions qui s'avèrent déterminantes pour le procédé dans la mesure où elles vont au-delà de la suggestion d'utiliser pour l'exécution d'une activité commerciale (il s'agissait de paiements électroniques sur Internet) un ou plusieurs ordinateurs en tant que moyens pour le traitement des données pertinentes pour le procédé. **Ces instructions supplémentaires** doivent avoir pour objet de résoudre un problème technique à l'aide de moyens techniques. Les instructions ne relevant pas du domaine de la technique sont pertinentes uniquement dans la mesure où elles influencent la solution apportée au problème technique à l'aide de moyens techniques. Ce faisant, l'appréciation de l'existence et de la résolution d'un problème technique concret ou, en cas d'absence de ce dernier, de l'exclusion de la brevetabilité conformément à l'article 1 alinéas 2 N° 3, alinéa 3 de la loi allemande sur les brevets, ne doit en définitive pas dépendre de ce que la proposition à apprécier est nouvelle et inventive.

Dans l'exemple du cas relatif aux liaisons de télécommunication au prix le plus avantageux, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si les instructions supplémentaires allant au-delà de la simple utilisation de l'ordinateur résolvent bien un problème technique à l'aide de moyens techniques et si l'invention est par conséquent bien brevetable.

V. Appréciation de l'activité inventive dans le cas des inventions mises en œuvre par ordinateur

Aucune décision pertinente n'a jusqu'ici été rendue par la Cour fédérale de justice à ce sujet. Sa plus récente décision "Elektronischer Zahlungsverkehr" fournit toutefois des indi-

BGH möchte sichergestellt wissen, daß sich die Feststellung erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage vollzieht, derentwegen der angemeldete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstellt. Im Hinblick darauf, daß über den Patentschutz ausschließlich Problemlösungen auf einem Gebiet der Technik gefördert werden sollen, wenn sie in Ansehung des Stands der Technik auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, geht es allein darum, diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit bedeutsam sind (man könnte auch sagen: soweit diese Anweisungen zum technischen Charakter der beanspruchten Erfindung beitragen¹³). Denn – nur – diese Anweisungen erlauben eine Aussage darüber, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt.

VI. Entscheidungen des Bundespatentgerichts

In dem eingangs geschilderten Beispielsfall hat sich das BPatG, ohne zunächst die Frage nach dem technischen Charakter und nach dem Vorliegen eines Patentierungsausschlusses zu beantworten, sogleich der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugewandt. Im nachhinein wurde dieses Vorgehen durch die jüngste BGH-Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr" gerechtfertigt, wo es ausdrücklich heißt, daß hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden müsse.

Nach der Entscheidung "Preisgünstigste Telefonverbindung" des BPatG beruht die beanspruchte Erfindung unter alleiniger Berücksichtigung ihres **technischen** Beitrags zum Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit¹⁴. Die erfinderische Leistung muß danach auf technischem Gebiet liegen.

Der nächstliegende druckschriftliche Stand der Technik zeigte bereits ein System, bei dem Startzeit und Dauer jedes Einzelgespräch bestimmt und erst nach einem längeren Abrechnungszeitraum der billigste Anbieter unter Berücksichtigung der Gesamtdauer aller Gespräche ermittelt wurde. Als Unterschied gegenüber diesem Stand der Technik verbleibt somit für die Erfindung, daß zusätzlich die Endzeit einer Gesprächsverbindung erfaßt wird, und daß nicht für die Gesamtheit mehrerer Gespräche, sondern für jedes Einzelgespräch unter Berücksichtigung auch seiner Dauer der preisgünstigste Tarif ermittelt wird. Da beim Stand der Technik ausdrücklich Startzeit und Dauer einer Verbindung gespeichert werden, liegt es auf der Hand, auch die Endzeit – nämlich zur Ermittlung der Dauer – zu erfassen. Die darüber hinaus durch die Erfindung zum Stand der Technik beigetragene Maßnahme, anstelle der Gesamtheit mehrerer Telefongespräche nunmehr für jedes **Einzelgespräch** unter Berücksichtigung auch seiner Dauer den preisgünstigsten Tarif zu ermitteln, unterliegt Kalkulationsgesichtspunkten und wettbewerblichen Betrachtungen. Das liegt nicht auf technischem Gebiet, sondern beruht auf bloßen geschäftlichen Überlegungen, die folglich die erfinderische Tätigkeit nicht stützen können.

Zu der Vorgehensweise nach dieser BPatG-Entscheidung ist folgendes anzumerken.

Die Konzentration auf die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit, ohne zuvor die Frage der grundsätzlichen Zugänglichkeit zum Patentschutz zu klären, wird Dogmatiker nicht befriedigen

wishes to ensure that inventive step is assessed on the basis from which it follows that the claimed subject-matter forms a practical technical teaching. Remembering that patent protection is reserved for solutions to problems in a technical field which involve an inventive step vis-à-vis the prior art, the approach is to limit assessment to the instructions which are relevant in this respect (ie those instructions which contribute to the technical character of the claimed invention¹³), since only they make it possible to determine whether the subject-matter is a legitimate contribution to the technical field.

VI. Decisions of the Federal Patents Court

In the example quoted at the outset, the FPC proceeded directly to the assessment of inventive step, instead of beginning with the question of technical character and possible exceptions from patentability. This approach was subsequently endorsed by the recent FCJ ruling in "Electronic payment", where the Court expressly stated, with regard to the legal requirements concerning patentability and the exceptions therefrom, that there was no need to address the questions in a particular order.

In "Low-cost phone calls" the FPC ruled that, when assessed purely on the basis of its **technical** contribution to the state of the art, the invention as claimed did not involve an inventive step¹⁴. The inventive achievement must therefore be of a technical nature.

The closest prior art disclosed a system in which the starting time and length of each call were defined and the cheapest provider was only identified after a longer billing period, taking into account the total duration of all the calls. The only aspects distinguishing the invention from this prior art were the recording of the time of terminating a connection and the identification of the cheapest rate for each individual call, taking account also of its length, instead of lumping all the calls together. Since the prior art expressly mentioned recording the starting time and length of a call, the recording of the time when the call ended – in order to determine its length – was an obvious step. The further step by which the invention made a contribution to the state of the art, which was to determine the cheapest rate for **each** call, rather than for several calls at once, was governed by calculatory aspects and motives concerned with competition. This was not a matter lying within a technical field; it was based on purely commercial considerations, which could not be invoked as arguments for inventive step.

The line taken in this FPC decision gives rise to the following comments.

The emphasis on assessing inventive step without previously clarifying the fundamental issue of patentability will not please the advocates of a dogmatic approach. Superficially, it may

cations décisives dans ce contexte. La Cour fédérale de justice entend s'assurer que la constatation de l'activité inventive s'opère sur la base de ce en raison de quoi l'objet de la demande déposée constitue un enseignement de nature technique. Eu égard au fait que la protection par brevet a pour but de promouvoir dans un domaine technique exclusivement les solutions impliquant une activité inventive par rapport à l'état de la technique, il s'agit uniquement de tenir compte des instructions importantes (on pourrait également dire : dans la mesure où ces instructions contribuent au caractère technique de l'invention revendiquée¹³). Car seules ces instructions permettent de dire s'il y a un enrichissement de la technique pouvant être considéré comme brevetable.

VI. Décisions du Tribunal fédéral des brevets

Dans le cas cité pour exemple et décrit supra, le Tribunal fédéral des brevets s'est, sans tout d'abord chercher à répondre à la question de savoir si le caractère technique est donné et s'il y a exclusion ou non de la brevetabilité, immédiatement attaché à examiner l'activité inventive. Cette démarche a été ensuite confirmée par la plus récente décision de la Cour fédérale de justice "Elektronischer Zahlungsverkehr", dans laquelle il est expressément mentionné qu'il n'est pas nécessaire de respecter un certain ordre chronologique d'examen concernant les conditions légales et les exclusions de la brevetabilité.

Selon la décision "Preisgünstigste Telefonverbindung" du Tribunal fédéral des brevets, l'invention revendiquée n'implique pas une activité inventive si l'on tient seulement compte de sa contribution **technique** à l'état de la technique¹⁴. L'activité inventive doit relever du domaine technique.

Les documents constituant l'état de la technique le plus proche font déjà montre d'un système dans le cadre duquel l'heure de début et la durée de la communication sont déterminées pour chaque appel et le fournisseur le moins cher est identifié en fonction de la durée totale de toutes les communications. La différence qu'offre l'invention par rapport à cet état de la technique réside par conséquent en ce que l'heure d'achèvement de la communication est en outre saisie et que la sélection du tarif le plus avantageux est effectuée non pas pour la totalité des communications mais pour chaque appel en fonction de sa durée. L'heure de début et la durée de la communication étant expressément enregistrées, il est évident – notamment pour pouvoir calculer la durée de la communication – que l'heure d'achèvement de la communication doit elle aussi être enregistrée. La mesure apportée en outre par l'invention à l'état de la technique, laquelle permet de déterminer, non plus pour la totalité de plusieurs appels, mais désormais pour **chacune** des communications, le tarif le plus avantageux en fonction de la durée de la communication, est le produit de réflexions d'ordre calculatoire et de considérations de nature concurrentielle. Elle relève non pas du domaine technique mais de réflexions purement commerciales, lesquelles ne sauraient par conséquent étayer l'existence d'une activité inventive.

S'agissant de la manière de procéder du Tribunal fédéral des brevets dans le cadre de cette décision, il convient de noter ce qui suit.

Le fait de procéder à l'examen de l'activité inventive avant d'éclaircir la question de la brevetabilité ne satisfait pas les dogmaticiens et peut, à première vue, donner l'impression

¹³ Dazu ABI. EPA 2003, 352 – Zwei Kennungen/COMVIK.

¹⁴ Dieses Beurteilungsverfahren hat das BPatG bereits in einer früheren Entscheidung angewandt, Beschl. v. 29.4.2002, 20 W (pat) 38/00, GRUR 2002, 791 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

¹³ See OJ EPO 2003, 352 – Two identities/COMVIK.

¹⁴ The FPC had already taken this approach in a previous judgment, dated 29 April 2002: see 20 W (pat) 38/00, GRUR 2002, 791 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

¹³ Cf. OEB JO 2003, 352 – Deux identités/COMVIK.

¹⁴ Cette procédure d'appréciation a déjà été appliquée par le Tribunal fédéral des brevets lors d'une décision antérieure, décision du 29.4.2002, 20 W (pat) 38/00, GRUR 2002, 791 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

und kann bei oberflächlicher Betrachtung den – falschen – Eindruck erwecken, die Grenzen der Patentierbarkeit würden zu weit ausgedehnt. Es ist aber sachgerecht, sich dann, wenn die grundsätzliche Patentierbarkeit nicht offensichtlich zu verneinen ist, sich der einfacher und im Ergebnis überzeugender durchzuführenden Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zuzuwenden. Wenn diese Prüfung positiv abgeschlossen werden kann, wenn also ein technischer Beitrag vorliegt, der die erfinderische Tätigkeit begründet, so ist auch die grundsätzliche Zugänglichkeit zum Patentschutz nicht in Frage gestellt. Denn ein technischer Beitrag in diesem Sinne bedingt nicht nur technischen Charakter der Erfindung, sondern stellt auch sicher, daß die Erfindung über bloße Computerimplementierung hinaus ein technisches Problem mit technischen Mitteln löst und damit kein Ausschlußtatbestand ist.

Da auch der technische Beitrag zum Stand der Technik nicht immer auf einfache Weise zu ermitteln ist, kann es noch pragmatischer sein, zunächst den gesamten Anspruchsinhalt unter Einschluß etwaiger nichttechnischer Merkmale auf erfinderische Tätigkeit zu prüfen. Dies ergibt sich ebenfalls aus der abgehandelten BPatG-Entscheidung "Preisgünstigste Telefonverbindung".

Denn die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfe nicht beschränkt auf die Kenntnisse aus dem druckschriftlichen Stand der Technik und das rein technische Denken und Handeln des einschlägigen technischen Fachmanns allein beantwortet werden. Bereits in einer früheren Entscheidung¹⁵ hatte der Senat zu einer beanspruchten "Automatischen Absatzsteuerung" ausgeführt, habe ein Kaufmann innerhalb einer festgesetzten Zeitspanne den erwarteten Umsatz nicht erreicht, so werde er, um nicht schließlich auf seiner Ware sitzen zu bleiben, den Verkaufspreis dieser Ware ihrem Absatz entsprechend anpassen. Diese Art der Absatzförderung entspreche üblichem Geschäftsgebaren und ergebe sich aus der Lebenserfahrung.

Auch der technische Fachmann ist veranlaßt, auf der Hand liegende Wünsche der Nutzer, zum Beispiel nach möglichst geringer Kostenbelastung, bei der Anwendung seiner von ihm entwickelten Systeme schon von sich aus in Betracht zu ziehen oder jedenfalls zu beachten, wenn sie an ihn herangetragen werden¹⁶. Angesichts der in der Patentschrift zutreffend als bekannt geschilderten unterschiedlichen Struktur der Tarife unterschiedlicher Anbieter von Telefonverbindungen mag sich daher ohne weiteres der Nutzerwunsch ergeben, den preisgünstigsten Tarif unter Einschluß der tatsächlichen Verbindungsdauer zu ermitteln. Dies ist naturgemäß erst nach Beenden eines Telefongesprächs möglich. Mehr verlangt der Patentanspruch nicht.

Es darf schließlich nicht unerwähnt bleiben, daß die Entscheidungsfindung der Senate im BPatG noch nicht einheitlich ist, und daß gerade von demjenigen Senat, der für das Gebiet der Datenverarbeitung zuständig ist, bislang ein anderer Argumentationsschwerpunkt gewählt wird. Nach dieser anderen Vorgehensweise wird dann, wenn bei der beanspruchten Lehre gegenüber dem üblichen Einsatz von Computern nicht-technische Aspekte im Vordergrund stehen, festgestellt, daß die Erfindung nicht auf technischem Gebiet liege¹⁷ und damit dem Patentschutz schon grundsätzlich nicht zugänglich sei.

seem that the limits of patentability are being pushed back too far. However, this impression is mistaken. Where it is not obvious that patentability is categorically ruled out, it is appropriate to begin by assessing inventive step, which is less difficult to accomplish and produces a more convincing result. If the outcome of the assessment is positive, ie if there is a technical contribution which shows evidence of inventive step, then patentability is no longer challenged in principle. A technical contribution in this sense not only supposes that the invention has technical character; it also ensures that the invention solves a technical problem by technical means, going beyond mere implementation by computer, and is therefore not excluded from patentability.

Since it is not always easy to determine the technical contribution to the state of the art, a still more pragmatic approach can be to examine the entire content of the claims, including any non-technical features, for inventive step. This also follows from the FPC decision on "Low-cost phone calls", discussed above.

The assessment of inventive step cannot be limited to what is known from the published prior art and to the purely technical ideas and acts of the relevant skilled person. In a previous decision¹⁵, the Court had already explained, with reference to a claimed automatic sales monitoring system, that any retailer who had not achieved a sales target within a predefined period would reduce the price of the goods to ensure that they did not remain unsold. This kind of sales promotion reflected normal business practice and could be learned from everyday experience.

A technical skilled person will also have cause to take into account, of his own accord, the obvious wishes of users – for example, the wish to minimise costs – concerning the operation of systems developed by him, or at least to acknowledge such wishes if they are conveyed to him¹⁶. In the view of the differences in structure, correctly characterised as "known" in the patent specification, between the rates charged by the various telephone service providers, it is reasonable to suppose that users will wish to identify the cheapest rate, taking into account the actual connection time, which of course is only possible after the call has ended. The patent claim involves no more than this.

Finally, it must be noted that the various chambers of the FPC do not all follow the same line in their decisions. In fact, a different emphasis is seen in the argumentation of precisely the chamber responsible for the field of data-processing. With this approach, where a claimed teaching focuses on non-technical aspects vis-à-vis normal computer use, the conclusion will be that the invention is not in a technical field¹⁷ and is therefore excluded in principle from patentability.

trompeuse que les limites de la brevetabilité ont été beaucoup trop étendues. Or il est tout à fait correct de procéder à l'examen simple, et en définitive convaincant, de l'activité inventive lorsqu'il n'est manifestement pas possible de nier la brevetabilité de principe. Si cet examen permet d'aboutir à un résultat positif, soit de constater qu'il y a bien contribution technique impliquant une activité inventive, il n'est alors plus nécessaire de remettre en cause la brevetabilité de principe. Car une contribution technique apportée dans ce sens n'implique pas seulement l'existence du caractère technique de l'invention, mais garantit également que l'invention va au-delà de la simple mise en œuvre par ordinateur et permet de résoudre un problème technique à l'aide de moyens technique et qu'elle est donc bien brevetable.

Vu qu'il n'est pas toujours aussi simple de mettre en évidence l'apport d'une contribution technique par rapport à l'état de la technique, il peut s'avérer encore plus pragmatique d'examiner tout d'abord si le contenu de la revendication repose sur une activité inventive en tenant compte des éventuelles caractéristiques non techniques. C'est également ce qui découle de la décision "Preisgünstigste Telefonverbindung" qu'a eu à trancher le Tribunal fédéral des brevets.

Car l'examen de l'activité inventive ne doit pas se limiter aux enseignements fournis par les documents constituant l'état de la technique ni aux réflexions et aux agissements purement techniques de l'homme du métier technique compétent. Déjà dans le cadre d'une précédente décision¹⁵, la Chambre a indiqué au sujet d'un "système de commande automatique des ventes" revendiqué qu'un commerçant, qui n'a pas atteint dans un laps de temps déterminé le chiffre d'affaires escompté, peut réadapter ses prix de vente pour ne pas avoir d'inventus. Cette méthode servant à promouvoir les ventes est courante dans le domaine des affaires et découle de l'expérience.

L'homme du métier techniquement compétent peut lui aussi être incité à tenir compte des souhaits évidents des utilisateurs qui recherchent par exemple la plus grande économie possible en termes de coûts lors de l'utilisation des systèmes développés par ses soins, ou en tout cas à prendre ces souhaits en considération lorsque ceux-ci sont portés à sa connaissance¹⁶. Eu égard à la différente structure des tarifs proposés par les différents fournisseurs de communications téléphoniques, laquelle structure est représentée à juste titre comme connue dans le fascicule du brevet, il se peut aisément que l'utilisateur souhaite la prise en compte du tarif le plus avantageux en fonction de la durée réelle de la communication. Cela est par nature possible seulement après que la communication téléphonique a pris fin. La revendication ne demande rien de plus.

Il ne faut enfin pas omettre de préciser que la jurisprudence des Chambres au sein du Tribunal fédéral des brevets n'est pas encore uniforme, et que c'est justement la Chambre compétente dans le domaine du traitement des données qui s'est jusqu'ici appuyée sur un autre concept d'argumentation. Selon ce dernier, l'invention est considérée comme ne relevant pas d'un domaine technique¹⁷ et n'étant donc pas brevetable en principe toutes les fois que des aspects non techniques se trouvent au premier plan de l'enseignement revendiqué par rapport à l'utilisation courante de l'ordinateur.

¹⁵ BPatG GRUR 1999, 1078 – Automatische Absatzsteuerung.

¹⁶ Dazu BPatG GRUR 2002, 418 – Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe.

¹⁷ Beschl. v. 9. April 2002, 17 W (pat) 14/99, GRUR 2002, 869 – Geschäftliche Tätigkeit; Beschl. v. 15. April 2003, 17 W (pat) 46/02; GRUR 2003, 1033 = EPO European National Patent Decisions Report 2004, 15 (Auszug) – Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr (dazu die Rechtsbeschwerdeentscheidung BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr).

¹⁵ BPatG GRUR 1999, 1078 – Automatische Absatzsteuerung.

¹⁶ See BPatG GRUR 2002, 418 – Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe.

¹⁷ Decision dated 9 April 2002, 17 W (pat) 14/99, GRUR 2002, 869 – Geschäftliche Tätigkeit; decision dated 15 April 2003, 17 W (pat) 46/02; GRUR 2003, 1033, excerpt in EPO European National Patent Decisions Report 2004, 15 – Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr; see also the appeal decision of the FCJ in GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr.

¹⁵ BPatG GRUR 1999, 1078 – Automatische Absatzsteuerung.

¹⁶ Cf. à ce propos BPatG GRUR 2002, 418 – Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe.

¹⁷ Décision du 9 avril 2002, 17 W (pat) 14/99, GRUR 2002, 869 – Geschäftliche Tätigkeit; décision du 15 avril 2003, 17 W (pat) 46/02; GRUR 2003, 1033 = EPO European National Patent Decisions Report 2004, 15 (extrait) – Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr (cf. à ce propos la décision rendue dans le cadre du pourvoi BGH GRUR 2004, 667 = Mitt. 2004, 356 – Elektronischer Zahlungsverkehr).

4. Arbeitssitzung

Fallstudie¹

Vorsitzender: Dieter Brändle

Dieter BRÄNDLE*
Dieter STAUDER**

Fallstudie: Verbrennungsrost

Die Erfindung betrifft einen Verbrennungsrost zur Verbrennung von Kehrriecht sowie ein Verfahren zum Verbrennen von Kehrriecht auf einem Verbrennungsrost. Die neue europäische Patentschrift EP 0 621 449 B2, auf die sich der Patentinhaber stützt, ist aufgrund der Entscheidung T 1001/97 vom 25. Januar 2000 in eingeschränkter Form aufrechterhalten worden².

Stand der Technik

Der Stand der Technik ist, angelehnt an die Patentschrift, für sogenannte Schubverbrennungsroste der folgende:

1. Die Verbrennungsroste (Vorschub- oder Rückschubroste) führen Schürgbewegungen (Schürhübe) aus. Ziel der Bewegungen des Vorschubrostes beispielsweise ist es, "daß der auf dem Rost liegende, brennende Kehrriecht bei einer hohen Verweilzeit von 45-120 Minuten ständig umgelagert und auf dem Rost gleichmäßig verteilt wird" (Beschreibung Sp. 1, Z. 47-50). Der Rückschubrost "bringt den Vorteil, daß die Glutmasse zum Rostanfang zurückgeschoben wird... Solche Rückschubroste sorgen für eine gleichmäßig hohe Brennschicht ohne Löcher, die den Rost unbedeckt lassen würden und damit zu seinem thermischen Verschleiß führen würden" (Sp. 2, Z. 2-25).
2. Verbrennungsroste bestehen nach dem Stand der Technik aus einzelnen sogenannten Roststäben. Sie sind wie Ziegel auf einem Ziegeldach überlappend angeordnet. Eine horizontal verlaufende Roststufe setzt sich im Stand der Technik aus mehreren nebeneinanderliegenden Roststäben zusammen (Beschreibung Sp. 1, Z. 28-57 für den Vorschubrost).
3. Die einzelnen Roststäbe bestehen im Stand der Technik "aus einem Chromstahl-Guß, welcher eine hohe Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit gewährleisten soll..." (Beschreibung, Sp. 2, Z. 27- ff.). Ein Roststab aus Chromstahl-Guß kann zig kg wiegen, und eine übliche Roststufe (bestehend beispielsweise aus 25 Roststäben zu 10 cm Breite) wiegt einige 100 kg, der ganze Verbrennungsrost etliche Tonnen. Dieses hohe Gewicht bestimmt die Konstruktion der Anlage und beschränkt manche Verfeinerungsmöglichkeit.

Die Oberfläche der Roststäbe muß Temperaturen von 800-1 100 °C aushalten. Die Standzeit (Haltbarkeit) beträgt zwischen 5 000-35 000 Stunden. Danach muß eine Rostzone oder die ganze Rostbahn mit einem hohen Kostenaufwand ersetzt werden. Die Kosten fallen bei einer ausgelasteten Anlage innerhalb weniger Monate an.

Fourth working session

Case study¹

Chairman: Dieter Brändle

Dieter BRÄNDLE*
Dieter STAUDER**

Case study: Combustion grate

The invention relates to a combustion grate for the combustion of refuse and a method for the combustion of refuse on a combustion grate. The new European patent specification EP 0 621 449 B2, on which the patent proprietor relies, has been maintained in restricted form by virtue of decision T 1001/97 of 25 January 2000².

Prior art

The prior art for what are known as thrust combustion grates is based on the patent specification, as follows:

1. The combustion grates (forward or reverse thrust grates) perform stoking movements (stoking strokes). The objective of the movements of the forward thrust grate is, for example, "that the burning refuse lying on the forward thrust grate is, over a long retention time of 45 to 120 minutes, constantly rearranged and distributed evenly on the grate" (description, column 1, lines 47-50). The reverse thrust grate "has the advantage that the glowing mass is pushed back to the start of the grate ... Such reverse thrust grates ensure a burning layer of even height without gaps that would leave the grate uncovered and thus lead to thermal wear thereof" (column 2, lines 2-25).
2. Combustion grates consist according to the prior art of individual "grate bars". They are arranged so as to overlap like tiles on a tiled roof. A grate stage running horizontally is composed in the prior art of a plurality of grate bars lying next to each other (description, column 1, lines 28-57, for the forward thrust grate).
3. The individual grate bars consist in the prior art "of cast chromium steel, which is intended to guarantee high wear and heat resistance ... " (description, column 2, line 27 ff). A grate bar made of cast chromium steel can weigh many kilograms, a typical grate stage (consisting for example of 25 grate bars, each 10 cm wide) weighs several hundred kilograms, and the entire combustion grate several tonnes. This substantial weight determines the design of the plant and limits many possible refinements.

The surface of the grate bars must withstand temperatures of 800 to 1 100°C. The service life (durability) is between 5 000 and 35 000 hours. Thereafter an area of the grate or the entire grate path has to be replaced at considerable expense. In a plant run to full capacity, costs are incurred within a few months.

4^e séance de travail

Etude de cas¹

Président : Dieter Brändle

Dieter BRÄNDLE*

Dieter STAUDER**

Etude de cas: grille de combustion

L'invention concerne une grille de combustion pour la combustion d'ordures ainsi qu'un procédé pour la combustion d'ordures sur une grille de combustion. Le nouveau fascicule du brevet européen EP 0 621 449 B2 sur lequel s'appuie le titulaire du brevet a été maintenu sous une forme restreinte sur la base de la décision T 1001/97 en date du 25 janvier 2000².

Etat de la technique

Sur la base du fascicule de brevet, l'état de la technique pour les grilles de combustion dites à poussée se présente comme suit :

1. Les grilles de combustion (grilles d'avance ou grilles de recul) exécutent des mouvements de ringardage dont le but est par exemple "de déplacer sans cesse les ordures séjournant entre 45 et 120 minutes sur la grille de combustion et de les répartir uniformément sur cette dernière pendant leur combustion" (description colonne 1, lignes 47 à 50). La grille de recul "présente l'avantage de repousser la masse ardente vers le début de la grille... De telles grilles de recul permettent le maintien d'un lit de matière uniformément haut et exempt de trous, lesquels entraîneraient l'usure thermique de la grille du fait de sa couverture inégale par le lit de matière en combustion" (colonne 2, lignes 2 à 25).

2. Selon l'état de la technique, les grilles de combustion se composent de plusieurs barres de grille. Celles-ci sont, à l'instar de tuiles couvrant un toit, disposées se chevauchant. Un gradin de grille horizontal est constitué selon l'état de la technique de plusieurs barres de grille placées les unes à côté des autres (description colonne 1, lignes 28 à 57 pour la grille d'avance).

3. Les barres de grille se composent selon l'état de la technique "en fonte d'acier au chrome" qui confère à la grille une résistance à l'usure et une résistance thermique élevées..." (description colonne 2, lignes 27 et suiv.). Une barre de grille en fonte d'acier au chrome peut peser plusieurs dizaines de kilogrammes ; un gradin de grille classique (constitué par exemple de 25 barres de grille de 10 cm de large) pèse plusieurs centaines de kilogrammes, et la grille de combustion complète plusieurs tonnes. Ce poids élevé détermine la conception de l'installation et réduit les possibilités d'amélioration technique.

La surface des barres de grille doit supporter des températures situées entre 800 et 1 100 °C. Leur durée de vie (durabilité) varie entre 5 000 et 35 000 heures. Une zone de grille ou le tapis de grille tout entier devra après ce laps de temps être remplacé moyennant des coûts importants. Ces coûts de remplacement surviennent en l'espace de très peu de mois sur une installation tournant au maximum de ses capacités.

* Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich.

** Prof. ass. Université Robert Schuman, Dr. jur., Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg.

¹ Dokumente zur Fallstudie (siehe Anhang S. 273 ff.).

² Die Entscheidung mit Dokumenten zum Stand der Technik ist abgedruckt im Anhang (S. 403) dieser Ausgabe.

* Alternate superior court judge, Commercial court of the canton of Zurich.

** Prof. ass. Université Robert Schuman, Dr. jur., Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg.

¹ Documents relating to case study (see Annex p. 273 ff.).

² The decision, together with prior art documents, is reproduced in the annex to this issue (see p. 429).

* Juge suppléant du Tribunal de Commerce du Canton de Zurich.

** Prof. ass. Université Robert Schuman, Dr. jur., Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg.

¹ Documents concernant l'étude de cas (cf. annexe p. 273 s.).

² La décision ainsi que les documents de l'état de la technique sont reproduits dans l'annexe (p. 453) à la présente édition.

4. "An den Seitenflächen sind die Roststäbe maschinell plan-geschliffen, um ein dichtes Aneinanderliegen und damit für die von unten anströmende Primärluft einen hohen Strömungswiderstand des Rostbelages bei einer möglichst geringen Menge an Rostdurchfall zu erreichen..." (Sp. 2, Z. 29 ff.).

Wegen der großen Temperaturunterschiede ist der Rost erheblicher Dilatation unterworfen, die mit aufwendigen und teuren Elementen aufgefangen werden müssen.

5. "Eine möglichst zu jeder Zeit und an jedem Ort des Rostes definierte Verbrennungsluftzufuhr ist die wichtigste Voraussetzung für den Betrieb einer Kehrichtfeuerung, die möglichst niedrige Emissionen aufweisen soll. Hierzu wird die Primärluft in der Rostlängsrichtung dem Brennbett ... zugeführt... Weitere Luft wird der Verbrennung als sogenannte Sekundärluft von oberhalb des Rostes zugeführt..." (Sp. 2, Z. 44 ff. und Sp. 2, Z. 58 ff.).

Die Primärluft dient gleichzeitig der Kühlung des Rostes. Da die beiden Funktionen der Luftversorgung des Feuers von der des Kühlens nicht zu trennen sind, ist eine Feinststeuerung der Kühlung nicht möglich.

Im Vergleich zu dem aufgezeigten Stand der Technik sei zusammengefaßt, daß die **beanspruchte Erfindung** aus leichten Blech-Hohlkörpern mit getrennter Kühlfunktion und Primärluftfunktion besteht. Die Betriebstemperatur der Rostplatten liegt auf einer für das Material unproblematischen Höhe. Die Standzeiten betragen bis zu mehreren Jahren. Dilatationselemente können entfallen. Die volle, durchgehende Rostplatte ersetzt die Roststäbe und reduziert den Schlackendurchfall. Die gesamte Anlage ist leichter und kann kostengünstiger hergestellt werden.

Geschichte der Patenterteilung mit Einspruch und Beschwerde

Gegen das Patent sind Einsprüche eingelegt worden, die die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 1997 zurückgewiesen hat. Gegen diese Entscheidung ist Beschwerde eingelegt worden, sowie von einer Partei der Beitritt zum Beschwerdeverfahren erklärt worden.

In der Entscheidung T 1001/97 vom 25. Januar 2000² hielt die Beschwerdekammer Anspruch 1 der europäischen Patentschrift 0 621 449 B1 und die von diesem abhängigen Ansprüche 2-11 nicht aufrecht.

Der Patentinhaber legte einen ersten Hilfsanspruch vor, der als Anspruch 1 dem erteilten Anspruch 7 der B1-Patentschrift entspricht, wobei in diesem jedoch zusätzlich die Merkmale des erteilten Anspruchs 1, auf den der erteilte Anspruch 7 rückbezogen ist, aufgenommen wurde. Dieser Anspruch erfüllt nach Auffassung der Beschwerdekammer die Voraussetzungen der Patentierbarkeit nach Art. 52 (1) und 56 EPÜ. Die abhängigen Ansprüche 2-5 wurden ebenfalls aufrechterhalten, ebenso die Ansprüche 6-8, die nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildeten.

4. "The grate bars are mechanically surface-ground on their lateral faces in order to ensure that the bars lie close to each other and that the material on the grate thus achieves a high flow resistance *vis-à-vis* the primary air flowing in from below, along with minimal grate fall-through ... " (column 2, line 29 ff).

Because of the large differences in temperature the grate is subject to considerable dilatation, which has to be offset using elaborate and expensive elements.

5. "A discrete supply of air for combustion, as far as possible at any time and at each place of the grate, is the most important prerequisite for operation of a refuse incinerator that is intended to have the lowest possible emissions. To this end the primary air is ... supplied to the combustion bed in the longitudinal direction of the grate ... Additional air is supplied for combustion in the form of "secondary air" from above the grate ... " (column 2, line 44 ff and column 2, line 58 ff).

The primary air simultaneously serves to cool the grate. Since the two functions of cooling and of supplying the fire with air cannot be separated, fine control of the cooling is not possible.

To summarise, compared with the prior art shown, the **invention claimed** consists of light hollow elements of sheet metal with separate cooling and primary air functions. The operating temperature of the grate plates is at a level that is unproblematical for the equipment. The service life amounts to several years. Dilatation elements can be omitted. The complete, continuous grate plate replaces the grate bars and reduces slag fall-through. The whole plant is lighter and can be produced more economically.

History of the grant of the patent with opposition and appeal

Oppositions were filed to the patent, which were rejected by the opposition division in oral proceedings of 10 July 1997. An appeal was filed against this decision, and one party declared its intervention in the appeal proceedings.

By decision T 1001/97 of 25 January 2000² the board of appeal did not maintain claim 1 of European patent specification 0 621 449 B1 or the claims 2 to 11 dependent thereon.

The patent proprietor filed a first auxiliary request, which, as claim 1, corresponds to granted claim 7 of the B1 patent specification, but in which additionally features of granted claim 1, to which granted claim 7 refers, were incorporated. In the board's view this claim met the requirements for patentability according to Articles 52(1) and 56 EPC. The dependent claims 2 to 5 were likewise maintained, as were claims 6 to 8, which did not form the object of the appeal proceedings.

4. "Les surfaces latérales planes des barres de grille sont rectifiées à la machine pour obtenir une juxtaposition parfaite des barres et de ce fait une résistance d'écoulement élevée pour l'air primaire arrivant par le dessous en faveur d'une réduction maximale des fines de tamisage..." (colonne 2, ligne 29 et suiv.).

En raison des grandes différences de température en jeu, la grille est soumise à de fortes dilatations qui doivent être compensées par des éléments complexes et coûteux.

5. "Une alimentation en air de combustion définie si possible à tout moment et en tout point de la grille est la condition essentielle pour l'exploitation d'une installation d'incinération d'ordures devant produire le moins d'émissions possibles. A cette fin, l'air primaire est amené dans le sens de la longueur de la grille au lit de matière en combustion ... La combustion est alimentée par de l'air supplémentaire arrivant sous forme d'air secondaire par le dessus de la grille..." (colonne 2, ligne 44 et suiv. et colonne 2, ligne 58 et suiv.).

L'air primaire sert dans un même temps au refroidissement de la grille. La fonction de l'alimentation en air de combustion et la fonction du refroidissement ne pouvant être séparées l'une de l'autre, il n'est pas possible de procéder à un refroidissement contrôlé.

Par rapport à l'état de la technique énoncé, nous retiendrons en résumé que l'**invention revendiquée** est réalisée à partir de corps creux en tôle légers avec fonction de refroidissement et fonction d'alimentation en air primaire distinctes. La température d'exploitation des plaques de grille se situe à un niveau non problématique pour le matériel. Les durées de vie peuvent atteindre plusieurs années. Il n'est pas nécessaire de prévoir des éléments de dilatation. La plaque de grille complète et continue remplace les barres de grille et réduit la chute de scories. Toute l'installation est plus légère et peut être fabriquée moyennant des coûts plus faibles.

Historique de la délivrance du brevet avec opposition et recours

Des oppositions ont été formées contre le brevet, lesquelles ont été rejetées par la division d'opposition lors de la procédure orale du 10 juillet 1997. Un recours a été introduit contre cette décision et une partie a présenté sa déclaration d'intervention dans la procédure de recours.

Dans sa décision T 1001/97 en date du 25 janvier 2000², la Chambre de recours n'a pas maintenu la revendication 1 du fascicule du brevet européen 0 621 449 B1 ni ses revendications dépendantes 2 à 11.

Le titulaire du brevet a déposé à titre de première requête subsidiaire la revendication 1 qui correspond à la revendication 7 du fascicule de brevet B1 délivré, les caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré, à laquelle se rapporte la revendication 7 du brevet délivré, ayant été toutefois intégrées dans ladite revendication 1. La chambre de recours estime que cette revendication remplit les conditions de brevetabilité selon les articles 52 (1) et 56 CBE. Les revendications dépendantes 2 à 5 ont été également maintenues ainsi que les revendications 6 à 8 qui n'ont pas constitué l'objet de la procédure de recours.

Aus der Entscheidung:

3.1 Der nächstkommende Stand der Technik für den Gegenstand des Anspruchs 1 wird nach Auffassung der Kammer durch E2 = deutsches Patent 1526051 wiedergegeben... Es ist somit nicht strittig zwischen den Parteien, daß die Offenbarung von E2, einschließlich des Merkmals, daß die Rostplatte aus Blech gefertigt ist, den relevanten Stand der Technik bildet.

3.2 Der eine Rostplatte betreffende Anspruch 1 unterscheidet sich von E2 dadurch, daß der Anschlußstutzen auf der einen Seite und der Abführstutzen auf der anderen Seite der unteren Seite des Hohlkörpers angeordnet ist...

3.3 Bei der durch E2 bekannten Rostplatte erfolgt die Zu- und die Ableitung der Kühlflüssigkeit in den seitlichen Endbereichen der Rostplatte. Wenn sich diese Konstruktion als nachteilig erweist, weil z.B. der seitliche Endbereich der Rostplatte für andere Bauelemente freigehalten werden soll, so stößt der Fachmann bei seiner Suche nach Lösungen für dieses Problem auf CH-A-56 310... Es ist somit lediglich ein einziger Schritt erforderlich, um ausgehend von E2 unter Berücksichtigung der Lehre nach CH-A-56 310 zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen..., so daß der Gegenstand von Anspruch 1 als nicht erfinderisch angesehen werden muß (Art. 56 EPÜ).

4.2.1 Der dem Gegenstand des Anspruchs 1 nächstkommende Stand der Technik wird nach Sicht der Kammer durch E4 beschrieben...

4.2.2 Der durch E4 bekannte Schubverbrennungsrost ist weder fertigungstechnisch auf eine Weise noch kostengünstig herzustellen... Die zugrundeliegende Aufgabe wird – ausgehend von dem durch E4 = deutsches Patent 498538 bekannten Rost – durch Anspruch 1 in vorteilhafter Weise gelöst.

4.2.3 ... Es handelt sich bei diesen Entgegenhaltungen E1, E2, E3, E9 gegenüber dem Rost nach E4 um eine andere Rostgattung...

4.2.4 ... Zusammenfassend folgt aus den vorstehenden Ausführungen, daß die Gesamtheit der Maßnahmen nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleiten läßt. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, daß keine der Entgegenhaltungen eine Anregung hinsichtlich eines Schubverbrennungsrosts mit relativ zueinandergleitend verschiebbaren, flüssigkeitsdurchströmten Rostplatten vermittelt, bei dem die Rostplatten aus Blech hergestellt sind. Es wird damit eine Lösung aufgezeigt, bei der der Schubverbrennungsrost mit fertigungstechnisch einfachen Mitteln, nämlich unter Verwendung von Blech, hergestellt ist, wobei auf Grund der Gestaltung der Rostplatten als Hohlkörper zugleich eine effiziente Temperierung des Rostes ermöglicht wird. Dieser Anspruch erfüllt somit die Voraussetzungen der Patentierbarkeit gemäß Art. 52 (1) und 56 EPÜ.

Der Verletzungsgegenstand

Die angegriffene Ausführungsform besteht aus Elementen, deren Breite 1/5 der Roststufe ausmacht.

From the decision:

3.1 In the board's view the closest prior art for the subject-matter of claim 1 is reproduced by E2 = German patent 1 526 051... It is therefore not a point at issue between the parties that the disclosure of E2, including the feature that the grate plate is made of sheet metal, constitutes the relevant prior art.

3.2 Claim 1, which relates to a grate plate, differs from E2 in that the pipe connection is disposed on one side and the discharge pipe connection on the other side of the underside of the hollow element ...

3.3 In the grate plate known from E2 the supply and discharge of cooling liquid takes place in the lateral end areas of the grate plate. If this design proves disadvantageous, because eg the lateral end area of the grate plate is to be kept free for other structural elements, then the skilled person, in seeking solutions to this problem, comes upon CH-A-56 310 ... Thus, only a single step is required, starting from E2 and taking into consideration the teaching of CH-A-56 310, in order to arrive at the subject-matter of claim 1 ... , with the result that the subject-matter of claim 1 must be regarded as not inventive (Article 56 EPC).

4.2.1 In the board's view the prior art closest to the subject-matter of claim 1 is described by E4 ...

4.2.2 It is neither economical nor, from the production engineering point of view, easy to make the thrust combustion grate known from E4 = German patent 498 538 ... The underlying problem is – starting from the grate known from E4 – advantageously solved by claim 1.

4.2.3 ... Compared with the grate according to E4 these citations E1, E2, E3, E9 are a different kind of grate ...

4.2.4 ... To summarise, it follows from the foregoing that the totality of the measures according to claim 1 of the auxiliary request cannot be derived in any obvious way from the prior art. In particular, it must be pointed out that none of the citations give any suggestion with regard to a thrust combustion grate with grate plates that can be moved relative to one another by sliding and through which liquid flows, and in which the grate plates are made of sheet metal. They demonstrate a solution in which the thrust combustion grate is made by simple means of production engineering, namely using sheet metal, whereby, because of the design of the grate plates as hollow elements, efficient tempering of the grate is simultaneously facilitated. This claim thus meets the requirements of patentability according to Articles 52(1) and 56 EPC.

The object of infringement

The contested embodiment consists of elements, the width of which makes up 1/5 of the grate stage.

Extraits de la décision :

3.1 L'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1 est selon la Chambre rendu par E2 = brevet allemand 1526051... Il est donc indiscutable que la divulgation de E2, y compris la caractéristique selon laquelle la plaque de grille est réalisée en tôle, représente l'état pertinent de la technique.

3.2 La revendication 1 concernant une plaque de grille se distingue de E2 en ce que la tubulure de raccordement est disposée sur une face et la tubulure d'évacuation sur l'autre face du dessous du corps creux...

3.3 Dans le cas de la plaque de grille connue grâce à E2, l'arrivée et l'évacuation du liquide de refroidissement s'opèrent aux extrémités latérales de la plaque de grille. Lorsque ce type de construction s'avère désavantageux, p.ex. parce que l'extrémité latérale de la plaque de grille doit rester libre pour d'autres composants, l'homme du métier à la recherche de solutions pour résoudre ce problème trouvera réponse dans le brevet CH-A-56 310... Il n'y a donc qu'un pas à faire pour arriver à l'objet de la revendication 1 à partir de E2 et compte tenu de l'enseignement tiré du document CH-A-56 310... si bien que l'objet de la revendication 1 ne saurait être considéré comme impliquant une activité inventive (art. 56 CBE).

4.2.1 Selon la Chambre, l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1 est décrit dans E4...

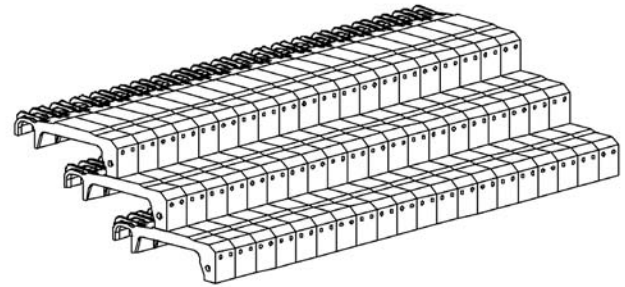
4.2.2 La grille de combustion à poussée connue grâce à E4 n'est, sur le plan technique, ni simple ni bon marché à fabriquer... Le problème sous-jacent est résolu d'une manière avantageuse – à partir de la grille connue grâce à E4 = brevet allemand 498538 – à l'aide de la revendication 1.

4.2.3 ... Par rapport à E4, ces documents E1, E2, E3, E9 portent sur une autre espèce de grille...

4.2.4 ... En résumé, il résulte des considérations susmentionnées que l'ensemble des mesures selon la revendication 1 déposée à titre de requête subsidiaire ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique. Il convient notamment de rappeler qu'aucun des documents ne suggère une grille de combustion à poussée munie de plaques de grille pouvant se déplacer par glissement les unes par rapport aux autres et être parcourues par un liquide, dans le cadre de laquelle les plaques de grille sont fabriquées en tôle. Ainsi la solution proposée vise-t-elle la fabrication d'une grille de combustion à poussée à l'aide de moyens simples, soit en tôle, la conception des plaques de grille sous forme de corps creux permettant en même temps de tempérer efficacement la grille. Cette revendication remplit par conséquent les conditions de brevetabilité prévues aux articles 52 (1) et 56 CBE.

L'objet de contrefaçon

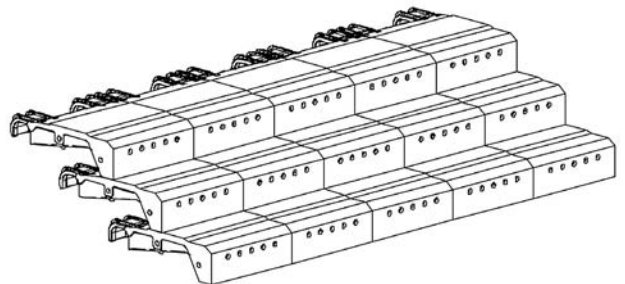
Le mode de réalisation attaqué se compose d'éléments dont la largeur couvre 1/5^e du gradin de la grille.



Stand der Technik
Roststäbe luftgekühlt

Prior art
Grate bars air-cooled

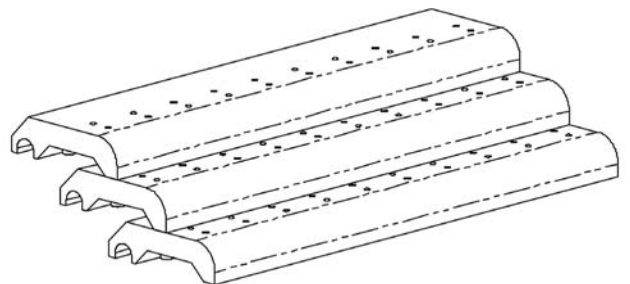
Etat de la technique
Barres de grille refroidies par air



Angebliche Verletzungsform
Rostblöcke wassergekühlt

Embodiment of alleged infringement
Grate blocks water-cooled

Contrefaçon présumée
Barreaux de grille refroidis par eau



Patentiert
Rostplatten nach europäischer Patentschrift 0 621 449 B2

Patented
Grate plates according to European patent specification 0 621 449 B2

Brevetées
Plaques de grille selon le brevet européen 0 621 449 B2

Diese Elemente – nachstehend "Rostblöcke" genannt – sind aus Chromguß hergestellt und mit eingebauten Röhren versehen, durch welche Kühlwasser läuft. Die Röhre sind erforderlich, weil Chromguß nicht vollständig wasserdicht ist.

Variante A: Die wasserführenden Röhren bestehen aus Blech.

Variante B: Die wasserführenden Röhren bestehen aus einem anderen Material.

Fragen

1. Weshalb wurde PA 1 einstufig formuliert?
2. Was bedeutet dies für den Schutzbereich?
3. a) Verletzt die Variante A das Patent?
b) Verletzt die Variante B das Patent?

TERMINOLOGIE

Verbrennungsrast / combustion grate / grille de combustion

ganze Anlage

Roststufe / grate stage / gradin de grille

eine horizontale Reihe des Verbrennungsrasts

Rostplatte / grate plate / plaque de grille

Element, das die ganze Breite der Roststufe abdeckt

Rostblock / grate block / barreau de grille

Element, das ca. 1/5 der Breite der Roststufe abdeckt

Roststab / grate bar / barre de grille

Element, das ca. 1/25 der Breite der Roststufe abdeckt

These elements – hereinafter referred to as "grate blocks" – are made of cast chromium steel and provided with built-in pipes, through which cooling water flows. The pipes are essential because cast chromium steel is not completely watertight.

Variant A: The water-bearing pipes are of sheet metal.

Variant B: The water-bearing pipes are of another material.

Questions

1. Why was patent claim 1 formulated as one step?
2. What does this mean for the scope of protection?
3. a) Does variant A infringe the patent?
b) Does variant B infringe the patent?

TERMINOLOGY

Verbrennungsrast / combustion grate / grille de combustion

whole plant

Roststufe / grate stage / gradin de grille

a horizontal row of the combustion grate

Rostplatte / grate plate / plaque de grille

element that covers the entire width of the grate stage

Rostblock / grate block / barreau de grille

element that covers approx. 1/5 of the width of the grate stage

Roststab / grate bar / barre de grille

element that covers approx. 1/25 of the width of the grate stage

Ces éléments – désignés ci-après "barreaux de grille" – sont réalisés à partir de fonte de chrome et équipés de tubes incorporés par lesquels transite l'eau de refroidissement. Les tubes sont nécessaires car la fonte de chrome n'est pas complètement étanche à l'eau.

Variante A: Les tubes parcourus d'eau sont en tôle.

Variante B: Les tubes parcourus d'eau sont réalisés à partir d'un autre matériau.

Questions

1. Pourquoi la revendication 1 a-t-elle été formulée en une seule partie ?
2. Qu'est-ce que cela signifie pour l'étendue de la protection conférée par le brevet ?
3. a) La variante A constitue-t-elle une contrefaçon du brevet ?
b) La variante B constitue-t-elle une contrefaçon du brevet ?

TERMINOLOGIE

Verbrennungsrost / combustion grate / grille de combustion

installation complète

Roststufe / grate stage / gradin de grille

une rangée horizontale de la grille de combustion

Rostplatte / grate plate / plaque de grille

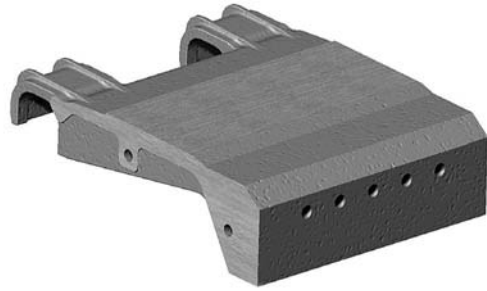
élément recouvrant toute la largeur du gradin de grille

Rostblock / grate block / barreau de grille

élément recouvrant env. 1/5^e de la largeur du gradin de grille

Roststab / grate bar / barre de grille

élément recouvrant env. 1/25^e de la largeur du gradin de grille



Rostblock wassergekühlt
Ansicht Gußkörper

Grate block water-cooled
View of casting

Barreau de grille refroidi par eau
Vue du corps coulé



Rostblock wassergekühlt
Ansicht Gußkörper unten

Grate block water-cooled
View of casting underneath

Barreaux de grille refroidis par eau
Vue de dessous du corps coulé



Rostblock wassergekühlt
Schnitt durch Gußkörper

View of casting
Grate block water-cooled

Barreau de grille refroidi par eau
Coupe à travers le corps coulé

5. Arbeitssitzung

Aktuelle Entwicklungen in der nationalen und europäischen Rechtsprechung

Vorsitzende: Vincianne Vanovermeire

Rudolf TESCHEMACHER*

Die Zulässigkeit von Disclaimern nach den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer des EPA¹

Vielen Dank Frau Vorsitzende. Es freut mich, daß ich heute vor diesem Kreis über die Zulässigkeit von Disclaimern nach den Erkenntnissen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer berichten darf. Es handelt sich sicher um ein aktuelles Thema. Sie finden in Ihren Unterlagen sozusagen noch druckwarm die dreisprachige Fassung der Entscheidung, die im jüngst erschienenen Amtsblatt enthalten ist². Den Eingeweihten ist die Entscheidung schon ein bißchen länger bekannt, seitdem sie im April in ihrer englischen Originalfassung in das Internet gestellt worden war³. Es handelt sich sicher nicht um ein so interessantes Thema wie gestern, wo es um die Bestimmung der Grenzen der Patentierbarkeit angesichts neuer Technologien ging. Es geht hier nur um den Manövrierspielraum des Anmelders und Patentinhabers im Erteilungs- und Einspruchsverfahren. Eine doch eher formale Frage, aber eine Frage von bedeutsamer Tragweite für die Gültigkeit von Patenten. Dieses Problem ist sicher auch für Sie als nationale Richter interessant, stehen doch europäische Patente in ihrem späteren Leben zur Beurteilung nationaler Gerichte, was ihre Gültigkeit angeht, und das auch hinsichtlich der Frage der unzulässigen Erweiterung, mit der wir uns zu befassen haben⁴. Und letztlich stellen sich natürlich auch bei nationalen Anmeldungen und Patenten vergleichbare Probleme.

Bevor wir uns der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer näher zuwenden, möchte ich zunächst den rechtlichen Rahmen etwas abklären, in dem wir uns bewegen. Wir haben es hier mit einem zentralen Begriff des Patentrechts zu tun, und das ist die Offenbarung der Erfindung. Die Offenbarung der Erfindung spielt im Hinblick auf eine ganze Reihe von Vorschriften eine Rolle. Hier ist als erstes zu nennen der Artikel 83 EPÜ, der als Erfordernis der Anmeldung die ausreichende Offenbarung der Erfindung postuliert. Im Einzelfall haben wir uns die Frage zu stellen, ob die ursprünglichen Unterlagen die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, daß ein Fachmann sie danach ausführen kann. Ebenfalls relevant ist der Begriff der Offenbarung im Hinblick auf den Stand der Technik, der als Maßstab heranzuziehen ist, wenn es um die Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit geht. Und hier geht es um die Frage, was offenbart der Stand der Technik im Verhältnis zur beanspruchten Erfindung. In diesem Zusammenhang haben schon drei meiner Kollegen in der Vergangenheit über den Begriff der Offenbarung referiert: Das sind gewesen Herr *Turrini*⁵, Herr *van den Berg*⁶ und zuletzt Herr *Spangenberg*⁷; dabei sind auch Unterschiede in der Beurteilung der Offenbarung zwischen mancher nationalen Praxis und der Praxis im Verfahren vor

Fifth working session

Recent developments in European and national jurisprudence

Chairwoman: Vincianne Vanovermeire

Rudolf TESCHEMACHER*

The allowability of disclaimers according to Enlarged Board decisions G 1/03 and G 2/03¹

Thank you, Madam Chairman. I am delighted to have this opportunity to report on the allowability of disclaimers according to the findings of the Enlarged Board in G 1/03 and G 2/03. This is very much a current concern. Among your papers you will find, hot off the press, the three-language text of G 1/03 from the latest issue of the Official Journal². Some have been aware of the decision for a little longer, since the original English text was published on the Internet in April³. Today's topic is doubtless not as interesting as yesterday's, the frontiers of patentability in the face of new technologies. Our topic relates to the room for manoeuvre available to applicants and proprietors in grant and opposition proceedings – more of a formal matter, but highly significant in terms of patent validity. It is clearly also of interest to you as national judges, since European patents in later life may have their validity examined by national courts, among other things with regard to inadmissible extension, the issue before us today⁴; and in the final analysis, comparable problems also arise with national applications and patents.

Before looking more closely at the Enlarged Board's decision, I should like first to outline the legal context. What is at stake is a notion fundamental to patent law, the disclosure of the invention, which is touched upon by a whole range of provisions. First there is Article 83 EPC, which makes sufficient disclosure of the invention a requirement for the application. With every application we have to consider whether the original documents disclose the invention clearly and completely enough for it to be reproduced by a skilled person. Another relevant notion is disclosure in respect of the prior art, which is the yardstick when assessing novelty and inventive step, and the question here is what the prior art discloses compared to the claimed invention. In that context three of my colleagues – Mr *Turrini*⁵, Mr *van den Berg*⁶ and most recently Mr *Spangenberg*⁷ – have examined the concept of disclosure before, highlighting differences in the assessment of disclosure between national practice and practice in proceedings before the EPO. The next provision, the one relevant to us here, is Article 123(2) EPC, which prohibits amending an application's subject-matter such that it extends beyond the content of the original documents, and the significant question here is whether an amendment is covered by the disclosure in the original documents.

5^e séance de travail Evolution actuelle de la jurisprudence européenne et nationale

Présidente : Vincianne Vanovermeire

Rudolf TESCHEMACHER*

L'admissibilité des disclaimers selon les décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de recours de l'OEB¹

Madame la Présidente, je vous remercie. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui m'exprimer devant vous sur l'admissibilité des disclaimers à la lumière des enseignements tirés des décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de recours. Ce thème est sans conteste un thème d'actualité. Vous trouverez parmi les documents qui vous ont été remis la version trilingue fraîchement imprimée de la décision, qui a été publiée dans la dernière édition Journal Officiel². Cette décision est déjà connue depuis quelque temps des initiés puisqu'elle a été mise sur Internet dans sa version originale, en avril³. Il ne s'agit certainement pas d'un thème aussi intéressant que celui que nous avons eu à traiter hier et qui portait sur la définition des limites de la brevetabilité face aux nouvelles technologies. Il est ici uniquement question de la marge de manœuvre dont disposent le demandeur et le titulaire du brevet dans le cadre de la procédure de délivrance et de la procédure d'opposition. Une question plutôt formelle, certes, mais une question qui a une portée décisive pour ce qui est de la validité des brevets. Ce problème n'est, pour vous, qui assumez la fonction de juge national, certainement pas dépourvu d'intérêt, les tribunaux nationaux pouvant être appelés à apprécier tel ou tel brevet européen quant à sa validité et quant à la question que nous avons à examiner et qui porte sur la modification non admissible de l'objet du brevet au-delà du contenu initial⁴. Il est vrai que les problèmes qui se posent dans le cadre des demandes nationales et des brevets nationaux ne sont finalement guère différents.

J'aimerais, avant que nous nous penchions de plus près sur la décision de la Grande Chambre de recours, tout d'abord définir le cadre juridique dans lequel nous évoluons. Nous avons ici affaire à un thème central du droit des brevets, lequel est l'exposé de l'invention. L'exposé de l'invention constitue un point important au regard d'un grand nombre de dispositions. Nous citerons en premier lieu l'article 83 CBE auquel doit satisfaire la demande de brevet et lequel exige un exposé suffisamment clair et complet de l'invention. Il nous faut, dans chaque cas d'espèce, examiner si les documents initiaux exposent l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. La notion d'exposé est également pertinente au regard de l'état de la technique à prendre en considération lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. La question, dont il s'agit ici, est de savoir ce que divulgue l'état de la technique par rapport à l'invention revendiquée. Trois de mes collègues, à savoir Monsieur *Turrini*⁵, Monsieur *van den Berg*⁶ et Monsieur *Spangenberg*⁷; se sont déjà exprimés au passé sur la notion d'exposé, et ce faisant il est clairement apparu que l'appréciation de l'exposé variait en fonction de certaines pratiques nationales ou de la pratique relative à la procédure devant l'OEB. L'autre disposition, dont il est ici question et

* Dr. jur., Mitglied der Großen Beschwerdekammer, Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7.

¹ Redigierte Fassung des in Brüssel gehaltenen Vortrags. Die Vortragsform ist beibehalten, die Fußnoten sind hinzugefügt.

² ABI. EPA 2004, 413.

³ Die Entscheidungen der Beschwerdekammern sind zugänglich auf der website des EPA www.european-patent-office.org. Unter *News and updates* findet sich eine Rubrik *New decisions of the Boards of Appeal*, die wiederum eine Suchmaske enthält, mit der alle öffentlich zugänglichen Entscheidungen aufgerufen werden können.

⁴ Artikel 138(1)(c) EPÜ.

⁵ *Turrini*, Begriff der Neuheit: Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, GRUR Int. 1991, 447, englische Fassung in 22 IIC 932 (1991).

⁶ *Van den Berg*, Die Bedeutung der Neuheitsprüfung für die Priorität und die Änderung von Patentanmeldungen und Patenten, GRUR Int. 1993, 354, englische Fassung in 24 IIC 696 (1993).

⁷ *Spangenberg*, Die Neuheit sogenannter "Auswählerfindungen", GRUR Int. 1998, 193, englische Fassung in 28 IIC 808 (1997).

* Dr. jur., member of the Enlarged Board of Appeal, Chairman of Technical Board of Appeal 3.3.7.

¹ Edited version of the talk given in Brussels. Form retained, footnotes added.

² OJ EPO 2004, 413.

³ Appeal board decisions can be accessed on the EPO website, www.european-patent-office.org. Under *News and updates* there is a heading *New decisions of the Boards of Appeal*, which provides access to a search mask that can be used to find all publicly accessible decisions.

⁴ Article 138(1)(c) EPC.

⁵ *Turrini*, The Concept of Novelty – Our View of the Caselaw of the Boards of Appeal of the European Patent Office, GRUR Int. 1991, 447, English version in 22 IIC 932 (1991).

⁶ *Van den Berg*, The Meaning of Novelty Examination for Priority and the Amendment of Patent Applications and Patents, GRUR Int. 1993, 354, English version in 24 IIC 696 (1993).

⁷ *Spangenberg*, The Novelty of "Selection" Inventions, GRUR Int. 1998, 183, English version in 28 IIC 808 (1997).

* Docteur en droit, membre de la Grande Chambre de recours, Président de la Chambre de recours technique 3.3.7.

¹ Version relue et corrigée de l'exposé tenu à Bruxelles. La forme sous laquelle a été présenté l'exposé est conservée; les notes en bas de page sont rajoutées.

² JO OEB 2004, 413.

³ Les décisions rendues par les Chambres de recours sont accessibles sur le site Web de l'OEB, à www.european-patent-office.org. Sous les points *News and updates* figure la rubrique *New decisions of the Boards of Appeal* qui contient un masque de recherche permettant la consultation de toutes les décisions rendues accessibles au public.

⁴ Article 138(1)(c) CBE.

⁵ *Turrini*, Le concept de nouveauté: aperçu de la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, GRUR Int. 1991, 447, version anglaise publiée dans 22 IIC 932 (1991).

⁶ *Van den Berg*, La signification de l'examen de la nouveauté pour la priorité et la modification des demandes de brevet et des brevets, GRUR Int. 1993, 354, version anglaise dans 24 IIC 696 (1993).

⁷ *Spangenberg*, La nouveauté des "inventions de sélection", GRUR Int. 1998, 193, version anglaise publiée dans 28 IIC 808 (1997).

dem EPA deutlich geworden. Die nächste und für uns hier einschlägige Bestimmung, um die es geht, ist der Artikel 123 (2) EPÜ. Er verbietet die Änderung des Gegenstands der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus und die einschlägige Frage, die sich dann ergibt, ist die, ob eine Änderung durch die Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen gedeckt ist.

Diese Bestimmungen stehen nicht zusammenhanglos nebeneinander; sie haben eine innere Beziehung. Der Akt der Einreichung der Anmeldung, das heißt der Anmeldetag, begründet den Altersrang der angemeldeten Erfindung, also ihr Verhältnis zum Stand der Technik insgesamt, und insbesondere ihr Verhältnis zu anderen Anmeldungen, die eingereicht worden sind vor dem Anmeldetag oder ggf. einem gültigen Prioritätstag der zu prüfenden Erfindung. Der Grundsatz der Rechtssicherheit erfordert es, daß dieses Verhältnis der angemeldeten Erfindung zum Stand der Technik während des gesamten Lebens der Anmeldung und des erteilten Patents unverändert bleibt. Die ältere Anmeldung kann nicht plötzlich zur jüngeren werden und umgekehrt die jüngere nicht zur älteren. Dies setzt aber voraus, daß dieselben Offenbarungskriterien angewendet werden, wenn es um die Auslegung einer Anmeldung, einer Entgegenhaltung, um die Änderung der Anmeldung während ihrer Anhängigkeit oder um die Änderung des Patents während des Einspruchsverfahrens geht, aber auch wenn es darum geht, wie die Erfindung zwischen Prioritätstag und Anmeldetag geändert werden kann. Der letztgenannte Gesichtspunkt ist schon in der Entscheidung G 2/98⁸ behandelt, die sich mit dem Begriff "derselben Erfindung" im Sinne von Artikel 4 PVÜ und Artikel 87 EPÜ befaßt hat. Verallgemeinernd hat die Große Beschwerdekammer jetzt in G 1/03 festgestellt, daß bei Anwendung der Vorschriften in Artikel 54, 87 und 123 (2) EPÜ derselbe Offenbarungsbegriff anzuwenden ist⁹.

Nun zur einschlägigen Frage, mit der sich die Große Beschwerdekammer diesmal zu befassen hatte: der Disclaimer und das Verbot der unzulässigen Erweiterung. Ein Disclaimer, was ist das? Jeder weiß, was ein Anspruch, ein Claim ist. Das ist der Gegenstand, für den in der Anmeldung Schutz beansprucht wird, und für den im erteilten Patent Schutz gewährt worden ist. Daraus ableitend könnte man sagen, ein Disclaimer ist eine Erklärung, mit der Schutz für einen bestimmten Gegenstand nicht oder nicht mehr beansprucht wird. Im vorliegenden Zusammenhang hat sich die Große Beschwerdekammer an die Formulierung in den Vorlagen gehalten und definiert, ein Disclaimer ist ein ursprünglich beanspruchter Gegenstand, der nicht mehr beansprucht wird, weil er durch ein negativ definiertes Merkmal vom Anspruch ausgenommen wird. Spezieller hatte es die Große Beschwerdekammer mit Disclaimern zu tun, deren Grenzen in den ursprünglichen Unterlagen nicht definiert waren.

Zur Illustration möchte ich Ihnen jetzt einige beispielhafte Situationen nennen, in denen Disclaimer verwendet werden: Es kann sich zunächst mal um eine Gruppe von einzelnen Individuen handeln, von der eine oder mehrere Alternativen ausgenommen wird; etwa die Halogene mit Ausnahme von Fluor. Die Halogene umfassen vier Elemente: Fluor, Chlor, Brom und Jod, und wenn man jetzt durch einen Disclaimer

These provisions do not each stand in isolation; they are all interrelated. The act of filing the application, which produces a date of filing, determines the seniority of the filed invention, ie its relationship to the state of the art as a whole and in particular to other applications filed before the date of filing or, where appropriate, a valid date of priority of the invention being examined. The principle of legal certainty requires the filed invention's relationship to the state of the art to remain unchanged throughout the life of the application and the granted patent. The older application cannot suddenly become the newer one or vice versa. That however entails applying the same disclosure criteria in every situation, whether it be interpreting an application or a cited document, amending the application while it is pending, amending the patent during opposition proceedings or determining how the invention may be amended between the date of priority and the date of filing. The latter aspect has already been dealt with in G 2/98⁸, concerning the concept of "the same invention" within the meaning of Article 4 of the Paris Convention and Article 87 EPC. The Enlarged Board has now extended this principle by ruling in G 1/03 that the same concept of disclosure is to be applied for the purposes of Articles 54, 87 and 123(2) EPC⁹.

Let us turn now to the issue that the Enlarged Board had to consider this time: disclaimers and the prohibition of inadmissible extension. What actually is a disclaimer? We all know what a claim is – the subject-matter for which protection is sought in the application and which is protected by the granted patent. By analogy, a disclaimer might be said to be a declaration that protection is not or is no longer sought for particular subject-matter. In the present context the Enlarged Board followed the formulation used in the referrals, defining a disclaimer as subject-matter originally covered by a claim which is no longer claimed because it is excluded by the incorporation of a negative feature. The Enlarged Board was specifically required to consider disclaimers whose limits were not defined in the original documents.

To illustrate this I should now like to look at typical situations in which disclaimers are used. One such scenario is a group of items from which one or more individual members are excluded, eg the halogens excluding fluorine. The halogens are a group of four elements: fluorine, chlorine, bromine and iodine; and if fluorine is removed by a disclaimer, that leaves chlorine, bromine and iodine. This example shows that it is

qui est pour nous pertinente, est l'article 123 (2) CBE. Celui-ci interdit de modifier l'objet de la demande au-delà du contenu des documents initiaux, et la question pertinente qui en découle est de savoir si la modification est couverte par l'exposé figurant dans les documents initiaux.

Or ces dispositions ne figurent pas de manière incohérente les unes à côté des autres ; elles sont liées. L'acte de dépôt de la demande de brevet, notamment la date de dépôt de la demande, détermine l'ancienneté de l'invention faisant l'objet de la demande par rapport avec l'état de la technique dans son ensemble, et notamment par rapport aux autres demandes de brevet qui ont été déposées avant ladite date de dépôt ou, le cas échéant, avant une date valide de priorité de l'invention à examiner. Le principe de la sécurité juridique exige que le rapport existant entre l'invention faisant l'objet de la demande et l'état de la technique reste inchangé pendant toute la durée de vie de la demande et du brevet délivré. La demande antérieure ne peut devenir subitement une demande plus récente et, inversement, une demande plus récente ne peut subitement devenir une demande antérieure. Cela suppose toutefois l'application de critères de divulgation identiques lorsqu'il s'agit, non seulement d'interpréter une demande de brevet ou un document, de modifier la demande déjà déposée ou de modifier le brevet au cours de la procédure d'opposition, mais également lorsqu'il s'agit de la manière de procéder pour modifier une invention entre la date de priorité et la date de dépôt. Ce dernier point a déjà été traité dans la décision G 2/98⁸ qui a examiné le terme "même invention" au sens de l'article 4 de la Convention de Paris et de l'article 87 CBE. Dans sa décision G 1/03, la Grande Chambre de recours a conclu d'une manière générale que la même notion d'exposé doit être utilisée lors de l'application des dispositions visées aux articles 54, 87 et 123 (2) CBE⁹.

Passons maintenant à la question pertinente qu'avait à examiner cette fois la Grande Chambre de recours : le disclaimer et l'interdiction de modifier l'objet de la demande au-delà du contenu initial. Mais un disclaimer, qu'est-ce que c'est au juste ? Tout le monde sait ce qu'est une revendication ou un "claim". C'est l'objet pour lequel une protection est sollicitée par le biais de la demande et pour lequel une protection est accordée par le biais du brevet délivré. Partant de là, on pourrait dire que le disclaimer est une déclaration par le biais de laquelle une protection n'est ou n'est plus revendiquée pour un objet donné. La Grande Chambre s'est, dans ce contexte, référée au libellé figurant dans les décisions de saisine, et définit un disclaimer comme étant un objet revendiqué à l'origine qui n'est plus revendiqué parce qu'il est exclu de la revendication par une caractéristique négative. La Grande Chambre de recours a plus spécialement traité le cas des disclaimers dont les limites ne sont pas définies dans les documents initiaux.

J'aimerais maintenant, pour illustrer ce qui précède, vous citer à titre d'exemple plusieurs cas d'utilisation des disclaimers : Il peut tout d'abord s'agir d'un groupe d'éléments individuels dont l'une ou plusieurs variantes se trouve exclue ; par exemple les halogènes, à l'exception du fluor. Les halogènes englobent quatre éléments : le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Et si l'on exclut maintenant le fluor par l'introduction

⁸ ABI. EPA 2001, 413.

⁹ A. a. O., Gründe Nr. 2.2.2, am Ende.

⁸ OJ EPO 2001, 413.

⁹ Loc. cit., Reasons 2.2.2, end.

⁸ JO OEB 2001, page 413.

⁹ Loc. cit., motifs n° 2.2.2, à la fin.

das Fluor herausstreicht, dann hat man im Ergebnis noch Chlor, Brom und Jod übrig. Dieses Beispiel zeigt, daß die Formulierung als Disclaimer nicht immer eine zwingende Formulierung ist. Man kann in der Sache das gleiche Ergebnis ausdrücken, wenn man positiv formuliert: Chlor, Brom und Jod. Der nächste Fall von Disclaimern wäre eine Gruppe, die aus einer abstrakten Vielzahl besteht, wie häufig in der Chemie eine Stoffgruppe, aber auch abstrakte Bereiche, wie etwa Temperaturbereiche. Und hier wird im Einzelfall ein Individuum herausgenommen. Als Beispiel läßt sich anführen, daß Hefen generell als Gruppe genannt sind, und es wird eine bestimmte Hefe herausgenommen, bezeichnet als ein einzelner Stamm, hinterlegt bei der DSM (Deutsche Sammlung Mikroorganismen) und gekennzeichnet durch seine Hinterlegungsnummer. Von einer Gruppe kann auch eine abstrakte Vielzahl ausgenommen werden, also eine Teilmenge. Ein Beispiel wäre hier etwa Metalle mit Ausnahme von Edelmetallen. Allen Fällen ist gemeinsam, daß der Disclaimer eine Beschränkung bewirkt, also die ursprüngliche Gruppe wird kleiner.

Das Problem für die Frage der unzulässigen Erweiterung folgt aus einem allgemeinen Grundsatz, der meines Wissens völlig unangefochten ist, daß nämlich das Allgemeine nicht das Spezielle offenbart¹⁰; also der Begriff der Befestigungsmittel offenbart nicht die Niete als einzelnes Beispiel und der Begriff Pflanzen würde nicht Gemüse offenbaren. Das ist auch ganz leicht verständlich. Erfindungen zielen ja regelmäßig auf Verbesserungen ab, also der Erfinder schöpft nicht völlig aus dem Neuen, er steht auf den Schultern früherer Erfinder, wie man so schön sagt. Eine Verbesserung kann zunächst in einem *aliud* bestehen. Wenn Sie z.B. in einem Motor die Kraftstoffzuführung mittels eines Vergasers durch eine Einspritzpumpe ersetzen, dann haben Sie ein sogenanntes *aliud*, eine gegenüber dem Bekannten andersartige Lösung. Aber eine Verbesserung kann auch darin bestehen, daß man das, was man vorfindet, unverändert läßt und einfach etwas Spezielleres hinzufügt. Denken Sie an ein chemisches Verfahren zur Herstellung eines Endprodukts, das man völlig unverändert läßt und nur die Rahmenbedingungen spezifischer definiert, etwa daß man die Reaktanten vor der Durchführung der Reaktion erwärmt. Dann wäre das eine Verbesserung, die lediglich in der Offenbarung spezieller Verfahrensbedingungen liegt.

Aus diesem Grundsatz, das Allgemeine offenbart nicht das Spezielle, folgt, daß ein beschränkter Gegenstand nicht durch den ursprünglich unbeschränkten Gegenstand offenbart wird. Und demgemäß haben wir die weitere Regel in unserer Praxis, daß eine Beschränkung grundsätzlich einer Grundlage in der Offenbarung der Erfindung bedarf. Daraus wurde nun in der Entscheidung T 323/97¹¹ eine weitreichende Folgerung gezogen. Der Leitsatz der Entscheidung lautet wie folgt:

Die Änderung eines Patents durch Einfügen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen werden, ist trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Artikel 123 (2) und (3) unterliegende Änderung.

Diese Entscheidung war eine Abkehr von einer langen Praxis der ersten und zweiten Instanz, von einer Praxis der Beschwerdekammern, wie man sie in zahlreichen Entschei-

not always essential to use a disclaimer formulation. In this instance the same effect can be achieved with a positive formulation: chlorine, bromine and iodine. The next disclaimer scenario is a group consisting of an abstract set, common instances in chemistry being substance groups and abstract ranges such as temperature ranges. Here you might want to exclude an individual member. For example, from yeasts as a group you could exclude a specific yeast, designated as an individual strain deposited at DSM (Deutsche Sammlung Mikroorganismen, the German Collection of Microorganisms and Cell Cultures) and identified by its accession number. You can also exclude an abstract subset from a group, eg metals excluding precious metals. What all scenarios have in common is that the disclaimer acts as a restriction, ie it makes the original group smaller.

The problem with inadmissible extension arises from a general principle, as far as I know completely uncontested, that the generic does not disclose the specific¹⁰; thus "fastening means" does not disclose rivet, and "plants" would not disclose vegetables. That makes sense, too, as inventions are regularly directed to improvements; in other words the inventor does not start entirely from scratch, but builds on the work of earlier inventors. An improvement may be what is known as an *aliud*, an alternative solution to a known problem, which is what you get if, for example, you replace a car engine's carburettor-based fuel supply with an injection pump. Yet an improvement may also consist in taking the existing solution and simply adding something more specific. Consider a chemical process for making an end product. If you leave the process itself unchanged and simply make the definition of the parameters more specific, say by heating the reactants before performing the reaction, you have an improvement that simply involves disclosing specific process parameters.

The consequence of this principle (the generic does not disclose the specific) is that limited subject-matter is not disclosed by the originally unlimited subject-matter; and hence in practice we have the further rule that a limitation always has to have a basis in the disclosure of the invention. A far-reaching conclusion was drawn from this rule in T 323/97¹¹, the headnote to which reads as follows:

An amendment to a patent by the introduction of a "negative" technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments is, regardless of the name "disclaimer", nonetheless an amendment governed by Article 123(2) and (3).

This decision was a departure from long-standing practice of first and second instance, a board of appeal practice as exemplified in numerous decisions in our White Book¹², and

d'un disclaimer, il restera alors le chlore, le brome et l'iode. Cet exemple montre que le libellé d'un disclaimer ne constitue pas toujours un libellé impératif. On peut en l'espèce exprimer le même résultat en recourant à un libellé positif : chlore, brome et iode. Le cas d'utilisation suivant a trait à un groupe composé d'une pluralité abstraite d'éléments, par exemple un groupe de substances tel qu'on le rencontre souvent en chimie, ou encore à un domaine abstrait, tel que les plages de températures. Et un élément sera, dans tel ou tel cas, exclu de ce groupe. Citons pour exemple les levures qui sont généralement citées sous forme de groupe et dont on exclura une levure donnée, laquelle sera désignée comme souche individuelle, déposée dans la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen et identifiée par son numéro de dépôt. Il est également possible d'exclure d'un groupe une partie abstraite de ce groupe. Ce serait par exemple le cas des métaux, à l'exception des métaux précieux. Tous ces cas d'utilisation des disclaimers ont cela de commun que le disclaimer a pour conséquence une limitation, en d'autres termes une restriction du groupe initial.

Le problème qui se pose dans le cadre de l'extension de l'objet de la demande au-delà du contenu initial résulte d'un principe général qui, à ma connaissance, n'est absolument pas attaqué et selon lequel le général ne divulgue pas le particulier¹⁰; ainsi le terme "moyens de fixation" ne divulgue-t-il pas le rivet comme unique moyen de fixation et le terme "plantes" ne saurait divulguer un légume. Cela est parfaitement compréhensible. Le but des inventions est bien d'apporter des améliorations, et l'inventeur ne puise pas uniquement dans le nouveau. Il s'appuie sur le savoir-faire d'anciens inventeurs. Une amélioration peut tout d'abord consister en un *aliud*. Par exemple lorsque, dans un moteur, vous remplacez l'alimentation en carburant par carburateur par une alimentation par pompe à injection, vous êtes alors en présence d'un *aliud*, c'est-à-dire d'une solution qui diffère de ce qui est connu. Mais une amélioration peut également consister en ce qu'on ajoute uniquement une particularité au système existant. Prenez le cas d'un procédé chimique servant à la fabrication d'un produit final qu'on laisse totalement inchangé et pour lequel on définit uniquement des conditions de réaction plus particulières, en prévoyant par exemple de chauffer les réactifs en amont de leur mise en réaction. Cette amélioration résiderait uniquement dans la divulgation de conditions de procédé particulières.

Il découle du principe, selon lequel le général ne divulgue pas le particulier, qu'un objet limité n'est pas divulgué par l'objet non limité à l'origine. Et cela nous donne, dans la pratique, une autre règle qui veut que la limitation doit avoir un fondement dans l'exposé de l'invention. Cela a donné lieu à une conclusion de portée considérable dans la décision T 323/97¹¹, dont le sommaire se lit comme suit :

Une modification apportée à un brevet par l'ajout, dans une revendication, d'une caractéristique technique "négative", donnant lieu à l'exclusion de certains modes de réalisation n'en demeure pas moins, indépendamment du terme "disclaimer", une modification régie par l'article 123 (2) et (3) CBE.

Cette décision marque un revirement de la pratique suivie depuis longtemps par l'instance du premier degré et de la pratique des chambres de recours, instance du second degré,

¹⁰ Siehe etwa Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Aufl. 2001, I.C.3.2.6 und Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-IV, 7.4.

¹¹ ABI. EPA 2002, 476.

¹⁰ See for example Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 4th ed. 2001, I.C.3.2.6, and Guidelines for Examination in the EPO, C-IV, 7.4.

¹¹ OJ EPO 2002, 476.

¹⁰ Voir p. ex. la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 4e édition 2001, I.C.3.2.6 et les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-IV, 7.4.

¹¹ JO OEB 2002, 476.

dungen in unserem weißen Buch¹² finden kann. Sicher auch eine Änderung gegenüber traditionellen nationalen Vorstellungen, die es schon vor Schaffung des EPÜ gegeben hat. Der Fall, mit dem sich die Kammer in T 323/97 zu befassen hatte, betraf einen Stand der Technik nach Artikel 54 (2), also einen vorveröffentlichten Stand der Technik, aber die Begründung, die die Kammer für die Unzulässigkeit des Disclaimers angegeben hatte, war so weit, daß sie eben alle Fälle, in denen Disclaimer traditionell benutzt worden waren, von der Möglichkeit, einen Disclaimer einzuführen, ausschloß. Das hat, wie leicht verständlich, zu einiger Aufregung, zur Verunsicherung der Beteiligten geführt, ob das nun sozusagen das neue Recht verkörpert, oder ob die Entscheidung T 323/97 ein Einzelfall bleibt.

Daher war es nicht verwunderlich, daß es alsbald zu zwei Vorlagen an die Große Beschwerdekammer kam, um diese Unsicherheit zu bereinigen¹³. Die Vorlagefragen lauten verkürzt wie folgt:

T 507/99, Frage 1:

Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123(2) EPÜ unzulässig, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzzumfang ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung herleitbar ist?

T 451/99, Frage 2:

Nach welchen Kriterien ist die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?

Die Originalfragen sind viel länger und finden sich in der Entscheidung G 1/03. Hier habe ich nur das wiedergegeben, was im Ergebnis die Große Beschwerdekammer zu beantworten hatte, also die generellste Fassung aus beiden Vorlagen.

Ich möchte zunächst einmal einen Überblick geben über die Fallgruppen, in denen Disclaimer in Frage kommen und damit die Fallgruppen, mit denen sich konsequenterweise die Große Beschwerdekammer zu befassen hatte:

Das sind zunächst die kollidierenden Anmeldungen, also Anmeldungen, die nicht vorveröffentlicht sind, aber einen älteren Anmelde- oder Prioritätstag haben.

Dann haben wir den vorveröffentlichten, sozusagen normalen Stand der Technik. Und hier haben wir zum einen den Sonderfall, über den wir nachher noch im Detail sprechen werden, die zufällige Vorwegnahme, die *accidental anticipation* und zum anderen andere Vorveröffentlichungen, die dann eben nicht nur für die Neuheit, sondern auch für die erfinderische Tätigkeit heranzuziehen sind.

Die nächste Fallgruppe ist der Artikel 83, also der Fall der fehlenden Ausführbarkeit: Durch einen Disclaimer sollen nicht ausführbare Varianten ausgeschlossen werden.

of course also from traditional national practice predating the EPC. The case before the board in T 323/97 concerned the state of the art within the meaning of Article 54(2), ie pre-published art, but the reasons the board gave for finding the disclaimer inadmissible were so broad that they disqualified all the situations in which disclaimers had traditionally been used. Not surprisingly, that gave rise to some confusion, leaving the parties unsure whether it was in effect a statement of the new law or whether the decision in T 323/97 would remain an isolated case.

So it was no wonder that two referrals to the Enlarged Board of Appeal swiftly appeared, seeking to clear up the uncertainty¹³. In abbreviated form the referrals read as follows:

T 507/99, Question 1:

Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed?

T 451/99, Question 2:

What are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?

The original, far longer questions are given in full in G 1/03. Here I have simply reproduced what the Enlarged Board essentially had to consider, ie the two referrals in the broadest terms.

I should like to start by summarising the groups of cases in which disclaimers can be used, the case groups that the Enlarged Board logically had to consider.

First we have conflicting applications, ie applications that are not pre-published but have an earlier date of filing or priority.

Then we have the pre-published state of the art, normal prior art as it were. This we can break down into *accidental anticipation*, the special case that we shall be looking at more closely later, and other prior publications relevant to both novelty and inventive step.

The next case group relates to Article 83, ie lack of sufficiency of disclosure, where a disclaimer is designed to exclude non-working embodiments.

telle qu'elle se retrouve dans de nombreuses décisions de notre Livre Blanc¹². Elle marque très certainement aussi un changement par rapport aux conceptions nationales traditionnelles qui avaient déjà cours avant la création de la CBE. L'affaire T 323/97 que la chambre a eu à examiner concernait un état de la technique conformément à l'article 54 (2), soit un document de l'état de la technique publié à une date antérieure, mais le motif exposé par la Chambre pour justifier l'inadmissibilité du disclaimer était formulé en des termes tellement généraux qu'il excluait la possibilité d'introduire un disclaimer même pour les cas pour lesquels ils avaient été traditionnellement admis. Cela, on peut aisément le comprendre, n'a pas été sans provoquer quelque remous et a contribué à insécuriser les parties qui se demandaient si cela représentait pour ainsi dire le nouveau droit ou si la décision T 323/97 restait un cas isolé.

Il n'a par conséquent pas été surprenant de voir la Grande Chambre saisie aussitôt par deux décisions pour lever ces incertitudes¹³. Les questions dont la Grande Chambre de recours a été saisie se lisent, sous leur forme abrégée, comme suit :

T 507/99, Question 1 :

La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée ?

T 451/99, Question 2 :

Quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?

Les questions telles que formulées dans le document original sont beaucoup plus longues et figurent dans la décision G 1/03. J'ai reproduit ici uniquement ce à quoi doit en définitive répondre la Grande Chambre de recours, soit la version la plus générale des questions qui lui ont été soumises.

J'aimerais, dans un premier temps, donner un aperçu des différents cas dans lesquels il peut être question d'introduire des disclaimers et donc les cas pour lesquelles a été saisie la Grande Chambre de recours :

Il s'agit tout d'abord des demandes interférentes, soit des demandes qui n'ont pas été publiées à une date antérieure, mais auxquelles il a été accordé une date de dépôt ou de priorité plus ancienne.

Nous avons ensuite le document de l'état de la technique où il nous faut discerner, d'une part, le cas spécial que nous aborderons plus tard plus en détail et qui est celui de l'antériorisation fortuite ou *accidental anticipation* et, d'autre part, les autres documents de l'état de la technique, dont il faut tenir compte pour apprécier, non seulement, la nouveauté d'une invention, mais également l'activité inventive sur laquelle elle repose.

Le groupe de cas suivant concerne l'article 83, soit le cas où la réalisation de l'invention s'avère impossible : les modes de réalisation ne pouvant être mis en œuvre doivent être exclus par disclaimer.

¹² Rechtsprechung der Beschwerdekammern, a. a. O., III.A.1.6.3.

¹³ T 507/99, ABI. EPA 2003, 225 und T 451/99, ABI. EPA 2003, 334.

¹² Case Law of the Boards of Appeal, loc. cit., III.A.1.6.3.

¹³ T 507/99, OJ EPO 2003, 225, and T 451/99, OJ EPO 2003, 334.

¹² Jurisprudence des Chambres de recours, Loc. cit., III.A.1.6.3.

¹³ T 507/99, JO OEB 2003, 225 et T 451/99, JO OEB 2003, 334.

Schließlich haben wir die Ausschlüsse von der Patentierbarkeit aus nichttechnischen Gründen, in der Praxis vor allem den Artikel 52(4) EPÜ, das sind die Heilverfahren und den Artikel 53 a) EPÜ, das sind die sittenwidrigen Erfindungen.

Um diese Konstellationen ging es in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, und ohne daß ich jetzt im Rahmen der verfügbaren Zeit versuchen kann, Ihnen die Begründungen im Detail vorzustellen, hier jedenfalls die Ergebnisse, zu denen die Große Beschwerdekammer gekommen ist:

Bei den kollidierenden Anmeldungen hat sie Disclaimer grundsätzlich für zulässig angesehen. Sie hat hier eine Untersuchung angestellt nach dem Gesetzeszweck von Artikel 54 (3) und (4) EPÜ. Auf der Grundlage einer historischen Auslegung, zurückgehend auf die Rechtslage vor Schaffung des EPÜ und die Regelung der kollidierenden Anmeldungen im Artikel 54, hat sie die Folgerung gezogen, Sinn der Vorschrift sei die Vermeidung von Doppelpatentierungen. Für die Regelung, wie sie in Artikel 54 niedergelegt ist, nach dem sogenannten whole-contents-approach bedeutet das, daß dem jüngeren Anmelder nicht das geschützt werden kann, was der ältere Anmelder schon offenbart hat. Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, daß in nationalen Systemen, auf denen das EPÜ aufgebaut hat, eine Praxis der Abgrenzung gegenüber sogenannten älteren Rechten üblich war. Die Vorstellungen bei Schaffung des Übereinkommens seien wohl davon ausgegangen, daß sich daran nichts ändern sollte. Ferner hat sie argumentiert, die Wirkung von Artikel 54(3) und (4) EPÜ würde über den Zweck der Vorschrift hinausgehen, wenn man es dem jüngeren Anmelder nicht erlauben würde, sich an die ältere Offenbarung anzulehnen, sich von ihr abzugrenzen. Hätte er diese Möglichkeit nicht, dann bliebe für ihn regelmäßig zu wenig übrig, was er beanspruchen konnte, weil er in aller Regel den Inhalt der älteren Anmeldung, eines nicht vorveröffentlichten Dokuments, nicht kennen konnte. So viel ganz kurz zu den kollidierenden Anmeldungen.

Dann der zweite Fall, die zufällige Vorwegnahme, die *accidental anticipation*: Auch hier hat die Große Beschwerdekammer Disclaimer grundsätzlich für zulässig angesehen. Sie hat festgestellt, wie bei der kollidierenden Anmeldung gehe es auch hier grundsätzlich nur um die Frage der Neuheit. Einschränkend hat sie gesagt, dies setze voraus, daß man den Begriff *accidental anticipation* richtig und eng auslege. Das bedeute, daß eine Entgegenhaltung, um als zufällig angesehen zu werden, so weit entfernt und so ohne Beziehung zur Erfindung sein müsse, daß sie der Fachmann, als er die Erfindung geschaffen hat, nicht in Betracht gezogen hätte. In Einschränkung dessen, was sich aus einzelnen und nicht einheitlichen Entscheidungen in der Vergangenheit ergeben hatte, hat sie vor allem betont, daß es für die Bejahung der Zufälligkeit nicht ausreichte, wenn es sich bei der betreffenden Entgegenhaltung nicht um den nächsten Stand der Technik handle; es reiche auch nicht aus, wenn für diese ältere Offenbarung eine andere Aufgabe formuliert werden könne. Wenn man den Begriff der zufälligen Vorwegnahme in diesem gebotenen Sinn eng auslegt, dann besteht die Vermutung, daß der Disclaimer nichts mit dem Erfindungscharakter der beanspruchten Erfindung zu tun hat, insbesondere für die erfinderische Tätigkeit und für die ausreichende Offenbarung nicht

Lastly we have exceptions to patentability for non-technical reasons, in practice primarily under Article 52(4) EPC (methods of medical treatment) and Article 53(a) EPC (inventions contrary to morality).

These were the scenarios at stake in the Enlarged Board's decision, and while I do not have the time to explain the Board's reasoning in depth, I can at least set out its findings.

For conflicting applications it found disclaimers to be allowable in principle. It examined the legislative purpose of Article 54(3) and (4) EPC, and on the basis of a historical interpretation, going back to the days before the EPC and the regulation of conflicting applications in Article 54, it concluded that the purpose of the provision was to avoid double patenting. For the "whole contents" approach adopted for Article 54 that means that the later applicant cannot be granted protection for something the earlier applicant has already disclosed. The Enlarged Board found that delimitation against prior rights had been a traditional practice in national systems from which the EPC was derived. When the EPC was created, the assumption had presumably been that this should not be changed. The Board argued further that the effect of Article 54(3) and (4) EPC would go beyond its legislative purpose if the later applicant were not allowed to refer to and delimit himself against the earlier disclosure. Without that option, there would frequently be too little left for him to claim, because as a rule he could not be aware of the content of the earlier application, not yet published. So much in brief for conflicting applications.

Turning now to *accidental anticipation*, here too the Enlarged Board found disclaimers to be allowable in principle, noting that as with conflicting applications only novelty was at stake, provided that the concept of *accidental anticipation* was correctly and narrowly defined. That meant that to be considered accidental an anticipation had to be so unrelated to and remote from the invention that the skilled person would never have taken it into consideration when making the invention. It had reservations to the findings of some earlier non-uniform decisions, stressing above all that an anticipation could not be considered accidental merely because it was not the closest prior art or because a different problem could be formulated for the earlier disclosure. If accidental anticipation is construed in this proper sense, the presumption is that the disclaimer has nothing to do with the inventive character of the claimed invention and in particular is of no relevance to inventive step or sufficiency of disclosure. The Enlarged Board stressed the need to protect fallback positions. It pointed out that in practice Article 123(2) EPC was applied strictly; novelty was narrowly defined, and therefore so was inadmissible amendment. This narrow definition of novelty is designed to protect selection inventions, so fallback options are limited, in contrast with practice in many national legal systems.

Enfin, nous avons les exclusions de la brevetabilité pour des raisons non techniques : il s'agit, dans la pratique, surtout de l'article 52(4) CBE, des méthodes de traitement thérapeutique et de l'article 53 a) CBE, des inventions portant atteinte aux bonnes mœurs.

Tels étaient les cas de figure auxquels avait trait la décision de la Grande Chambre de recours. Le temps qui nous est imparti ne me permettant pas de vous présenter dans le détail les motifs exposés par la Grande Chambre, voici, en résumé, les conclusions auxquelles cette dernière est parvenue :

Concernant les demandes interférentes, la Grande Chambre a jugé que les disclaimers sont en principe admissibles. Elle a, dans ce contexte, examiné la finalité de l'article 54(3) et (4) CBE. Elle a conclu, sur la base d'une interprétation historique établie à partir de la situation juridique telle que celle-ci se présentait avant la création de la CBE et de la réglementation des demandes interférentes définie à l'article 54, que le but de cette disposition est d'éviter la double protection par brevet. Pour la réglementation telle que définie à l'article 54, selon l'approche dite "du contenu intégral", cela signifie que le plus récent demandeur ne peut faire protéger ce qui a déjà été divulgué par un ancien demandeur. La Grande Chambre de recours a constaté que la pratique de la délimitation par rapport à des droits antérieurs était courante dans des systèmes nationaux sur la base desquels avait été élaborée la CBE. Les conceptions prises en considération lors de la création de la convention supposaient le maintien de cette pratique. La Grande Chambre a par ailleurs exposé que l'article 54(3) et (4) CBE produit des effets qui vont au-delà de leur finalité s'il n'était pas permis au plus récent demandeur de se rapprocher de la demande antérieure ni de se délimiter par rapport à elle. S'il n'avait pas cette possibilité, il lui resterait en règle générale trop peu d'éléments pouvant faire l'objet d'une revendication, ne pouvant généralement pas connaître le contenu de la demande antérieure, ni celui d'un document non publié antérieurement.

Passons maintenant au second cas, à savoir le cas de l'antériorisation fortuite ou *accidental anticipation* : là aussi, la Grande Chambre a considéré que les disclaimers sont en principe admissibles. Elle a déclaré que, comme dans le cas de la demande interférente, il ne s'agit ici en principe que de rétablir la nouveauté. Limitativement, elle a exposé que cela supposait une interprétation correcte et stricte de la notion d'antériorisation fortuite. Cela signifie qu'un document cité doit, pour être considéré comme fortuit, être tellement éloigné et, partant, tellement dénué de rapport avec l'invention, que l'homme du métier ne l'aurait pas pris en considération lors de la réalisation de l'invention. En conclusion de ce qui a découlé des différentes décisions et des décisions non uniformes du passé, la Grande Chambre a avant tout souligné que le fait qu'il ne s'agisse pas, dans le document concerné, de l'état le plus proche de la technique ne suffit pas pour reconnaître le caractère fortuit ; de même qu'il ne suffit pas de pouvoir trouver pour le problème à résoudre un autre libellé que celui figurant dans l'exposé antérieur. Si l'on interprète la notion d'antériorisation fortuite au sens stricte, il y a alors tout lieu de supposer que le disclaimer ne peut avoir de lien avec le caractère inventif de l'invention revendiquée et qu'il n'est en particulier pertinent ni pour l'activité inventive, ni

von Bedeutung ist. Die Große Beschwerdekammer hat das Schutzbedürfnis für Rückzugsmöglichkeiten betont. Sie hat darauf hingewiesen, daß in der Praxis des EPÜ der Artikel 123 (2) strikt angewendet werde; es gibt einen engen Neuheitsbegriff, damit auch einen engen Begriff der zulässigen Änderungen. Dieser enge Neuheitsbegriff beruht auf dem Bestreben, Auswählerfindungen schützen zu können, und daraus ergeben sich eingeschränkte Rückzugsmöglichkeiten, abweichend von der Praxis in manchen nationalen Rechtsordnungen.

In der nächsten Fallgruppe haben wir den verbleibenden Artikel 54(2) EPÜ, also die übrigen Vorveröffentlichungen, oder anders gesagt, den Stand der Technik der nicht *accidental* ist. Hier hat die Große Beschwerdekammer grundsätzlich Disclaimer als unzulässig angesehen. Dieses Ergebnis wich ab von fast allen Stellungnahmen, die Dritte im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer eingereicht hatten. Diese hatten die Auffassung vertreten, ein Disclaimer sei ein bloßer Schutzverzicht und daher stets zuzulassen, man könne also durch den Disclaimer stets Neuheit konstruieren, wenn sich nachträglich Stand der Technik zeige, der die Neuheit relevant sei. Um sicherzustellen, daß der Anmelder durch einen Disclaimer keinen ungerechtfertigten Vorteil erlange, reicht es nach der Auffassung dieser Stellungnahmen aus, wenn bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit der Disclaimer außer Acht gelassen werde, also wenn die Erfindung so geprüft werde, als ob der Disclaimer nicht vorhanden sei.

Die Große Beschwerdekammer ist dem nicht gefolgt. Zum einen stellt sich hier die Frage, warum soll das bei einem Disclaimer so sein? Ist das bei anderen Beschränkungen auch so, und warum? Oder wenn nicht, warum kann man Disclaimer und andere Beschränkungen verschieden behandeln, obwohl sie inhaltlich auf genau das gleiche hinauslaufen können? Die Große Beschwerdekammer hat festgestellt, zu prüfen sei die Erfindung in der beanspruchten Form, und zu der gehört nun einmal der Disclaimer. Es gibt nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer keine gesetzliche Grundlage dafür, bei Neuheit und bei erfinderischer Tätigkeit diesen Gegenstand verschieden zu definieren. Das bedeutet, daß der Disclaimer eine Beschränkung durch ein technisches Merkmal ist und daß er, abgesehen von den genannten Sonderfällen, auch so behandelt wird. Ergänzend hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt, daß die unbeschränkte Zulassung von Disclaimern wohl auch zu einer veränderten Praxis bei der Offenbarung der Erfindung in der Anmeldung führen würde, weil der Anmelder nicht gehalten sei, potentielle Rückzugspositionen aufzuzeigen und damit die Erfindung in ihren verschiedenen Ausprägungen und vor allem in ihrem Kern deutlich zu machen.

Die nächste Fallgruppe sind die Ausnahmen von der Patentierbarkeit. Hier kam, ähnlich wie bei den kollidierenden Anmeldungen und bei der *accidental anticipation*, die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, es sei hier regelmäßig kein Bezug zur Erfindung zu erwarten. Sie hat sich hier insbesondere auf die Probleme bei Erfindungen bezogen, die die Behandlung von Menschen und Tieren betreffen, die in der Praxis relativ häufig vorkommen. Es gibt häufig oft die Situation, daß in bezug auf Tiere, etwa bei der Produktion von Vieh Behandlungsmethoden verwendet werden, die beim Menschen nicht in Betracht kommen. Im Englischen findet sich dann häufig als Definition für das Objekt, auf das ein

In the next case group we have the rest of Article 54(2) EPC, ie other pre-published art, or in other words anticipations which are not *accidental*. Here the Enlarged Board found that disclaimers were in principle not allowable, a finding which differed from nearly all third-party opinions filed in proceedings before the Enlarged Board. The view in these opinions had been that a disclaimer merely abandoned subject-matter and hence was always allowable; thus it was always possible to achieve novelty by means of a disclaimer if prior art relevant to novelty was found subsequently; and to ensure that the applicant did not gain any unjustified advantage from a disclaimer it was sufficient to ignore it when examining inventive step, ie to examine the invention as if the disclaimer were not present.

The Enlarged Board disagreed, asking why that should be the case with a disclaimer. Was it the case with other limitations, and why? Or if not, why should disclaimers and other limitations be treated differently although they essentially performed exactly the same function? The Enlarged Board found that what had to be examined was the invention as claimed, and that included the disclaimer. In its view there is no legal basis for defining the subject-matter differently for novelty and for inventive step. That means that a disclaimer is a limitation based on a technical feature and is also treated as such, except in the special cases noted. The Enlarged Board further stated that the unrestricted admission of disclaimers would also be likely to change the way in which applicants normally disclosed their inventions, because they would not be required to indicate potential fallback positions and thus make the invention clear in its various embodiments and above all in its essence.

The next case group comprises exceptions to patentability. Here, as with conflicting applications and *accidental anticipation*, the Enlarged Board concluded that a disclaimer was likely to be unrelated to the invention. It referred in particular to problems, quite frequently encountered in practice, with inventions concerning the treatment of humans and animals. A common situation is that of methods of treatment applied to animals, eg for cattle breeding, which are not to be applied to human beings. The object to which a method is applied is then often defined using a term such as animal, mammal or mammalian, which also extends to human beings. Methods such as gender determination may of course be very useful in

pour la suffisance de l'exposé. La Grande Chambre a souligné le besoin de protection pour les possibilités limitées de repli. Elle a attiré l'attention sur l'application stricte de l'article 123 (2) dans la pratique de la CBE ; il existe une notion stricte de la nouveauté et, de ce fait, également une notion stricte des modifications admissibles. Cette notion de nouveauté, qui s'écarte de la pratique courante de certains systèmes juridiques nationaux, repose sur le désir de pouvoir accorder une protection aux inventions de sélection, d'où résultent des possibilités limitées de repli.

Nous avons, dans le groupe de cas suivant, les autres documents de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE, ou autrement dit, l'état de la technique non fortuit. La Grande Chambre de recours a considéré ici que les disclaimers sont en principe inadmissibles. Ce résultat s'écarte de pratiquement toutes les positions qui ont été exposées par les tiers dans la procédure devant la Grande Chambre de recours. Selon eux, un disclaimer est une simple renonciation à la protection et est donc toujours admissible ; le disclaimer permet toujours d'établir la nouveauté s'il apparaît par la suite qu'un état de la technique s'avère pertinent pour la nouveauté. Afin de garantir qu'un disclaimer ne confère pas d'avantages injustifiés au demandeur, il suffit, selon ces tiers, de ne pas prendre en considération le disclaimer dans l'appréciation de l'activité inventive et donc d'effectuer l'examen de ce critère comme si le disclaimer n'existait pas.

La Grande Chambre de recours n'a pas suivi cette argumentation. D'une part, il faut ici se demander pourquoi il doit en être ainsi pour les disclaimers. En va-t-il de même pour les autres restrictions, et pourquoi ? Ou, dans la négative, pourquoi peut-on traiter différemment les disclaimers et les autres restrictions alors qu'ils permettent d'aboutir exactement au même résultat ? La Grande Chambre de recours a déclaré que l'invention doit être examinée sous sa forme revendiquée et cette forme peut parfaitement contenir un disclaimer. Selon la Grande Chambre de recours, il n'existe pas de base légale permettant de définir autrement l'objet quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Cela signifie que le disclaimer est une restriction apportée par une caractéristique technique et qu'il peut, abstraction faite des cas particuliers mentionnés plus haut, être traité en tant que tel. La Grande Chambre a exposé à titre complémentaire que l'admission illimitée de disclaimers aurait des répercussions sur la pratique relative à l'exposé de l'invention car le demandeur ne serait plus tenu de faire état des positions de repli potentielles et par conséquent plus tenu d'exposer de manière claire les différents aspects et surtout l'essence de l'invention.

Le cas suivant est celui des exceptions à la brevetabilité. Là également, comme dans le cas des demandes interférentes et de l'antériorisation fortuite, la Grande Chambre est parvenue à la conclusion qu'en règle générale dans ce cas les disclaimers n'avaient aucun rapport avec l'invention. Elle s'est ce faisant penchée plus particulièrement sur les problèmes rencontrés dans le cadre des inventions qui concernent le traitement humain et le traitement des animaux et qui se posent fréquemment dans la pratique. Il arrive souvent que des méthodes de traitement soient utilisées dans le domaine des animaux, par exemple dans le domaine de la production d'animaux, lesquelles ne sont pas envisagées pour l'espèce

Verfahren angewendet wird, ein Begriff wie animal, mammal oder mammalian, der den Menschen mit einschließt. Behandlungsmethoden wie etwa die Bestimmung des Geschlechts des Nachwuchses können bei der Nutztierhaltung natürlich eine sinnvolle Sache sein. Dagegen werden sie wohl ganz überwiegend beim Menschen als sittenwidrig angesehen. Und wenn man da im nachhinein einschränkend definiert, das Verfahren wird angewendet auf "non human animals"¹⁴, dann hat das für den Charakter der Erfindung wohl keinerlei Aussagekraft und soll nur sicherstellen, daß nichts Sittenwidriges unter Schutz gestellt wird. Deswegen wird auch hier ein Disclaimer als zulässig angesehen.

Umgekehrt ist es wieder bei den nicht ausführbaren Ausführungsformen. Wenn der Disclaimer Ausführungsformen ausschließen soll, die nicht funktionsfähig sind, und damit die ausreichende Offenbarung der Erfindung in Frage gestellt ist, dann kann das nicht durch einen Disclaimer repariert werden, weil die Erfindung am Anmeldetag ausführbar sein muß.

So viel zu den Fallgruppen, die die Große Beschwerdekammer behandelt hat. Zu allen Fallgruppen, wo sie Disclaimer als zulässig angesehen hat, hat sie einen Vorbehalt angebracht. Wenn sich im konkreten Fall erweisen sollte, daß ein zunächst als zulässig angesehener Disclaimer doch Bedeutung gewinnt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der Ausführbarkeit, dann wird der Disclaimer unzulässig. Das ist vielleicht nicht besonders wahrscheinlich, aber zumindest theoretisch denkbar. Denken Sie, durch einen Disclaimer würde eine *accidental anticipation* ausgeschlossen und im Einspruchsverfahren stellt sich dann heraus, daß gerade die ausgeschlossenen Bereiche nicht funktionsfähig sind. In einem solchen Fall würde die ausreichende Offenbarung in Frage stehen, und so würde sich im nachhinein erweisen, daß der Disclaimer, der an sich durch die "*accidental anticipation*" gerechtfertigt war, materielle Bedeutung gewinnt und damit kann er nicht zur Beseitigung eines anderen Mangels herangezogen werden.

Abschließend hat sich die Große Beschwerdekammer mit der Formulierung von Disclaimern befaßt. Sie hat den Grundsatz aufgestellt, ein Disclaimer soll nicht mehr ausschließen als nötig, also eine Situation, die einen Disclaimer rechtfertigt, kann nicht willkürlichen Beschränkungen der beanspruchten Erfindung dienen. Sie kann nur solche Beschränkungen rechtfertigen, welche die Situation erfordert, die den Disclaimer rechtfertigt. Außerdem hat sie darauf hingewiesen, daß auch Artikel 84 auf Disclaimer anwendbar sei. Daher muß ein Anspruch mit einem oder mehreren Disclaimern, wie jeder andere Anspruch, den Erfordernissen der Klarheit und Knappheit genügen.

Eine letzte Frage bleibt: Wie geht es weiter in der Praxis vor dem Europäischen Patentamt, insbesondere wie werden die Beschwerdekammern die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer umsetzen?¹⁵ Ein Punkt verdient vorab Erwähnung: Die Entscheidung G 1/03 ist auf anhängige Anmeldungen und erteilte Patente anzuwenden. In einem Verfahren vor der Beschwerdekammer 3.3.7 hatte sich ein Patentinhaber darauf berufen, er habe im Erteilungsverfahren im Vertrauen auf die Praxis des Amtes einen Disclaimer einge-

connection with domestic animals, but in connection with human beings they are mostly considered contrary to morality; and if the method is retrospectively defined as applying to "non-human animals"¹⁴, this has no effect on the character of the invention, being intended merely to ensure that nothing contrary to morality is protected. Hence here too a disclaimer is held to be allowable.

The reverse is again true of non-working embodiments. If non-working embodiments cast doubt on sufficient disclosure of the invention, a disclaimer designed to exclude them is not an allowable remedy, because the invention must be reproducible on the date of filing.

So much for the case groups considered by the Enlarged Board. The Board attached a proviso to all case groups for which it held disclaimers to be allowable. If, in a specific instance, a disclaimer initially considered allowable proves after all to be relevant to the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure, it then becomes inadmissible. That may not be particularly likely, but it is at least theoretically conceivable. Consider the case of a disclaimer excluding an *accidental anticipation*, where in opposition proceedings it transpires that the very ranges that it excludes are non-working. In such a case sufficiency of disclosure would be in doubt; and hence the disclaimer, in itself justified by the "*accidental anticipation*", would retrospectively gain material relevance and thus not be usable to remedy some other deficiency.

The Enlarged Board lastly took a look at disclaimer drafting. It established the principle that a disclaimer should not remove more than is necessary, meaning that a situation justifying a disclaimer cannot be used to impose arbitrary limitations on the claimed invention. It can only justify such limitations as are required by the situation which justifies the disclaimer. The Board further pointed out that disclaimers are also subject to Article 84. Hence a claim with one or more disclaimers must, like any other claim, be clear and concise.

One last question remains. How will practice before the EPO change, and in particular how will the boards of appeal implement the Enlarged Board's decision?¹⁵ One point is worth mentioning in advance. The decision in G 1/03 is applicable to pending applications and granted patents. In a case before Board of Appeal 3.3.7 a patentee had invoked the fact that during the grant proceedings he had introduced a disclaimer in good faith in line with Office practice; that good faith had to be protected, and the disclaimer had to continue to be

humaine. Ainsi trouve-t-on souvent, en anglais, comme définition de l'objet auquel se rapporte une méthode de traitement, les termes "animal", "mammal" ou "mammalian", qui n'incluent pas l'espèce humaine. Les méthodes de traitement, telles que celles destinées à la sélection du sexe chez les animaux, peuvent bien entendu s'avérer fort utiles dans la production d'animaux de rente, alors qu'elles seront, chez l'homme, considérées pour la plupart comme contraires aux bonnes mœurs. Si la restriction apportée ultérieurement vise à définir la méthode comme étant applicable aux "non human animals"¹⁴, cela n'a alors aucune incidence significative sur le caractère de l'invention et a uniquement pour but d'exclure la protection par brevet d'une invention portant atteinte aux bonnes mœurs. C'est pourquoi un disclaimer est, là aussi, admissible.

Par contre, il n'en va pas de même si le disclaimer doit exclure les modes de réalisation d'une invention qui ne peuvent être mis en œuvre et si la suffisance de l'exposé de l'invention se voit de ce fait remise en cause. L'introduction d'un disclaimer ne permettra pas remédier à cette irrégularité car l'invention doit pouvoir être réalisée à la date de dépôt.

Voilà pour les groupes de cas examinés par la Grande Chambre de recours. Concernant tous les cas où elle a jugé que les disclaimers sont admissibles, la Grande Chambre a formulé une réserve. Si un disclaimer jugé dans un premier temps admissible devient matériellement pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la possibilité de réalisation, celui-ci devient alors inadmissible. Même si cela n'est guère probable, cela reste néanmoins possible, du moins en théorie. Imaginons le cas dans lequel une antériorisation fortuite serait exclue par l'introduction d'un disclaimer et il apparaîtrait par la suite, au cours de la procédure de recours, que les modes de réalisation justement exclus par ce disclaimer ne sont pas aptes à fonctionner : la suffisance de l'exposé se verrait alors remise en question et il apparaîtrait ultérieurement que le disclaimer, qui était justifié en soi par l'antériorisation fortuite, devient matériellement pertinent et ne peut par conséquent pas être utilisé pour éliminer une autre insuffisance.

Enfin, la Grande Chambre de recours a examiné le libellé des disclaimers. Elle a posé le principe qu'un disclaimer ne doit pas exclure plus qu'il ne faut. Ceci signifie qu'une situation justifiant l'introduction d'un disclaimer ne peut pas servir à restreindre arbitrairement l'invention revendiquée. Celle-ci peut uniquement justifier les restrictions requises pour remédier à la situation. La Grande Chambre a par ailleurs fait remarquer que l'article 84 était applicable aux disclaimers. C'est pourquoi une revendication comprenant un ou plusieurs disclaimers doit, comme tout autre revendication, satisfaire aux exigences posées en termes de clarté et de concision.

Une dernière question subsiste : Comment les choses se présenteront-elles dans la pratique devant l'Office européen des brevets et, plus particulièrement, comment les chambres de recours mettront-elles en pratique la décision de la Grande Chambre de recours ?¹⁵ Un point mérite déjà d'être évoqué : La décision G 1/03 doit être appliquée aux demandes déposées et aux brevets délivrés. Au cours d'une procédure devant la Chambre de recours 3.3.7, le titulaire d'un brevet avait fait valoir qu'il avait introduit, en toute bonne foi et sur la

¹⁴ Beispielsweise hat die Inhaberin des bekannt gewordenen Edinburgh-Patents (EP 0 695 351) schon zu Beginn des Einspruchsverfahrens vor Ablauf der Einspruchsfrist ihre ursprünglich auf die Herstellung von "transgenic animals" gerichteten Ansprüche auf "transgenic **non-human** animals" eingeschränkt. Das Verfahren ist noch in der Beschwerdeinstanz anhängig.

¹⁵ Generell sei hierzu auf die mittelbare Bindungswirkung der Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 16 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern hingewiesen.

¹⁴ For example, the proprietor of the famous Edinburgh patent (EP 0 695 351) at the very start of opposition proceedings, before the opposition period expired, limited the claims to "transgenic **non-human** animals", having originally directed them to the creation of "transgenic animals". The case is still pending before the appeal board.

¹⁵ Reference is made in this respect to the indirectly binding effect of Enlarged Board decisions under Article 16 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal.

¹⁴ La titulaire du brevet connu sous l'appellation "brevet d'Edimbourg" (EP 0 695 351) a, dès l'ouverture de la procédure d'opposition et avant l'expiration du délai d'opposition, par exemple apporté une restriction à ses revendications portant initialement sur la production de "transgenic animals" en y ajoutant les termes "transgenic **non-human** animals". La procédure est encore en instance de recours.

¹⁵ Il est, d'une manière générale, attiré ici l'attention sur l'autorité indirecte des décisions de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 16 du Règlement de procédure des Chambres de recours.

führt und dieses Vertrauen müsse doch geschützt werden, und dieser Disclaimer müsse zulässig bleiben. Die Kammer 3.3.7 hat in einer Entscheidung vom Juni diesen Jahres hierzu folgenden Leitsatz formuliert¹⁶:

The principle of good faith cannot be invoked against the application of the principles concerning the allowability of disclaimers laid down in G 1/03 to pending cases.

Sie hat in ihrer Entscheidung ausgeführt, daß die Berufung auf die Richtlinien¹⁷ hier nicht ausreicht, um einen Vertrauensschutz begründen. Sie hat hinzugefügt, schon aus der früheren Rechtsprechung sei ersichtlich gewesen, daß Disclaimer, die die erfinderische Tätigkeit berühren, nicht zulässig seien. Das hat von vornherein zur Ablehnung des Vertrauensschutzes genügt. Im übrigen wäre es natürlich schwer vorstellbar, daß das materielle Recht für verschiedene Anmeldungen in verschiedenen Zeitintervallen verschieden ausgelegt werden könnte. Und deswegen hat auch die Große Beschwerdekammer hier keine Übergangsregelung aufgestellt, wie das manchmal in rein verfahrensrechtlichen Fragen geschehen ist¹⁸.

Dies bringt mich zum Ende meiner Ausführungen. Herr Anders hat gestern angemerkt, er befürchte, daß nach seinem Referat die Dinge nicht klarer geworden seien. Ich bin Optimist und hoffe, daß ich vielleicht die eine oder andere Unklarheit beseitigt habe. Wenn mir das nicht gelungen ist, dann hoffe ich wenigstens, daß ich Ihr Unverständnis auf ein höheres Niveau gebracht habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

allowable. In response, Board 3.3.7 in a decision handed down this June formulated the following catchword¹⁶:

The principle of good faith cannot be invoked against the application of the principles concerning the allowability of disclaimers laid down in G 1/03 to pending cases.

In its decision it ruled that reference to the Guidelines¹⁷ in this case was not a sufficient basis for legitimate expectations, adding that it was clear from existing case law that disclaimers affecting inventive step were not allowable. That was enough to rule out legitimate expectations from the outset. In any case it would of course be hard to imagine that substantive law could be interpreted differently for different applications at different periods. Consequently the Enlarged Board too here did not provide for a transitional arrangement as has occasionally been done on purely procedural issues¹⁸.

That brings me to the end of my talk. Mr Anders remarked yesterday that he feared his contribution had not made things any clearer. Being an optimist, I hope I may have cleared up one or two uncertainties. If I have failed to do so, I hope I have at least raised your incomprehension to a higher level. Thank you for your attention.

base de la pratique de l'Office, un disclaimer pendant la procédure de délivrance et qu'au vu du principe de protection de la confiance légitime ce disclaimer devait rester admissible. La Chambre 3.3.7 a, dans le cadre d'une décision rendue au mois de juin de cette année, formulé le principe suivant¹⁶ :

The principle of good faith cannot be invoked against the application of the principles concerning the allowability of disclaimers laid down in G 1/03 to pending cases.

Dans sa décision, elle a exposé qu'il ne suffisait pas de se référer aux directives¹⁷ pour pouvoir se prévaloir du principe de la bonne foi. Elle a ajouté qu'il découlait clairement de la jurisprudence antérieure que les disclaimers concernant l'activité inventive ne sont pas admissibles. Cela a d'emblée constitué une raison suffisante pour refuser le principe de la bonne foi. Il est par ailleurs difficilement pensable que le droit matériel puisse, à des intervalles de temps différents, être interprété différemment pour les différentes demandes de brevet. La Grande Chambre de recours n'a, pour cette raison, prévu ici aucune disposition transitoire, comme cela est parfois arrivé dans le cadre de questions de nature purement procédurale¹⁸.

Me voici arrivé au bout de mon exposé. Monsieur Anders a fait remarquer, hier, qu'il craignait que les choses ne soient pas plus claires après son exposé. Je suis optimiste et j'espère avoir pu éliminer l'une ou l'autre confusion. Pour le cas où je n'y serais pas parvenu, j'espère avoir pu au moins relever le niveau d'incompréhension. Je vous remercie de votre attention.

¹⁶ T 500/00, vom 17. Juni 2004, nicht zur Veröffentlichung im ABI. EPA bestimmt; zum Internet-Zugang siehe Fn.2.

¹⁷ Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-VI, 5.8.b in der Fassung bis zur Ausgabe 7/99 (nunmehr enger: C-VI, 5.3.11 in der Ausgabe 12/03).

¹⁸ Vgl. etwa G 9/93, ABI. EPA 1994, 891, Gründe Nr. 6.1 zum Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent.

¹⁶ T 500/00 of 17 June 2004, not intended for publication in OJ EPO; re Internet access see footnote 2.

¹⁷ Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 5.8.b, in the text applicable until the 7/99 issue (now narrower: C-VI, 5.3.11 in the 12/03 issue).

¹⁸ See for example G 9/93, OJ EPO 1994, 891, concerning the opposition filed by proprietor against its own patent, Reasons 6.1.

¹⁶ T 500/00, du 17 juin 2004, non destiné à être publié au JO OEB; Voir Fn.2. pour l'accès à Internet.

¹⁷ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 5.8.b dans la version 7/99 (désormais plus strictes: C-VI, 5.3.11 dans la version 12/03).

¹⁸ Cf. p.ex. G 9/93, JO OEB 1994, 891, motifs n° 6.1 concernant l'opposition du titulaire du brevet à son propre brevet.

Rechtsprechung der nationalen Gerichte

CH Schweiz

Kathrin KLETT*

Praxis des Schweizerischen Bundesgerichts seit Herbst 2002

Die Spruchpraxis des Schweizerischen Bundesgerichts hat die bisherige Rechtsprechung zum Nichtnaheliegen (Begriff des Erfinderischen) weitergeführt und beispielsweise zum durchschnittlich ausgebildeten Fachmann im Fall einer Pulverbeschichtungsanlage (Urteil 4C.300/2002 vom 18. Dezember 2002 in sic! 2003 S. 600) sowie zum Stand der Technik und zu den Anforderungen an die Offenbarung im Fall eines Anschlag- und Distanzhalters (Urteil 4C.10/2003 vom 28. März 2003 in sic! 2003 S. 603) bestätigt.

Erwähnenswert sind drei Urteile zu – vom EPÜ (Art. 64) nicht direkt geregelten – Patentverletzungsklagen. Sie betreffen die Teilnahme an Verletzungshandlungen und die internationale örtliche Zuständigkeit. Es handelt sich um die amtlich publizierten Urteile BGE 129 III 25, 129 III 295 und 129 III 588.

Im Urteil 4C.69/2003 vom 21. Juli 2003 (BGE 129 III 588) hatten die Ansprüche des Streitpatents sowohl Verfahren (zum Sticken auf einer Schiffchen-Stickmaschine) wie auch Vorrichtungen zum Gegenstand. Die Patentinhaberin als Klägerin warf der Beklagten nicht vor, selbst Stickereien in Verletzung ihres Patentes herzustellen. Sie sah jedoch eine Patentverletzung darin, daß die Beklagte Stickmaschinen anbot und vertrieb, die zwar keine patentierten Vorrichtungen aufwiesen, aber von den Käufern patentverletzend genutzt werden konnten. Sie warf der Beklagten damit eine Teilnahme an Patentverletzungen vor. Das schweizerische Recht begründet in Art. 66 PatG eine zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Teilnahme an einer Patentverletzung, insbesondere für Anstiftung und Begünstigung. Teilnahmehandlungen setzen nach schweizerischer Rechtsauffassung eine rechtswidrige Haupttat voraus, wobei für den Unterlassungsanspruch genügt, daß eine unmittelbare Patentverletzung (Haupttat) droht. Teilnahme in diesem Sinne ist etwa zu bejahen, wenn die zum Kauf angebotenen, als solche nicht patentierten Vorrichtungen keinem andern als dem patentrechtlich erfaßten Gebrauch dienen können. Werden nicht patentierte Erzeugnisse angeboten, welche sowohl zu einem patentverletzenden wie auch für nicht patentverletzende Verfahren eingesetzt werden können, so ist nach dem erwähnten Urteil eine Teilnahme zu bejahen, wenn die patentfreien Erzeugnisse ausdrücklich für das patentierte Verfahren angepriesen werden (Anstiftung) oder wenn der Anbieter weiß oder wissen muß, daß die Abnehmer die Vorrichtung zu einem patentverletzenden Gebrauch einsetzen oder einen solchen Einsatz beabsichtigen (Begünstigung). Im zu beurteilenden Fall waren solche Teilnahmehandlungen nach den verbindlichen Feststellungen des kantonalen Gerichts zu verneinen.

Im Urteil 4C.196/2002 vom 7. Oktober 2002 (BGE 129 III 25) hatte das kantonale Gericht die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit geschützt und war auf die Klage gegen eine von drei Beklagten nicht eingetreten. Diese dritte Beklagte hatte im Ausland Testkassetten hergestellt, welche nach Behaup-

Reports of the national jurisprudence

CH Switzerland

Kathrin KLETT*

Recent judgments from the Swiss Bundesgericht since autumn 2002

Since autumn 2002, the Swiss Bundesgericht has elaborated the case law on non-obviousness (inventiveness) by, for example, confirming previous rulings on the average skilled person, in a case relating to a powder-coating apparatus (judgment 4C.300/2002 of 18 December 2002 in sic! 2003, 600) and on prior art and disclosure requirements, in a case concerning a distance-piece and stop mounting (judgment 4C.10/2003 of 28 March 2003 in sic! 2003, 603).

Of particular interest are three judgments in patent infringement cases not directly covered by the EPC (Art. 64). Published judgments BGE 129 III 25, 129 III 295 and 129 III 588 relate to participation in infringing acts and international territorial jurisdiction.

In judgment 4C.69/2003 of 21 July 2003 (BGE 129 III 588) the claims of the patent in suit related to both a method (for embroidering on an embroidering machine with shuttles) and an apparatus. While not accusing the defendant of infringing its patent by producing embroidery itself, the plaintiff did however allege that the defendant had committed contributory infringement by marketing and selling embroidering machines which, whilst not having any patented apparatus, could be used by the purchaser in such a way as to infringe the patent. According to Article 66 of the Swiss Patent Law, action may be taken under civil or penal law against any person committing contributory infringement of a patent, particularly where aiding or abetting is involved. Under Swiss law an unlawful act has to have been committed for contributory infringement to occur, although all that is needed for a restraining order to be issued is that there be a risk of direct patent infringement (the unlawful act). Contributory infringement is deemed to have occurred where apparatuses offered for sale, whilst in themselves not patented, cannot be used for any purpose other than the one subject to patent protection. In the above-mentioned judgment, the Bundesgericht found that, where non-patented products offered for sale can be used for both infringing and non-infringing methods, contributory infringement is deemed to have occurred if the non-patented products are offered for sale expressly for the patented method (abetting infringement) or if the supplier knows or has reason to know that the purchaser is using the apparatus in an infringing manner or intends to use it in such a way (aiding infringement). In the case in question the cantonal court had held that there had been no such contributory infringement.

In judgment 4C.196/2002 of 7 October 2002 (BGE 129 III 25) the cantonal court had upheld an objection to territorial jurisdiction and dismissed the action against one of the three defendants. This third defendant had manufactured test cassettes outside Switzerland, thereby, according to the

Rapports des juridictions nationales

CH Suisse

Kathrin KLETT*

Jurisprudence du Tribunal fédéral suisse depuis l'automne 2002

Le Tribunal fédéral suisse a confirmé sa jurisprudence précédente sur l'absence de caractère d'évidence (définition de ce qui est inventif) et a ainsi confirmé sa position sur l'homme du métier ayant reçu une formation moyenne dans le cas d'une installation de revêtement par poudre (Arrêt 4C.300/2002 du 18 décembre 2002 in sic! 2003 p. 600) ainsi que sur l'état de la technique et les exigences en matière de divulgation dans le cas d'un appui de butée et d'écartement (Arrêt 4C.10/2003 du 28 mars 2003 in sic! 2003 p. 603).

Trois arrêts méritent d'être mentionnés à propos d'actions en contrefaçon de brevets, non directement réglées par la CBE (art. 64). Ils portent sur la participation à des actes de contrefaçon et sur la compétence territoriale internationale. Il s'agit des arrêts publiés officiellement ATF 129 III 25, 129 III 295 et 129 III 588.

Dans l'arrêt 4C.69/2003 du 21 juillet 2003 (ATF 129 III 588), les revendications du brevet contesté avaient pour objet aussi bien un procédé (pour broder sur une machine à broder à navette) que des dispositifs. La titulaire, demanderesse, ne reprochait pas à la défenderesse d'avoir elle-même produit des broderies en contrefaçon de son brevet. Mais elle considérait qu'il y avait eu violation du brevet dans le fait que la défenderesse proposait et commercialisait des machines à broder qui, bien que ne présentant pas les dispositifs brevetés, pouvaient être utilisées par les acheteurs de manière à violer le brevet. Elle reprochait ainsi à la défenderesse une participation à des violations du brevet. Le droit suisse fonde à l'art. 66 LBI une responsabilité civile et pénale pour la participation à une violation de brevet, en particulier pour l'incitation ou la favorisation. En droit suisse, les actes de participation présupposent un acte illicite principal, étant entendu que pour faire valoir un droit à cessation de cet acte illicite, il suffit qu'il y ait menace de violation directe du brevet (acte principal). Dans ce sens, il y a donc participation lorsque les dispositifs proposés à la vente et non brevetés en tant que tels ne peuvent servir à aucun autre usage que celui couvert par le droit des brevets. Si des produits non brevetés sont proposés qui peuvent être utilisés aussi bien pour un procédé qui viole le brevet que pour un procédé qui ne lui porte pas atteinte, l'arrêt cité considère qu'il y a participation lorsque les produits non couverts par le brevet sont promus exclusivement pour le procédé breveté (instigation) ou que le vendeur sait ou doit savoir que les acheteurs utiliseront le dispositif pour un usage qui viole le brevet ou envisagent (favorisent) un tel usage. Dans l'affaire en cause, ces actes de participation n'étaient pas établis, selon les constatations contraignantes du tribunal cantonal.

Dans l'arrêt 4C.196/2002 du 7 octobre 2002 (ATF 129 III 25), le tribunal cantonal avait protégé l'objection d'incompétence territoriale et n'était pas entré en matière dans la plainte dirigée contre une de trois parties défenderesses. Cette troisième défenderesse avait fabriqué à l'étranger des cassettes

* Bundesrichterin am Bundesgericht in Lausanne, Schweiz.

* Judge at the Bundesgericht, Lausanne, Switzerland.

* Juge fédérale au Tribunal fédéral, Lausanne, Suisse.

tung der Klägerin ihr (auch) in der Schweiz geschütztes Patent verletzt. Diese Kassetten waren von den beiden andern Beklagten in die Schweiz eingeführt und hier vertrieben worden. Nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht kann am schweizerischen Gerichtsstand (des Schutzortes) geklagt werden, wenn hier der Eingriff in das Immaterialgüterrecht stattfindet. Dabei genügt, daß eine Teilnahmehandlung im Ausland vorgenommen wird, sofern der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist oder eintreten droht. Eine Teilnahme der Drittbeklagten wurde im erwähnten Urteil bejaht, weil sie (nach den maßgeblichen Behauptungen der Klägerin) die patentverletzenden Produkte im Ausland nicht nur hergestellt, sondern die Patentverletzung in der Schweiz auch dadurch gefördert hatte, daß sie den beiden andern Beklagten vertraglich das Recht einräumte, diese Produkte unter anderem auch in der Schweiz zu vertreiben.

Im Urteil 4C.470/2002 vom 21. Februar 2003 (BGE 129 III 295) hatte eine im Ausland domizilierte Gesellschaft gegen eine in der Schweiz domizilierte Beklagte auf (negative) Feststellung geklagt, daß die Klägerin keine Rechte aus den belgischen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen oder schwedischen Teilen des europäischen Patents der Beklagten verletze. Nach Art. 2 Abs. 1 LugÜ (entsprechend Art. 2 der EuGVO) sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz der Beklagten für die Beurteilung der (negativen) Patentverletzungsklagen zuständig, obwohl keine schweizerischen Patentansprüche in Frage stehen. Das Bundesgericht schützte den Entscheid, mit dem das kantonale Gericht auf die Klage eingetreten war. Der Einwand der Beklagten wurde verworfen, daß die Klägerin an der materiellen Beurteilung der Verletzung ihrer ausländischen Patente kein Rechtsschutzinteresse habe.

Bernard CORBOZ*

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

mir wurde aufgetragen, über die neuesten Entwicklungen in der Schweiz zu berichten, genauer gesagt, Sie darüber zu informieren, was sich seit unserem letzten Kongreß in Kopenhagen vor zwei Jahren in der Patentrechtsprechung getan hat.

Zunächst einmal möchte ich die Gesetzeslage in der Schweiz kurz erläutern. Gegenwärtig werden Patentsachen in erster Instanz auf Kantonsebene abgehandelt, und jeder Kanton bestimmt ein Gericht, das dort in einziger Instanz entscheidet. Daß es auf Kantonsebene weder eine Berufung noch ein anderes Rechtsmittel gibt, ist eine Besonderheit des schweizerischen Rechtssystems. Damit wollte der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung tragen, daß die betreffenden Verfahren wegen der erforderlichen Sachverständigengutachten bereits ziemlich langwierig sind und ein unbestreitbares wirtschaftliches Interesse daran besteht, Patentstreitsachen innerhalb einer angemessenen Frist beizulegen. Nebenbei bemerkt sind hier im Saal Vertreter mehrerer kantonalen Patentgerichte anwesend, nämlich der Gerichte von Zürich, Bern und Genf. Die auf Kantonsebene ergangene Entscheidung kann vor dem schweizerischen Bundesgericht angefochten werden, das sie grundsätzlich nur in rechtlicher und nicht in tatsächlicher Hinsicht überprüft. Jedoch hat die fehlende Möglichkeit der Berufung oder eines anderen

plaintiffs, infringing their patent, which was protected *inter alia* in Switzerland. The cassettes had been imported by the other two defendants for sale in Switzerland. Under Swiss private international law, an action can be brought before the Swiss courts if the infringement of intangible property law takes place in Switzerland. It does not matter if the contributory infringement takes place outside the country, as long as the effects occur or are at risk of occurring in Switzerland itself. The Bundesgericht held that the third defendant had committed contributory infringement because (according to the plaintiff's accepted submissions) it had not only manufactured the infringing products abroad, but had also encouraged infringement of the patent in Switzerland by giving the other two defendants the contractual right to sell the products there.

In judgment 4C.470/2002 of 21 February 2003 (BGE 129 III 295) a company domiciled outside Switzerland had brought an action for declaration of non-infringement of the rights of a defendant domiciled in Switzerland, as conferred by the Belgian, Spanish, French, British, Dutch and Swedish parts of a European patent of which it was the proprietor. According to Art. 2(1) of the Lugano Convention (corresponding to Art. 2 of the Brussels Convention) the Swiss courts at the defendant's domicile were responsible for judging such an action, even though there were no Swiss patent claims involved. The Bundesgericht upheld the cantonal court's decision in favour of the plaintiff. The defendant's objection that the plaintiff had no legitimate interest in a substantive assessment of the infringement of its foreign patents was rejected.

Bernard CORBOZ*

Ladies and gentlemen,

Today, it is my pleasant duty to update you on the situation in Switzerland, with particular reference to developments in patent jurisdiction since we last met in Copenhagen two years ago.

First, a brief outline of the legislative background. In Switzerland, patent cases are initially heard at cantonal level, with each canton designating a court to act as sole instance. A peculiarity of the Swiss judicial system is that no appeal at cantonal level is available for patent litigation. The reason for this arrangement is that such cases already take a long time because of the need to hear experts, and for economic reasons have to be settled within a reasonable period. Incidentally, the patent courts of the cantons of Zurich, Berne and Geneva are represented here today. The cantonal courts' judgments are appealable to the Tribunal fédéral (Swiss Supreme Court), which normally considers only the law and does not review the facts. For patent cases, however, with no appeal possible at cantonal level the lawmaker has devised a highly unusual procedure for the Supreme Court: exceptionally, new facts may be invoked, and experts heard. Thus for patent cases we have a kind of compromise between appeal and the court of last resort proper. Unfortunately, the results are not satisfactory; only very rarely has the Supreme Court

de test qui, selon l'affirmation de la demanderesse, contre-faisaient son brevet protégé (notamment) en Suisse. Ces cassettes avaient été introduites et commercialisées en Suisse par les deux autres défendeurs. En droit international privé suisse, il est possible d'intenter une action au for judiciaire suisse (du lieu de protection) lorsque c'est là qu'intervient l'atteinte au droit incorporel. Il suffit pour cela qu'un acte de participation soit entrepris à l'étranger, dans la mesure où le succès est survenu ou menace de survenir en Suisse. La participation de la troisième défenderesse a été confirmée dans l'arrêt cité, parce que celle-ci (selon les affirmations déterminantes de la demanderesse) non seulement produisait à l'étranger les produits qui violaient le brevet, mais aussi avait encouragé la violation du brevet en Suisse en accordant contractuellement aux deux autres défendeurs le droit de commercialiser ces produits notamment en Suisse.

Dans l'arrêt 4C.470/2002 du 21 février 2003 (ATF 129 III 295), une société domiciliée à l'étranger avait intenté une action contre une défenderesse domiciliée en Suisse en constatation (négative), afin d'établir que la demanderesse ne violait aucun droit découlant des parties belge, espagnole, française, britannique, néerlandaise ou suédoise du brevet européen de la défenderesse. Selon l'art. 2 al. 1 CL (qui correspond à l'art. 2 du règlement de procédure judiciaire de l'UE), les tribunaux suisses sont compétents au lieu de domicile des défendeurs pour trancher des actions en contrefaçon de brevet (négatives), même si aucune prétention n'est en cause à propos du brevet suisse. Le Tribunal fédéral a protégé cette décision par laquelle le tribunal cantonal était entré en matière. Il a rejeté l'objection des défendeurs selon laquelle la demanderesse n'avait aucun intérêt de protection juridique à ce que soit jugée quant au fond la violation de ses brevets étrangers.

Bernard CORBOZ*

Mesdames, Messieurs,

Il m'incombe de vous donner quelques nouvelles de Suisse, plus précisément de vous apporter des informations sur les événements touchant la juridiction des brevets qui sont survenus depuis notre dernier congrès à Copenhague il y a deux ans.

Tout d'abord, je voudrais vous donner quelques informations sur la législation en Suisse. Dans la situation actuelle, les affaires de brevets sont traitées en première instance sur le plan cantonal et chaque canton désigne un tribunal qui statue en instance unique. Qu'il n'y ait pas d'appel ou de recours sur le plan cantonal en matière de brevets est une particularité dans le système judiciaire suisse. En prévoyant une instance cantonale unique, le législateur a voulu tenir compte du fait que ces procédures sont déjà assez longues en raison des expertises nécessaires et qu'il y a un intérêt économique certain à ce que ces litiges soient réglés dans des délais raisonnables. Je signale entre parenthèses que plusieurs représentants des tribunaux cantonaux de brevets sont présents dans cette salle : les cantons de Zurich, de Berne et de Genève sont représentés ici. Après la décision rendue sur le plan cantonal, il y a un recours possible au Tribunal fédéral suisse qui, en principe, n'examine que le droit et ne revoit pas les faits. Toutefois, l'absence d'appel ou de recours cantonal a amené le législateur à adopter, dans le domaine

* Richter am Bundesgericht.

* Judge at the Supreme Court.

* Juge au Tribunal fédéral.

Rechtsmittels auf Kantonsebene den Gesetzgeber veranlaßt, für Patentsachen vor dem Bundesgericht ein außergewöhnliches Verfahren vorzusehen. In Patentstreitsachen besteht ausnahmsweise die Möglichkeit, sich auf neue Tatsachen zu berufen (was vor dem Bundesgericht ansonsten völlig ungewöhnlich ist). Im Rahmen dieses besonderen Berufungsverfahrens kann das Bundesgericht gegebenenfalls auch Sachverständige hinzuziehen. Der Gesetzgeber hat damit speziell für Patentsachen eine Art Kompromiß zwischen Berufung und Revision im eigentlichen Sinne vorgesehen. Dieses System hat jedoch keine befriedigenden Ergebnisse gebracht. Das Bundesgericht hat von der ihm eingeräumten Möglichkeit, den Sachverhalt selbst zu ermitteln, nur sehr selten Gebrauch gemacht.

Die Neuigkeit, von der ich Ihnen berichten wollte, ist nun, daß den beiden Kammern des Schweizer Parlaments gegenwärtig ein Gesetzentwurf vorliegt, der neben anderen Neuerungen insbesondere die Abschaffung dieses besonderen Verfahrens in Patentsachen vorsieht. Nach Verabschiedung dieses Gesetzes werden Patentsachen so behandelt werden wie andere Angelegenheiten auch, und es wird keinerlei Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht mehr geben. Diese Gesetzesänderung soll es dem Bundesgericht erlauben, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu konzentrieren, nämlich die richterliche Gesetzesauslegung. In unserem institutionellen Gefüge nimmt das Bundesgericht eine Zwischenstellung zwischen dem Gesetzgeber ein, der die generellen, abstrakten Normen festlegt, und dem Richter, der das Recht anwendet, indem er den Sachverhalt ermittelt und unter die Rechtsnormen subsumiert. Dem Bundesgericht obliegt es, das Werk des Gesetzgebers durch eine landesweit einheitliche Klarstellung von Bedeutung und Reichweite der im Gesetz verwendeten Begriffe zu ergänzen. Ihm werden daher ausschließlich Rechtsfragen unterbreitet. Es befaßt sich nicht mit Fragen der Beweiswürdigung oder der Feststellung von Tatsachen. In den Urteilen, die ich erörtern möchte, geht es daher auch nicht um technische Fragen, da diese nicht in die Zuständigkeit des Bundesgerichts fallen. In unserem Land wird immer wieder hinterfragt, ob Patentsachen weiterhin auf Kantonsebene und damit von vielen verschiedenen Patentgerichten entschieden werden sollten. Seit vielen Jahren wird der Vorschlag diskutiert, ein besonderes Bundespatentgericht einzurichten, das in erster Instanz mit sämtlichen Patentstreitigkeiten befaßt würde und gegen dessen Entscheidungen Revision vor dem Bundesgericht eingelegt werden könnte. Bislang hat dieser Vorschlag nicht genügend Befürworter gefunden, aber wie wir aus der Presse erfahren haben, läßt das Bundesjustiz- und -polizeiministerium diese Frage erneut prüfen. Die weitere Entwicklung bleibt also abzuwarten. Soweit zu den Neuigkeiten auf gesetzgeberischem Gebiet.

Nun zur eigentlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts. Nach meinen bisherigen Ausführungen wird es Sie nicht überraschen, daß wir uns überwiegend mit Rechtsfragen auseinandersetzen hatten, und zwar insbesondere mit Zuständigkeitsfragen. In einem Fall galt es außerdem, die Auslegung des Gesetzes zu klären, die aber wiederum für die Zuständigkeit von Bedeutung war. Es ging um die Definition des Begriffs der Teilnahme an einer von einem Dritten begangenen Patentverletzung, von der auch die Zuständigkeit abhing.

Beim ersten Fall, den ich Ihnen vorstellen möchte, hatte eine deutsche Gesellschaft vor einem schweizerischen Gericht Klage gegen mehrere Gesellschaften erhoben, denen sie

made use of its powers to conduct its own investigations of the facts.

The new development I wanted to mention today is that a draft law currently before the Swiss parliament (*Chambres fédérales*) would inter alia abolish this special procedure for patent cases: they would be treated like any others, with the Supreme Court no longer reviewing the facts. The reason the law is being changed is to enable the Supreme Court to focus on its primary task: judging the interpretation of the law. Institutionally, our Supreme Court is placed between the lawmaker – who lays down general, abstract rules – and the judge in court – who ascertains the facts and applies the law to them. The Supreme Court's job is to round off the lawmaker's work by establishing – uniformly throughout the whole country – the meaning and scope of the terms used in the law. It thus rules on questions of law, and does not review issues of appraisal of evidence or establishment of facts. That is why the judgments I am about to describe do not concern technical matters; these are outside the Supreme Court's remit. A recurrent issue in our country is whether the cantons should continue to hear patent cases, with the multiple patent courts which that implies. For several years now, we have been talking about setting up a specialist federal first-instance court to hear all patent litigation; its judgments would be appealable, for breach of the law, to the Supreme Court. So far, there has not been enough support for this idea, but the press recently reported that the federal justice ministry was relaunching the matter, so clearly we have not yet heard the last of it. But so much for legislative developments.

That brings me now to the Supreme Court's case law proper. After what I have just said, you will not be surprised that the questions preoccupying us have been mainly legal ones and, more specifically, competence-related. One question concerns interpretation of the law, but is closely linked to competence – namely defining the concept of "participation" in a third party's infringement of a patent; this too affects competence.

The first case I would like to tell you about was brought by a German firm before a Swiss court against several companies which were allegedly importing and marketing, in Switzerland,

des brevets, une procédure très inhabituelle devant le Tribunal fédéral. Il est ainsi possible, en matière de brevets, d'invoquer exceptionnellement des faits nouveaux (ce qui est tout à fait inhabituel devant le Tribunal fédéral) ; cette procédure particulière permet aussi au Tribunal fédéral d'entendre éventuellement des experts. Le législateur a donc prévu, dans le domaine particulier des brevets, une sorte de compromis entre l'appel et la cassation proprement dite. Ce système n'a pas donné de résultats satisfaisants. Le Tribunal fédéral n'a fait usage que très rarement de la faculté qui lui était offerte de faire lui-même des investigations sur les faits.

L'événement nouveau dont je voulais vous parler ici est qu'il y a actuellement devant le parlement suisse (Chambres fédérales), un projet de loi qui a différents objets et prévoit notamment la suppression de cette procédure spéciale en matière de brevets. Ainsi, lorsque cette loi sera adoptée, les affaires de brevets seront traitées comme les autres et il n'y aura plus aucun examen des faits par le Tribunal fédéral. Le but de cette modification législative est de concentrer le Tribunal fédéral sur sa tâche première qui est d'être le juge de l'interprétation de la loi. Le Tribunal fédéral, dans nos institutions, prend place entre le législateur, qui pose les règles générales et abstraites, et le juge de l'application de la loi, qui établit les faits et leur applique le droit. Le Tribunal fédéral est chargé de compléter l'œuvre du législateur en dégagant, de manière uniforme pour tout le pays, le sens et la portée des termes qui sont employés dans la loi. Il faut donc poser au Tribunal fédéral des questions de droit. Il ne revoit pas les problèmes d'appréciation des preuves ou d'établissement des faits. C'est la raison pour laquelle les arrêts dont je vais vous parler ne traitent pas de questions techniques, qui sont hors de la compétence du Tribunal fédéral. La question s'est posée de manière récurrente dans notre pays de savoir si les brevets devaient continuer d'être traités par les cantons avec la multiplicité des tribunaux de brevets que cela implique. Depuis de nombreuses années, l'idée a été discutée de créer un tribunal fédéral de première instance qui serait spécialisé dans le domaine des brevets et qui traiterait l'ensemble du contentieux des brevets en première instance, avant le recours pour violation de la loi devant le Tribunal fédéral. Jusqu'à présent, cette idée n'a pas recueilli de soutien suffisant, mais nous avons appris par la voix de la presse que le département fédéral de justice et police relançait l'étude. La question est donc à suivre. Voilà pour ce qui est des informations de nature législative.

Je passe maintenant à la jurisprudence proprement dite du Tribunal fédéral. Les questions qui nous ont préoccupés – ça ne vous étonnera pas après ce que j'ai dit – sont essentiellement des questions juridiques, plus particulièrement des questions de compétence. Il y a aussi une question d'interprétation de la loi, mais qui est assez connexe à la compétence : c'est la question de la définition de la notion de participation à une violation d'un brevet commise par un tiers, question qui a aussi une incidence sur la compétence.

Je vous présente le premier cas. Il s'agissait d'une société allemande qui a introduit devant un tribunal suisse une action dirigée contre plusieurs sociétés, en leur reprochant d'avoir

vorwarf, Erzeugnisse, die ihr Patent verletzen, in die Schweiz importiert und dort vermarktet zu haben. Das Kantonsgericht erklärte sich in der ersten Instanz im Falle einer der beklagten Gesellschaften für nicht zuständig, weil diese weder ihren Sitz in der Schweiz hatte noch in diesem Land tätig geworden war. Dazu muß man wissen, daß die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte nach den einschlägigen schweizerischen Rechtsvorschriften einen Sitz in der Schweiz oder eine in der Schweiz begangene Verletzung von Immaterialgüterrechten voraussetzt. Das Bundesgericht hob diese Entscheidung in der Berufung auf, wobei es sich auf den Begriff der Teilnahme an einer Patentverletzung Dritter stützte. Aus dem Sachverhalt ging hervor, daß die im Ausland niedergelassene Gesellschaft nicht in der Schweiz tätig geworden war. Sie stellte die fraglichen Erzeugnisse im Ausland her und hatte sich vertraglich verpflichtet, sie an einen ausländischen Importeur zu liefern – der sie zugegebenermaßen in die Schweiz importieren sollte. Es war sogar eine Ausschließlichkeitsklausel für die Schweiz vereinbart worden, so daß für den Hersteller klar war, daß die Erzeugnisse für den schweizerischen Markt bestimmt waren. Das Bundesgericht stellte auf den dem Strafrecht entlehnten Begriff der Teilnahme ab und gelangte zu dem Ergebnis, daß die ausländische Gesellschaft sich an den in der Schweiz begangenen Handlungen beteiligt hatte, da von einem einheitlichen Tatkomplex auszugehen sei. In einem derartigen Fall dürfe das Handeln des Teilnehmers nicht isoliert betrachtet werden, vielmehr müsse der Tatkomplex insgesamt beurteilt werden. Da dieser teilweise auf Schweizer Staatsgebiet stattgefunden hatte, wurde die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte bejaht.

Ich möchte sodann auf den zweiten Rechtsfall zu sprechen kommen. Eine italienische Gesellschaft verklagte in der Schweiz im Rahmen einer negativen Feststellungsklage eine schweizerische Gesellschaft und beantragte, das Gericht möge feststellen, daß sie selbst das Patent der Beklagten nicht verletzte. Bemerkenswert an diesem Fall war, daß es sich bei dem Patent, auf das sie sich berief, um ein Patent mit Wirkung für zahlreiche Länder, nicht aber für die Schweiz, handelte! Es stellte sich daher die Frage, ob ein schweizerisches Gericht in einer Patentangelegenheit entscheiden darf, wenn das betreffende Patent in der Schweiz keinerlei Rechtswirkungen entfaltet. Das Kantonsgericht erklärte sich für zuständig, und das Bundesgericht bestätigte diese Entscheidung unter Hinweis auf das Lugano-Übereinkommen. Da weder die Eintragung noch die Gültigkeit des Patents streitig sei, enthalte das Lugano-Übereinkommen hier keine spezielle Regelung. Daher greife die allgemeine Regelung, wonach das Gericht des Sitzes der Beklagten zuständig ist. Im Lugano-Übereinkommen wird nicht nach dem materiellen Streitgegenstand oder dem auf den Streitgegenstand anwendbaren Recht unterschieden. Es kommt einzig und allein auf den Sitz der Beklagten an, und da diese in der Schweiz niedergelassen war, wurde die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für Fragen im Zusammenhang mit einem Patent, das keinerlei Wirkungen in der Schweiz entfaltet, bejaht. Eine Nebenfrage war die, ob der Betreffende ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse hatte, um eine negative Feststellung zu beantragen. Das Bundesgericht warf die Frage auf, ob das Feststellungsinteresse anhand der *lex fori* zu beurteilen ist (d. h. nach schweizerischem Recht als Recht des angerufenen Gerichts), oder ob diese Frage zu prüfen ist, indem man versucht, aus dem Lugano-Übereinkommen selbst (als Gesetz, welches das zuständige Gericht bestimmt) Schlüsse zu ziehen, oder ob

products which infringed its patent. The cantonal first-instance court said it was not competent for one of the defendants, because the company had not been domiciled or active in Switzerland. Here I should perhaps explain that under the Swiss law applicable, competence presupposed either a domicile in Switzerland or an alleged infringement of intangible rights taking place there. On appeal, the Supreme Court overturned this decision and, citing this concept of "participation" in a third party's infringement, took the opposite view. The court found, on the facts, that this foreign company was not operating in Switzerland and was manufacturing the products abroad but had contractually agreed to supply them – also abroad, admittedly – to another firm which would then import them into Switzerland. There was even an exclusivity clause for Switzerland, making it quite clear to the manufacturer that the products were intended for the Swiss market. Citing "participation" (like "aiding and abetting", a concept largely drawn from criminal law), the Supreme Court held that the foreign company had taken part in activities carried out in Switzerland. Its role could not be seen in isolation; the operation had to be considered as a whole, and since part of it had occurred on Swiss territory the Swiss courts were competent.

Now for the second case. This involves an action brought against a Swiss company by an Italian one, before a Swiss court, seeking a "negative determination", i.e. that it was not infringing the defendant's patent. The odd feature of this case is that the patent was valid in several countries – but not Switzerland! Could, then, a Swiss court hear litigation about a patent with no legal force in Switzerland? The cantonal court ruled that it could, and the Supreme Court upheld the decision, citing the Lugano Convention: the case was not about registration or validity of the patent, so there was no special rule in the Convention; instead, the general rule applied, namely that the courts at the defendant's domicile had jurisdiction. Under the Lugano Convention, the defendant's domicile was the sole criterion; the subject of the dispute, or the law applicable to it, was irrelevant. Since the defendant company's place of business was in Switzerland, the Swiss courts were thus competent to rule on the patent, even though it was not valid in Switzerland. There was also a related issue: did the plaintiff have due interest in a negative determination? For the Supreme Court, the issue here was whether this question had to be answered on the basis of *lex fori* (i.e. Swiss law), the Lugano Convention itself (as the law determining the forum), or indeed *lex causae* (law of the country whose protection was sought). Its conclusion was that no definitive ruling on this issue was necessary, since the party's interest in bringing its action was clear.

importé et commercialisé en Suisse des produits qui violaient son brevet. Le tribunal cantonal, statuant en première instance, a décliné sa compétence à l'égard d'une des sociétés défenderesses pour le motif que cette société n'avait pas son siège en Suisse et n'avait pas agi en Suisse. Il faut ici expliquer que selon le droit suisse qui était applicable en l'espèce, la compétence supposait ou bien un siège en Suisse, ou bien une atteinte au droit immatériel qui s'est produite en Suisse. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, a annulé cette décision et a tranché dans le sens inverse, en utilisant la notion de participation à une violation d'un brevet par un tiers. Le Tribunal fédéral a observé, sur la base des faits, que cette société à l'étranger, qui n'avait pas agi en Suisse, fabriquait les produits à l'étranger et s'était engagée contractuellement à les livrer, à l'étranger il est vrai, à un importateur qui devait, lui, les importer en Suisse ; il y avait même une clause d'exclusivité pour la Suisse, de sorte qu'il était bien clair pour le fabricant que ces produits étaient destinés au marché suisse. En utilisant la notion de participation, qui est largement reprise du droit pénal, le Tribunal fédéral a considéré que cette société étrangère avait participé aux actes qui étaient commis en Suisse et qu'il fallait considérer qu'il s'agissait d'une opération d'ensemble ; dans un tel cas, on ne doit pas isoler l'acte du participant et il faut analyser l'opération dans son ensemble ; comme elle s'est produite en partie sur territoire suisse, il en résulte que les tribunaux suisses sont compétents.

Je vous présente maintenant la deuxième affaire. Une société italienne a introduit devant un tribunal suisse une action dirigée contre une société suisse, qui tendait à une constatation négative. La société italienne voulait faire constater qu'elle ne violait pas le brevet de la société défenderesse. La particularité du cas, particularité assez étonnante, est que le brevet qui était invoqué devant les tribunaux suisses déployait ses effets juridiques dans de nombreux pays, mais pas en Suisse ! La question se posait de savoir si le tribunal suisse pouvait connaître d'un contentieux de brevet, alors que le brevet invoqué ne déploie aucun effet juridique en Suisse. Le tribunal cantonal a admis sa compétence et le Tribunal fédéral a confirmé cette décision en raisonnant sur la base de la Convention de Lugano. Le litige ne portait pas sur l'inscription ou la validité du brevet, le Tribunal fédéral a donc constaté qu'il n'y avait pas de règle spéciale dans la Convention de Lugano et qu'il fallait appliquer la règle générale prévoyant la compétence du juge du siège de la partie défenderesse. La Convention de Lugano ne fait pas de distinction suivant l'objet matériel du litige ou le droit applicable à l'objet du litige. Seul compte le domicile de la partie défenderesse et, en conséquence, la partie défenderesse ayant son siège en Suisse, les tribunaux suisses ont été déclarés compétents pour examiner les problèmes d'un brevet qui ne déploie pas d'effets en Suisse. Il y avait encore une question connexe, qui était de savoir si la partie avait un intérêt suffisant pour demander une constatation négative. Le Tribunal fédéral s'est demandé si la question de l'intérêt devait être examinée à la lumière de la *lex fori* (la loi suisse en temps que loi du tribunal), s'il fallait l'examiner en essayant de tirer quelque chose de la Convention de Lugano elle-même (en tant que loi désignant le *for*) ou encore s'il fallait raisonner sur la base de la *lex causae* (la loi du pays dont la protection était demandée). Le Tribunal

schließlich die *lex causae* (das Recht des Staates, in dem Schutz begehrt wird) maßgeblich ist. Diese Frage mußte jedoch nicht abschließend geklärt werden, da das Feststellungsinteresse vorliegend auf jeden Fall zweifellos gegeben war.

Zu guter Letzt möchte ich noch auf das dritte Urteil zu sprechen kommen, bei dem es eher um eine innerschweizerische Angelegenheit ging. Vor einem schweizerischen Gericht wurde ein Prozeß geführt, in dem die Klägerin behauptete, eine Maschine – in diesem Fall eine Stickmaschine – könne vom Käufer in einer Weise betrieben werden, die ihr Patent verletze. Die Klägerin behauptete, es läge eine mittelbare Patentverletzung vor; die Patentverletzung begehe in Wirklichkeit nicht derjenige, der das Erzeugnis vertreibe, sondern der Käufer der Maschine, der sie in einer das Patent verletzenden Weise benutze. Damit mache sich der Verkäufer einer mittelbaren Patentverletzung schuldig. Das Bundesgericht merkte an, daß es den Begriff der mittelbaren Patentverletzung im schweizerischen Recht nicht gibt. Entweder liegt eine Patentverletzung vor oder nicht. Hingegen kennt das schweizerische Recht den Begriff der Teilnahme. In seinem Urteil erläuterte das Gericht diesen Begriff, wobei es sich weitgehend an das Strafrecht anlehnte. Die Teilnahme setzt eine Haupttat voraus, die stattfindet oder zumindest geplant ist bzw. unmittelbar bevorsteht, und der Teilnehmer muß sich entweder als Anstifter (der einen anderen zur Begehung der Tat veranlaßt) oder als Gehilfe (der die Begehung der Tat in irgend einer Weise fördert) an dieser Tat beteiligen. Die Teilnahme setzt aber ein voluntatives Element voraus. Der Teilnehmer muß sich der Gefahr einer Patentverletzung bewußt sein oder diese Möglichkeit, die er kennen muß, in Kauf nehmen. Anhand des vom Kantonsgericht als unabhängiger Tatsacheninstanz ermittelten Sachverhalts stellte das Bundesgericht fest, daß der Verkäufer bei der Vermarktung seines Erzeugnisses nicht auf die betreffende Verwendungsmöglichkeit hingewiesen hatte, bei der es sich im übrigen nicht um die Hauptverwendung der Maschine handelte. Aufgrund der Tatsachenfeststellungen des Kantonsgerichts (auch der Vorsatz gehört zu den tatsächlichen Feststellungen) hielt es das Bundesgericht nicht für erwiesen, daß der Verkäufer diese mögliche Verwendung seiner Maschine gekannt oder in Betracht gezogen hatte. Daher sei die Teilnahme mangels subjektivem Tatbestand zu verneinen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren die drei Gerichtsentscheidungen, über die ich Ihnen berichten wollte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

That brings me to the third and final case, which is more a Swiss domestic one. A plaintiff before a Swiss court claimed that an embroidery machine could be used by the purchaser in a way which would infringe his patent. He was seeking to establish the principle of indirect infringement by the person marketing the product, the primary infringer being the person buying the machine and using it in breach of his patent. The Supreme Court commented that Swiss law did not recognise the concept of indirect infringement. A patent was either infringed or it wasn't. Swiss law did however recognise the concept of "participation" (aiding and abetting), and this judgment expanded on it, drawing largely on criminal law. Participation presupposed that a principal infringement is occurring or at least planned or imminent, and that the "participant" is involved in it, either as instigator (inciting others to infringe) or accomplice (helping somehow to bring the infringement about). But it also presupposed intent: the participant had to be aware of the risk of infringement or tacitly accept that eventuality, when he should have been aware of it. In this case, on the facts as established by the cantonal court, the Supreme Court held that in marketing his product the seller was not indicating this possible use – which was not the machine's main purpose either. On the facts determined at cantonal level (intent being a finding of fact), it found that the seller's awareness or tacit acceptance of this possible use of the machine was not proven; in the absence of that subjective element, it dismissed the claim of "participation". So much for the three cases I wanted to tell you about. Thank you for your attention.

fédéral a estimé qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de manière définitive, l'intérêt à agir dans le cas d'espèce ne pouvant de toute manière pas être contesté.

Je passe au troisième et dernier arrêt. Il s'agit là d'une affaire plus interne à la Suisse. Un procès est mené devant un tribunal suisse et la partie demanderesse soutient qu'une machine – il s'agit en l'occurrence d'une machine à broder – pouvait être utilisée par l'acquéreur d'une manière telle que cela porterait atteinte à un brevet. La partie demanderesse essayait de soutenir l'idée d'une violation indirecte du brevet, en disant que ce n'est pas vraiment celui qui commercialise le produit qui viole le brevet, mais l'acheteur de la machine qui en fait un usage portant atteinte au brevet, de telle sorte que le vendeur se rend coupable d'une violation indirecte. Le Tribunal fédéral a observé que la notion d'atteinte indirecte à un brevet n'existait pas en droit suisse. Soit il y a atteinte au brevet, soit il n'y a pas d'atteinte au brevet. En revanche, le droit suisse connaît la notion de participation. Cet arrêt a explicité la notion de participation, en s'inspirant largement du droit pénal. La participation suppose qu'il y ait une violation principale, qu'elle ait lieu ou au moins qu'elle soit projetée ou imminente, et il faut que le participant s'associe à cette violation, soit comme instigateur (en incitant à accomplir cette violation), soit comme complice (en favorisant d'une manière ou d'une autre la commission de cette violation). Mais la participation suppose un élément intentionnel : il faut que le participant ait conscience du risque de porter atteinte à un brevet ou qu'il s'accommode de cette éventualité, alors qu'il aurait dû en avoir conscience. Or, dans le cas traité, le Tribunal fédéral, se basant sur les faits constatés souverainement en instance cantonale, a observé que le vendeur n'indiquait pas cette possibilité d'utilisation lorsqu'il commercialisait son produit. Ce n'était d'ailleurs pas l'utilisation principale de la machine. Sur la base des constatations de faits cantonales (puisque l'intention relève des constatations de faits), le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas prouvé que le vendeur de cette machine ait eu connaissance ou ait pris en compte cette utilisation possible de la machine de sorte que, faute d'élément subjectif, la participation a été déniée. Voici les trois arrêts que je voulais vous présenter. Merci de votre attention.

DE Deutschland**Klaus-J. MELULLIS*****Urteil vom 16. Dezember 2003 – X ZR 206/98 (BPatG) – Fahrzeugleitsystem¹**

Gegenstand des Verfahrens war das bei der Entscheidung über die Nichtigkeitsklage in der Berufungsinanz bereits abgelaufene europäische Patent 0 011 880. Nach deutschem Recht bleibt die Nichtigkeitsklage nach Ablauf der Schutzdauer zulässig, wenn der Nichtigkeitskläger aus dem Schutzrecht in Anspruch genommen wurde und wird. Dafür genügt eine Inanspruchnahme als Verletzer des Patents, die in der Regel zumindest hinsichtlich Schadensersatz und Auskunft fortbesteht.

Nichtigkeitsklage und das zugrunde liegende Patent haben im Verlauf des Verfahrens eine Reihe von Fragen von allgemeinerer Bedeutung aufgeworfen, die sich insbesondere aus der sehr allgemeinen Fassung der Ansprüche und dem Fehlen konkreter Hinweise dazu ergaben, mit welchen Mitteln das dem Patent zugrunde liegende Problem gelöst werden sollte.

Das am 5.1.1979 unter Inanspruchnahme einer kurz davor liegenden Priorität angemeldete und in der Verfahrenssprache Englisch erteilte Patent betraf ein Fahrzeugleitsystem; damit ist es nach den angestrebten Wirkungen in etwa den heute weit verbreiteten Routenplanern und GPS-Systemen vergleichbar, die einen Fahrer von Fahrzeugen auch ohne Ortskenntnis an sein Ziel lenken. Ursprünglich angemeldet worden war es mit etwas anderen Ansprüchen, als sie dem Senat bei der Entscheidung über die Nichtigkeitsklage vorlagen. Die ursprünglichen Ansprüche waren bereits aufgrund einer Entscheidung einer Technischen Beschwerdekammer vom 30.10.1987² geändert worden und hatten dabei die folgende verbleibende Fassung erhalten:

1. Fahrzeugleitsystem bestehend aus:

- a) Speichermöglichkeiten für binäre Datengruppen. Jede Gruppe enthält eine kodierte Strecke, ein Anweisungs- und ein Richtungszeichen.
- b) Möglichkeiten (SUR) zur Eingabe des Speichers,
- c) ein Register (CMR) zur Speicherung einer der obengenannten binären Datengruppen gewählt über die erwähnten Eingabemöglichkeiten,
- d) Möglichkeiten zur Erzeugung eines Signals zur Wiedergabe des zurückgelegten Weges,
- e) ein Vergleicher (UDC) reagierend auf die kodierte abzufahrende Strecke im Register (CMR) und auf das Signal des zurückgelegten Weges. Der Vergleicher erzeugt ein Signal, das die Abweichung zwischen der eingegebenen Strecke und dem zurückgelegten Weg anzeigt.
- f) Die Angabesignale des Vergleichers geben Anweisungen mittels Anweisungs- und Richtungssignale aus dem Register (CMR) an eine Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD).
- g) Möglichkeiten (SPT) um ein Signal zu erzeugen, das eine Kursänderung des Fahrzeugs anzeigt, und
- h) Steuerbefehle reagierend auf Signale der Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD), des Registers (CMR) und das Signal, das die Kursänderung des Wagens darstellt zur Prüfung ob

DE Germany**Klaus-J. MELULLIS*****Judgment dated 16 December 2003 – X ZR 206/98 – Federal Patent Court (Bundespatentgericht) – Vehicle guidance system (Fahrzeugleitsystem)¹**

The case concerned European patent No. 0 011 880, which had already expired by the time the appeal court handed down judgment on the claim for revocation. Under German law a claim for revocation is still admissible following expiry of the period of protection if the claimant in the revocation case was and is being sued on the basis of the property right. For this purpose it is sufficient for the claimant to be sued for infringement of the patent: he generally continues to be answerable at least with regard to compensation and the provision of information.

During the proceedings a number of issues of wider significance arose from the claim for revocation and the patent in suit. These issues resulted especially from the very general wording of the claims and the absence of clear-cut indications as to the means by which the problem addressed by the patent was to be solved.

The patent application had been filed on 5 January 1979, claiming a priority dating from the month before. The patent, which was granted in English as the language of the proceedings, related to a vehicle guidance system. According to the intended effects, therefore, it is roughly equivalent to the route planners and GPS systems widely used today to guide a vehicle driver to his destination even when he has no local knowledge. The application had originally been filed with rather different patent claims from those before the Senate when it handed down judgment on the claim for revocation. The original patent claims had already been amended on the basis of a technical board of appeal decision of 30 October 1987², the remaining version then being worded as follows:

1. Vehicle guidance system comprising -

- (a) memory means for storing groups of binary data, in which each group includes a coded distance, instruction and direction signal,
- (b) means (SUR) for addressing the memory means,
- (c) a register (CMR) for storing one of said groups of binary data selected by said addressing means,
- (d) means for generating a signal representing a distance travelled,
- (e) comparator means (UDC) responsive to the coded distance signal in the register (CMR) and to the signal representing distance travelled for generating a signal representing the difference between the coded distance and the distance travelled,
- (f) means responsive to the signal from the comparator means for switching through the instruction and direction signal in the register (CMR) to an instruction and direction unit (IAD),
- (g) means (SPT) for generating a signal representing a change of course of the vehicle, and
- (h) control means (SCU) responsive to signals from the instruction and direction unit (IAD), the register (CMR) and the signal representing the change of course of the vehicle

DE Allemagne

Klaus-J. MELULLIS*

Arrêt du 16 décembre 2003 – X ZR 206/98 (BPatG) – Système de guidage pour véhicule¹

L'affaire portait sur le brevet européen n° 0 011 880 qui était déjà échu lors de la décision rendue en appel au sujet de l'action en nullité. En droit allemand, l'action en nullité reste recevable après l'expiration de la durée de la protection lorsqu'une action a été ou est intentée à l'encontre du demandeur à l'action en nullité sur la base du titre de protection. Il suffit à cet égard qu'une action en contrefaçon du brevet ait été intentée à son encontre : en règle générale, la procédure se poursuit, du moins en ce qui concerne les dommages-intérêts et la production d'informations.

L'action en nullité et le brevet visé ont soulevé tout au long de la procédure une série de questions d'importance générale, qui découlent notamment de la rédaction très générale des revendications et de l'absence d'indications concrètes sur les moyens grâce auxquels le problème à la base du brevet devait être résolu.

Le brevet, qui a été délivré le 5.1.1979 dans la langue de la procédure, à savoir en anglais, et qui invoquait une priorité précédant immédiatement la date de dépôt, portait sur un système de guidage pour véhicule. A cet égard, il était à peu près comparable, à en juger par ses effets escomptés, aux planificateurs d'itinéraires et aux systèmes GPS aujourd'hui largement répandus qui mènent le conducteur d'un véhicule à sa destination, même lorsqu'il ne connaît pas les lieux. Les revendications initialement déposées différaient légèrement de celles soumises à la chambre chargée de statuer sur l'action en nullité. Elles avaient déjà été modifiées par une décision de la chambre de recours technique en date du 30.10.1987² et s'énonçaient après modification comme suit :

1. Système de guidage pour véhicule, comprenant :

- a) des moyens de mémoire pour stocker des groupes de données binaires, chaque groupe comprenant une distance codée, et un signal d'instructions et de directions ;
- b) des moyens (SUR) d'appel aux moyens de mémoire ;
- c) un enregistreur (CMR) pour stocker un desdits groupes de données binaires sélectionné par lesdits moyens d'appel ;
- d) des moyen pour engendrer un signal représentant une distance parcourue ;
- e) des moyens de comparateur (UDC) sensibles au signal de distance codé dans l'enregistreur (CMR) et au signal représentant la distance parcourue pour engendrer un signal représentant la différence entre la distance codée et la distance parcourue ;
- f) des moyens sensibles au signal des moyens de comparateur pour transmettre le signal d'instructions et de direction se trouvant dans l'enregistreur (CMR) à une unité d'instructions et de direction (IAD) ;
- g) des moyens (SPT) d'engendrer un signal représentatif d'un changement de trajectoire du véhicule, et
- h) des moyens de contrôle (SCU) sensibles à des signaux provenant de l'unité d'instructions et de direction (IAD), de l'enregistreur (CMR) et au signal représentant un changement

* Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe, Deutschland.

¹ Veröffentlicht in GRUR 2004, 407.

² Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA 3.4.1 – T 251/84.

* President of the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), Karlsruhe, Germany.

¹ Published in GRUR 2004, 407.

² Decision of the EPO Technical Board of Appeal 3.4.1 – T 251/84.

* Juge président à la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), Karlsruhe, Allemagne.

¹ Publié dans GRUR 2004, 407.

² Décision de la Chambre de recours technique de l'OEB 3.4.1 – T 251/84.

der Fahrer den Anweisungen und der Strecke richtig folgt, und für das Löschen der Adressen um die folgenden binären Datengruppen zu wählen, wenn der Fahrer die Anweisung und Richtung richtig ausgeführt hat.

Kennzeichnend ist, daß die Steuerglieder (SCU) so geordnet sind, daß bei nicht genauem Folgen des Anweisungs- und Richtungssignals das System den Fahrer auffordert umzudrehen und das Fahrzeug zurückzubringen zu dem Punkt wo der Fehler gemacht wurde und dann wieder die richtigen Anweisungen erteilt.

2. Ein Fahrzeugsystem gemäß Forderung 1 mit Vorrichtungen um einen Puls für jeden zurückgelegten Meter Weg zu erzeugen.

(Diese Fassung gibt die Ansprüche in der Form ihrer Übersetzung in der Patentschrift wieder)

An diesen Ansprüchen, die insbesondere in den Unteransprüchen aufgrund der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer eine Änderung erfahren hatten, fällt schon auf den ersten Blick die Besonderheit auf, daß sie jede Angabe zu den Mitteln vermeiden, mit denen die Lehre des Patents umgesetzt werden soll. Ähnlich verhält es sich mit der Beschreibung, die sich auf allgemeine Angaben zu den mit dem Patent verfolgten Zielen einer sicheren Führung des Fahrers beschränkte und auf Anweisungen zu deren Umsetzung weitgehend verzichtete. In Auslegung von Ansprüchen und Beschreibung ließ sich als Gegenstand der offenbarten technischen Lehre ein Fahrzeugsystem herausfiltern, bei dem die Möglichkeit einer Einspeicherung des zurückzulegenden Weges besteht. Während der Fahrt müßten diese Werte mit dem tatsächlich zurückgelegten Weg verglichen und Alarm gegeben werden, wenn Abweichungen auftraten. Der Fahrer würde dann aufgefordert, zu dem Ort zurückzufahren, an dem der Fehler gemacht wurde, wo er wieder die richtigen Anweisungen erhalten würde.

Diese Allgemeinheit dürfte auch der Grund für die im Ergebnis erbitterte Auseinandersetzung um das Schutzrecht sein; der Wortlaut dieser Ansprüche läßt sich ohne größere Schwierigkeiten auch auf die heutigen GPS-Systeme lesen und hätte dem Inhaber angesichts von deren Verbreitung eine kräftig sprudelnde Einnahmequelle verschaffen können.

Folgerrichtig ist das Patent in Deutschland – anders als wohl noch im Einspruchsverfahren – in erster Linie damit angegriffen worden, im Patent sei die beanspruchte Lehre nicht in einer die Ausführung ermöglichenden Weise offenbart worden. Daneben hat die Nichtigkeitsklägerin eine Reihe von gegenüber dem Einspruchsverfahren neu eingebrachten Druckschriften vorgelegt, durch die die patentgemäße Lehre vorweggenommen, jedenfalls aber nahe gelegt worden sei.

Das Bundespatentgericht hat sich von der mangelnden Ausführbarkeit überzeugt und das Patent aus diesem Grunde für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. In der Berufungsinstanz hat der Patentinhaber dann versucht, sich durch Aufnahme weiterer Merkmale vom entgegengesetzten Stand der Technik abzuheben, wobei diese zusätzlichen Merkmale sich nicht unmittelbar aus der Schrift ergaben, sondern sich dem nacharbeitenden Fach-

for checking whether the driver correctly followed the instruction and direction, and for triggering the addressing means (SUR) to select the next group of data if the driver has followed the instruction and direction correctly,

characterised in that the control means (SCU) is so arranged that if the driver does not follow the instruction and direction signal correctly, the system instructs the driver to make a U-turn to bring the vehicle back to the point where the error occurred and then issues the correct instruction.

2. A vehicle guidance system according to claim 1 in which means are provided for producing one pulse for each meter of the distance travelled.

(This was the wording of the claims in the patent specification in the language of the proceedings.)

From these claims, the dependent claims in particular having undergone a change on the basis of the technical board of appeal decision, it is immediately evident that there is no indication whatsoever of the means by which the teaching of the patent is to be put into practice. More or less the same can be said of the description, which was limited to general statements regarding the patent's aims of safely guiding the driver and which largely failed to give instructions as to how these aims were to be achieved. By interpreting the claims and description it was possible to deduce that the subject-matter of the technical teaching disclosed was a vehicle guidance system that offered the possibility of storing the distance to be travelled. During the journey these values had to be compared with the distance actually travelled, and an alarm signal had to be emitted in the event of any differences. The driver was then instructed to return to the point where the error occurred, whereupon he was again given the correct instructions.

The generality of this also appears to be the reason for what was in effect an acrimonious dispute over the patent. The wording of these claims can also be easily read over current GPS systems; given the widespread use of such systems, this could also have provided the patent proprietor with a healthy source of income.

In Germany, therefore, unlike in the opposition proceedings, the main line of attack against the patent was that the teaching claimed therein was not disclosed in a manner that enabled it to be carried out. In addition, the claimant in the revocation case submitted a number of documents which had not been produced in the opposition proceedings and which anticipated or at least suggested the patented teaching.

The German Federal Patent Court (Bundespatentgericht) was satisfied that there was a lack of reproducibility and revoked the patent on that ground with effect for the Federal Republic of Germany. Before the appeal court the patent proprietor then tried to differentiate the invention from the cited prior art by incorporating further features which were, however, not immediately evident from the specification but became accessible to the person skilled in the art reproducing the invention

de trajectoire du véhicule pour contrôler si le conducteur suit correctement les instructions et la direction, et pour déclencher les moyens d'appel (SUR) pour sélectionner le groupe suivant de données si le conducteur a suivi correctement les instructions et la direction ;

caractérisé en ce que : les moyens de contrôle (SCU) sont conçus de manière à ce que si le conducteur ne suit pas correctement le signal d'instructions et de direction, le système ordonne au conducteur de faire demi-tour pour ramener le véhicule à l'endroit où s'est produite l'erreur, puis donne l'instruction correcte.

2. Un système de guidage pour véhicule selon la revendication 1, dans lequel on a prévu des moyens de production d'une impulsion pour chaque mètre de distance parcourue.

(La traduction des revendications est tirée du fascicule du brevet.)

Il apparaît immédiatement que ces revendications, qui avaient été modifiées par la décision de la chambre de recours technique notamment au niveau des revendications dépendantes, présentent une particularité : elles ne comportent aucune indication sur les moyens permettant de mettre en œuvre l'enseignement du brevet. Il en va de même pour la description, qui se limite à des indications générales relatives aux objectifs poursuivis par le brevet, à savoir guider le conducteur avec sûreté, mais ne donne aucune instruction sur la manière d'atteindre ces objectifs. En interprétant les revendications et la description, il était possible de reconnaître en filigrane que l'objet de l'enseignement technique divulgué portait sur un système de guidage pour véhicule comportant la possibilité de mémoriser l'itinéraire à parcourir. Pendant le trajet, ces valeurs devaient être comparées à la distance effectivement parcourue, et une alarme devait être donnée en cas de divergences. Le conducteur serait alors incité à revenir au lieu où l'erreur avait été commise, et où il recevrait à nouveau les instructions correctes.

Ce caractère général est sans doute à l'origine du litige concernant le brevet, qui a fini par prendre un tour exacerbé : le libellé de ces revendications peut sans grande difficulté s'appliquer également aux systèmes GPS actuels, ce qui aurait fourni au titulaire du brevet une source intarissable de revenus, vu la diffusion de ces systèmes.

Par conséquent, contrairement à ce qui s'est produit dans la procédure d'opposition, le brevet a été attaqué en Allemagne essentiellement au motif que le brevet ne divulguait pas l'enseignement revendiqué d'une manière permettant la réalisation de l'invention. Parallèlement, le demandeur à l'action en nullité a produit toute une série de documents qui n'avaient pas été versés au dossier dans la procédure d'opposition et qui tendaient à prouver que l'enseignement du brevet avait été sinon antérieur, du moins rendu évident.

Le Tribunal fédéral allemand des brevets (Bundespatentgericht) a acquis la conviction que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant pour pouvoir mettre en œuvre l'invention et a donc annulé le brevet pour ce motif sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. En appel, le titulaire du brevet a alors tenté de se distinguer de l'état de la technique invoqué en intégrant des caractéristiques supplémentaires, lesquelles ne découlaient pas directement du fascicule, mais

mann erst dann erschließen konnten, wenn er nach einer ausführbaren Lösung für die Lehre des Streitpatents suchte.

Diese Sachdarstellung macht deutlich, daß hier eines der wesentlichen Probleme dieses Patents in der Breite seiner Ansprüche liegt, die als solche im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls nach deutschem Recht nicht aufzufangen ist. Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, stellt eine unangemessene Breite eines Anspruchs für sich keinen Nichtigkeitsgrund dar³; ein solcher Mangel ist im abschließenden Katalog der Nichtigkeitsgründe im Gesetz nicht aufgeführt. Regelmäßig, wenn auch – wie der vorliegende Fall zeigt – nicht immer, wird diese Breite deshalb zu keinem Problem werden, weil die patentgemäße Lehre bei zunehmender Breite des Anspruchs Gefahr läuft, zumindest in Teilbereichen durch den Stand der Technik vorweggenommen oder zumindest nahe gelegt zu werden und damit insgesamt die Patentfähigkeit zu verlieren. Daß sich die Probleme zum Teil auffangen lassen, darf indessen für das Erteilungsverfahren nicht den Blick dafür verstellen, daß die Breite von Ansprüchen dazu führen kann, daß mit ihnen vielfach nicht eine konkrete technische Lehre, sondern ein technisches Prinzip unter Schutz gestellt zu werden droht, dessen Patentfähigkeit sich nicht nach den einfachen Regeln beurteilen läßt, ob es in seinen vorgestellten Ausführungsformen aus dem Stand der Technik hergeleitet werden kann.

Anders als das Bundespatentgericht hat der Bundesgerichtshof sich nicht von der mangelnden Ausführbarkeit aufgrund der Angaben in der Patentschrift überzeugen können. Wenn sie auch recht kompliziert sein dürfte, war eine Vorrichtung vorstellbar, bei der Lenkbewegungen des Fahrzeugs und jeweils zurückgelegter Weg aufgenommen und jeweils mit entsprechenden in der Vorrichtung gespeicherten Musterdaten verglichen wurden. Im Fall einer Abweichung konnte dann ein üblicher Alarmgeber eingesetzt und mit seiner Hilfe dem Fahrer der Befehl gegeben werden, an den Ort des Fehlers zurückzukehren. Eine Anleitung zur Rückkehr ist nicht Gegenstand des Patentbesitzes gewesen auch wenn sie etwa in der Weise vorstellbar war, daß die Bewegungen des Fahrzeugs – also etwa der Lenkung und der Räder gespeichert und diese Speicherung gewissermaßen rückabgewickelt wird, bis der Fahrer den Punkt seines Fehlers wieder erreicht hat – wobei das wohl nur unter idealen Bedingungen zu erreichen sein wird. Hierauf kam es indessen nicht an, weil eine solche Ausführung jedenfalls nicht alleiniger Gegenstand des Patents war; das Schutzrecht beschränkte sich darauf, für den Fall der Feststellung eines solchen Fahrfehlers den Fahrer aufzufordern, einen U-Turn auszuführen, um das Fahrzeug an den Ort seines Fehlers zurückzubringen und dort die richtigen Anweisungen zu erhalten.

Bei dieser Breite mußte sich das Streitpatent an einem ebenso breit gestreuten Stand der Technik messen lassen, an dem es im Ergebnis im deutschen Nichtigkeitsverfahren gescheitert ist. Unabhängig davon, ob ihm bei diesem Gehalt bereits der im Erteilungsverfahren berücksichtigte Stand der Technik entgegengestanden hat, an dessen Prüfung sich der Bundesgerichtshof seiner nunmehr gefestigten Rechtsprechung nach durch die dort getroffenen Entscheidungen nicht gehindert gesehen hätte, standen ihm jedenfalls die neu eingereichten Druckschriften entgegen. Diese lehrten in unterschiedlicher Form einen Vergleich des zurückgelegten

only if he was looking for a reproducible solution for the teaching of the patent in suit.

This outline of the facts makes it clear that one of the main problems inherent in this patent is the breadth of its claims – a problem which cannot be intercepted as such in revocation proceedings, at least under German law. As the Bundesgerichtshof has already ruled, an unreasonably broad claim does not in itself constitute a ground for revocation³; no such defect appears in the final list of grounds for revocation in the law. Such breadth will not normally pose a problem (although, as the present case shows, it does sometimes) because, with an increasingly broad claim, there is the risk that the patented teaching will, at least in part, be anticipated or at least suggested by the prior art and will therefore lose its overall patentability. In the procedure up to grant, the fact that the problems can be partly intercepted must nevertheless not divert attention away from the fact that, where claims are broad, what is protected may often be not a clear-cut technical teaching but a technical principle whose patentability cannot be assessed by the simple rule of whether, in the embodiments represented, it can be deduced from the prior art.

Unlike the Bundespatentgericht, the Bundesgerichtshof was not satisfied that there was a lack of reproducibility in the patent specification statements. It was possible to conceive of a device, albeit probably a fairly complicated one, where vehicle steering movements and distance travelled in a particular case were recorded and compared with corresponding master data stored in the device. If there was a difference, a conventional alarm signal could then be emitted, enabling the driver to be instructed to return to the point where the error occurred. An instruction to return was not the subject of the patent, even if it was more or less conceivable in the sense that the movements of the vehicle, ie of the steering assembly and wheels, for example, are stored and this stored data is, as it were, retraced until the driver has returned to the point where he made the error, although he will probably be able to do so only under ideal conditions. That was not the issue here, however, because such an embodiment was not the subject-matter, or at least not the only subject-matter, of the patent. The patent was restricted to a system where, if a driving error was established, the driver was instructed to make a U-turn to bring the vehicle back to the point where the error occurred, there to receive the correct instruction.

With this breadth the patent in suit had to be assessed against a prior art of the same breadth. That was where the patent ultimately fell down in the German revocation proceedings. It was irrelevant whether, with this content, the patent in suit was already prejudiced by the prior art considered in the procedure up to grant (which prior art the Bundesgerichtshof, in accordance with its now established case law, would also have examined irrespective of the decisions made in that procedure): the newly submitted documents, at least, did prejudice its patentability. These documents taught, in a different form, a comparison between the (actual) route

ne pouvaient être obtenues par l'homme du métier lors d'un travail ultérieur que si celui-ci recherchait une solution permettant de réaliser l'enseignement du brevet contesté.

Cette présentation des faits montre clairement que l'un des principaux problèmes de ce brevet tenait à l'étendue de ses revendications, à laquelle il n'est pas possible de remédier en soi dans la procédure en nullité, en tout cas selon le droit allemand. Comme la Cour fédérale de justice l'a déjà tranché, l'étendue inappropriée d'une revendication ne constitue pas en soi un motif de nullité³, une telle irrégularité n'étant pas citée dans la liste exhaustive des motifs de nullité figurant dans la loi. D'ordinaire, mais pas toujours comme le montre la présente espèce, une telle portée ne pose pas de problème car plus la revendication est large, plus l'enseignement du brevet risque, en partie du moins, d'être antériorisé ou du moins d'être rendu évident par l'état de la technique, et donc de ne plus être brevetable dans son ensemble. Le fait que les problèmes soient susceptibles d'être compensés en partie ne saurait cependant faire oublier, dans la procédure de délivrance, qu'en raison de leur étendue, les revendications peuvent souvent protéger non pas un enseignement technique concret, mais un principe technique dont la brevetabilité ne s'apprécie pas sur la base de la règle simple consistant à savoir s'il peut, dans les modes de réalisation présentés, être déduit de l'état de la technique.

Contrairement au Tribunal fédéral des brevets, la Cour fédérale de justice n'a pas acquis la conviction que l'exposé de l'invention était insuffisant pour mettre en œuvre l'invention sur la base des indications figurant dans le fascicule de brevet. Il est en effet possible de concevoir un dispositif, bien qu'assez complexe, dans lequel les mouvements de conduite du véhicule et le trajet parcouru peuvent être enregistrés et comparés aux données type correspondantes mémorisées dans le dispositif. En cas de divergence, il est alors possible d'utiliser un dispositif d'alarme usuel et, par ce biais, de donner au conducteur l'ordre de revenir au lieu où l'erreur a été commise. Une instruction enjoignant à faire demi-tour ne fait pas l'objet du brevet, même si l'on peut par exemple concevoir que les mouvements du véhicule, par exemple de la direction et des roues, sont mémorisés et que cet enregistrement est en quelque sorte suivi à rebours, jusqu'à ce que le conducteur ait à nouveau atteint l'endroit où il a commis l'erreur – étant entendu que cela ne pourrait sans doute se faire que dans des conditions idéales. Mais en l'occurrence, cela n'était pas la question essentielle, parce qu'une telle réalisation n'était en tout cas pas l'unique objet du brevet. Le titre de protection se limitait à prescrire au conducteur, si une telle erreur de conduite était constatée, de faire demi-tour afin de ramener le véhicule au lieu où il avait commis l'erreur pour qu'il y reçoive les instructions correctes.

Avec une telle portée, le brevet en litige devait être apprécié sur la base d'un état de la technique tout aussi large, ce qui a finalement été la cause de son échec dans la procédure allemande en nullité. Indépendamment de la question de savoir si, vu sa teneur, le brevet était déjà antériorisé par l'état de la technique pris en compte dans la procédure de délivrance (étant entendu que la Cour fédérale de justice pouvait, conformément à sa jurisprudence désormais confirmée, examiner ces documents indépendamment des décisions qui avaient été rendues dans cette procédure), le brevet était en tout cas antériorisé par les documents nouvellement produits. Ceux-ci

³ BGH, Urteil vom 24.9.2004 – X ZR 7/00 (BPatG), veröffentlicht in GRUR 2004, 47 f.

³ BGH, judgment of 24 September 2003 – X ZR 7/00 (BPatG), published in GRUR 2004, 47 ff.

³ BGH, arrêt du 24.9.2004 – X ZR 7/00 (BPatG), publié dans GRUR 2004, 47 s.

(IST-) Weges mit dem geplanten (SOLL-) Weg soweit die Auslösung eines Signals bei Abweichungen verbunden mit unterschiedlichen Anweisungen für das weitere Verhalten. Von hier war es kein das Können des Durchschnittsfachmanns übersteigender Weg, zur Lehre des Streitpatents zu gelangen. Bei der Anweisung zur Rückkehr als solcher handelt es sich um eine triviale Angabe, wie sie jeder, der einmal falsch gefahren ist, als erstes versucht haben wird. Da alle weiteren Angaben sich darauf beschränken, nicht näher erläuterte, nur ihrer Wirkung nach beschriebene Mittel zu verwenden, die die Speicherung, Erzeugung und Auswertung der maßgeblichen Daten und ihren Vergleich mit den Idealdaten ermöglichen sollten, mußte sich das Streitpatent auch die mit dieser Wirkung im Stand der Technik verwendeten Alternativen entgegenhalten lassen.

Der Patentinhaber hat darauf versucht, seinem Schutzrecht den bisher fehlenden konkreten Gehalt hinsichtlich der Mittel durch solche Elemente konkrete Gestalt zu geben, die bei einiger Beschäftigung mit der Materie zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe geeignet sein konnten, in dieser Form jedoch im Patent nicht als zur Lösung gehörig offenbart oder auch nur angesprochen waren. Diesem Bemühen ist der Bundesgerichtshof entgegengetreten, der nach dem Leitsatz seiner Entscheidung für eine solche inhaltliche Beschränkung in Fortschreibung seiner Rechtsprechung nicht hat genügen lassen, daß der Fachmann die Patentschrift bei näherer Beschäftigung mit der Materie um die entsprechenden Angaben ergänzen kann, auch wenn dazu erfinderische Überlegungen nicht erforderlich sind. Auch inhaltliche Einschränkungen können danach eine Patentfähigkeit jedenfalls dann nicht begründen, wenn sich das entsprechende Merkmal nicht unmittelbar aus der Patentschrift ergibt, sondern vom Fachmann erst auf Grund seines Fachwissens zur Herstellung einer Ausführbarkeit ergänzt wird.

travelled and the planned (desired) route and the triggering of a signal in the event of differences in conjunction with different instructions on how to proceed next. From this teaching all that was needed to arrive at the teaching of the patent in suit was the ability of the person with average skill in the art. The return instruction per se is a trivial detail, which anyone who has ever taken a wrong turning will have tried first. Since all further statements are restricted to the use of means not explained in detail but described only by their effect for the storage, generation and analysis of the relevant data and for its comparison with the ideal data, the prior art alternatives used with this effect were also successfully cited against the patent in suit.

The patent proprietor thereupon tried to give a clear-cut shape to his patent, which had previously lacked a clear-cut content with regard to the means to be used, in the form of elements which, if some thought were given to the matter, could provide a solution to the problem addressed by the patent but which, in this form, were not disclosed or even mentioned in the patent as being part of the solution. The Bundesgerichtshof did not allow this; in the headnote to its decision the court, continuing its practice, held that, for such a restriction of the content to be allowed, it was not sufficient for the skilled person giving further thought to the matter to be able to add the appropriate details to the patent specification even if inventive considerations are not required for this. Nor, therefore, can substantive limitations justify patentability, particularly if the corresponding feature is not clearly apparent from the patent specification and can only be used by the skilled person to achieve reproducibility on the basis of his or her specialised knowledge.

enseignaient, sous une forme différente, de comparer le trajet parcouru (REEL) avec le trajet prévu (THEORIQUE), ainsi que de déclencher un signal en cas de divergence, qui était assorti d'instructions différentes pour la suite de la conduite à tenir. Dès lors, il suffisait de faire appel aux aptitudes de l'homme du métier de compétence moyenne pour aboutir à l'enseignement du brevet. L'instruction de faire demi-tour en tant que telle est une indication banale, qui est la première chose que tente quiconque commet une erreur d'itinéraire. Etant donné que toutes les autres indications se limitaient, sans autres explications, à utiliser des moyens uniquement décrits selon leur effet et visant à permettre la mémorisation, la production et l'interprétation des données déterminantes ainsi que leur comparaison avec les données idéales, le brevet en litige était également antérieur par les variantes utilisées dans l'état de la technique et produisant le même effet.

Le titulaire du brevet a alors tenté de donner à son titre de protection la teneur concrète qui lui faisait défaut jusque-là en ce qui concerne les moyens à employer, et ce par le biais d'éléments qui, si l'on réfléchissait à la question, étaient susceptibles de résoudre le problème à la base du brevet, mais qui n'étaient pas divulgués ni même évoqués sous cette forme dans le brevet comme appartenant à la solution. La Cour fédérale de justice s'y est opposée. Dans le sommaire de son arrêt, la Cour, confirmant sa jurisprudence, a estimé qu'il n'était pas suffisant, pour opérer une telle limitation, que l'homme du métier puisse, après mûre réflexion, compléter le fascicule de brevet en y ajoutant les indications correspondantes, même si cela n'appelle aucune inventivité. Une limitation du contenu ne saurait davantage justifier la brevetabilité lorsque la caractéristique correspondante ne découle pas directement du fascicule du brevet, mais ne peut être complétée par l'homme du métier que sur la base de ses connaissances spécialisées pour que l'invention puisse être mise en œuvre.

Gisbert STEINACKER*

Aus der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf zur mittelbaren Patentverletzung, verdeutlicht an einem das europäische Patent 0 272 978 betreffenden Fall, der durch Urteil vom 24.6.2004 – I-2 U 18/03 – entschieden worden ist

Die Leitsätze zum Urteil lauten:

1. Schützt ein Patent ein Verfahren zum automatisch gesteuerten Verschweißen von Rohren, bei dem das Schweißgerät die notwendigen Parameter von sog. "Identifikationskarten" abliest, mit denen der Hersteller der zu verschweißenden Teile diese versehen hat, so handelt es sich bei Schweißverbindungen, die unter Anwendung sämtlicher Schritte des patentgemäßen Verfahrens hergestellt worden sind – mögen diese Schritte auch von unterschiedlichen Personen vorgenommen worden sein, nämlich von den Herstellern der zu verschweißenden Teile samt der "Identifikationskarten" einerseits und den Anwendern der Schweißgeräte andererseits –, um unmittelbare Erzeugnisse des geschützten Verfahrens i. S. d. § 9 Nr. 3 PatG.

2. Bezieht der Benutzer eines Schweißgerätes, das die nach dem Patentanspruch von dem Schweißgerät vorzunehmenden Verfahrensschritte ausführen kann, die zu verschweißenden Teile samt "Identifikationskarten" vom Patentinhaber oder einem seiner Lizenznehmer, so liegt in der bloßen Lieferung dieser Teile an ihn noch nicht die Gestattung, sie auch mit Hilfe eines ohne Erlaubnis des Patentinhabers hergestellten Schweißgerätes in der vom Patent gelehrten Weise zu verschweißen.

3. Wer an Rohrverleger Schweißgeräte liefert, welche die patentgemäß dem Schweißgerät zgedachten Verfahrensschritte ausführen können, aber ohne Erlaubnis des Patentinhabers hergestellt worden sind, und diesen Geräten Betriebsanleitungen beilegt, nach deren Inhalt die gelieferten Geräte beim Verschweißen von mit patentgemäßen "Identifikationskarten" versehenen Teilen in patentgemäßer Weise eingesetzt werden können, begeht eine mittelbare Patentverletzung i. S. d. § 10 Abs. 1 PatG.

4. Gegen einen solchen Lieferanten kann u. U. selbst dann ein uneingeschränktes Verbot der Lieferung erlassen werden, wenn die von ihm angebotenen Schweißgeräte auch in nicht patentverletzender Weise benutzt werden können, nämlich im Wege der manuellen Eingabe der Schweißparameter durch den Benutzer.

I.

Die Klägerinnen – zwei Gesellschaften nach französischem Recht – und Inhaberinnen des in französischer Sprache abgefaßten, u. a. auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 272 978 (im folgenden: Klagepatent) nahmen die Beklagte – eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht – wegen Patentverletzung in Anspruch.

Anspruch 1 des Klagepatents betrifft ein Verfahren und läßt sich in folgende Merkmale gliedern:

1. Verfahren zum Steuern der Temperaturentwicklung eines Teiles mittels einer Maschine mit automatischer Steuerung.

Gisbert STEINACKER*

From the case law of the Düsseldorf Oberlandesgericht on the subject of indirect patent infringement, clarified in a case relating to European patent 0 272 978, decided by the judgment dated 24 June 2004 – I-2 U 18/03

The headnote to the judgment reads:

1. If a patent protects a process for automatically controlling the welding of pipes in which the welding apparatus reads the required parameters from cards called "identification cards" which the manufacturer of the parts to be welded has provided with them, then welds made using all the steps of the patented process – whether these steps are performed by different persons, that is to say the manufacturers of the parts to be welded and the "identification cards" on the one hand and the users of the welding apparatus on the other – are indirect products of the protected process under Section 9(3) of the German Patents Act.

2. If the user of welding apparatus which is capable of carrying out the process steps to be performed by the welding apparatus in accordance with the claim acquires the parts to be welded and the "identification cards" from the patentee or a licensee of the patentee, then the mere act of supply of these parts to him does not in itself constitute permission to weld them in the manner of the patent's teaching using welding apparatus manufactured without the permission of the patentee.

3. Anyone who supplies to layers of pipelines welding apparatus which is capable of carrying out the process steps accorded to the welding apparatus in accordance with the patent but which has been made without the permission of the patentee and who provides with this apparatus operating instructions whereof the content may be applied to use in accordance with the patent the apparatus supplied to weld parts provided with "identification cards" according to the patent is in indirect infringement of the patent in the sense of Section 10(1) of the German Patents Act.

4. In certain circumstances an unrestricted prohibition of supply may be imposed on such a supplier even if the welding apparatus offered by him can also be used in a manner not infringing the patent, in that the user inputs the welding parameters manually.

I.

The plaintiffs – two companies under French law – and patentees of European patent 0 272 978 (called the patent in suit below), which is in French and for which grant has been validated in the Federal Republic of Germany and elsewhere, claimed infringement by the defendants – a public company under Swiss law.

Claim 1 of the patent in suit relates to a process, and can be subdivided into the following features:

1. Process for controlling, by means of an automatically controlled machine, the temperature development of a part.

Gisbert STEINACKER***Extrait de la Jurisprudence du Oberlandesgericht Düsseldorf en matière de contrefaçon indirecte, illustrée par une affaire concernant le brevet européen 0 272 978, qui a été jugée par décision du 24.6.2004 (I-2 U 18/03)**

Le sommaire de la décision s'énonce comme suit :

1. Si un brevet a pour objet un procédé pour conduire et contrôler automatiquement le soudage de tubes entre eux, procédé dans lequel la lecture des paramètres nécessaires est effectuée par l'appareil de soudage à partir de "cartes d'identification" associées par le fabricant aux pièces à souder, les assemblages soudés, qui ont été réalisés en appliquant toutes les étapes du procédé breveté, constituent des produits obtenus directement par le procédé breveté au sens de l'article 9, chiffre 3 de la loi allemande sur les brevets, même si ces étapes ont été appliquées par différentes personnes, à savoir par les fabricants des pièces à souder, "cartes d'identification" incluses, d'une part, et les utilisateurs des appareils de soudage, d'autre part.

2. Si l'utilisateur d'un appareil de soudage, apte à appliquer les étapes du procédé prévues dans la revendication du brevet pour cet appareil, se fournit en pièces à souder, y compris en "cartes d'identification", chez le titulaire du brevet ou l'un de ses licenciés, le simple fait que ces pièces lui soient livrées ne signifie pas qu'il soit autorisé à les souder selon le procédé enseigné par le brevet à l'aide d'un appareil de soudage fabriqué sans la permission du titulaire du brevet.

3. Celui qui livre à des installateurs de conduites des appareils de soudage, aptes à exécuter les étapes du procédé prévues dans le brevet pour de tels appareils mais qui n'ont pas été fabriqués avec l'accord du titulaire du brevet, et qui joint à ces appareils des manuels d'utilisation, selon lesquels les appareils livrés peuvent être utilisés, de la manière décrite dans le brevet, pour le soudage de pièces munies de "cartes d'identification" conformes au brevet, commet une contrefaçon indirecte au sens de l'article 10, alinéa 1, de la loi allemande sur les brevets.

4. Le cas échéant, il est possible de prononcer une interdiction totale de livraison à l'encontre d'un tel fabricant, même si les appareils de soudage qu'il propose peuvent être utilisés sans enfreindre le brevet, à savoir lorsque les paramètres de soudage sont entrés manuellement dans l'appareil par l'utilisateur.

I.

Les demanderesses – deux sociétés de droit français – et titulaires du brevet européen n° 0 272 978 rédigé en français et délivré avec effet, entre autres, pour la République fédérale d'Allemagne (désigné ci-après par : brevet litigieux) ont intenté une action en contrefaçon à l'encontre de la défenderesse, une société par actions de droit suisse.

* Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, Düsseldorf.

La revendication 1 du brevet litigieux concerne un procédé et peut être subdivisée selon les caractéristiques suivantes :

* Presiding Judge at the Oberlandesgericht, Düsseldorf.

1. Procédé pour conduire et contrôler, au moyen d'une machine à commande automatique, l'élévation de température d'une pièce.

* Président de chambre au Oberlandesgericht, Düsseldorf.

2. Das Teil ist mit einem elektrischen Widerstand versehen, der geeignet ist, das Erwärmen dieses Teiles sicherzustellen.

3. Dem Teil wird eine Identifikationskarte zugeordnet zur Steuerung des Erwärmens, wobei

3.1 diese Karte mehrere Zonen aufweist, deren jede einen anderen Platz einnimmt.

4. In diese Karte werden Daten eingegeben, die geeignet sind, durch Lesemittel der Maschine gelesen zu werden.

4.1 Die Daten weisen in einem ersten Teil der Zonen dieser Karte (Zonen 1, 2, 3, 4, 9) Funktionsdaten auf für die Steuerung der Maschine mindestens relativ zu einem vorbestimmten Wert der Spannung und/oder des Versorgungsgrades des Heizwiderstandes.

4.2 In einem zweiten Teil der Kartenzonen (Zone 8) werden zusätzliche Daten der Korrektur für den vorbestimmten Wert der Spannung und/oder des Versorgungsstromes des Widerstandes in Funktion des tatsächlichen physikalischen Zustandes des Teiles zu Anfang der Erwärmung eingegeben.

5. Es wird eine Lesesequenz der Karte definiert.

6. Es erfolgt eine Erfassung der in der Karte enthaltenen Daten durch Lesemittel für die Karte,

6.1 indem man der Lesesequenz folgt.

7. Durch Ablesen auf dem Teil erlangt man zusätzliche Daten, die durch die Maschine annehmbar sind und dem physikalischen Zustand dieses Teiles zu Anfang der Erwärmung entsprechen, und man liefert diese Daten der Maschine.

8. Es erfolgt eine Anpassung des vorbestimmten Wertes der Spannung und/oder des Versorgungsgrades des Widerstandes durch die Maschine, um eine(n) geeignete(n) Spannung und/oder Strom zu erhalten, und zwar

8.1 in Funktion der gegebenen zusätzlichen Daten und

8.2 der zusätzlichen, auf der Karte gelesenen Korrekturdaten.

9. Man versorgt den elektrischen Widerstand mit dieser geeigneten Spannung und/oder diesem geeigneten Strom, um folglich dieses Teil zu erwärmen.

Mit Hilfe des patentgemäßen Verfahrens werden beispielsweise aus Kunststoffen bestehende Gasrohre mittels eines besonderen Teils – eines Schweißfittings – (vgl. Merkmal 2) verschweißt, der über die zu verbindenden Rohre geschoben wird und in der Nähe seiner Innenwand eine elektrische Wicklung aufweist, um ein thermisches Verschweißen der Rohre zu ermöglichen. Dem Teil (Schweißfitting) ist nach Maßgabe der Merkmale 3 – 5 eine Identifikationskarte mit materialspezifischen Daten zugeordnet, die einem geeigneten Schweißgerät nach Maßgabe der Merkmale 1, 6 – 9 das Ablesen der Daten und eine den Daten entsprechende Erhitzung des Schweißfittings und damit einen Schweißvorgang entsprechend dem Material der zu verschweißenden Rohre ermöglicht.

Verschiedene Rohrhersteller stellen Kunststoffrohre her und mit Erlaubnis (Lizenz) der Klägerinnen – wie erstmals in der Berufungsinstanz vorgetragen worden ist – auch Schweißfittings mit Identifikationskarten, die entsprechend den Merkmalen 3 – 5 ausgestaltet sind. Lizenzen haben die Klägerinnen – nach dem Vorbringen in der Berufungsinstanz – auch zur

2. The part is provided with an electrical resistor suitable for heating this part.

3. An identification card for controlling the heating is connected to the said part,

3.1 this card comprising a plurality of zones each of which occupies a distinct place.

4. Data which can be read by the reading means of the machine are entered into the said card.

4.1 The data comprise, in a first part of the zones of the said card (zones 1, 2, 3, 4, 9), operational data for controlling the machine which relate at least to a predetermined value of the supply voltage and/or intensity of the heating resistor.

4.2 There are entered in a second part of the zones of the card (zone 8) complementary data for correcting the predetermined value of the supply voltage and/or intensity of the resistor as a function of the actual physical state of the said part at the start of the heating process.

5. A reading sequence of the card is defined.

6. The data in the card is acquired by the means of reading the card

6.1 in that it is read according to the sequence.

7. Complementary data which the machine can accept and which relate to the physical state of this part at the start of the heating process are acquired by reading from the said part, and these data are input into the said machine.

8. The predetermined value of the supply voltage and/or intensity of the resistor is then adapted by the machine to obtain a suitable voltage and/or intensity

8.1 as a function of the said complementary data and

8.2 the complementary correcting data read from the card.

9. The electric resistor is supplied with this adapted voltage and/or intensity, to heat the said part as a result.

Gas pipes made from synthetic materials, for example, are welded using the process according to the patent, by means of a particular part – a welding fitting – (cf. feature 2) which is pushed over the pipes to be connected and has in the vicinity of its inside wall an electrical winding so that the pipes can be heat-welded to one another. Associated with the part (welding fitting) is, in accordance with features 3 – 5, an identification card having data which are material-specific and make it possible for suitable welding apparatus in accordance with features 1, 6 – 9 to read the data and heat the welding fitting in accordance with the data and hence perform a welding procedure appropriate to the material of the pipes to be welded.

Various pipe manufacturers make synthetic pipes and, with the permission of the plaintiffs (under licence) – as became clear for the first time at the appeal – also welding fittings equipped with identification cards in accordance with features 3 – 5. The plaintiffs have also granted licences – in accordance with what was said at the appeal – to make welding

2. La pièce est munie d'une résistance électrique de façon à permettre le chauffage de cette pièce.

3. On associe à la pièce une carte d'identification utile au contrôle du chauffage,

3.1 cette carte comportant plusieurs zones, dont chacune occupe une place distincte.

4. On entre des données dans cette carte, qui peuvent être lues par des moyens de lecture de la machine.

4.1 Les données dans une première partie des zones de la carte (zones 1, 2, 3, 4, 9) contiennent des données fonctionnelles pour le contrôle de la machine au moins par rapport à la valeur prédéterminée de la tension et/ou de la puissance d'alimentation de la résistance de chauffage.

4.2 Dans la deuxième partie des zones de la carte (zone 8), on entre des données destinées à réguler au début du chauffage la valeur prédéterminée de la tension et/ou du courant d'alimentation de la résistance en fonction de l'état physique réel de la pièce à chauffer.

5. On définit une séquence de lecture de la carte.

6. Les données contenues dans la carte sont lues par des moyens de lecture de carte

6.1 en suivant la séquence de lecture.

7. En relevant des paramètres sur la pièce, on obtient des données supplémentaires, pouvant être traitées par la machine et qui correspondent à l'état physique de la pièce au début du chauffage, et on les entre dans la machine.

8. On effectue une correction de la valeur prédéterminée de la tension et/ou de la puissance d'alimentation de la résistance à l'aide de la machine, pour obtenir la tension convenable et/ou la puissance convenable et ceci

8.1 en fonction des données supplémentaires recueillies et
8.2 des paramètres de régulation supplémentaires lus sur la carte.

9. On alimente la résistance électrique avec cette tension convenable et/ou cette puissance convenable pour procéder au chauffage de cette pièce.

Grâce au procédé breveté, il est par exemple possible de souder entre eux des tubes en matière plastique au moyen d'une pièce particulière – manchon – (cf. caractéristique 2), que l'on fait glisser sur les tubes à assembler et qui présente un bobinage électrique près de sa paroi interne afin de permettre le thermosoudage des tubes. On associe à cette pièce (manchon), conformément aux caractéristiques 3-5, une carte d'identification contenant des paramètres spécifiques de matériau, qui permet à un appareil de soudage approprié, selon les caractéristiques 1, 6-9, de lire les données et de produire un échauffement du manchon correspondant aux données, c'est à dire d'effectuer un soudage adapté au matériau des tubes à assembler.

Divers fabricants produisent des tubes en matière plastique et aussi, avec l'accord (licence) de la demanderesse – comme cela a été exposé pour la première fois au cours de la procédure d'appel – des manchons munis de cartes d'identification, qui sont configurées selon les caractéristiques 3-5. Selon leurs affirmations au cours de la procédure d'appel, les

Herstellung von zur Durchführung insbesondere der Verfahrensschritte 6 – 9 geeigneten Schweißgeräten vergeben.

Die Beklagte, die keine Lizenz der Klägerinnen besitzt, stellt in der Schweiz her und vertreibt in Deutschland Schweißgeräte, die für das Verschweißen von Rohren (insbesondere Gasrohren) aus Kunststoff unter Verwendung von Kunststoff-Elektroschweiß fittings geeignet sind und u.a. über einen Bar-Code-Leser verfügen, der – bei Auswahl der Funktion "Bar-Code" im Bedienungs Menü des Gerätes – in der Lage ist, Daten über Parameter der zu schweißenden Teile in das Gerät einzugeben, die sich auf einem an den genannten Teilen angebrachten Bar-Code befinden. Darüber hinaus weisen die Geräte der Beklagten einen Temperaturfühler auf, der es ermöglicht, den Schweißvorgang unter Berücksichtigung der so festgestellten Werte zu steuern. Die Beklagte fügt den Geräten eine Bedienungsanleitung bei, in der die Handhabung des Bar-Code-Lesers im einzelnen beschrieben wird.

Die Klägerinnen haben die Beklagte wegen des Vertriebs der Schweißgeräte in Deutschland wegen mittelbarer Verletzung (Art. 64 EPÜ i. V. m. § 10 PatG 1981) des deutschen Teils des Klagepatents in Anspruch genommen und u. a. darauf verwiesen, die Beklagte sei bereits durch Urteil des Landgerichts Reggio Emilia/Italien vom 14.9.2001 wegen mittelbarer Patentverletzung in Italien verurteilt worden. Wie die Beklagten wüßten und wie angesichts der Beschaffenheit der Geräte und des Inhalts der mitgelieferten Betriebsanleitungen offensichtlich sei, würden diese Geräte durch die Abnehmer der Beklagten zum Schweißen von Kunststoffteilen verwendet, die von ihren Herstellern mit Bar-Code-Karten gemäß der Lehre des Klagepatents versehen worden seien.

Die Beklagte hat sich vor allem damit verteidigt, ihre Schweißgeräte seien weder dazu bestimmt noch geeignet, **alle** Merkmale des Verfahrensanspruchs 1 zu verwirklichen; auch ihre Abnehmer (vor allem gewerbliche Rohrverleger) wendeten das erfindungsgemäße Verfahren nicht in seiner Gesamtheit an, insbesondere benutzten diese nicht die Merkmale 2 – 5. Im Übrigen seien die Abnehmer berechnigte Benutzer, weil die zum Verbinden der Rohre benutzten Schweiß fittings und Identifikationskarten mit Erlaubnis der Klägerinnen hergestellt worden seien. Schließlich sei zu berücksichtigen, daß die Benutzer der angegriffenen Geräte die Daten zu den Schweißparametern auch von Hand eingeben könnten.

II.

Der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat eine mittelbare Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents – im Ergebnis im Wesentlichen in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – bejaht.

Die mittelbare Patentverletzung ist im EPÜ nicht geregelt. Art. 64 Abs. 1 EPÜ verweist insoweit auf das nationale Recht. Aufgrund des Luxemburger Abkommens über das Gemeinschaftspatent (Art. 30 GPÜ 1975; jetzt Art. 26 GPÜ 1989) ist die mittelbare Patentverletzung in viele nationale Patentgesetze übernommen worden, darunter auch in das deutsche. § 10 Abs. 1 des deutschen Patentgesetzes 1981 lautet:

apparatus suitable in particular for carrying out process steps 6 – 9.

The defendants, who are not the holder of a licence from the plaintiffs, make in Switzerland and sell in Germany welding apparatus which is suitable for welding pipes (in particular gas pipes) made from synthetic material using synthetic electro-welding fittings and which have among other things a bar code reader which – on selecting the function "bar code" from the operating menu of the apparatus – is capable of inputting to the apparatus data on parameters of the parts to be welded which are located in the bar code on the said parts. Furthermore, the apparatus of the defendants has a temperature sensor which makes it possible to control the welding procedure by taking account of the values established in this way. With this apparatus, the defendants supply operating instructions in which the way the bar code reader is operated is described in detail.

The plaintiffs claimed that the defendants had indirectly infringed the German part of the patent in suit by selling the welding apparatus in Germany (Art. 64 EPC in conjunction with Section 10 of the German Patents Act 1981), pointing out among other things that judgment had already been passed on the defendants by the Provincial Court of Reggio Emilia in Italy (judgment dated 14 September 2001) for indirect patent infringement. The plaintiffs said that, as the defendants knew, and as was apparent from the nature of the apparatus and the content of the operating instructions that were supplied with it, this apparatus was used by the defendants' customers to weld synthetic parts which their manufacturers had provided with bar code cards in accordance with the teaching of the patent in suit.

The main defence brought by the defendants was that their welding apparatus was neither suitable nor intended for carrying out **all** the features of process claim 1; nor did the defendants' customers (who were primarily commercial pipe-laying companies) apply the process according to the invention in its entirety, in particular in that they did not use features 2 – 5. Moreover, the defendants maintained that the customers were entitled to use the welding apparatus, since the welding fittings used to connect the pipes and the identification cards were manufactured with the permission of the plaintiffs. Finally, the defendants said that it should be taken into account that the users of the apparatus at issue could also input the data on the welding parameters manually.

II.

The 2nd Zivilsenat [Appeals Board for Civil Cases] of the Düsseldorf Oberlandesgericht confirmed that indirect infringement of the German part of the patent in suit had occurred – essentially confirming the findings of the lower court as a result.

Indirect patent infringement is not regulated by the EPC: Art. 64(1) EPC merely refers to national law. Indirect patent infringement was adopted in the patent legislation of many member states, including that of Germany, as a result of the Luxembourg Community Patent Convention (Art. 30 CPC 1975; now Art. 26 CPC 1989). Section 10(1) of the German Patents Act 1981 reads as follows:

demanderesse ont également accordé des licences pour la production d'appareils de soudage aptes à réaliser les étapes 6-9 du procédé.

La défenderesse, qui ne possède pas de licence de la demanderesse, produit en Suisse et vend en Allemagne des appareils qui permettent de souder entre eux des tubes (en particulier des conduites de gaz) en matière plastique au moyen de manchons à résistance électrique. Ils disposent, entre autres, d'un lecteur de codes-barres capable – lorsqu'on sélectionne la fonction "code-barres" dans le menu de commande de l'appareil – d'entrer des données concernant les paramètres des pièces à souder dans le programme de l'appareil, données qui se trouvent dans le code-barres fixé sur lesdites pièces. En outre, les appareils de la défenderesse comportent une sonde thermique qui permet de contrôler l'opération de soudage en tenant compte des valeurs ainsi établies. La défenderesse munit les appareils d'un manuel d'utilisation dans lequel le maniement du lecteur de codes-barres est décrit en détail.

En raison de la vente des appareils de soudage en Allemagne, les demanderesse ont intenté une action à l'encontre de la défenderesse pour contrefaçon indirecte (article 64 CBE ensemble l'article 10 de la loi allemande de 1981 sur les brevets) de la partie allemande du brevet litigieux et ont souligné, entre autres, que la défenderesse avait déjà été condamnée en Italie par décision de la Cour d'appel de Reggio Emilia/Italie, du 14.9.2001, pour contrefaçon indirecte. Comme la défenderesse le sait, et comme cela ressort à l'évidence de la nature des appareils et du contenu des manuels d'utilisation livrés avec eux, ces appareils sont utilisés par les clients de la défenderesse pour souder des pièces en matière plastique, qui ont été munies de codes-barres par les fabricants, conformément à l'enseignement du brevet litigieux.

La défenderesse a surtout invoqué que ses appareils ne sont ni prévus ni appropriés pour réaliser **toutes** les caractéristiques de la revendication 1 de procédé ; ses clients (principalement des installateurs professionnels de conduites) n'appliquent pas non plus le procédé de l'invention dans sa totalité, en particulier ils n'utilisent pas les caractéristiques 2-5. Par ailleurs, les clients sont des utilisateurs légitimes parce que les manchons utilisés pour l'assemblage des conduites et les cartes d'identification ont été produits avec l'accord des demanderesse. Enfin, il convient de tenir compte du fait que les utilisateurs des appareils litigieux peuvent entrer manuellement les données concernant les paramètres de soudage.

II.

En fin de compte, la 2^e chambre civile du Oberlandesgericht Düsseldorf a conclu à une contrefaçon indirecte de la partie allemande du brevet litigieux, en accord avec l'essentiel des conclusions de l'instance précédente.

La contrefaçon indirecte ne fait pas l'objet d'une réglementation dans la CBE. A ce propos, l'article 64, alinéa 1 CBE renvoie au droit national. En raison de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire (cf. l'article 30 CBC 1975, devenu l'article 26 CBC 1989), la contrefaçon indirecte a été reprise dans de nombreuses lois nationales sur les brevets et, entre autres, dans la loi allemande. L'article 10,

Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Der Senat hat festgestellt, die Beklagte verletze den deutschen Teil des Klagepatents dadurch mittelbar, daß sie die angegriffenen Geräte in Deutschland Abnehmern (Rohrverlegern) anbiete und auch an sie liefere, die ihrerseits zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt seien (Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 10, 9 Satz 2 Nr. 3 PatG).

1. Keine besonderen Schwierigkeiten bereitete die Feststellung, daß die angegriffenen Geräte objektiv geeignet sind, beim Schweißen eines gemäß Merkmal 2 der oben wiedergegebenen Merkmalsgliederung ausgestalteten Teiles die Verfahrensschritte 1 sowie 6 bis 9 des Klagepatents wortsinngemäß durchzuführen. Das hatte die Beklagte in der Berufungsinstanz auch nicht in Abrede gestellt.

Wie auch die Beklagte ferner nicht bezweifelt hat, handelt es sich bei den Schritten gemäß den Merkmalen 6 bis 9 um wesentliche Elemente der geschützten Erfindung; der Kern der Erfindung liegt nämlich gerade darin, daß beim automatischen Ablauf des Schweißverfahrens nicht nur – wie bereits im Stand der Technik am Prioritätstage des Klagepatents – die in den Merkmalen 3 bis 4.1. genannten, den Identifikationskarten entnommenen Daten berücksichtigt werden, sondern darüber hinaus bei den Schritten 6 bis 9 auch die die Besonderheiten des konkreten Schweißteiles berücksichtigenden, im Merkmal 4.2. genannten Korrekturdaten. Der Senat hat in diesem Zusammenhang auf die allgemeine – und auch von der Beklagten nicht angegriffene – Rechtsmeinung verwiesen, nach der Vorrichtungen, die zur Ausführung wesentlicher Schritte eines geschützten Verfahrens geeignet sind, Mittel darstellen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung i. S. d. § 10 Abs. 1 PatG beziehen.

Dem Einwand der Beklagten, ihre Abnehmer machten bei Benutzung der angegriffenen Schweißgeräte nicht von **allen** Merkmalen des Verfahrensanspruchs 1 Gebrauch, ist der Senat mit der Überlegung entgegen getreten, die Schweißgeräte könnten die Verfahrensschritte gemäß den Merkmalen 1 sowie 6 bis 9 des Klagepatents nur ausführen, wenn vorher die in den Merkmalen 3 bis 5 genannten Schritte zur Erzeugung der den zu schweißenden Teilen zugeordneten Identifikationskarten durchgeführt worden seien, deren Daten das Schweißgerät lesen und beim Schweißen umsetzen solle. Damit seien die angegriffenen Schweißgeräte objektiv geeignet "zur Benutzung der Erfindung" i. S. d. § 10 Abs. 1 PatG, d.h. der geschützten Erfindung als solcher **mit allen ihren Merkmalen**, auch den Merkmalen 3 bis 5, weil es gerade die Schweißgeräte seien, die die gemäß den Verfahrensschritten 3 bis 5 erzeugten Karten läsen, deren

A patent shall have the further effect that a person not having the consent of the patentee shall be prohibited from supplying or offering to supply within the territory to which this Law applies a person, other than a person entitled to exploit the patented invention, with means relating to an essential element of such invention for exploiting the invention, where such person knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for exploiting the invention.

The court found that the defendants indirectly infringed the German part of the patent in suit by offering the apparatus at issue to customers (pipelaying companies) in Germany and supplying it to those customers, who were themselves not entitled to use the process protected by the patent in suit (Art. 64 EPC in conjunction with Sections 10 and 9, second sentence, (3) of the German Patents Act).

1. There were no particular difficulties in finding that the apparatus at issue was objectively suitable for carrying out process steps 1 and 6 to 9 literally when welding a part constructed in accordance with feature 2 of the list of features reproduced above. Nor had the defendants denied this during the appeal.

Nor had the defendants contested the claim that the steps in accordance with features 6 to 9 were essential elements of the protected invention; the core of the invention was the fact that when the welding process was performed automatically not only were the data taken from the identification cards and mentioned in features 3 to 4.1 – already part of the prior art on the priority date of the patent in suit – taken into account but so too, in steps 6 to 9, were the correcting data mentioned in feature 4.2, which take account of the particular features of the actual part for welding. In this context, the court referred to the general view taken in law – and not challenged by the defendants – in accordance with which devices which are suitable for carrying out essential steps of a protected process are themselves means relating to an essential element of the invention under Section 10(1) of the German Patents Act.

The objection raised by the defendants that their customers did not make use of **all** the features of process claim 1 when using the welding apparatus at issue was countered by the court by the consideration that the welding apparatus could only carry out the process steps according to features 1 and 6 to 9 of the patent in suit if the steps mentioned in features 3 to 5 to create the identification cards which were associated with the parts to be welded and whereof the data were intended to be read by the welding apparatus and applied during welding had previously been carried out. This meant that the welding apparatus at issue was objectively suitable "for exploiting the invention" in the sense of Section 10(1) of the German Patents Act, or in other words the protected invention as such, **with all its features**, including features 3 to 5, because it was this very welding apparatus that read the cards produced in accordance with process steps 3 to 5,

alinéa 1 de la loi allemande sur les brevets est libellé comme suit :

En outre, le brevet a pour effet d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire dans lequel s'applique la présente loi, à des personnes autres que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

La chambre a conclu que la demanderesse commettait une contrefaçon indirecte de la partie allemande du brevet litigieux lorsqu'elle proposait les appareils en cause, sur le territoire allemand, à des clients (installateurs de conduites) et qu'elle les leur livrait, alors que ces clients n'étaient pas habilités à la mise en œuvre du procédé protégé par le brevet litigieux (article 64 CBE ensemble les articles 10 et 9, deuxième phrase, chiffre 3 de la loi allemande sur les brevets).

1. La conclusion, selon laquelle les appareils en cause étaient objectivement aptes à exécuter les étapes 1, 6 et 9 du brevet litigieux, interprétées d'après le sens des mots, lors du soudage d'une pièce configurée selon la caractéristique 2 de l'analyse des caractéristiques reproduite ci-dessus, n'a pas présenté de grande difficulté. Ce point n'avait pas été remis en question par la défenderesse devant la Cour d'appel.

La défenderesse n'a pas non plus mis en doute que les étapes correspondant aux caractéristiques 6 à 9 constituent des éléments essentiels de l'invention brevetée ; le fait que, lors de l'exécution automatique de l'opération de soudage, on ne tienne pas seulement compte des données mentionnées dans les caractéristiques 3 et 4.1, relevées sur les cartes d'identification – comme c'était déjà le cas dans l'état de la technique à la date de priorité du brevet litigieux – mais aussi, dans le cadre des étapes 6 à 9, des coefficients correcteurs mentionnés à la caractéristique 4.2, qui permettent de tenir compte des propriétés particulières de la pièce à souder, est justement au cœur de l'invention. Dans ce contexte, la chambre a renvoyé à l'opinion juridique généralement admise – non contestée par la défenderesse – selon laquelle les dispositifs aptes à réaliser les étapes essentielles d'un procédé breveté constituent des moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention au sens de l'article 10, alinéa 1 de la loi allemande sur les brevets.

La chambre s'est opposée à l'argument de la défenderesse selon lequel ses clients n'auraient pas mis en œuvre **toutes** les caractéristiques de la revendication 1 de procédé lors de l'utilisation des appareils en cause, invoquant que les appareils de soudage ne pouvaient réaliser les étapes selon les caractéristiques 1 et 6 à 9 du brevet litigieux que si les étapes de fabrication des cartes d'identification devant être associées aux pièces à souder, selon les caractéristiques 3 à 5, avaient été exécutées auparavant, cartes dont les données devaient être lues et utilisées pendant l'opération de soudage. Il s'ensuivait que les appareils en cause étaient objectivement aptes "à la mise en œuvre de l'invention" au sens de l'article 10, alinéa 1 de la loi allemande sur les brevets, c'est-à-dire de l'invention brevetée en tant que telle, **avec toutes ses caractéristiques**, y compris les caractéristiques 3 à 5, puisque c'était précisément les appareils de soudage qui

Herstellung sinnlos wäre, wenn sich ihr nicht die Verfahrensschritte 6 bis 9 anschließen würden.

2. Das hauptsächliche Problem des Falles liegt darin, daß verschiedene "Personen" i. S. d. § 10 Abs. 1 PatG unterschiedliche Verfahrensschritte durchführen. Die Fittinghersteller verwirklichen die Verfahrensschritte 2 – 5, während die Abnehmer dieser Teile und des Schweißgeräts (Rohrverleger) die Verfahrensschritte 1, 6 – 9 verwirklichen, indem sie die Teile mit den Rohr(enden) verschweißen. Die Vorinstanz (Landgericht Düsseldorf) hat zur Überwindung dieser Schwierigkeit die Konstruktion einer Mittäterschaft von Fittingherstellern und Rohrverlegern gewählt. Die Annahme einer Mittäterschaft verbot sich aber schon deshalb, weil der Senat aufgrund des neuen Vorbringens der Parteien davon ausgehen mußte, die Fittinghersteller seien zumindest im wesentlichen Lizenznehmer der Klägerinnen.

Aus diesem Grund hat der Senat in seinem Urteil wie folgt argumentiert:

Zwar werden, wenn die Abnehmer der Beklagten beim Schweißen im Bedienungsmenü der Geräte die Funktion "Bar-Code" auswählen, nicht alle Schritte des vom Klagepatent geschützten Verfahrens von den Abnehmern selbst durchgeführt, sondern nur die Schritte 1 sowie 6 bis 9, während die übrigen Verfahrensschritte (2 bis 5), welche die Herstellung der Schweißfittings und der Identifikationskarten betreffen, vorher von den Herstellern dieser Teile ausgeführt werden, bei denen es sich ... um Lizenznehmer der Klägerinnen handelt.

Gleichwohl sind die Abnehmer der Beklagten als nicht berechtigte Benutzer der geschützten Erfindung i. S. d. § 10 Abs. 1 PatG anzusehen. Sie stellen nämlich mit Hilfe der von der Beklagten stammenden Schweißgeräte, welche dabei die Verfahrensschritte gemäß den Merkmalen 1 sowie 6 bis 9 ausführen, und unter Verwendung der Schweißfittings, die gemäß Merkmal 2 beschaffen sind, sowie der daran befindlichen, nach den Verfahrensschritten 3 bis 5 erzeugten Identifikationskarten Schweißverbindungen von Rohren her, bei denen es sich, weil bei ihrer Herstellung alle patentgemäßen Verfahrensschritte ausgeführt werden (wenn auch von unterschiedlichen Beteiligten) um unmittelbare Erzeugnisse des geschützten Verfahrens i. S. d. Art. 64 Abs. 2 EPÜ, § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG handelt. Auch darin liegt eine "Benutzung" der Erfindung i. S. d. § 10 Abs. 1 PatG.

Zu dieser Benutzung wären die Abnehmer der Beklagten nur berechtigt, wenn die Benutzung mit Zustimmung der Klägerinnen als der Patentinhaberinnen erfolgen würde. Daran fehlt es aber. Zwar besitzen die Hersteller der Teile, soweit es sich bei ihnen um Lizenznehmer hinsichtlich des Klagepatents handelt, die Zustimmung der Klägerinnen zu der unter Anwendung der Verfahrensschritte 3 bis 5 erfolgenden Erzeugung der Identifikationskarten; mangels gegenteiligen Vortrages ist auch davon auszugehen, daß die Teilehersteller aufgrund ihrer Lizenzverträge den Klägerinnen gegenüber des weiteren berechtigt sind, diese Teile samt den dazugehörigen Identifikationskarten an Rohrverleger zu vertreiben und diesen

which there would be no point in making if this were not followed by process steps 6 to 9.

2. The principal problem of the case consisted in the fact that various "persons" in the sense of Section 10(1) of the German Patents Act were carrying out different process steps. The manufacturers of the fittings were performing process steps 2 – 5, whereas the customers who bought these parts and the welding apparatus (pipelaying companies) performed process steps 1, 6 – 9 by welding the parts to the pipe (ends). The lower court (Düsseldorf Landgericht [District Court]) had chosen to overcome this difficulty by assuming that fittings manufacturers and pipelaying companies were each other's accomplices. However, the possibility that they were acting as accomplices was ruled out simply because the court had to take as a starting point, following new submissions by the parties, that the fittings manufacturers were at least in a substantial number of cases licensees of the plaintiffs.

For this reason, the court argued as follows in its judgment:

It is true that when customers of the defendants select the function "bar code" from the operating menu of the apparatus during welding, not all the steps of the process protected by the patent in suit are carried out by the customers themselves, but only steps 1 and 6 to 9, while the other process steps (2 to 5), which relate to manufacture of the welding fittings and identification cards, have previously been carried out by the manufacturers of these parts, who are ... licensees of the plaintiffs.

It is also true that the customers of the defendants cannot be regarded as entitled to use the protected invention in the sense of Section 10(1) of the German Patents Act. In fact, they are welding pipes using welding apparatus that originates from the defendants and which carries out the process steps in accordance with features 1 and 6 to 9 using welding fittings which are made in accordance with feature 2 and identification cards provided therewith and produced in accordance with process steps 3 to 5, and these welds, because all the process steps in accordance with the patent are carried out (albeit by different parties) when they are made, are indirect products of the protected process in the sense of Art. 64(2) EPC, Section 9, second sentence, (3) of the German Patents Act. This also constitutes "exploitation" of the invention in the sense of Section 10(1) of the German Patents Act.

The defendants' customers would only be entitled to this use if it were made with the agreement of the plaintiffs, as the patentees. But this agreement was not given. Indeed, the manufacturers of the parts had the agreement of the plaintiffs – where these manufacturers were licensees of the patent in suit – to produce the identification cards by applying process steps 3 to 5; without a submission by the other party it must be assumed that the parts manufacturers were moreover entitled by the plaintiffs, on the basis of their licence agreements with them, to sell these parts and the associated identification cards to pipelaying companies and to authorise the latter to work with the said objects in the manner according

lisaient les cartes fabriquées selon les étapes 3 à 5 du procédé et que la fabrication de ces dernières serait sans objet si les étapes 6 à 9 du procédé ne venaient pas s'y ajouter.

2. Le problème principal de cette affaire réside dans le fait que différentes "personnes" au sens de l'article 10, alinéa 1 de la loi allemande sur les brevets exécutent différentes étapes du procédé. Les fabricants de manchons réalisent les étapes 2 à 5 du procédé, tandis que les acheteurs de ces pièces et de l'appareil de soudage (les installateurs de conduites) exécutent les étapes 1 et 6 à 9 du procédé, lorsqu'ils soudent les manchons aux extrémités des conduites. Pour surmonter cette difficulté, l'instance précédente (Landgericht Düsseldorf) a choisi la construction juridique de la complicité entre les fabricants de manchons et les installateurs de conduites. On ne pouvait toutefois conclure à une collusion puisque la chambre devait considérer, en raison des faits nouveaux invoqués par les parties, que la plupart des fabricants de manchons étaient des licenciés des demanderesse.

C'est pourquoi la chambre a développé dans sa décision l'argumentation suivante :

Il est vrai que les clients de la défenderesse, lorsqu'ils choisissent, lors d'une opération de soudage, la fonction "code-barres" dans le menu de commande des appareils, n'exécutent pas eux-mêmes toutes les étapes du procédé protégé par le brevet litigieux, mais seulement les étapes 1 et 6 à 9, alors que les autres étapes (2 à 5), qui concernent la fabrication des manchons et des cartes d'identification, sont réalisées auparavant par les fabricants de ces pièces, qui sont ... des licenciés des demanderesse.

Il convient néanmoins de considérer les clients de la défenderesse comme des utilisateurs non habilités de l'invention protégée au sens de l'article 10, alinéa 1 de la loi allemande sur les brevets. En effet, ils réalisent des assemblages de conduites par soudage au moyen des appareils provenant de la défenderesse, lesquels exécutent les étapes de procédé selon les caractéristiques 1 et 6 à 9, et en utilisant des manchons configurés selon la caractéristique 2, ainsi que les cartes d'identification qui leur sont associées et qui ont été fabriquées selon les étapes du procédé 3 à 5, assemblages qui constituent des produits obtenus directement par le procédé breveté au sens de l'article 64, alinéa 2 CBE et de l'article 9, deuxième phrase, chiffre 3 de la loi allemande sur les brevets, parce que toutes les étapes de ce procédé sont exécutées lors de la réalisation des assemblages. Il s'agit aussi d'une "mise en œuvre" de l'invention au sens de l'article 10, alinéa 1 de la loi allemande sur les brevets.

Les clients de la défenderesse ne seraient habilités à cette mise en œuvre que si elle avait lieu avec l'accord des demanderesse en tant que titulaires du brevet. C'est ce qui fait défaut. Il est vrai que les fabricants des pièces, pour autant qu'il s'agisse de licenciés eu égard au brevet litigieux, ont l'accord des demanderesse pour la fabrication des cartes d'identification selon les étapes 3 à 5 du procédé; en outre, il convient aussi de considérer, en l'absence d'affirmations contraires, que les fabricants de pièces sont habilités par rapport aux demanderesse, en raison des contrats de licences existants, à vendre ces pièces, avec les cartes d'identification qui leur sont associées, à des installateurs de

die Befugnis einzuräumen, die genannten Gegenstände in erfindungsgemäßer Weise, d.h. unter Ausführung der Verfahrensschritte 1 sowie 6 bis 9, zu verarbeiten, soweit sie dabei solche Schweißgeräte einsetzen, die ebenfalls von einem lizenzierten Hersteller stammen.

Es kann aber nicht angenommen werden, daß die Lizenznehmer der Klägerinnen, die, wie die Klägerinnen unbestritten vorgetragen haben, sämtlich auch Schweißgeräte anbieten, welche die Verfahrensschritte 1 sowie 6 bis 9 ausführen können, bereits mit der bloßen Lieferung von Schweißfittings nebst Identifikationskarten ihren Abnehmern (stillschweigend) gleichzeitig die Erlaubnis erteilen würden, diese Teile entsprechend den Verfahrensschritten 1 sowie 6 bis 9 auch unter Verwendung solcher Schweißgeräte weiterzuverarbeiten, die nicht von Lizenznehmern der Klägerinnen stammen; denn angesichts des offensichtlichen Interesses der lizenzierten Teilehersteller daran, daß bei einer unter Verwirklichung der patentgemäßen Verfahrensschritte 1 sowie 6 bis 9 erfolgenden Weiterverarbeitung der von ihnen gelieferten Teile möglichst auch von ihnen selbst – oder allenfalls anderen Lizenznehmern – stammende Schweißgeräte benutzt werden, bedürfte es für die Annahme einer oben genannten weitergehenden Erlaubnis jedenfalls einer besonderen, dahingehenden Erklärung der Teilehersteller an ihre Abnehmer, an der es aber auch nach dem Vorbringen der Beklagten im vorliegenden Falle fehlt. Es bedarf deshalb keines näheren Eingehens auf die – letztlich wohl zu verneinende – Frage, ob die Lizenznehmer den Klägerinnen gegenüber aufgrund ihrer Lizenzverträge zu einer solchen Gestattung überhaupt berechtigt wären.

Die Beklagte ihrerseits kann ihren Abnehmern eine Befugnis, die von ihr gelieferten Schweißgeräte zur Ausführung der patentgemäßen Verfahrensschritte 1 sowie 6 bis 9 zu verwenden und so unmittelbare Erzeugnisse des geschützten Verfahrens herzustellen, auch nicht vermitteln, weil sie selbst über keine Lizenz am Klagepatent verfügt. Die Abnehmer der Beklagten, welche Schweißfittings samt beigefügten Identifikationskarten, auch wenn diese von Lizenznehmern der Klägerinnen stammen, mit Hilfe der von der Beklagten bezogenen Schweißgeräte unter Ausführung der Verfahrensschritte 1 sowie 6 bis 9 weiterverarbeiten, benutzen daher die durch das Klagepatent geschützte Erfindung ohne Berechtigung.

Zu den subjektiven Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 PatG hat der Senat sodann dargelegt:

Auch die subjektiven Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung i. S. d. § 10 Abs. 1 PatG sind bei der Beklagten gegeben. Es ist zumindest offensichtlich, daß die von der Beklagten gelieferten – wie ausgeführt, objektiv zur Ausführung der Verfahrensschritte ... geeigneten – Schweißgeräte seitens ihrer Abnehmer, der Rohrverleger, auch dazu bestimmt sind, für die Benutzung der durch das Klagepatent geschützten Erfindung verwendet zu werden.

Die den Geräten beigefügten Bedienungsanleitungen weisen ausdrücklich darauf hin, durch Auswahl der Funktion "Barcode" solche Schweißfittings, die mit (patentgemäßen) Identifikationskarten versehen sind, gemäß den Verfahrensschritten 6 bis 9 zu verarbeiten, und es entspricht der Lebenserfahrung, daß die Abnehmer deshalb auch in dieser Weise verfahren (vgl. dazu BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät).

to the invention, that is to say by carrying out process steps 1 and 6 to 9, if in so doing they used welding apparatus which also came from a licensed manufacturer.

However, it cannot be assumed that the licensees of the plaintiffs, who, as the plaintiffs have submitted without contradiction, all also offer welding apparatus which can carry out process steps 1 and 6 to 9, merely by supplying welding fittings with identification cards at the same time already (tacitly) grant their customers permission to work on these parts further in accordance with process steps 1 and 6 to 9 using welding apparatus which does not come from licensees of the plaintiffs; for given the evident interest the licensed parts manufacturers have in ensuring that any further work on the parts they have supplied which performs process steps 1 and 6 to 9 according to the invention wherever possible also makes use of welding apparatus coming from them – or at any rate from other licensees – then in order to assume the existence of that further permission mentioned above there would certainly have to be a specific declaration to that effect by the parts manufacturers to their customers, which is not the case, as is indeed confirmed by the submissions of the defendants in the present case. Closer examination of the question – which in the final analysis would probably have to be refuted – of whether the licensees were entitled to such permission from the plaintiffs at all on the basis of their licence agreements was therefore quite unnecessary.

Nor can the defendants, for their part, authorise their customers to use the welding apparatus they supply to carry out process steps 1 and 6 to 9 in accordance with the invention and thus to make indirect products of the protected process, because they do not themselves have a licence for the patent in suit. The defendants' customers who work further on welding fittings and the identification cards supplied with them, even where these come from licensees of the plaintiffs, using the welding apparatus supplied by the defendants to carry out process steps 1 and 6 to 9 are thus exploiting the invention protected by the patent in suit without authorisation.

In respect of the subjective conditions of Section 10(1) of the German Patents Act, the court then found as follows:

The defendants also fulfil the subjective conditions of indirect patent infringement in the sense of Section 10(1) of the German Patents Act. It is at least evident that the welding apparatus supplied by the defendants – which as stated is objectively suitable for carrying out process steps ... – to their customers, the pipelaying companies, is also intended for exploiting the invention protected by the patent in suit.

The operating instructions accompanying the apparatus explicitly point out how to work in accordance with process steps 6 to 9 on those welding fittings provided with identification cards (according to the patent) by selecting the function "barcode", and common sense suggests that the customers will thus also proceed accordingly (in this regard, see the BGH [German Federal Supreme Court], GRUR 2001, 228 – Air

conduites et à transmettre à ces derniers le droit d'utiliser les produits mentionnés d'une manière conforme à l'invention, c'est-à-dire à les traiter selon les étapes 1 et 6 à 9 du procédé, dans la mesure où ils utilisent pour cela des appareils de soudage provenant également de fabricants licenciés.

On ne saurait toutefois supposer que les licenciés des demanderesses, qui tous offrent à la livraison, selon les affirmations non contestées des demanderesses, des appareils de soudage aptes à exécuter les étapes 1 et 6 à 9 du procédé, donneraient (tacitement) à leurs clients, du seul fait de la livraison de manchons avec cartes d'identification, l'autorisation de traiter ces pièces selon les étapes 1 et 6 à 9 du procédé, même en utilisant des appareils de soudage qui ne proviennent pas de licenciés des demanderesses ; en effet, considérant l'intérêt général des fabricants de pièces licenciés à ce que des appareils de soudage provenant, autant que possible, de leur propre maison – ou, à la rigueur, d'autres licenciés – soient utilisés pour le traitement selon les étapes 1 et 6 à 9 du procédé, des pièces qu'ils ont livrées, il faudrait exiger une déclaration expresse correspondante des fabricants de pièces vis-à-vis de leurs clients pour conclure à l'existence d'une autorisation allant au-delà de ce qui est indiqué plus haut, déclaration qui fait défaut selon les propres allégations de la défenderesse. Aussi n'est-il pas nécessaire d'examiner en détail la question de savoir si les licenciés seraient habilités vis-à-vis des demanderesses, sur la base de leurs contrats de licence, à donner une telle autorisation, question à laquelle il faudrait probablement apporter une réponse négative.

De son côté, la défenderesse ne peut transmettre à ses clients le droit d'utiliser les appareils de soudage qu'elle leur livre pour mettre en œuvre les étapes 1 et 6 à 9 du procédé breveté, et obtenir ainsi des produits directs de ce procédé, parce qu'elle-même ne dispose pas d'une licence sur le brevet litigieux. C'est pourquoi les clients de la défenderesse, qui traitent des manchons avec cartes d'identification, même si ceux-ci proviennent de licenciés des demanderesses, au moyen des appareils de soudage qui leur ont été livrés par la défenderesse, en exécutant les étapes 1 et 6 à 9 du procédé, mettent en œuvre l'invention protégée par le brevet litigieux sans y être autorisés.

En ce qui concerne les conditions subjectives de l'article 10, alinéa 1 de la loi allemande sur les brevets, la chambre a exposé ce qui suit :

La défenderesse remplit également les conditions subjectives pour une contrefaçon indirecte au sens de l'article 10, alinéa 1 de la loi allemande sur les brevets. Il est, du moins, évident que les appareils de soudage livrés par la défenderesse – qui, comme déjà exposé, sont objectivement aptes à exécuter les étapes du procédé ... – sont destinés à être utilisés par ses clients, les installateurs de conduites, pour la mise en œuvre de l'invention protégée par le brevet.

Dans les manuels d'utilisation joints aux appareils, il est fait mention expresse du traitement des manchons munis de cartes d'identification (conformes au brevet), selon les étapes 6 à 9 du procédé, par sélection de la fonction "code-barres", et l'expérience veut que les clients procèdent effectivement de cette façon (cf. décision du Bundesgerichtshof publiée dans GRUR 2001, 228 – Appareil de chauffage à air

Das gilt im vorliegenden konkreten Fall um so mehr, weil die Gerätebenutzer auf diese Weise den mit der manuellen Eingabe der Daten in das Gerät verbundenen, nicht ganz unerheblichen Aufwand vermeiden können.

Zu dem Einwand der Beklagten, ihnen könne wegen der Möglichkeit, die Schweißgeräte auch patentfrei zu benutzen, kein unbedingtes und uneingeschränktes Unterlassungsgebot auferlegt werden, hat der Senat ausgeführt:

Daß die angegriffenen Geräte, worauf die Beklagte hinweist, auch in einer Weise betrieben werden können, bei der das erfindungsgemäße Verfahren nicht angewendet wird, weil nämlich die die Schweißparameter betreffenden Daten nicht durch das Gerät von den Identifikationskarten abgelesen, sondern vom Benutzer manuell eingegeben werden, ändert nichts daran, daß die Klägerinnen entsprechend ihrem Hauptantrag verlangen können, der Beklagten das Anbieten und Liefern der mit Mitteln zum Einlesen der Daten versehenen Schweißgeräte generell zu untersagen.

Denn zum einen würden bloße Hinweise der Beklagten auf das Klagepatent und sogar die Übernahme von vertragsstrafgesicherten Unterlassungsverpflichtungen durch die Abnehmer der Geräte nicht ausreichen, um durch diese Abnehmer zu begehende Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit auszuschließen; für die Abnehmer wäre nämlich klar ersichtlich, daß die Klägerinnen etwa von ihnen begangene Patentverletzungen praktisch niemals feststellen und verfolgen könnten, weil sie den Schweißvorgang selbst nicht beobachten können und sich einer fertigen Schweißverbindung nicht ansehen läßt, ob bei ihrer Herstellung die Daten für die Steuerung des Schweißvorganges durch das Schweißgerät selbst eingelesen oder ihm von Hand eingegeben worden sind.

Zum anderen ist es der Beklagten aber – gerade auch bei Berücksichtigung ihres eigenen Vorbringens – ohne weiteres zumutbar, ihre Geräte durch Weglassen der Einlesemöglichkeit so auszugestalten, daß das Verfahren nach dem Klagepatent mit ihnen nicht mehr ausgeübt werden kann: Das manuelle Eingeben der Daten, die sich aus Listen oder dergleichen ergeben, welche die Teilehersteller ohnehin den Schweißfittings beifügen, soll nur einen zeitlichen Aufwand von etwa 20 Sek. verursachen, der zwar – wie soeben ausgeführt – nicht völlig unerheblich, aber doch ohne weiteres hinnehmbar ist, zumal wenn man bedenkt, daß ein Weglassen der Einlesemöglichkeit bei den angegriffenen Geräten das einzige Mittel darstellt, Patentverletzungen zuverlässig auszuschließen.

Der Senat hat die Revision zugelassen, weil nach seiner Ansicht die für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Frage von rechtsgrundsätzlicher Bedeutung ist, ob eine mittelbare Verletzung eines Verfahrenspatents auch in einem Fall wie dem hier gegebenen angenommen werden kann, in dem diejenigen Abnehmer, an welche die wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch genommene Partei Mittel liefert, die sich auf ein wesentliches Element der geschützten Erfindung beziehen, selbst nur einen Teil der Schritte des geschützten Verfahrens ausüben, während die weiteren Verfahrensschritte von anderen, und zwar mit Zustimmung des Patentinhabers, verwirklicht werden. Die Beklagte hat die zugelassene Revision eingelegt, die beim Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen X ZR 113/04 anhängig ist.

heater). This is all the more true in the concrete present case since the users of the apparatus can use this method to avoid the not inconsiderable amount of time associated with inputting the data to the apparatus manually.

In respect of the objection made by the defendants that no unconditional and unrestricted prohibition order could be served on them because it is also possible to use the welding apparatus in a manner not covered by the patent, the court states the following:

The fact that the apparatus at issue can also be operated in a manner, as pointed out by the defendants, in which the process according to the invention is not applied because the data relating to the welding parameters are not read from the identification cards by the apparatus but are input manually by the user does not alter the fact that the plaintiffs can in accordance with their main request demand that the defendants desist generally from offering and supplying the welding apparatus provided with means for reading the data.

The reason for this is that, on the one hand, a mere indication of the existence of the patent in suit by the defendants or even an undertaking to desist, with a penalty for violation specified by the contract, made by the customers who bought the apparatus would not be enough to rule out with sufficient reliability the possibility of these customers infringing the patent; in fact, it would be clear to the customers that the plaintiffs were highly unlikely to become aware of or be able to pursue any patent infringements by those customers, because they could not monitor the welding procedure themselves and it is not apparent from a finished weld whether the data for controlling the welding procedure had been read in by the welding apparatus itself or input manually thereto at the time when it was made.

On the other hand, it is entirely reasonable for the defendants – and this is apparent even from the defendants' own submissions – to construct its apparatus in such a way that the read-in possibility is omitted, so that the process according to the patent in suit can no longer be performed with this apparatus: inputting the data manually from lists or similar which the parts manufacturers in any case supply with the welding fittings should only take around 20 seconds to carry out, and while this is not a negligible amount of time – as just mentioned – it is still readily acceptable, especially given that omitting the read-in possibility from the apparatus at issue provides the only way of reliably ruling out the possibility of patent infringement.

The court has allowed an appeal because in its view the question underlying the present dispute, namely whether an indirect infringement of a process patent can be assumed even in a case like the present one, in which the customers to whom the party accused of indirect patent infringement supplies means relating to an essential element of the protected invention themselves only perform some of the steps of the protected process while the other process steps are performed by other parties with the permission of the patentee, is of fundamental importance in law. The defendants have lodged this allowed appeal, which is pending at the Bundesgerichtshof [German Federal Supreme Court] under file reference X ZR 113/04.

pulsé). Cela s'applique en l'espèce, d'autant plus que les utilisateurs des appareils peuvent ainsi épargner le travail non négligeable lié à l'entrée manuelle des données dans l'appareil.

Concernant l'objection de la défenderesse selon laquelle on ne peut leur imposer une obligation d'abstention inconditionnelle et illimitée à cause de la possibilité d'utiliser les appareils de soudage sans enfreindre le brevet, la chambre a exposé :

Le fait que les appareils en cause puissent aussi être utilisés, comme l'indique la défenderesse, d'une manière qui ne met pas en œuvre le procédé conforme à l'invention, parce que les données concernant les paramètres de soudage ne sont pas lues par l'appareil à partir des cartes d'identification mais sont entrées manuellement par les utilisateurs, ne change rien au droit des demanderesses de demander, selon leur requête principale, qu'il soit interdit de manière générale à la défenderesse de proposer et livrer des appareils de soudage munis de moyens de lecture de données.

Car, d'une part, de simples références au brevet litigieux par la défenderesse, et même l'engagement contractuel des acheteurs d'appareils à s'abstenir de contrefaçon sous peine de pénalités conventionnelles, ne suffiraient pas pour exclure avec une certitude suffisante des contrefaçons de la part de ces acheteurs ; en effet, ceux-ci se rendraient bien compte que les demanderesses ne pourraient jamais, en pratique, établir et poursuivre d'éventuelles contrefaçons de leur part, parce qu'elles ne peuvent observer l'opération de soudage elle-même et qu'on ne peut reconnaître à partir d'un soudage achevé si, lors de son exécution, les données nécessaires au contrôle de l'opération de soudage ont été lues par l'appareil de soudage lui-même ou si elles ont été entrées manuellement.

D'autre part, on peut sans aucun doute exiger de la défenderesse – compte tenu précisément de ses propres allégations – qu'elle configure ses appareils sans moyen de lecture automatique, de sorte que le procédé selon le brevet litigieux ne puisse être reproduit à l'aide de ces appareils : l'entrée manuelle des données figurant dans des listes ou autres sources similaires, que les fabricants de pièces fournissent avec les manchons, n'occasionnerait qu'une perte de temps de 20 secondes environ, ce qui n'est pas complètement négligeable – comme déjà mentionné – mais qui paraît cependant tout à fait acceptable, surtout si l'on considère que le renoncement à la possibilité de lecture automatique pour les appareils en cause représente le seul moyen fiable d'exclure les contrefaçons.

La chambre a autorisé le pourvoi en cassation parce que, selon elle, la question décisive dans la présente affaire est d'importance fondamentale, à savoir la question si l'on peut conclure à une contrefaçon indirecte d'un brevet de procédé même dans un cas comme celui de la présente affaire, dans lequel les clients, auxquels la partie accusée de contrefaçon indirecte a livré des moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention protégée, n'exécutent eux-mêmes qu'une partie des étapes du procédé breveté, tandis que les autres étapes du procédé sont réalisées par d'autres personnes, avec l'accord du titulaire du brevet. La défenderesse s'est effectivement pourvue en cassation ; l'affaire est pendante auprès du Bundesgerichtshof sous la référence X ZR 113/04.

FR Frankreich

Alice PEZARD*

Ich werde mich im folgenden auf die Entwicklung der französischen Rechtsprechung in den vergangenen zwei Jahren beschränken. Was das Arbeitsvolumen angeht, so haben die französischen Gerichte in diesem Zeitraum über 150 Patentsachen entschieden, von denen die Hälfte europäische Patente betraf. Diese 150 Patente wurden von den Gerichten erster Instanz geprüft, mit etwa der Hälfte haben sich die Berufungsgerichte befaßt und rund ein Dutzend gelangte vor den Kassationsgerichtshof. Die Patente stammten zum Großteil aus der Schwerindustrie, d. h. aus den Bereichen Mechanik und Chemie. 90 % wurden von den Gerichten in Paris geprüft; obwohl es in Frankreich 10 zuständige regionale Gerichte gibt, finden die meisten Verfahren vor dem Berufungsgericht Paris oder in äußerst beschränktem Maß vor dem Berufungsgericht Lyon statt. Wir haben die Bearbeitungsdauer pro Akte deutlich verkürzt, so daß ein Verfahren unabhängig von seiner Komplexität heute rund fünf Jahre dauert – natürlich inklusive der Prüfung durch den Kassationsgerichtshof –, was aber auch noch nicht gänzlich zufriedenstellend ist. Was nun die Urteile angeht, so sollten in diesem Kreis eine Verfahrensfrage und drei Sachfragen erwähnt werden. Zur Verfahrensfrage: Der Kassationsgerichtshof hat sich in jüngster Zeit mit Beschlagnahmeprotokollen bei Nachahmungen auf dem Gebiet der Gentechnik befaßt. Im vorliegenden Fall war der Sachverständige von einer der Verfahrensparteien bestellt worden; es handelte sich dabei um einen Angestellten einer der Parteien. Gestützt auf den Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention hat der Kassationsgerichtshof das Urteil des Berufungsgerichts, mit dem das Gutachten dieses Angestellten zugelassen worden war, aufgehoben und erklärt, daß dieser aufgrund seines Abhängigkeitsverhältnisses ganz offensichtlich nicht unparteiisch sein konnte. Dieses Urteil wird vom Berufungsgericht Paris anerkannt, doch gibt es daneben zwei Urteile des Berufungsgerichts Rennes, die in etwa die gleiche Auffassung vertreten und die vor den obersten Gerichtshof gebracht wurden. Nun zu den Sachentscheidungen: Hier haben wir einen Fall des Kassationsgerichtshofs (Cass. com. 17. Juni 2003), bei dem es um die Nichtpatentierbarkeit von therapeutischen Behandlungsverfahren ging und in dem sich der Kassationsgerichtshof der einschlägigen Rechtsprechung des EPA anschloß. Der Fall, den das EPA in seinem Bericht "Europäische Nationale Patentrechtsprechung" zitiert (Ausgabe 2004, Europäisches Patentamt, S. 25), betrifft eine Vorrichtung zur Zahnreinigung, die als therapeutisches Behandlungsverfahren eingestuft und somit für nicht patentierbar befunden wurde. Auf die Fälle, in denen es um unterschiedliche Verfahren oder Geschäftsmethoden geht und die ebenfalls nicht patentiert wurden, gehe ich nicht mehr ein, da ich gestern bereits ausführlich darüber gesprochen habe und erwähne hier nur, daß die französischen Unternehmen – obwohl sie in der Sache nicht Recht bekamen – das Urteil im Fall "Sagem ./ INPI", demzufolge Geschäftsmethoden nicht patentierbar sind, sehr positiv aufgenommen haben. Das zweite sachlich interessante Urteil des Kassationsgerichtshofs betrifft die Bestimmung des Werts einer Patentverletzung. Entgegen einem Urteil des Berufungsgerichts Paris hat der Kassationsgerichtshof befunden, hier dürfe nicht über den patentierten Gegenstand hinausgegangen werden. Die Richter der ersten Instanz hatten für ihre Bewertung die Gesamtheit des patentierten Gegenstands herangezogen,

FR France

Alice PEZARD*

I propose to confine myself to a brief report on French case law over the last two years. During that time, the French courts of first instance have heard 150 patent cases, half of them European ones. Of these 150 cases, about half went to appeal, and ten of those to the Cour de cassation (French Supreme Court). Most related to heavy industry – mechanics and chemistry – and 90% were heard in Paris; France does have ten regional courts competent to hear such cases, but most are dealt with by the Paris and (to a much smaller extent) Lyons courts of appeal. Processing times have been reduced considerably and, although further progress is still required, litigation – whatever the degree of complexity – now takes about five years, including proceedings before the Cour de cassation. Turning to the actual judgments, I should like to mention one procedural decision and three substantive ones. The procedural matter concerned *saisie-contrefaçon* ("search and seizure") reports submitted to the Cour de cassation on a genetic engineering case. The expert rapporteur appointed worked for one of the parties. The Paris appeal court had accepted his report, but the *Cour de cassation* set this decision aside, citing Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights, on the grounds of course that in view of this subordinate relationship the expert could not be impartial. It also gave two similar judgments on appeals against rulings from the Rennes appeal court. On the substance, in one case (cass. com 17 June 2003), concerning the non-patentability of methods of therapy, the Cour de cassation case followed EPO jurisprudence in this area. This decision (cited in the EPO's "European National Patent Decisions", 2004 edition, p. 25) concerned an abrasive apparatus for cleaning teeth which it held to be a method of therapy and therefore not patentable. I do not propose to expand on the cases involving various processes or business methods which were also found non-patentable, because we discussed them at length yesterday; let me just say that French firms – even those on the losing side – have actually welcomed the "Sagem v. INPI" ruling that business methods should not be patented. The second substantive Cour de cassation decision of interest concerns evaluation of the *masse contrefaisante* ("damages for infringement"). Overruling a decision from the Paris appeal court, the Cour de cassation held that the calculation of damages should be confined to the subject-matter patented. The lower instance had taken a broader view, including all the means used to develop the patent. The Cour de cassation however ruled that the calculation should be limited to infringement of the patented features proper. So that is the case law for the moment, although whether the appeal courts will completely follow it remains to be seen. There have been no other landmark cases worth mentioning here, but across the board it appears that increasingly inventions are made, and patent applications drafted, by staff as part of their job. Here, the case law is very firm: the patent belongs to the employer, not the employee. We have some very well-known cases in France pitting researchers, often in biology and medicine, against the CNRS (French National Center for Scientific Research), but the case law is consistent: the CNRS is the applicant or proprietor. However, this is Paris appeal court case law; the Cour de cassation's view is eagerly awaited.

FR France

Alice PEZARD*

Je me limiterai à l'évolution de la jurisprudence française dans ces deux dernières années. Sur le plan du volume des affaires, les juridictions françaises ont eu à connaître de 150 brevets pendant ces deux dernières années dont la moitié concernait des brevets européens. Ces 150 brevets ont été examinés par les juridictions de première instance et les Cours d'appel ont eu à connaître d'environ la moitié de ces affaires, la Cour de cassation d'une dizaine de cas. L'essentiel de ces brevets portait sur l'industrie lourde : mécanique et chimie. 90 % ont été examinés par les tribunaux de Paris, étant observé qu'en France, 10 Cours régionales sont compétentes mais l'essentiel des procédures sont traitées par la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Lyon de manière très limitée. Nous avons réduit très sensiblement la durée d'examen d'un dossier et maintenant, bien que cela ne soit pas encore totalement satisfaisant, une procédure dure environ cinq ans, quelle que soit la difficulté, l'examen de la Cour de cassation étant bien entendu compris. En ce qui concerne les décisions, il y a une affaire de procédure qui mérite peut-être d'être abordée dans cette assemblée et trois sur le fond. Le cas de procédure : la Cour de cassation s'est récemment penchée, en matière de génie génétique sur les PV de saisie-contrefaçon. Dans cette espèce, l'expert avait été désigné par l'une des parties et il s'agissait du préposé de l'une de ces parties. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, a annulé la décision de la Cour d'appel qui avait admis l'expertise de ce préposé et a évidemment dit que le lien de subordination empêchait l'impartialité de cet expert. C'est une décision qui est admise par la Cour d'appel de Paris mais il y a deux décisions de la Cour d'appel de Rennes qui sont portées devant la Cour suprême reprenant à peu près la même hypothèse. Sur le fond, nous avons une affaire de la Cour de cassation (cass. com 17 juin 2003) qui, en matière de non-brevetabilité des méthodes thérapeutiques, a repris et s'est ralliée à la jurisprudence de l'OEB en la matière. Il s'agissait – l'OEB a cité cette décision dans son rapport "European National Patent Decisions" (Edition 2004, European Patent Office, p. 25) – d'un appareil de nettoyage dentaire qui a été déclaré méthode thérapeutique et dès lors, non brevetable. Je ne reviendrai pas sur les cas de diverses méthodes ou de méthodes commerciales qui n'ont pas été non plus brevetées puisque j'en ai largement parlé hier et je dirai simplement que les entreprises françaises, même si en la matière elles n'ont pas reçu satisfaction, ont plutôt très bien accueilli la décision "Sagem contre INPI" et qui a dit que les méthodes commerciales devaient ne pas être brevetées. Deuxième décision qui est intéressante sur le fond de la Cour de cassation, c'est l'appréciation de la valeur de la masse contrefaisante. La Cour de cassation a demandé, contrairement à une décision de la Cour d'appel de Paris, de limiter l'appréciation de la masse contrefaisante, de ne pas la faire porter au-delà de l'objet breveté. Les juges du fond avaient apprécié l'ensemble d'un objet qui avait été breveté, l'ensemble des moyens qui avaient été mis en œuvre pour développer ce brevet. La Cour de cassation a dit que dans l'évaluation du préjudice et des dommages et intérêts, nous devons limiter la contrefaçon à l'objet et aux caractéristiques qui avaient été proprement brevetées. Je ne sais pas si les Cours d'appel se rallieront totalement à cette appréciation de la masse contrefaisante mais cette jurisprudence est pour l'instant la direction

* Vorsitzende einer Kammer am Berufungsgericht Paris.

* Presiding judge at the Paris appeal court.

* Présidente de Cambre, Cour d'appel de Paris.

d. h. die Gesamtheit der Mittel, die eingesetzt wurden, um dieses Patent zu entwickeln. Der Kassationsgerichtshof hat erklärt, daß bei der Bestimmung des Schadens und der Höhe des Schadensersatzes die Verletzungsfrage auf den Gegenstand und auf die Merkmale zu begrenzen sei, die tatsächlich patentiert wurden. Ich weiß nicht, ob die Berufungsgerichte dieser Bewertung des Verletzungsumfangs hundertprozentig folgen werden, doch ist dieses Urteil im Moment richtungsweisend. Daneben gibt es keine bedeutsamen Fälle, die hier eigens zu erwähnen wären; insgesamt jedoch läßt die Rechtsprechung erkennen, daß Patente immer häufiger auf Erfindungen von Angestellten zurückgehen, die diese im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses machen. In dieser Hinsicht ist die Rechtsprechung sehr strikt. Das Patent gehört dem Arbeitgeber und nicht dem Arbeitnehmer. Hier gibt es eine Reihe landesweit sehr bekannter Fälle, in denen sich Forscher vor allem aus dem Bereich der Biologie und der Medizin und das CNRS, das französische Zentrum für wissenschaftliche Forschung, gegenüberstehen, doch ist die Rechtsprechung hier recht einheitlich: Patentinhaber ist das CNRS. Dies ist jedoch meines Erachtens die Rechtsprechung des Berufungsgerichts Paris, und wir erwarten mit Spannung die Bewertung des Kassationsgerichtshofs.

donnée. Il n'y a pas d'autres affaires très significatives qui méritent d'être exposées ici, simplement l'on constate toute juridiction confondue que de plus en plus les brevets sont rédigés et inventés par des employés dans le cadre de leur mission. La jurisprudence est très ferme sur ce point. Le brevet appartient à l'employeur et non pas à l'employé. Il y a des cas qui sont au plan national très connus puisqu'ils opposent les chercheurs souvent dans les domaines de biologie et de médecine au CNRS, le centre national français de recherches, mais la jurisprudence est à peu près constante : c'est le CNRS qui se trouve titulaire ou propriétaire de ces brevets. Mais c'est une jurisprudence, me semble-t-il, au niveau de la Cour d'appel de Paris et nous attendons avec impatience l'appréciation de la Cour de cassation.

GB Vereinigtes Königreich

Robin JACOB*

Auszug aus dem Urteil von Lord Justice Jacob in der Sache *Rockwater ./ Technip 1.4.04*¹

41. Ich komme schließlich zu der ersten Rechtsfrage in dieser Sache. Sie betrifft eine Auslegungsfrage. Daher rufe ich mir zunächst die Grundsätze in Erinnerung:

a) Der erste, übergreifende Grundsatz ist in Artikel 69 EPÜ selbst enthalten. Manchmal frage ich mich, ob mehr Zeit auf die Erläuterungen zu Artikel 69 EPÜ, das Protokoll, als auf den Artikel selbst aufgewendet wird, obwohl der Artikel die wichtigste maßgebliche Vorschrift ist.

b) Artikel 69 EPÜ besagt, daß der Schutzbereich durch den *Inhalt der Patentansprüche* bestimmt wird. Er besagt weiterhin, daß die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind. Kurz gesagt, die Ansprüche sind im Zusammenhang auszulegen.

c) Daraus folgt, daß die Ansprüche zweckgerichtet auszu-legen sind – wobei der vom Erfinder verfolgte Zweck aus der Beschreibung und den Zeichnungen ermittelt wird.

d) Daraus ergibt sich ferner, daß die Ansprüche nicht so ausgelegt werden dürfen, als ob sie allein stünden, und die Zeichnungen sowie die Beschreibung nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten anzuwenden sind. Das Protokoll vermeidet ausdrücklich eine solche Auslegungsmethode, aber meiner Auffassung nach wäre dem auch ohne Protokoll so. Für die Auslegung der Ansprüche ist der Zweck von ausschlaggebender Bedeutung.

e) Bei der Ermittlung des vom Erfinder verfolgten Zwecks muß man sich vor Augen halten, daß er je nach Grad der Allgemeingültigkeit seiner Erfindung mehrere Ziele haben kann. Üblicherweise kann ein Erfinder z. B. auf eine – in der Regel mehr als eine – bestimmte Ausführungsart als auch ein verallgemeinertes Konzept abstellen. Für die Auslegung des Anspruchs, insbesondere des umfassendsten Anspruchs ist letzteres von Bedeutung. Andernfalls besteht die Gefahr, daß man dem Erfinder gegenüber unfair ist. In der Sache *Tickner ./ Honda* (2002) EWHC 8 (Patents) stellte ich dies unter Nummer 28 wie folgt dar:

"Das gesamte Konzept läuft unter dem Namen "zweckgerich-tete Auslegung". Sie erfahren den vom Erfinder verfolgten Zweck durch das Verstehen seines technischen Beitrags aus der Beschreibung und den Zeichnungen. Sie behalten diesen Zweck vor Augen, wenn Sie prüfen, was der Inhalt der Patentansprüche bedeutet. Sie wählen eine mit diesem Zweck übereinstimmende Bedeutung aus – auch wenn dies eine Bedeutung impliziert, die Sie dem Wort oder dem Satz ohne Kontext nicht zuschreiben würden. Natürlich müssen Sie dabei auch dem Patentinhaber gegenüber fair sein – und insbesondere sein Ziel nicht zu eng sehen – es ist der weitest gefaßte Zweck, der mit seiner Lehre übereinstimmt, der für die zweckgerichtete Auslegung verwendet werden sollte."

f) Trotzdem ist der Zweck nicht die Hauptsache. Letzten Endes geht es um die Bedeutung der verwendeten Formulie-

GB United Kingdom

Robin JACOB*

Extract from the Judgment of Lord Justice Jacob in *Rockwater vs. Technip 1.4.04*¹

41. I come at last to the first point in this case. It turns on a question of construction. So I begin by reminding myself of the principles:

(a) The first, overarching principle, is that contained in Article 69 EPC itself. Sometimes I wonder whether people spend more time on the gloss to Article 69 EPC, the Protocol, than to the Article itself, even though it is the Article which is the main governing provision.

(b) Article 69 EPC says that the extent of protection is deter-mined *by the terms of the claims*. It goes on to say that the description and drawings shall be used to interpret the claims. In short the claims are to be construed in context.

(c) It follows that the claims are to be construed purposively – the inventor's purpose being ascertained from the description and drawings.

(d) It further follows that the claims must not be construed as if they stood alone – the drawings and description only being used to resolve any ambiguity. The Protocol expressly eschews such a method of construction but to my mind that would be so without the Protocol. Purpose is vital to the construction of claims.

(e) When ascertaining the inventor's purpose, it must be remembered that he may have several purposes depending on the level of generality of his invention. Typically, for instance, an inventor may have one, generally more than one, specific embodiment as well as a generalised concept. It is the latter which matters when construing the claim, particu-larly the widest claim. Otherwise one is in danger of being unfair to the inventor. I put it this way in *Tickner vs. Honda* (2002) EWHC 8 (Patents) at paragraph 28:

"The whole approach goes by the sobriquet "purposive construction". You learn the inventor's purpose by under-standing his technical contribution from the specification and drawings. You keep that purpose in mind when considering what the terms of the claim mean. You choose a meaning consistent with that purpose – even if that involves a meaning which, acontextually, you would not ascribe to the word or phrase. Of course in this exercise you must also be fair to the patentee – and in particular must not take too narrow a view of his purpose – it is the widest purpose consistent with his teaching which should be used for purposive construction."

(f) Nonetheless purpose is not the be-all and end-all. One is still at the end of the day concerned with the meaning of the

GB Royaume-Uni

Robin JACOB*

Extrait du jugement rendu par le Lord Justice Jacob dans l'affaire *Rockwater c. Technip 1.4.04*¹

41. J'en viens enfin au premier point de cette affaire. Il s'agit d'une question d'interprétation. Je commence donc à me souvenir des principes :

a) Le premier principe, généralement reconnu, est celui contenu dans l'article 69 CBE lui-même. Je me demande parfois si les gens passent plus de temps sur l'interprétation de l'article 69 CBE, c.-à-d. le protocole, que sur l'article lui-même, même si c'est l'article qui constitue la principale disposition directrice.

b) L'article 69 CBE indique que l'étendue de la protection est déterminée par *la teneur des revendications*. Il poursuit en disant que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Bref, il convient d'interpréter les revendications dans leur contexte.

c) Il en résulte que les revendications doivent être interprétées en fonction de l'objectif poursuivi – l'objectif de l'inventeur étant identifié à partir de la description et des dessins.

d) Il s'ensuit en outre que les revendications ne doivent pas être interprétées comme si elles existaient isolément – les dessins et la description servant uniquement à dissiper toute ambiguïté. Le protocole exclut expressément une telle méthode d'interprétation, mais, à mon sens, il en serait de même sans le protocole. L'objectif poursuivi est essentiel pour l'interprétation des revendications.

e) Lors de l'identification de l'objectif poursuivi par l'inventeur, il convient de se rappeler qu'il peut avoir plusieurs objectifs en fonction du niveau de généralité de son invention. Typiquement, par exemple, un inventeur peut avoir un, mais généralement plusieurs modes de réalisation ainsi qu'un concept généralisé. C'est ce dernier qui importe pour l'interprétation de la revendication, et notamment de la revendication la plus large. Sinon, on court le risque d'être injuste vis-à-vis de l'inventeur. C'est ce que j'ai indiqué dans l'affaire *Tickner c. Honda* (2002) EWHC 8 (brevets) au point 28 :

"Toute l'approche passe par la notation "interprétation en fonction de l'objectif". Vous prenez connaissance de l'objectif poursuivi par l'inventeur en comprenant sa contribution technique à partir de la description et des dessins. Vous gardez cet objectif à l'esprit en examinant ce que signifie la teneur de la revendication. Vous choisissez une signification cohérente avec cet objectif – même si cela implique une signification que, hors contexte, vous n'attribueriez pas au mot ou à l'expression. Naturellement, au cours de cet exercice, vous devez être également équitable à l'encontre du demandeur – et notamment vous ne devez pas adopter une vue trop étroite de cet objectif – c'est l'objectif le plus large cohérent avec cet enseignement qui doit être utilisé pour l'interprétation en fonction de l'objectif poursuivi."

f) Cependant, l'objectif poursuivi n'est pas le but suprême. Il s'agit en fin de compte de la signification de la formulation

* Richter am Royal Courts of Justice, London.

¹ (das jetzt bis auf Absatz e vom House of Lords in der Sache *Kirin Amgen/Hoechst Marion Roussel*, 24.10.04, [2004] UKHL 46 bestätigt wurde).

* Judge of the Royal Courts of Justice, London.

¹ (now, save for sub-para. (e), approved by the House of Lords in *Kirin Amgen vs. Hoechst Marion Roussel*, 24.10.04, (2004) UKHL 46).

* Juge à la Royal Courts of Justice, Londres.

¹ (maintenant approuvée, à l'exception de l'alinéa e), par la Chambre des Lords dans l'affaire *Kirin Amgen contre Hoechst Marion Roussel*, 24.10.04 [2004] UKHL 46).

rung. Daher ist die im Protokoll genannte andere extreme Auffassung – eine bloße Richtlinie – auch durch Artikel 69 selbst ausgeschlossen. Es ist der Inhalt der Ansprüche, der den Bereich des Patentinhabers abgrenzt.

g) Daraus folgt, daß das, was der Patentinhaber aufgenommen hat und offensichtlich eine gewollte Beschränkung seiner Ansprüche ist, eine Bedeutung haben muß. Offensichtlich gewollte Elemente dürfen nicht außer acht gelassen werden. Hoffmann LJ stellte dies in *STEP ./ Empson* (1993) RPC unter 522 wie folgt dar:

"Der bekannte Grundsatz, daß Patentansprüche zweckgerichtet ausgelegt werden, bedeutet nicht, daß ein Merkmal als ausgeschlossen angesehen werden muß, wenn es an der erfinderischen Idee nichts ändert. Es kann einen anderen Zweck haben, der im Stand der Technik verborgen ist und auch wenn dies nicht erkennbar ist, kann der Patentinhaber irgendeinen Grund gehabt haben es aufzunehmen."

h) Daraus folgt auch, daß, wenn ein Patentinhaber ein Wort oder einen Satz verwendet hat, das bzw. der, **ohne Kontext**, eine besondere (enge oder weite) Bedeutung haben kann, es bzw. er diese Bedeutung folglich nicht zwangsläufig im Kontext haben muß. Ein gutes Beispiel dafür findet sich im Fall *Catnic* selbst – "vertikal" im Zusammenhang bedeutete nicht "geometrisch vertikal", sondern "vertikal genug, um die Aufgabe zu lösen" (d. h. die obere horizontale Platte zu stützen). Die sogenannten "Protokoll-Fragen" (die von Hoffman J in der Sache *Improver ./ Remington* (1990) FSR 181 auf S. 189 formuliert wurden) sind von besonderem Interesse, wenn der Unterschied in der Bedeutung zwischen einem Wort oder einem Satz außerhalb des Zusammenhangs und diesem Wort oder Satz im Zusammenhang geprüft wird. An diesem Punkt kommen die ersten beiden Protokoll-Fragen ins Spiel. Aber sobald man den Schwerpunkt auf das Wort im Kontext legt, löst das Konzept der Protokoll-Fragen nicht die grundlegende Frage – was bedeutet das Wort oder der Satz bei einer zweckgerichteten Auslegung? Diese kann nur anhand der verwendeten Formulierung und im Sinnzusammenhang erfolgen.

i) Daraus ergibt sich weiterhin, daß es keine allgemeine Äquivalenzlehre gibt. Studenten des Patentrechts wissen, daß verschiedene Rechtssysteme ein solches Konzept vorsehen, aber keiner von ihnen kann erklären, was es ist oder sein sollte. Hier ist nicht der Ort, um den unzähligen Varianten einer solchen Lehre weitere hinzuzufügen. Ich meinerseits denke nicht, daß Artikel 69 selbst ein solches Konzept vorsieht – er besagt, daß der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche **bestimmt** wird. Und soweit ich es verstehen kann, bedeuten die deutsche und die französische Fassung dasselbe. Auch kann ich nicht sehen, wie das Protokoll eine solche Lehre schaffen kann.

j) Andererseits kann die zweckgerichtete Auslegung zu der Schlußfolgerung führen, daß ein technisch trivialer oder minimaler Unterschied zwischen einem Element eines Anspruchs und dem entsprechenden Element der angeblichen Verletzung trotzdem unter die Bedeutung des Elements fällt, wenn es zweckgerichtet gelesen wird. Dies ist nicht der Fall, weil es eine Äquivalenzlehre gibt: Es trifft zu, weil dies die angemessene Art und Weise ist, den Anspruch im Kontext auszu-legen.

language used. Hence the other extreme of the Protocol – a mere guideline – is also ruled out by Art. 69 itself. It is the terms of the claims which delineate the patentee's territory.

(g) It follows that if the patentee has included what is obviously a deliberate limitation in his claims, it must have a meaning. One cannot disregard obviously intentional elements. Hoffmann LJ put it this way in *STEP vs. Empson* (1993) RPC at 522:

"The well-known principle that patent claims are given a purposive construction does not mean that an integer can be treated as struck out if it does not appear to make any difference to the inventive concept. It may have some other purpose buried in the prior art and even if this is not discernible, the patentee may have had some reason of his own for introducing it."

(h) It also follows that where a patentee has used a word or phrase which, **accontextually**, might have a particular meaning (narrow or wide) it does not necessarily have that meaning in context. A good example of this is the *Catnic* case itself – "vertical" in context did not mean "geometrically vertical", it meant "vertical enough to do the job" (of supporting the upper horizontal plate). The so-called "Protocol questions" (those formulated by Hoffmann J in *Improver vs. Remington* [1990] FSR 181 at p.189) are of particular value when considering the difference of meaning between a word or phrase out of context and that word or phrase in context. At that point the first two Protocol questions come into play. But once one focuses on the word in context, the Protocol question approach does not resolve the ultimate question – what does the word or phrase actually mean, when construed purposively? That can only be done on the language used, read in context.

(i) It further follows that there is no general "doctrine of equivalents." Any student of patent law knows that various legal systems allow for such a concept, but that none of them can agree what it is or should be. Here is not the place to set forth the myriad versions of such a doctrine. For my part I do not think that Art. 69 itself allows for such a concept – it says the extent of protection shall be **determined** by the terms of the claims. And so far as I can understand, the French and German versions mean the same thing. Nor can I see how the Protocol can create any such doctrine.

(j) On the other hand purposive construction can lead to the conclusion that a technically trivial or minor difference between an element of a claim and the corresponding element of the alleged infringement nonetheless falls within the meaning of the element when read purposively. This is not because there is a doctrine of equivalents: it is because that is the fair way to read the claim in context.

utilisée. L'autre extrême du protocole – une simple ligne directrice – est de ce fait également exclu par l'article 69 lui-même. C'est la teneur des revendications qui délimite le domaine du demandeur.

g) Il en résulte que, si le titulaire du brevet a inclus ce qui est manifestement une limitation délibérée dans ses revendications, cela doit avoir un sens. On ne peut pas négliger des éléments manifestement intentionnels. C'est ce qu'a indiqué Hoffmann LJ dans l'affaire *STEP c. Empson* [1993] RPC, 522 :

"Le principe bien connu selon lequel des revendications sont interprétées en fonction de l'objectif poursuivi ne signifie pas qu'un nombre entier puisse être traité comme négligeable s'il ne semble pas faire de différence par rapport au concept inventif. Il se peut qu'il y ait un autre objectif caché dans l'état de la technique et que, même si celui-ci n'est pas discernable, le titulaire du brevet puisse avoir une raison qui lui est propre de l'introduire."

h) Il s'ensuit également que, si le titulaire d'un brevet a utilisé un mot ou une expression qui, **hors contexte**, pourrait avoir un sens particulier (étroit ou large), ce mot ou cette expression n'a pas nécessairement cette signification dans un contexte. Un bon exemple en est l'affaire *Catnic* elle-même – "vertical" ne signifie pas "vertical au sens géométrique", il signifie "suffisamment vertical pour effectuer le travail" (de soutien de la plaque horizontale supérieure). Ce que l'on appelle les "questions concernant le protocole" (celles formulées par Hoffmann J dans l'affaire *Improver c. Remington* (1990) FSR 181, pt. 189) ont une valeur particulière selon que l'on examine la différence de sens entre un mot ou une expression hors contexte et le même mot ou la même expression dans son contexte. A ce point, les deux premières questions concernant le protocole entrent en jeu. Mais une fois que l'on se concentre sur le mot dans son contexte, l'approche des questions concernant le protocole ne résout pas la question ultime – que signifie vraiment le mot ou l'expression, lorsqu'on l'interprète en fonction de l'objectif poursuivi ? Cela ne peut être fait que sur la formulation utilisée, lue dans son contexte.

i) Il en résulte en outre qu'il n'y a pas de "doctrine des équivalents" générale. Tout étudiant en droit des brevets sait que divers systèmes juridiques tiennent compte d'un tel concept, mais qu'aucun d'entre eux ne peut convenir de ce qu'il est ou devrait être. Ce n'est pas ici le lieu pour exposer les innombrables variantes d'une telle doctrine. Pour ma part, je ne pense pas que l'article 69 lui-même prenne en considération un tel concept – il indique que l'étendue de la protection est **déterminée** par la teneur des revendications. Et pour autant que je comprenne, les versions française et allemande signifient la même chose. Je ne vois pas non plus comment le protocole peut créer une telle doctrine.

j) D'un autre côté, une interprétation en fonction de l'objectif poursuivi peut amener à conclure qu'une différence techniquement insignifiante ou mineure entre un élément d'une revendication et l'élément correspondant de la contrefaçon alléguée tombe néanmoins dans la signification de l'élément lu en fonction de l'objectif poursuivi. Ce n'est pas parce qu'il y a une doctrine des équivalents : c'est parce que c'est la manière équitable de lire la revendication dans son contexte.

k) Schließlich führt die zweckgerichtete Auslegung dazu zu vermeiden, was Lord Diplock in der Sache *Catnic* (auf S. 243) wie folgt bezeichnete:

"die Art einer äußerst genauen wörtlichen Analyse, die Juristen aufgrund ihrer Ausbildung allzu häufig versucht sind anzuwenden"

Pedanterie und Patente sind unvereinbar. Im Fall *Catnic* stützte sich die zurückgewiesene "äußerst genaue wörtliche Analyse" auf das Argument, daß das Wort "vertikal" "geometrisch vertikal" bedeuten mußte, weil es im Gegensatz zum Wort "horizontal" nicht durch "im wesentlichen" genauer bestimmt war.

Nicolas PUMFREY*

Interessante Entscheidungen der letzten zwei Jahre in England und Wales

1. Ich wurde um einen kurzen Redebeitrag (von 5 bis höchstens 10 Minuten) zu den jüngsten Entwicklungen gebeten. Diesmal habe ich die Qual der Wahl: Die Streitparteien lassen sich nicht mehr auf Vergleiche ein, und in der Welt der Patente hat sich einiges getan, wobei ein Schwerpunkt bei pharmazeutischen Nachahmerpräparaten lag. Einige Hersteller derartiger Generika, die nun grünes Licht seitens der FDA bekommen haben, engagieren sich derzeit aktiv in Indien.

2. Ich möchte mit Überlegungen beginnen, die man zu den Verfahrensfragen rechnen könnte und die sich in einem Alendronat-Fall stellen: *Istituto Gentili SpA ./ Teva Pharmaceuticals Ltd* (2003) EWCA Civ 1545. Dieser Fall ist deshalb interessant, weil er die Grenzen des Berufungsverfahrens deutlich macht. Das Berufungsgericht überprüft tatsächliche Feststellungen der ersten Instanz offenbar nur sehr ungern – einschließlich der Beurteilung der konkurrierenden Behauptungen der verschiedenen Sachverständigen. Ein bereits abgehandelter Grund wird nicht noch einmal im Detail überprüft werden, weil man auch anderer Meinung als das Gericht sein kann, ohne daß diese grundsätzlich falsch wäre.

3. Patentverletzung: ein weiterer Alendronat-Fall, *Merck ./ Generics* (2003) EWHC 2842 (Pat), ein faszinierender Fall, in dem keine der besonderen Einschränkungen des Anspruchs in dem Verfahren vorhanden waren, durch welches das Patent angeblich verletzt wurde. Ich zitiere die Zusammenfassung des Anspruchs sowie die Beschreibung der Patentverletzung. Dies ist geradezu ein Schulbeispiel für den Versuch, die Entscheidung des House of Lords in der Sache *Catnic ./ Hill & Smith* (1982) RPC 183 für den Nachweis zu mißbrauchen, daß keines der einschränkenden Merkmale des Anspruchs eine Rolle spiele. Ich zitiere aus dem Urteil des Richters Laddie:

"21. Es ist wiederholt gesagt worden, daß der Umfang eines Patents unabhängig von den Merkmalen des Erzeugnisses oder Verfahrens bestimmt werden muß, durch welches das Patent angeblich verletzt wird. Im vorliegenden Fall ist es jedoch zweckmäßig, sich die relevanten Merkmale des CIPLA-Verfahrens zu vergegenwärtigen, und sei es nur, um die zwischen den Parteien streitigen Fragen besser eingrenzen zu können. Zumindest auf den ersten Blick unterscheidet sich das CIPLA-Verfahren sehr stark von dem durch

(k) Finally purposive construction leads one to eschew what Lord Diplock in *Catnic* called (at p. 243):

"the kind of meticulous verbal analysis which lawyers are too often tempted by their training to indulge."

Pedantry and patents are incompatible. In *Catnic* the rejected "meticulous verbal analysis" was the argument that because the word "horizontal" was qualified by "substantially" whereas "vertical" was not, the latter must mean "geometrically vertical".

Nicolas PUMFREY*

Decisions of interest in England and Wales in the last two years

1. I am asked for a short (5-10 minutes maximum) talk on recent developments. For once, I am spoilt for choice. Litigants have stopped compromising, and there has been a lot of activity in the patents world, with some emphasis on generic pharmaceuticals. We are now seeing active involvement of some generic manufacturers in India, who have now received their clearances from the FDA.

2. I start with what might appear to be procedural considerations: an alendronate case: *Istituto Gentili SpA vs. Teva Pharmaceuticals Ltd* (2003) EWCA Civ 1545. This case is interesting because it demonstrates the limits of the appellate jurisdiction. The Court of Appeal appears to be genuinely reluctant to revisit decisions of fact made by first instance judges, and this includes assessments of the rival contentions of the various experts. The same ground will not be raked over again in the hope that even though the judge has not gone wrong as a matter of principle, somebody else may disagree with him or her.

3. Infringement: another alendronate case: *Merck vs. Generics* (2003) EWHC 2842 (Pat), a fascinating case in which none of the specific limitations in the claim were present in the allegedly infringing process. I quote the summary of the claim and the description of the infringement. It is an object lesson in the abuse of the decision of the House of Lords in *Catnic vs. Hill & Smith* (1982) RPC 183 in an attempt to demonstrate that none of the limiting features of the claim mattered. I quote from Laddie J's judgment:

"21. It has been said on a number of occasions that the scope of a patent must be determined without regard to the features of the alleged infringing product or process. In this case it is useful to have in mind the relevant features of the CIPLA process if only to help to identify the areas of dispute between the parties. At least at first blush, the CIPLA process is very different to that covered by claim 1. In particular (i) it does not use MSA, (ii) nor the temperature range at stage (c), (iii) nor does it use simple cooling to crystallise at stage (d) so

k) Finalement, une interprétation en fonction de l'objectif poursuivi conduit à éviter ce que Lord Diplock appelait dans l'affaire *Catnic* (pt. 243) :

"l'espèce d'analyse littérale méticuleuse que les juristes sont trop souvent tentés, de par leur formation, d'appliquer."

Le pédantisme et les brevets sont incompatibles. Dans l'affaire *Catnic*, l'"analyse littérale méticuleuse" a été l'argument selon lequel, parce que le mot "horizontal" était qualifié par "en grande partie", tandis que "vertical" ne l'était pas, ce dernier devait signifier "vertical au sens géométrique du terme".

Nicolas PUMFREY*

Quelques décisions intéressantes prononcées en Angleterre et au pays de Galles au cours des deux dernières années

1. On m'a demandé de faire un court exposé (5 à 10 minutes au plus) sur les événements récents. Pour une fois, je n'ai que l'embarras du choix. Les compromis entre parties à un litige n'étant plus à l'ordre du jour, les actions engagées dans l'univers des brevets sont légion, en particulier dans le domaine des médicaments génériques. Certains fabricants de génériques indiens, qui ont reçu le feu vert de la FDA, jouent désormais un rôle actif.

2. Je commencerai par ce qui peut sembler relever de simples questions de procédure : une affaire relative à l'alendronate (*Istituto Gentili SpA c. Teva Pharmaceuticals Ltd* (2003) EWCA Civ 1545). Cette affaire est intéressante en ce sens qu'elle montre les limites de la juridiction d'appel. La cour d'appel paraît par nature réticente à revenir sur les décisions de fait prises par des juges en première instance, ce qui inclut l'évaluation des affirmations concurrentes des divers experts. On ne va pas ratisser de nouveau le même terrain dans l'espoir que même si le juge ne s'est pas trompé en principe, quelqu'un d'autre peut ne pas être d'accord avec lui.

3. Contrefaçon : autre affaire concernant l'alendronate (*Merck c. Generics* (2003) EWHC 2842 (Pat)). Une affaire fascinante dans la mesure où aucune des restrictions particulières de la revendication ne figurait dans le procédé présumé contrefait. Je cite le résumé de la revendication ainsi que la description de la contrefaçon. Il s'agit d'une illustration de la mauvaise application de la décision de la Chambre des Lords dans *Catnic c. Hill & Smith* (1982) RPC 183, le but étant de démontrer qu'aucune des caractéristiques restrictives de la revendication n'était concernée. Ci-après un extrait du jugement :

"21. Il a été précisé en de nombreuses occasions que l'étendue d'un brevet doit être définie abstraction faite des caractéristiques du produit ou du procédé présumé en contrefaçon. Dans ce cas, il est utile d'avoir présentes à l'esprit les caractéristiques pertinentes du procédé CIPLA ne serait-ce que pour identifier les points de litige entre les parties. On peut au moins dire de prime abord que le procédé CIPLA est très différent de celui couvert par la revendication 1. En particulier (i) il n'utilise pas de MSA, (ii) ni le domaine de tempéra-

* Richter am Royal Courts of Justice, London.

* Judge of the Royal Courts of Justice, London.

* Juge près les cours royales de justice, Londres.

Anspruch 1 abgedeckten Verfahren. Insbesondere wird darin (i) kein MSA eingesetzt, (ii) im Stadium (c) nicht dieselbe Temperaturspanne verwendet, (iii) im Stadium (d) nicht durch einfaches Abkühlen auskristallisiert, so daß die Kristallisation unter anderem bei einer anderen Temperatur erfolgt, und (iv) beinhaltet das Verfahren im Stadium (e) weder ein Auswaschen mit Wasser noch den Gebrauch von Ethanol. Darüber hinaus schließt sich an dieses Verfahren eine Reinigungsphase an, deren detaillierte Beschreibung in diesem Urteil jedoch entbehrlich ist. Rechtsanwalt Floyd, der den Beklagten vertritt, legte eine entsprechende Tabelle vor, in der die Unterschiede herausgearbeitet werden. Diese Tabelle wird nachfolgend wiedergegeben (in veränderter Form, um die Einzelheiten des CIPLA-Verfahrens nicht preiszugeben).

Anspruch 1

CIPLA-Verfahren

- a) Umsetzung von GABA mit einem Gemisch von phosphoriger Säure, PCl_3 in Gegenwart von **MSA** bei einer Temperatur von weniger als 85°C
- **Keine Verwendung von MSA**
- b) Behandlung mit Wasser
- **Ja**
- c) Einstellen des pH-Werts auf 4,3 mit NaOH **bei $20 - 25^\circ\text{C}$**
- **Nein – anderer Temperaturbereich**
- d) Abkühlen (des Reagenzgemisches) auf **$0 - 5^\circ\text{C}$**
- **Nein – anderer Temperaturbereich, Verwendung eines anderen Kristallisationsverfahrens**
- e) Gewinnung von Alendronat durch Filterung, Auswaschen mit **Wasser**, mit 95%igem **Ethanol** und Lufttrocknung
- **Nein – weder Auswaschen mit Wasser noch Verwendung von Ethanol**

Der Beklagte verwendete ein sich an die Gewinnung anschließendes Reinigungsverfahren, das im Anspruch nicht geltend gemacht wird.

22. Die Auslassungen gegenüber dem Anspruch sind so umfangreich, daß man versucht ist zu sagen, daß von diesem so gut wie nichts übrig bleibt. Kitchin argumentierte, daß die Unterschiede zwischen dem CIPLA-Verfahren und den Erfordernissen des Anspruchs belanglos seien. Wie er in seinem vorläufigen Vorbringen ausführt, ist Schritt a) gemäß dem Anspruch, d. h. die Verwendung von MSA, der Schritt, in dem das Problem der Verfestigung im Stand der Technik behandelt wird, und hier liege der Beitrag des Patentinhabers. Dies stelle daher den Kern der Erfindung dar, bei den übrigen Merkmalen handle es sich um Standardarbeitsschritte. Das CIPLA-Verfahren mache sich alle Vorzüge der Merck-Erfindung zunutze und ergänze sie um triviale Varianten. CIPLA verwende zwar eine andere Sulfonsäure als die im Patent ausdrücklich genannte (nämlich MSA), die jedoch dieselbe Wirkung habe, was naheliegend sei. Daß das CIPLA-Verfahren eine naheliegende Variante des in den Ansprüchen definierten Verfahrens sei, äußere sich auf unterschiedliche Weise. In seinem Entwurf argumentiert Kitchin, ein fiktiver Fachmann würde nicht erwarten, daß der Patentinhaber Varianten ausdrücklich ausschließt, die offensichtlich unwesentlich sind; derartige Varianten müßten daher vom Anspruch gedeckt sein. Ähnlich äußert sich Professor Scott in seinem ersten für den Kläger eingereichten Sachverständigen-gutachten zur Verwendung einer anderen Sulfonsäure als MSA durch CIPLA:

that, amongst other things, crystallisation takes place at a different temperature, (iv) nor does it involve either washing with water or the use of ethanol in stage (e). Furthermore it is followed by a purification stage, a detailed description of which is not necessary to include in this judgment. Mr Floyd QC, who appeared for the defendant, produced a convenient table which sets out the differences. Modified so as not to reveal the details of the CIPLA process, the table is set out below:

Claim 1

CIPLA process

- (a) reacting GABA with a mixture of phosphorous acid, PCl_3 in the presence of **MSA** at a temperature of less than 85°C
- **No use of MSA**
- (b) treat with water
- **Yes**
- (c) bring to pH 4.3 with NaOH **at $20-25^\circ\text{C}$**
- **No – different temperature range**
- (d) cool (reaction mixture) to **$0-5^\circ\text{C}$**
- **No – different temperature range. Different method of crystallisation used**
- (e) collect alendronate by filtration, wash with **water**, with 95% **ethanol** and air dry
- **No – neither water wash nor ethanol used**

The defendant used a post-collection purification procedure not called for by the claim.

22. The omissions from the claim are so extensive that it is tempting to say that what is left is little more than the Cheshire Cat's smile. Mr Kitchin argued that the differences between the CIPLA process and the requirements of the claim are of no significance. As he put it in his skeleton argument, step (a) in the claim, that is to say the use of MSA, is the step in which the problems of solidification in the prior art are addressed and it is here that the patentee's contribution resides. It is therefore the most important integer. The remaining features are standard work-up steps. He said that the CIPLA process takes the whole of the benefit of the Merck invention, while introducing trivial variants to it. CIPLA uses a sulphonic acid which, whilst being different to the one specifically mentioned in the patent (ie MSA) produces the same effect and obviously so. This theme that the CIPLA process is an obvious variant of the process as defined in the claims, manifested itself in a number of ways. In his skeleton he argued that the notional skilled addressee would not expect the patentee to exclude obviously immaterial variants and, therefore, such variants are to be covered by the claim. Similarly, in his first expert report served on behalf of the claimant, Professor Scott addressed the use by CIPLA of a sulphonic acid other than MSA. He said:

ture à la phase (c), (iii) il ne recourt pas davantage au simple refroidissement en vue de la cristallisation à la phase (d) de sorte que, entre autres, la cristallisation se produit à une température différente (iv) il n'implique pas non plus de lavage à l'eau ni l'utilisation d'éthanol en phase (e). Il est, en outre, suivi d'une étape de purification, dont il n'est pas nécessaire d'inclure une description détaillée dans le présent jugement. M. Floyd QC, qui représentait le défendeur, a réalisé un tableau pratique indiquant les différences. Après modification pour ne pas révéler les détails du procédé CIPLA, ce tableau se présente comme suit :

Revendication 1

Procédé CIPLA

(a) réaction de GABA avec un mélange d'acide phosphorique, PCI3 en présence de **MSA** à une température inférieure à 85° C

– **Pas d'utilisation de MSA**

(b) traitement avec de l'eau

– Oui

(c) porter à pH 4.3 avec du NaOH à **20-25° C**

– **Non – domaine de température différent**

(d) froid (mélange de réaction) à **0-5° C**

– **Non – domaine de température différent. Utilisation d'une méthode de cristallisation différente**

(e) collecte de l'alendronate par filtration, lavage à l'eau, avec 95% **d'éthanol** et séchage à l'air

– **Non – ni lavage à l'eau ni utilisation d'éthanol**

Le défendeur a utilisé une procédure de purification post-collecte non préconisée dans la revendication.

22. La revendication comprend des omissions si importantes qu'il serait tentant de dire qu'elle se réduit à la portion congrue. M. Kitchin soutient que les différences entre le procédé CIPLA et les exigences de la revendication ne sont guère significatives. Comme il l'indique dans une esquisse d'argument, la phase (a) de la revendication, à savoir l'utilisation de MSA, correspond à l'étape de résolution des problèmes de solidification tels qu'ils existaient dans l'état antérieur de la technique et c'est là que réside la contribution du titulaire du brevet. C'est donc l'étape essentielle. Les caractéristiques restantes correspondent à des phases de préparation standard. Il a déclaré que le procédé CIPLA reprend la totalité des avantages de l'invention de Merck, en introduisant quelques variantes insignifiantes. CIPLA utilise de l'acide sulfonique qui, tout en étant différent de celui spécifiquement mentionné dans le Brevet (à savoir le MSA), produit à l'évidence le même effet. La question selon laquelle le procédé de CIPLA est une variante évidente du procédé tel que défini dans les revendications revient à plusieurs reprises. Dans sa synthèse, il soutient que le destinataire théorique, à savoir toute personne versée dans le domaine, ne s'attendrait pas à ce que le détenteur du brevet exclue des variantes à l'évidence sans importance et, partant, de telles variantes doivent être couvertes par la revendication. De même, dans son premier rapport d'expertise notifié pour le compte du demandeur, le Professeur Scott a évoqué la question de l'utilisation par CIPLA d'un acide sulfonique autre que le MSA. Il a, à cet égard, déclaré :

"9.5 Meines Erachtens macht sich das CIPLA-Verfahren die Vorzüge der Erfindung des Patents 152 zunutze, insbesondere, weil sich durch die Verwendung einer Sulfonsäure ... im ersten Stadium der Reaktion erreichen läßt, daß die Lösung bis zum Schluß flüssig und homogen bleibt. Hierin lag das grundlegende Problem der früheren Verfahren zur Herstellung von Alendronaten, das eine kommerzielle Herstellung im großen Maßstab unmöglich machte. Vor dem Patent 152 gab es keinen Weg an diesem Problem vorbei. Nachdem aber im Patent 152 offenbart worden war, daß MSA die Reaktion flüssig hielt, bedurfte es keiner großen Einsicht, um zu erkennen, daß andere Sulfonsäuren dieselbe Funktion erfüllen konnten.

12.5 Man könnte die Angelegenheit auch folgendermaßen betrachten: Hätte das Forscherteam die Reaktion durchführen müssen und es wäre keine MSA zur Hand gewesen, wohl aber genügend [von CIPLA verwendete Sulfonsäure], dann wäre es aus Sicht der Forscher nur vernünftig gewesen, es mit der [CIPLA-Alternative] zu versuchen, in der Erwartung, daß diese ebenso wirken würde wie MSA ...

12.6 Inwiefern die Wirkungen der [CIPLA-Alternative] zu erwarten waren, läßt sich noch auf andere Weise beurteilen: indem man sich nämlich die Frage stellt, was geschehen wäre, wenn der Urheber des CIPLA-Verfahrens bei einer Fachzeitschrift für Chemie einen Beitrag zur Veröffentlichung eingereicht und angegeben hätte, er habe herausgefunden, daß die [CIPLA-Alternativsäure] die Reaktion homogen hält. Ich bin mir sicher, daß keine ernstzunehmende Zeitschrift angesichts der Veröffentlichung des Merck-Patents (und des weiter oben erwähnten Dokuments von Kieczkowski) einen solchen Beitrag angenommen hätte.

12.7 Hätte das Forscherteam schließlich Gelegenheit gehabt, der Durchführung des CIPLA-Verfahrens beizuwohnen und zu beobachten, daß die Reaktion dabei flüssig und homogen blieb, so wäre meiner Meinung nach für sie offensichtlich gewesen, daß dies daran lag, daß die [CIPLA-Alternative] dieselbe Wirkung wie MSA hat. Es kann davon ausgegangen werden, daß ihnen die vor dem Patent 152 veröffentlichten Arbeiten bekannt gewesen wären und sie erkannt hätten, daß offenbar keine Lösungsmittel außer Sulfonsäuren diese Wirkung haben."

4. Dieses Beweismittel wurde zurückgewiesen. Keine Patentverletzung: Die Berufung wurde weder vom Richter noch vom Berufungsgericht zugelassen. In diesem Urteil werden die dem Protokoll zu Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens zugrundeliegenden Prinzipien ausführlich und hellsichtig erörtert, und ich kann es nur jedem empfehlen, der sich für den englischen Standpunkt zur Auslegung interessiert.

5. Einige weitere Generika-Fälle: *Synthon ./. SKB* (2003) EWCA Civ 861: Das Gericht beurteilte die Frage der Vorwegnahme fehlerhaft, so daß eines der Paroxetin-Patente von SKB gültig blieb (ebenso wie ein anderes Patent in *BASF ./. SKB* (2003) EWCA Civ 872). Das betreffende Patent wurde in der Folge in einem anderen Verfahren widerrufen, und es ist mit der Berufung zu rechnen.

6. Interessante juristische Nebenfragen stellen sich in *Coflexip SA ./. Stolt Offshore MS* (2004) EWCA Civ 213: Was geschieht, wenn ein Urteil wegen Patentverletzung vorliegt, wonach Schadensersatz festzusetzen ist, und das Patent in

"9.5 I believe that the CIPLA process takes advantage of the benefit of the invention in the 152 Patent, particularly because the use of a sulphonic acid ... in the first stage of the reaction allows the reaction to remain fluid and homogeneous throughout. This was the fundamental problem with the earlier methods for production of alendronate and which rendered them impractical for production on a commercial scale. Prior to the 152 Patent there was no way around this problem. However, once the 152 Patent disclosed that MSA could keep the reaction fluid, it did not require any great insight that other sulphonic acids should perform the same function.

12.5 Perhaps another way to consider the question is as follows. If the team had to do the reaction and did not have a supply of MSA available but had plenty of [the sulphonic acid which CIPLA uses], they would think that it would be very reasonable to try out the [CIPLA alternative] and would do so expecting it to work in the same way as the MSA. ...

12.6 Another way to judge the level of expectation of the likely effects of [the CIPLA alternative] is to consider what would have happened if the designer of the CIPLA process had submitted a paper for publication in a chemical journal disclosing that he had found that [the CIPLA alternative acid] keeps the reaction homogeneous. In the light of the publication of the Merck patent (and the paper by Kieczkowski referred to above), I am certain that such a paper would not be accepted in any respectable journal.

12.7 Finally, if the team were able to witness the CIPLA process being performed and could see that during it the reaction remained fluid and homogeneous, I believe it would be readily apparent to them that the reason why this was occurring was because the [CIPLA alternative] was having the same effect as the MSA. They would presumably have familiarity with the published work prior to the 152 Patent and realise that no solvents other than sulphonic acids seem to work."

4. This evidence was rejected. No infringement: permission to appeal refused both by the judge and the Court of Appeal. This case has a long and lucid discussion of the principles underlying the Protocol to Art. 69 of the Convention, and I recommend it to anyone interested in the English approach to construction.

5. More generic pharmaceuticals: *Synthon vs. SKB* (2003) EWCA Civ 861: judge took wrong approach to anticipation, and one of SKB's paroxetine patents survived, as did another in *BASF vs. SKB* [2003] EWCA Civ 872. The same patent was subsequently revoked in other proceedings, and an appeal is awaited.

6. Interesting byways of the law: *Coflexip SA vs. Stolt Offshore MS* (2004) EWCA Civ 213. What happens if there is a judgment for infringement for damages to be assessed, and the patent is subsequently revoked in other proceedings on

"9.5 J'estime que le procédé CIPLA profite des avantages de l'invention objet du Brevet 152, surtout parce que l'utilisation d'un acide sulfonique ... au premier stade de la réaction permet à cette dernière de rester fluide et homogène d'un bout à l'autre. C'était là le principal problème auquel se heurtaient les anciennes méthodes de production de l'alendronate qui les rendait impraticables dans le cadre d'une fabrication à l'échelle commerciale. Avant le Brevet 152, il n'existait aucune solution à ce problème. Cependant, une fois que le brevet 152 eut révélé que le MSA pouvait assurer la fluidité de la réaction, il ne fallait pas être grand clerc pour en conclure que les autres acides sulfoniques devaient avoir les mêmes fonctions.

12.5 Peut-être existe-t-il une autre manière de considérer la question : supposons que l'équipe ait dû réaliser la réaction et qu'il n'y ait pas eu de MSA, alors qu'elle disposait d'une importante quantité de cet [acide sulfonique utilisé par CIPLA] ; elle aurait pensé qu'il aurait été très raisonnable d'essayer la [méthode alternative de CIPLA] et elle l'aurait fait en s'attendant à ce qu'elle fonctionne de la même manière que le MSA. ...

12.6 Une autre façon d'apprécier le niveau d'anticipation des effets probables de [la solution alternative de CIPLA] est de s'interroger sur ce qui se serait passé si le concepteur du procédé CIPLA avait soumis un article pour publication dans une revue du secteur de la chimie, révélant qu'il avait découvert que [l'acide de remplacement de CIPLA] assurait l'homogénéité de la réaction. A la lumière de la publication du brevet déposé par Merck (et du papier de Kieczkowski mentionné ci-dessus), je suis certain qu'un tel article aurait été refusé par tout journal digne de ce nom.

12.7 Enfin, si l'équipe avait été en mesure d'assister au procédé CIPLA en cours d'exécution et avait pu constater que durant ce procédé, la réaction était restée fluide et homogène, je pense qu'elle en aurait immédiatement conclu que si tel était le cas c'est que [l'acide de remplacement de CIPLA] avait le même effet que le MSA. Les membres de cette équipe auraient vraisemblablement eu connaissance des travaux publiés avant le Brevet 152 et réalisé qu'aucun solvant autre que les acides sulfoniques semblait agir."

4. Cette déposition n'a pas été suivie. Le juge et la cour d'appel ont refusé l'ouverture d'un appel en raison de l'absence de contrefaçon. Cette affaire comprend une discussion longue et lucide sur les principes qui sous-tendent le protocole de l'article 69 de la Convention, et je recommande à quiconque est intéressé par l'approche anglaise de l'interprétation d'en prendre connaissance.

5. Continuons avec les médicaments génériques : *Synthon c. SKB* (2003) EWCA Civ 861. Le juge a opté pour une mauvaise approche de l'anticipation et l'un des brevets de la paroxétine déposés par SKB a survécu, à l'instar d'un autre dans *BASF c. SKB* (2003) EWCA Civ 872. Le même brevet a, par la suite, été révoqué dans d'autres procédures et un appel est attendu.

6. Détours intéressants de la loi : *Coflexip SA c. Stolt Offshore MS* (2004) EWCA Civ 213. Que se passe-t-il s'il y a un jugement en contrefaçon pour évaluation du préjudice et que le brevet est ultérieurement révoqué dans une autre procédure

der Folge in einem anderen Verfahren unter Berufung auf einen anderen Stand der Technik widerrufen wird? Das Berufungsgericht war in dieser Frage gespalten; die Richter waren mehrheitlich der Auffassung, daß der nachträgliche Widerruf keinerlei Auswirkungen auf das bereits erwirkte Urteil habe. Wie dem auch sei, da sich herausgestellt hat, daß das Patent im zweiten Verfahren zu Unrecht widerrufen wurde und das Patent doch gültig ist (*Rockwater Inc ./. Technip SA* (2004) EWCA Civ 381), brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen.

7. Schließlich werden die Entscheidungen des House of Lords in drei sehr wichtigen Fällen erwartet: in dem hochkomplexen (EPA-Streitfall) *Kirin-Amgen Inc u. a. (Beschwerdeführer) ./. Hoechst Marion Roussel Limited u. a. (Beschwerdegegner)*, in dem das House of Lords aller Voraussicht nach die Gelegenheit nutzen wird, um die in *Catnic* aufgestellten Rechtsgrundsätze zur Auslegung zu klären, und einem anderen eher einfachen Fall über Gasbrenner (*SABAF ./. MFI Furniture*). In diesem zweiten geht es hauptsächlich um die Frage, ob eine Erfindung naheliegend ist, und insbesondere um die einschlägigen Richtlinien, die ein Eigenleben entfalten (siehe zum Beispiel die EPA-Richtlinien C-IV, 9.5 über nicht erfinderische Aneinanderreihungen). Dem Ausgang dieser Berufungsverfahren wird große Bedeutung zukommen, wie auch der Entscheidung im Fall *Synthon*, der 2005 im House of Lords verhandelt wird.

different prior art? This produced a difference of opinion in the Court of Appeal, the majority thinking that subsequent revocation had no effect on the judgment already obtained. But, anyway, it turns out that the second revocation was wrong, and the patent was valid after all: *Rockwater Inc vs. Technip SA* (2004) EWCA Civ 381, so we didn't need to bother.

7. Finally, we are awaiting the decisions of the House of Lords in three very significant cases: one very complex (the EPO litigation) *Kirin-Amgen Inc and others (Appellants) vs. Hoechst Marion Roussel Limited and others (Respondents)* where there is little doubt that an opportunity is going to be taken to clean up the statements of law relating to construction set out in *Catnic*. The other rather simple: *SABAF vs. MFI Furniture*, about gas burners. This will be principally about obviousness, and in particular guidelines about obviousness which take on a life of their own: see for example EPO Guidelines C IV, 9.5 on non-inventive juxtapositions. The outcome of these appeals will be of considerable importance, as will the decision in the *Synthon* case which will be heard by the Lords in 2005.

au motif d'un état antérieur de la technique différent ? Les avis étaient partagés au sein de la cour d'appel, la majorité pensant que la révocation ultérieure était sans effet sur le jugement déjà rendu. Quoi qu'il en soit, il s'avère que la seconde révocation était erronée et le brevet a donc conservé plein effet : *Rockwater Inc v Technip SA* (2004) EWCA Civ 381. Aussi n'avons-nous pas eu à nous en préoccuper.

7. Enfin, nous attendons les décisions de la Chambre des Lords dans trois affaires très importantes : la première, qui est très complexe (le procès de l'OEB) *Kirin-Amgen Inc et autres (Demandeurs) c. Hoechst Marion Roussel Limited et autres (Défendeurs)*, fournira très certainement l'occasion de faire le point sur les énoncés de droit relatifs à l'interprétation figurant dans *Catnic*. L'autre est assez simple : *SABAF c. MFI Furniture*, sur les radiateurs à gaz. Elle portera essentiellement sur la notion d'évidence et, en particulier, sur les directives relatives à la notion d'évidence qui constitue un sujet à part entière : voir par exemple les directives de l'OEB C IV 9.5 sur les juxtapositions non inventives. L'issue de ces appels sera d'une importance considérable, tout comme la décision rendue dans l'affaire *Synthon*, qui sera entendue par les Lords en 2005.

JP Japan

Susumu IWASAKI*

Es ist mir eine große Ehre, zu diesem Symposium geladen zu sein und Gelegenheit zu erhalten, einen kurzen Vortrag über die aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen im japanischen Patentrecht zu halten. Ich war Mitglied der Beschwerdekammer des japanischen Patentamts (JPO).

1. In der neueren Rechtsprechung in Japan ergingen die wohl bemerkenswertesten Entscheidungen im Bereich der Arbeitnehmererfindungen. Im Januar wies der Tokyo High Court den namhaften Elektrogerätehersteller *Hitachi* zur Zahlung von 1,2 Mio. EUR (160 Mio. YEN) als angemessene Entschädigung an seinen Angestellten an. Im Februar berechnete der Tokyo District Court eine Entschädigung für einen Arbeitnehmer in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR (190 Mio. YEN). Wie Sie vielleicht wissen, betrug die höchste derartige Entschädigung 150 Mio. EUR (20 Mrd. YEN) und wurde im Januar dieses Jahres vom selben Bezirksgericht im Fall *Nakamura ./. Nichia* auferlegt. Das Patent von Herrn Nakamura betrifft blaue Leuchtdioden, eine Schlüsseltechnologie für farbige Leuchtanzeigen mit sehr niedrigem Energieverbrauch.

Nach dem geltenden japanischen Patentgesetz (Artikel 35) hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf eine angemessene Entschädigung von seinem Arbeitgeber. Zuständig für die Entscheidung über die Höhe dieser Entschädigung sind die Gerichte, die dabei den Beitrag des Arbeitgebers zur Arbeitnehmererfindung, den wirtschaftlichen Erfolg der Verwertung der Erfindung usw. berücksichtigen. Den Begriff der "angemessenen Entschädigung", der im Patentrecht auch für eine im Verletzungsverfahren verhängte Maßnahme verwendet wird, hatten die Gerichte wörtlich ausgelegt und dieselbe Berechnungsmethode wie zur Ermittlung der Entschädigung in einem Verletzungsfall zugrunde gelegt. Diese Auslegungspraxis kann zu relativ hohen Entschädigungen führen, die in der Wirtschaft als unbillig und unangemessen für Arbeitnehmererfindungen angesehen worden sind.

Um diesen Vorbehalten der Wirtschaft zu begegnen, hat die Regierung in diesem Jahr nach längerer Debatte das Patentrecht geändert. Nach dem neuen Recht hat das Gericht eine zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer freiwillig ausgehandelte Entschädigung anzuerkennen, solange sie nicht unangemessen ist. Diese Änderung wird also die Chancen auf entsprechende gerichtliche Entscheidungen vermindern.

2. Als zweiten Punkt möchte ich die Verbesserung der Beziehung zwischen Verletzungsklagen vor Gericht und Nichtigkeitsverfahren vor der Beschwerdekammer des JPO behandeln. Das japanische System ähnelt in dieser Hinsicht wohl dem deutschen: Das Gericht ist befugt zu entscheiden, ob ein Streitpatent verletzt wird, nicht aber, ob das Streitpatent gültig ist.

Im Fall *Fujitsu ./. Texas Instruments* (2000) entschied der Supreme Court, daß die Verletzungsklage des Patentinhabers abzuweisen ist, wenn das Streitpatent offensichtlich ungültig ist, damit es nicht zu Verfahrensmißbrauch kommt. Seit diesem Spruch ist die richterliche Auslegung des Begriffs "offensichtlich ungültig" jedoch gespalten. Manche Gerichte,

JP Japan

Susumu IWASAKI*

It is my great honour to be invited to this symposium and to give me a chance to make a brief presentation about current jurisprudence and legislative change in the patent field in Japan. I was a member of the Appeal Board of the Japan Patent Office (JPO).

1. Concerning the recent case law in Japan, the most striking decisions may be about employees' inventions. This January, Tokyo High Court ordered *Hitachi* – a famous electric appliances company – to pay EUR 1.2m (160m YEN) as a reasonable compensation for its employee. This February, Tokyo District Court calculated about EUR 1.5m (190m YEN) as a compensation for its employee. The highest figure of this compensation, as you might know, was EUR 150m (20b YEN), which was decided by this district court in *Nakamura vs. Nichia* this January. The alleged patent of Mr Nakamura is about blue light emitting diodes, a key technology for full colour display with quite low power consumption.

According to present Japanese patent law (Article 35), an employee has a right to receive a reasonable compensation by his employer. It also provides that the court has the competence to decide the value of this compensation, in considering the employer's contribution to the employee's invention and commercial success by using this invention, etc. In order to decide reasonable compensation the court had applied literal interpretation: it had applied the same calculation method for damages in infringement suit. This interpretative attitude might give rise to a relatively high value of compensation, which the industry sector has felt to be unfair and unreasonable for its employees' inventions.

In order to wipe out this unconvinced feeling from the industrial sector, this year, the Government revised the patent law after considerable debate. Pursuant to this new law, the court will have to respect the voluntary negotiation between employer and employee for calculating compensation unless it is unreasonable. Consequently this change is expected to reduce the chance to be decided by the court.

2. The second issue I would like to address is to ameliorate the relationship between infringement action before the court and revocation proceeding before the Appeal Board of JPO. In this regard, Japanese system is seemed to be similar to German: the court has a competence to decide whether the alleged patent is infringed, but not any competence to decide whether the alleged patent is valid.

The Supreme Court, in *Fujitsu vs. Texas Instruments* (2000), decided that the patent proprietor's request for infringement action shall be dismissed in case where the alleged patent is manifestly invalid, because of the abuse of right principle. Since this decision, however, judges' interpretation for "manifestly invalid" is split. Some panels flexibly interpreting the

JP Japon

Susumu IWASAKI*

C'est un grand honneur pour moi d'être invité à ce colloque et de pouvoir effectuer un bref exposé sur la jurisprudence actuelle et les évolutions législatives dans le domaine des brevets au Japon. J'ai moi-même été membre de la chambre de recours de l'Office japonais des brevets (JPO).

1. En ce qui concerne la jurisprudence récente au Japon, c'est certainement dans le domaine des inventions de salariés que les décisions les plus intéressantes ont été rendues. Ainsi, en janvier de cette année, la Haute Cour de Tokyo a ordonné à *Hitachi*, une société renommée d'appareils électriques, de verser à un employé la somme de 1,2 million d'euros (160 millions de yen) à titre d'indemnité raisonnable. En février, le tribunal de district de Tokyo a ordonné le paiement à un employé d'une indemnité s'élevant à environ 1,5 million d'euros (soit 190 millions de yen). Mais comme vous le savez peut-être, c'est dans l'affaire *Nakamura c. Nichia* que le paiement de l'indemnité la plus importante a été ordonné en janvier par le tribunal de district, soit un montant de 150 millions d'euros (20 milliards de yen). Le brevet en cause de M. Nakamura porte sur des diodes émettant de la lumière bleue, à savoir une technologie-clé pour l'affichage en couleur à très faible consommation de courant.

En vertu de l'actuelle loi japonaise sur les brevets (article 35), le salarié a droit à une indemnité raisonnable de la part de son employeur. Elle prévoit également qu'une juridiction peut déterminer le montant de cette indemnité, en tenant compte de la contribution de l'employeur à l'invention de l'employé et du succès commercial de l'invention, etc. Lorsqu'elles ont statué sur le montant de l'indemnité raisonnable (cette expression étant également employée en droit des brevets pour désigner les compensations à verser dans une procédure de contrefaçon), les juridictions ont interprété littéralement la loi, à savoir qu'elle ont appliqué la même méthode de calcul que pour les dommages-intérêts qui sont versés dans les procédures de contrefaçon. Cela pourrait donner lieu à des indemnités relativement élevées, ce que l'industrie juge inéquitable et déraisonnable pour les inventions de salariés.

Aussi le gouvernement a-t-il modifié cette année la loi sur les brevets après de longues discussions. En vertu des nouvelles dispositions, la juridiction devra respecter les négociations librement engagées entre l'employeur et l'employé afin de calculer le montant de l'indemnité, à moins que cela ne soit pas raisonnable. Cette modification devrait diminuer le nombre de cas tranchés par les juridictions.

2. Le deuxième sujet que je voudrais aborder concerne l'amélioration du rapport entre les actions en contrefaçon devant les juridictions et les procédures de nullité devant la chambre de recours de l'Office japonais des brevets. A cet égard, le système japonais est semble-t-il similaire au système allemand : les juridictions sont compétentes pour décider si le brevet en cause est contrefait, mais pas pour statuer sur sa validité.

Dans l'affaire *Fujitsu c. Texas Instruments* (2000), la Cour suprême a décidé qu'il y avait lieu de ne pas admettre l'acte introductif de l'instance en contrefaçon du titulaire du brevet, lorsque le brevet en cause n'est manifestement pas valable, au motif que cela constitue un abus de droit. Depuis cet arrêt, les juges sont cependant divisés sur l'interprétation de la

* Leitender Direktor für geistiges Eigentum, JETRO Düsseldorf Center.

* Executive Director for Intellectual Property, JETRO Düsseldorf Center.

* Directeur exécutif pour la propriété intellectuelle, Centre japonais du commerce extérieur, bureau de Düsseldorf.

die die höchstrichterliche Entscheidung flexibel auslegen, untersuchten die Frage der Gültigkeit in derselben Weise wie die Beschwerdekammer des JPO im Nichtigkeitsverfahren.

Um die gerichtlichen Zuständigkeiten zu klären, wurde das japanische Patentrecht letztes Jahr dahingehend geändert, daß eine Nichtigkeitseinrede vor Gericht nunmehr rechtlich verankert ist und ausformuliert wurde, was unter "offensichtlich" zu verstehen ist.

Durch diese Änderung wird auch eine engere Beziehung zwischen Gericht und JPO-Beschwerdekammer geknüpft. Da statistisch erwiesen ist, daß die meisten Verletzungsklagen mit Nichtigkeitsklagen vor der Beschwerdekammer einhergehen, schreibt das neue Gesetz vor, daß sich das Gericht mit der Beschwerdekammer ins Benehmen setzen muß, wenn der Beklagte eine Nichtigkeitseinrede einlegt, so daß beide Verfahren beschleunigt werden und für Rechtssicherheit gesorgt wird.

3. Abschließend möchte ich noch die kürzlich erfolgte Justizreform auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (IP) streifen. Seit April dieses Jahres besitzt die IP-Abteilung des Tokyo High Court, die sich aus 4 Kammern mit 18 Richtern zusammensetzt, die ausschließliche Zuständigkeit für Berufungen gegen Entscheidungen der unteren Gerichte in Verletzungsverfahren sowie der Beschwerdekammer des JPO. Außerdem hat das Gericht Plenarsitzungen eingerichtet, um die Entscheidungen seiner verschiedenen Kammern zu vereinheitlichen.

Im kommenden April wird ein eigener High Court für IP-Angelegenheiten gegründet. Dieses Gericht geht zwar auf die bisherige IP-Abteilung des Tokyo High Court zurück, wird aber zu einem autonomen Gerichtsorgan, das insbesondere finanziell und personell nicht mehr vom Tokioter Obersten Gericht abhängt. Aufgrund seiner Autonomie wird es eine eigene Geschäftsordnung für die Streitregelung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums erhalten.

Was das Gerichtsverfahren anbelangt, so können Richter im IP-Bereich seit April dieses Jahres technische Berichterstatter (*Semmon-iin*) bestellen, die vorab vom Supreme Court bestimmt und zugeteilt werden. Ein solcher technischer Berichterstatter unterscheidet sich insofern von einem Experten im Zeugenstand, als er nicht ins Kreuzverhör genommen werden darf.

Vor Einführung dieser Expertenfunktion gab es am Tokyo High Court und einigen erstinstanzlichen Gerichten Hilfsberichterstatter (*Chosa-kan*), die auf IP-Streitigkeiten spezialisiert waren und ungefähr dieselbe Funktion wie in Europa hatten. Am Tokioter Obersten Gericht gibt es 11 Hilfsberichterstatter. Mit der vorstehend erwähnten Gesetzesänderung wird deren Zuständigkeit ausgebaut, so daß sie künftig den Beteiligten in mündlichen Verhandlungen direkte Fragen stellen können. Natürlich haben sie aber kein Stimmrecht bei der Urteilsfindung der Kammern.

Insgesamt ist für die Rechtskultur in Japan kennzeichnend, daß der Gesetzgeber leicht Gesetze verabschiedet und ändern kann. Gesetze sind oft aus politischen Gründen geändert worden, bevor die Rechtsprechung etabliert oder weiterentwickelt wurde.

Supreme Court's ruling had scrutinised the validity issue in the same manner as the Appeal Board of JPO does in its revocation procedure.

In order to make court competence clearer, Japanese patent law was changed last year in so far as a plea of invalidity before the court is newly recognised in law and the condition 'manifestly' is implicitly deleted.

Additionally, this revision will tighten the connection between the court and appeal board of JPO. Since the statistics depicts that most infringement actions are accompanied by revocation proceedings before the appeal board, the new law prescribes that the court has the duty to communicate with appeal board in case where the defendant submits a plea of invalidity for the sake of accelerating both procedures and ensuring legal certainty.

3. Finally, I would like to touch upon the recent judicial reform in the field of intellectual property. Since this April, at the second instance level, IP division of Tokyo High Court, composed of 4 chambers, 18 judges, has the exclusive jurisdiction on appeal against an IP infringement decision rendered by lower courts as well as a decision by the appeal board of JPO. Furthermore, the Court founded *en banc* panel in order to uniform decisions taken by different panels within it.

Next April, IP High Court will be newly founded. While this court is a progressive version of the present IP Division of Tokyo High Court, it will become an autonomous judiciary: independent body of the present Tokyo High Court, especially in terms of financial aspect and policy of personal allocation. Based on this autonomous character, it is expected to frame a specific rule of procedure in the field of IP litigation.

From the viewpoint of the court proceedings, since this April, judges in IP dispute can adopt technically reporting experts (*Semmon-iin*), which are designated and pooled in advance by the Supreme Court. This technically reporting expert is different from expert witness in the meaning that any cross-examination to them is not allowed.

Prior to the introduction of this type of expert, *assistant rapporteur* (*Chosa-kan*), who is specialised in IP dispute, who might have the same function as in Europe, has been established in Tokyo High Court and some trial courts. In Tokyo High Court, there are 11 *assistant rapporteur*. The revised law, as I explained above, will reinforce its competence so as to be allowed to directly ask questions to parties in oral proceeding in the court. But, *assistant rapporteur* does not have a right to vote at the deliberation by the panel.

In summary, I can point out the legal culture in Japan: it is not difficult for the Japanese legislator to make and change laws; it might be observed that the law has been often changed for policy reason, before establishing or deepening jurisprudence.

notion de "manifestement non valable". Certaines chambres, qui ont interprété soupagement l'arrêt de la Cour suprême, ont examiné la question de la validité de la même manière que la chambre de recours du JPO dans une procédure de nullité.

Afin de clarifier la compétence des juridictions, la loi japonaise sur les brevets a été modifiée l'année dernière de telle façon que l'introduction d'une action en nullité devant une juridiction est désormais reconnue en droit et la condition du "manifestement" a été explicitée.

En outre, cette révision renforcera les liens entre les juridictions et la chambre de recours du JPO. Etant donné que les statistiques font apparaître que la plupart des actions en contrefaçon s'accompagnent d'une procédure de nullité devant la chambre de recours, la nouvelle loi dispose que la juridiction saisie est tenue de communiquer avec la chambre de recours lorsque le défendeur introduit une action en nullité, et ce afin d'accélérer les deux procédures et de garantir la sécurité juridique.

3. Pour finir, je voudrais dire quelques mots sur la récente réforme judiciaire qui a été adoptée dans le domaine de la propriété intellectuelle. Depuis avril, la division de la PI de la Haute Cour de Tokyo, qui est composée de 4 chambres, soit 18 juges, a en deuxième instance compétence exclusive pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance en matière de contrefaçon et contre les décisions de la chambre de recours du JPO. En outre, la Cour a créé un collège siégeant en formation plénière (*en banc*) afin d'harmoniser les décisions rendues par les différents collèges de la Cour.

En avril prochain, une nouvelle Haute Cour de PI verra le jour. Créée sur la base de l'actuelle division de la PI de la Haute Cour de Tokyo, elle deviendra une instance juridictionnelle autonome, à savoir qu'elle constituera un organe indépendant de l'actuelle Haute Cour de Tokyo, notamment sur le plan financier et en matière de personnel. Il est prévu d'élaborer un règlement de procédure particulier en matière de PI, sur la base de ce caractère autonome.

S'agissant de la procédure, les juges de la PI peuvent faire appel depuis avril à des experts techniques (*Semmon-iin*), qui sont désignés et enregistrés à l'avance par la Cour suprême. Ces experts diffèrent des témoins experts, en ce sens qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un contre-interrogatoire.

Avant cela, des rapporteurs adjoints (*Chosa-kan*), spécialisés dans les litiges de PI et ayant les mêmes fonctions qu'en Europe, étaient en poste auprès de la Haute Cour de Tokyo et de quelques autres juridictions. On compte ainsi onze *rapporteurs adjoints* à la Haute Cour de Tokyo. Comme je l'ai déjà expliqué, la réforme de la loi renforcera leurs compétences, dans la mesure où ils pourront désormais poser directement des questions aux parties au cours des procédures orales. Bien entendu, les *rapporteurs adjoints* n'ont pas de droit de vote lors des délibérations du collège.

Pour conclure, on peut résumer ainsi la culture juridique au Japon : il n'est pas difficile pour le législateur japonais de faire et de changer les lois. On peut en effet observer que la loi a fréquemment été modifiée pour des raisons politiques, avant même que les juridictions ne se soient prononcées ou aient développé une jurisprudence sur le sujet concerné.

NL *Niederlande*

Josine FASSEUR-VAN SANTEN*
Robert VAN PEURSEM**

Neuere Entwicklungen im niederländischen Patentrecht

Statistischer Überblick

Seit dem Symposium in Kopenhagen im September 2002 hat das Oberste Gericht der Niederlande in 7 Patentfällen entschieden. Das Berufungsgericht in Den Haag hat in diesem Zeitraum Entscheidungen in rund 20 Fällen erlassen, 2 davon nationale niederländische Patente betreffend. Weitere Verhandlungen waren vorgesehen, doch wurden nicht wenige Streitigkeiten – vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen – außergerichtlich beigelegt. An Bezirksgerichten ergingen in europäischen Patentangelegenheiten 47 Urteile in normalen Verfahren und 28 in summarischen Verfahren (kort geding).

Grenzüberschreitende Zuständigkeiten und Unterlassungsverfügungen

1) *Übereinkommen von Brüssel und Lugano, Verordnung (EG) 44/2001*

In den neunziger Jahren erließen niederländische Gerichte einige grenzüberschreitende oder europaweite Unterlassungsverfügungen in europäischen Patentangelegenheiten. Im April 1998 traf das Berufungsgericht in Den Haag im Fall *Expandable Grafts ./. Boston Scientific* eine richtungsweisende Entscheidung zur Bedeutung von **Artikel 6 (1)** des Brüsseler Übereinkommens (der ähnlich lautet wie Art. 6 (1) des Lugano-Übereinkommens und Art. 6 (1) der Verordnung (EG) 44/2001). Diese Entscheidung hat die grenzüberschreitenden Unterlassungsverfügungen im Zusammenhang mit diesem Artikel 6 (1) (der sogenannten "**Spinne-im-Netz-Doktrin**") erheblich eingeschränkt. Im Verletzungsfall *Roche u. a. ./. Primus u. a.* (19. Dezember 2003) (die Entscheidung des Haager Berufungsgerichts im Nichtigkeitsverfahren wurde im anschließenden Verfahren vor dem Obersten Gericht aufrechterhalten), legte das Oberste Gericht dem Europäischen Gerichtshof vorläufige Fragen zu der vom Haager Berufungsgericht angewandten Spinne-im-Netz-Doktrin vor. Im eigentlichen Fall ging es um ein europäisches Biotechnologiepatent; die Verletzungsklage von Primus richtete sich gegen mehrere Gesellschaften von Roche, die alle zur selben Gruppe gehörten, aber ihren Sitz (unter anderem) in unterschiedlichen EPÜ-Vertragsstaaten hatten, in denen die Übereinkommen von Brüssel und Lugano gelten. Fragen zum selben Thema, die das Berufungsgericht von England und Wales dem Europäischen Gerichtshof im früheren Fall *Ford Dodge Animal Health ./. Akzo* vorgelegt hatte, wurden vom Gerichtshof nie beantwortet. Das Oberste Gericht der Niederlande stellte folgende vorläufige Fragen:

1. Besteht im Sinne des Artikels 6 (1) des Brüsseler Übereinkommens eine Beziehung zwischen Verletzungsklagen eines Patentinhabers/Klägers, der Inhaber eines europäischen

NL *Netherlands*

Josine FASSEUR-VAN SANTEN*
Robert VAN PEURSEM**

Some recent developments in Dutch patent law

Statistics

Since the Copenhagen Meeting in September 2002 the Supreme Court of the Netherlands gave decisions in seven patent law cases. The Hague Court of Appeal gave in that period decisions in about 20 cases, including two cases on Dutch national patents.

More pleading sessions were planned but quite a number of cases were settled out of court, probably due to economic reasons. The District Court rulings in European patent cases amount to 47 judgments in full proceeding and 28 judgments in summary proceedings (kort geding).

Cross-border jurisdiction and injunctions

1) *Brussels/Lugano Convention/Regulation (EC) 44/2001*

In the nineties of the past century quite a number of cross-border or pan-European injunctions were granted by the Dutch courts in European patent cases. In April 1998 the Hague Court of Appeal gave a landmark decision in the *Expandable Grafts/Boston Scientific* case concerning the meaning of **Article 6(1)** of the Brussels Convention (which is similar to Article 6(1) of the Lugano Convention and Article 6(1) of Regulation (EC) 44/2001). This decision has led to a substantial restriction of cross-border injunctions in this Article 6(1) context (the so-called **Spider in the Web-doctrine**). In the *Roche and others vs. Primus and others* (December 19, 2003) infringement case (the decision in the nullity case by the Hague Court of Appeal was upheld in the ensuing Supreme Court litigation), the Supreme Court asked the European Court of Justice preliminary questions concerning this Spider in the Web-doctrine of the Hague Court of Appeal. The case itself concerned a European patent in the biotechnology field and Primus' infringement case regarded several Roche companies belonging to the same group, but seated in (inter alia) different Member States parties to the EPC, where the Brussels/Lugano Convention applied. Questions on the same subject in an earlier case, referred to the European Court by the Court of Appeal of England and Wales in the *Ford Dodge Animal Health vs. Akzo* case, have never been decided upon by the Court of Justice. The Dutch Supreme Court asked the following preliminary questions:

1. Is there a connection within the meaning of Article 6(1) Brussels Convention between infringement actions by a patentee/plaintiff, holder of a European patent, against a

NL Pays Bas

Josine FASSEUR-VAN SANTEN*
Robert VAN PEURSEM**

Quelques évolutions récentes en droit néerlandais des brevets

Statistiques

Depuis le colloque de Copenhague qui s'est tenu en septembre 2002, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu sept arrêts en matière de droit des brevets. La Cour d'appel de La Haye a quant à elle statué au cours de cette même période sur une vingtaine d'affaires, dont deux concernaient des brevets néerlandais.

D'avantage d'audiences étaient prévues, mais un certain nombre de litiges ont abouti à un règlement extra-judiciaire, probablement pour des raisons économiques. S'agissant des affaires de brevets européens, le Tribunal d'arrondissement a rendu 47 jugements dans le cadre d'une procédure au fond et 28 jugements dans de la cadre d'une procédure en référé (kort geding).

Injonctions et compétence transfrontières

1) Convention de Bruxelles/Lugano et règlement CE 44/2001

Au cours des années 90, les juridictions néerlandaises ont prononcé un certain nombre d'injonctions transfrontières ou paneuropéennes dans des affaires relatives à des brevets européens. En avril 1998, la Cour d'appel de La Haye a rendu un arrêt fondamental dans l'affaire *Expandable Grafts/Boston Scientific* en ce qui concerne la signification de l'**article 6(1)** de la Convention de Bruxelles (qui est similaire à l'article 6(1) de la Convention de Lugano et du règlement CE 44/2001). Cet arrêt a considérablement limité la pratique des injonctions transfrontières dans le contexte de l'article 6(1) (ce qu'il est convenu d'appeler la **doctrine de l'araignée au centre de la toile**). Dans la procédure de contrefaçon *Roche et al. c. Primus et al.* (19 décembre 2003), dans laquelle la Cour suprême a confirmé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye dans la procédure de nullité, la Cour suprême a soumis à la Cour européenne de justice des questions préjudicielles sur la doctrine dite de l'araignée au centre de la toile qui a été développée par la Cour d'appel de La Haye. Il était question d'un brevet européen relevant du domaine de la biotechnologie, et l'affaire de contrefaçon concernait plusieurs sociétés Roche appartenant au même groupe, mais sises dans divers Etats membres/parties à la CBE dans lesquels la Convention de Bruxelles/Lugano était applicable. La Cour de justice n'a jamais statué sur les questions concernant le même sujet dans une affaire antérieure que la Court of Appeal of England and Wales lui avait soumise, à savoir l'affaire *Ford Dodge Animal Health c. Akzo*. La Cour suprême des Pays-Bas a soumis à la Cour européenne les questions préjudicielles suivantes :

1. Y a-t-il un lien au sens de l'article 6(1) de la Convention de Bruxelles entre, d'une part, les actions en contrefaçon engagées par le titulaire d'un brevet européen/demandeur à

* Vizepräsidentin, Berufungsgericht Den Haag.

** Richter, Bezirksgericht Den Haag.

* Vice-President, Court of Appeal The Hague.

** Judge, District Court The Hague.

* Vice-Présidente, Cour d'appel La Haye.

** Juge, Tribunal d'arrondissement La Haye.

Patents ist, gegen einen Beklagten mit Sitz im Land des Gerichts, bei dem die Klage eingereicht wurde, einerseits und solchen Klagen gegen Beklagte mit Sitz in anderen europäischen Staaten, die angeblich dieses europäische Patent in anderen Staaten verletzen, andererseits?

2. Falls Frage 1 nicht uneingeschränkt bejaht wird, unter welchen Umständen besteht dann eine solche Beziehung, und ist es beispielsweise von Belang,
- ob die Beklagten zur selben Unternehmensgruppe gehören,
 - ob die Beklagten gemeinsam nach einer gemeinsamen Strategie handeln und
 - von welchem Ort eine solche Strategie ausgeht,
 - ob die angeblichen Verletzungshandlungen von (nahezu) gleicher Art sind?

Leider wurden diese Fragen des Obersten Gerichts nicht von einem Überblick über die patentrechtliche Praxis der letzten Jahre begleitet, gemeinsame Beklagte anhand von Artikel 6 (1) des Brüsseler Übereinkommens – bzw. auf der Grundlage des europäischen Patentsystems insgesamt – zusammenzufassen.

Im selben Fall *Roche/Primus* befand das Oberste Gericht ferner, daß das Gericht solange es internationale Zuständigkeit besitzt, ungeachtet der Tatsache, daß das niederländische Patent aus dem Bündel nichtig sein könnte, grenzüberschreitende Unterlassungsverfügungen erlassen kann, solange nicht die ausländischen Patente des Bündels für nichtig erklärt sind. Diese Entscheidung wurde inzwischen sowohl in den Niederlanden als auch im Ausland kritisiert.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Aspekte der Entscheidung *Roche/Primus* noch von Belang sind, da es zu einer **maßgeblichen Weiterentwicklung im grenzüberschreitenden Bereich** kam. Erst vor kurzem (16. September 2004) schloß sich Generalanwalt Geelhoed (Schlußfolgerung in der Sache *C-4/03*, die dem Europäischen Gerichtshof vom Oberlandesgericht Düsseldorf vorgelegt wurde und den Geltungsbereich von **Artikel 16 (4)** der Übereinkommen von Brüssel und Lugano, gleichlautend mit Artikel 22 (4) der Verordnung 44/2001, betraf) der Ansicht der Kommission an, die eine Zwischenposition zwischen dem von der deutschen Bundesregierung verfolgten, eng gefaßten Konzept und dem von den Briten und den Franzosen unterstützten breiten Ansatz einnimmt, und gab dem Gericht folgende Empfehlung:

Bestreitet ein Beklagter in einem Patentverletzungsverfahren oder ein Kläger bei einer negativen Feststellungsklage die Gültigkeit eines Patents und damit die Verletzung, so besteht eine *ausschließliche Zuständigkeit* im Sinne von Artikel 16 (4) (bzw. Artikel 22 (4)). Normalerweise sollte das Gericht, das keine ausschließliche Zuständigkeit besitzt, das Verfahren aussetzen oder den gesamten Fall dem zuständigen Gericht übergeben, so der Generalanwalt.

Es ist natürlich noch nicht sicher, ob der Gerichtshof dieser Empfehlung folgen wird. Sollte dies der Fall sein, würde das einen Ansatz implizieren, der sich von dem der niederländi-

defendant domiciled in the country of the court where the writ was filed on the one hand, and defendants domiciled in other European countries allegedly infringing that European patent in other countries on the other hand?

2. If question 1 is not answered unconditionally in the affirmative, under which circumstances does such connection exist and is then, for instance, of any relevance:
- whether the defendants belong to the same group of companies;
 - whether the defendants act jointly according to a joint strategy, and
 - is the place where such strategy is issued of relevance;
 - whether the allegedly infringing acts are (almost) of the same nature?

It seems unfortunate, however, that these questions put by the Supreme Court were not accompanied by a résumé about the practice in patent cases in the last couple of years to tie co-defendants on the basis of Article 6(1) of the Brussels Convention – or, for that matter, of the European patent system as a whole.

In the same *Roche/Primus* case the Supreme Court ruled also that as long as there is international jurisdiction for the court and notwithstanding the fact that the Dutch patent out of the bundle might be invalid, it could nevertheless issue cross-border infringement injunctions, as long as the foreign patents out of the bundle were not declared void. This decision has meanwhile provoked some criticism, both in the Netherlands and abroad.

However, the question is whether these issues out of the *Roche/Primus* ruling remain relevant, because of another **major development in the cross-border field**. Very recently (September 16, 2004) Advocate-General Geelhoed (conclusion in *case C-4/03*, referred to the European Court of Justice by the Düsseldorf Oberlandesgericht and concerning the scope of **Article 16(4)** of the Brussels/Lugano Convention which is the same as Article 22(4) Reg. 44/2001) favoured the Commission's view, an intermediate between the narrow approach supported by the German government and the broad one underscored by the British and the French, and advised the Court along the following line:

When a defendant in patent infringement proceedings or a plaintiff in negative declaratory proceedings disputes the validity and, hence, infringement, there is to be *exclusive jurisdiction* within the meaning of Article 16(4) (or Article 22(4), for that matter). Normally the court having no exclusive jurisdiction should then stay the proceedings or hand it over entirely to the court that has got jurisdiction, according to the Advocate-General.

Of course it is not certain yet whether the Court of Justice will follow this line. Should the Court indeed do so, it would imply quite a different approach from the Dutch (and other)

l'encontre d'un défendeur domicilié dans le pays de la juridiction auprès de laquelle l'acte introductif d'instance a été déposé et, d'autre part, les défendeurs domiciliés dans d'autres pays européens et présumés contrefaire ce brevet européen dans d'autres pays ?

2. S'il n'est pas répondu par l'affirmative à la question 1 de manière inconditionnelle, dans quelles circonstances un tel lien existe-t-il ? En particulier, importe-t-il de savoir :

- si les défendeurs appartiennent au même groupe de sociétés ;
- si les défendeurs agissent conjointement selon une stratégie commune, et
- où cette stratégie a été élaborée ;
- si les actes argués de contrefaçon sont (presque) de même nature ?

Il est toutefois regrettable que ces questions soumises par la Cour suprême n'aient pas été accompagnées d'un résumé sur la pratique suivie en matière de brevets au cours des dernières années en vue d'établir un lien entre les codéfendeurs sur la base de l'article 6(1) de la Convention de Bruxelles ou du système européen des brevets dans son ensemble.

Dans cette même affaire *Roche/Primus*, la Cour suprême a également estimé que tant que la juridiction a compétence internationale et nonobstant le fait que le brevet néerlandais issu du faisceau de brevets puisse être nul, elle peut néanmoins prononcer des injonctions transfrontières en matière de contrefaçon, dès lors que les autres brevets issus du faisceau de brevets ne sont pas déclarés nuls. Entre-temps, cet arrêt a suscité quelques critiques, tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger.

Il se pose cependant la question de savoir si ces questions émanant de l'arrêt *Roche/Primus* sont encore pertinentes. En effet, la question des injonctions et de la compétence transfrontières a connu un **nouveau développement majeur**. Très récemment (le 16 septembre 2004), dans l'affaire *C-4/03* que l'Oberlandsgericht de Düsseldorf a soumise à la Cour européenne de justice à propos de la portée de **l'article 16(4)** de la Convention de Bruxelles/Lugano, lequel est identique à l'article 22(4) du règlement 44/2001, l'avocat général Geelhoed s'est prononcé dans ses conclusions en faveur de l'avis de la Commission, qui a adopté une position intermédiaire entre l'approche étroite soutenue par le gouvernement allemand et l'approche large appuyée par le Royaume-Uni ainsi que par la France. A cet égard, il a conseillé à la Cour de statuer comme suit :

Lorsqu'un défendeur à une action en contrefaçon de brevet ou un demandeur à une action en déclaration de non-contrefaçon conteste la validité et, par conséquent, la contrefaçon, il doit y avoir *compétence exclusive* au sens de l'article 16(4) (ou de l'article 22(4)). Une juridiction n'ayant pas compétence exclusive devrait normalement surseoir à statuer ou déferer l'ensemble de l'affaire à la juridiction compétente.

Bien entendu, on ne sait pas si la Cour de justice suivra cette orientation. Dans l'affirmative, l'approche adoptée différerait en ce cas considérablement de celle suivie par les juridictions

schen (und anderen) Gerichte in Sachen grenzüberschreitende Unterlassungsverfügungen in europäischen Patentangelegenheiten deutlich unterscheidet.

2) *Internationale Zuständigkeit in bezug auf Nicht-EU-Staaten und Nichtvertragsstaaten der Übereinkommen von Brüssel und Lugano*

Eine weitere Entwicklung im grenzüberschreitenden Bereich wurde ferner im Fall *Philips ./. Postech u. a.* beschritten, der im Berichtszeitraum vor dem Berufungsgericht sowie dem Obersten Gericht verhandelt wurde. Dieser Fall, der Gegenstand eines summarischen Verfahrens war, stand **außerhalb des Kontexts der Übereinkommen von Brüssel und Lugano bzw. der Verordnung 44/2001.**

Als Inhaberin von Patenten für die CD-R-Technologie und Klägerin beantragte die Firma Philips grenzüberschreitende Unterlassungsverfügungen gegen Beklagte mit Sitz unter anderem in Taiwan, nachdem sie Klage gegen die Verbreitung von taiwanesischen CD-Rs erhoben hatte, die vom Zoll abgefangen wurden, während sie sich im Transit auf niederländischem Hoheitsgebiet befanden.

In der Frage grenzüberschreitender Unterlassungsverfügungen gegen Staaten wie Taiwan, die nicht der EU oder den genannten Übereinkommen angehören, verwies das Oberste Gericht auf seine richtungsweisende Entscheidung im Fall *Lincoln/Interlas* vor mehr als zehn Jahren und urteilte, daß in diesem Bereich grenzüberschreitenden Unterlassungsverfügungen sowohl in normalen als **auch in summarischen Verfahren** Tür und Tor offenstehen. Nach Überzeugung des Obersten Gerichts besteht kein Anlaß zu der Zurückhaltung, die in Fällen geboten ist, bei denen sich die Zuständigkeit nach Artikel 24 der Übereinkommen von Brüssel und Lugano bzw. Artikel 31 der Verordnung 44/2001 bestimmt. Solange keine Ausnahmen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, der Art des zugrundeliegenden ausländischen Rechts oder aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Parteien gelten und sofern das Gericht internationale Zuständigkeit besitzt, kann es grenzüberschreitende Unterlassungsverfügungen erlassen und sollte begründen, wenn es dies unterläßt.

In einer weiteren Frage, die sich von den vorstehend erörterten grenzüberschreitenden Aspekten unterscheidet, stellte das Haager Berufungsgericht im Fall *Philips/Postech* fest, daß Artikel 2 der **Antipiraterieverordnung** auf diesen Fall nicht anwendbar ist, da Transitgüter nach niederländischem Recht keine Patente verletzen können.

Das Oberste Gericht der Niederlande ging jedoch von einer Fiktion im Rahmen der Verordnung aus, wonach angeblich patentverletzende Erzeugnisse, die sich auf dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats in Transit im Sinne des Artikels 1 der Verordnung befinden, als in diesem Staat hergestellt gelten und, wenn sie patentverletzend sind, verboten und sogar ohne finanzielle Entschädigung vernichtet werden können.

Sind Mitglieder der Beschwerdekammern des niederländischen Patentamts Richter?

Ein strittiger Punkt im Fall *British American Tobacco ./. de Staat der Nederlanden* vor dem Haager Berufungsgericht war die Stellung der Mitglieder der Beschwerdekammern des

courts towards cross-border injunctions in European patent cases.

2) *International jurisdiction regarding non-EU/Brussels/Lugano Convention countries*

A final development in the cross-border field was decided in *Philips vs. Postech and others*, tried both before the Court of Appeal and the Supreme Court in the period of reference. This summary proceedings case was **out of the Brussels/Lugano Convention/Regulation 44/2001 context.**

Philips, as patentee for CD-R technology and plaintiff, claimed cross-border injunctions against *inter alia* Taiwan-seated defendants, after instigating proceedings for Taiwanese CD-R's having been intercepted by customs while in transit on Netherlands territory.

As for cross-border injunctions against such non-EU or Convention countries as Taiwan, the Supreme Court referred to its landmark decision in the *Lincoln/Interlas* case more than a decade ago and ruled that in this field the door is wide open for cross-border injunctions, both in full proceedings, **as well as in summary proceedings.** No corresponding reticent approach is called for as in cases where jurisdiction is based upon Article 24 Brussels/Lugano Convention or Article 31 Regulation 44/2001, so ruled the Supreme Court. Unless exceptions apply due to statutory provisions, the nature of the invoked foreign right, or agreement between the litigants, as long as the court has international jurisdiction, it is able to issue cross-border injunctions – and if it doesn't, it should explain why not.

Somewhat outside the above cross-border issues, in *Philips/Postech* the Hague Court of Appeal stated that Article 2 of the **Piracy Regulation** was not applicable in this case, because transit goods cannot infringe patents according to Dutch patent law.

The Supreme Court of the Netherlands stated, however, that there was a fiction in the Regulation which means that, when alleged infringing products are on the territory of a Member State in transit within the meaning of Article 1 of the Regulation, the products are *supposed* to be produced in that State and when the products are infringing, these products can be forbidden and even destroyed without any financial compensation.

Dutch PTO Boards of Appeal members judges?

A moot point in the *British American Tobacco/de Staat der Nederlanden* case before the Hague Court of Appeal was the position of the members of the Boards of Appeal of the

néerlandaises (et autres) en matière d'injonctions transfrontières dans les affaires de brevets européens.

2) *Compétence internationale concernant les pays non parties à la Convention de Bruxelles/Lugano et non membres de l'UE*

Les injonctions transfrontières ont connu une nouvelle évolution dans l'affaire *Philips contre Postech et al.*, qui a été tranchée par la Cour d'appel et la Cour suprême dans la période sous revue. Cette procédure de référé ne s'inscrivait **pas dans le cadre de la Convention de Bruxelles/Lugano ou du règlement 44/2001.**

En tant que demandeur et titulaire d'un brevet sur la technologie du CD-R, Philips a demandé que des injonctions transfrontières soient entre autres prononcées à l'encontre de défendeurs ayant leur siège à Taiwan, après avoir engagé une procédure concernant des CD-R taiwanais interceptés par la douane alors qu'ils se trouvaient en transit sur le territoire des Pays-Bas.

En ce qui concerne les injonctions transfrontières prononcées à l'encontre de pays non membres de l'UE ou non parties à la Convention tels que Taiwan, la Cour suprême, se référant à l'arrêt fondamental qu'elle a prononcée dans l'affaire *Lincoln/Interlas* il y a plus de 10 ans, a estimé que dans ce domaine la porte était grande ouverte pour les injonctions transfrontières, tant dans les procédures au fond **que dans les procédures en référé.** Selon elle, il n'y a pas lieu d'adopter l'approche plus réservée qui est suivie dans les cas où la compétence est fondée sur l'article 24 de la Convention de Bruxelles/Lugano ou de l'article 31 du règlement de l'UE. Sauf exception prévue par une disposition légale ou due à la nature du droit étranger invoqué ou à un accord entre les parties au litige, la cour peut émettre des injonctions transfrontières tant qu'elle a compétence internationale, et, si elle ne le fait pas, elle doit expliquer pourquoi.

En marge des questions évoquées ci-dessus, la Cour d'appel de La Haye a estimé dans l'affaire *Philips/Postech* que l'article 2 du **règlement sur la piraterie** n'était pas applicable dans ce cas, au motif que les marchandises en transit ne peuvent porter atteinte à un brevet en vertu de la loi sur les brevets des Pays-Bas.

Toutefois, la Cour suprême des Pays-Bas a déclaré que le règlement contenait une fiction, à savoir que lorsque des produits argués de contrefaçon sont en transit sur le territoire d'un Etat membre au sens de l'article premier du règlement, les produits sont *supposés* être produits dans cet Etat, et s'ils sont contrefaisants, ils peuvent être interdits, voire même détruits, sans compensation financière.

Les membres des chambres de recours de l'Office néerlandais des brevets sont-ils des juges ?

Dans l'affaire *British American Tobacco/de Staat der Nederlanden* qui a été portée devant la Cour d'appel de La Haye, la position des membres des chambres de recours de l'Office

niederländischen Patentamts. Sind diese als Richter anzusehen? Das Berufungsgericht befand, daß die Kammermitglieder aufgrund der Art und Weise ihrer Ernennung und Entlassung und der Tatsache, daß der Präsident des Patentamts von Gesetz wegen Kammermitglied ist, nicht unabhängig sind und die Beschwerdekammer **nicht den Anforderungen von Artikel 6** der Konvention von Rom zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten **entspricht**.

Fälle Medinol ./ Johnson & Johnson und Boston Scientific (Stents)

Dieser Fall ist außergewöhnlich, weil Medinol neben dem Hauptpatent für ein Stent-Design noch 7 *freiwillige* Teilanmeldungen einreichte, für die teilweise inzwischen Patente erteilt wurden. Diese Teilanmeldungen sind kontrovers, weil sie sich im wesentlichen auf ein und dasselbe Stent-Design beziehen. In der Rechtsprechung hat dies auf der Ebene des Bezirksgerichts zu **zwei neuen Konzepten** geführt (**Verfahrensmißbrauch durch Doppelpatentierung; Erlaß einer "Anti-Suit Injunction"**), die nachstehend ausgeführt werden. Übrigens wurden in der Zwischenzeit gegen alle Stent-Patente Einsprüche eingelegt.

Zunächst erwirkte Medinol eine einstweilige Verfügung auf der Grundlage des europäischen Hauptpatents (gegen die im Juli 2003 Berufung eingelegt wurde), wonach die Stents der Beklagten nicht auf den niederländischen Markt gebracht werden durften (vom Berufungsgericht aufrecht erhalten).

Das normale Verfahren auf der Grundlage des Hauptpatents wurde in Erwartung der Entscheidung über den in München anhängigen Einspruch ausgesetzt.

Anschließend strengte Medinol jedoch auf der Grundlage der freiwilligen Teilanmeldungen weitere Verfahren an.

Im normalen Verfahren über diese Teilanmeldungen brachte Johnson & Johnson vor, es handle sich hierbei um einen **Verfahrensmißbrauch**, da der Gegenstand des Hauptpatents und derjenige der anschließend eingereichten Teilanmeldungen ein und derselbe sei, so daß die Teilanmeldungen in einer zu vermeidenden **Doppelpatentierung** resultierten.

Das Bezirksgericht (Urteil vom 31. März 2004) schloß sich zunächst dem von Johnson & Johnson erhobenen Einwand der **Doppelpatentierung** an und wies die Klage ab. Zufälligerweise am selben Tag, an dem diese Entscheidung des Bezirksgerichts in Den Haag erging, **widerrief die Technische Beschwerdekammer** in München **das Hauptpatent insgesamt** wegen mangelnder Klarheit.

Die Vermutung scheint nicht allzu weithergeholt, daß die Technische Beschwerdekammer in den anhängigen Einspruchsverfahren über die Teilanmeldungen – insbesondere in Anbetracht der Doppelpatentierungsfrage – auch diese für unklar befinden wird.

Dutch Patent Office. Are they to be considered judges? The Court of Appeal stated that, because of the way the members were appointed and could be dismissed and the fact that the President of the Patent Office is *ex lege* member of the Board of Appeal, the members were not independent and the Board of Appeal did **not meet the requirements of Article 6** of the Convention of Rome for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Medinol/Johnson & Johnson and Boston Scientific cases (stents)

The issue is exceptional, because aside from the main stent-design patent Medinol managed to file not less than 7 *voluntary* divisional applications (divisionals) of which some have been granted meanwhile. These divisionals are difficult, because they essentially relate to one and the same stent design. In the legal field this has, on the District Court level, induced **two new concepts (misuse of procedural powers by virtue of double patenting and granting of an anti-suit injunction)**, which will be outlined hereafter. It should be noted that in the meantime opposition proceedings were started against all stent patents.

First, Medinol obtained (eventually in appeal in July 2003) a provisional relief banning the defendants' stents from the Dutch market, which relief was based on the main European patent (which was upheld by the Court of Appeal).

The full proceedings based on the main patent had been stayed awaiting the outcome of pending opposition in Munich.

But then Medinol issued proceedings based on the voluntary divisionals.

In full proceedings concerning these divisionals Johnson & Johnson argued this to be **misuse of procedural powers**, because the subject-matter of the parent patent and the then invoked divisionals was exactly the same so the divisionals resulted in **double patenting**, which should be avoided, so argued Johnson & Johnson.

The District Court (judgment of March 31, 2004) first honoured this **double patenting defence** made by Johnson & Johnson and dismissed the case. Coincidentally, at the same day the District Court gave this ruling in The Hague, in Munich the **TBA entirely revoked the parent patent** due to lack of clarity.

It is not entirely far-fetched to expect that in pending opposition procedures regarding the divisionals the TBA will consider these unclear as well, especially bearing in mind the double patenting issue.

néerlandais des brevets était sujette à controverses. Doivent-ils être considérés comme des juges ? La Cour d'appel a estimé que compte tenu de la façon dont les membres des chambres de recours sont nommés et peuvent être démis de leurs fonctions et vu que le Président de l'Office des brevets est membre *ex lege* de la chambre de recours, les membres ne sont pas indépendants et la chambre de recours ne **satisfait pas aux exigences de l'article 6** de la Convention de Rome de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Affaires Medinol/Johnson & Johnson et Boston Scientific (stents)

Cette affaire est exceptionnelle, car outre le brevet principal sur le stent, Medinol a réussi à déposer pas moins de 7 demandes divisionnaires *volontaires*, dont certaines ont entre-temps abouti à la délivrance d'un brevet. Ces demandes divisionnaires sont compliquées, car elles portent pour l'essentiel sur la même conception de stent. Sur le plan juridique, cette situation a conduit, au niveau du Tribunal d'arrondissement, à **deux nouvelles notions**, qui seront exposées ci-après, **à savoir l'abus de compétences procédurales en vertu de la double protection par brevet et le prononcé d'une "anti-suit injunction"**, à savoir d'une injonction interdisant d'introduire une action devant une juridiction d'un autre Etat. Il est à relever qu'entre-temps des procédures d'opposition ont été engagées à l'encontre de tous les brevets relatifs au stent.

Tout d'abord, Medinol a obtenu (en appel en juillet 2003) l'interdiction provisoire des stents des défendeurs sur le marché néerlandais, et ce sur la base du brevet européen principal (qui a été maintenu par la Cour d'appel).

Il a ensuite été sursis à statuer dans la procédure au fond basée sur le brevet principal tant que la procédure d'opposition à Munich était en instance.

Puis Medinol a engagé des procédures sur la base des demandes divisionnaires.

Dans la procédure au fond relative à ces demandes divisionnaires, Johnson & Johnson a fait valoir qu'un **abus de compétences procédurales** avait été commis, car l'objet du brevet principal et des demandes divisionnaires était en tous points identique, de sorte qu'il y avait double protection par brevet, ce qui devait être évité.

Se rangeant à l'argument invoqué en défense par Johnson & Johnson selon lequel il y avait **double protection par brevet**, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'affaire (jugement du 31 mars 2004). Le jour même où ce jugement était rendu à La Haye, une **chambre de recours technique a intégralement révoqué à Munich le brevet principal** pour défaut de clarté.

On peut raisonnablement penser que dans les procédures d'opposition qui sont en instance à propos des demandes divisionnaires, la chambre de recours technique conclura également au défaut de clarté, compte tenu en particulier de la question de la double protection par brevet.

Dennoch strengte Medinol sofort auf der Grundlage der Teilanmeldungen ein normales Verfahren mit dem Argument an, daß nunmehr keine Hindernisse aufgrund einer Doppelpatentierung mehr vorlägen. Der Fall ist noch beim Bezirksgericht anhängig.

Danach beantragte Medinol auch ein summarisches Verfahren auf der Grundlage der bestehenden Teilanmeldungen und argumentierte, daß infolge des Widerrufs des Hauptpatents die mit der Doppelpatentierung begründete Unzulässigkeit nun nicht mehr bestehe, während ein neues normales Verfahren auf der Grundlage der Teilanmeldungen anhängig war.

Der Präsident des Bezirksgerichts erließ in diesem besonderen Fall eine Verfügung, wonach von summarischen Verfahren Abstand zu nehmen ist ("**anti-suit-injunction**") (was keineswegs der üblichen Praxis in den Niederlanden entspricht), solange das normale Verfahren anhängig ist und in München noch nicht abschließend über den Einspruch entschieden wurde.

Nevertheless Medinol immediately issued full proceedings based on the divisionals, arguing there now no longer existed double patenting barriers. This case is still pending before the District Court.

Subsequently Medinol sought relief also in summary proceedings based upon the then available divisionals, arguing that since the main patent had been revoked, the inadmissibility based upon double patenting arguments was now without substance, while new full proceedings based upon the divisionals were pending.

The President of the District Court issued an **anti-suit-injunction** in summary proceedings in this particular case (which is not at all common practice in The Netherlands), for as long as full proceedings were pending and opposition procedures had not yet been finally decided in Munich.

Medinol a néanmoins engagé immédiatement une procédure au fond basée sur ces demandes divisionnaires en faisant valoir qu'il n'existe plus d'obstacle dû à la double protection par brevet. L'affaire est encore en instance devant le Tribunal d'arrondissement.

Alors qu'une nouvelle procédure au fond basée sur les demandes divisionnaires était en instance, Medinol a ensuite introduit une action en référé sur le fondement des demandes divisionnaires, en soutenant que le brevet principal ayant été révoqué, l'irrecevabilité fondée sur l'argument de la double protection par brevet était désormais sans objet.

En l'espèce, le Président du Tribunal d'arrondissement a prononcé dans la procédure en référé une **"anti-suit injunction"** (ce qui n'est pas du tout courant aux Pays-Bas) pour la période pendant laquelle la procédure au fond est en instance et les procédures d'opposition à Munich ne sont pas définitivement tranchées.

RO Rumänien

Elena BONDAR*
Petre OHAN**

Entscheidungen der Beschwerdekammer des rumänischen Staatlichen Amtes für Erfindungen und Marken über:

– die Gewährbarkeit eines auf die Verwendung eines Bestandteils gerichteten Anspruchs

– Umwandlung eines Anspruchs auf ein Behandlungsverfahren in einen Verwendungsanspruch

Schlußprotokoll der öffentlichen Sitzung vom 21.5.2004

Vorsitzender: Ing. Petre Ohan

Mitglieder:

1. Ing. Elena Bondar
2. Chem. Mariela Haulica
3. Ing. Stela Florea
4. Rechtsberaterin Carmen Solzaru

Zur Verhandlung kommt die Beschwerde der Biogen Inc., vertreten durch die S.C. Rominvent S.A. mit Sitz in Bukarest, Strada Ermil Pangratti, Sector 1, als vor dem rumänischen Patentamt zugelassenen Vertreter, gegen den Erteilungsbeschuß Nr. 3/205/19.6.2003 für das Patent RO 118634 B1 mit dem Titel: "Arzneimittel zur Aktivierung der Signalübertragung des Lymphotoxin- β -Rezeptors".

Die Sitzung wird eröffnet.

Die Beteiligten werden aufgerufen. Anwesend sind für den Beschwerdeführer die Patentanwältin Frau Dr. Cristina Popa von der Gesellschaft S.C. Rominvent S.A., die eine entsprechende Vollmacht vorlegt, sowie die Prüferin Frau Dr. med. vet. Iuliana Moroianu.

Das Verfahren kann somit durchgeführt werden.

Der Reexaminationsausschuß stellt fest, daß dies der zweite Termin in dieser Angelegenheit ist, da dem Anmelder auf dessen Antrag eine Nachfrist zur Übermittlung weiterer Argumente für seine Auffassung eingeräumt worden war. Der Beschwerdeführer läßt jedoch durch seine Bevollmächtigte in der Sitzung eine neue Beschwerdebegründung sowie einen geänderten Anspruchssatz übermitteln.

Die Bevollmächtigte führt aus, daß der Anmelder den Schutzbereich des Patents RO 118634 B1 erweitern möchte, und zwar durch Änderung des unabhängigen Anspruchs 1 auf ein Arzneimittel und des von Anspruch 1 abhängigen Anspruchs 2 sowie durch Einführung einer Gruppe von fünf Verwendungsansprüchen (23 bis 27), nämlich den unabhängigen Ansprüchen 23 und 26 sowie den abhängigen Ansprüchen 24, 25 und 27.

Die Bevollmächtigte erklärt, daß die Erteilung des europäischen Patents EP 0809510 für die entsprechende Anmeldung bevorsteht und der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt Nr. 04/24 vom 9.6.2004 veröffentlicht

RO Romania

Elena BONDAR*
Petre OHAN**

Decision of the Reexamination Board of the Romanian Patent Office on:

– Allowability of a constituent use claim

– Replacement of a treatment method claim by a use claim

Closure of the public hearing of 21 May 2004

Chairman: Petre Ohan, engineer

Members:

1. Elena Bondar, engineer
2. Mariela Haulica, chemist
3. Stela Florea, engineer
4. Carmen Solzaru, legal member

A decision was made and put on record concerning the appeal by Biogen Inc., through its authorised representative S.C. Rominvent SA, with head office in Bucharest, strada Ermil Pangratti, sector 1, against decision to grant No. 3/205 of 19 June 2003 in respect of patent RO 118634 B1 entitled: "Pharmaceutical compositions for activating lymphotoxin- β receptor signaling".

The file at issue was presented.

At the roll-call, the appellant, through S.C. Rominvent SA in the person of Dr Cristina Popa, IP counsel, who filed authorisation, and Ms Iuliana Moroianu, examiner and doctor of veterinary medicine, who were both aware of the time limit, were present.

The proceedings were concluded.

The Reexamination Board noted that the decision on the appeal was made before the second time limit, which the Board had granted at the applicant's request so further arguments in support of its position could be submitted. However, the appellant, through its representative, filed new grounds along with a set of amended claims at the hearing.

The representative said that the applicant wished to extend the scope of protection conferred by patent RO 118634 B1 as follows: amend independent composition claim 1; amend claim 2, which was dependent on claim 1; and introduce a set of five use claims (23 to 27), where claims 23 and 26 were independent and claims 24, 25 and 27 were dependent.

The representative explained that European patent EP 0809510 was to be granted in respect of this application (mention of grant published in European Patent Bulletin 04/24 of 9 June 2004). The amended set of claims filed at the public

RO Roumanie

Elena BONDAR*

Petre OHAN**

Décision de la Chambre de Recours de l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques, Roumanie sur :

- L'admissibilité d'une revendication d'utilisation d'un composant
- Le remplacement d'une revendication de méthode de traitement par une revendication d'utilisation

Clôture de la séance publique du 21.5.2004

Président : Ing. Petre Ohan

Membres :

1. Ing. Elena Bondar
2. Chim. Mariela Haulica
3. Ing. Stela Florea
4. Cons. jr. Carmen Solzaru

Sur le rôle, on a la solution de la contestation formulée par Biogen Inc., par le mandataire autorisé S.C. Rominvent S.A., ayant le siège à Bucarest, strada Ermil Pangratti, sector 1, contre l'Arrêt d'octroi n° 3/205/19.06.2003 du brevet d'invention RO 118634 B1, au titre : "Compositions pharmaceutiques pour l'activation de la signalisation du récepteur lymphotoxine- β ".

On présente le dossier de la cause.

A l'appel nominal se présente le contestateur, par S.C. Rominvent S.A. par le Conseiller en Propriété Industrielle Madame Dr. Cristina Popa, qui dépose le pouvoir et l'examinateur, Dr. en médecine vétérinaire, Madame Iuliana Moroianu.

La procédure est complète.

La Commission de Réexamen constate que la solution de la contestation se trouve au deuxième délai, quant au premier la Commission ayant accordé sur requête au déposant un nouveau délai pour que celui-ci transmette les arguments supplémentaires en faveur de sa position. Toutefois, le contestateur, par mandataire, dépose en séance un nouveau exposé de motifs ajouté d'un jeu de revendications amendées.

Le mandataire soutient que le déposant désire élargir l'étendue de la protection conférée par le brevet d'invention RO 118634 B1, par la modification de la revendication 1, indépendante, de composition, la modification de la revendication 2, dépendante de la revendication 1 et par l'introduction d'un groupe de cinq revendications (23 à 27) d'utilisation, dont les revendications 23 et 26 sont indépendantes et les revendications 24, 25 et 27 sont dépendantes.

Le mandataire précise que la demande de brevet d'invention est en train d'obtenir le brevet européen EP 0809510, la mention de la délivrance de celui-ci étant publiée dans le Bulletin de l'OEB 04/24 du 09.06.2004. Le jeu de revendica-

* Technisches Mitglied der Beschwerdekammer des OSIM.

** Vorsitzender der Beschwerdekammer des OSIM.

* Technical member of the Board of Appeal of the Romanian Patent Office.

** Chairman of the Board of Appeal of the Romanian Patent Office.

* Membre technicien de la Chambre de Recours de l'OSIM.

** Président de la Chambre de Recours de l'OSIM.

werden soll. Der in der öffentlichen Sitzung überreichte geänderte Anspruchssatz umfaßt unter anderem den mit Anspruch 2 des zu erteilenden europäischen Patents übereinstimmenden Anspruch 23 über die Verwendung der Arzneimittel gemäß Anspruch 1 sowie den mit Anspruch 9 des europäischen Patents übereinstimmenden Anspruch 26. Die Bevollmächtigte führt aus, die neuen Ansprüche auf die Verwendung der Arzneimittel beruhen auf Elementen der Ansprüche auf die Arzneimittel und stellen de facto eine Umformulierung der zu Beginn der nationalen Phase eingereichten Ansprüche auf ein Behandlungsverfahren durch Austausch des Objekts dar.

Auf die Frage der Kammer nach dem Gegenstand der Beschwerde beantragt die Bevollmächtigte die Änderung des Erteilungsbeschlusses Nr. 3/205 vom 19.6.2003 für das Patent RO 118634 B1 auf der Grundlage des geänderten Anspruchssatzes; die von der Prüfungsabteilung gewährten 22 Ansprüche sollen geändert und um fünf zusätzliche Verwendungsansprüche ergänzt werden.

Der Ausschuß prüft den in der öffentlichen Sitzung vorgelegten Anspruchssatz und fragt die Bevollmächtigte, ob die Verwendungsansprüche von der Beschreibung gestützt seien.

Die Bevollmächtigte antwortet, daß dies insofern der Fall ist, als die Beschreibung zu Beginn der nationalen Phase 31 Ansprüche auf Verfahren für die Behandlung oder Reduzierung des Fortschreitens, der Heftigkeit oder der Wirkungen von Neoplasie beinhaltet und die Verwendungsansprüche des geänderten Anspruchssatzes auf dem Inhalt der Verfahrensansprüche in der ursprünglichen Anmeldung beruhen.

Auf die Frage des Ausschusses, ob die Änderung von Anspruch 1 (Weglassen des heteromeren Komplexes) und die Einführung von fünf neuen Verwendungsansprüchen eine neue Dokumentenrecherche notwendig machten, führt die Bevollmächtigte aus, dies sei ihres Erachtens nicht notwendig, weil die Änderungen nicht wesentlich seien.

Dieselbe Frage wird an die Prüferin der Patentanmeldung 97/01398 gerichtet, die sich dem Standpunkt des Beschwerdeführers anschließt.

Konkret führt die Bevollmächtigte aus, daß Anspruch 1 auf Arzneimittel dahingehend geändert werden soll, daß der heteromere LT- α / β -Komplex in den Arzneimitteln weggelassen wird, und beantragt, Anspruch 1 wie folgt zu fassen: "Arzneimittel zur Aktivierung der Signalübertragung des Lymphotoxin- β -Rezeptors, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens ein LT- β -R aktivierendes Mittel sowie einen pharmazeutisch brauchbaren Träger umfassen, wobei mindestens ein LT- β -R aktivierendes Mittel ein anti-LT- β -R-Antikörper ist." Der Beschwerdeführer läßt durch seine Bevollmächtigte mitteilen, seines Erachtens sei der heteromere Komplex kein wesentliches Element der beanspruchten Erfindung. Die Bevollmächtigte erklärt, diese Änderung werde von der Beschreibung des Patents RO 118634 B1 (Zeilen 6 bis 11 auf Seite 1) gestützt. Zur Induzierung der zytotoxischen Wirkungen auf Tumorzellen könnten anti-LT- β -R-Antikörper entweder alleine oder in Verbindung mit heteromeren Komplexen verwendet werden. Die Bevollmächtigte führt weiter aus, die Beispiele 8

hearing included use claim 23 relating to the pharmaceutical compositions of claim 1, which was identical to claim 2 of the European patent that was to be granted, and claim 26 of the amended set which was identical to claim 9 of the same European patent. The representative said that the new claims relating to composition use were based on elements of the composition claims and were actually a reformulation, where the subject-matter had been changed, of the treatment method claims filed at the start of the national phase.

Concerning the Board's question about the subject-matter of the appeal, the representative requested that decision to grant No. 3/205 of 19 June 2003 in respect of patent RO 118634 B1 be changed on the basis of the amended set of claims. This would involve amending the set of 22 claims allowed by the Examination Board and allowing a further five use claims.

The Board, when considering the set of claims filed at the public hearing, asked the representative whether the description supported the use claims.

The representative replied that the claims were supported in that, at the start of the national phase, the description comprised 31 claims relating to treatment method or to reducing the progression, severity or effects of a neoplasia, and that the use claims of the amended set included elements of the treatment method claims from the original filing.

In response to the Board's question regarding the necessity of a new prior-art search following the amendment to claim 1 involving the elimination of the heteromeric complex and the five new use claims, the representative maintained that this was not, in her view, necessary because the changes were not essential.

The same question was put to the examiner of patent 97/01398, who endorsed the appellant's view.

Specifically, the representative sought the amendment of composition claim 1 by eliminating the heteromeric complex LT- α / β from the pharmaceutical compositions, and requested that claim 1 read as follows: "Pharmaceutical compositions for activating lymphotoxin- β receptor signaling, characterised in that they contain at least one LT- β -R activating agent and a pharmaceutically acceptable carrier, where at least one LT- β -R activating agent is an anti-LT- β -R antibody". The appellant, through its representative, considered that the heteromeric complex was a non-essential element of the claimed invention. The representative said that this amendment was supported in the description of patent RO 118634 B1, page 1, lines 6-11. To induce the cytotoxic effects on tumorous cells, the anti-LT- β -R antibodies could either be used on their own or combined with heteromeric complexes. At the same time, the representative confirmed that in examples 8 and 14 of the description, the use of the anti-LT- β -R antibodies in the absence of heteromeric complexes was proven, which

tions amendées, déposé au dossier dans la séance publique, comprend la revendication 23 d'utilisation des compositions pharmaceutiques de la revendication 1, identique à la revendication 2 du brevet européen qui est en train d'être délivré et respectivement, la revendication 26 du jeu amendé étant identique à la revendication 9 du même brevet européen. Le mandataire soutient que les nouvelles revendications d'utilisation de composition sont basées sur les éléments des revendications de composition et sont, en fait, la reformulation, par le changement de l'objet, des revendications de méthode de traitement déposées à l'ouverture de la phase nationale.

A la question posée par la Commission concernant l'objet de la contestation, le mandataire sollicite la modification de la Décision d'octroi n° 3/205 du 19.6.2003 de délivrance du brevet d'invention RO 118634 B1 sur la base du jeu de revendications amendées, au sens de modifier le jeu de 22 revendications admises par la Commission d'Examen et d'admettre encore cinq revendications d'utilisation.

La Commission, en analysant le jeu de revendications déposé en séance publique demande au mandataire si les revendications d'utilisation sont ou pas soutenues par la description.

En réplique, le mandataire affirme que ces revendications sont soutenues en ce que, à l'ouverture de la phase nationale, la description comprenait 31 revendications de méthode de traitement ou de réduction de l'avancement, de la sévérité ou des effets d'une néoplasie, les revendications d'utilisation du jeu amendé comprenant des éléments des revendications de méthode de traitement du dépôt initial.

A la question posée par la Commission concernant la nécessité d'une nouvelle recherche documentaire suite à l'amendement de la revendication 1, par l'élimination du complexe hétéromère ainsi que des cinq nouvelles revendications d'utilisation, le mandataire soutient qu'à son avis, celle-ci ne serait pas nécessaire puisque les modifications ne sont pas essentielles.

La même question a été adressée à l'examineur de la demande du brevet d'invention 97/01398, celui-ci en soutenant les affirmations du contestateur.

Concrètement, le mandataire soutient que la revendication 1, de composition, sera modifiée au sens de l'élimination du complexe hétéromère LT- α/β des compositions pharmaceutiques, en sollicitant que la revendication 1 soit amendée sous la forme : "Compositions pharmaceutiques pour l'activation de la signalisation du récepteur lymphotoxine- β , caractérisé en ce que, celles-ci comprennent au moins un agent activant le LT- β -R, ainsi qu'un porteur pharmaceutiquement acceptable, où au moins un agent activant le LT- β -R est un anticorps anti-LT- β -R". Le contestateur, par mandataire, considère le complexe hétéromère étant un élément non essentiel pour l'invention revendiquée. Le mandataire affirme que le support de cet amendement se retrouve dans la description du brevet d'invention RO 118634 B1, à la page 1, lignes 6-11. Afin d'induire les effets cytotoxiques sur les cellules tumorales, les anticorps anti-LT- β -R peuvent être utilisés soit seuls, soit en combinaison avec des complexes hétéromères. En même temps, il affirme que dans les exemples 8 et 14 de la descrip-

und 14 der Beschreibung veranschaulichten die Verwendung von anti-LT- β -R-Antikörpern in Abwesenheit von heteromeren Komplexen, und dies bilde die Grundlage für die Änderung von Anspruch 1 in dem vom Anmelder gewünschten Sinne.

Der Ausschuß merkt an, daß in dem von der Prüfungsabteilung gewährten Anspruchssatz kein Anspruch vorhanden war, der eine Ausführungsvariante des Arzneimittels ohne heteromeren Komplex darstellte. Die Bevollmächtigte weist darauf hin, daß eine derartige Variante des Arzneimittels in den Ansprüchen 37 und 57 der ursprünglichen Anmeldung enthalten war.

Auf die Frage des Ausschusses, ob bei den Ansprüchen 37 und 57 mit Blick auf die beiden im internationalen Recherchenbericht genannten Dokumente (WO A 94, 13808 sowie WO A 92, 00329) Einwände bezüglich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erhoben worden seien, antwortet die Bevollmächtigte, es habe keine derartigen Einwände gegeben, und die Patentanmeldung einschließlich des neu gefaßten Anspruchssatzes sei auf die Patentierbarkeitskriterien hin überprüft worden.

Auf den Einwand des Ausschusses gegen den Wortlaut von Anspruch 1 wegen des unklaren Passus "mindestens ein oder zwei Mittel zur Aktivierung des LT- β -R" erklärt die Bevollmächtigte, die Ansprüche in dem zu erteilenden europäischen Patent EP 0809510 enthielten den Ausdruck "at least one ..." und sie werde dem Patentinhaber eine Formulierung wie "mindestens ein Mittel zur Aktivierung des LT- β -R ..." vorschlagen, um das Arzneimittel im Rumänischen klarer zu definieren.

Zu dem vom Anspruch 1 auf Arzneimittel abhängigen Anspruch 22 im vorgeschlagenen geänderten Anspruchssatz merkt der Ausschuß an, daß dieser im unabhängigen Anspruch 1 keine Grundlage hat, da er den in Anspruch 1 nunmehr weggelassenen heteromeren Komplex spezifiziert.

Der Ausschuß stellt fest, daß dieser Anspruch die Bedingungen von Regel 16 (13) der VO Nr. 499/2003 nicht erfüllt.

Der Ausschuß prüft anschließend die im vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Anspruchssatz enthaltenen neuen Verwendungsansprüche 23 bis 27 und stellt fest, daß die Ansprüche 23 und 26 unabhängig und die anderen Ansprüche abhängig sind. Der Ausschuß merkt an, daß Anspruch 23 ("Verwendung mindestens eines Mittels zur Aktivierung des LT- β -R...") die Bestimmungen von Regel 36 Absatz 9 Buchstabe a nicht erfüllt, da der Gegenstand, für den in Anspruch 1 auf Arzneimittel und im Verwendungsanspruch 23 Schutz begehrt wird, nicht dieselbe allgemeine erfinderische Idee wiedergeben; die Verwendung gemäß Anspruch 23 betreffe nicht die pharmazeutische Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, sondern einen ihrer Bestandteile. Bei der Sachprüfung sei die Zusammensetzung und nicht eines ihrer Bestandteile (oder gar das – im übrigen bekannte – Mittel zur Aktivierung des LT- β -R) anhand der Patentierbarkeitskriterien überprüft worden.

Die Bevollmächtigte erwidert, sie werde eine neue Frist beantragen, um mit ihrem Mandanten Rücksprache zu halten und diesen Anspruch neu zu fassen und mit den gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen.

supported the amendment of claim 1 as intended by the applicant.

The Board noted that in the set of claims admitted by the Examination Board, no claim set out a variant way of producing the composition without the heteromeric complex. In reply the representative pointed out that there was a variant of this type in claims 37 and 57 of the original filing.

The Board wondered whether the two documents referred to in the International Search Report (WO A 94, 13808 and WO A 92, 00329) had given rise to comments about the novelty and inventive step of claims 37 and 57. The representative said that there had been no objections of this nature and that the patent application, including the amended set of claims, had been assessed according to the patentability criteria.

With regard to the Board's comment about the wording of claim 1 and the clarity of expression of "at least one or two LT- β -R activating agents", the representative said that in the set of claims in EP 0809510 awaiting grant there was an expression that read "at least one ...", and to define the pharmaceutical composition more clearly in Romanian she would ask the proprietor to consider an expression such as "at least one LT- β -R activating agent ...".

The Board noted that claim 22, which was dependent on composition claim 1 of the set of claims it was proposed to amend, was not supported by independent claim 1, and referred in detail to the heteromeric complex excluded from claim 1.

The Board considered that this claim did not meet the conditions of Rule 16(13) of Government Decision No. 499/2003.

Turning then to the new use claims 23 to 27, filed in the set of claims put forward by the appellant, the Board noted that claims 23 and 26 were independent and that the others were dependent. Thus the Board noted that the claim 23 "use of at least one LT- β -R activating agent ..." did not meet the requirements of Rule 36 (point 9(a)) because the subject-matter for which protection was sought in composition claim 1 and in use claim 23 did not constitute the same general inventive concept, as the use according to claim 23 did not concern the composition of claim 1 but rather that of one of its components. During the substantive examination, the patentability criteria were applied to the pharmaceutical composition as a whole and not to one of its components, ie the LT- β -R activating agent, which is known.

The representative replied by saying that she would request an extension to consult her client with a view to reformulating this claim in line with the legal requirements.

tion on met en évidence l'utilisation des anticorps anti-LT- β -R en absence des complexes hétéromères, ce qui représente le support de l'amendement de la revendication 1 dans le sens désiré par le déposant.

La Commission remarque que dans le jeu de revendications admis par la Commission d'Examen il n'y a aucune revendication qui représente une variante de réalisation de la composition sans le complexe hétéromère. En réplique, le mandataire montre qu'une telle variante de composition existe dans les revendications 37 et 57 du dépôt initial.

A la question de la Commission si par rapport aux deux documents mentionnés dans le Rapport de Recherche Internationale (WO A 94, 13808 et WO A 92, 00329) on a fait des observations concernant la nouveauté et l'activité inventive des revendications 37 et 57, le mandataire précise qu'il n'y a pas eu de pareilles objections en considérant que la demande de brevet d'invention avait été analysée selon les critères de brevetabilité, y compris pour le jeu de revendications sous la forme amendée.

A l'observation de la Commission sur la forme de rédaction de la revendication 1, concernant la clarté de l'expression: "au moins un ou deux agents activants le LT- β -R", le mandataire fait la précision selon laquelle dans le jeu de revendications du brevet européen EP 0809510 au sujet de la délivrance, il y a l'expression "at least one ...", et afin de définir d'une manière plus claire la composition pharmaceutique en roumain il va proposer au titulaire du brevet une expression du genre: "au moins un agent activant le LT- β -R ...".

En ce qui concerne la revendication 22, dépendante de la revendication de composition 1, du jeu de revendications proposé à être amendé, la Commission remarque le fait que celle-ci n'a pas de support dans la revendication indépendante 1, elle détaillent le complexe hétéromère qui avait été exclu de la revendication 1.

La Commission constate que cette revendication ne remplit pas les conditions de la Règle 16 (13) de l'A.G. n° 499/2003.

En analysant ensuite les nouvelles revendications 23 à 27 d'utilisation, introduites dans le jeu de revendications proposé par le contestateur, la Commission constate que les revendications 23 et 26 sont indépendantes et les autres dépendantes. Ainsi, la Commission remarque que la revendication 23 "utilisation d'au moins un agent activant le LT- β -R..." ne remplit pas les prévisions de la Règle 36 (point 9, lettre a) puisque les objets pour lesquels on sollicite protection dans la revendication 1 de composition et dans la revendication 23 d'utilisation ne constitue pas le même concept général inventif, l'utilisation de la revendication 23 ne concernant pas la composition de la revendication 1, mais un de ses composants. Lors de l'examen quant au fond, on a analysé, par rapport aux critères de brevetabilité, la composition pharmaceutique et pas l'un de ses composants, voire l'agent activant le LT- β -R qui est d'ailleurs connu.

Le mandataire, en réplique, fait la mention selon laquelle pour reformuler cette revendication conformément aux prévisions légales, il va solliciter un nouveau délai pour consulter son client.

Derselbe Einwand wird bezüglich Anspruch 26 erhoben. Die Bevollmächtigte erklärt, daß dieser vom Beschwerdeführer aufgenommene Anspruch einem Anspruch des zu erteilenden europäischen Patents entspreche, doch werde sie mit ihrem Mandanten Rücksprache halten, um den Vorgaben des Ausschusses gemäß Regel 36 Absatz 9 Buchstabe a der VO Nr. 499/2003 nachzukommen.

Zu Anspruch 27 stellt der Ausschuß fest, daß dieser Elemente eines nach dem novellierten rumänischen Patentgesetz Nr. 64/1991 nicht patentierbaren Behandlungsverfahrens enthält und in einen Verwendungsanspruch umgewandelt werden sollte.

Abschließend beantragt die Bevollmächtigte eine neue Frist von einem Monat, um ihrem Mandanten die Anmerkungen des Überprüfungsausschusses zu unterbreiten und die Ansprüche 1, 22, 23 und 27 neu zu fassen; der entsprechend den gesetzlichen Vorgaben neu gefaßte Anspruchssatz werde nachgereicht.

Auf der Grundlage von Artikel 53 (2) des rumänischen Gesetzes Nr. 64/1991 in der durch das Gesetz Nr. 203/2002 geänderten und ergänzten Fassung erläßt der Ausschuß zur erneuten Prüfung von Erfindungen einstimmig folgenden

Beschluß:

Die Entscheidung über die Beschwerde wird auf den 25.6.2004 vertagt; diese Frist wird dem Beschwerdeführer hiermit bekanntgegeben.

Die Bevollmächtigte wird darauf hingewiesen, daß sie bis zum 21.6.2004 einen neuen Anspruchssatz einreichen muß, der die Vorgaben des Ausschusses erfüllt.

Verkündet in öffentlicher Sitzung am 21.5.2004.

Vorsitzender
Petre Ohan

Mitglieder des Ausschusses
Ing. Elena Bondar
Chem. Mariela Haulica
Ing. Stela Florea
Rechtsberaterin Carmen Solzaru

The same objection was raised with regard to claim 26. The representative said that this claim had been filed by the appellant, and was similar to a claim in the European patent awaiting grant, but to meet the Board's requirements under Rule 36 (point 9(a)) of Government Decision No. 499/2003, she would consult her client.

With regard to claim 27, the Board noted that it included elements of a treatment method, which was non-patentable subject-matter under republished Romanian law on patents No. 64/1991, and would have to be turned into a use claim.

At the closure of the debate, the representative requested a new time limit of one month within which to put to her client the comments of the Reexamination Board and to reformulate claims 1, 22, 23 and 27, and said that the set of claims reformulated in line with the legal requirements would form the subject-matter of a subsequent submission to the file.

On the basis of Article 53(2) of Romanian law No. 64/1991, as amended and supplemented by law No. 203/2002, the Reexamination Board for Inventions unanimously

Ordered:

that the decision on the appeal be adjourned to 25 June 2004, the appellant being aware of this time limit.

The representative was advised to submit a new set of claims to the file in line with the requirements of the Reexamination Board before 22 June 2004.

Pronounced at a public hearing on 21 May 2004.

Chairman
Petre Ohan

Members
Elena Bondar, engineer
Mariela Haulica, chemist
Stela Florea, engineer
Carmen Solzaru, legal member

La même objection a été formulée concernant la revendication 26. Le mandataire précise que cette revendication a été introduite par le contestateur étant similaire à une revendication du brevet européen au sujet de la délivrance, mais afin que les exigences de la Commission soient remplies conformément à la Règle 36 (point 9, lettre a) de l'A.G. n° 499/2003 il va consulter son client.

Concernant la revendication 27, la Commission constate qu'elle comprend des éléments de méthode de traitement, objet non brevetable selon la Loi roumaine des brevets d'invention n° 64/1991 republiée et elle faudrait être redirectionnée sous la forme d'une revendication d'utilisation.

A la clôture des débats, le mandataire sollicite un nouveau délai, d'un mois, afin de présenter à son client les observations de la Commission de Réexamen et pour reformuler les revendications 1, 22, 23 et 27 et, en ce qui concerne le jeu de revendications reformulées conformément aux prévoyances légales, celles-ci seront le sujet d'un dépôt ultérieur au dossier de la cause.

Sur la base de l'art. 53 (2) de la Loi roumaine n° 64/1991, modifiée et complétée par la loi n° 203/2002, la Commission de Réexamen Inventions, à l'unanimité

Dispose :

L'ajournement de la solution de la contestation à la date du 25.6.2004, le contestateur ayant à sa connaissance le délai.

Averti le mandataire de déposer au dossier de la cause un nouveau jeu de revendications qui correspondent aux exigences de la Commission de Réexamen avant la date du 22.6.2004.

Prononcé en séance publique le 21.05.2004.

Présidente
Petre Ohan

Membres
Ing. Elena Bondar
Chim. Mariela Haulica
Ing. Stela Florea
Cons. Jr. Carmen Solzaru

Erteilungsbeschuß Nr. 67 vom 25.6.2004

Öffentliche Sitzung vom 21.5.2004

Vorsitzender: Ing. Petre Ohan

Mitglieder des Ausschusses:

1. Ing. Elena Bondar
2. Chem. Mariela Haulica
3. Ing. Stela Florea
4. Rechtsberaterin Carmen Solzaru

I. Zur Verhandlung kommt die Beschwerde der Biogen Inc., vertreten durch die S.C. Rominvent S.A. mit Sitz in Bukarest, Strada Ermil Pangratti, Sector 1, als vor dem rumänischen Patentamt zugelassenen Vertreter, gegen den Erteilungsbeschuß Nr. 3/205/19.06.2003 für das Patent RO 118634 B1 mit dem Titel: "Arzneimittel zur Aktivierung der Signalübertragung des Lymphotoxin- β -Rezeptors".

Die Beteiligten werden aufgerufen. Anwesend sind für den Beschwerdeführer die Patentanwältin Frau Dr. Cristina Popa von der Gesellschaft S.C. Rominvent S.A., die eine entsprechende Vollmacht vorlegt, sowie die Prüferin Frau Dr. med. vet. Iuliana Moroianu.

II. Aus der Verfahrensakte geht hervor, daß dies der dritte Termin in dieser Sache ist. Beim vorhergehenden Termin vom 21.5.2004 hatte der Ausschuß dem Anmelder in der mündlichen Verhandlung auf dessen Antrag eine Nachfrist eingeräumt, um die Ansprüche 1, 22, 23 und 27 nach Maßgabe der Regeln 16 (13) und 36 Absatz 9 Buchstabe a der VO Nr. 499/2003 neu zu fassen. Das schriftliche Protokoll der Sitzung vom 21.5.2005 ist Bestandteil der vorliegenden Entscheidung.

Der Ausschuß nimmt die Ausführungen des Beschwerdeführers zur Kenntnis, die dieser durch seinen Vertreter beim OSIM unter der Nr. 1012492 vom 18.6.2004 als Antwort auf die im Sitzungsprotokoll vom 21.5.2004 festgehaltenen Anmerkungen des Überprüfungsausschusses eingereicht und denen er einen Anspruchssatz beigefügt hat, der seines Erachtens die Auflagen des Ausschusses erfüllt.

Da die Voraussetzungen für die Entscheidung über die Beschwerde nun erfüllt sind, erteilt der Vorsitzende der Bevollmächtigten des Beschwerdeführers das Wort, damit sie sich zur Sache äußere. Diese führt aus, daß der Beschwerdeführer die Ansprüche aufgrund der Verhandlung am vorhergehenden Termin nunmehr wie folgt gefaßt hat:

– In Anspruch 1 wurde der Passus "... mindestens ein oder zwei Mittel zur Aktivierung des LT- β -R ..." ersetzt durch "mindestens ein Mittel zur Aktivierung des LT- β -R ...". Das Weglassen des heteromeren Komplexes ist nach Ansicht des Beschwerdeführers unter dem Gesichtspunkt der Neuheit unproblematisch, da es sich hierbei, wie aus der Beschreibung hervorgeht, nicht um eine wesentliche Änderung handelt und das EPA den Anspruch 1 in dieser Fassung gewährt hat.

– Das Abhängigkeitsverhältnis der Ansprüche 3 und 14 auf Arzneimittel wurde dahingehend geändert, daß sie nunmehr vom unabhängigen Anspruch 1 statt wie bisher von

Decision to grant No. 67 of 25 June 2004

Public hearing of 21 May 2004

Chairman: Petre Ohan, engineer

Members:

1. Elena Bondar, engineer
2. Mariela Haulica, chemist
3. Stela Florea, engineer
4. Carmen Solzaru, legal member

I. A decision was made and put on record concerning the appeal made by Biogen Inc., through its authorised representative S.C. Rominvent SA, with head office in Bucharest, strada Ermil Pangratti, sector 1, against decision to grant No. 3/205 of 19 June 2003 in respect of patent RO 118634 B1 entitled: "Pharmaceutical compositions for activating lymphotoxin- β receptor signaling".

At the roll-call, the appellant, through S.C. Rominvent SA in the person of Dr Cristina Popa, IP counsel who filed authorisation, and Ms Iuliana Moroianu, examiner and doctor of veterinary medicine, who were both aware of the time limit, were present.

II. On the basis of the submissions, a decision was made on the appeal before the third time limit, the Board having decided, with regard to the previous time limit ending on 21 May 2004, following the debate and at the request of the appellant, to grant an extension by which to reformulate claims 1, 22, 23 and 27, in accordance with the provisions of Rules 16(13) and 36 (point 9(a)) of Government Decision No. 499/2003. The debate at the hearing relating to the previous time limit was recorded in the Closure of the hearing of 21 May 2004 and has been taken into account in this decision.

The Board noted the provisions filed by the appellant through the representative (OSIM reference 1012492 of 18 June 2004) in response to the comments of the Reexamination Board recorded in the Closure of the hearing of 21 May 2004, and accompanied by a set of claims, which, in its opinion, met the Board's requirements.

As a decision had been reached, the chairman gave the floor to the representative to discuss the substance of the case. She submitted that the appellant had, in response to the debate before the expiry of the previous time limit, reformulated the set of claims as follows:

– claim 1: the expression "... at least one or two LT- β -R activating agents ..." had been replaced by "... at least one LT- β -R activating agent...". The appellant saw no problem as far as novelty was concerned with eliminating the heteromeric complex because this change was not essential, as per the description, and the EPO had allowed claim 1 in this form.

– the dependency of claims to a composition 3 and 14 had been changed making them dependent on independent claim 1 and not on claim 2 as was previously the case, this

L'Arrêt d'octroi n° 67 du 25.06.2004

Séance publique du 21.05.2004

Président : Ing. Petre Ohan

Membres :

1. Ing. Elena Bondar
2. Chim. Mariela Haulica
3. Ing. Stela Florea
4. Cons. jr. Carmen Solzaru

I. Sur le rôle, on a la solution de la contestation formulée par Biogen Inc., par le mandataire autorisé S.C. Rominvent S.A., ayant le siège à Bucarest, strada Ermil Pangratti, sector 1, contre l'Arrêt d'octroi n° 3/205/19.06.2003 du brevet d'invention RO 118634 B1, au titre : "Compositions pharmaceutiques pour l'activation de la signalisation du récepteur lymphotoxine- β ".

A l'appel nominal des parties se présente le contestateur, par S.C. Rominvent S.A., par le Conseiller en Propriété Industrielle Madame Dr. Cristina Popa, qui dépose le pouvoir et l'examineur, Dr. en médecine vétérinaire Madame Iuliana Moroianu, qui ont eu le délai à leur connaissance.

II. De l'exposé de la cause, on constate que la solution de la contestation se trouve au troisième délai, quant à l'antérieur délai, le 21.05.2004, la Commission ayant disposé, suite aux débats, sur la requête du contestateur, la délivrance d'un nouveau délai afin de reformuler les revendications 1, 22, 23 et 27, conformément aux prévoyances des Règles 16 (13) et 36 (point 9, lettre a) de l'A.G. n° 499/2003. Les débats de la séance du délai antérieur sont consignés dans la Clôture de séance du 21.05.04 et ils font partie du présent arrêt.

La Commission prend acte des prévisions déposées par le contestateur par mandataire, enregistrées auprès de l'OSIM sous le n° 1012492 du 18.06.2004, comme réponse aux observations de la Commission de Réexamen consignées dans la Clôture de séance du 21.05.2004, ajoutées d'un jeu de revendications qui, à son avis, remplit les exigences de la Commission.

La contestation étant en état de solution, le Président accorde la parole quant au fond au mandataire. Celui-ci soutient que, suite au débat du délai antérieur, le contestateur a reformulé le jeu de revendications comme il suit :

– dans la revendication 1, l'expression " ... au moins un ou deux agents activants le LT- β -R ... " est remplie par " ... au moins un agent activant le LT- β -R ...". Concernant l'élimination du complexe hétéromère, celle-ci à l'avis du contestateur, ne pose pas de problèmes sous l'aspect de la nouveauté puisque cette modification n'est pas essentielle, tel qu'il résulte de la description, et l'OEB a admis la revendication 1 sous cette forme.

– aux revendications 3 et 14, de composition, on modifie leur dépendance en devenant par la suite dépendante de la revendication 1 indépendante et pas de la revendication 2,

Anspruch 2 abhängen. Dies ist gerechtfertigt, weil in diesen abhängigen Ansprüchen Merkmale des anti-LT- β -R-Antikörpers erläutert werden, die im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 enthalten sind.

- Das Abhängigkeitsverhältnis von Anspruch 21, der ein Merkmal des zweiten Aktivierungsmittels erläutert, wurde dahingehend geändert, daß dieser Anspruch nunmehr von den Ansprüchen 1 bis 20 abhängt.
- Anspruch 22 wurde so gefaßt, daß er die Bestimmungen von Regel 16 (13) der durch die VO Nr. 499/2003 gebilligten Ausführungsordnung zum rumänischen Patentgesetz (Nr. 64/1991 n. F.) erfüllt.
- Anspruch 23, der auf eine Verwendung des Arzneimittels nach Anspruch 1 gerichtet ist, wird gemäß den Bestimmungen von Regel 36 Absatz 9 Buchstabe a der VO Nr. 499/2003 als unabhängiger Anspruch gefaßt.
- Die Ansprüche 24 und 25 werden als von Anspruch 23 abhängige Ansprüche gefaßt.
- Der Anmelder verzichtet auf Anspruch 26.
- Anspruch 27 wird als von den Ansprüchen 23 bis 25 abhängiger Verwendungsanspruch gefaßt und wird zu Anspruch 26.

Abschließend beantragt der Beschwerdeführer durch seine Bevollmächtigte, seiner Beschwerde stattzugeben, den Erteilungsbeschuß Nr. 3/205 vom 19.6.2003 gemäß Regel 46(1a) zu ändern und das Patent RO 118634 B1 auf der Grundlage des nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 64/1991 n. F. und seiner Ausführungsordnung neu gefaßten, zuletzt eingereichten Anspruchssatzes zu erteilen.

Auf die Frage des Ausschusses nach etwaigen Anmerkungen zu den neuen Ansprüchen antwortet die Prüferin, daß sie keinerlei Einwände habe.

III. Zum Schluß der mündlichen Verhandlung stellt der Ausschuß zur vorliegenden Beschwerde folgendes fest:

1. Am 26.1.1996 reichte die Biogen Inc., durch die von ihr bevollmächtigte S.C. Rominvent S.A. ordnungsgemäß die nationale Anmeldung Nr. 97-01398 zur internationalen Anmeldung PCT/US 96/01386 ein.
2. Am 19.6.2003 erließ das rumänische Patent- und Markenamt aufgrund der Sachprüfung der Patentanmeldung den Erteilungsbeschuß Nr. 3/205 für das Patent RO 118634 B1 mit dem Titel: "Arzneimittel zur Aktivierung der Signalübertragung des Lymphotoxin- β -Rezeptors".
3. Am 29.8.2003 wurde der Erteilungsbeschuß Nr. 3/205 für das Patent RO 118634 B1 im Amtsblatt des rumänischen Patentamts Nr. 8/2003 veröffentlicht.
4. Am 2.12.2003 wandte sich die Patentinhaberin, die Biogen Inc., innerhalb der gesetzlichen Frist durch ihre Bevollmächtigte, die S.C. Rominvent S.A., gegen den Erteilungsbeschuß Nr. 3/205 für das Patent RO 118634 B1. Die Begründung reichte sie in einem förmlichen Schreiben nach, das beim OSIM am 13.1.2004 unter der Nr. 1000719 und bei Rominvent unter der Nr. 2689/21.5.2004 registriert wurde.
5. Die Stellungnahmen der Parteien zu der Beschwerde sind im Schlußprotokoll der Sitzungen vom 26.3.2004 und vom 21.5.2004 festgehalten.

- being justified by the fact that in these dependent claims, the features of the anti-LT- β -R antibody contained in the characterising portion of claim 1 were explained;
- the dependency of claim 21, which explains a feature of the second activating agent, was changed to make it dependent on claims 1 to 20;
 - claim 22 had been reformulated to meet the requirements of Rule 16(13) of the Implementing Regulations to the Romanian Law on Patents (No. 64/1991, as republished) approved by Government Decision No. 499/2003;
 - claim 23 had been reformulated as an independent claim under Rule 36 (point 9(a)) of Government Decision No. 499/2003 so that it related to the use of the pharmaceutical composition of claim 1;
 - claims 24 and 25 had been reformulated as dependent claims of claim 23;
 - the applicant had waived claim 26;
 - claim 27 had been reformulated as a use claim dependent on claims 23 to 25 and had become, by virtue of renumbering, claim 26.

To conclude, the appellant, through its representative, requested that the appeal be allowed, that decision to grant No. 3/205 of 19 June 2003 be amended in accordance with Rule 46(1a) and that patent RO 118634 B1 be granted on the basis of the most recent set of claims reformulated in accordance with Law No. 64/1991 as republished and the Implementing Regulations thereto.

The Board asked whether there were any comments relating to the new set of claims, and the examiner said that she had no objections.

III. Once the debate was concluded, the Reexamination Board summarised the case as follows:

1. On 26 January 1996, Biogen Inc., through its representative S.C. Rominvent SA, made the regular national filing No. 97-01398 on the basis of international application PCT/US 96/01386.
2. On 19 June 2003, in the light of the substantive examination of the patent application, the Romanian Patent Office issued decision to grant No. 3/205 in respect of patent RO 118634 B1 entitled: "Pharmaceutical compositions for activating lymphotoxin- β receptor signaling".
3. On 29 August 2003, decision to grant No. 3/205 in respect of patent RO 118634 B1 was published in BOPI No. 8/2003.
4. On 2 December 2003, within the permissible time period, the proprietor Biogen Inc., through its representative S.C. Rominvent SA, filed an appeal against decision to grant No. 3/205 in respect of patent RO 118634 B1, the grounds for the appeal having been submitted to the file by official, registered letter to the OSIM (OSIM reference: 1000719 of 13 January 2004; Rominvent reference: 2689 of 21 May 2004).
5. The parties' views on the appeal were recorded in the closure of the hearing of 26 March 2004 and of 21 May 2004.

telle qu'elle était auparavant, ceci étant justifié par le fait que dans ces revendications dépendantes on explicite des caractéristiques de l'anticorps anti-LT- β -R, comprises dans la partie caractérisante de la revendication 1 ;

- à la revendication 21, qui explicite une caractéristique du deuxième agent activant, on modifie la dépendance au sens que celle-ci devienne dépendante des revendications 1 à 20 ;
- la revendication 22, est reformulée afin de remplir les exigences de la règle 16(13) du Règlement d'exécution de la Loi roumaine de brevets d'invention (n° 64/1991 republiée) approuvé par l'A.G. n° 499/2003 ;
- la revendication 23 est reformulée sous la forme d'une revendication indépendante, selon les conditions de la Règle 36 (point 9, lettre a) d'A.G. n° 499/2003, étant dirigée vers l'utilisation de la composition pharmaceutique de la revendication 1 ;
- les revendications 24 et 25 sont reformulées comme des revendications dépendantes de la revendication 23,
- le déposant renonce à la revendication 26 ;
- la revendication 27 est reformulée sous la forme d'une revendication d'utilisation, dépendante des revendications 23 à 25 et devient, par renumérotation, la revendication 26.

Par conclusion, le contestateur par mandataire sollicite d'admettre la contestation, de modifier, conformément à la règle 46(1a), l'Arrêt d'octroi n° 3/205 du 19.06.2003, de délivrer le brevet d'invention RO 118634 B1, sur la base du dernier jeu de revendications, reformulé conformément aux conditions de la Loi n° 64/1991 republiée, et du Règlement d'exécution de celle-ci.

A la question de la Commission concernant les éventuelles observations sur le nouveau jeu de revendications, l'examineur précise qu'il n'a pas d'objections à formuler.

III. Les débats clos, la Commission de Réexamen par rapport à la présente contestation retient ce qui suit :

1. A la date du 26.01.1996, Biogen Inc., par mandataire SC. Rominvent SA, constitue le dépôt national régulier n° 97-01398 de la demande internationale PCT/US 96/01386.

2. A la date du 19.06.2003, en examinant quant au fond la demande de brevet d'invention l'Office d'Etat pour les Inventions et les Marques a pris l'Arrêt d'octroi n° 3/205 du brevet d'invention RO 118634 B1, au titre : "Compositions pharmaceutiques pour l'activation de la signalisation du récepteur lymphotoxine- β ".

3. A la date du 29.08.2003, on a publié l'Arrêt d'octroi n° 3/205 du brevet d'invention RO 118634 B1, dans le BOPI n° 8/2003.

4. A la date du 02.12.2003, dans le délai légal, le titulaire Biogen Inc., par mandataire SC Rominvent SA a formulé la contestation contre l'Arrêt d'octroi n° 3/205 du brevet d'invention RO 118634 B1, les raisons de la contestation étant déposées au dossier de la cause par la lettre officielle enregistrée auprès de l'OSIM sous le n° 1000719 du 13.01.2004 et enregistrée auprès de Rominvent sous le n° 2689/21.05.2004.

5. Les points de vue des parties concernant la contestation sont consignés dans la clôture de séance du 26.03.2004 et du 21.05.2004.

IV. Nach Prüfung der Begründung des Erteilungsbeschlusses des OSIM Nr. 3/205 vom 19.6.2003 für das Patent RO 118634 B1 sowie des Vorbringens der Bevollmächtigten des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung stellt der Ausschuß folgendes fest:

1. Der unabhängige Anspruch 1 auf Arzneimittel kann in der eingereichten Fassung gewährt werden:

"Arzneimittel zur Aktivierung der Signalübertragung des Lymphotoxin- β -Rezeptors, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens ein LT- β -R aktivierendes Mittel sowie einen pharmazeutisch annehmbaren Träger umfassen, wobei mindestens ein Mittel zur Aktivierung des LT- β -R ein anti-LT- β -R-Antikörper ist",

da die anti-LT- β -R-Antikörper, wie sie in der Beschreibung des erteilten Patents in Zeile 9 auf Seite 1 dargestellt werden, auch in Abwesenheit von Lymphotoxin- α/β -Komplexen verwendet werden können.

2. Bei den Ansprüchen 3 und 14 wird die Änderung ihres Abhängigkeitsgrades zugelassen und sogar die Tatsache, daß sie nun von Anspruch 1 abhängen, da in den Ansprüchen 3 und 14 die im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 definierten Merkmale des anti-LT- β -R-Antikörpers erläutert werden. Diese Ansprüche entsprechen den Ansprüchen 6 und 14 des von der Prüfungsabteilung gewährten Anspruchssatzes.

3. Die Änderung der Abhängigkeit von Anspruch 21, der nunmehr von den neuen Ansprüchen 1 bis 20 abhängt, wird zugelassen, da in diesem Anspruch ein Merkmal des zweiten Aktivierungsmittels erläutert wird. Damit wird der Möglichkeit Rechnung getragen, daß im Arzneimittel gemäß Anspruch 1 noch ein zweites Aktivierungsmittel vorhanden ist. Der Inhalt von Anspruch 21 ist in Anspruch 21 des gewährten Anspruchssatzes zu finden.

4. Der neugefaßte Anspruch 22 als ein von Anspruch 1 abhängiger Anspruch wird als Variante der pharmazeutischen Zusammensetzung nach Anspruch 1, die einen heteromeren Komplex umfaßt, gewährt, da dieses Element im kennzeichnenden Teil des unabhängigen Anspruchs 1 im gewährten Anspruchssatz vorhanden war.

5. Die Ansprüche 2, 4 bis 13 und 15 bis 20 bleiben unverändert.

V. Zum Antrag auf Aufnahme einer Gruppe von vier Verwendungsansprüchen 23 bis 26 für Arzneimittel nach Anspruch 1 stellt der Ausschuß fest, daß diese Ansprüche inhaltlich den Ansprüchen 7 bis 9 auf ein Behandlungsverfahren in der nationalen Anmeldung entsprechen; gemäß der am Tag der ordnungsgemäßen Einreichung der nationalen Anmeldung geltenden Fassung des Patentgesetzes Nr. 64/1991 waren Behandlungsverfahren patentierbar. Die vom Anmelder neugefaßten, mit förmlichem Schreiben Nr. 1012492 vom 18.6.2004 übermittelten Ansprüche können daher als Verwendungsansprüche zugelassen werden, da sie von der Beschreibung in der ursprünglichen Anmeldung gestützt werden und den Bestimmungen von Regel 16 (5) und Regel 36 Absatz 9 Buchstabe a der VO Nr. 499/2003 entsprechen.

IV. Having considered the grounds for the OSIM decision to grant No. 3/205 of 19 June 2003 in respect of patent RO 118634 B1, the case put by the appellant through its representative, and following its deliberations, the Reexamination Board found the following:

1. Independent composition claim 1 was acceptable as filed:

"Pharmaceutical compositions for activating lymphotoxin- β receptor signaling, characterised in that they consist of at least one LT- β -R activating agent, as well as a pharmaceutically acceptable carrier, where at least one LT- β -R activating agent is an anti-LT- β -R antibody",

because, as they appear in the description of the granted patent on page 1, line 9, the anti-LT- β -R antibodies can also be used in the absence of lymphotoxin α/β complexes.

2. In claims 3 and 14, the change to the degree of dependency, indeed making these claims dependent on claim 1, was allowable because claims 3 and 14 explain the features of the anti-LT- β -R antibody stipulated in the characterising portion of claim 1. These claims correspond to claims 6 and 14 of the set of claims allowed by the Examination Board.

3. The change in the dependency of claim 21 was allowable. This meant it would become dependent on new claims 1 to 20 in that it explained a feature of the second activating agent, taking into account the possibility that in the composition of claim 1 there is a second activating agent, the content of claim 21 being in claim 21 of the allowed set of claims.

4. The rewording of claim 22 was allowed. It would become a dependent claim of claim 1 as a variant of the composition of claim 1 [with] a heteromeric complex, an element that existed in the characterising portion of independent claim 1 of the allowed set of claims.

5. Claims 2, 4 to 13 and 15 to 20 would remain unchanged.

V. Concerning the request to introduce a group of four claims, 23 to 26, relating to the use of the pharmaceutical composition of claim 1, the Board noted that these corresponded with regard to content to claims 7 to 9 of the treatment method of the national filing, under law No. 64/1991 on patents in force on the filing date of the regular national filing, which provided for the patentability of treatment methods. Thus the claims of the set of claims reformulated by the applicant and submitted by official letter No. 1012492 of 18 June 2004 were allowable as use claims because they were supported by the description of the original filing and met the requirements of Rules 16(5) and 36 (point 9(a)) of Government Decision No. 499/2003.

IV. Par l'analyse des motifs de l'Arrêt d'octroi de l'OSIM n° 3/205 du 19.06.03 du brevet d'invention RO 118634 B1, la soutenance du contestateur par mandataire, en délibérant, la Commission de Réexamen constate que :

1. La revendication 1, indépendante, de composition, peut être acceptée sous la forme présentée :

"Compositions pharmaceutiques pour activer la signalisation du récepteur lymphotoxine- β , caractérisées en ce qu'elles comprennent au moins un agent activant le LT- β -R, ainsi qu'un porteur acceptable pharmaceutiquement, où au moins un agent activant le LT- β - est un anticorps anti-LT- β -R",

puisque, tel qu'ils sont présentés dans la description du brevet délivré, à la page 1, ligne 9, les anticorps anti-LT- β -R peuvent être utilisés aussi en l'absence de complexes lymphotoxine α/β .

2. Dans les revendications 3 et 14 on va admettre la modification du degré de dépendance, voire que celles-ci soient dépendantes de la revendication 1, parce que dans les revendications 3 et 14 on explicite les caractéristiques de l'anticorps anti-LT- β -R, précisées dans la partie caractérisante de la revendication 1. Ces revendications correspondent aux revendications 6 et 14 du jeu de revendications admis par la Commission d'Examen.

3. On va admettre la modification de la dépendance de la revendication 21, dans le sens qu'elle devient dépendante des nouvelles revendications 1 à 20, en explicitant une caractéristique du deuxième agent activant, en tant compte de la possibilité que dans la composition de la revendication 1 il existe aussi un deuxième agent activant, le contenu de la revendication 21 en se retrouvant dans la revendication 21 du jeu de revendications admis.

4. On acceptera la reformulation de la revendication 22 sous la forme d'une revendication dépendante de la revendication 1 en tant qu'une variante de la composition de la revendication 1 a un complexe hétéromère, élément qui était présent dans la partie caractérisante de la revendication indépendante 1 du jeu de revendications admis.

5. Les revendications 2, 4 à 13 et 15 à 20 restent inchangées.

V. Par rapport à la requête d'introduire un groupe de 4 revendications, 23 à 26, d'utilisation de la composition pharmaceutique de la revendication 1, la Commission constate que celles-ci correspondent, du point de vue du contenu, aux revendications 7 à 9 de méthode de traitement du dépôt national, selon la Loi n° 64/1991 des brevets d'invention en vigueur à la date du dépôt national régulier qui admettait la brevetabilité des méthodes de traitement. Ainsi, les revendications du jeu de revendications reformulées par le déposant et transmises par la lettre officielle n° 1012492 du 18.06.2004 peuvent être admises en tant que revendications d'utilisation puisqu'elles sont supportées par la description du dépôt initial et correspondent aux prévisions de la Règle 16(5) et de la Règle 36 (point 9, lettre a) de l'A.G. n° 499/2003.

Nach alledem hält der Ausschuß die Beschwerde für begründet und wird ihr stattgeben.

Aufgrund von Artikel 54 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 64/1991 in der durch das Gesetz Nr. 203 geänderten Fassung und von Regel 46 (1) der VO Nr. 499/2003 erläßt der Ausschuß einstimmig folgende

Entscheidung:

Der Beschwerde von Biogen Inc., gegen den Erteilungsbeschuß Nr. 3/205/19.6.2003 für das Patent RO 118634 B1 mit dem Titel "Arzneimittel zur Aktivierung der Signalübertragung des Lymphotoxin- β -Rezeptors", welche sie durch die S.C. Rominvent S.A. mit Sitz in Bukarest, Strada Ermil Pangratti, Sector 1, als vor dem Patentamt zugelassenen Vertreter eingelegt hat, wird stattgegeben.

Der Erteilungsbeschuß Nr. 3/205 vom 19.6.2003 für das Patent RO 118634 B1 wird dahingehend geändert, daß die von der Prüfungsabteilung gewährten Ansprüche durch die im Beschwerdeverfahren neugefaßten Ansprüche ersetzt werden.

Die Übermittlung der Akte an die Patentdirektion zu Zwecken der Durchführung der vorliegenden Entscheidung (Veröffentlichung der Patentschrift B2) wird angeordnet.

Diese Entscheidung kann innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Bekanntgabe vor dem Gericht in Bukarest angefochten werden.

Verkündet in der öffentlichen Sitzung vom 25.6.2004.

Vorsitzender
Petre Ohan

Mitglieder des Ausschusses
Ing. Elena Bondar
Chem. Mariela Haulica
Ing. Stela Florea
Rechtsberaterin Carmen Solzaru

In view of the above reasons, the Reexamination Board considers the appeal to be allowable and admissible.

On the basis of Article 54(2) of Law No. 64/1991, amended by Law No. 203 and Rule 46(1) of Government Decision No. 499/2003, the Board unanimously

Decided:

To allow the appeal filed by Biogen Inc., through the authorised representatives S.C. Rominvent SA, with head office in Bucharest, strada Ermil Pangratti, sector 1, against decision to grant No. 3/205 of 19 June 2003 in respect of patent RO 118634 B1 entitled: "Pharmaceutical compositions for activating lymphotoxin- β receptor signaling".

To amend decision to grant No. 3/205 of 19 June 2003 in respect of patent RO 118634 B1 by replacing the set of claims allowed by the Examination Board by the set of reworded claims put forward in the proceedings.

To authorise the remittal of the file to the Patent Division to implement this decision (publication of specification B2).

The appellant has the right to appeal to the Municipal Court of Bucharest within three months of the date of communication.

Pronounced at a public hearing on 25 June 2004.

Chairman
Petre Ohan

Members
Elena Bondar, engineer
Mariela Haulica, chemist
Stela Florea, engineer
Carmen Solzaru, legal member

Suite aux motifs ci-dessus, la Commission de Réexamen considère la contestation fondée et elle sera admise.

Sur la base de l'art. 54, alin. 2, de la Loi n° 64/1991, modifiée par la Loi n° 203 et de la Règle 46(1) de l'A.G. n° 499/2003, la Commission, à l'unanimité

Décide :

Admet la contestation formulée par Biogen Inc., par le mandataire autorisé S.C. Rominvent S.A., ayant le siège à Bucarest, strada Ermil Pangratti, sector 1, contre l'Arrêt d'octroi n° 3/205/19.06.2003 du brevet d'invention RO 118634 B1, au titre : "Compositions pharmaceutiques pour l'activation de la signalisation du récepteur lymphotoxine-β".

Modifie l'Arrêt d'octroi n° 3/205 du 19.6.2003 du brevet d'invention RO 118634 B1 dans le sens de remplacer le jeu de revendications admis par la Commission d'Examen, par le jeu de revendications reformulées dans la procédure de contestation.

Dispose la transmission du dossier auprès de la Direction Brevets d'invention afin de mettre en pratique la présente décision (publication du fascicule B2).

A droit de recours dans le délai de 3 mois à compter de la date de la communication auprès du Tribunal de Bucarest.

Prononcé en séance publique du 25.6.2004.

Président
Petre Ohan

Membres
Ing. Elena Bondar
Chim. Mariela Haulica
Ing. Stela Florea
Cons. jr. Carmen Solzaru

US Vereinigte Staaten

Randall R. RADER*

Das Bundesberufungsgericht (Federal Circuit) ist für die Patentrechtsprechung in den Vereinigten Staaten weiterhin richtungsweisend. Neben der allmählichen Klärung von Doktrinen wie dem Erfordernis der schriftlichen Beschreibung hat das Gericht kürzlich zwei wichtige Fälle im Plenum ("en banc") überprüft. In dem ersten wurden die Rechtsvorschriften bezüglich der vorsätzlichen Patentverletzung neu bestimmt. Der zweite Fall verspricht, das Recht bezüglich der Anspruchsauslegung neu zu definieren und hat das Potential, die bedeutendsten Änderungen des Patentrechts der vergangenen Jahre mit sich zu bringen.

Zum einen erging jüngst vom Bundesberufungsgericht die Plenarentscheidung *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH ./. Dana Corp.* F.3d (Bundesberufungsgericht, 13. September 2004) (Plenarentscheidung). Das Gericht befaßte sich mit dem Maßstab für die vorsätzliche Patentverletzung gemäß 35 U.S.C. § 284. *Id.* Dabei stellte das Gericht insbesondere die Rolle schriftlicher Stellungnahmen von Anwälten in Fällen vorsätzlicher Patentverletzung klar. Das Gericht änderte hier das Gesetz, um zu gewährleisten, daß ein Beklagter eine Stellungnahme des Anwalts nach dem Anwaltsschutz zurückhalten kann, ohne daß dadurch ein negativer Rückschluß auf Vorsätzlichkeit gezogen werden kann. Das Gericht "befand, daß keine negativen Rückschlüsse auf eine eventuelle negative Stellungnahme des Anwalts daraus gezogen werden können, daß der vermeintliche Patentverletzer eine entlastende Stellungnahme des Anwalts nicht erhalten oder vorlegen kann." *Id.* Das Gericht wies allerdings darauf hin, daß "es auch weiterhin 'eine Sorgfaltspflicht dahingehend gibt, eine Patentverletzung der bekannten Patentrechte anderer zu vermeiden'..." *Id.* (aus *L. A. Gear Inc. ./. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1127 (Bundesberufungsgericht, 1993)). Das Gericht berücksichtigte bei der Prüfung der Vorsätzlichkeit die "Gesamtheit der Umstände". *Id.* Das Gericht bevorzugte "diesen Ansatz gegenüber der Berücksichtigung von Einzelfaktoren, denn mit dieser größeren Flexibilität kann bei der Tatsachenprüfung die Entscheidung an alle Umstände angepaßt werden." *Id.*

Vor kurzem hat sich das Bundesberufungsgericht mit einem weiteren Fall, *Phillips ./. AWH Corp.*, zur Überprüfung im Plenum befaßt. 376 F.3d 1382 (Bundesberufungsgericht 2004). In dieser Sache hat das Gericht um schriftliche Stellungnahmen zu sieben Punkten zum Thema Anspruchsauslegung ersucht. *Id.*, 1383 – 84. Diese Punkte betreffen den richtigen Gebrauch von allgemeinen Wörterbüchern, technischen Wörterbüchern, von Aussagen von Fachleuten auf dem betreffenden Gebiet sowie der Beschreibung und des Anmeldeverfahrens für die Auslegung der Patentansprüche. *Id.* Das Gericht wirft auch die Frage auf, ob das Bundesberufungsgericht die Urteile erstinstanzlicher Gerichte zur Anspruchsauslegung übernehmen soll, oder ob es weiterhin alle Aspekte solcher Urteile einer erneuten Überprüfung unterziehen soll. *Id.* Richter Rader gab zwar ein zustimmendes Votum ab, warf aber die Frage auf, ob das Gericht bei der Anspruchsauslegung einen schematischen Ansatz vertreten soll oder ob den Gerichten der Freiraum gewährt werden soll, je nach Einzelfall zu den geeignetsten Mitteln oder Entscheidungen zu gelangen. *Id.*, 1384. Hauptrichter Mayer gab ein abweichendes Votum ab, dem zufolge

US United States

Randall R. RADER*

The Federal Circuit continues to shape patent jurisprudence in the United States. In addition to the gradual clarification of doctrines like the written description requirement, the Federal Circuit has recently taken two significant cases for en banc review. The first of these cases restated the law governing wilful infringement. The other case promises to restate the law of claim interpretation with the potential to produce the most significant changes in patent law in recent years.

First, the Federal Circuit recently issued the *en banc* opinion *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH vs. Dana Corp.* F.3d (Fed. Cir. September 13, 2004) (en banc). The court addressed the standard for wilful infringement under 35 U.S.C. § 284. *Id.* In particular, the court clarified the role of attorney opinion letters in wilfulness findings. Specifically, the court changed the law to ensure that a defendant may withhold any attorney opinion letter under the attorney-client privilege without risking an adverse inference of wilfulness. The court "h[e]ld that no adverse inference that an opinion of counsel was or would have been unfavorable flows from an alleged infringer's failure to obtain or produce an exculpatory opinion of counsel." *Id.* The court, however, did note that "there continues to be 'an affirmative duty of due care to avoid infringement of the known patent rights of others'" *Id.* (quoting *L.A. Gear Inc. vs. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1127 (Fed. Cir. 1993)). The court adopted a "totality of the circumstances" test to determine wilfulness. *Id.* The court stated that it "deem[s] this approach preferable to abstracting any factor for per se treatment, for this greater flexibility enables the trier of fact to fit the decision to all of the circumstances." *Id.*

The Federal Circuit has recently taken another case, *Phillips vs. AWH Corp.*, for en banc review. 376 F.3d 1382 (Fed. Cir. 2004). In the *Phillips* case, the court solicited briefs addressing seven issues raised by the court regarding claim construction. *Id.* at 1383-84. The issues examine the proper use of general purpose dictionaries, technical dictionaries, testimony by those of skill in the pertinent art, the specification, and prosecution history in setting the meaning of patent claims. *Id.* The court also raises the issue of whether the Federal Circuit should accord any deference to trial court claim construction rulings, or whether the Federal Circuit should continue to address all aspects of trial court claim construction rulings with *de novo* review. *Id.* Judge Rader filed a concurring opinion that questions whether the court should adopt an algorithmic approach to claim construction, or allow courts flexibility to use the order or tools most appropriate on a case-by-case basis. *Id.* at 1384. Chief Judge Mayer filed a dissenting opinion arguing that the Federal Circuit must first revisit the courts holdings in *Markman vs. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (en banc), *aff'd* on other grounds, 517 U.S. 370 (1996), and *Cybor Corp. vs.*

US *Etats-Unis*

Randall R. RADER*

Le Circuit fédéral continue de façonner la jurisprudence dans le domaine des brevets aux Etats-Unis. Tout en clarifiant progressivement les doctrines, comme l'exigence relative à la description écrite, le Circuit fédéral s'est saisi récemment de deux affaires importantes en vue de les réexaminer en formation plénière. La première de ces affaires a conduit à un réaménagement du droit régissant la contrefaçon intentionnelle. La deuxième promet d'aboutir à une redéfinition du droit concernant l'interprétation des revendications et pourrait bien entraîner les modifications les plus importantes de ces dernières années en matière de droit des brevets.

D'une part, le Circuit fédéral, siégeant en formation plénière, a rendu dernièrement un avis dans l'affaire *Knorr-Bremse Systeme Für Nutzfahrzeuge GmbH c. Dana Corp.* F.3d (Circuit fédéral, 13 septembre 2004). La Cour a examiné les critères constitutifs de contrefaçon intentionnelle en vertu de l'article 284 du Titre 35 du Code des Etats-Unis. *Id.* En particulier, elle a clarifié le rôle des avis écrits établis par les mandataires dans les affaires de contrefaçon intentionnelle. La Cour a ainsi modifié le droit afin de garantir qu'un défendeur puisse passer sous silence l'avis écrit d'un mandataire en vertu du droit de ne pas divulguer les communications échangées entre le mandataire et son client, sans courir le risque qu'il soit conclu, en sa défaveur, à un acte intentionnel. Elle a considéré que "le fait que le contrefacteur présumé n'a pas obtenu ou produit un avis à décharge établi par un conseil n'autorisait pas à conclure que l'avis du conseil était ou aurait été défavorable". *Id.* Elle a cependant souligné qu'"il existe toujours un devoir de diligence afin d'éviter la contrefaçon des droits connus conférés à autrui par un brevet" (...) *Id.* (extrait de *L.A. Gear Inc. c. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1127 (Circuit fédéral, 1993)). Pour déterminer s'il y avait acte intentionnel, la Cour a adopté une démarche prenant en considération la "totalité des circonstances". *Id.* Elle a déclaré que cette approche lui paraissait "préférable à un examen individuel de chaque élément, car cette plus grande flexibilité permet aux juges d'adapter la décision à toutes les circonstances". *Id.*

Le Circuit fédéral s'est saisi il y a peu de temps d'une autre affaire, à savoir l'affaire *Phillips c. AWH Corp.*, en vue de la réexaminer en formation plénière. 376 F.3d 1382 (Circuit fédéral, 2004). Dans l'affaire *Phillips*, la Cour a demandé que lui soient présentés des exposés traitant de sept questions soulevées par elle concernant l'interprétation des revendications. *Id.* 1383-1384. Ces questions portent sur l'utilisation appropriée des dictionnaires généraux, des dictionnaires techniques, des témoignages d'experts du domaine concerné, de la description et de l'historique de la procédure, pour déterminer le sens des revendications. *Id.* La Cour soulève également la question de savoir si le Circuit fédéral devrait tenir compte des décisions des juridictions de première instance concernant l'interprétation des revendications ou s'il devrait continuer de réexaminer "de novo" tous les aspects desdites décisions. *Id.* Tout en émettant une opinion concordante, le juge Rader a posé la question de savoir si la Cour devrait adopter une approche fixe en matière d'interprétation des revendications, ou si elle devrait décider librement au cas par cas de se baser sur la décision ou de recourir aux instruments les mieux appropriés. *Id.* 1384. Le juge principal Mayer a émis

* Richter am Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten.

* Circuit Judge, United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

* Juge de Circuit, Cour d'appel pour le Circuit fédéral des Etats-Unis d'Amérique.

das Bundesberufungsgericht zunächst erneut die Gerichtsurteile in den Sachen *Markman* ./ *Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Bundesberufungsgericht 1995) (Plenarentscheidung), aus anderen Gründen bestätigt, 517 U.S. 370 (1996), und *Cybor Corp.* ./ *FAS Techs. Inc.*, 138 F.3d 1448 (Bundesberufungsgericht 1998) (Plenarentscheidung) prüfen muß, nach denen die Anspruchsauslegung eine reine Rechtsfrage ist und einer erneuten Überprüfung unterliegt, bevor sich das Gericht mit einer detaillierteren Anspruchsauslegung befassen kann. *Id.*

Mit der Umsetzung der *Festo*-Urteile durch das Bundesberufungsgericht wird die Äquivalenzlehre weiter eingeschränkt. In der Sache *Pioneer Magnetics, Inc.* ./ *Micro Linear Corp.*, 330 F.3d 1352 (Bundesberufungsgericht 2003) befand das Gericht, daß eine vorsätzliche einschränkende Änderung unter die Annahme des "prosecution history estoppel" gemäß *Festo* fällt, und ein Element aus dem Stand der Technik nicht "unvorhersehbar" sein kann, um diese Annahme zu widerlegen. *Siehe auch Talbert Fuel Sys. Patents Co.* ./ *Unocal Corp.*, 347 F.3d 1355 (Bundesberufungsgericht (Cal.) 2003) (der Bereich zwischen dem beanspruchten Siedepunkt und dem aus dem Stand der Technik bekannten Siedepunkt war vorhersehbar). In der Sache *Deering Precision Instruments, L.L.C.* ./ *Vector Distribution Sys., Inc.*, 347 F.3d 1314, (Bundesberufungsgericht 2003) befand das Gericht, daß das Streichen eines Anspruchs, der breiter ist als die gewährten Ansprüche – beispielsweise durch Umwandlung abhängiger Ansprüche in unabhängige – eine einschränkende Änderung im Sinne des "prosecution history estoppel" nach *Festo* darstellt. *Siehe auch Honeywell Int'l* ./ *Hamilton Sundstrand Corp.*, 370 F.3d 1131 (Bundesberufungsgericht 2004) (*idem*). In der Sache *Glaxo Wellcome, Inc.* ./ *Impax Labs., Inc.*, 356 F.3d 1348 (Bundesberufungsgericht 2004) befand das Gericht, daß bei einer einschränkenden Änderung im Sinne des Befähigungserfordernisses nach 35 U.S.C. § 112 ebenfalls der "prosecution history estoppel" vorgebracht werden kann. Das Gericht entschied weiter, daß ein vorhersehbares Äquivalent nicht nach der Äquivalenzlehre wiedererlangt werden kann, nur weil der Patentinhaber es in der Beschreibung der Erfindung nicht erwähnt hat und deshalb nicht beanspruchen konnte. *Id.*, 1354 – 55.

Einer der Bereiche in der amerikanischen Patentrechtsprechung mit dem stärksten Wachstum ist der Hatch-Waxman-Act, der einen Anreiz für Hersteller von Nachahmerpräparaten (Generika) darstellt, pharmazeutische Patente in Streitsachen anzufechten. Der Hatch-Waxman-Act gibt den Patentinhabern auch die Möglichkeit, als Ausgleich für durch das Zulassungsverfahren bedingte Verzögerungen die Laufzeit von Arzneimittelpatenten zu verlängern. In der Sache *Cardiac Pacemakers, Inc.* ./ *St. Jude Med., Inc.*, 2004 U.S. App. LEXIS 18386 (Bundesberufungsgericht, 31. August 2004) bestätigte das Bundesberufungsgericht die Meinung des Bezirksgerichts, daß ein Patent nur einmal verlängert werden kann, doch muß diese Verlängerung nicht auf das Produkt eines Lizenznehmers gestützt sein, auch wenn dieses als erstes zugelassen wird. *Id.*, *34 – 37. In der Sache *Glaxo Group Limited* ./ *Apotex, Inc.*, 376 F.3d 1339 (Bundesberufungsgericht 2004) entschied das Gericht, daß "die bloße Einreichung eines verkürzten Zulassungsantrags keine vorsätzliche Patentverletzung darstellen kann, die nach dem Hatch-Waxman-Act durch Anwaltsgebühren kompensierbar ist." In der Sache *Pfizer Inc.*

FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc) holding that claim construction is a pure issue of law subject to *de novo* review, before the court can effectively refine the claim construction process. *Id.*

The Federal Circuit's application of the *Festo* line of cases continues to narrow the doctrine of equivalents. In *Pioneer Magnetics, Inc. vs. Micro Linear Corp.*, 330 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003), the court held that a voluntary narrowing amendment gives rise to the *Festo* presumption of prosecution history estoppel, and an element found in the prior art cannot be "unforeseeable" for purposes of rebutting that presumption. *See also Talbert Fuel Sys. Patents Co. v. Unocal Corp.*, 347 F.3d 1355 (Fed. Cir. (Cal.) 2003) (the range between the claimed boiling and the boiling point found in the prior art was foreseeable). In *Deering Precision Instruments, L.L.C. vs. Vector Distribution Sys., Inc.*, 347 F.3d 1314, (Fed. Cir. 2003), the court held that cancelling a claim broader than the claims allowed, such as rewriting dependent claims as independent, constitutes a narrowing amendment for purposes of prosecution history estoppel under *Festo*. *See also Honeywell Int'l vs. Hamilton Sundstrand Corp.*, 370 F.3d 1131 (Fed. Cir. 2004) (same). In *Glaxo Wellcome, Inc. vs. Impax Labs., Inc.*, 356 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2004), the court held that a narrowing amendment for purposes of enablement under 35 U.S.C. § 112 also gives rise to a presumption of prosecution history estoppel. The court went on to hold that a foreseeable equivalent cannot be recovered under the doctrine of equivalents merely because the patentee could not claim the equivalent due to the patentee's failure to include the foreseeable equivalent in the description of the invention. *Id.* at 1354-55.

One of the fastest growing areas of patent adjudication in the United States features the Hatch-Waxman Act, which gives a generic drug producer an incentive to challenge pharmaceutical patents in litigation. The Hatch-Waxman Act also allows patent owners to extend the term of drug patents to compensate for regulatory delays. In *Cardiac Pacemakers, Inc. vs. St. Jude Med., Inc.*, 2004 U.S. App. LEXIS 18386 (Fed. Cir. August 31, 2004), the Federal Circuit affirmed the district court's finding that a patent may only be extended once, but the extension need not be based on a licensee's product, even though the licensee's product is the first to gain regulatory approval. *Id.* at *34-37. In *Glaxo Group Limited vs. Apotex, Inc.*, 376 F.3d 1339 (Fed. Cir., 2004), the court held that "the mere filing of an ANDA cannot constitute an act of willful infringement compensable by attorney's fees under ... the Hatch-Waxman Act." The court in *Pfizer Inc. vs. Dr. Reddy's Labs., Ltd.*, 359 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2004); *reh'g denied by, reh'g, en banc, denied by Pfizer Inc. vs. Dr. Reddy's Labs., Ltd.*, 2004 U.S. App. LEXIS 10307 (Fed. Cir. Apr. 15, 2004), held that the extension of a patent's period of

une opinion divergente en affirmant que le Circuit fédéral devait d'abord revoir les conclusions de la Cour dans l'affaire *Markman c. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Circuit fédéral, 1995, formation plénière) ; cette position a été soutenue par d'autres arguments, 517 U.S. 370 (1996), et *Cybor Corp. c. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448 (Circuit fédéral, 1998) (formation plénière), selon lesquels l'interprétation des revendications est une simple question de droit devant faire l'objet d'un réexamen "de novo", avant que la Cour ne puisse réellement affiner le processus d'interprétation des revendications.

L'application, par le Circuit fédéral, de l'approche adoptée dans l'affaire *Festo* continue de limiter la théorie des équivalents. Dans l'affaire *Pioneer Magnetics, Inc. c. Micro Linear Corp.*, 330 F.3d 1352 (Circuit fédéral, 2003), la Cour a estimé qu'une modification volontairement restrictive donnait lieu à la présomption de "prosecution history estoppel" selon *Festo*, et qu'un élément trouvé dans l'état de la technique ne pouvait pas être "imprévisible" aux fins de réfuter cette présomption. Cf. également *Talbert Fuel Sys. Patents Co. c. Unocal Corp.*, 347 F.3d 1355 (Circuit fédéral (Cal.) 2003) (l'écart entre le point d'ébullition revendiqué et le point d'ébullition découlant de l'état de la technique était prévisible). Dans l'affaire *Deering Precision Instruments, L.L.C. c. Vector Distribution Sys., Inc.*, 347 F.3d 1314, (Circuit fédéral 2003), la Cour a considéré que le fait de supprimer une revendication d'une portée plus large que les revendications admises, en reformulant par exemple des revendications dépendantes en tant que revendications indépendantes, constituait une modification restrictive aux fins de la "prosecution history estoppel" selon *Festo*. Cf. également *Honeywell Int'l c. Hamilton Sundstrand Corp.*, 370 F.3d 1131 (Circuit fédéral, 2004) (idem). Dans l'affaire *Glaxo Wellcome, Inc. c. Impax Labs., Inc.*, 356 F.3d 1348 (Circuit fédéral, 2004), la Cour a considéré qu'une modification restrictive aux fins de l'exigence de praticabilité visée à l'article 112 du Titre 35 du Code des Etats-Unis donnait lieu elle aussi à une présomption de "prosecution history estoppel". Elle a ajouté qu'un équivalent prévisible ne pouvait pas être recouvré au titre de la théorie des équivalents pour la seule raison que le titulaire du brevet n'a pas inclus l'équivalent prévisible dans la description de l'invention et ne pouvait donc pas revendiquer l'équivalent. *Id.* 1354-1355.

L'un des domaines qui connaît le développement jurisprudentiel le plus important aux Etats-Unis s'inscrit dans le cadre du Hatch-Waxman Act, une loi qui encourage les fabricants de génériques à engager des actions judiciaires contre des brevets pharmaceutiques. Cette loi autorise en outre les titulaires de brevets à prolonger la durée des brevets de médicaments pour compenser les retards dus aux formalités administratives d'autorisation. Dans l'affaire *Cardiac Pacemakers, Inc. c. St. Jude Med., Inc.*, 2004, US App. LEXIS 18386 (Circuit fédéral, 31 août 2004), le Circuit fédéral a confirmé les conclusions de la Cour de district, selon lesquelles un brevet ne peut être prolongé qu'une seule fois, étant entendu que la prolongation ne doit pas nécessairement être fondée sur le produit du titulaire d'une licence, même si ce produit obtient en premier l'autorisation administrative. *Id.* *34-37. Dans l'affaire *Glaxo Group Limited v. Apotex, Inc.*, 376 F.3d 1339 (Circuit fédéral, 2004), la Cour a estimé que le "simple dépôt d'une ANDA ne pouvait pas constituer un acte de contrefaçon intentionnelle susceptible de compensation par honoraires de mandataires (...) en vertu du Hatch-Waxman Act". Dans

./. Dr. Reddy's Labs., Ltd., 359 F.3d 1361 (Bundesberufungsgericht 2004) – erneute Anhörung sowie erneute Anhörung im Plenum abgelehnt in *Pfizer Inc. ./. Dr. Reddy's Labs., Ltd.*, 2004 U.S. App. LEXIS 10307 (Bundesberufungsgericht, 15. April 2004) – befand das Gericht, daß die Verlängerung der Laufzeit eines Patents für alle Ansprüche gilt, die auf den Wirkstoff des Erzeugnisses gerichtet sind, und zwar unabhängig von der Form des in dem betreffenden genehmigten und vermarkteten Erzeugnis enthaltenen Wirkstoffs. *Id.*, 1366.

Fragen im Zusammenhang mit dem Erfordernis der schriftlichen Beschreibung und des Befähigungserfordernisses nach 35 U.S.C. § 112 sind weiterhin Streitpunkte am Bundesberufungsgericht und werden bald reif für eine Überprüfung im Plenum sein. In der Sache *University of Rochester ./. G. D. Searle & Co., Inc.*, 375 F.3d 1303 (Bundesberufungsgericht (N. Y.) 2004) erhielt der Antragsteller fünf der sechs erforderlichen Stimmen für eine Überprüfung des Falls im Plenum. Obwohl der Antrag abgelehnt wurde, erzielte der Fall *Rochester* drei separate abweichende Voten und zwei separate zustimmende Voten. *Id.* Eine der Streitfragen hinsichtlich des Erfordernisses der schriftlichen Beschreibung ist, ob es sich hierbei um ein allgemeines Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nach 35 U.S.C. § 112 handelt, oder um eine Lehre, die nur verhindern soll, daß älteren Offenbarungen neue Gegenstände hinzugefügt werden. *Siehe Id.*, 1307 – 08 (abweichendes Votum Rader). Dieses Thema wird das Bundesberufungsgericht wahrscheinlich weiter beschäftigen, bis es vom Gericht in einer Plenarentscheidung geklärt wird.

exclusivity applied to all claims regarding the active ingredient of the product, regardless of the form of the active ingredient contained in the specific product approved and marketed. *Id.* at 1366.

Finally, issues regarding the written description and enablement requirements of 35 U.S.C. § 112 continue to be a source of dissension at the Federal Circuit, and may soon be ripe for en banc review. In *University of Rochester vs. G.D. Searle & Co., Inc.*, 375 F.3d 1303 (Fed. Cir. (N.Y.) 2004), the petitioner obtained five of the six votes needed to secure en banc review of the case. Although the petition was denied, *Rochester* spawned three separate dissenting opinions, and two separate concurring opinions. *Id.* One of the debated issues regarding the written description requirement is whether the written description requirement is a general disclosure requirement under 35 U.S.C. § 112, or a doctrine limited to preventing the addition of new subject matter to older disclosures. *See Id.* at 1307-08 (Rader dissent). This issue will likely continue to be the subject of future Federal Circuit activity until it is resolved by the court sitting en banc.

l'affaire *Pfizer Inc. c. Dr. Reddy's Labs., Ltd.*, 359 F.3d 1361 (Circuit fédéral, 2004) – réexamen et réexamen en formation plénière rejetés dans *Pfizer Inc. c. Dr. Reddy's Labs., Ltd.*, 2004, US App. LEXIS 10307 (Circuit fédéral, 15 avril 2004), la Cour a considéré que la prolongation de la période d'exclusivité d'un brevet s'appliquait à toutes les revendications portant sur le principe actif du produit, indépendamment de la forme du principe actif contenu dans le produit spécifique autorisé et mis sur le marché. *Id.* 1366.

Enfin, les questions relatives aux exigences de l'article 112 du Titre 35 du Code des Etats-Unis en matière de description écrite et de praticabilité sont toujours une source de désaccord au sein du Circuit fédéral et feront vraisemblablement bientôt l'objet d'un réexamen en formation plénière. Dans l'affaire *University of Rochester c. G.D. Searle & Co., Inc.*, 375 F.3d 1303 (Circuit fédéral (NY) 2004), le requérant a recueilli cinq des six voix nécessaires pour obtenir un réexamen de l'affaire en formation plénière. Bien que la requête ait été rejetée, *Rochester* a mis en évidence trois opinions distinctes divergentes, et deux opinions distinctes concordantes. *Id.* L'une des questions sujettes à controverse concernant l'exigence de description écrite est de savoir si cette dernière correspond à une exigence générale de divulgation de l'invention en vertu de l'article 112 du Titre 35 du Code des Etats-Unis, ou à une doctrine se bornant à empêcher l'ajout d'un nouvel élément aux divulgations antérieures. *Cf. Id.* 1307-08 (opinion divergente Rader). Il est vraisemblable que le Circuit fédéral continuera de s'occuper de cette question jusqu'au règlement de cette dernière en formation plénière.

Massimo SCUFFI*

Der Einfluß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA auf die Entscheidungen italienischer Gerichte

Der Einfluß des europäischen Patentrechts auf die nationalen Rechtssysteme, in denen die einzelnen "Teile" eines europäischen Patents ihre Wirkungen entfalten (wobei für diese die im Recht des betreffenden Staates vorgesehenen Nichtigkeitsgründe und Patentverletzungstatbestände gelten) läßt sich sowohl auf Verfahrens- als auch auf materielle rechtlicher Ebene ausmachen.

Der italienische "Teil" eines europäischen Patents (bei dem es sich bekanntlich um ein "Bündel" nationaler Patente handelt) wird in Italien im *Zivilprozeß vor den ordentlichen Gerichten* verteidigt, die sowohl die Gültigkeit des Patents als auch eine etwaige Patentverletzung prüfen. Für die Verteidigung des Patents gelten die allgemeinen Rechtsgrundsätze.¹

Durch das am 13. Juli 2003 in Kraft getretene Gesetzesdekret Nr. 168/2003 wurden an den Zivilgerichten (erster und zweiter Instanz) von zwölf wirtschaftlich besonders bedeutenden Regionen (Mailand, Turin, Genua, Triest, Venedig, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Bari, Catania und Palermo) spezielle "*Kammern für geistiges Eigentum*" eingerichtet, die sich aus einschlägig erfahrenen Richtern zusammensetzen und über die ausschließliche Zuständigkeit für Streitigkeiten auf dem Gebiet des gewerblichen und geistigen Eigentums (*Marken, Patente, Muster und Modelle, Pflanzensorten, Copyright*) sowie des unlauteren Wettbewerbs (Verletzung von ausschließlichen gewerblichen Schutzrechten) verfügen. Die neu eingerichteten Kammern sind somit zuständig für Nichtigkeits- und Verletzungsklagen, die europäische (und andere) Patente oder europäische (und andere) Patentanmeldungen betreffen, wobei zu deren Verteidigung dieselben prozessualen Mittel zur Verfügung stehen wie für nationale Patentanmeldungen und Patente.²

Im Rahmen der *Urteilsfindung* prüft das Gericht bei Patentstreitigkeiten regelmäßig auch die Gültigkeit und den Schutzbereich des Patents, da der angebliche Verletzer sich gewöhnlich mit der Behauptung verteidigt, erstens sei das Patent nichtig und zweitens greife sein eigenes Erzeugnis jedenfalls nicht in den Schutzbereich der Erfindung der Gegenpartei ein.

Das europäische Patentverfahren (insbesondere das Einspruchs- und das Beschwerdeverfahren nach Artikel 99 – 112 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973 (EPÜ)) und das italienische Patentverletzungsverfahren sind durch das italienische Recht miteinander verknüpft – und zwar zum einen durch die Rahmenbestimmungen des Präsidentendekrets Nr. 32 vom 8. Januar 1979 im EPÜ-Ratifizierungsgesetz (Gesetz Nr. 260 vom 26. Mai 1978), und zum anderen durch die Vorschriften, mit denen das nationale Patentsystem auf das Europäische Patentübereinkommen abgestimmt wurde (Präsidentendekret Nr. 338 vom 22. Juni 1979).

Ein europäisches Patent wird auf italienischem Staatsgebiet vom Tag seiner Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt

Massimo SCUFFI*

Influence of decisions of the EPO boards of appeal on the case law of the Italian courts

The effect of European patent law on the national legal systems within which the individual "fractions" of a European patent operate (subject to the grounds of invalidity and infringement provided for by each country's legal system) can be considered on both the procedural and the substantive level.

In the case of Italy, the Italian "fraction" of a European patent (which is, of course, a "bundle" of national patents) is defended by *ordinary civil proceedings* involving both the validity and the infringement of the patent, and its defence is governed by the general principles of law¹.

Decree-Law No. 168/2003, which came into force on 13 July 2003, established "specialised IP chambers" attached to the (first- and second-instance) civil courts of 12 areas of major economic significance (Milan, Turin, Genoa, Trieste, Venice, Bologna, Florence, Rome, Naples, Bari, Catania and Palermo), made up of judges with substantial relevant experience and having exclusive jurisdiction in the field of industrial and intellectual property law (*trade marks, patents, designs, plant varieties, copyright*) and *unfair competition* (interference with exclusive IP rights). The Italian IP Courts are thus empowered to deal with revocation and infringement cases concerning European (and other) patents and European (and other) patent applications by means of the judicial means of defence laid down for national patents that have already been granted or are still at the application stage².

In patent litigation, the *judicial finding* always includes a search to determine the validity of the patent and the extent of its protection, because the alleged infringer usually defends himself by pleading, first, that the patent is void, and, second, that in any case his own product does not interfere with the scope of protection of the other party's invention.

Now the relations between the European procedure (in particular, the opposition and appeal procedures governed by Articles 99-112 of the Munich Convention of 5 October 1973 (EPC)) and the Italian infringement procedure were enshrined in Italian legislation, first, by the accompanying provisions (Presidential Decree No. 32 of 8 January 1979) to the ratification law (Law No. 260 of 26 May 1978), and, later, by the provisions bringing the national system into line with the Convention (Presidential Decree No. 338 of 22 June 1979).

A European patent is effective in the territory of the Italian State and is equated with a national patent with effect from

Massimo SCUFFI*

Les décisions des chambres de recours de l'OEB et leur influence sur la jurisprudence des tribunaux italiens

On peut analyser les effets du droit des brevets européens sur les systèmes juridiques nationaux dont ils relèvent dans leurs "fractions" individuelles (sous réserve des motifs d'invalidité et de contrefaçon prévus par chacun de ces systèmes) de deux points de vue : la forme et le fond.

En Italie, la défense de la "fraction" nationale d'un brevet européen (qui correspond, bien sûr à un "paquet" de brevets nationaux) relève des *procédures civiles ordinaires* applicables à la fois à la validité et à la contrefaçon du brevet et elle est régie par les principes généraux du droit¹.

Le décret-loi n° 168/2003, entré en vigueur le 13 juillet 2003, portait création de "chambres spécialisées en matière de propriété industrielle" rattachées aux tribunaux civils (de première et seconde instance) de douze grandes régions économiques (Milan, Turin, Gênes, Trieste, Venise, Bologne, Florence, Rome, Naples, Bari, Catane et Palerme); ces chambres sont composées de magistrats dotés d'une grande expérience et ayant compétence exclusive en matière de droit de la propriété industrielle et intellectuelle (*marques de commerce, brevets, dessins, variétés végétales, copyright*) et de *concurrency déloyale* (pour les questions ayant trait aux droits exclusifs de propriété industrielle et intellectuelle). Les tribunaux italiens pour la propriété industrielle et intellectuelle sont donc habilités à traiter les actions en nullité et en contrefaçon concernant les brevets européens (entre autres) ainsi que les demandes de brevet européen (entre autres) et ce, en recourant aux moyens judiciaires de défense fixés pour les brevets nationaux déjà délivrés ou qui en sont encore au stade de la demande².

S'agissant du contentieux en matière de brevets, les "*conclusions du jugement*" comprennent toujours une recherche visant à déterminer la validité du brevet et l'étendue de sa protection, car le contrefacteur présumé se défend habituellement en plaçant, tout d'abord, la nullité du brevet et en soutenant, ensuite, que, dans tous les cas, son propre produit n'interfère pas avec l'étendue de la protection couvrant l'invention de l'autre partie.

A présent, les relations entre la procédure européenne (en particulier, les procédures d'opposition et de recours régies par les articles 99-112 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen ou CBE) et les procédures italiennes en contrefaçon ont été intégrées dans la législation italienne, tout d'abord, dans le cadre des dispositions (décret présidentiel n° 32 du 8 janvier 1979) accompagnant la loi de ratification (loi n° 260 du 26 mai 1978), puis des textes visant à aligner le système national sur la Convention (décret présidentiel n° 338 du 22 juin 1979).

Un brevet européen prend effet sur le territoire italien et est équivalent à un brevet national à la date de sa publication

* Richter am Berufungsgericht Mailand, Italien.

¹ Diese Rechtsgrundsätze sind im einzelnen:

*** Beweislast:**

Die Beweislastregelung des italienischen Zivilgesetzbuchs wird im italienischen Patentgesetz modifiziert, um dem TRIPS zu entsprechen: "Die Beweislast für die Nichtigkeit oder das Erlöschen eines Patents trägt die Partei, die das Patent angreift, die Beweislast für die Patentverletzung der Patentinhaber."

*** Vorprozessuale Beweismittel:**

Die Grundsätze der Beweisaufnahme sind in der italienischen Zivilprozessordnung geregelt; zulässige Beweismittel sind:

- Parteien- und Zeugenvernehmung
- Indizienbeweis
- Sachverständigenbeweis (Experimente)
- Urkundenbeweis
- Offenlegung (gerichtliche Anordnung der Vorlage von Beweismitteln)
- Auskunftersuchen an nationale Behörden

*** Dispositionsmaxime:**

- Das Gericht darf in seiner Entscheidung nicht über die Anträge der Parteien hinausgehen

- Das Gericht darf seine Entscheidung ausschließlich auf die von den Parteien vorgelegten Beweismittel stützen

*** Rechtliches Gehör ("audi alteram partem"):**

- Das Gericht darf außer bei Dringlichkeit (d. h. vor allem im einstweiligen Verfahren) ein Urteil nur gegenüber ordnungsgemäß geladenen Parteien erlassen.

² Das Zivilprozessrecht sieht folgende prozessuale Mittel zum Schutz des gewerblichen Eigentums vor:

*** Vom Einzelrichter anzuordnende (einstweilige) Sicherungsmaßnahmen:**

- Beschlagnahme
- einstweilige Unterlassungsverfügung
- Beschreibung (zu Beweis Zwecken)

*** Rechtliche Sanktionen bzw. Abschreckungsmaßnahmen, die im Endurteil angeordnet werden können (von einem dreiköpfigen Richterkollegium):**

- Unterlassungsverfügung
- Verhängung eines Ordnungsgeldes
- Vernichtung oder Beseitigung der verletzenden Erzeugnisse
- Beschlagnahme und Überlassung der verletzenden Erzeugnisse und der zur Patentverletzung benutzten Mittel
- Schadensersatz und/oder Entschädigungsleistungen
- Veröffentlichung der Entscheidung.

* Supreme Court Judge, Court of Appeal, Milan, Italy.

¹ The legal principles are as follows :

*** Burden of evidence:**

The rule is set out in the Italian Civil Code and repeated in the Italian Patent Law with amendments to conform to the TRIPS Agreement: "The burden of proof of the nullity or lapse of a patent lies with the party challenging it, while the burden of proof of infringement lies with the patentee."

*** Specificity of pre-trial means of taking evidence:**

The rules for investigation are set out in the Italian Code of Civil Procedure:

- parties and witness examination
- circumstantial evidence
- expert evidence (experiments)
- documentary evidence
- disclosure (exhibition orders)
- request for information from the national administration.

*** Power of party prosecution:**

The rule is expressed in the following sentences:

- judges may never issue decisions extending beyond the parties' claims.
- judges shall base their decisions solely on the evidence submitted by the parties.

*** Due process of law ("audi alteram partem"):**

The rule is expressed in the following sentence:

- judges may hand down judgments only vis-à-vis a party duly summoned before the court, except in cases of urgency (occurring mainly in "interim proceedings").

² The civil measures available for the defence of industrial property are as follows:

*** Preliminary (and temporary) measures** (granted by the single IP judge):

- seizure
- prohibitory injunction
- description (evidence collection)

*** Legal sanctions or deterrent measures** enforced by the substantive decision (ordered by a panel of three judges):

- final injunction
- imposition of fines
- destruction or removal of infringing products
- seizure and assignment of infringing products and other infringing means
- damages and/or compensation
- publication of the decision.

und der Einreichung einer italienischen Übersetzung des ursprünglichen Wortlauts der Anmeldung oder der im Patenterteilungs- oder Einspruchsverfahren geänderten Fassung beim italienischen Patentamt wirksam und ist von diesem Zeitpunkt an einem nationalen Patent gleichgesetzt (wobei die betreffenden Änderungen wie in Artikel 123 EPÜ vorgesehen stets einschränkend sein müssen und der ursprünglich eingereichten Anmeldung nichts hinzufügen dürfen).

Ein europäisches Patent entfaltet in Italien jedoch keinerlei Wirkungen, wenn es aufgrund eines Einspruchs widerrufen wird (Artikel 102 EPÜ), noch nicht im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde oder wenn noch keine italienische Übersetzung der ursprünglichen Anmeldung bzw. der vom Europäischen Patentamt geänderten Fassung vorgelegt wurde (Artikel 4 des Präsidentendekrets 32/1979).

Von diesen Fällen abgesehen, sind die italienischen Gerichte nicht an die Feststellungen der Organe des EPA und deren Schlußfolgerungen gebunden (selbst wenn diese Entscheidungscharakter haben) und sind nicht verpflichtet, den Ausgang eines Verfahrens vor dem EPA abzuwarten und anhängige Patentverletzungsverfahren auszusetzen.

Die Aussetzung eines Verfahrens nach Artikel 295 der italienischen Zivilprozeßordnung setzt voraus, daß eine Entscheidung von einer Vorentscheidung in einer Rechtssache abhängt, die zu diesem Zeitpunkt vor Spruchkörpern *derselben Gerichtsbarkeit* anhängig ist.

Die Beschwerdekammern verfügen indessen nur innerhalb des vom EPÜ begründeten Rechtssystems über gerichtliche Befugnisse, und ihre Entscheidungen zu europäischen Patenten lassen die Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten, in deren Rechtssystem die nationalen "Teile" des Patents ihre Wirkungen entfalten, für die entsprechenden Patentstreitigkeiten unberührt.

Die im europäischen System vorgesehenen "internen" Spruchkörper des Europäischen Patentamts haben nicht die von der italienischen Zivilprozeßordnung geforderte Eigenschaft und sind nicht ermächtigt, Entscheidungen zu erlassen, die in den einzelnen EPÜ-Vertragsstaaten rechtsverbindlich wären.

Gleichwohl haben die auf europäischer Ebene durchgeführten Recherchen zum Stand der Technik und die geäußerten Rechtsauffassungen sowie ganz allgemein die auf der Erfahrung der Beschwerdekammern beruhende Rechtsprechung die Entscheidungen der italienischen Gerichte zur angeblichen Verletzung europäischer Patente entscheidend mitgeprägt.

Insbesondere in einstweiligen Verfahren, in denen vorläufige Maßnahmen angeordnet werden und aus Dringlichkeitsgründen kein Sachverständiger bestellt werden kann, der ein erstes technisches Gutachten zur Gültigkeit des angefochtenen Patents abgibt, war der Ausgang des europäischen Verfahrens für die italienischen Gerichte oftmals ein überaus wichtiger Anhaltspunkt – zum einen, um das scheinbare Bestehen des zu schützenden Rechts zu beurteilen, und zum anderen, um während oder nach Abschluß eines Einspruchsverfahrens eine Patentverletzung auszuschließen, nachdem der ursprüngliche Schutzbereich des Patents eingeschränkt worden war.

Für diese Praxis der italienischen Gerichte gibt es vor allem folgende Gründe:

the date of its publication in the European Patent Bulletin and of the filing at the national patent office of an Italian translation of the text of the application either in its original form or as amended at the grant or opposition stage (the amendments being reductive and never involving additions to the application as filed, as provided by Article 123 EPC).

However, a European patent has no effect in Italy if revoked following opposition (Article 102 EPC) or pending publication in the Bulletin and filing of the Italian translation of the text as filed or as amended by the European Patent Office (Article 4 of Presidential Decree 32/1979).

Except in these situations the determinations of the organs of the EPO and the conclusions thereby arrived at (even if in the nature of decisions) are not binding on the Italian courts, which are not required to await the outcome of those proceedings and to suspend infringement proceedings in progress.

Suspension of proceedings (provided for in Article 295 of the Italian Code of Civil Procedure) presupposes that a decision is dependent on a prior decision in cases currently before judicial bodies belonging to the *same jurisdiction*.

But the boards of appeal have a jurisdictional function only "within" the legal system introduced by the Convention for which the judgments relating to European patents do not affect the judicial passage in the member states in whose legal systems the individual national fractions operate.

The "internal" administrative jurisdictional bodies provided for in the European system lack this character and are not empowered to issue decisions intended to have the effect of *res judicata* in the individual contracting states of the Convention.

The technical investigations carried out and legal opinions expressed at European level, or, more generally, the body of case law based on the experience of the boards of appeal, have nevertheless played a significant part in moulding Italian decisions on the infringement of European patents.

In particular, in precautionary proceedings leading to the imposition of provisional measures, where the matter is too urgent for the prior appointment of an expert for a first technical opinion on the validity of the contested patent, the outcome of the European procedure has often been a very important reference point for the Italian court – positively for determining the appearance of the right to be protected, and negatively, during or after the conclusion of opposition proceedings, to rule out infringement following reduction of the original "scope" of the patent.

The grounds for these measures are essentially as follows:

dans le Bulletin européen des brevets et de dépôt à l'Office italien des brevets d'une traduction en italien du texte de la demande, soit dans sa forme d'origine, soit telle que modifiée lors de la phase de délivrance ou d'opposition (lesdites modifications ayant pour objet de réduire et non d'augmenter le contenu de la demande telle que déposée, comme spécifié par l'article 123 de la CBE).

Cependant, un brevet européen est sans effet en Italie s'il a été révoqué des suites d'une opposition (article 102 de la CBE) ou s'il est en attente de publication dans le Bulletin et si la traduction italienne du texte tel que déposé ou modifié par l'Office européen des brevets est en attente de dépôt (article 4 du décret présidentiel 32/1979).

En dehors de ces cas, les décisions des organes de l'OEB et les conclusions auxquelles ils sont parvenus (même par la nature des décisions) ne sont pas contraignantes pour les tribunaux italiens, qui ne sont pas tenus d'attendre l'issue de ces procédures ni de suspendre les procédures en contrefaçon en cours.

La suspension d'une procédure (telle que prévue par l'article 295 du Code italien de procédure civile) présuppose qu'une décision dépend d'une décision antérieure dans des affaires en cours devant les instances judiciaires appartenant à la même juridiction.

Les chambres de recours ont un rôle juridictionnel mais uniquement "à l'intérieur" du système juridique introduit par la Convention, selon lequel les jugements liés à des brevets européens n'affectent pas le passage judiciaire dans les Etats membres dont le système juridique régit la fraction individuelle nationale de ces brevets.

Il n'en va pas de même des organes juridictionnels et administratifs "internes" prévus par le système européen, qui ne sont pas habilités à prononcer des décisions destinées à avoir l'effet de *res judicata* dans les différents Etats contractants de la Convention.

Les enquêtes techniques qui ont été menées et les opinions juridiques exprimées au niveau européen ou, plus généralement, la jurisprudence basée sur l'expérience des chambres de recours ont, néanmoins, contribué en grande partie à façonner les décisions italiennes sur la contrefaçon des brevets européens.

En particulier, dans les procédures préventives conduisant à l'application de mesures provisoires, lorsque l'affaire est trop urgente pour la nomination préalable d'un expert en vue d'un premier avis technique sur la validité du brevet contesté, l'issue de la procédure européenne a souvent servi d'élément de référence très important pour les tribunaux italiens – dans un sens positif pour déterminer le droit à protéger et, dans un sens négatif, pendant ou après la conclusion de la procédure d'opposition, pour exclure la contrefaçon après réduction de "l'étendue" originale du brevet par l'OEB.

Ces mesures se fondent essentiellement sur les motifs suivants :

* Juge auprès de la Cour de Cassation – Cour d'appel, Milan, Italie.

¹ Les principes légaux sont les suivants :

*** Charge de la preuve :**

La règle est spécifiée dans le Code italien de procédure civile et reprise dans la loi italienne sur les brevets avec des modifications aux fins de conformité avec l'accord TRIPS : "La charge de la preuve en matière de nullité ou de déchéance d'un brevet revient à la partie contestant ledit brevet tandis qu'en matière de contrefaçon, elle revient au titulaire du brevet."

*** Spécificité des moyens relatifs à la réunion des preuves avant le jugement :**

Les règles relatives à l'enquête sont précisées dans le Code italien de procédure civile :

- audition des parties et des témoins
- preuves indirectes
- preuves d'experts (expériences)
- preuves documentaires
- divulgation (ordonnances en production de pièces)
- demande d'informations auprès de l'administration nationale.

*** Pouvoir de poursuite des parties :**

La règle s'exprime comme suit :

- les juges ne peuvent en aucun cas prononcer des décisions s'étendant au-delà des revendications des parties ;
- les juges ne fondent leurs décisions que sur les preuves soumises par les parties.

*** Procédure judiciaire ("audi alteram partem") :**

La règle s'exprime comme suit :

- les juges ne peuvent prononcer de jugement qu'à l'encontre d'une partie dûment convoquée devant la cour, à l'exception des cas d'urgence (survenant essentiellement dans le cadre de "procédures intérimaires").

² Les mesures civiles pouvant être utilisées pour la défense des droits de propriété industrielle sont les suivantes :

*** Mesures préliminaires (et temporaires)** (accordées par le juge unique en matière de propriété industrielle) :

- saisie
- injonction d'interdiction
- description (collecte des preuves)

*** Sanctions légales ou mesures dissuasives** mises en application en vertu d'une décision au fond (ordonnée par un panel de trois juges) :

- injonction finale
- imposition d'amendes
- destruction ou retrait des produits de contrefaçon
- saisie et cession des produits de contrefaçon et autres moyens de contrefaçon
- dommages et intérêts et/ou indemnisation
- publication de la décision.

- Das europäische Patent ist ein "starkes" Patent, das einer Neuheitsprüfung unterzogen wurde, wie sie das italienische System nicht leisten kann;
- europäische Anmeldungen werden auf Patentierbarkeitsvoraussetzungen hin geprüft, die den harmonisierten Erfordernissen unseres Systems entsprechen (Artikel 12 – 17 des italienischen Erfindungsgesetzes greifen die Formulierung von Artikel 52 – 57 EPÜ wortwörtlich auf);
- das europäische Patent wird erst nach eingehenden Ausführungen zu den Recherchen zum Stand der Technik erteilt, die gegebenenfalls auch noch in späteren Stadien des Einspruchsverfahrens durchgeführt werden;
- in Patentverletzungsverfahren vor den nationalen Gerichten werden europäische Patente oft mit denselben Argumenten angefochten, die bereits von den technischen und juristischen Kammern des EPA geprüft worden sind.

So wurde etwa von einem italienischen Gericht eine einstweilige Verfügung wegen Verletzung des Patents für das Rheumamittel "Naproxen" erlassen, das Gegenstand eines europäischen Patents war, obwohl im einstweiligen Verfahren eine wissenschaftliche Stellungnahme vorgelegt worden war, in der die Gültigkeit des Patents negativ beurteilt wurde.³ In einem anderen Fall wurde die Erteilung eines europäischen Patents als hinreichende Gewähr für die Neuheit einer Erfindung (bezüglich eines Filmprojektors) angesehen, obwohl die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen war.⁴ In einem weiteren Fall wurde die Bedeutung des europäischen Verfahrens für die Aufrechterhaltung der Gültigkeitsvermutung eines Patents (auf eine Rohrbiegemaschine) unterstrichen, die Voraussetzung für die Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz ist.⁵

Hingegen wurde der Antrag des Inhabers eines europäischen Patents (auf einen Motorradhelmschutz) auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen einen angeblichen Patentverletzer mit der Begründung zurückgewiesen, das Ergebnis des administrativen Patenterteilungsverfahrens könne nicht als hinreichender Anhaltspunkt für die Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz gewertet werden, es sei denn, dieses Ergebnis werde im Einspruchsverfahren bestätigt.⁶

Zunächst wurde einstweiliger Rechtsschutz auch für das europäische Biotechnologiepatent (Amgen) zur Erzeugung menschlichen Erythropoietins durch die DNA-Rekombinantentechnik gewährt.⁷ Die einstweilige Verfügung wurde später jedoch teilweise aufgehoben, weil die technische Beschwerdekammer des EPA zwischenzeitlich – im Einspruchsverfahren – die ursprünglichen Ansprüche eingeschränkt hatte. Das nationale Gericht könne diese Einschränkung nicht unberücksichtigt lassen, die Zweifel daran aufkommen ließ, ob das Erfordernis des *fumus boni iuris* nach wie vor erfüllt sei.⁸

In diesem Zusammenhang lassen sich interessante Unterschiede hinsichtlich der Bedeutung feststellen, die verschiedene italienische Gerichte den Formalitäten der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt und der Einreichung einer Übersetzung beim italienischen Patentamt beimessen.

In einem Fall, in dem es um die Ergänzung von Ansprüchen zu einem europäischen Patent (Unilever) auf einen "Schwangerschaftstest zu Hause" ging, führte das Gericht aus, entweder sei die Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA insgesamt, unabhängig von der Erfüllung irgendwelcher Formalitäten, in Italien unmittelbar wirksam, und dann blieben die Ansprüche in der geänderten Fassung trotz der fehlenden Einreichung einer Übersetzung in Kraft, oder die Wirksamkeit

- A European patent is a "strong" patent that is subjected to the kind of prior examination for novelty that the Italian system cannot undertake.
- Applications undergo evaluations as to the requirements for patentability equivalent to those harmonised in our system (Articles 12-17 of the Italian Inventions Law repeat verbatim the formulation of Articles 52-57 EPC).
- The patent is granted only after an in-depth *excursus* of investigations of the state of the art carried out if necessary at later stages of opposition.
- In the infringement cases heard by the national courts, European patents are often attacked by the same arguments that have already been accepted by the EPO's technical and legal organs.

On the basis of these arguments the injunction against the infringer of the antirheumatic substance naproxene, which was the subject of a European patent, was granted notwithstanding the *parere pro veritate* produced in the precautionary proceedings, contrary to the validity of the drug³; the grant of the European patent was deemed to be a valid token of the novelty of an invention (a cinematographic projector) even though the period for opposition had not yet expired⁴; and the value of the European procedure for upholding the presumption of validity of the patent (a pipe-bending machine) necessary for granting emergency protection was emphasised⁵.

However, the precautionary action instituted against an alleged infringer by the holder of European patents (motorcyclist's crash-helmets) was rejected on the grounds that the administrative grant procedure could not be deemed an unequivocal element for the granting of a provisional measure unless reinforced by opposition proceedings⁶.

Provisional protection was initially accorded to the European biotechnology patent (Amgen) for producing human erythropoietin by the recombinant DNA technique⁷, but the injunction was later qualified on the grounds that the technical board of appeal had meanwhile, at the opposition stage, limited the original claims, so that the national court could not disregard this limitation, which introduced an element of doubt as to the continued satisfaction of the requirement of *fumus boni iuris*⁸.

There are interesting differences in this connection in the importance assigned by courts to the formalities of publication in the EPO's Patent Bulletin and of the filing of a translation.

In a case concerning the supplementation of claims contained in a European patent (Unilever) for a home pregnancy test device, it was stated that either the board of appeal's decision was deemed to be immediately effective in Italy in its entirety irrespective of compliance with any formalities, so that the claims in the amended text remained effective notwithstanding the failure to file a translation, or that the effectiveness of these claims was deemed to depend on the filing of

- un brevet européen est un brevet "solide" soumis à un examen antérieur pour nouveauté d'un type que le système italien ne peut assumer ;
 - les demandes sont soumises à des évaluations quant aux conditions de brevetabilité équivalentes à celles harmonisées dans notre système (articles 12-17 de la loi italienne sur les inventions, qui reprend in extenso les articles 52-57 de la CBE) ;
 - le brevet n'est accordé qu'après une analyse approfondie des enquêtes sur l'état de la technique, menées si nécessaire à des stades ultérieurs de l'opposition ;
- dans les cas de contrefaçon soumis aux tribunaux nationaux, les brevets européens sont souvent attaqués à l'aide des mêmes arguments que ceux déjà examinés par les organes techniques et juridiques de l'OEB.

Compte tenu de ces arguments, l'injonction à l'encontre du contrefacteur de la substance anti-rhumatismale "naproxène", objet d'un brevet européen, a été prononcée nonobstant le *parere pro veritate* produit lors des procédures préventives, contraire à la validité du médicament³ ; la délivrance du brevet européen a été considérée comme une indication valable de nouveauté d'une invention (projecteur cinématographique) alors même que la période d'opposition n'avait pas encore expiré⁴ ; et la valeur de la procédure européenne pour la confirmation de la présomption de validité du brevet (cintreuse pour tubes), nécessaire à l'adoption de mesures de précaution, a été soulignée⁵.

Cependant, l'action préventive engagée à l'encontre d'un contrefacteur présumé par le détenteur d'un brevet européen (casque protecteur pour motocyclistes) a été rejetée au motif que la procédure de délivrance administrative ne pouvait être considérée comme un élément sans équivoque pour faire droit à une mesure provisoire sauf consolidation par une procédure d'opposition⁶.

Une protection provisoire a été dans un premier temps accordée au brevet de biotechnologie européen (Amgen) portant sur la production d'érythropoïétine humaine grâce aux techniques du génie génétique⁷, mais l'injonction a été par la suite réduite au motif que la chambre de recours technique avait, entre-temps, au stade de l'opposition, limité les revendications initiales, de sorte que le tribunal national n'a pu ignorer cette limitation, qui introduisait un élément de doute quant au respect continu de la condition de *fumus boni iuris*⁸.

Il est intéressant de souligner à cet égard l'importance différente accordée par les tribunaux aux formalités de publication dans le Bulletin européen des brevets et de dépôt d'une traduction.

Dans une affaire relative à l'addition de revendications complémentaires dans un brevet européen (Unilever) portant sur un test de grossesse à domicile, le tribunal a déclaré que soit la décision de la chambre de recours était considérée comme entrant immédiatement en vigueur en Italie dans son intégralité, que les formalités aient été ou non respectées, de sorte que les revendications figurant dans le texte modifié restaient en vigueur nonobstant le non-dépôt d'une traduc-

³ Tribunale di Milano, Unterlassungsverfügung vom 11. Mai 1988.

⁴ Tribunale di Milano, Kammer für geistiges Eigentum, Beschluß (nach Beschwerde) vom 19. Februar 2004 (FAL).

⁵ Tribunale di Bassano del Grappa, Verfügung vom 22. Januar 2001 (BLM).

⁶ Tribunale di Roma, Kammer für gewerblichen Rechtsschutz, Verfügung vom 16. Juli 2003 (Arai).

⁷ Tribunale di Milano, Unterlassungsverfügung vom 22. November, und Tribunale di Monza, Unterlassungsverfügung vom 2. Mai 1994, in welcher der *fumus* mit dem Hinweis auf Präzedenzfälle aus der Gerichts- und Verwaltungspraxis anderer Länder, in denen bereits eine Prüfung erfolgt war, bejaht wurde (Ortho/Cilag ./ Boehringer).

⁸ Tribunale di Milano, Beschluß vom 28. Januar 1999 und 19. Mai 1999 (a. a. O.).

³ Tribunale di Milano (Milan District Court), sentenza-inibitoria (injunction), 11 May 1988.

⁴ Tribunale di Milano (Milan District Court), specialised industrial property section, order (following a complaint), 19 February 2004 (FAL).

⁵ Tribunale di Bassano del Grappa (Bassano del Grappa District Court), order of 22 January 2001 (BLM).

⁶ Tribunale di Roma (Rome District Court), specialised industrial property section, order of 16 July 2003 (Arai).

⁷ Tribunale di Milano (Milan District Court), ordinanza-inibitoria [injunction], 22 November, and Tribunale di Monza (Monza District Court), ordinanza-inibitoria (injunction), 2 May 1994, in which the *fumus* was also supplemented with reference to judicial and administrative precedents from other countries in which prior examinations are conducted (Ortho/Cilag-Boehringer).

⁸ Tribunale di Milano (Milan District Court), orders of 28 January 1999 and 19 May 1999 (ibid.).

³ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), sentenza-inibitoria (injunction), 11 mai 1988.

⁴ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), section spécialisée dans la propriété industrielle, ordonnance (faisant suite à une plainte), 19 février 2004 (FAL).

⁵ Tribunale di Bassano del Grappa (Tribunal de district de Bassano del Grappa), ordonnance du 22 janvier 2001 (BLM).

⁶ Tribunale di Roma (Tribunal de district de Rome), section spécialisée en matière de propriété industrielle, ordonnance du 16 juillet 2003 (Arai).

⁷ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), ordinanza-inibitoria (injunction), 22 novembre, et Tribunale di Monza (Tribunal de district de Monza), ordinanza-inibitoria (injunction), 2 mai 1994, dans laquelle le *fumus* a également été invoqué en référence à des précédents judiciaires et administratifs d'autres pays dans lesquels des examens préalables ont été conduits (Ortho/Cilag v.Boehringer).

⁸ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), ordonnances des 28 janvier et 19 mai 1999 (ibid.).

dieser Ansprüche sei von der Einreichung einer Übersetzung und die Wirksamkeit der EPA-Entscheidung von der Erfüllung der vorgeschriebenen Formalitäten abhängig, und dann könnten zwischenzeitlich nur die ursprünglichen Ansprüche gelten.

In dem Urteil heißt es weiter, jede andere Auslegung hätte zur Folge, daß das Patent in dem Zeitraum zwischen dem Erlaß der EPA-Entscheidung und der vollständigen Erfüllung der vorgeschriebenen administrativen Formalitäten einem Interregnum ausgesetzt wäre, in dem es letztendlich ungeschützt wäre und jeder es sich aneignen könnte.⁹

In Fortführung dieses "alternativen Ansatzes" hob ein Gericht in einer Entscheidung zum Erythropoietin-Fall die Notwendigkeit hervor, den Inhaber eines europäischen Patents, das in geänderter Form aufrechterhalten wird, auf irgendeine Weise zu schützen, wenn die Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA (deren Tenor den Parteien mitgeteilt und auszugsweise vorgelegt wurde) nicht im Patentblatt veröffentlicht wurde und daher in Italien nicht als "rechtlich existent" angesehen werden kann. In Unkenntnis des vollständigen Wortlauts der Entscheidung sei es außerdem nicht möglich, die Begründung nachzuvollziehen, was zur Beurteilung der technischen und juristischen Bedeutung der vorgenommenen Änderungen jedoch unerlässlich sei.¹⁰

Hingegen führte der italienische Kassationshof in der Revision¹¹ aus, das einstweilige Verfahren stelle lediglich eine "Prognose" zum Bestehen des Patentrechts dar, und die Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA könne daher auch dann herangezogen werden, wenn die formalen Voraussetzungen für ihre Anerkennung im nationalen Rechtssystem nicht vorlägen. Mit dieser Begründung bestätigte der Kassationshof die Entscheidung der Berufungsinstanz, die aufgrund des Ausgangs des Verfahrens vor dem EPA (das den ursprünglichen Schutzbereich des Patents nicht anerkannte) den *fumus* verneint und die in der ersten Instanz erlassene einstweilige Verfügung aufgehoben hatte.¹²

Jedenfalls haben die italienischen Gerichte in ihren Entscheidungen rein formalen Unregelmäßigkeiten niemals große Bedeutung beigemessen.

So wurde zum Beispiel im Fall Epilady (dem bekannten elektrischen Haarentferner, dessen Hersteller im ständigen Streit mit dem Konkurrenten Remington liegt) festgestellt, daß die Tatsache, daß die Übersetzung der Anmeldung vor statt wie in den italienischen Durchführungsbestimmungen vorgeschrieben nach der Patenterteilung und -veröffentlichung durch das Europäische Patentamt eingereicht worden war, irrelevant sei, solange die Übersetzung "im wesentlichen" mit dem Wortlaut des später erteilten Patents übereinstimme.¹³

Schließlich ist anzumerken, daß die italienische Beschwerdekommision (d. h. das Organ, das für Beschwerden gegen ablehnende Entscheidungen des italienischen Patentamts zuständig ist) die Aussagekraft des europäischen Verfahrens unterstrichen und festgestellt hat, angesichts der durch das Europäische Patentübereinkommen gewährleisteten umfassenden und eingehenden Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit rechtfertige die Ausstellung der Bescheinigung, mit der das EPA die Priorität der italienischen Anmeldung anerkannt hatte, die Vermutung, daß die beschriebene Erfindung die Patentierbarkeitserfordernisse erfülle¹⁴.

the translation, so that the effectiveness of the European decision remained subject to compliance with the required formalities and, in the interim, only the original claims could be valid.

It was explained in the judgment that any other interpretation would subject the patent to an "interregnum" period between the decision and full compliance with the relevant executive formalities, during which the patent would ultimately be unprotected and hence freely appropriable⁹.

Pursuing this "alternative" approach, a court ruling on the substantive aspects of the erythropoietin case stressed the need to protect the holder of a European patent in some way even if the patent were maintained in modified form, should the board of appeal's decision not have been published in the Bulletin, so that, although known from the operative part furnished to the parties and produced in the form of an extract, it could not be deemed to have assumed "legal existence" in Italy – another reason for this being that, in the absence of the full text of the decision, it would not be possible to take cognisance of the reasons for it, whereas this was essential for assessing the technical and legal significance of the amendments made¹⁰.

However, the court ruling on the legitimacy aspect¹¹ pointed out that, the precautionary proceedings being no more than a "forecast" of the existence of the patent right, the decision of the board of appeal could be utilised even in the absence of formal requirements for its acceptance in the State system; in this way the court confirmed the ruling of the Court of Appeal, which, on the basis of the outcome of the European procedure, which had been unfavourable to the original scope of the patent, had denied the *fumus* and revoked the injunction granted at first instance¹².

The Italian courts have in any case never attached much importance in their decisions to mere formal irregularities.

For instance, in the Epilady case (Epilady being the well-known electric hair remover, in permanent conflict with the equivalent Remington product), it was ruled that the prior filing of the translation of the application, before the grant and publication of the patent by the European Patent Office (rather than after, as stipulated in the Italian regulations), was immaterial provided that the translation then conformed, in "substance", to the text of the patent itself once granted¹³.

Finally, it may be added that the national board of appeal (the special institution to which appeals against negative decisions by the Italian Patent Office are submitted) has emphasised the value of the European procedure, ruling that the issue of the certificate by the EPO, recognising the priority of the Italian filing, was a valid indication justifying the presumption that the described invention complied with the requirements of applicability, given the completeness and depth of the examination as to novelty and inventive step guaranteed by the Convention¹⁴.

tion, soit on estimait que la validité de ces revendications dépendait du dépôt de la traduction, de sorte que la validité de la décision européenne restait soumise au respect des formalités requises et, dans l'intervalle, seules les revendications initiales pouvaient être valables.

Le texte du jugement explique que toute autre interprétation soumettrait le brevet à une période "d'interrègne" entre la décision et le respect complet des formalités d'exécution applicables, pendant laquelle le brevet ne serait pas protégé en fin de compte et pourrait ainsi donner lieu à une libre appropriation⁹.

Conformément à cette approche "alternative", un tribunal statuant sur le fond du dossier de l'érythropoïétine a souligné la nécessité de protéger le détenteur d'un brevet européen d'une certaine manière même si ledit brevet est maintenu dans sa forme modifiée, dans le cas où la décision de la chambre de recours n'a pas été publiée dans le Bulletin, de sorte que, même connue à partir de la fraction applicable remise aux parties et produite sous forme d'extrait, elle ne saurait être considérée comme ayant une "existence légale" en Italie – l'autre raison étant que, à défaut d'avoir le texte de la décision dans son intégralité, il ne serait pas possible de prendre connaissance des motifs qui la justifient, alors que ce sont là des éléments essentiels pour évaluer l'importance technique et juridique des modifications apportées¹⁰.

Cependant, la cour, statuant sur la question de la légitimité¹¹, a indiqué que la procédure préventive n'étant qu'une simple "prévision" de l'existence du droit du brevet, la décision de la chambre de recours pouvait être acceptée, même à défaut du respect des exigences de forme, dans le système juridique national ; aussi la Cour a-t-elle confirmé le jugement de la Cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions de la procédure européenne, défavorables à l'étendue initiale du brevet, avait rejeté le *fumus* et révoqué l'injonction prononcée en première instance¹².

En tout état de cause, les tribunaux italiens n'ont jamais attaché beaucoup d'importance, dans leurs décisions, à de simples irrégularités de forme.

Ainsi, dans l'affaire Epilady (épilateur électrique très connu, en conflit permanent avec le produit Remington équivalent), il a été décidé que le dépôt antérieur de la traduction de la demande, avant la délivrance et la publication du brevet par l'Office européen des brevets (et non après coup comme le stipule la réglementation italienne), était sans importance dans la mesure où la traduction était alors conforme quant au "fond" au texte du brevet lui-même, une fois délivré¹³.

Il convient enfin de préciser que la chambre nationale des recours (institution spéciale devant laquelle sont portés les recours contre des décisions négatives de l'Office italien des brevets) a mis l'accent sur la valeur de la procédure européenne, en statuant que l'attestation délivrée par l'OEB, reconnaissant la priorité du dépôt italien, constituait une indication valable justifiant la présomption selon laquelle l'invention décrite répondait aux critères d'applicabilité, compte tenu de l'exhaustivité et du caractère approfondi de l'examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive garantis par la Convention¹⁴.

⁹ Corte di Appello di Milano (Berufungsgericht von Mailand), Urteil vom 10. Dezember 2002 (Baierdorf).

¹⁰ Tribunale di Monza, Urteil vom 10. Mai 1995 (Ortho/Cilag ./ Boehringer).

¹¹ Cass. (Kassationshof), 22. Oktober 1997, Nr. 10388 (a. a. O.).

¹² Corte di Appello di Milano (Berufungsgericht von Mailand), 5. Mai 1995 (a. a. O.).

¹³ Tribunale di Milano, Urteil vom 4. Mai 1992, in dem die in Artikel 4 des Präsidentendekrets Nr. 32/1979 festgelegte Dreimonatsfrist als *dies ad quem* und nicht als *dies a quo* ausgelegt wurde.

¹⁴ Commissione ricorsi (Beschwerdekammer des italienischen Patentamts), Entscheidung 101/94 vom 21. Mai/28. November 1994.

⁹ Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), judgment of 10 December 2002 (Baierdorf).

¹⁰ Tribunale di Monza (Monza District Court), judgment of 10 May 1995 (Ortho/Cilag/Boehringer).

¹¹ Cass. (Court of Cassation), 22 October 1997, No. 10388 (*ibid.*).

¹² Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), 5 May 1995 (*ibid.*).

¹³ Tribunale di Milano (Milan District Court), judgment of 4 May 1992, which deemed the three-month time limit laid down in Article 4 of Presidential Decree No. 32/1979 to be *dies ad quem* and not *dies a quo*.

¹⁴ Commissione ricorsi (Italian Patent Office Board of Appeal), decision 101/94 of 21 May/28 November 1994.

⁹ Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), jugement du 10 décembre 2002 (Baierdorf).

¹⁰ Tribunale di Monza (Tribunal de district de Monza), jugement du 10 mai 1995 (Ortho/Cilag/Boehringer).

¹¹ Cass. (Cour de cassation), 22 octobre 1997, n° 10388 (*ibid.*).

¹² Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), 5 mai 1995 (*ibid.*).

¹³ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), jugement du 4 mai 1992, considérant le délai de trois mois indiqué dans l'article 4 du décret présidentiel n° 32/1979 comme *dies ad quem* et non *dies a quo*.

¹⁴ Commissione ricorsi (Chambre de recours de l'Office de brevets italien), décision 101/94 du 21 mai/28 novembre 1994.

Weniger einheitlich (und bisweilen sogar widersprüchlich) fallen hingegen die Sachentscheidungen italienischer Gerichte aus, wenn der "italienische Teil" eines europäischen Patents angefochten wird.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß negative Feststellungsklagen zu den ausschließlichen Rechten aus den "außeritalienischen Teilen" eines europäischen Patents von den italienischen Gerichten regelmäßig abgewiesen werden¹⁵.

Die unterschiedlichen Auffassungen, die in Verfahren wegen Verletzung eines europäischen Patents vertreten werden (die häufig in Urteile münden, die endgültig werden und gegen jedermann wirken, wenn das streitige Patent widerrufen wird), sind darauf zurückzuführen, daß sie ebenso wie die Entscheidungen zu nationalen Patenten nach wie vor durch die kritische Beurteilung des Patents durch den vom Gericht bestellten Sachverständigen beeinflusst werden.

Die Mitglieder der italienischen Kammern für geistiges Eigentum – ausgewählte, auf diesem Gebiet sachkundige Richter – verfügen lediglich über "juristisches Wissen" und müssen daher gewöhnlich einen (externen) Sachverständigen hinzuziehen, der das für die korrekte Beurteilung der Gültigkeit (und des Umfangs) des Patents entscheidende "technische Wissen" beisteuert.

Daher kann ein europäisches Patent von einem italienischen Gericht unter Umständen in technischer Hinsicht anders beurteilt werden, als es das EPA getan hat, so daß dieses Patent (bzw. genauer gesagt sein italienischer "Teil") vom Gericht widerrufen wird.

Dies hat leider zur Folge, daß das durch das europäische Patent verliehene Monopol letztendlich auf Länder beschränkt bleibt, in denen das Patent nicht angefochten wurde (bzw. in denen das Verfahren zugunsten des Patentinhabers entschieden wird), während die Erfindung in Ländern, in denen das Patent widerrufen wurde, von jedermann frei verwertet werden kann.

All dies steht indessen mit den Grundsätzen des Europäischen Patentübereinkommens und den italienischen Koordinierungsvorschriften in Einklang, wonach für einmal erteilte europäische Patente hinsichtlich der Nichtigkeit dieselben Bestimmungen gelten wie für nationale Patente.

Schließlich, so wurde argumentiert, könne man sich im Stadium der Sachprüfung eines Falls mit dem daran anschließenden endgültigen Urteil nicht auf den möglicherweise durch europäische Präzedenzfälle geschaffenen Anschein eines Rechts verlassen, von dem man sich im vorläufigen Verfahren leiten ließ. Selbst wenn das Europäische Patentamt festgestellt habe, daß die geltend gemachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstünden, schließe dies eine erneute Prüfung der Gültigkeit der Erfindung nach den nationalen Rechtsvorschriften gemäß Artikel 138 (1) EPÜ also nicht aus.¹⁶

Obwohl die zuständige Kammer des EPA den Einspruch gegen ein europäisches Patent auf einen "versiegelten Behälter für die unterirdische Installation von Flüssiggastanks" bereits zurückgewiesen hatte, schloß sich das Gericht daher den Schlußfolgerungen seines eigenen Sachverständigen an, wonach die Erfindung keine erfinderische Tätigkeit beinhalte.

By contrast, less unanimity (and sometimes even outright contradiction) is evident in Italian substantive decisions where the validity of a European patent has been disputed with respect to its "national" fraction.

The first point to be made is that requests for a finding of non-infringement in regard to exclusive rights in the "non-Italian portions" of a European patent have always met with a negative response from the Italian courts¹⁵.

The disparity of views characterising substantive actions on infringements of European patents – which will often culminate in judgments that may well become final and have *erga omnes* effects, where they invalidate the contested exclusive right – is due to the fact that, like those involving national patents, they are still influenced by the critical assessment of the court-appointed expert.

After all, the members of the Italian IP courts – selected judges with expertise in the specific area – possess "legal knowledge" only and must therefore normally appoint an (external) expert to provide the "technical knowledge" crucial to proper assessment of the validity (and scope) of the patent.

In this way, a European patent may undergo a technical assessment different from the EPO's, which may induce the judge to revoke it (ie its Italian portion).

This will have the unfortunate consequence that the monopoly afforded by the European patent is ultimately confined to countries in which it has not been contested (or in which infringement proceedings have ended in a finding in favour of the patentee), whereas the invention can be freely exploited by anyone in a country in which it has been revoked.

However, all this is consistent with the principles of the Convention and with the Italian co-ordinating rules, which subject European patents, once granted, to the same nullity provisions as national patents.

After all, it has been stated that, in the phase of substantive consideration of a case, with the concluding judgment, nothing can be left to the "appearance" of the right possibly presented by the European precedents that guided the precautionary proceedings; this means that, even if the European Patent Office held that the grounds for opposition did not preclude the maintenance of the patent, this decision is without prejudice to the re-examination of the invention's validity in accordance with national legislation, as provided by Article 138(1) EPC¹⁶.

Thus, in the case of a European patent for a sealed container for the underground installation of liquid gas tanks, the court espoused the conclusions of its own expert, who took the view that the invention lacked an inventive step because its characteristics had to be deemed already comprised in the state of the art even though the competent EPO division had

L'unanimité est, en revanche, moins manifeste (et il y a même parfois une contradiction absolue) dans les décisions italiennes quant au fond lorsque la validité d'un brevet européen a été contestée au titre de sa partie "nationale".

Le premier point qu'il convient de souligner est que les demandes faites en vue d'obtenir un jugement de non-contrefaçon concernant des droits exclusifs dans les "fractions non italiennes" d'un brevet européen se sont toujours heurtées à une fin de non-recevoir de la part des tribunaux italiens¹⁵.

La divergence de vue caractérisant les actions quant au fond sur les contrefaçons de brevets européens – qui aboutiront souvent à des jugements pouvant fort bien devenir définitifs et avoir des effets *erga omnes* dans la mesure où ils invalident le droit exclusif contesté – tient au fait que, à l'instar de celles portant sur les brevets nationaux, elles restent influencées par l'évaluation critique de l'expert nommé par le tribunal.

En somme, les membres des tribunaux italiens pour la propriété industrielle – des magistrats sélectionnés pour leur compétence dans ce domaine en particulier – possèdent uniquement la "connaissance juridique" et doivent dès lors nommer normalement un expert (extérieur) qui apportera des "connaissances techniques" cruciales pour une bonne appréciation de la validité (et de l'étendue) du brevet.

C'est ainsi qu'un brevet européen peut être soumis à une évaluation technique différente de celle de l'OEB, pouvant amener le juge à le révoquer (dans sa fraction italienne).

Conséquence pour le moins regrettable : le monopole conféré par le brevet européen se limitera en fin de compte aux pays dans lesquels il n'a pas été contesté (ou dans lesquels la procédure en contrefaçon a pris fin avec le prononcé d'un jugement en faveur du demandeur du brevet), tandis que l'invention pourra être librement exploitée par n'importe qui dans un pays où il aura été révoqué.

Cependant, tout ceci est conforme aux principes de la Convention et aux règles italiennes sur la coordination, qui soumettent les brevets européens, une fois délivrés, aux mêmes dispositions relatives à la nullité que les brevets nationaux.

Il a, par conséquent, été décidé, dans la phase d'examen quant au fond d'une affaire donnant lieu à un jugement final, de ne pas s'en tenir à la "manifestation" du droit pouvant découler des précédents européens qui ont guidé les procédures préventives ; autrement dit, même si l'Office européen des brevets soutient que les motifs de l'opposition n'empêchent pas le maintien du brevet, cette décision s'entend sans préjudice du réexamen de la validité de l'invention conformément à la législation nationale, comme indiqué à l'article 138(1) de la CBE¹⁶.

Par conséquent, dans le cas d'un brevet européen portant sur un conteneur hermétique pour l'installation souterraine de citernes de gaz liquide, le tribunal a fait siennes les conclusions de son propre expert, selon lequel l'invention n'impliquait pas d'activité inventive dans la mesure où ses caractéristiques devaient être considérées comme déjà comprises dans l'état

¹⁵ Das Tribunale di Milano verwahrte sich in mehreren Urteilen vom 26. Oktober 2000 (Gen Probe), 21. März 2002 (Behring) und 28. November 2002 (Azkenta) gegen diese sogenannte "Torpedotaktik" und schloß die Zuständigkeit italienischer Gerichte für die Beurteilung des Schutzbereichs der "ausländischen Teile" eines europäischen Patents aus. Für die Feststellung von deren Gültigkeit bzw. Nichtigkeit seien ausschließlich die jeweiligen nationalen Gerichte zuständig.

¹⁶ Corte di Appello di Milano [Berufungsgericht von Mailand], Urteil vom 4. Juli 1997 (Markem), mit dem der italienische Teil eines europäischen Patents für eine Druckvorrichtung widerrufen wurde, wie zuvor schon der französische Teil durch das Pariser Tribunal de Grande Instance, und Urteil vom 2. Mai 2002 (Samsonite), mit dem eine Reihe von europäischen Patenten auf Verschlusssysteme für Hartschalenkoffer widerrufen wurde.

¹⁵ The Tribunale di Milano (Milan District Court), in a sequence of judgments delivered on 26 October 2000 (Gen Probe), 21 March 2002 (Behring) and 28 November 2002 (Azkenta), always rejected the so-called torpedo, ruling out any competence by the Italian courts for determining the extent of protection of a European patent in all its "foreign fractions", in view of the exclusive jurisdiction of each national court in deciding only on the validity or nullity of the relevant "domestic" portion.

¹⁶ Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), judgment of 4 July 1997 (Markem), which revoked the Italian portion of a European patent for a printing device, just as the Paris Tribunal de Grande Instance (Regional Court) had revoked the corresponding French portion, as well as the judgment of 2 May 2002 (Samsonite), which revoked a series of European patents for locking systems for rigid cases.

¹⁵ Le Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), dans une série de jugements rendus le 26 octobre 2000 (Gen Probe), 21 mars 2002 (Behring) et le 28 novembre 2002 (Azkenta), a toujours rejeté l'effet qualifié de "torpille", excluant toute compétence des tribunaux italiens pour décider de l'étendue de la protection d'un brevet européen dans toutes ses "fractions étrangères", chaque tribunal national ayant compétence exclusive pour se prononcer uniquement sur la validité ou la nullité de la fraction "nationale" correspondante.

¹⁶ Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), jugement du 4 juillet 1997 (Markem), portant révocation de la fraction italienne d'un brevet européen portant sur un dispositif d'impression, à l'instar du Tribunal de Grande Instance de Paris (Tribunal régional) qui a prononcé la nullité de la partie française correspondante ; voir également le jugement du 2 mai 2002 (Samsonite), qui a révoqué une série de brevets européens portant sur des systèmes de verrouillage pour des mallettes rigides.

tete, da ihre Merkmale bereits im Stand der Technik enthalten seien. Das Gericht zeigte sich von der Entscheidung des EPA unbeeindruckt und führte aus, für die Beurteilung der Nichtigkeit des nationalen "Teils" des Patents gemäß Artikel 2 (2) und 138 EPÜ sei allein das nationale Gericht zuständig.¹⁷

Die italienischen Gerichte haben sich in der Tat immer dann auf das europäische Patentsystem und den Ausgang der Verfahren vor dem EPA berufen, wenn ihr eigener Sachverständiger bei seinen technischen Recherchen zu demselben Ergebnis wie der europäische Prüfer gelangt war, um damit ihre Zustimmung zu diesem Ergebnis zu bestätigen und zu bekräftigen¹⁸. Sie haben aber die Schlußfolgerungen ihres Sachverständigen nur sehr selten verworfen, wenn sie von denjenigen des europäischen Prüfers abwichen.

Italienische Patentverletzungsverfahren werden maßgeblich von der Auffassung des gerichtlich bestellten Sachverständigen bestimmt, die dieser nach Beratungen mit den Sachverständigen der Parteien äußert.

Der Auswahl und Rolle des Sachverständigen kommt daher größte Bedeutung zu, denn seine Sicht der technischen Aufgabe, der sich die Gerichte anschließen, könnte durchaus zu einer "standardisierten Behandlung" von europäischen Schutzrechten führen – vorausgesetzt, er hält sich dabei nach Möglichkeit an die im Übereinkommen niedergelegten Regeln.

Dies ist in italienischen Patentstreitigkeiten jedoch nicht immer der Fall.

Ein Grund ist darin zu sehen, daß einige Sachverständige die italienischen Kriterien zur Beurteilung der "erfinderischen Tätigkeit" für strikter halten als diejenigen, die das EPA anwendet, da europäische Prüfer ihrer Meinung nach weniger rigide und strenge Standards zugrunde legen als die von ihren Sachverständigen beratenen italienischen Richter.

Dies widerspricht offenkundig sowohl dem Geist als auch dem Buchstaben des italienischen Patentgesetzes, dessen Definition des Erfordernisses der Neuheit (*novità intrinseca* = Originalität, *novità estrinseca* = Abheben vom Stand der Technik) sich vollkommen mit derjenigen des Europäischen Patentübereinkommens sowie der Patentgesetze aller Vertragsstaaten deckt. Die Erfindung muß weder besonders noch gar außergewöhnlich originell sein, sondern darf nur im Hinblick auf den Stand der Technik nicht naheliegend sein.

In den einschlägigen Bestimmungen wird danach gefragt, wie groß der mit der Erfindung verwirklichte Fortschritt ist. Selbst ein "bescheidenes" Maß an Kreativität und Originalität wird als ausreichend angesehen. Diese Auffassung wurde vom obersten italienischen Gerichtshof immer wieder bestätigt: "Gemäß Artikel 12 und 16 des Erfindungsgesetzes in der durch Präsidentendekret 38/1979 geänderten Fassung ist eine Erfindung nicht nur dann patentierbar, wenn sie von Originalität und Kreativität zeugt, sondern auch, wenn einfach ein neues Ergebnis erzielt wird, das sich nicht durch einen schlichten und simplen Denkprozeß aus dem Stand der Technik ableiten läßt – d. h., es darf sich nicht um eine unvermeidliche Anwendung des Bekannten handeln"¹⁹.

already rejected the opposition; the court therefore denied the European decision any influence, arguing that only the national court was competent to rule on the nullity of the national fraction of the patent, having regard to Articles 2(2) and 138 EPC¹⁷.

The European patent system and the outcome of its procedures have in fact been used to bear out and reinforce the judge's acceptance of the result of the technical investigations entrusted to the national expert only where these have been consistent with the solution adopted by the European examiner¹⁸; on very rare occasions, however, in the case of divergent conclusions, the judge has disregarded those of his expert.

This is because national infringement proceedings essentially rest on the opinion of the official expert expressed after deliberation with the parties' experts.

Hence the choice and role of the expert are of fundamental importance, because his approach to the technical problem, if as far as possible consistent with the rules laid down in the Convention, may indeed, according to its acceptance by the courts, constitute a means of standardisation of treatment for European exclusive rights.

However, this is not always the case in Italian patent litigation.

The first reason for this is that some experts assume that the Italian criteria for an "inventive step" are stricter than the EPO's, as European examiners apply less rigid and rigorous standards than those of an Italian judge assisted by his expert.

However, this is manifestly inconsistent with both the spirit and the letter of the Italian patent legislation, whose definition of the requirement of (intrinsic and extrinsic) novelty is totally identical to that of the Munich Convention and of the legislations of all its contracting states; particular or exceptional originality is not called for, it being merely necessary for the invention not to be obvious having regard to the state of the art.

The relevant provisions do not stipulate assessment of the "degree" of progress afforded by the invention; even a "modest" degree of creativity and originality is sufficient. This view is borne out by repeated decisions of the Suprema Corte (Supreme Court) to the effect that, "as provided by Articles 12 and 16 of the Law on Inventions as amended by Presidential Decree 38/1979, a patentable invention is not only one that is the fruit of original creativity but also one that by more simple means achieves a novel result that cannot be deduced by simple, easy mental work on the state of the art – that is, it must not be an inevitable application of the known"¹⁹.

de la technique même si la division compétente de l'OEB avait déjà rejeté l'opposition ; la Cour a par conséquent dénié à la décision européenne toute influence, soutenant que seul le tribunal national était compétent pour se prononcer sur la nullité de la "fraction" nationale du brevet, compte tenu des articles 2(2) et 138 de la CBE¹⁷.

Le système du brevet européen et l'issue de ses procédures ont en fait été utilisés pour corroborer et renforcer l'acceptation par le juge des conclusions des enquêtes techniques confiées à l'expert national uniquement dans les cas où celles-ci sont conformes à la solution adoptée par l'examineur européen¹⁸ ; ce n'est que très rarement, en cas de conclusions divergentes, que le juge ne retient pas l'avis de son expert.

En effet, la procédure nationale en contrefaçon repose essentiellement sur l'avis de l'expert officiel, tel qu'exprimé après délibération avec les experts des parties.

Aussi le choix et le rôle de l'expert revêtent-ils la plus haute importance car son approche du problème technique, si elle est autant que possible conforme aux règles définies dans la Convention, peut en fait, selon son acceptation par les tribunaux, constituer une sorte de normalisation du traitement des droits exclusifs européens.

Cependant, cela n'est pas toujours le cas dans le contentieux italien sur les brevets.

La principale raison en est que certains experts estiment que les critères italiens concernant "l'activité inventive" sont plus stricts que ceux de l'OEB, en ce sens que les examinateurs européens appliquent des normes moins rigides et rigoureuses que celles d'un juge italien assisté de son expert.

Or cela va manifestement à l'encontre de l'esprit et de la lettre de la législation italienne sur le brevet, dont la définition de la condition de la nouveauté (intrinsèque et extrinsèque) est entièrement identique à celle de la Convention de Munich et à la législation de tous ses Etats contractants : ce qu'il faut ce n'est pas une originalité particulière ou exceptionnelle, mais tout simplement que l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.

Les dispositions concernées ne spécifient pas l'évaluation du "niveau" de progrès permis par l'invention ; un niveau même "modeste" de créativité et d'originalité suffit. Cette opinion est corroborée par les nombreuses décisions de la Suprema Corte (Cour suprême) à l'effet que "conformément aux articles 12 et 16 de la loi sur les inventions, telle que modifiée par le décret présidentiel 38/1979, une invention brevetable n'est pas seulement le fruit d'un travail de créativité originale mais également ce qui permet par des moyens plus simples d'aboutir à un nouveau résultat ne pouvant découler d'un travail de réflexion élémentaire et facile sur l'état de la technique – autrement dit, ce ne doit pas être une application inévitable de ce qui est déjà connu"¹⁹.

¹⁷ Tribunale di Milano, Urteil vom 8. Mai 2003 (Merloni).

¹⁸ Tribunale di Milano, Urteil vom 8. Mai 2003 (Merloni).

¹⁹ Siehe statt vieler Corte di Cassazione (italienischer Kassationshof), Urteil Nr. 2965 vom 14. April 1988.

¹⁷ Tribunale di Milano (Milan District Court), judgment of 8 May 2003 (Merloni).

¹⁸ Tribunale di Milano (Milan District Court), judgment of 8 May 2003 (Merloni).

¹⁹ *Ex multis*, Corte di Cassazione (Court of Cassation), judgment No. 2965 of 14 April 1988.

¹⁷ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), jugement du 8 mai 2003 (Merloni).

¹⁸ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), jugement du 8 mai 2003 (Merloni).

¹⁹ *Ex multis*, Corte di Cassazione (Cour de cassation), jugement n° 2965 du 14 avril 1988.

Zur Beurteilung der Neuheit sind unterschiedliche Kriterien zugrundegelegt worden, wie die folgenden Beispiele veranschaulichen:

Die heutigen Erfindungen sind meist Weiterentwicklungen oder Verbesserungen früherer Erfindungen, und es leuchtet daher ein, daß der Klärung des Zusammenhangs zwischen diesen Erfindungen große Bedeutung zukommt.

Nehmen wir das Beispiel einer Kombinationserfindung, die auf europäischer Ebene für patentierbar befunden wurde und auch die Hürde des Einspruchsverfahrens erfolgreich genommen hat (nämlich der "Samsonite"-Hartschalenkoffer mit drei Schließen und einem mit einem elastischen Streifen versehenen Rand – Merkmale, die allesamt bereits bekannt waren). Während der europäische Prüfer den funktionellen Zusammenhang zwischen den Elementen der Kombination für die Gewährung von Schutz für ausreichend erachtete, weil die Lösung nicht naheliegend war, stellte sich das italienische Berufungsgericht auf den Standpunkt, die Kombination sei rein "konstruktiver" Natur, d. h., eine Summe bekannter Elemente, die zusammen keinen neuen "technischen Synergieeffekt" hervorriefen, der als origineller und ingenieüser Beitrag (*quid pluris*) zu werten und somit patentierbar gewesen wäre.²⁰

Ein anderes Gericht berief sich im Rahmen einer Klage auf teilweisen Widerruf eines europäischen Chemiepatents (auf Stoffe, die vor Bakterien- oder Pilzinfektionen schützen) aufgrund einer aus Artikel 54 EPÜ und Artikel 14 des italienischen Patentgesetzes abgeleiteten "objektiven" Auffassung von Priorität, wonach eine Erfindung dann als neu gilt, wenn sie nicht im Stand der Technik enthalten ist, auf die EPA-Richtlinien für die Prüfung (ohne sie jedoch auf den betreffenden Fall anzuwenden), wonach der Prüfer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht danach fragen darf, ob ein Fachmann die Erfindung ausführen *könnte*, sondern ob er sie ausführen *würde*.²¹

Weitere Beispiele:

Im italienischen System gilt der Grundsatz der *Einheitlichkeit der Erfindung*, wonach ein einziges Patent nicht gleichzeitig ein Verfahren und ein Erzeugnis abdecken kann.

Laut Artikel 29 des italienischen Erfindungsgesetzes darf "jede Anmeldung nur eine einzige Erfindung zum Gegenstand haben".²²

Sowohl das Europäische Patentübereinkommen (Artikel 82) als auch seine Ausführungsordnung (Regel 30) sehen hingegen vor, daß eine Gruppe von Erfindungen durch ein einziges Patent geschützt werden kann, sofern sie so untereinander verbunden sind, daß sie eine einzige *erfinderische Idee* verwirklichen.

Während das EPA diesen Grundsatz schon geraume Zeit in seinen Entscheidungen bekräftigt hat²³, haben ihn sich die italienischen Gerichte erst kürzlich zu eigen gemacht.

Davor war in einigen Fällen entschieden worden, bei chemischen Erfindungen seien Verfahren und Erzeugnisse *voneinander unabhängig patentierbar*, da ein einziges Patent aufgrund des Prinzips der "Einheitlichkeit der Erfindung" niemals ein zweifaches Recht verleihen könne (dieses Problem stellte sich natürlich im Zusammenhang mit

On this point, divergent criteria have been applied, as the following examples will show more clearly.

Most inventions today are developments or improvements of earlier inventions, so that the importance of identifying the relations between them is obvious.

Let us consider the example of a combination invention held to be validly patentable at European level and having also successfully overcome the hurdle of opposition proceedings (ie the Samsonite case with three locks and a trim comprising an edge-to-edge elastic strip – all of these characteristics being already known). Whereas the European examiner considered that the functional relationship between the elements of the combination was sufficient for protection to be granted because the solution was not obvious, the Italian court held that the combination was merely "constructive" – that is, a summation of known elements that did not as a whole give rise to any novel technical and "synergic" effect amounting to an original and ingenious contribution (*quid pluris*) that was patentable²⁰.

In an action for partial revocation of a European chemical patent (for substances affording protection from bacterial or fungal infestation), another court, arguing on the basis of the "objective" conception of priority derived from Article 54 EPC and Article 14 of the Italian Law (according to which an invention is considered novel if not comprised in the state of the art), invoked the EPO's Guidelines for Examination (although not applying them to the specific case), which provide that, in assessing inventive step, the examiner must consider not whether a person skilled in the art *could* carry out the invention, but whether he or she *would* do so²¹.

Other examples

The Italian system is governed by the principle of *unity of invention*, which means that a single patent cannot cover both process and product.

Article 29 of the Italian Inventions Law provides that "every application must have only one invention as its subject"²².

Both the Munich Convention (Article 82) and its Implementing Regulations (Rule 30), however, allow a group of inventions to be protected by a single patent provided that they are linked in such a way as to form a single *inventive concept*.

Whereas this principle has been confirmed by the decisions of the EPO²³, it has only recently been espoused by the Italian courts.

Although it has been ruled in some cases that process and product in chemical inventions are *independently patentable* because a single patent can never grant a twofold right owing to the principle of unity of invention (this problem has of course arisen with intermediate and end-products), this approach has been deemed "anti-technical and anti-European"

Des critères divergents ont, à cet égard, été appliqués comme le montrent les exemples suivants.

La plupart des inventions d'aujourd'hui sont en fait des extensions ou des améliorations d'inventions antérieures, de sorte qu'il est particulièrement important d'identifier les relations existant entre elles.

Prenons l'exemple de l'invention de combinaison, considérée comme valablement brevetable au niveau européen et ayant aussi franchi avec succès l'étape de la procédure d'opposition (ex : la mallette "Samsonite" dotée de trois serrures et d'une garniture comportant une bande élastique bord à bord – toutes ces caractéristiques étant déjà connues). Alors que l'examineur européen a considéré que la relation fonctionnelle entre les éléments de la combinaison était suffisante pour justifier une protection au motif que la solution n'était pas évidente, la cour d'appel italienne a soutenu que cette combinaison était pour l'essentiel "constructive" – autrement dit, une addition d'éléments connus qui, dans leur ensemble, n'engendraient pas d'effet technique ou "synergique" nouveau donnant lieu à une contribution originale et ingénieuse pouvant être (*quid pluris*) brevetable²⁰.

Dans une action pour révocation partielle d'un brevet chimique européen (portant sur des substances offrant une protection contre une infection bactérienne ou une mycose), un autre tribunal, prenant pour argument la notion "objective" de priorité découlant de l'article 54 de la CBE et de l'article 14 de la loi italienne (selon laquelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique), a invoqué les directives de l'OEB relatives à l'examen (quoique sans les appliquer à ce cas en particulier), stipulant que, lors de l'appréciation de l'activité inventive, l'examineur doit se demander non pas si un homme du métier aurait pu réaliser l'invention, mais s'il l'aurait fait²¹.

Autres exemples :

Le système italien est régi par le principe de l'*unité de l'invention*, selon lequel un seul et même brevet ne peut couvrir à la fois le procédé et le produit.

L'article 29 de la loi italienne sur les inventions stipule que "chaque demande ne doit avoir pour objet qu'une seule invention"²².

Selon la Convention de Munich (article 82) et son règlement d'exécution (Règle 30), une pluralité d'inventions peut être protégée par un brevet unique si elles sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul *concept inventif*.

Ce principe a été confirmé par les décisions de l'OEB²³, mais il n'a été adopté que récemment par les tribunaux italiens.

Même si certains tribunaux ont parfois jugé que le procédé et le produit dans le cadre d'inventions chimiques étaient *brevetables séparément* en ce sens qu'un seul brevet ne saurait accorder un double droit du fait du principe de l'"unité de l'invention" (ce problème s'est bien sûr posé avec les produits intermédiaires et finaux), cette approche a été jugée "anti-

²⁰ Corte di Appello di Milano (Berufungsgericht von Mailand), Urteil vom 2. Mai 2002, a. a. O. (Samsonite)

²¹ Tribunale di Torino, Urteil vom 9. Juni 1999 (Thor Chemie), mit dem der italienische Teil des europäischen Patents *in parte qua* widerrufen wurde (wie bereits der deutsche Teil durch den Bundesgerichtshof), da die streitigen Ansprüche keine "Auswählerfindung" darstellten (die die Erzielung eines neuen Ergebnisses durch Weiterentwicklung der Ausgangserfindung voraussetzt), sondern lediglich eine "Entdeckung", mit der die Aufmerksamkeit auf bereits vorhandene Vorzüge gelenkt wird, die bislang einfach übersehen wurden.

²² Als Hintergrund für diese Vorschrift werden gewöhnlich steuerliche (Gewährleistung der Zahlung einer Gebühr für jede Bescheinigung), technische (Erleichterung der Prioritätsrecherche) und administrative Gesichtspunkte (Durchführung der Recherche durch kompetente Amtspersonen) angeführt.

²³ Technische Beschwerdekammern des EPA, Entscheidungen 57/82 vom 29. April 1982 und 35/87 vom 27. April 1987, wonach neue chemische Stoffe und in diesem Zusammenhang die zu ihrer Zubereitung erforderlichen Verfahren, sofern diese technisch mit der Herstellung des Endprodukts zusammenhängen, patentierbar sind.

²⁰ Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), judgment of 2 May 2002 mentioned above (Samsonite).

²¹ Tribunale di Torino (Turin District Court), judgment of 9 June 1999 (Thor Chemie), which revoked *in parte qua* the Italian portion of the European patent (as the Bundesgerichtshof [Federal Court of Justice] had already done for the German portion), on the grounds that the contested claims did not constitute a "selection invention" (which presupposed a novel result achieved by research on the basic invention), but were merely a "discovery" drawing attention to advantages already achieved but which had previously simply been ignored.

²² The *ratio* of this provision has traditionally been attributed to fiscal requirements (ensuring that a fee is paid for each certificate), technical requirements (facilitating priority searching) and administrative requirements (making sure that the search is entrusted to competent officials).

²³ Technical board of appeal, decisions 57/82 of 29 April 1982 and 35/87 of 27 April 1987, whereby novel chemical products, and in the context thereof the processes necessary for their preparation where technically correlated with the making of the end-product, were deemed patentable.

²⁰ Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), jugement du 2 mai 2002 susmentionné (Samsonite).

²¹ Tribunale di Torino (Tribunal de district de Turin), jugement du 9 juin 1999 (Thor Chemie), portant révocation *in parte qua* de la partie italienne du brevet européen (à l'instar de la Bundesgerichtshof (Cour de justice fédérale) qui l'avait déjà fait pour la partie allemande), au motif que les revendications contestées ne constituaient pas une "invention de sélection" (qui présuppose un nouveau résultat obtenu par la recherche sur l'invention de base), mais qu'il s'agissait seulement d'une "découverte", attirant l'attention sur les avantages déjà obtenus mais qui avaient tout simplement été ignorés auparavant.

²² La raison d'une telle disposition a, depuis toujours, été imputée à des exigences fiscales (veiller au paiement d'une taxe pour chaque certificat), à des exigences techniques (faciliter la recherche sur l'antériorité) et à des exigences administratives (faire en sorte que la recherche soit confiée à des autorités compétentes).

²³ Chambre de recours technique, décisions 57/82 du 29 avril 1982 et 35/87 du 27 avril 1987, aux termes desquelles des produits chimiques nouveaux et, dans ce contexte, les procédés nécessaires à leur préparation lorsqu'ils sont corrélés du point de vue technique à la fabrication du produit final, ont été jugés brevetables.

Zwischen- und Endprodukten). Dieser Ansatz wurde inzwischen jedoch als "untechnisch und uneuropäisch" verworfen, weil die Nichterfüllung der Bestimmungen von Artikel 29 des italienischen Erfindungsgesetzes lediglich eine administrative Unregelmäßigkeit darstellt, während Artikel 82 EPÜ eine Definition des Begriffs der "Einheitlichkeit der Erfindung" enthält und es logisch erscheint, diese auch im Zusammenhang mit den italienischen Vorschriften anzuwenden. Nach der Definition des EPÜ ist Einheitlichkeit auch bei einer Gruppe von Erfindungen gegeben, die so untereinander verbunden sind, daß sie eine einzige *allgemeine erfinderische Idee* verwirklichen.²⁴

In Patentverletzungsverfahren suchen die Sachverständigen, die nach wie vor meist dem "allgemeinen Ansatz" verhaftet sind, zuweilen durch "Kombinieren" nach dem *Gedanken einer allgemeinen Lösung* bzw. nach einer erfinderischen Idee und beziehen letztendlich in ihre Analyse Elemente ein, die beschrieben, aber nicht beansprucht wurden und die sich auch nicht durch Auslegung aus den ausdrücklich gestellten Ansprüchen ableiten lassen. Damit wird der Patentschutz auf "wissenschaftliche" Voraussetzungen ausgedehnt, die in den entsprechenden "Willenserklärungen" keine Stütze finden.

Diese auf der früher in Deutschland gebräuchlichen Lehre des *Erfindungsgedankens* beruhende extensive Auslegung hat zu einer wenig ratsamen Ausweitung des Ausschließlichkeitsrechts (und damit der potentiellen Verletzungshandlungen) geführt. Dabei sollte dieses Recht durch die Ansprüche im Sinne eines angemessenen "Drittsschutzes" gerade dahingehend eingeschränkt werden, daß Unterlassungsverpflichtungen nur insoweit bestehen, als dies beim Lesen der Ansprüche ersichtlich wird.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern definieren die Patentansprüche die Erfindung, für die Schutz begehrt wird (Art. 84 EPÜ), und bestimmen den Schutzbereich des Patents (Art. 69 EPÜ).

Folglich ist der Grundsatz, auf den sich viele Sachverständige berufen, wonach *Beschreibung* und *Ansprüche* einander ergänzen, um so einen wirksamen, die "erfinderische Gesamt-idee" abdeckenden Patentschutz zu gewährleisten, nicht haltbar. Die Regel sollte im Gegenteil lauten, daß das Ausschließlichkeitsrecht nur das erfaßt, was *sowohl beschrieben als auch beansprucht wurde*, nicht aber das, was beschrieben, aber nicht beansprucht wurde.

Der italienische Kassationshof ist diesem Ansatz in der Revision²⁵ de facto gefolgt, wenngleich auch mit weniger klaren Worten als dies in den entsprechenden Sachentscheidungen der Fall war (siehe unten).

Wird der *Schutzbereich des Patents* einzig und allein durch die *Ansprüche* bestimmt, so darf es dem gerichtlich bestellten Sachverständigen nicht gestattet sein, durch Umformulieren und Ergänzen eine *Neudefinition* der Erfindung vorzunehmen, die sich nicht auf den *Wortlaut* der Ansprüche zurückführen läßt.

Zulässig ist allenfalls ein "Kombinieren" der vorhandenen, in der Patentschrift eigens formulierten Ansprüche selbst, weil damit der durch das *gleichzeitige (kombinierte) Vorhandensein* sämtlicher Elemente der Ansprüche definierte Schutzbereich nicht *erweitert*, sondern im Gegenteil *eingeschränkt* wird.²⁶

on the grounds that failure to observe the requirements of Article 29 of the Italian Inventions Law is merely an administrative irregularity, whereas Article 82 EPC contains a specification of the concept of unity of invention which it seems logical to apply in connection with the Italian provisions too, as this concept can also embrace a group of inventions linked in such a way as to constitute a single *general inventive concept*²⁴.

In infringement proceedings (in which "generic"-type expert opinions still predominate), the expert, by a process of "combination", is sometimes found to be seeking the *idea of a general solution* or inventive concept and ultimately includes in his analysis material that is described even if not claimed or hermeneutically connectable with the explicit claims, thereby expanding the patent protection to requirements of "science" not supported by the corresponding statements of "intention".

This extension, based on the old Germanic theory of the *Erfindungsgedanke*, has led to an inadvisable broadening of the exclusive right (and of infringement), which the claims ought to confine within the appropriate limits of "protection of third parties", who should be required only to observe the requirements of abstention "foreseeable" from a reading of the claims themselves (the "claims system").

In accordance with the consolidated jurisprudence of the boards of appeal, "according to Article 84 EPC the claims define the invention for which protection is sought and under Article 69 the claims determine the extent of the protection which will be conferred by the patent".

Hence the principle invoked by many experts, to the effect that *description* and *claims* play a "complementary" role in the achievement of valid patent protection covering the "inventive idea as a whole", cannot be upheld; instead, the rule should be that the exclusive right applies solely to what is *both described and claimed*, and not also to what is described but not claimed.

Italian court decisions on legitimacy²⁵ have in fact followed this approach, albeit with less clear formulations than their substantive counterparts (see below).

If the *extent of the exclusive right* is determined solely by the *claims*, it must not be possible for the court-appointed expert to undertake a process of rewriting and supplementation and thereby to make a new, different *redefinition* of the invention that cannot be traced back to the *terms* of the claims.

All that is permissible is a process of "combination" of the actual claims set out separately in the text of the patent, because this does not *broaden* but *restricts* the extent of protection as defined by the *combined presence* of all the elements of the claims²⁶.

technique et anti-européenne" au motif que la non-observation des spécifications de l'article 29 de la loi italienne sur les inventions constitue tout simplement une irrégularité administrative, tandis que dans les dispositions de l'article 82 de la CBE figure le concept de l'unité de l'invention qu'il semble logique d'appliquer également dans le cadre des dispositions italiennes, dans la mesure où un tel concept peut aussi englober une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à ne former qu'un seul *concept inventif général*²⁴.

Dans les procédures en contrefaçon (dans lesquelles les opinions de type "générique" de l'expert continuent de prévaloir), l'expert, par un procédé de "combinaison", recherche souvent *l'idée d'une solution générale* ou d'un concept inventif et inclut en fin de compte dans son analyse la matière décrite même si elle n'est pas revendiquée ou si elle ne peut être reliée par l'interprétation aux revendications explicites, étendant par là la protection du brevet aux spécifications "scientifiques" ne figurant pas dans les déclarations d'"intention" correspondantes.

Une telle extension, basée sur l'ancienne théorie allemande de l'*Erfindungsgedanke*, a conduit à l'élargissement imprudent du droit exclusif (et de la contrefaçon), dont les revendications doivent rester confinées aux limites appropriées de la "protection des tiers", uniquement tenus de se conformer aux conditions d'abstention "prévisible" de lecture des revendications elles-mêmes (le "système de revendications").

Conformément à la jurisprudence consolidée des chambres de recours "aux termes de l'article 84 de la CBE, les revendications définissent l'objet de la protection demandée et en vertu de l'article 69 l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications".

Par conséquent, le principe invoqué par nombre d'experts à l'effet que la *description* et les *revendications* jouent un rôle "complémentaire" pour une bonne protection du brevet couvrant "l'idée inventive dans son ensemble", ne saurait être maintenu ; à la place, il convient d'appliquer la règle selon laquelle le droit exclusif s'applique uniquement à ce qui est à la fois *décrit et revendiqué*, et non aussi à l'objet décrit mais pas revendiqué.

Les tribunaux italiens ont en fait suivi cette approche dans leurs décisions en matière de légitimité²⁵, quoique leur formulation ait été moins claire que leurs homologues quant au fond (voir ci-dessous).

Si *l'étendue du droit exclusif* est uniquement déterminé par les *revendications*, il faut que l'expert nommé par le tribunal ne puisse pas engager un processus de réécriture et d'addition d'éléments supplémentaires et, partant, procéder à une *redéfinition* nouvelle et différente de l'invention ne permettant pas d'être retracée jusqu'aux *termes* des revendications.

Seule est acceptable l'opération consistant à "regrouper" des revendications réelles indiquées séparément dans le texte du brevet, dans la mesure où cela n'*élargit* pas mais au contraire *réduit* l'étendue de la protection, définie par la *présence cumulée* de tous les éléments des revendications²⁶.

²⁴ Corte di Appello di Milano (Berufungsgericht von Mailand), Urteil vom 16. November 1993.

²⁵ Kassationshof, Urteil vom 1. September 1997, Nr. 8324, und vom 8. Februar 1999, Nr. 1072.

²⁶ Corte di Appello di Milano (Berufungsgericht von Mailand), Urteil vom 2. Mai 2002, a. a. O (Samsonite).

²⁴ Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), judgment of 16 November 1993.

²⁵ Cass. (Court of Cassation), 1 September 1997, No. 8324, and Cass. (Court of Cassation), 8 February 1999, No. 1072.

²⁶ Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), judgment of 2 May 2002 mentioned above (Samsonite).

²⁴ Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), jugement du 16 novembre 1993.

²⁵ Cass. (Cour de cassation), 1^{er} septembre 1997, No. 8324, et Cass. (Cour de cassation), 8 février 1999, No. 1072.

²⁶ Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), jugement du 2 mai 2002 susmentionné (Samsonite).

Im italienischen Patentsystem gibt es in der Tat bis heute keine Rechtsvorschrift, die den "Schutzbereich" eines Patents entsprechend den Bestimmungen des Europäischen und des Straßburger Patentübereinkommens unmißverständlich auf den Inhalt der Ansprüche beschränken würde.

In der Neufassung des Gesetzbuchs zum gewerblichen Eigentum, das demnächst in Kraft treten wird, wird jedoch die allgemein gehaltene Formulierung von Artikel 28 des italienischen Erfindungsgesetzes durch den Wortlaut von Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens ersetzt, wonach die Grenzen des durch ein Patent verliehenen Schutzes durch den "Inhalt" der Ansprüche bestimmt werden, während die Beschreibung und die Zeichnungen lediglich zu deren Auslegung heranzuziehen sind (um das Protokoll über die Auslegung von Artikel 69 EPÜ zu zitieren, verbindet diese Lösung einen "angemessenen Schutz" für den Anmelder mit "ausreichender Rechtssicherheit" für Dritte). Damit wird in der Neufassung des Gesetzes der Ansatz übernommen, der sich schon seit einiger Zeit in den Entscheidungen der Tatsacheninstanzen widerspiegelt.

Aufgrund der den *Ansprüchen* zugewiesenen "Schlüsselrolle" sind Versuche nicht länger zu rechtfertigen, den Schutzbereich nicht aus den Ansprüchen selbst, sondern aus anderen Teilen der Patentschrift abzuleiten, etwa durch eine nachträgliche freie Umdeutung des allgemeinen Schutzbereichs des Patents. Die italienischen Gerichte haben mehrfach unterstrichen, daß der Schutzbereich einzig und allein durch die Ansprüche abgesteckt wird, die allerdings im Lichte der Beschreibung und sonstiger Elemente der Patentschrift (Zeichnungen und Titel) *auszulegen* sind. Mit Hilfe dieser Elemente darf dem Patent jedoch keine in den Ansprüchen nicht vorgesehene Bedeutung "hinzugefügt" werden, sondern sie dienen lediglich der richtigen Auslegung und der Klarstellung des Inhalts der Ansprüche.²⁷

Daher wurde "omnibus-Ansprüchen", die allgemein auf den gesamten Wortlaut des Patents verweisen und damit auch auf alles, was möglicherweise beschrieben, aber nicht explizit beansprucht wurde, jegliche Schutzfunktion abgesprochen.²⁸ Das EPA folgt in seinen Entscheidungen ebenfalls diesem Grundsatz.²⁹

Die Ansprüche werden folglich entsprechend der technischen/linguistischen Bedeutung der einzelnen Wörter sowie ihres Zusammenhangs "ausgelegt", wobei vor allem nach dem am Wortlaut des Patents festgemachten Willen des Erfinders geforscht wird, und es wird eine "interne" Prüfung durchgeführt, um festzustellen, ob "einschränkende Ausdrücke" bewußt aufgenommen wurden oder unbeachtlich sind, weil sie für die Systematik der Erfindung unwesentliche Details betreffen.³⁰

Es ist daher nicht möglich, sich auf die Unterlagen zur Patentakte oder auf Erklärungen oder Mitteilungen zwischen dem Anmelder und dem Patentamt zu verlassen, da diese nicht zu den "Quellen" gehören, die zur Auslegung des Patents heranzuziehen sind. Für diese ist einzig und allein der Wortlaut des Patents maßgeblich.

In diesem Zusammenhang ist aber von Interesse, daß die genannten informellen Informationen ungeachtet der Tatsache, daß die Lehre vom "*Prosecution history estoppel*" in

Our system does indeed lack a legislative provision that unequivocally reduces the "scope" of a patent to the content of the claims, in a manner consistent with the provisions of the Munich and Strasbourg Conventions.

The new Industrial Property Rights Code to be issued shortly has, however, replaced the general formulation of Article 28 of the Italian Inventions Law by that of Article 69 of the Munich Convention, which provides that the limits of protection conferred by a patent are determined by the terms of the claims, while the description and drawings serve only for their interpretation (thereby combining, in the words of the Protocol, "fair protection" of the applicant with "a reasonable degree of certainty" for third parties); in this way, it espouses the approach reflected for some time now in the decisions of the courts on substantive aspects.

Given the "central role" assigned to the *claims*, any attempt to derive protectable scope other than from these, such as from other parts of the text by a free *ex post* reconstruction of the general scope of the patent, is therefore no longer justifiable, and the Italian courts have indeed repeatedly stressed that the extension of the exclusive right arises solely out of the claims, even if these are *read* in the light of the description and other elements of the patent (drawings and title), which could not "add" meanings not possessed by the claims but could only appropriately interpret and clarify their content²⁷.

In accordance with the foregoing, "omnibus claims", which refer back generally to the entire text of the patent and hence also to everything that might have been described but is not specifically claimed, have been denied a protective function²⁸; this principle has also been espoused by the EPO in its decisions²⁹.

The claims are thus "interpreted" in accordance with the technical/linguistic meaning specific to each word and in the aggregate, with substantial respect for the inventor's intention as linked to the text of the patent, and an "internal" check is carried out to determine whether any "limiting expressions" were inserted deliberately or went unnoticed because they concerned insignificant details in the economy of the invention³⁰.

In principle, then, the file documentation and any declarations or communications exchanged in the relations between the applicant and the Office cannot be relied on, as these items are not included in the "sources" to be used for interpretation of the title, which must be based solely on the text of the patent.

In this connection, it is worth noting in conclusion that, although the doctrine of *prosecution history estoppel* is unknown in Italy, such information has been used for the

Notre système ne comporte pas jusqu'à présent de disposition législative réduisant sans équivoque "l'étendue" d'un brevet à la teneur des revendications, conformément aux dispositions des Conventions de Munich et de Strasbourg.

Le nouveau Code sur les droits de propriété industrielle qui doit être publié prochainement a, cependant, remplacé la formulation générale de l'article 28 de la loi italienne sur les inventions par celle de l'article 69 de la Convention de Munich, selon laquelle l'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications, tandis que la description et les dessins ne servent qu'à les interpréter (assurant ainsi à la fois, selon les propres termes du protocole, une "protection équitable" au demandeur et un "degré raisonnable de certitude" aux tiers) ; il reprend, à cet égard, l'approche adoptée depuis un certain temps par les tribunaux dans leurs décisions quant au fond.

Eu égard au "rôle capital" assigné aux *revendications*, toute tentative visant à induire l'étendue de la protection autrement qu'à partir de ces dernières, notamment à partir d'autres parties du texte dans le cadre d'une reconstitution libre a posteriori de l'étendue générale du brevet, n'est donc plus justifiable ; les tribunaux italiens ont en effet maintes fois répété que l'extension du droit exclusif découle des seules revendications, même si ces dernières sont *interprétées* à la lumière de la description et d'autres éléments du brevet (dessins et titre), qui ne sauraient "ajouter" des significations ne figurant pas dans les revendications mais simplement permettre d'interpréter correctement et de clarifier leur teneur²⁷.

Conformément à ce qui précède, la fonction protectrice²⁸ de "revendications de portée générale", se référant en général à l'ensemble du texte du brevet et, par conséquent, aussi à tout ce qui a pu avoir été décrit mais sans être spécifiquement revendiqué, a été rejetée ; ce même principe a été repris par l'OEB dans ses décisions²⁹.

Les revendications sont donc "interprétées" conformément à la signification technique/linguistique propre à chaque terme et, dans l'ensemble, dans le respect profond de l'intention de l'inventeur, telle que liée au texte du brevet ; une vérification "interne" est effectuée pour déterminer si des "expressions restrictives" ont été insérées délibérément ou sont passées inaperçues parce qu'elles concernaient des détails insignifiants dans l'économie de l'invention³⁰.

En principe, donc, l'on ne saurait se fonder sur la documentation du dossier ni sur les déclarations ou communications échangées dans le cadre des relations entre le demandeur et l'Office dans la mesure où ces éléments d'information ne sont pas inclus dans les "sources" devant être utilisées pour l'interprétation du titre, laquelle doit exclusivement s'appuyer sur le texte du brevet.

Il convient, à cet égard, de noter pour conclure que même si la doctrine de *l'estoppel de procédure* est inconnue en Italie, de telles informations ont été utilisées pour l'interprétation de

²⁷ Corte di Appello di Milano (Berufungsgericht von Mailand), Urteil vom 6. Dezember 1996 (Zanetti), 18. Januar 2000 (Atlas Copco) und 11. Juli 2000 (For.El).

Das Berufungsgericht von Mailand vertritt in seinem Urteil vom 19. Januar 2001 (Macall) nur scheinbar eine andere Auffassung. Es betont, daß die Beschreibung und die Zeichnungen zwar lediglich Hilfsmittel zur Auslegung des beanspruchten Gegenstands seien und diese nicht ergänzen könnten, hält es aber theoretisch für möglich, daß eine Willenserklärung zwar nicht ausdrücklich in den *sedes materiae* (den Ansprüchen) formuliert, aber im beschreibenden Teil der Patentanmeldung enthalten ist, vorausgesetzt, ihr Wortlaut läßt unmißverständlich die bewußte Absicht erkennen, einen entsprechenden Schutz zu beantragen.

²⁸ Tribunale di Modena, 17. Oktober 1994 (Sitma).

²⁹ Technische Beschwerdekammer, 24. Mai 2000.

³⁰ Corte di Appello di Milano (Berufungsgericht von Mailand), Urteil vom 11. Juli 2000 a. a. O. (For.El).

²⁷ Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), judgments of 6 December 1996 (Zanetti), 18 January 2000 (Atlas Copco) and 11 July 2000 (For.El). Adopting an approach that was only seemingly different, the Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), in its judgment of 19 January 2001 (Macall), while stressing that the description and drawings constituted instruments that were merely interpretative of and not supplementary to the claimed subject-matter, postulated the possibility of a declaration of intention not made explicit in the *sedes materiae* (the claims) but contained in the descriptive part of the text of the application, provided that this was formulated in terms unequivocally reflecting the conscious intention of the protection requested.

²⁸ Tribunale di Modena (Modena District Court), 17 October 1994 (Sitma).

²⁹ Technical Board of Appeal, 24 May 2000.

³⁰ Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), judgment of 11 July 2000 mentioned earlier (For.El).

²⁷ Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), jugements des 6 décembre 1996 (Zanetti), 18 janvier 2000 (Atlas Copco) et 11 juillet 2000 (For.El).

Adoptant une approche différente en apparence seulement, la Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), dans son jugement du 19 janvier 2001 (Macall), tout en insistant sur le fait que la description et les dessins constituaient des outils permettant simplement d'interpréter l'objet de la revendication et non de le compléter, a postulé la possibilité d'une déclaration d'intention qui ne serait pas exprimée explicitement dans le *sedes materiae* (les revendications) mais contenue dans la partie descriptive du texte de la demande, pour peu que ladite déclaration soit formulée en des termes non équivoques, reflétant l'intention consciente de la protection demandée.

²⁸ Tribunale di Modena (Tribunal de district de Modène), 17 octobre 1994 (Sitma).

²⁹ Chambre de recours technique, 24 mai 2000.

³⁰ Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), jugement susmentionné du 11 juillet 2000 (For.El).

Italien unbekannt ist, zur Auslegung einiger Entscheidungen herangezogen wurden und daß damit auch hier gewissermaßen eine Wechselwirkung mit Verfahren vor dem Europäischen Patentamt erfolgte.

In einer älteren Entscheidung zur Frage der Patentierbarkeit von pharmazeutischen Präparaten, die in Italien damals nicht möglich war (dem Carbadox-Fall), wurden Aussagen nicht nur in italienischen, sondern auch in ausländischen Verfahren gemachten Aussagen als relevant erachtet, denn die betreffenden Erklärungen seien "wahrhaftige Bekenntnisse" gegenüber Dritten, die daher die Beschreibung des italienischen Patents ergänzen könnten.³¹

In einer neueren Entscheidung folgte das Gericht bei der Beurteilung der Umformulierung des Hauptanspruchs dieser Auffassung und verwies auf die bei Einreichung der europäischen Anmeldung vorgelegten Unterlagen und die schrittweise Anpassung, die der Anmelder als Reaktion auf die Einwände des europäischen Erstprüfers gegen die Ansprüche vorgenommen hatte.³²

Umgekehrt wurden einschränkende Erklärungen jedoch als irrelevant erachtet, weil "es für den Patentinhaber unterschiedliche Gründe geben kann (zum Beispiel den Wunsch, die Kosten zu begrenzen oder das Verfahren abzukürzen), die ihn zu einer Erklärung gegenüber dem EPA veranlassen. Zwar kann seine Entscheidung, auf europäischer Ebene auf einen weiter gefaßten Schutzbereich zu verzichten, als ein Anhaltspunkt für die Auslegung des Patents angesehen werden; dieser wiegt jedoch weniger als die Feststellungen des Gerichtssachverständigen zur unzureichenden Beurteilung des Stands der Technik.

Dem Gericht bleibt faktisch nichts anderes übrig, als sich dieser objektiven technischen Beurteilung anzuschließen".³³

Abschließend möchte ich nun noch einige Schlußfolgerungen ziehen:

Dreißig Jahre nach Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens ist festzuhalten, daß in entscheidenden Aspekten des Patentschutzes sowohl Divergenzen als auch Übereinstimmungen zwischen dem europäischen und dem nationalen Patentrecht bestehen.

Dies liegt zweifellos daran, daß den Beschwerdekammern des EPA keine dem Verständnis der kontinentalen Rechtssysteme entsprechende Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit zuerkannt wurde. Die nationalen Gerichte, die nicht über Ermittlungsbefugnisse verfügen und an die Anträge und Einwände der Parteien gebunden sind (die wiederum starren Einschränkungen und Formalitäten unterliegen), bleiben daher gegenüber den Entscheidungen des EPA und dem Ausgang der europäischen Verfahren "neutral", soweit sich diese nicht im technischen Bericht der gerichtlich bestellten Sachverständigen widerspiegeln.

Diese Gleichgültigkeit kommt auch darin zum Ausdruck, daß italienische Gerichte sich kaum jemals des im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehenen Instrumentariums der Zusammenarbeit bedienen.

interpretation of certain decisions that have so to speak – in this respect too – interacted with European procedures.

An old decision on the issue of the patentability of pharmaceutical drugs, the patenting of which was prohibited in Italy at the time (the Carbadox case), attributed relevancy to statements made during proceedings in other countries as well as in Italy, on the grounds that the declarations concerned were "true confessions" addressed to third parties and could supplement the description of the Italian patent³¹.

This approach was followed in a recent decision which, in evaluating the reformulation of the main claim, referred to the documentation produced in the course of European registration and the applicant's gradual process of adaptation in response to the European primary examiner's objections to the claims³².

Conversely, however, limiting declarations have also been declared irrelevant because "there may be different reasons (for example a desire to limit expense or to shorten prosecution) that may have induced the patentee to make a statement at the EPO and, even if the patentee's decision to forgo a broader scope of protection at European level may be deemed a contributory element in the interpretation of the patent, the relevancy of that element is overcome by the court-appointed expert's considerations regarding insufficient evaluation of the prior art.

In fact the court is bound to espouse this objective technical opinion"³³.

All that now remains is to draw some conclusions.

Thirty years on from the Munich Convention, both divergences and convergences may be said to exist between European and national law on crucial aspects of patent protection.

This is no doubt due to the denial of jurisdiction and judicial authority (as defined by the continental legal systems) to the boards of appeal, so that, with regard to EPO decisions, in obtaining the opinion of his own expert, the national judge, who lacks inquisitorial powers and is bound by the requests and objections of the parties, who are in turn subject to rigid restrictions and formalities, remains "neutral" in regard to the outcome of the European procedure, which is not reflected in the expert's technical report.

This indifference is also evident in the minimal recourse had by the Italian courts to the instruments of "collaboration" provided for in the Munich Convention.

certaines décisions qui ont pour ainsi dire – sur ce point également – interagi avec des procédures européennes.

Une décision ancienne sur la question de la brevetabilité de médicaments, dont le brevet était interdit en Italie à ce moment-là (affaire Carbadox), avait attribué de l'importance aux déclarations faites au cours de la procédure dans d'autres pays ainsi qu'en Italie au motif que les déclarations concernées étaient de "véritables confessions" adressées à des tiers et qu'elles pouvaient compléter la description du brevet italien³¹.

Telle a été l'approche retenue dans une décision récente qui, aux fins d'évaluer la reformulation de la revendication principale, a fait référence aux documents produits pendant la durée de l'enregistrement européen et à l'adaptation progressive du demandeur en réponse aux objections de l'examinateur principal européen relatives aux revendications³².

A l'inverse, cependant, les déclarations restrictives ont également été déclarées non pertinentes car "il peut y avoir différentes raisons (par exemple, le souci de limiter les frais ou d'abrèger les poursuites) susceptibles d'avoir amené le demandeur à faire une déclaration à l'OEB et même si la décision dudit demandeur de renoncer à une étendue plus large de la protection au niveau européen peut être considérée comme un élément contributif à l'interprétation du brevet, la pertinence dudit élément est balayée par les considérations de l'expert nommé par la cour concernant l'évaluation insuffisante de l'état de la technique.

En fait, le tribunal est tenu de se conformer à cet avis technique objectif³³.

Il convient à présent de tirer quelques conclusions.

Trente ans après la Convention de Munich, on peut dire qu'il existe des points de divergence mais aussi de convergence entre législations européenne et nationales sur des aspects cruciaux de la protection par brevets.

Cela tient incontestablement au refus de reconnaître compétence et autorité judiciaire (au sens des systèmes juridiques continentaux) aux chambres de recours. C'est ainsi que, concernant les décisions de l'OEB, le juge national, dépourvu des pouvoirs d'instruction et tenu par les requêtes et objections des parties, elles-mêmes soumises à des restrictions et des formalités rigides, se fonde sur l'opinion de son propre expert et reste "neutre" à l'égard de l'issue de la procédure européenne qui n'est pas reflétée dans le rapport technique dudit expert.

Le recours limité des tribunaux italiens aux instruments de "collaboration" prévus par la Convention de Munich constitue une autre preuve manifeste de cette indifférence.

³¹ Tribunale di Milano, Urteil vom 26. Juni 1975 (Carbadox).

³² Corte di Appello di Milano (Berufungsgericht von Mailand), Urteil vom 19. März 2002 (De Lama).

³³ Tribunale di Milano, Urteil vom 13. Dezember 1999 (LEM).

³¹ Tribunale di Milano (Milan District Court), judgment of 26 June 1975 (Carbadox).

³² Corte di Appello di Milano (Milan Court of Appeal), judgment of 19 March 2002 (De Lama).

³³ Tribunale di Milano (Milan District Court), judgment of 13 December 1999 (LEM).

³¹ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), jugement du 26 juin 1975 (Carbadox).

³² Corte di Appello di Milano (Cour d'appel de Milan), jugement du 19 mars 2002 (De Lama).

³³ Tribunale di Milano (Tribunal de district de Milan), jugement du 13 décembre 1999 (LEM).

Dies betrifft insbesondere Art. 25 EPÜ, wonach das EPA verpflichtet ist, auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befaßten zuständigen nationalen Gerichts ein "technisches Gutachten" über das betreffende Patent abzugeben³⁴, und Art. 131 EPÜ, der eine effiziente "Amts- und Rechtshilfe" zwischen dem Europäischen Patentamt und den Gerichten oder Behörden der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Erteilung von Informationen und der Gewährung von Akteneinsicht vorsieht.

Angesichts dieser wenig ermutigenden Situation besteht Bedarf an einem verstärkten Erfahrungsaustausch zwischen europäischen Organen und nationalen Gerichten, um zu einer *universell einheitlichen Auslegung* von europäischen Patenten zu gelangen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die künftige Konzentration des Verfahrens bei einer europäischen Patentgerichtsbarkeit³⁵, die – anhand derselben Richtlinien wie die besonderen Gemeinschaftsgerichte, die für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem künftigen Gemeinschaftspatent zuständig sein sollen³⁶ – auf supranationaler Ebene tätig werden soll. Dabei sollen die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten jedoch eingebunden werden und für die Anordnung der im nationalen Recht vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen bzw. Sicherungsmaßnahmen zuständig bleiben.

Sollte im Rahmen der gegenwärtigen Überarbeitung des Europäischen Patentübereinkommens eine verbindliche Bestimmung eingeführt werden, wie sie in der Verordnung des Rates (EG) 1/2003 vom 16. Dezember 2002 zum Wettbewerb vorgesehen ist (wonach die Gerichte verpflichtet sind, der Kommission Kopien der Urteile zu übermitteln, welche die Anwendung von Art. 81 und 82 EG-Vertrag betreffen), so würde dadurch auf effiziente Weise eine für die einheitliche Anwendung des europäischen Patentrechts unabdingbare *ständige Information* gewährleistet werden.

Dies ist das Ziel der spontanen Initiative des EPA, einen *Bericht der nationalen Patententscheidungen* zu veröffentlichen, die ich sehr begrüße.

Außerdem wurde in Italien im Sinne einer einheitlichen Handhabung der Rechtsvorschriften zum geistigen Eigentum und als Grundstein für einen regelmäßigen Informationsaustausch ein "Rechtsprechungsnetzwerk" eingerichtet, das aus der Zusammenarbeit von italienischen Gerichten hervorgegangen ist, die sich demselben wichtigen Ziel verschrieben haben. Dieses Netzwerk gibt eine *Zeitschrift des italienischen Rechts des geistigen Eigentums (Rechtsprechung der italienischen Gerichte)* heraus.

Ich hoffe aufrichtig, daß ein derartiges "Netzwerk" aller für geistiges Eigentum zuständigen europäischen Gerichte ins Leben gerufen werden wird, um damit zur Erfassung, Gegenüberstellung und Verbreitung von Informationen zu allen europäischen Entscheidungen auf diesem Gebiet beizutragen.

This concerns in particular Article 25, which provides that, at the request of the competent national court trying an infringement or revocation action, the EPO is obliged to give a "technical opinion" on the relevant patent³⁴, as well as Article 131, which stipulates effective "administrative and legal co-operation" between the European Patent Office and the courts or authorities of contracting states with regard to the communication of information or the opening of files to inspection.

In this not very encouraging relational context, there is therefore a need for increased exchanges of experience between European bodies and the national courts of the contracting states of the Convention with a view to arriving at *universal consistency of interpretation* of the European patent, especially in the light of the future concentration of defence in a European Patent Judiciary³⁵, which, along the same lines as the specialised Community courts intended to deal with litigation concerning the future Community patent³⁶, should work at supranational level, having recourse, inter alia, to national courts of any contracting state still competent to order provisional or protective measures as provided in the relevant national law.

If the revision of the Convention now in progress were to include a binding provision such as that contained in Council Regulation (EC) No. 1/2003 of 16 December 2002 on competition, which obliges courts to forward copies of judgments relating to the application of Articles 81 and 82 of the EC Treaty to the Commission, this would effectively satisfy the requirement of *permanent information* that is a sine qua non for the uniform application of European patent law.

That is the aim of the EPO's spontaneous and praiseworthy initiative in publishing a *Report of National Patent Decisions*.

Furthermore, for consistency of enforcement of IP legislation and to lay a permanent foundation for co-ordinated information, a "judicial network" has been set up in Italy too, with the publication of a *Journal of Italian Intellectual Property Law (Italian IP Courts Case Law Report)*, as the outcome of co-operation between Italian IP judges for the same important purpose.

I sincerely hope that a network of this kind will be established by all European IP judges as a contribution to the gathering, comparison and circulation of information on all European decisions in this field.

Cela concerne en particulier l'article 25, qui prévoit que, à la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'OEB est tenu de fournir un "avis technique" sur le brevet en cause³⁴ ainsi que l'article 131 qui stipule une "coopération administrative et judiciaire" réelle entre l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités des Etats contractants concernant la communication d'informations ou de dossiers.

Dans l'état peu encourageant des relations actuelles, il est impératif de développer l'échange d'expériences entre organes européens et tribunaux nationaux des Etats contractants de la Convention en vue de parvenir à une *interprétation universelle homogène* du brevet européen, d'autant que la défense va désormais être concentrée au sein d'un Système juridictionnel du brevet communautaire³⁵ qui – conformément aux mêmes principes selon lesquels les tribunaux communautaires spécialisés se sont proposés de traiter les litiges concernant le futur brevet communautaire³⁶ – devrait fonctionner au niveau supranational en ayant recours, entre autres, aux tribunaux nationaux de chaque Etat contractant, qui resteront compétents pour ordonner les mesures provisoires ou de protection prévues par leurs lois nationales.

Si, dans le cadre de la révision en cours de la Convention, était incluse une disposition contraignante pareille à celle contenue dans le règlement du Conseil (CE) N° 1/2003 du 16 décembre 2002 sur la concurrence, faisant obligation aux tribunaux d'envoyer à la Commission des copies de jugements relatifs à l'application des articles 81 et 82 du Traité de la CE, cela permettrait de satisfaire à l'exigence d'information permanente, condition sine qua non de l'application uniforme du droit des brevets européens.

Tel est l'objet de l'initiative spontanée et louable de l'OEB portant sur la publication d'un *Rapport sur les décisions nationales en matière de brevets*.

De plus, aux fins d'une application homogène de la législation sur la propriété industrielle et pour jeter les bases durables d'une coordination de l'information, un "réseau judiciaire" a été mis en place en Italie également, avec la publication d'un *Journal du droit de la propriété intellectuelle (Jurisprudence des tribunaux de propriété industrielle italiens)*, fruit de la coopération entre magistrats italiens en matière de propriété industrielle à cette même fin, importante entre toutes.

J'espère sincèrement qu'un réseau de ce type sera mis en place par tous les juges européens compétents en matière de propriété industrielle afin de contribuer à la collecte, la comparaison et la circulation de l'information sur toutes les décisions européennes dans ce domaine.

³⁴ Als einziges Gericht hat sich das Tribunale di Torino in seinen Beschlüssen vom 19. Dezember 1988, 13. Mai 1989 und 5. Juli 1989 (Alfa/Syntex) dieser Vorschrift bedient.

³⁵ Entwurf eines Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente, München, 31. Oktober 2003.

³⁶ Der von der Europäischen Kommission vorgeschlagene prozedurale Rahmen für ein Gemeinschaftspatentgericht (8. August 2002 und 23. Dezember 2003) sieht im ersten Rechtszug eine "Zentrale Kammer" mit rechtskundigen und technisch vorgebildeten Mitgliedern vor, die dem Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften beigeordnet ist (das als Rechtsmittelinstanz für Entscheidungen der Kammer fungiert) und zudem über eine oder mehrere von den Mitgliedstaaten eingerichtete "regionale Kammern" tätig wird.

³⁴ This provision has been used only by the Tribunale di Torino (Turin District Court), by its orders of 19 December 1988, 13 May 1989 and 5 July 1989 (Alfa/Syntex).

³⁵ "Draft agreement" on the establishment of a European patent litigation system, Munich, 31 October 2003.

³⁶ The procedural framework proposed by the European Commission for Community patent jurisdiction (8 August 2002 and 23 December 2003) provides for a "Central Chamber" of first instance comprising a judicial panel of legal and technical members, attached to the Court of First Instance of the European Communities (acting as a Court of Appeal against the decisions of the Chamber) and also operating by means of one or more "regional chambers" established by the Member States.

³⁴ Cette disposition n'a été utilisée que par le Tribunale di Torino (Tribunal de district de Turin), aux termes de ses ordonnances du 19 décembre 1988, 13 mai 1989 et 5 juillet 1989 (Alfa/Syntex).

³⁵ "Projet d'accord" sur la création d'un système judiciaire relatif aux litiges en matière de brevets européens, Munich, 31 octobre 2003.

³⁶ Le cadre procédurier proposé par la Commission européenne pour la juridiction en matière de brevet communautaire (8 août 2002 et 23 décembre 2003) prévoit une "Chambre centrale" de première instance, comprenant un panel judiciaire constitué de membres ayant des compétences juridiques et techniques, rattachée au Tribunal de première instance des Communautés européennes (ayant les fonctions de Cour d'appel contre les décisions de la Chambre) et agissant également au moyen d'une ou plusieurs "chambres régionales" créées par les Etats membres.

Fabienne GAUYE*
Dieter STAUDER**

Tagungsbericht

Beim 12. Symposium europäischer Patentrichter kamen in Brüssel auf Einladung Belgiens knapp 100 Richter aus ganz Europa, aus Japan und den Vereinigten Staaten, Mitglieder der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts sowie Vertreter der nationalen Patentämter und des Europäischen Patentamts, des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments zusammen. Der Empfang im Brüsseler Rathaus am Abend des 21. September bot allen die Gelegenheit, in einer ausgesprochen herzlichen Atmosphäre neue Kollegen kennen zu lernen oder Freunde wieder zu sehen.

Im ehrwürdigen Rahmen des Palais d'Egmont wurde das Symposium am 22. September vormittags von **Herrn Ivan Verougstraete**, dem Präsidenten des Kassationshofs, mit einer kurzen Begrüßungsansprache offiziell eröffnet. Er unterstrich vor allem die Bedeutung solcher Zusammenkünfte von Richtern, deren Arbeit mangels eines zentralisierten Gerichtssystems auf Gemeinschafts- oder europäischer Ebene zur Harmonisierung der Rechtsprechung in Europa beitrage.

Herr Peter Messerli, Vizepräsident Generaldirektion 3 des EPA, hieß die Teilnehmer im Namen des Präsidenten des EPA willkommen und faßte die jüngsten Entwicklungen im europäischen Patentsystem zusammen. Insbesondere erwähnte er die Erweiterung der Europäischen Patentorganisation, die derzeit 30 Mitgliedstaaten umfaßt. Daneben stellte **Herr Messerli** die wichtigsten Entwicklungen bei den Beschwerdekammern und bei der Großen Beschwerdekammer dar. In diesem Zusammenhang nannte er einige ergangene Entscheidungen – unter anderem die zum Thema Disclaimer – sowie drei derzeit bei der Großen Beschwerdekammer anhängige Verfahren: Das erste (G 3/03) betrifft Anträge auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, das zweite (G 1/04) die Auslegung des Begriffs "Diagnostizierverfahren am menschlichen Körper" und im dritten (G 2/04) geht es um die Übertragung der Einsprechendenstellung. **Herr Messerli** informierte die Teilnehmer auch über die Veröffentlichungen der Generaldirektion 3 und erwähnte dabei insbesondere die jüngste Publikation, eine Sammlung nationaler europäischer Urteile in Patentsachen (*Europäische Nationale Patentrechtsprechung*, 2004). Schließlich erläuterte er noch das Projekt der organisatorischen Verselbständigung der Beschwerdekammern und ihrer Unterstützungsdienste und unterstrich dessen Bedeutung.

Anschließend begrüßte **Herr Michel Rocard**, europäischer Abgeordneter und Mitglied des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments, die Teilnehmer. Als Berichterstatter des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments legte er den Standpunkt des Parlaments zum Vorschlag für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen dar. Er erklärte, warum der Vorschlag bei der ersten Lesung im Parlament abgelehnt worden sei, und schilderte die Vorbehalte angesichts der mit diesem Vorschlag verbundenen Rechtsunsicherheit, zum Beispiel im Hinblick auf die

Fabienne GAUYE*
Dieter STAUDER**

Report of proceedings

The 12th European Patent Judges' Symposium, held in Brussels at the invitation of Belgium, was attended by nearly 100 judges from Europe, Japan and the United States, together with members of the boards of appeal of the European Patent Office (EPO) and representatives of national patent offices, the EPO, the Court of Justice of the European Communities, the European Commission and the European Parliament. The reception at Brussels Town Hall on the evening of 21 September provided an opportunity to meet colleagues old and new in a particularly friendly atmosphere.

On the morning of 22 September, in the prestigious setting of the Palais d'Egmont, **Mr Ivan Verougstraete**, President of the Belgian Supreme Court, opened the Symposium with a brief welcoming address, underlining the importance of these gatherings of judges, whose work, in the absence of a centralised Community or European jurisdictional system, contributed to the ongoing harmonisation of case law in Europe.

On behalf of the President of the EPO, **Mr Peter Messerli**, Vice-President of the EPO's Directorate-General 3, welcomed the participants and went on to review recent developments in the European patent system. He particularly mentioned the enlargement of the European Patent Organisation, with its current total of 30 member states. **Mr Messerli** also reported on the main developments in the boards of appeal and the Enlarged Board. In this connection, he referred to a number of decisions, including some concerning disclaimers, and three cases pending before the Enlarged Board: one (G 3/03) relating to requests for the reimbursement of appeal fees, one (G 1/04) on the interpretation of the expression "diagnostic methods practised on the human body", and one (G 2/04) concerning the transfer of opponent status. **Mr Messerli** also informed the participants about the publications of Directorate-General 3, in particular the recent *European National Patent Decisions Report 2004*. Finally, he commented on the plan for organisational autonomy of the boards of appeal and their support services, and emphasised the importance of this initiative.

It was then the turn of **Mr Michel Rocard**, MEP and member of the European Parliament's Committee on Legal Affairs, to greet the participants and explain the position of the European Parliament on proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions, as the rapporteur of the European Parliament's Committee on Legal Affairs. Mr Rocard outlined the reasons which had led to the rejection of the draft directive at its first reading, and explained the misgivings about legal uncertainty arising, for example, from the inadequate definition of "technical". Soft-

Fabienne GAUYE*
Dieter STAUDER**

Compte rendu

La 12^e édition du Colloque des juges européens de brevets a réuni à Bruxelles, à l'invitation de la Belgique, près de 100 juges venus de toute l'Europe, du Japon et des Etats-Unis, des membres des chambres de recours de l'Office européen de brevets, des représentants des offices nationaux de brevets et de l'Office européen des brevets, ainsi que des représentants de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Commission européenne et du Parlement européen. La réception à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, le soir du 21 septembre, a été pour chacun l'occasion de faire connaissance avec de nouveaux collègues ou de retrouver des amis, et cela dans une ambiance particulièrement chaleureuse.

C'est dans le cadre prestigieux du Palais d'Egmont que, le 22 septembre au matin, **M. Ivan Verougstraete**, Président de la Cour de Cassation, a officiellement ouvert le Colloque par une courte allocution de bienvenue. Il a notamment souligné l'importance de ces rencontres de juges dont les travaux, en l'absence d'un système juridictionnel centralisé, communautaire ou européen, contribuent à faire progresser l'harmonisation de la jurisprudence en Europe.

M. Peter Messerli, Vice-Président de la Direction générale 3 de l'OEB, a souhaité la bienvenue aux participants, au nom du Président de l'OEB, et passé en revue les derniers développements du système du brevet européen. Il a notamment mentionné l'élargissement de l'Organisation européenne des brevets qui compte actuellement 30 Etats membres.

M. Messerli a également présenté les développements principaux intervenus au sein des chambres de recours et de la Grande Chambre. Il a évoqué à cet égard quelques décisions qui ont été rendues, dont celles portant sur les disclaimers, ainsi que trois procédures actuellement en cours devant la Grande Chambre : la première (G 3/03) portant sur la question des requêtes en remboursement de la taxe de recours, la seconde (G 1/04) sur l'interprétation de l'expression "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain" et la troisième (G 2/04) concernant le transfert de la qualité d'opposant. **M. Messerli** a également informé les participants au sujet des publications de la Direction générale 3, en particulier la dernière en date qui est un recueil de décisions nationales européennes en matière de brevets (*Décisions Nationales Européennes en matière de Brevets Recueil 2004*). Il a enfin exposé le projet visant à conférer l'autonomie organisationnelle aux chambres de recours et à leurs services de soutien et en a souligné l'importance.

Ce fut ensuite au tour de **M. Michel Rocard**, Député européen et Membre de la Commission des Affaires juridiques du Parlement européen (PE) de saluer les participants et de leur exposer le point de vue du PE sur le projet de Directive concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, en sa qualité de Rapporteur de la Commission des Affaires juridiques du PE. Il leur a expliqué les raisons qui ont conduit au rejet de la proposition lors de sa première lecture devant le PE et leur a fait part de ses inquiétudes face à cette proposition en raison de l'incertitude juridique qu'elle contient,

* Juristin, EPA, Internationale Rechtsangelegenheiten.

** Prof. ass. Université Robert Schuman, Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg.

* Lawyer, EPO, International Legal Affairs.

** Prof. ass. Université Robert Schuman, Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg.

* Juriste, OEB, Affaires juridiques internationales.

** Prof. ass. Université Robert Schuman, Dr. jur., Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg.

Definition des Begriffs "Technik". Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen stelle außerdem eine große finanzielle und rechtliche Bedrohung für Softwareentwickler dar (96-97 % der neuen Softwareprogramme würden von jungen Forschern entwickelt, nur 2-3 % dagegen von Großunternehmen) und würde somit die ständige Vermehrung des menschlichen Wissens und der wirtschaftlichen Aktivität hemmen.

Nachdem **Frau Laurette Onkelinx**, Vize-Premierministerin und Justizministerin, ihre Teilnahme an der Eröffnung des Symposiums absagen mußte, trug ihr Berater, **Herr Patrick Leclercq**, ihre Begrüßungsansprache vor, die insbesondere einige ihrer Überlegungen und Fragestellungen zum geistigen Eigentum enthielt. Gerechtigkeit sei ein abstrakter Begriff, der sich zuweilen etwas mühsam in den von verschiedenen Gesetzgebern verfaßten Texten materialisiere; es sei deshalb Aufgabe der Richter, ihr durch eine vernünftige und humane Auslegung der Rechtsnormen zu Durchsetzungskraft und Konsistenz zu verhelfen. Diese Begegnungen von Richtern seien ganz besonders wichtig und nützlich und könnten der Weiterentwicklung des Rechts nur dienlich sein.

Die erste Arbeitssitzung unter der Leitung von **Herrn Jean-François Landwerlin**, Erstem Vorsitzenden der *Cour d'appel de Monaco*, widmete sich dem Thema des geplanten Gerichtssystems für das Gemeinschaftspatent und den Entwurf eines Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente.

Nachdem er die wesentlichen Merkmale des Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente (EPLA) dargelegt hatte, erklärte **Herr Eskil Waage**, Jurist in der Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten des EPA, die Arbeitsgruppe "Streitregelung" habe in ihrer letzten Sitzung eine Erklärung verabschiedet, in der sie betone, daß die vorgeschlagene Regelung der gerichtlichen Zuständigkeit den Bedürfnissen der Benutzer des europäischen Patentsystems bestmöglich entspreche und daß die Entwürfe des EPLA und der Satzung des Europäischen Patentgerichts eine geeignete Grundlage für die Einberufung einer Regierungskonferenz zur Schaffung des neuen Gerichtssystems darstellten. **Herr Waage** ging dann auf die noch offenen Fragen (u. a. Sitz des Europäischen Patentgerichts, Festlegung der Verfahrensgebühren und Verfahrensordnung des Europäischen Patentgerichts) ein und erklärte, der Grund für den gegenwärtigen Stillstand bei der Einführung des EPLA-Systems seien die Arbeiten der Europäischen Union (EU) zur Einführung eines Gemeinschaftspatents mit einer besonderen Gerichtsbarkeit. **Herr Waage** betonte die Notwendigkeit, alle Beteiligten zu überzeugen, daß das EPLA derzeit die einzige kurzfristige Möglichkeit sei, die Rechtssicherheit für alle innovativen Unternehmen in Europa zu erhöhen; die europäische Wirtschaft sei sich dessen sehr wohl bewußt und habe ihre nachhaltige Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck gebracht. Abschließend betonte **Herr Waage**, die langfristig geplante Einführung des Gemeinschaftspatents und des entsprechenden Gerichtssystems dürfe nicht zu Untätigkeit verleiten; zum einen würden nämlich auch nach der Einführung eines Gemeinschaftspatents weiterhin europäische Patente erteilt, zum anderen enthalte das künftige Gemeinschaftspatentsystem keine Vereinbarungen über die gerichtliche Zuständigkeit für europäische Patente und schließlich sei zwar das Europäische Patentgericht innerhalb von rund fünf Jahren nach der

were patentability appeared, furthermore, to pose a very serious financial and legal threat to developers – 96-97% of new software being the work of young researchers, with only 2-3% produced by the economic giants – and would therefore impede the flourishing of human knowledge and economic activity.

Ms Laurette Onkelinx, Deputy Prime Minister and Minister of Justice, was unable to attend the opening of the Symposium. Her adviser, **Mr Patrick Leclercq**, welcomed the participants on her behalf, and read out an address setting out some of her thoughts and questions on the subject of industrial property. The law, she said, was an abstract concept, which was sometimes difficult to capture in legal texts when various drafters were involved; it was therefore the job of judges to see that legislation was sufficiently strong and consistent by interpreting its standards in a reasonable and human way. She also emphasised the importance and usefulness of these judges' meetings, which could only contribute to the progress of the law.

The first working session, chaired by **Mr Jean-François Landwerlin**, Senior President of the Monaco Court of Appeal, was devoted to the proposed jurisdictional system for the Community patent and the draft European Patent Litigation Agreement.

Mr Eskil Waage, a lawyer in the EPO's International Legal Affairs department, began by outlining the essential features of the Agreement on the establishment of a European patent litigation system (EPLA), and noted that the Working Party on Litigation had adopted, at its last meeting, a declaration stressing that the proposed jurisdictional arrangements offered an optimum solution for users of the European patent system and that the draft EPLA and Statute of the European Patent Court formed a suitable basis for convening an inter-governmental conference to adopt the new court system. **Mr Waage** then reviewed the issues which were still outstanding (inter alia, the seat of the European Patent Judiciary, the level of procedural fees and the rules of procedure of the European Patent Court) and explained that the creation of the EPLA system was currently in abeyance because of the work being done by the European Union with a view to introducing a Community patent with its own jurisdictional arrangements. **Mr Waage** insisted on the need to convince all those involved that the EPLA was the only short-term means to enhance legal certainty for all innovative companies operating in Europe: European industry was well aware of this and had expressed strong support for the project. Finally, **Mr Waage** made it clear that the long-term prospects for the introduction of the Community patent with its jurisdictional system should not be an incitement to inactivity; first, European patents would continue to be granted, even if Community patents became available; second, the future Community patent system would not include any jurisdictional arrangements for European patents, and finally, the European Patent Court could be fully operational within about five years following adoption of the EPLA by an intergovernmental conference, whereas it could take a generation or more before a Community Patent Court had developed its own jurisprudence.

par exemple quant à la définition de ce qui est "technique". La brevetabilité des logiciels risque en outre, selon lui, de faire peser une menace financière et juridique très grande sur les créateurs de logiciels – 96-97% des nouveaux logiciels sont produits par de jeunes chercheurs, contre 2-3% produits par les grands groupes économiques –, et elle ralentirait ainsi le buissonnement du savoir humain et de l'activité économique.

Mme Laurette Onkelynx, Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice ayant dû annuler sa présence à l'ouverture du Colloque, il revint à son Conseiller, **Monsieur Patrick Leclercq**, d'adresser en son nom un message de bienvenue aux participants, dans lequel elle leur a fait part notamment de quelques réflexions et de questions qui sont les siennes dans le domaine de la propriété industrielle. Parlant de la justice, elle a déclaré que celle-ci était une abstraction et qu'elle se matérialisait parfois avec quelque difficulté dans les textes rédigés par les différents législateurs ; il appartient alors aux juges, par une interprétation raisonnable et humaine des normes, de lui donner force et consistance. Elle a souligné enfin l'importance et l'utilité de ces rencontres de juges qui ne peuvent que contribuer au progrès du droit.

La première séance de travail, présidée par **M. Jean-François Landwerlin**, Premier Président de la Cour d'Appel de Monaco, a été consacrée au "Système juridictionnel prévu pour le brevet communautaire et le projet d'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens".

Après avoir développé les caractéristiques essentielles de l'Accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA), **M. Eskil Waage**, juriste à la Direction des Affaires juridiques internationales de l'OEB, a indiqué que le groupe de travail "Contentieux" avait adopté, lors de sa dernière réunion, une déclaration soulignant que les dispositions proposées pour l'instauration d'un système juridictionnel répondaient au mieux aux besoins des utilisateurs du système du brevet européen et que le projet d'Accord sur le règlement des litiges et le projet de statut de la Cour européenne des brevets constituaient une bonne base pour convoquer une conférence intergouvernementale visant à l'adoption d'un nouveau système juridictionnel. **M. Waage** a ensuite passé en revue les questions encore en suspens (e.a. le siège de l'Organisation européenne du contentieux européen, la fixation du montant des taxes de procédure et le règlement de procédure de la Cour européenne des brevets) et il a indiqué que si la création du système de l'EPLA était pour l'instant suspendue, c'était en raison des travaux que mène l'Union européenne (UE) en vue d'introduire un brevet communautaire et de mettre en place une juridiction en la matière. **M. Waage** a insisté sur la nécessité de convaincre tous les intéressés que l'Accord sur le règlement des litiges était actuellement l'unique solution à court terme à même de favoriser la sécurité juridique pour toutes les entreprises innovantes en Europe ; l'industrie européenne en était parfaitement consciente et avait manifesté un soutien déterminé au projet. En conclusion, **M. Waage** a affirmé que les perspectives à long terme de l'introduction du brevet communautaire et de son système juridictionnel ne devraient pas inciter à la passivité ; en effet, d'une part les brevets européens seront toujours délivrés, malgré l'existence d'un brevet communautaire, d'autre part le futur système du brevet communautaire ne contient pas de dispositions juridictionnelles pour les brevets européens et, enfin, la Cour euro-

Annahme des EPLA auf einer Regierungskonferenz voll arbeitsfähig, doch werde es eine Generation oder noch länger dauern, bis ein Gemeinschaftspatentgericht seine Rechtsprechung in Patentsachen entwickelt habe.

Frau Mirjam Söderholm, stellvertretende Referatsleiterin in der GD Binnenmarkt der Europäischen Kommission, erläuterte in großen Zügen das im Rahmen der Einführung des Gemeinschaftspatents geplante neue Gerichtsbarkeitssystem. Die Kommission habe im Dezember 2003 zwei offizielle Vorschläge zur Schaffung dieses Gerichtssystems vorgelegt; der eine betreffe einen Beschluß des Rats zur Übertragung der ausschließlichen Zuständigkeit auf den Gerichtshof, um über bestimmte Streitsachen in Zusammenhang mit der Anwendung der Gemeinschaftspatentverordnung, insbesondere zu Fragen der Verletzung oder der Gültigkeit eines Gemeinschaftspatents, zu entscheiden. Der zweite Vorschlag schließlich betreffe einen Beschluß des Rats zur Errichtung eines zentralisierten und spezialisierten Gemeinschaftspatentgerichts als erste Instanz. **Frau Söderholm** befaßte sich dann mit Fragen der Zusammensetzung des Gemeinschaftspatentgerichts – das aus sieben im Patentrecht erfahrenen Richtern bestehe, die vom Rat für sechs Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit ernannt und von technischen Experten unterstützt würden –, mit den anzuwendenden Vorschriften für die Patentrechtsprechung – die in den Beschlußentwürfen sowie in anderen Rechtsinstrumenten (Gemeinschaftspatentverordnung, EG-Vertrag, Satzung des Gerichtshofs) enthalten seien – sowie schließlich mit der wichtigen Frage der Sprachenregelung und deren Grundsätzen. **Frau Söderholm** erklärte abschließend, die beiden Beschlußentwürfe müßten vom Rat einstimmig genehmigt werden, im Augenblick jedoch hänge die weitere Erörterung der Detailfragen zu diesen Entwürfen von einer generellen Einigung über die Gemeinschaftspatentverordnung ab. Bevor der Rat seine Erörterungen zu Ende führen könne, müßten auch das Europäische Parlament und der Gerichtshof dazu Stellung nehmen.

Nach diesen Vorträgen trug **Herr Landwerlin** einige Überlegungen vor und warf insbesondere die Frage auf, ob ein Nebeneinander der beiden Streitregelungssysteme anzustreben sei oder ob von nun an ein System zugunsten des anderen geopfert werden müsse; er räumte aber ein, daß diese Frage differenziert zu beantworten sei, da sie von politischen Entscheidungen abhängt. Er eröffnete dann die Diskussion und fragte die Teilnehmer, worin ihrer Ansicht nach die jeweiligen Vorzüge der beiden Systeme bestünden.

Herr Hans-Georg Landfermann, Präsident des Bundespatentgerichts, brachte drei Kritikpunkte am System des Gemeinschaftspatentgerichts vor, nämlich i) die Zentralisierung aller Streitsachen über Gemeinschaftspatente bei einem einzigen Gericht in Luxemburg, ii) die Sprachenregelung, die in der Praxis beispielsweise dazu führen könne, daß das Verfahren in der Sprache eines EU-Mitgliedstaats geführt werde, die der Richter nicht verstehe, und iii) die Beteiligung von Hilfsberichterstattem, deren Rolle nicht klar definiert sei und bei denen man sich fragen könne, ob durch sie nicht die technischen Experten überflüssig würden. **Herr Landfermann** betonte, diese Kritik gelte nicht für den Entwurf des EPLA, der ein regionalisiertes System, eine

Ms Mirjam Söderholm, Deputy Head of the Industrial Property Unit, DG Internal Market, European Commission, gave a general introduction to the jurisdictional arrangements for the Community patent. In December 2003 the Commission had tabled two formal proposals for the creation of a Community patent jurisdiction. The first of these was the proposal for a Council decision conferring sole jurisdiction on the Court of Justice in disputes relating to the application of the Regulation on the Community patent, especially those concerning infringement or validity. The second was a draft Council decision establishing, at first instance, a centralised and specialised Community Patent Court. **Ms Söderholm** then discussed the composition of the Community Patent Court, which was to consist of seven judges with a high level of expertise in patent matters, appointed by the Council for a renewable six-year term and assisted by technical experts. She also talked about the provisions to be applied by the Community patent jurisdiction, which were contained in the proposed decisions and in a number of further legal instruments (Regulation on the Community patent, EC Treaty, Statute of the Court of Justice), and finally mentioned the principles governing the major issue of languages. In conclusion, **Ms Söderholm** explained that the two proposed decisions would have to be adopted unanimously by the Council; currently, discussions on the details of the proposals were still awaiting overall agreement on the Regulation. Opinions were also awaited from the European Parliament and the Court of Justice before discussions at the Council could be finalised.

Following these two contributions, **Mr Landwerlin** made some observations, and wondered, in particular, whether it was advisable to think in terms of two coexisting litigation systems, or whether one system should already be sacrificed to the other. Obviously, however, there was no clear answer to this question, which was a matter of political choice. **Mr Landwerlin** then opened the discussion by asking the participants what in their view were the respective merits of the two systems which had been presented.

Mr Hans-Georg Landfermann, President of the German Federal Patents Court, criticised three aspects of the Community jurisdictional system: (1) the degree of centralisation, with the concentration of litigation for Community patents at a single court in Luxembourg; (2) the language regime, which could lead in practice to a situation where proceedings were conducted in an EU member country's language which the judge did not understand; (3) the participation of assistant rapporteurs whose role was not clearly defined and raised the question whether they were going to usurp the role of the technical expert. **Mr Landfermann** emphasised that these criticisms did not apply to the EPLA project, which provided for a regionally based system, a language regime limited to

péenne des brevets pourrait être entièrement opérationnelle dans un délai d'environ cinq ans suivant l'adoption de l'Accord sur le règlement des litiges par une conférence intergouvernementale, alors qu'une génération ou plus sera nécessaire pour que le tribunal du brevet communautaire développe sa propre jurisprudence en matière de droit des brevets.

Mme Mirjam Söderholm, Chef adjoint à la DG Marché intérieur de la Commission européenne, a, quant à elle, développé les grandes lignes de la nouvelle juridiction en matière de brevet communautaire qui devrait être instituée dans le cadre de la mise en place du brevet communautaire. Elle a rappelé que la Commission avait proposé en décembre 2003 deux propositions officielles relatives à la création de cette juridiction; il s'agit d'une part de la proposition de décision du Conseil conférant compétence exclusive à la Cour de justice pour statuer sur certains types de litiges liés à l'application du règlement sur le brevet communautaire, en particulier des litiges portant sur la contrefaçon ou la validité d'un brevet communautaire. Et il s'agit d'autre part de la proposition de décision du Conseil instituant en première instance un Tribunal du brevet communautaire centralisé et spécialisé.

Mme Söderholm a ensuite abordé les questions de la composition du Tribunal du brevet communautaire – lequel comprendra sept juges expérimentés en droit des brevets, nommés par le Conseil pour un mandat renouvelable de six ans et qui seront assistés par des experts techniques –, les dispositions applicables à la juridiction en matière de brevets – lesquelles figurent dans les décisions proposées ainsi que dans d'autres instruments juridiques (règlement sur le brevet communautaire, Traité CE, Statut de la Cour de justice) –, et elle a mentionné enfin les principes régissant la question importante des langues. **Mme Söderholm** a déclaré en conclusion que les deux décisions proposées devront être adoptées à l'unanimité par le Conseil, mais que pour l'heure, la poursuite des discussions sur les détails de ces propositions était fonction de l'obtention d'un accord général concernant le règlement sur le brevet communautaire. Le Parlement européen et la Cour de justice devront également se prononcer à ce sujet avant que le Conseil ne puisse finaliser les discussions.

A l'issue de ces exposés, **M. Landwerlin** a fait part de quelques-unes de ses réflexions et s'est notamment demandé s'il convenait d'envisager une coexistence des deux systèmes de règlement des litiges ou bien s'il fallait d'ores et déjà sacrifier un système par rapport à l'autre, tout en admettant qu'une réponse à cette question ne pouvait être que nuancée car dépendante de choix politiques. Il a ensuite ouvert la discussion en demandant aux participants quels étaient à leur avis les mérites respectifs des deux systèmes présentés.

Monsieur Hans-Georg Landfermann, Président du Tribunal fédéral des brevets, a émis trois critiques à l'égard du système juridictionnel communautaire qui sont d'une part i) la centralisation de tous les litiges en matière de brevets communautaires auprès d'un seul tribunal à Luxembourg, d'autre part ii) le régime linguistique dont la réglementation pourrait conduire dans la pratique à ce que, par exemple, la procédure se déroule dans la langue d'un Etat membre de l'UE que le juge ne comprend pas, et enfin, iii) la participation de rapporteurs adjoints dont le rôle n'est pas défini de façon claire et dont on peut se demander s'ils ne vont pas rendre superflu le rôle des experts techniques. **M. Landfermann** a souligné que ces critiques ne s'appliquaient pas au projet

Sprachenregelung mit drei Amtssprachen und eine vollwertige technische Spezialisierung der Richter vorsehe. **Herr Landfermann** erklärte schließlich, **Herr Waage** habe in seinem Vortrag einige Auswege aus der gegenwärtigen Sackgasse erwähnt, und er persönlich gebe einem Beitritt der EU nicht nur zum EPÜ, sondern auch zum EPLA den Vorzug, wodurch eine einheitliche Gerichtsbarkeit für europäische und Gemeinschaftspatente ermöglicht würde.

Zu den Ausführungen von **Herrn Landfermann** erklärte **Frau Söderholm**, sie wolle sich nicht zur rechtlichen Machbarkeit oder politischen Opportunität der Vorschläge von **Herrn Waage** äußern, und erinnerte daran, daß die Priorität für die EU das Gemeinschaftspatent sei und dies auch für ihre Mitgliedstaaten gelten solle.

Herr Ernst J. Numann, Richter am *Hoge Raad*, wies darauf hin, daß eines der Hauptprobleme die Ausarbeitung von Verfahrensregeln sein werde, und er warf in diesem Zusammenhang die Frage auf, wie vor diesem Hintergrund das kontinentale und das angelsächsische Rechtssystem in Einklang gebracht werden könnten. **Frau Söderholm** erwiderte, die Kommission sei zuversichtlich, daß sich die Richter in diesem Punkt einigen würden, da sie daran gewöhnt seien, zusammenzuarbeiten. **Herr Waage** ergänzte, daß nach der möglichen Annahme des EPLA durch eine Diplomatische Konferenz ein Interimsausschuß geschaffen werden solle, der aus erfahrenen Praktikern, insbesondere Richtern, bestehen werde und der innerhalb von drei bis vier Jahren eine komplette Sammlung von Verfahrensregeln ausarbeiten solle. **Herr Waage** betonte ferner, diese Ausarbeitung sei der letzte noch zu klärende Schritt beim EPLA und es gebe keinen Grund, die Einführung dieses Systems jetzt daran scheitern zu lassen.

Sir Robin Jacob, Richter am *Royal Courts of Justice*, erklärte, er teile weitgehend die kritische Sichtweise von **Herrn Landfermann** bezüglich des von der Kommission vorgeschlagenen Gerichtssystems, und zwar sowohl was die Sprachenregelung als auch was die Zentralisierungsfrage oder die Spezialisierung der Richter angehe. **Sir Robin Jacob** betonte nachdrücklich, daß die Industrie kein System wolle, bei dem Verfahren in einer Sprache durchgeführt würden, die nur der Beklagte spreche, und daß sie niemals Vertrauen in unbekannte, nicht-spezialisierte Richter haben werde. Er appellierte an die Kommission, von einem System abzusehen, das sie der Industrie niemals verkaufen könne, wenn das von ihr vorgeschlagene Gericht nicht aus spezialisierten Richtern – wie im EPLA vorgesehen – bestehe; diese gebe es bereits, denn eine Reihe von ihnen sei auf diesem Symposium anwesend! **Sir Robin Jacob** unterstrich abschließend, die Kommission irre in der Annahme, daß es bereits in den ersten Jahren nach der Einführung des Gemeinschaftspatents viele Streitfälle geben werde: Patente seien normalerweise in ihren ersten Jahren – von Ausnahmen abgesehen – niemals Gegenstand von Streitigkeiten, ganz im Gegenteil.

Herr Massimo Scuffi, Richter am Berufungsgericht Mailand, wies darauf hin, daß die nationalen Gerichte so weit wie möglich ihre Befugnisse beibehalten müßten, betonte aber gleichzeitig die Bedeutung eines supranationalen Gerichts als Garant für eine einheitliche Rechtsprechung.

three official languages, and the staffing of courts with technically qualified judges. Finally, **Mr Landfermann** noted that **Mr Waage** had mentioned some possible ways of breaking the current deadlock; his own preference was for EU accession to the EPLA as well as the EPC, making it possible to establish a single jurisdiction for European and Community patent cases.

In reply to **Mr Landfermann**, **Ms Söderholm** said she did not wish to comment on the legal feasibility or the political acceptability of the solutions advocated by **Mr Waage**, and pointed out that the Community patent was the top priority for the EU and presumably also for its member states.

Mr Ernst J. Numann, a judge at the Netherlands Supreme Court, stressed that one of the main problems likely to arise was the elaboration of rules of procedure, and wondered how, in this area, the continental and Anglo-Saxon legal systems were going to be reconciled. **Ms Söderholm** replied that the Commission was fully confident that the judges would come to an agreement over these matters, as they were used to working together. **Mr Waage** added that the possible adoption of the EPLA by a diplomatic conference was to be followed by the creation of an Interim Committee, composed of experienced practitioners, especially judges, whose task would be to draw up, within three to four years, a complete set of rules of procedure. **Mr Waage** also emphasised that the drafting of rules of procedure was the final issue to be settled with regard to the EPLA, and that there was no reason to make this a stumbling block to implementation of the system.

Sir Robin Jacob, from the Royal Courts of Justice, said he agreed to a very large extent with **Mr Landfermann's** criticisms of the jurisdictional system proposed by the Commission, regarding the language regime, centralisation and expert judges. **Sir Robin Jacob** emphasised that industry did not want a system under which proceedings could be conducted in a language which only the defendant spoke, and would never trust unknown non-expert judges. He exhorted the Commission not to develop a system which it could never sell to industry if the proposed court were not made up of expert judges, as provided under the EPLA. Those judges already existed, as evidenced by their presence in significant numbers at this symposium. Finally, **Sir Robin Jacob** stressed that the Commission was mistaken in claiming that there would be a large number of court cases shortly after the launch of the Community patent: with occasional exceptions, patents were not generally the subject of litigation in the first few years after grant.

Mr Massimo Scuffi, from the Milan Court of Appeal, said it was vital for national courts to retain their competence, but underlined the importance of creating a supranational court as a guarantee of jurisdictional uniformity.

de l'EPLA qui prévoit, lui, la régionalisation du système, un régime linguistique comportant trois langues officielles et une spécialisation technique à part entière des juges.

M. Landfermann a indiqué enfin que **M. Waage** avait mentionné dans son exposé quelques voies possibles pour sortir de l'impasse dans laquelle l'on se trouvait actuellement et que sa préférence à lui allait vers une adhésion de l'UE non seulement à la CBE, mais également à l'EPLA, ce qui rendrait ainsi possible une juridiction unique en matière de brevets européens et communautaires.

En réponse à **M. Landfermann**, **Mme Söderholm** a déclaré ne pas vouloir se prononcer sur la faisabilité juridique ainsi que sur l'opportunité politique des solutions préconisées par **M. Waage** et a rappelé que la priorité de l'UE était le brevet communautaire et que ce devait également être la priorité de ses Etats membres.

M. Ernst J. Numann, Juge à la *Hoge Raad*, a souligné que l'un des problèmes majeurs auquel on allait être confronté était l'élaboration des règles de procédure et il s'est demandé à cet égard comment concilier, pour ce faire, les systèmes juridiques continental et anglo-saxon. **Mme Söderholm** lui a répondu que la Commission avait pleine confiance que les juges parviennent à un accord sur ce sujet, car ils étaient habitués à travailler ensemble. **M. Waage** a quant à lui ajouté qu'il était envisagé, après la possible adoption de l'EPLA par une Conférence diplomatique, de créer un comité intérimaire, composé de praticiens expérimentés, de juges en particulier, et dont la tâche sera de mettre sur pied, dans un délai de 3 à 4 ans, un set complet de règles de procédure. **M. Waage** a souligné en outre que la question de l'élaboration des règles de procédure était la dernière à régler pour l'EPLA et qu'il n'y avait aucune raison d'en faire la pierre d'achoppement à la mise en place du système.

Sir Robin Jacob, Juge à la *Royal Courts of Justice*, a déclaré être dans une très large mesure tout à fait d'accord avec la prise de position critique de **M. Landfermann** à l'égard du système juridictionnel proposé par la Commission, que ce soit le régime linguistique, la centralisation ou la spécialisation des juges. **Sir Robin Jacob** a affirmé avec force que l'industrie ne voulait pas d'un système dans lequel une procédure serait menée dans une langue que seul le défendeur parle, et qu'elle ne ferait jamais confiance à des juges inconnus non spécialisés. Il a exhorté la Commission à ne pas développer un système qu'elle ne pourra jamais vendre à l'industrie si le tribunal qu'elle propose d'instaurer n'est pas composé par des juges spécialisés, ainsi que le propose l'EPLA, et qui existent déjà puisque nombre d'entre eux sont présents à ce Colloque ! **Sir Robin Jacob** a enfin souligné que la Commission faisait une erreur lorsqu'elle affirmait qu'il y aurait beaucoup de litiges dès les premières années de mise en route du brevet communautaire : les brevets ne font généralement jamais l'objet d'un litige dans leurs premières années de vie, à quelques exceptions près, bien au contraire.

M. Massimo Scuffi, Conseiller à la Cour d'appel de Milan a quant à lui déclaré combien il était nécessaire que les juridictions nationales conservent leurs compétences, tout en soulignant l'importance de la création d'une cour supranationale, gage d'une uniformité juridictionnelle.

Auf der **zweiten Arbeitssitzung** am Nachmittag fand vor den Teilnehmern ein **"Mock Trial"** statt, dessen Gegenstand eine Patentverletzungsklage war.

Die Richterbank bestand aus **Herrn Verougstraete** als vorsitzender Richter und den weiteren Richtern **Sir Robin Jacob** und **Alice Pezard**. Vertreter der Parteien waren "richtige" Rechtsanwälte des "Barreau de Bruxelles", für den Kläger Rechtsanwalt **Eric De Gryse** und für die Beklagte Rechtsanwältin **Brigitte Dauwe**. Der Kläger Kevin Daily ist wohnhaft im Vereinigten Königreich, die Beklagte Etablissements Fernand Berchet S. A. hat Sitz in Belgien.

Die Patentverletzungsklage stützt sich auf ein europäisches Patent für ein Sicherheitsgehgerät (*safety walker*). Nach Auffassung des Klägers wird dieses Patent durch ein Gerät mit dem Namen "*Locopousse*" verletzt, das als Kinderspielzeug angeboten wird.

Die Beklagte hat Widerklage mit dem Antrag auf Nichtigkeitsklärung des Patents erhoben und stützt ihre Klage auf zwei vorveröffentlichte Patente, ein deutsches und ein US-amerikanisches.

Nach einer kurzen Aussprache über die Notwendigkeit eines Sachverständigen erörtern die Parteien zunächst in Bezug auf die Nichtigkeitswiderklage den Stand der Technik, den die beiden älteren Patentschriften enthalten.

Dabei stehen im Zentrum der Aussprache die Stabilität des Wagens und die Bremswirkung. Beide Elemente sind für das Sicherheitsgehgerät der Klägerin wesentlich. Das deutsche Patent besitzt keinen Handumlauf, während das amerikanische Patent eine Fahrradbremse aufweist, also keine automatische Bremswirkung besitzt wie das Patent des Klägers.

Das Gericht, das seine Beratung öffentlich vor den Teilnehmern abhielt, erörterte als erstes die Widerklage. Die Richter kamen einstimmig zu dem Ergebnis, daß das deutsche Patent keine Stabilität für den Benutzer aufweist und ein unterschiedliches Bremssystem besitzt. Das amerikanische Patent weicht besonders im Bremssystem ab, das einem Fahrradbremssystem ähnlich ist.

Daher hielt das Gericht das Klagepatent für gültig. Zu der Erörterung der Verletzungsfrage hielt das Gericht zunächst Anspruch 7 des Klagepatents für nicht brauchbar.

Die Richter stützten die Ablehnung auf die Tatsachen, daß zum einen das Bremssystem von "*Locopousse*" von dem des Patents erheblich abweicht, da bei "*Locopousse*" die Bremse mit den Rädern verbunden ist, während sie beim Klagepatent unmittelbar auf den Boden wirkt. Dadurch wird der Gefahr entgegengetreten, daß das Gerät nach hinten kippt. Weiterhin enthält der Verletzungsgegenstand keinen Handlauf wie das Klagepatent, der die Stabilitätswirkung erhöht.

Das Gericht wies dementsprechend die Schadensersatzklage ab.

At the **second working session** in the afternoon a **"Mock trial"** took place before the participants with, as its subject, a patent infringement action.

The judges' bench comprised **Mr Verougstraete** as presiding judge and the further judges **Sir Robin Jacob** and **Alice Pezard**. The parties' representatives were "real" attorneys of the Brussels bar association: **Mr Eric De Gryse** for the applicant and **Ms Brigitte Dauwe** for the defendant. The plaintiff, Kevin Daily, is resident in the United Kingdom, whilst the defendant, Etablissements Fernand Berchet S. A., has its registered office in Belgium.

The patent infringement action is based on a European patent for a *safety walker*. In the applicant's opinion, this patent is infringed by a device called the "*Locopousse*", which is presented as a child's toy.

The defendants applied in a counterclaim for the patent to be annulled on the basis of two previously published patents – one German and one US patent.

After a short debate on the need for an expert the parties discuss first of all in connection with the counterclaim for annulment the prior art contained in both of the earlier patent specifications.

The walker's stability and the braking action are the focus of the discussion. Both elements are fundamental to the plaintiff's safety walker. The German patent has no continuous rail, whilst the US patent contains a bicycle brake, ie has no automatic braking action like the plaintiff's patent.

The court, which held its deliberations in public before the participants, discussed first the counterclaim. The judges reached the unanimous conclusion that the German patent demonstrates no stability for the user and has a different braking system. The US patent differs in particular in its braking system, which is similar to a bicycle braking system.

The court therefore finds the patent in suit valid. For discussion of the issue of infringement, the court found first of all claim 7 of the patent in suit of no use.

The judges based their objection on the facts that, first, the braking system of the "*Locopousse*" differed considerably from that of the patent, since in the "*Locopousse*" the brakes are connected to the wheels whereas in the patent in suit they act direct on the ground. This counters the risk of the device's tipping backwards. Furthermore, the infringing subject-matter does not contain a rail, which increases stability, like the patent in suit.

The court accordingly dismissed the claim for damages.

Lors de la **deuxième séance de travail**, dans l'après-midi, un **"Mock Trial"** (simulation de procès) ayant pour objet une action en contrefaçon s'est déroulé devant les participants.

La magistrature assise était composée de **M. Verougstraete**, Juge président, et des Juges **Sir Robin Jacob** et **Alice Pezard**. Les représentants des parties étaient de "vrais" avocats du Barreau de Bruxelles, Maître **Eric De Gryse** pour le demandeur et Maître **Brigitte Dauwe** pour la défenderesse. Le demandeur, M. Kevin Daily, est domicilié au Royaume-Uni et la défenderesse, les Etablissements Fernand Berchet S. A., a son siège social en Belgique.

L'action en contrefaçon se fonde sur un brevet européen ayant trait à un déambulateur de sécurité (*safety walker*). Le demandeur considère qu'un appareil, appelé "*Locopousse*" et proposé sous forme de jouet de puériculture, porte atteinte à ce brevet.

La défenderesse a sollicité, sur demande reconventionnelle, l'annulation du brevet et fondé son action sur deux brevets publiés antérieurement, un allemand et un américain.

Concernant l'action en nullité, les deux parties, après une brève discussion sur la nécessité de recourir aux services d'un expert, ont engagé un débat sur l'état de la technique tel qu'exposé dans les deux fascicules antérieurs.

A cet égard, la discussion a porté principalement sur la stabilité du chariot et l'action de freinage. Ces deux éléments sont essentiels pour le déambulateur de sécurité de la demanderesse. Le brevet allemand ne mentionne aucune rambarde, tandis que le brevet américain expose un frein de bicyclette, donc sans action de freinage automatique comme c'est le cas dans le brevet du demandeur.

Le tribunal, délibérant en public devant les participants, a traité en premier la question de la demande reconventionnelle. Les juges sont parvenus à la conclusion unanime que l'objet couvert par le brevet allemand ne présente pas de stabilité pour l'utilisateur et possède un système de freinage différent. Le brevet américain se différencie en particulier par son système de freinage qui est semblable à celui d'une bicyclette.

Par conséquent, le tribunal considère l'action comme valable. S'agissant de la question de la contrefaçon, le tribunal estime que la revendication 7 du brevet en litige n'est pas utilisable.

Les juges fondent leur rejet sur le fait que, d'une part, le système de freinage du "*Locopousse*" s'écarte considérablement de celui du brevet, puisque le frein du "*Locopousse*" est relié aux roues, alors que dans le brevet en litige il agit directement sur le sol, ce qui évite tout risque de renversement de l'appareil en arrière, et que d'autre part, l'objet de la contrefaçon ne comporte aucune rambarde telle que celle dont est doté l'objet couvert par le brevet en litige et qui a pour effet d'accroître la stabilité.

En conséquence, le tribunal a rejeté l'action en dommages-intérêts.

Die sich mit den Teilnehmern anschließende Diskussion drehte sich um die Frage, in welchem Umfang der Richter durch Zwischenfragen an die Rechtsanwälte intervenieren sollte. Es wurde betont, daß Richterfragen eine gute Vorbereitung der Richter und Parteien verlangen, damit sie nicht irreführen. Die Thematik wurde recht unterschiedlich beurteilt, wobei man sich einig war, daß die unterschiedlichen Rechtskulturen verschiedene Antworten geben. Jedenfalls wurde die Forderung laut, zunächst die Rechtsanwälte vortragen zu lassen und dann Fragen zu stellen.

Man war sich auch einig, daß der rein passive Richter nicht mehr zeitgemäß ist. Die Richter sollten sich in ein Gespräch mit den Parteien einlassen und durchaus auch ihre Meinung, wenn auch zurückhaltend, zu erkennen geben. Die Aussprache mit den Parteien wurde jedenfalls als hilfreich beurteilt.

Am Ende besprachen die Teilnehmer noch die beiden Möglichkeiten, das Urteil sofort mündlich zu verkünden oder es zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich zu erlassen. Sie erörterten Vor- und Nachteile beider Wege.

Die dritte Arbeitssitzung unter der Leitung von **Sir Robin Jacob** befaßte sich mit der "Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen".

Herr Stefan Steinbrener, Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer des EPA, beschrieb in seinem Vortrag die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zu diesem Thema. Allen neueren Entscheidungen sei gemeinsam, daß der Erfindungsbegriff im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ das Aufweisen eines *technischen Charakters* bedinge. Daß die Bedeutung der Begriffe "technisch" und "technischer Charakter" – ebenso wie die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" – weder im EPÜ definiert noch durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern geklärt sei, solle jedoch nicht zu einem Zustand der Ratlosigkeit führen, da die Semantik unbestimmter Rechtsbegriffe nur in den Grenzräumen wichtig werde, während diese Begriffe in ihrem Kernbereich ohne weiteres eine unstreitige Bedeutung besäßen. Anstatt eine allgemeine Definition des Technikbegriffes zu versuchen, halte es die Kammer derzeit für angebracht, den auslegungsbedürftigen Grenzraum durch eine Reihe von Einzelfallentscheidungen abzustecken.

Die Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung dürfe nicht mit der Prüfung der übrigen Patentierbarkeitserfordernisse verwechselt werden, denn der Erfindungsbegriff bedürfe keiner vorhergehenden Recherche im Stand der Technik; vielmehr sei mittels einer Merkmalsanalyse zu untersuchen, ob der beanspruchte Gegenstand technischen Charakter aufweise und welche Merkmale gegebenenfalls zum technischen Charakter beitragen. Beständen jedoch keinerlei Zweifel am Vorliegen einer Erfindung, scheine es gerechtfertigt, unmittelbar die weiteren Patentierbarkeitserfordernisse zu prüfen.

Vorrichtungen im Sinne konkreter technischer Erzeugnisse, wie z. B. ein *Computersystem*, das zur Verwendung im geschäftlichen Bereich geeignet programmiert sei, fielen unter den Erfindungsbegriff, da die formale Kategorie technische Merkmale impliziere, die den technischen Charakter

The subsequent discussion with the participants revolved around the question to what extent the judge should intervene by questioning the attorneys. It was emphasised that questions by the judge required sound preparation on the part of the judges and parties in order not to be misleading. There were major differences in the way the subject was judged, with it being agreed that the different legal cultures produced diverse answers. At any rate, there was a clear call for the attorneys to be heard first and questions to be posed afterwards.

There was also agreement that the purely passive judge is no longer in keeping with the times. The judges should enter into a dialogue with the parties and should absolutely indicate their opinion, even if cautiously. Discussion with the parties was definitely judged helpful.

To conclude, the participants discussed the two options of immediately announcing the judgment orally or issuing it in writing at a later date. They discussed the advantages and disadvantages of both ways.

The topic for the **third working session**, chaired by **Sir Robin Jacob**, was "The patentability of computer-implemented inventions".

Mr Stefan Steinbrener, chairman of an EPO board of appeal, gave a paper describing the current situation in EPO case law dealing with this subject. A common feature of recent decisions of the EPO boards was that an invention within the meaning of Article 52(1) EPC must have *technical character*. The EPC did not define "technical" or "technical character", or indeed "invention", nor had these terms been clarified in board of appeal case law. However, confusion was unlikely: the semantics of undefined legal terms were important only in marginal cases, and their core meaning was undisputed. Instead of attempting a general definition of "technical", the boards' current approach was to delimit, though a series of individual decisions, the grey area requiring interpretation.

It was also important not to confuse examining for the existence of an invention with examining to establish whether the other requirements for patentability were met. The definition of examination did not mean searching the prior art first; instead, the features of the claimed subject-matter were analysed to determine whether it had technical character and, if so, which of the features contributed to it. If, on the other hand, the existence of an invention was beyond doubt, the second type of examination – for the other patentability requirements – could begin straight away.

An *apparatus* in the sense of a specific technical product, such as a *computer system* programmed for commercial use, would be deemed an "invention", since it fell within a category of products involving technical features which provided a basis for technical character. The boards, furthermore, had

La discussion qui s'en est suivie avec les participants a eu essentiellement pour but de savoir dans quelle mesure le juge doit intercéder par le biais de questions adressées aux avocats pendant leur plaidoirie. Des participants ont souligné que toute question posée par le juge exigeait que lui-même et les parties soient bien préparés pour éviter d'être induits en erreur. Cette thématique a été très diversement appréciée, et chacun s'est accordé à dire que différentes cultures juridiques appellent différentes réponses. En tout état de cause, il a été clairement demandé de laisser tout d'abord les avocats plaider avant de poser des questions.

Un consensus est également apparu sur le fait qu'une attitude purement passive du juge n'était plus de mise. Les juges doivent s'impliquer en discutant avec les parties et donner aussi leur avis tout en faisant preuve de réserve. Quoi qu'il en soit, toute discussion avec les parties concernées est considérée comme utile.

Pour terminer, les participants ont également débattu des deux options offertes, à savoir prononcer immédiatement et oralement le jugement ou publier celui-ci ultérieurement et par écrit. Les avantages et inconvénients de ces deux possibilités ont été discutés.

La troisième séance de travail, présidée par **Sir Robin Jacob**, était placée sous le thème de "La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur".

M. Stefan Steinbrener, Président d'une chambre de recours technique de l'OEB, s'est attaché dans son exposé à décrire l'état actuel de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB sur le sujet. Toutes les décisions récentes ont en commun que la notion d'invention au sens de l'article 52(1) CBE suppose l'existence d'un *caractère technique*. Le fait que la signification des termes "technique" et "caractère technique" – de même que celle du terme "invention" n'est ni définie dans la CBE, ni clarifiée par la jurisprudence des chambres de recours ne devrait néanmoins pas causer de perplexité, a indiqué **M. Steinbrener**, puisque la sémantique des termes juridiques non définis ne revêt d'importance que dans les cas limites et que ces termes ont, pour l'essentiel, une signification indubitable. Au lieu de chercher à établir une définition générale du terme "technique", la chambre estime qu'il convient actuellement de délimiter, par une série de décisions sur des cas particuliers, la zone qui nécessite une interprétation.

Il importe également de ne pas confondre l'examen de l'existence d'une invention et celui des conditions de la brevetabilité, la définition de l'invention ne requérant en effet pas de recherche préalable dans l'état de la technique : il s'agit au contraire d'examiner à l'aide d'une analyse des caractéristiques si l'objet revendiqué présente un caractère technique et s'il existe des caractéristiques qui contribuent éventuellement au caractère technique. Par contre, si l'existence d'une invention ne fait aucun doute, il semble justifié de procéder directement à l'examen des autres conditions de la brevetabilité.

Les *dispositifs*, considérés comme des produits techniques concrets, tels par exemple les *systèmes d'ordinateur* spécialement programmés pour être utilisés dans le domaine commercial, entrent dans la catégorie des inventions, puisque cette catégorie de produits implique des caractéristiques

begründen. Nach der aktuellen Rechtsprechung der Beschwerdekammern könnten *Verfahren* nunmehr auf Grund ihrer technischen Natur oder durch die Verwendung technischer Mittel für einen nichttechnischen Zweck technischen Charakter aufweisen, was aber natürlich nicht automatisch die Patentfähigkeit bedeute. *Computerprogrammen* habe die Rechtsprechung des EPA erstmalig insofern technischen Charakter zugesprochen, als bei deren Implementierung physikalische Veränderungen bei der Hardware vorgenommen würden. Dieser Rechtsprechung zufolge sei ein weiterer, über die normale Wechselwirkung jedes Programms hinausgehender technischer Effekt notwendig, der erst den für eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ zu fordernden technischen Charakter bewirke.

Zuletzt erörterte **Herr Steinbrener** die interessante Frage der Behandlung *nichttechnischer Merkmale* einer Erfindung, denen bei Beurteilung des Gesamtgegenstandes keinerlei Wechselwirkung mit den übrigen technischen Merkmalen zukomme und die somit keinen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung liefern könnten. Einer neueren Entscheidung zufolge seien, wenn eine Erfindung als Ganzes technischen Charakter aufweise, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit alle diejenigen Merkmale zu berücksichtigen, die zum technischen Charakter beitragen, und alle anderen außer acht zu lassen. Wenn die Erfindung auf einer nichttechnischen Innovation beruhe, könne eine patentfähige Leistung in ihrer technischen Realisierung bestehen, wenn diese nicht naheliegend sei. Aus diesem Grund stelle eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet nur eine Rahmenbedingung für die zu lösende technische Aufgabe dar und dürfe deshalb als zwingend zu erfüllende Vorgabe für die Formulierung der Aufgabe herangezogen werden.

Anschließend beleuchtete **Herr Wilfried Anders**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, dieses Thema aus der Sicht der deutschen Rechtsprechung. **Herr Anders** führte einleitend aus, daß die Computertechnik für sich gesehen ein Gebiet der Technik im Sinne des deutschen Patentgesetzes sei, das sich an das EPÜ anlehne. Dagegen seien Geschäftsmethoden als solche ebenso wie Computerprogramme ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Die Beurteilung computerimplementierter Geschäftsmethoden sowie einige damit verwandte Fragen habe die deutsche Rechtsprechung in einzelnen Entscheidungen geklärt; eine systematische Vorgehensweise in der Praxis der Entscheidungsfindung habe sich aber noch nicht herausgebildet. Nach der Entscheidung – *Suche fehlerhafter Zeichenketten* – des Bundesgerichtshofs, an die sich die jüngsten Entscheidungen des Bundespatentgerichts anlehnten, verbiete das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur über die Bereitstellung der Mittel hinausgehe, welche die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müßten vielmehr der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. Nach dieser Entscheidung werde eine vom Patentierungsverbot erfaßte Lehre nicht schon dadurch patentierbar, daß sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form zum Patentschutz angemeldet wird.

recently adopted the view that methods could have technical character by virtue of their technical nature or their use of technical means for a non-technical purpose, although this did not imply automatic acceptance of patentability. An EPO board had ruled for the first time that *computer programs* had a technical character in so far as implementing them involved physically altering the hardware. According to this decision, the technical character requirement for an invention within the meaning of Article 52(1) EPC was met by a "further" technical effect, going beyond the normal technical interaction of any program.

Finally, **Mr Steinbrener** turned to the interesting question of the treatment of those *non-technical features* of an invention which, assessing the subject-matter as a whole, did not appear to interact with the other, technical, features and therefore could not contribute to the invention's technical character. According to a recent decision, the assessment of inventive step, for subject-matter which on the whole had technical character, must be confined to the features which contributed to that character. If an invention was based on a non-technical innovation, its technical realisation – if not obvious – could still be patentable. For this reason, an aim to be achieved in a non-technical field was part of the framework of the technical problem to be solved, and could therefore be legitimately drawn on, as a constraint that had to be observed, when formulating the problem.

Mr Wilfried Anders, presiding judge at the German Federal Patents Court, then gave an outline of German case law in this area. **Mr Anders** began by explaining that computer technology per se was accepted as a technical field under German patent law, which was aligned with the EPC, whereas business methods as such were expressly excluded from patentability, as were computer programs.

How, then, were computer-implemented business methods to be treated? This and a number of related questions had been addressed in various decisions, but a systematic approach had not emerged. In its decision *Search for incorrect strings*, the Federal Court of Justice had ruled that the non-patentability of computer programs as such precluded any teaching in the guise of instructions suitable for computers from being regarded as patentable, even if it went beyond making available the means which allowed it to be used as a computer program. Rather, the characterising instructions in the claimed teaching had to solve a specific technical problem. Moreover, a teaching excluded from patentability did not become patentable merely because it was set out in a patent application in a form which was stored on a conventional data carrier.

techniques qui fondent son caractère technique. Par ailleurs, la jurisprudence actuelle des chambres considère que les *procédés* pourront dorénavant revêtir un caractère technique du fait de leur nature technique ou de l'utilisation de moyens techniques dans un but non technique, ce qui n'implique évidemment pas que la brevetabilité soit admise automatiquement. En ce qui concerne les *programmes d'ordinateur*, la jurisprudence de l'OEB leur a reconnu pour la première fois un caractère technique dans la mesure où leur mise en œuvre produit des modifications physiques du matériel. Selon cette jurisprudence, un effet technique supplémentaire, allant au-delà des interactions normales de tout programme, est nécessaire, et c'est ledit effet qui confère le caractère technique requis pour une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

La dernière question intéressante développée par **M. Steinbrener** a été celle consacrée au traitement applicable aux *aspects non techniques* d'une invention qui, lorsque l'on apprécie l'objet dans son ensemble, ne présentent aucune interaction avec les autres caractéristiques techniques et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention. Selon une décision récente, l'exigence d'activité inventive d'une invention comportant globalement un caractère technique doit être appréciée en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique et en négligeant celles qui n'y contribuent pas. Lorsque l'invention repose sur une innovation non technique, une activité brevetable peut résider dans sa mise en œuvre technique si celle-ci n'est pas évidente. Pour cette raison, un but à atteindre dans un domaine non technique ne constitue qu'une condition générale du problème technique à résoudre et peut donc légitimement être énoncé dans la formulation du problème à résoudre, en tant que contrainte à respecter.

Ce fut ensuite au tour de **M. Wilfried Anders**, Juge président au Tribunal fédéral des brevets, d'exposer le sujet du point de vue de la jurisprudence allemande. **M. Anders** a indiqué en introduction que la technique informatique en soi constituait un domaine technique au sens de la législation allemande sur les brevets, laquelle était alignée sur la CBE, mais qu'en revanche, les méthodes commerciales en tant que telles étaient expressément exclues de la brevetabilité au même titre que les programmes d'ordinateur.

Comment apprécier dès lors les méthodes commerciales mises en œuvre par ordinateur, c'est à cette question et à bien d'autres en découlant que la jurisprudence allemande a répondu dans plusieurs décisions, sans toutefois qu'il en résulte une approche systématique dans la pratique en matière de décision. Conformément à la décision – *Recherche de suites de caractères erronés* – rendue par la Cour fédérale de justice, et dont s'inspirent les récentes décisions du Tribunal fédéral des brevets, l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels interdit de considérer comme brevetable un quelconque enseignement drapé dans des instructions compatibles avec l'ordinateur, dès lors même qu'il dépasse la mise à disposition des moyens permettant l'utilisation en tant que programme d'ordinateur. Les instructions déterminantes de l'enseignement revendiqué doivent servir à résoudre un problème technique concret. En outre, toujours selon cette même décision, pour qu'un enseignement exclu de la brevetabilité devienne brevetable, il ne suffit pas que sa protection par brevet soit demandée sous une forme enregistrée sur un support de données classique.

Abschließend betonte **Herr Anders**, daß sich zwar alle neueren Entscheidungen des Bundespatentgerichts an dem oben genannten Beschluß orientierten und nach den prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre fragten, die Entscheidungsfindung des Bundesgerichtshofs aber dennoch durch zwei unterschiedliche Argumentationsschwerpunkte gekennzeichnet sei. Die eine Vorgehensweise stelle dann, wenn bei der beanspruchten Lehre gegenüber dem üblichen Einsatz von Computern nichttechnische Aspekte im Vordergrund stünden, fehlenden technischen Charakter fest, während die andere Vorgehensweise übliche computerspezifische Merkmale als auch prägend gelten lasse, damit den technischen Charakter bejahe und sich auf die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit konzentriere.

Sir Robin Jacob eröffnete die Diskussion mit einer Kritik an der Argumentationsweise der Beschwerdekammern des EPA, die er als zu schwierig bezeichnete. Seiner Ansicht nach sei eine Festschreibung genauer Regeln nicht möglich, und zudem beinhalte diese Argumentation eine gewisse Unsicherheit für die europäische Industrie wie auch für die Richter.

Herr Steinbrener räumte die Komplexität dieser Sache ein, insbesondere der Unterscheidung, welche nichttechnischen Merkmale für den technischen Charakter relevant seien oder zu ihm beitragen, und stellte klar, daß dieser komplexe Sachverhalt systematisch und konsequent zu handhaben sei.

Herr Randall Rader, Richter am Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten, erklärte, in den USA habe man im Hinblick auf Computerprogramme eine ganz einfache Unterscheidung getroffen zwischen Patentierbarkeit und Patentwürdigkeit. Patentwürdigkeit bedeute, daß es bestimmte Kategorien von Gegenständen gebe, die keinen Anreiz für Erfindungen böten, so zum Beispiel abstrakte Ideen, die auch für den Bereich der Computertechnik relevant seien, Naturgesetze und Naturphänomene. In den USA sei im Bereich der Computertechnologie nichts von der Patentwürdigkeit ausgeschlossen: Solange ein Computerprogramm das Erfordernis der Brauchbarkeit erfülle (wenn es beispielsweise in einer Maschine eingesetzt werde, um deren Geschwindigkeit, Genauigkeit oder Effizienz zu steigern), sei es nicht abstrakt und somit automatisch patentwürdig. Nach der Klärung der Patentwürdigkeit sei als zweites die Frage der Patentierbarkeit und dabei insbesondere der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen.

Herr Rader führte weiter aus, wenn im Rahmen der internationalen Wirtschaft eine Nation oder eine Gruppe von Nationen die Hürden für Patentierbarkeit und Patentwürdigkeit anhebe, erschwere sie es den Erfindern der jeweiligen Länder, ihr Ziel zu verfolgen, nämlich zu erfinden und damit natürlich die Mittel zu erwerben, um weiter erfinden zu können. Wenn die Regeln nicht einfach und leicht anwendbar seien, würden die Erfinder in Länder abwandern, in denen es einfache Regeln gebe. Schließlich dürften Richter die internationalen Auswirkungen ihres Handelns nicht ignorieren. Wenn sie in Europa die Erteilung eines Biotechnologie- oder eines Softwarepatents erschweren, so würden sie damit nur Europas erfinderischen Vorsprung an einen Ort abgeben, wo es solche Hindernisse nicht gebe, nämlich derzeit die Vereinigten Staaten.

In conclusion, **Mr Anders** noted that the influence of this decision could be seen in the recent rulings of the Federal Patents Court, which all looked to the characterising instructions of the claimed teaching. However, the decision followed two distinct lines of reasoning. The first led to lack of technical character if non-technical aspects were the essence of the claimed teaching in respect of the conventional use of computers. The second was to consider computer-specific features to be characterising as well, thus affirming the technical character and focusing on the examination of inventive step.

Opening the discussion, **Sir Robin Jacob** criticised the reasoning of the EPO boards of appeal as too difficult. In his view it was not possible to have precise rules, and this reasoning would involve some uncertainty for European industry and also for judges. **Mr Steinbrener**, while admitting the complexity of the matter, especially in sorting out which non-technical features interact with or contribute to the technical character, replied that this complex situation had to be dealt with systematically and coherently.

Mr Randall Rader, judge at the US Court of Appeal for the Federal Circuit, explained that in the United States a very simple distinction had been made between computer program patentability and patent eligibility. Patent eligibility meant that there were certain categories of subject-matter for which no incentive for invention was provided, such categories being abstract ideas, applicable to computer technology, natural laws and natural phenomena. In the US, nothing in computer technology was excluded on the basis of patent eligibility: as long as a computer program fulfilled the utility requirements (for example, if it was applied in a machine to increase its speed, accuracy or efficiency), it was not abstract and was automatically eligible for patent protection. When patent eligibility had been established, the second question to be answered was that of patentability, especially with regard to inventive step.

Mr Rader pointed out further that in the context of an international economy, when any nation or group of nations raised the barriers to patentability or patent eligibility, they made it more difficult for inventors in the relevant countries to pursue their objective, which was to invent and, of course, by inventing, acquire the resources to continue to invent. If rules were not kept simple and easily applicable, those inventors would go to countries where rules were simple. Finally, judges could not be ignorant of the international implications of what they were doing. If they made it hard in Europe to get a biotechnological patent or a computer software patent, they would merely surrender the inventive advantage of Europe to some place where such obstacles were not raised, that place being, at the moment, the US.

M. Anders a souligné en conclusion que même si les récentes décisions du Tribunal fédéral des brevets s'inspiraient toutes de la décision susmentionnée et posaient la question des instructions déterminantes de l'enseignement revendiqué, la décision de la Cour fédérale se caractérise par deux axes d'argumentation différents. Le premier conclut à l'absence de caractère technique lorsque, dans l'enseignement revendiqué, les aspects non techniques prévalent par rapport à l'utilisation normale d'ordinateurs, tandis que le second considère que les caractéristiques propres aux ordinateurs sont aussi déterminantes, affirmant ainsi le caractère technique et se concentrant sur l'examen de l'activité inventive.

Ouvrant le débat, **Sir Robin Jacob** a critiqué l'argumentation des chambres de recours de l'OEB, la jugeant trop difficile. Selon lui, il n'est pas possible de fixer des règles précises et, de surcroît, cette argumentation comporte quelque incertitude pour l'industrie européenne comme pour les juges.

M. Steinbrener, tout en reconnaissant la complexité du sujet, notamment lorsqu'il s'agit de distinguer les caractéristiques non techniques qui interagissent avec le caractère technique ou y contribuent, a répondu qu'il convenait d'appréhender cette situation complexe de façon méthodique et cohérente.

M. Randall Rader, Juge à la Cour d'appel pour le Circuit fédéral des Etats-Unis (CAFC), a expliqué que l'on faisait une distinction très simple aux USA entre la brevetabilité des programmes d'ordinateurs et l'éligibilité à la protection par brevet. Ce dernier concept signifie qu'il existe un certain nombre de catégories d'objets qui n'incitent pas à mettre au point des inventions, par exemple les idées abstraites, applicables à la technologie informatique, les lois de la nature et les phénomènes naturels. Aux Etats-Unis, rien dans le domaine de la technologie informatique n'est exclu de l'éligibilité à la protection par brevet : dès l'instant où un programme d'ordinateur satisfait aux exigences d'utilité, par exemple s'il est appliqué dans une machine quelconque pour augmenter sa vitesse, sa précision ou son efficacité, ledit programme n'est pas considéré comme abstrait et il est donc automatiquement éligible à la protection par brevet. Une fois l'éligibilité établie, il reste à examiner la question de la brevetabilité en général et celle de l'activité inventive en particulier.

M. Rader a en outre indiqué que lorsqu'une nation ou un groupe de nations met des obstacles à la brevetabilité ou à l'éligibilité à la protection par brevet, il est plus difficile aux inventeurs, dans le contexte d'une mondialisation de l'économie, de poursuivre leur but dans les pays concernés, à savoir celui de mettre au point des inventions et, ce faisant, d'obtenir bien entendu les moyens leur permettant de continuer leur activité d'inventeur. Si les règles ne sont pas simples et aisément applicables, ces inventeurs iront dans des pays où elles le sont. Enfin, les juges ne peuvent ignorer les conséquences de leurs actes au plan international. S'ils rendent plus difficile en Europe l'obtention d'un brevet biotechnologique ou d'un brevet portant sur un logiciel d'ordinateur, ils ne font qu'abandonner l'avantage qu'a l'Europe dans le domaine inventif, et ce au profit d'un pays où ces obstacles n'existent pas, en l'occurrence, aujourd'hui, les Etats-Unis.

Herr Steinbrener erwiderte, es sei nicht Aufgabe der Richter, das Recht zu ändern; **Sir Robin Jacob** wies die Aussagen **Herrn Raders** zu den in Europa bestehenden Hürden zurück.

Sir Robin Jacob erkundigte sich dann beim Vertreter des britischen Patentamts, ob sich die Lage im Vereinigten Königreich von der im EPA unterscheide. **Herr Hayward** führte zunächst aus, das Problem der computerimplementierten Erfindungen habe weniger die Gerichte als vielmehr die Patentämter beschäftigt, deren Ressourcen zu diesem Zweck, wie im Fall des EPA, aufgestockt worden seien. Das britische Amt werde mit Anhörungen zu diesem Thema überflutet; noch seien zwar nicht viele Fälle bis zu den Gerichten vorgedrungen, doch werde dies in naher Zukunft geschehen. Für ihn bestehe das eigentliche Problem im komplizierten Wortlaut des Artikels 52 EPÜ, der die Patentämter und die Richter in ihrem Bestreben nach einer praktischen Umsetzung des Artikels dazu gebracht habe, diese Frage in den Bereich der erfinderischen Tätigkeit zu verlagern, wo die Vorschriften leichter anzuwenden seien.

Auf **Sir Robin Jacobs** Frage, ob die Gerichte mit Fällen aus diesem Bereich überschwemmt würden, erwiderten die deutschen Teilnehmer, daß eine Reihe von Verfahren vor dem Bundespatentgericht und vor dem Bundesgerichtshof anhängig sei; die Vertreter der Niederlande erklärten, es gebe einige Fälle, von denen aber keiner die Frage der computerimplementierten Erfindungen als solche aufwerfe; die Teilnehmer aus Frankreich berichteten über zwei Entscheidungen des Berufungsgerichts zu Geschäftsmethoden, mit denen sich der Kassationsgerichtshof noch nicht befaßt habe.

In der **vierten Arbeitssitzung** führte **Herr Dieter Brändle**, Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich, in die Fallstudie "Verbrennungsrost" ein. Er erläuterte, daß er mit diesem Fall befaßt gewesen sei. Ergänzend teilte er mit, daß das Bundespatentgericht mit seiner Entscheidung vom 26. Mai 2004 die Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des europäischen Patents abgewiesen habe.

Herr Brändle erklärte für den Ablauf der Fallstudie weiterhin, daß sich die Teilnehmer nicht mit der Gültigkeit des Patents befassen sollen. Er erläuterte den Unterschied zwischen zweiseitigen und einseitigen Ansprüchen, wie sie im vorliegenden Fall verwendet wurden. Weiter führte er in die Technik von Verbrennungsrosten ein, ihr unterschiedliches Material, Zusammensetzung der Roste aus ihren Elementen (*Rostplatte, Rostblock, Roststab*) und die verschiedenartigen Kühlsysteme.

Die Teilnehmer teilten sich in drei Sprachgruppen unter den Vorsitzenden **Sir Nicolas Pumfrey** und den **Herren Grabinski** und **Corboz**.

Zu Fragen 1 und 2 "*Weshalb wurde der Patentanspruch 1 einstufig formuliert?*" und "*Was bedeutet dies für den Schutzbereich?*" antwortete **Herr Grabinski** für die deutschsprachige Gruppe, es habe große Einigkeit bestanden, daß man den zweiteiligen Anspruch bevorzuge, dies aber im vorliegenden Fall nicht kritisiere. Auch **Sir Nicolas Pumfreys** Gruppe sah die einstufige Formulierung in den Besonderheiten des Falles. Die Gruppe von **Herrn Corboz** sah es ähnlich aufgrund der

Mr Steinbrener replied that it was not the task of the judges to change the law, and **Sir Robin Jacob** rejected **Mr Rader's** statement concerning the barriers existing in Europe.

Sir Robin Jacob then asked the representative of the UK Patent Office whether the situation in the UK was different from that at the EPO. **Mr Hayward** first pointed out that the matter of computer-implemented inventions had not bothered the courts as much as it had bothered patent offices, where, as in the case of the EPO, the resources to deal with it had been increased. The UK Office was inundated with hearings on this issue; not many cases had filtered up to the courts yet, but this would happen in the near future. In **Mr Hayward's** view, the real problem arose from the tortuous wording of Article 52 EPC, which had led patent offices and judges, trying to find a practical way of implementing the provision, to shift the whole exercise into the field of inventive step, where the law was easier to apply.

In response to **Sir Robin Jacob's** question whether the courts were flooded with cases on this matter, the German participants said that there were a number of cases before the Federal Patent Court and the Federal Court of Justice. The representatives of the Netherlands said there were several cases, but the issue of technical computer-related inventions as such had not been raised; the French participants reported on two decisions of the Court of Appeal, concerning business methods, which had not yet been dealt with by the Supreme Court.

At the beginning of the **fourth working session**, **Mr Dieter Brändle** alternate superior court judge at the Commercial court of the canton of Zurich, introduced the "Combustion grate" case study. He explained that he had dealt with this case and reported that the German Federal Patent Court had, by its decision of 26 May 2004, dismissed the nullity action brought against the German part of the European patent.

Mr Brändle further clarified for the development of the case study that the participants were not to concern themselves with the patent's validity. He explained the difference between two-part and one-part claims, as used in the present case. He also introduced the technology of combustion grates: their different materials, the composition of the grates from their elements (*grate plate, grate block, grate bar*) and the diverse cooling systems.

The participants split into three language groups chaired by **Sir Nicolas Pumfrey** and **Messrs Grabinski** and **Corboz**.

In response to questions 1 and 2 "*Why was patent claim 1 formulated as one step?*" and "*What does this mean for the scope of protection?*", **Mr Grabinski**, on behalf of the German-speaking group, replied that there had been broad agreement that the two-part claim was preferred but that this was not criticised in the present case. **Sir Nicolas Pumfrey's** group also saw the one-step formulation as a peculiarity of the case. **Mr Corboz's** group took a similar view on the basis

M. Steinbrener a répondu que les juges n'avaient pas pour tâche de changer la loi, et **Sir Robin Jacob** a rejeté la déclaration de **M. Rader** concernant les obstacles qui existeraient en Europe.

Sir Robin Jacob a ensuite demandé au représentant de l'Office britannique des brevets si la situation au Royaume-Uni était différente de celle de l'OEB. **M. Hayward** a tout d'abord indiqué que la question des inventions mises en œuvre par ordinateur préoccupait moins les tribunaux que les offices de brevets, où les ressources à cet effet ont été augmentées, comme c'est le cas de l'OEB. L'Office britannique est submergé d'auditions consacrées à ce sujet ; le nombre d'affaires parvenues devant les tribunaux, peu élevé jusqu'à présent, va augmenter dans un proche avenir. De l'avis de **M. Hayward**, le véritable problème provient de la complexité du texte de l'article 52 CBE, qui a conduit les offices de brevets et les juges, dans leur tentative d'appliquer concrètement ce texte, à déplacer cette thématique vers le domaine de l'activité inventive, où les dispositions sont plus faciles à mettre en œuvre.

En réponse à la question de **Sir Robin Jacob**, de savoir si les tribunaux ont été submergés d'affaires concernant cette question, les participants allemands ont indiqué qu'un certain nombre de procédures étaient en instance devant le Tribunal fédéral des brevets et la Cour fédérale de justice. Les représentants des Pays-Bas ont fait état de plusieurs affaires, aucune ne soulevant toutefois la question même des inventions techniques mises en œuvre par ordinateur ; les participants français ont rendu compte de deux décisions de la Cour d'appel concernant des méthodes dans le domaine des activités économiques, sur lesquelles la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée.

Introduisant l'étude de cas "grille de combustion", au début de la **quatrième séance de travail**, **M. Dieter Brändle**, Juge suppléant au Tribunal de commerce du Canton de Zurich, a expliqué qu'il avait traité cette affaire et indiqué que le Tribunal fédéral des brevets, par sa décision du 26 mai 2004, avait rejeté l'action en nullité contre la partie allemande du brevet européen.

M. Brändle a également précisé que dans le cadre de l'étude de cas, les participants ne devaient pas traiter la question de la validité du brevet. Il a explicité la différence entre des revendications en deux parties et en une partie, telles qu'elles ont été utilisées dans la présente affaire. **M. Brändle** a en outre présenté la technique des grilles de combustion, ses différents matériaux, les éléments qui composent les grilles (plaque, barreau, barre de grille) et les divers systèmes de refroidissement.

Les participants se sont répartis en trois groupes de langue présidés par **Sir Nicolas Pumfrey** et **MM. Grabinski** et **Corboz**.

Concernant les questions 1 et 2 *"Pourquoi la revendication 1 a-t-elle été formulée en une seule partie ?"* et *"Qu'est-ce que cela signifie pour l'étendue de la protection conférée par le brevet ?"*, **M. Grabinski** a répondu pour le groupe germanophone que la préférence accordée à la revendication en deux parties était largement partagée, mais que dans le cas présent il n'y avait pas eu de critique à cet égard. Le groupe de **Sir Nicolas Pumfrey** a lui aussi considéré que la formula-

Entscheidung der Beschwerdekammer, hätte sich aber mehr Klarheit gewünscht, was Gegenstand des Beanspruchten sein sollte. Nachteile für den Schutzbereich bemerkte keine Gruppe.

Auf die Fragen 3a und b "Verletzt die Variante A bzw. B das Patent?" antwortete die deutschsprachige Gruppe von **Herrn Grabinski**, es sei zwischen wortsinngemäßer und äquivalenter Verletzung zu unterscheiden.

Offengelassen wurde, ob Rostplatten und Rostblöcke gleich zu behandeln seien. Klar sei jedenfalls der Unterscheid zwischen der Fertigung der Blöcke aus Blech oder aus anderem Material. Schließlich sei das Röhrensystem nicht identisch mit einem Hohlkörper.

Zur Äquivalenz führte **Herr Grabinski** aus, daß der kostengünstigere Einsatz der Hohlkörper aus Blech keine Äquivalenz für die Herstellung von Chromguß mit einem Röhrensystem sei. Dabei spiele keine Rolle, daß die Röhren im letzten Fall aus Blech seien.

Schließlich fehle der Verletzungsform der Kühleffekt der patentierten Vorrichtung. Es gebe keine technische Gleichwirkung.

Sir Nicolas Pumfrey erläuterte für die englischsprachige Gruppe, man habe eine Merkmalsanalyse nach dem Wortlaut der Patentschrift vorgenommen. Bereits die Verwendung von Rostplatten sei bedenklich. Die Herstellung aus Blech bilde schon den entscheidenden Unterschied zum Verletzungsgegenstand. Darüber hinaus sei ein Röhrensystem kein Hohlkörper, und die An- und Abfuhrstutzen entsprächen ebenfalls nicht dem Patent.

Zur Äquivalenz fehle, daß kein Vorteil des Patents genutzt werde.

Herr Corboz antwortete für die frankophone Gruppe, daß der Unterschied zwischen der Variante A und B als nicht erheblich angesehen wurde. Die Verwendung von Blechröhren sei nicht der entscheidende Unterschied, vielmehr bestehe er in der verschiedenen Herstellung der Blöcke aus Guß oder Blech. Die Nachteile der Gußherstellung wären so gravierend, daß eine Verletzung des Patents ausscheide. Allenfalls der Einsatz von Blechröhren verweise auf eine Umgehung des Patents. Es liege aber keine Verletzung vor.

Herr Brändle faßte zusammen, daß alle drei Gruppen den Sachverhalt übereinstimmend beurteilten und daß die Fallstudien auf dem Richtersymposium ihre Früchte trügen.

Er dankte **Fabienne Gauye** und **Dieter Stauder** für die Vorbereitung des Materials.

of the Board of Appeal's decision, but would have liked greater clarity as to what was intended to be the subject-matter claimed. None of the groups felt that there were any disadvantages for the scope of protection.

On questions 3(a) and (b), "Does variant A/B infringe the patent?", **Mr Grabinski's** German-speaking group replied that a distinction had to be made between literal and equivalent infringement.

The question whether grate plates and grate blocks were to be treated the same was left open. What was clear at least was the difference between the blocks' being made out of sheet metal or out of another material. Finally, the system of pipes was not identical to a hollow element.

On the subject of equivalence, **Mr Grabinski** explained that the more economical use of hollow elements made of sheet metal was not equivalent to manufacture from cast chromium steel with a system of pipes. It was irrelevant that in the latter case the pipes were made of sheet metal.

Finally, the infringing embodiment lacked the cooling effect of the patented device. There was no technical equivalent effect.

Sir Nicolas Pumfrey, on behalf of the English-speaking group, explained that features had been analysed in accordance with the wording of the patent specification. The very use of grate plates was questionable. The manufacture from sheet metal constituted on its own the crucial difference from the infringing subject-matter. Moreover, a system of pipes was not a hollow element, and the supply/discharge pipe connections did not correspond to the patent either.

There could be no equivalence on account of the fact that no use was made of the patent's advantages.

Mr Corboz, for the French-speaking group, replied that the difference between variants A and B was not regarded as considerable. The crucial difference was not the use of sheet-metal pipes but rather the different manufacture of the blocks from cast or sheet metal. The disadvantages of cast-metal manufacture were so grave that infringement of the patent was ruled out. At most, the use of sheet-metal pipes indicated a circumvention of the patent. There was, however, no infringement.

Mr Brändle summed up by saying that all three groups concurred in their judgment of the facts and that case studies bore fruit at the Judges' Symposium.

He thanked **Fabienne Gauye** and **Dieter Stauder** for preparing the material.

tion en une seule partie était due aux particularités de l'affaire. S'appuyant sur la décision de la chambre de recours, le groupe de **M. Corboz** a émis une opinion semblable, mais aurait souhaité que l'objet du procédé revendiqué soit expliqué avec plus de clarté. Aucun des trois groupes n'a relevé d'inconvénient concernant l'étendue de la protection conférée par le brevet.

S'agissant des questions 3 a) et b) "*La variante A/B constitue-t-elle une contrefaçon du brevet ?*", le groupe germanophone de **M. Grabinski** a répondu qu'il convenait d'établir une distinction entre une contrefaçon au sens littéral du mot et une contrefaçon équivalente.

La question de savoir si les plaques et barreaux de grille devaient être traités de la même façon a été laissée en suspens. En tout état de cause, il existe une nette différence entre des barreaux réalisés en tôle et ceux fabriqués dans un autre matériau. Enfin, le système de tubes n'est pas identique à un corps creux.

Concernant la question de l'équivalence, **M. Grabinski** a expliqué que l'utilisation de corps creux en tôle, qui est plus économique, ne constitue pas une équivalence pour la fabrication de fonte de chrome comportant un système de tubes. A cet égard, il importe peu, dans ce dernier cas, que les tubes soient en tôle.

Enfin, l'effet de refroidissement existant dans le dispositif breveté fait défaut dans l'objet de contrefaçon. Les effets techniques ne sont pas les mêmes.

Sir Nicolas Pumfrey a expliqué pour le groupe anglophone qu'une analyse des caractéristiques avait été effectuée d'après le texte du fascicule. L'utilisation de plaques de grille est déjà en elle-même discutable. La fabrication en tôle constitue la différence décisive par rapport à l'objet de la contrefaçon. En outre, un système de tubes n'est pas un corps creux et les tubulures d'amenée et d'évacuation ne correspondent également pas au brevet.

Le fait qu'aucun avantage du brevet n'a été exploité empêche toute équivalence.

M. Corboz a répondu pour le groupe francophone que la différence entre les variantes A et B n'est pas considérée comme très importante. L'utilisation de tubes en tôle ne constitue pas la différence décisive, celle-ci résidant plutôt dans la fabrication différente des barreaux en fonte ou en tôle. Les inconvénients de la fabrication en fonte sont si sérieux qu'une contrefaçon du brevet est exclue. L'utilisation de tubes en tôle pourrait à la rigueur signifier que le brevet a été contourné, mais il ne saurait être question de contrefaçon.

M. Brändle a expliqué pour résumer que les trois groupes avaient donné un avis unanime sur les faits et que les études de cas dans le cadre du colloque des juges étaient fructueuses.

Il a remercié **Fabienne Gauye** et **Dieter Stauder** d'avoir préparé les documents.

Die **letzte Arbeitssitzung** unter dem Vorsitz von **Frau Vinciane Vanovermeire**, Referentin an der *Cour de Cassation*, war der aktuellen Entwicklung der europäischen und der nationalen Rechtsprechung gewidmet.

Herr Rudolf Teschemacher, Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer des EPA, berichtete über die Zulässigkeit von Disclaimern nach den Erkenntnissen jüngerer Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des EPA (G 1/03 und G 2/03). Nachdem er den rechtlichen Rahmen dieser Problematik abgeklärt und daran erinnert hatte, daß ein Disclaimer ein ursprünglich beanspruchter Gegenstand sei, der nicht mehr beansprucht werde, weil er durch ein negativ definiertes Merkmal vom Anspruch ausgenommen werde, nannte **Herr Teschemacher** die Vorlagefragen an die Große Beschwerdekammer, nämlich zum einen, ob die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig sei, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzzumfang ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung herleitbar sei, und zum anderen, nach welchen Kriterien die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen sei.

Bevor er die Schlußfolgerungen der Großen Beschwerdekammer zusammenfaßte, gab **Herr Teschemacher** zunächst einen Überblick über die Fallgruppen, mit denen sich die Große Beschwerdekammer zu befassen hatte: i) kollidierende Anmeldungen, also Anmeldungen, die nicht vorveröffentlicht sind, aber einen älteren Anmelde- oder Prioritätstag haben, ii) den vorveröffentlichten Stand der Technik, bei dem zu unterscheiden sei zwischen der zufälligen Vorwegnahme und anderen Vorveröffentlichungen, die nicht nur für die Neuheit, sondern auch für die erfinderische Tätigkeit heranzuziehen seien, iii) Ausschlüsse von der Patentierbarkeit aus nichttechnischen Gründen und iv) Fälle der fehlenden Ausführbarkeit von Ausführungsformen der Erfindung.

Bei den kollidierenden Anmeldungen habe die Große Beschwerdekammer Disclaimer grundsätzlich für zulässig angesehen, wenn sie zur Wiederherstellung der Neuheit aufgenommen würden. Sie habe hierzu eine Untersuchung angestellt nach dem Gesetzeszweck von Artikel 54 (3) und (4) EPÜ und auf der Grundlage einer historischen Auslegung, zurückgehend auf die Rechtslage vor Schaffung des EPÜ und die Regelung der kollidierenden Anmeldungen im Artikel 54 EPÜ, die Folgerung gezogen, Sinn der Vorschrift sei die Vermeidung von Doppelpatentierungen. Für die Regelung, wie sie in Artikel 54 niedergelegt sei, bedeute das nach dem so genannten "*whole-contents-approach*", daß dem jüngeren Anmelder nicht das geschützt werden könne, was der ältere Anmelder schon offenbart habe.

Auch im Fall der zufälligen Vorwegnahme habe die Große Beschwerdekammer Disclaimer grundsätzlich für zulässig angesehen, wenn sie, wie bei der kollidierenden Anmeldung, zur Wiederherstellung der Neuheit aufgenommen würden, und unter der Voraussetzung, daß der Begriff der zufälligen Vorwegnahme richtig und eng ausgelegt werde, d. h. daß eine Entgegenhaltung, um als zufällig angesehen zu werden, so weit entfernt und so ohne Beziehung zur Erfindung sein müsse, daß sie der Fachmann, als er die Erfindung geschaffen habe, nicht in Betracht gezogen hätte. Dann bestehe die Vermutung, daß der Disclaimer nichts mit dem

The **final working session**, chaired by **Ms Vinciane Vanovermeire**, law clerk to the Belgian Supreme Court, was taken up with current developments in European and national case law.

Mr Rudolf Teschemacher, chairman of an EPO technical board of appeal, spoke about the allowability of disclaimers according to some recent decisions of the EPO's Enlarged Board of Appeal (G 1/03 and G 2/03). He began by outlining the legal context of this issue, and pointing out that a disclaimer was subject-matter originally covered by a claim which was no longer claimed because it was excluded by the incorporation of a negative feature. In this connection, the Enlarged Board had been asked to determine, first, whether an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer was unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim had a basis in the application as filed, and second, what criteria were to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer.

Before discussing the Enlarged Board's conclusions, **Mr Teschemacher** summarised the groups of cases in which disclaimers could be used, and which the Enlarged Board had to consider: (i) conflicting applications, ie applications which were not pre-published but had an earlier date of filing or priority; (ii) prior art documents, where a distinction could be drawn between accidental anticipation and other prior publications relevant to both novelty and inventive step; (iii) exceptions to patentability for non-technical reasons; and, finally (iv), cases involving lack of reproducibility, where non-working embodiments of the invention were to be excluded.

For conflicting applications, the Enlarged Board had found disclaimers to be allowable in principle if their purpose was to restore novelty. It examined the legislative purpose of Article 54(3) and (4) EPC, and on the basis of a historical interpretation, going back to the days before the EPC and the regulation of conflicting applications in Article 54, it concluded that the purpose of the provision was to avoid double patenting. For the "whole contents" approach adopted for Article 54, this meant that the later applicant could not be granted protection for something the earlier applicant had already disclosed.

For accidental anticipation, the Enlarged Board also held that disclaimers were allowable in principle if, as with conflicting applications, they were designed to restore novelty, provided that the concept of accidental anticipation was correctly and narrowly defined. This meant that, to be considered accidental, anticipation had to be so unrelated to and remote from the invention that the skilled person would never have taken it into consideration when making the invention. The presumption here was that the disclaimer had nothing to do with the inventive character of the claimed invention and, in particular, was of no relevance to inventive step or sufficiency

La **dernière séance de travail**, présidée par **Mme Vinciane Vanovermeire**, Référendaire près la Cour de Cassation, a été consacrée à l'évolution actuelle de la jurisprudence européenne et nationale.

M. Rudolf Teschemacher, Président d'une chambre de recours technique de l'OEB, s'est exprimé sur l'admissibilité des disclaimers à la lumière des enseignements tirés des décisions récentes de la Grande Chambre de recours de l'OEB (G 1/03 et G 2/03). Après avoir défini le cadre juridique lié à cette problématique et rappelé qu'un disclaimer était un objet revendiqué à l'origine et qui n'était plus revendiqué parce qu'il était exclu de la revendication par une caractéristique négative, **M. Teschemacher** a indiqué que les questions auxquelles avait eu à répondre la Grande Chambre étaient de savoir, d'une part, si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer était inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE, au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvaient de fondement dans la demande telle que déposée et, d'autre part, quels étaient les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer.

Avant de résumer les conclusions auxquelles était parvenue la Grande Chambre, **M. Teschemacher** a d'abord donné un aperçu des groupes de cas dont a été saisie la Grande Chambre et qui sont les suivants : i) les demandes interférentes qui sont des demandes qui n'ont pas été publiées à une date antérieure, mais auxquelles il a été accordé une date de dépôt ou de priorité plus ancienne ; ii) les documents de l'état de la technique où il convient de discerner d'une part le cas de l'antériorisation fortuite et d'autre part les autres documents de l'état de la technique dont il faut tenir compte pour apprécier non seulement la nouveauté, mais également l'activité inventive ; iii) les exclusions de la brevetabilité pour des raisons non techniques et enfin iv) les cas où les modes de réalisation de l'invention ne peuvent être mis en œuvre.

En ce qui concerne les demandes interférentes, la Grande Chambre a jugé que les disclaimers étaient en principe admissibles s'ils sont introduits pour rétablir la nouveauté. Elle a examiné dans ce contexte la finalité de l'article 54(3) et (4) CBE et a conclu, sur base d'une interprétation historique établie à partir de la situation juridique telle que celle-ci se présentait avant la création de la CBE et de la réglementation des demandes interférentes définie à l'article 54 CBE, que le but de cette disposition était d'éviter la double protection par brevet. Pour la réglementation telle que définie à l'article 54 CBE, selon l'approche dite du "contenu intégral", cela signifie que le plus récent demandeur ne peut faire protéger ce qui a déjà été divulgué par un ancien inventeur.

Dans le cas de l'antériorisation fortuite, la Grande Chambre a également considéré que les disclaimers sont en principe admissibles, si, comme pour les demandes interférentes, ils sont introduits pour rétablir la nouveauté, et à la condition que la notion d'antériorisation fortuite soit interprétée de façon correcte et stricte, à savoir que pour être considéré comme fortuit, un document cité doit être tellement éloigné et, partant, tellement dénué de rapport avec l'invention, que l'homme du métier ne l'aurait pas pris en considération lors de la réalisation de l'invention. En conséquence, il y a tout lieu de supposer que le disclaimer n'a rien à voir avec le caractère

Erfindungscharakter der beanspruchten Erfindung zu tun habe und insbesondere für die erfinderische Tätigkeit und für die ausreichende Offenbarung nicht von Bedeutung sei. Die Große Beschwerdekammer habe das Schutzbedürfnis für Rückzugsmöglichkeiten betont, die durch die strikte Anwendung des Artikels 123 (2) EPÜ aufgrund des möglichen Bestehens von Auswählerfindungen eingeschränkt würden.

Die Große Beschwerdekammer habe im Hinblick auf die übrigen Vorveröffentlichungen, also die nicht zufällige Vorwegnahme (Art. 54 (2) EPÜ), Disclaimer grundsätzlich als unzulässig angesehen. Dieses Ergebnis weiche von den Stellungnahmen ab, die Dritte im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer eingereicht hätten, wonach nämlich zum einen ein Disclaimer ein bloßer Schutzverzicht und daher stets zuzulassen sei und es zum anderen ausreiche, bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit den Disclaimer außer acht zu lassen, um sicherzustellen, daß der Anmelder keinen un gerechtfertigten Vorteil erlange. Die Große Beschwerdekammer habe festgestellt, daß diese Auffassung Dritter jeder Grundlage im EPÜ entbehre und die Erfindung in der beanspruchten Form zu prüfen sei, zu der nun einmal der Disclaimer gehöre. Ergänzend habe die Große Beschwerdekammer ausgeführt, daß die uneingeschränkte Zulassung von Disclaimern unerwünschte Auswirkungen auf die Praxis bei der Offenbarung der Erfindung in der Anmeldung haben könnte, weil der Anmelder nicht gehalten wäre, potentielle Rückzugsp positionen aufzuzeigen und damit die Erfindung in ihren verschiedenen Ausprägungen und vor allem in ihrem Kern deutlich zu machen.

Hinsichtlich der Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 52 (4), 53 a) und b) EPÜ) sei die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gekommen, es sei hier, ebenso wie bei den kollidierenden Anmeldungen und den zufälligen Vorwegnahmen, regelmäßig kein Bezug zur Erfindung zu erwarten, so daß die Aufnahme eines Disclaimers grundsätzlich zulässig sei.

Hingegen habe die Große Beschwerdekammer die Aufnahme eines Disclaimers bei den nicht ausführbaren Ausführungsformen für unzulässig erachtet, weil die Erfindung am Anmeldetag bzw. Prioritätstag ausführbar sein müsse.

Herr Teschemacher erläuterte, daß die Große Beschwerdekammer zu allen Fallgruppen, wo sie Disclaimer als zulässig angesehen habe, einen Vorbehalt angebracht habe: Wenn sich nämlich im konkreten Fall erweisen sollte, daß ein zunächst als zulässig angesehener Disclaimer doch für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der Ausführbarkeit Bedeutung gewinne, dann werde der Disclaimer unzulässig. Zur Formulierung von Disclaimern wies **Herr Teschemacher** schließlich darauf hin, daß die Große Beschwerdekammer den Grundsatz aufgestellt habe, ein Disclaimer solle nicht mehr ausschließen als nötig und ein Anspruch mit einem oder mehreren Disclaimern müsse nach Artikel 84 EPÜ wie jeder andere Anspruch den Erfordernissen der Klarheit und Knappheit genügen.

Im Verlauf der anschließenden Diskussion wurden zu den Feststellungen der Großen Beschwerdekammer insbesondere von Vertretern des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten abweichende Positionen vertreten. **Sir Nicolas Pumfrey**, Richter am *Royal Courts of Justice*, zeigte sich über den Inhalt dieser Entscheidungen besonders

of disclosure. The Enlarged Board stressed the need to protect fallback options, which were limited by the strict application of Article 123(2) EPC to allow for the protection of selection inventions.

The Enlarged Board ruled that disclaimers were in principle not allowable for other pre-published art, ie anticipations which were not accidental (Article 54(2) EPC). This finding differed from nearly all third-party opinions filed in proceedings before the Enlarged Board, where the view had been that a disclaimer merely abandoned subject-matter and hence was always allowable, and that ignoring a disclaimer when examining inventive step was sufficient to ensure that an applicant would not gain any unjustified advantage from it. The Enlarged Board said there was no basis for the latter approach in the EPC: the invention had to be examined as claimed, and that could include the disclaimer. The Enlarged Board added that the unrestricted admission of disclaimers could have undesirable effects on the way in which applicants normally disclosed their inventions, since they would not be required to indicate potential fallback positions and thus make the invention clear in its various embodiments and above all in its essence.

Regarding exceptions from patentability (Articles 52(4), 53(a) and (b) EPC), the Enlarged Board concluded that, as with conflicting applications and accidental anticipation, a disclaimer was likely to be unrelated to the invention. In principle, therefore, disclaimers of this type were allowable.

By contrast, the Enlarged Board held that disclaimers for non-working embodiments were not allowable, since the invention had to be reproducible at the date of filing or priority.

Mr Teschemacher added that the Enlarged Board had attached a proviso to all case groups for which it held disclaimers to be allowable. If a disclaimer initially considered allowable proved after all to be relevant to the assessment of inventive step or reproducibility, it then ceased to be allowable. Finally, with regard to the wording of disclaimers, the Enlarged Board had established the principle that a disclaimer should not remove more than was necessary, and that, in accordance with Article 84 EPC, a claim with one or more disclaimers must, like any other claim, be clear and concise.

In the ensuing discussion, dissenting views were heard in particular from the UK and US. **Sir Nicolas Pumfrey**, from the Royal Courts of Justice, was particularly concerned by the content of these decisions, in particular by the notion of accidental anticipation, which in his view did not really make sense: either there was anticipation or there was not, but it

inventif de l'invention revendiquée et qu'il n'est en particulier pas pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ni pour la suffisance de l'exposé. La Grande Chambre a souligné le besoin de protection pour les possibilités de retrait limitées par application stricte de l'article 123(2) CBE en raison de l'existence possible d'inventions de sélection.

La Grande Chambre a considéré que les disclaimers sont en principe inadmissibles pour les autres documents de l'état de la technique, soit les antériorisations non fortuites (article 54(2) CBE). Ce résultat s'éloigne des positions exprimées par des tiers lors de la procédure devant la Grande Chambre, aux termes desquelles il résultait d'une part, que le disclaimer étant toujours une simple renonciation à la protection, il était ainsi toujours admissible et, d'autre part, que le fait de ne pas prendre en considération le disclaimer dans l'appréciation de l'activité inventive visait à garantir que le demandeur n'obtiendrait pas un avantage injustifié. La Grande Chambre a déclaré que l'approche proposée par ces tiers n'avait aucun fondement dans la CBE et que l'invention devait être examinée sous sa forme revendiquée et que cette forme pouvait parfaitement contenir un disclaimer. La Grande Chambre a en outre ajouté que l'admissibilité sans restriction des disclaimers pourrait avoir des effets indésirables sur la pratique relative à l'exposé de l'invention car le demandeur ne serait plus tenu de faire état des positions de retrait potentielles, et par conséquent plus tenu d'exposer de manière claire les différents aspects et surtout l'essence de l'invention.

En ce qui concerne le cas des exceptions à la brevetabilité (articles 52(4), 53(a) et (b) CBE), la Grande Chambre est parvenue à la conclusion que nul rapport avec l'invention ne pouvait être ici escompté, à l'instar des demandes interférentes et des antériorisations fortuites, et que dès lors l'introduction d'un disclaimer était en principe admissible.

Par contre, la Grande Chambre a jugé inadmissible l'introduction d'un disclaimer pour les modes de réalisation ne pouvant être mis en œuvre, car l'invention doit pouvoir être mise en œuvre à la date de dépôt, le cas échéant, à la date de priorité.

M. Teschemacher a précisé que la Grande Chambre avait formulé une réserve concernant tous les cas où elle avait jugé que les disclaimers étaient admissibles, réserve selon laquelle si un disclaimer jugé d'abord admissible devenait ensuite matériellement pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la réalisation de l'invention, il deviendrait alors inadmissible. En ce qui concerne enfin le libellé des disclaimers, **M. Teschemacher** a indiqué que la Grande Chambre avait posé le principe qu'un disclaimer ne devait pas exclure plus qu'il le fallait et que, conformément à l'article 84 CBE, une revendication comprenant un ou plusieurs disclaimers devait, comme toute autre revendication, satisfaire aux exigences posées en termes de clarté et de concision.

Au cours de la discussion qui a suivi cet exposé, des points de vue divergents émanant notamment du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont été exprimés à l'encontre des prises de position de la Grande Chambre. **Sir Nicolas Pumfrey**, Juge à la *Royal Courts of Justice*, s'est montré particulièrement préoccupé par le contenu de ces décisions, notamment par

beunruhigt, namentlich über die Verwendung des Begriffs der zufälligen Vorwegnahme, der für ihn keinen wirklichen Sinn ergebe: Entweder handle es sich um eine Vorwegnahme oder aber nicht, zufällig könne sie jedoch nicht sein. Das Recht eines Anmelders einzuschränken, von dem man nicht erwarten könne, daß er vor Erstellung seiner Anmeldung einschlägige Recherchen vorgenommen habe, hielt

Sir Nicolas Pumfrey auch für sehr ungerecht, nachteilig für die Anmelder und gefährlich für die Weiterentwicklung der Rechtsprechung des EPA. Er unterstrich ferner, daß nach der ständigen Praxis im Vereinigten Königreich Disclaimer uneingeschränkt zulässig seien. **Herr Messerli** erläuterte, daß der von **Sir Nicolas Pumfrey** vertretene Standpunkt bereits im Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer vorgetragen worden sei und diese befürchtet habe, daß die Anmelder dann mit sehr breiten Ansprüchen in das Verfahren gingen.

Sir Nicolas Pumfrey erwiderte, es sei doch kein Verbrechen, anfangs sehr breite Ansprüche einzureichen; in den Vereinigten Staaten und in Japan sei dies gängige Praxis, was von **Herrn Rader** bestätigt wurde, der weiter bemerkte, Europa müsse darauf achten, sich nicht zu weit von der in der übrigen Welt herrschenden Praxis zu entfernen.

Zum Abschluß der Diskussion über die Frage der Disclaimer führte **Frau Vanovermeire** eine Tischarmfrage durch, bei der mehrere Staaten über wichtige neuere Entwicklungen ihrer nationalen Rechtsprechung berichteten. Alle Beiträge, einschließlich der nur schriftlich vorgelegten, sind ungekürzt in dieser Ausgabe des ABI. EPA ab Seite 132ff. enthalten. Im folgenden werden einige der wesentlichen Punkte der mündlichen Ausführungen zusammengefaßt.

Frau Alice Pezard berichtete über ein Urteil des Kassationsgerichtshofs vom 17. Juni 2003, bei dem es um die Nichtpatentierbarkeit von therapeutischen Behandlungsverfahren ging und in dem sich der Kassationsgerichtshof der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA anschloß.

Frau Josine Fasseur-van Santen und **Herr Robert van Peurse**m sprachen insbesondere über neuere Entwicklungen bei grenzüberschreitenden Zuständigkeiten und Unterlassungsverfügungen in Patentangelegenheiten, und wiesen darauf hin, daß solche Unterlassungsverfügungen im Zusammenhang mit Artikel 6 (1) der Übereinkommen von Brüssel und Lugano seit einer Entscheidung des Berufungsgerichts in Den Haag aus dem Jahr 1998 (sog. "Spinne-im-Netz-Doktrin") erheblich eingeschränkt worden seien. In diesem Kontext erwähnten sie die Entscheidung des Obersten Gerichts vom Dezember 2003 im Fall Roche u. a. ./ Primus u. a., bei dem das Gericht im Verletzungsverfahren dem Europäischen Gerichtshof Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt hatte, über die dieser noch nicht entschieden hat. Außerdem führten sie die Fälle Medinol ./ Johnson & Johnson und Boston Scientific an, bei denen es um Patente für Stents ging.

Herr Bernard Corboz berichtete über drei Urteile des Bundesgerichts im Bereich Zuständigkeit und teilte einige wichtige Informationen über die Entwicklung der Gesetzgebung in der Schweiz mit. Da das Gerichtssystem in Patentsachen bislang kein Rechtsmittel auf kantonaler Ebene vorsehe, aber eine Berufung an das Bundesgericht jederzeit möglich sei, habe der Gesetzgeber vor einigen Jahren ein sehr unge-

could not be accidental. **Sir Nicolas Pumfrey** also felt that restricting the right of an applicant, who could not be expected to carry out all the relevant searches before drafting his application, was highly unjust, prejudicial to applicants and dangerous for the development of EPO case law. **Sir Nicolas Pumfrey** emphasised that it was consistent practice in the UK to allow disclaimers without restriction. **Mr Messerli** explained that this view had also been expressed during the proceedings before the Enlarged Board, which had seen a risk, however, that applicants would begin the procedure with very broad claims. **Sir Nicolas Pumfrey** replied that filing very broad claims at the outset was not a crime, and was established practice in the US and Japan. **Mr Rader** confirmed this, warning that Europe must beware of departing from general practice in the rest of the world.

At the end of the discussion on disclaimers, **Ms Vanovermeire** opened the floor for contributors from various countries to comment on recent developments in their national case law. All these contributions, together with those submitted in writing only, are reproduced in full on page 132ff of this Special edition of the OJ EPO 2005. The main points in the discussion are summarised below.

Ms Alice Pezard reported in particular on a decision, dated 17 June 2003, of the French Supreme Court concerning the non-patentability of methods of therapy, which reflected and endorsed the case law of the EPO boards of appeal in this area.

Ms Josine Fasseur-van Santen and **Mr Robert van Peurse**m spoke about recent developments concerning injunctions and cross-border jurisdiction in patent cases, noting that the use of cross-border injunctions pursuant to Article 6(1) of the Brussels/Lugano Convention had been considerably restricted by the 1998 decision of the Hague Court of Appeal (applying the "spider in the web" doctrine). The speakers also commented on the decision in *Roche and others vs. Primus and others* (December 2003), where the Supreme Court had referred a series of questions arising from an infringement case to the European Court of Justice, which had not yet issued a ruling, and mentioned the *Medinol/Johnson & Johnson* and *Boston Scientific* cases, concerning patents for stent designs.

Mr Bernard Corboz reported on three decisions of the Swiss Federal Court on the issue of jurisdiction, and commented on the development of legislation in Switzerland. The judicial system for patents made no provision for appeal or other remedy at cantonal level, but an appeal could always be brought before the Federal Court. Some years previously, the legislator had tried to cater for this situation by adopting what,

l'utilisation de la notion d'antériorisation fortuite qui selon lui n'a pas vraiment de sens : soit il y a antériorisation, soit il n'y en pas, mais elle ne saurait être fortuite.

Sir Nicolas Pumfrey a estimé en outre que restreindre le droit d'un demandeur, dont on ne peut attendre qu'il ait effectué les recherches pertinentes avant de rédiger sa demande, était très injuste, préjudiciable aux demandeurs et dangereux pour le développement de la jurisprudence de l'OEB. Il a souligné en outre que la pratique constante au Royaume-Uni autorisait sans limites les disclaimers. **M. Messerli** a expliqué que l'avis émis par **Sir Nicolas Pumfrey** l'avait également été lors de la procédure devant la Grande Chambre, mais cette dernière y a vu un risque que les demandeurs entament alors leur procédure avec des revendications très larges. **Sir Nicolas Pumfrey** a répliqué qu'il n'était pas criminel de déposer au départ des revendications très larges et que c'était par ailleurs une pratique bien établie aux Etats-Unis et au Japon, ce qu'a confirmé **M. Rader** qui a en outre déclaré que l'Europe devrait veiller à ne pas s'écarter de la pratique existante dans le reste du monde.

Au terme de la discussion sur la question des disclaimers, **Mme Vanovermeire** a effectué un tour de table au cours duquel un certain nombre d'Etats ont exposé les derniers développements importants intervenus dans leur jurisprudence nationale. Toutes ces contributions de même que celles soumises uniquement par écrit sont reproduites dans leur entier à partir de la page 133s. de la présente édition du JO OEB. Il est brièvement rendu compte ici de l'un ou l'autre point essentiel des interventions orales.

Mme Alice Pezard a rendu compte notamment d'un arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin 2003 en matière de non-brevetabilité des méthodes thérapeutiques qui reprend et se rallie à la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB dans ce domaine.

Mme Josine Fasseur-van Santen et **M. Robert van Peursem** ont notamment évoqué les récents développements en matière d'injonctions et de compétence transfrontières dans des affaires de brevets en indiquant que le recours à ces injonctions dans le contexte de l'article 6(1) de la Convention de Bruxelles/Lugano avait été considérablement limité depuis un arrêt de la Cour d'Appel de La Haye datant de 1998 (*doctrine dite de l'araignée au centre de la toile*) et ont mentionné dans ce contexte la décision rendue par la Cour Suprême en décembre 2003 dans l'affaire Roche et al. c. Primus et al. dans laquelle la Cour a soumis, dans la procédure en contrefaçon, des questions préjudicielles à la Cour européenne de justice, laquelle n'a pas encore statué. Ils ont également cité les affaires Medinol/Johnson & Johnson et Boston Scientific concernant des brevets sur des stents.

M. Bernard Corboz a rendu compte de trois arrêts rendus par le Tribunal fédéral en matière de compétence et donné quelques informations importantes sur l'évolution de la législation en Suisse. Le système judiciaire en matière de brevets ne prévoyant actuellement pas d'appel ou de recours cantonal, mais un recours au Tribunal fédéral étant toujours possible, le législateur avait, il y a quelques années, adopté

wöhnliches Verfahren vor dem Bundesgericht eingeführt, wonach es in Patentsachen möglich sei, ausnahmsweise neue Sachverhalte vorzubringen. Das Bundesgericht habe jedoch nur sehr selten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Derzeit liege beim Parlament ein Gesetzentwurf vor, mit dem dieses Sonderverfahren abgeschafft werden soll, damit sich das Bundesgericht auf seine primäre Aufgabe, nämlich die Gesetzesauslegung, beschränkt.

Sir Nicolas Pumfrey stellte einige interessante Entscheidungen vor, die in den letzten zwei Jahren in England und Wales ergingen und zumeist Klagen im Bereich der Generika betrafen.

Herr Randall Rader wies darauf hin, daß das Bundesberufungsgericht (CAFC) der Vereinigten Staaten kürzlich zwei wichtige Fälle überprüft habe: Im ersten seien die Rechtsvorschriften bezüglich der vorsätzlichen Patentverletzung neu bestimmt worden; der zweite Fall verspreche, das Recht bezüglich der Anspruchsauslegung neu zu definieren. Ferner wies er darauf hin, daß einer der Bereiche in der amerikanischen Patentrechtsprechung mit dem stärksten Wachstum der Hatch-Waxman-Act sei, der einen Anreiz für Hersteller von Generika darstelle, pharmazeutische Patente in Streitigkeiten anzufechten, den Patentinhabern aber auch die Möglichkeit gebe, als Ausgleich für durch das Zulassungsverfahren bedingte Verzögerungen die Laufzeit von Arzneimittelpatenten zu verlängern. Abschließend erwähnte **Herr Rader**, daß Fragen im Zusammenhang mit den Erfordernissen der schriftlichen Beschreibung und der Nacharbeitbarkeit weiterhin Streitpunkte am Bundesberufungsgericht seien und bald einer Überprüfung im Plenum unterzogen würden.

Herr Susumu Iwasaki bemerkte, in der japanischen Rechtsprechung seien die wohl bemerkenswertesten Entscheidungen im Bereich der Arbeitnehmererfindungen ergangen. Das geltende japanische Patentgesetz sehe einen Anspruch auf angemessene Entschädigung durch den Arbeitgeber vor, deren Höhe von den Gerichten bestimmt werde. In manchen Fällen könne dies zu relativ hohen Entschädigungen führen, die in der Wirtschaft als unbillig für Arbeitnehmererfindungen angesehen worden seien. Dieses Gesetz sei nun geändert worden, was die Chancen auf entsprechende gerichtliche Entscheidungen vermindern dürfte. **Herr Iwasaki** wandte sich dann der Verbesserung der Beziehung zwischen Verletzungsklagen vor Gericht und Nichtigkeitsverfahren vor der Beschwerdekammer des japanischen Patentamts zu und wies darauf hin, daß das japanische Gesetz zu diesem Zweck geändert worden sei. Fortan müsse sich das Gericht mit der Beschwerdekammer ins Benehmen setzen, wenn der Beklagte eine Nichtigkeitsklage erhebt. Abschließend berichtete er über die kürzlich erfolgte Justizreform auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (IP), in deren Rahmen im April 2005 ein neuer High Court für IP-Angelegenheiten als ein vom *Tokyo High Court* unabhängiges Gerichtsorgan gegründet werde.

Diese letzte Arbeitssitzung wurde von **Herr Massimo Scuffi**, Richter am Berufungsgericht Mailand, geschlossen, der einen ausführlichen Vortrag über den Einfluß der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA auf die Entscheidungen italienischer Gerichte hielt. Er verdeutlichte anhand einiger

for the Federal Court, was a highly unusual arrangement, permitting the exceptional introduction of new facts in patent cases. However, the Federal Court had made very little use of this option. Parliament was currently considering a draft law providing, in particular, for the abolition of the special procedure, so that the Court could concentrate on its main task of interpreting the law.

Sir Nicolas Pumfrey cited a number of interesting decisions issued during the previous two years in England and Wales, mainly in cases relating to generic medicines.

Mr Rader said that the US Court of Appeals for the Federal Circuit had recently heard two major cases, the first of which had led to a reinterpretation of "wilful" infringement, while the second promised to yield a redefinition of the law on claim construction. **Mr Rader** also noted that one of the fast-growing areas of patent adjudication in the US was connected with the Hatch-Waxman Act, which encouraged makers of generic drugs to challenge pharmaceutical patents and also allowed patent owners to extend the term of drug patents to compensate for regulatory delays. In conclusion, **Mr Rader** mentioned that the written description and enablement requirements were a continual source of disagreements among the Federal Circuit judges and were scheduled for en banc review.

Mr Susumu Iwasaki noted that the most interesting recent decisions in Japanese case law had been in the area of employee inventions. Japanese law currently provided for compensation by the employer at a level that could be set by a court. This had led in some cases to compensation awards far in excess of what industry considered reasonable for employee inventions. The recent amendment to the law was expected to reduce the number of court cases. **Mr Iwasaki** then addressed the issue of improving the relationship between infringement actions before the courts and revocation proceedings before the board of appeal of the Japanese Patent Office. Japanese law had been modified to this end: henceforth, the court hearing a case would be obliged to communicate with the board of appeal if the defendant claimed invalidity. Finally, **Mr Iwasaki** reported on the recent judicial reform leading to the creation, with effect from April 2005, of the new Intellectual Property High Court, as an independent body within the existing Tokyo High Court.

Mr Massimo Scuffi concluded the final working session with a detailed survey of the influence of decisions of the EPO boards of appeal on Italian national case law. Citing a number of decisions, he showed that even now, over 30 years after the entry into force of the EPC, there were still some

une procédure très inhabituelle devant le Tribunal fédéral, selon laquelle il était possible, en matière de brevet, d'invoquer exceptionnellement des faits nouveaux. Le Tribunal fédéral n'avait fait cependant que très rarement usage de cette faculté qui lui était offerte. Il y a actuellement un projet de loi devant le Parlement prévoyant notamment de supprimer cette procédure spéciale afin de concentrer le Tribunal fédéral sur sa tâche première qui est d'interpréter la loi.

Sir Nicolas Pumfrey a cité un certain nombre de décisions intéressantes rendues en Angleterre et au Pays de Galles au cours des deux dernières années et qui concernent pour la plupart des actions engagées dans le domaine des médicaments génériques.

M. Randall Rader a indiqué que la Cour d'Appel pour le Circuit fédéral des Etats-Unis s'était récemment saisie de deux affaires importantes, la première de ces affaires ayant conduit à un réaménagement du droit régissant la contrefaçon intentionnelle et la seconde promettant d'aboutir à une redéfinition du droit concernant l'interprétation des revendications. Il a indiqué également que l'un des domaines qui connaissait le développement jurisprudentiel le plus important aux Etats-Unis s'inscrivait dans le cadre du Hatch-Waxman Act, une loi encourageant les fabricants de génériques à engager des actions judiciaires contre des brevets pharmaceutiques et autorisant en outre les titulaires de brevets à prolonger la durée des brevets de médicaments pour compenser les retards dus aux formalités administratives d'autorisation.

M. Rader a enfin mentionné que les questions relatives aux exigences en matière de description écrite et de praticabilité étaient toujours une source de désaccord au sein du Circuit fédéral et feraient bientôt l'objet d'un réexamen en formation plénière.

M. Susumu Iwasaki a indiqué que les décisions les plus intéressantes de la jurisprudence japonaise avaient été rendues dans le domaine des inventions de salariés. La loi japonaise sur les brevets prévoit actuellement le droit à une indemnité raisonnable de la part de l'employeur dont le montant peut être déterminé par une juridiction; cela peut dans certains cas conduire à des indemnités relativement élevée ce que l'industrie juge inéquitable pour les inventions de salariés. Cette loi vient d'être modifiée et devrait permettre de diminuer le nombre de cas tranchés par les juridictions. **M. Iwasaki** a ensuite abordé la question de l'amélioration du rapport entre les actions en contrefaçon devant les juridictions et les procédures en nullité devant la chambre de recours de l'Office japonais des brevets en indiquant à cet égard que la loi japonaise avait été modifiée dans ce but. Désormais, la juridiction saisie est tenue de communiquer avec la chambre de recours lorsque le défendeur introduit une action en nullité. Il a rendu compte enfin de la récente réforme judiciaire adoptée dans le domaine de la propriété intellectuelle qui verra la création en avril 2005 de la nouvelle Haute Cour de propriété intellectuelle, instance juridictionnelle autonome et organe indépendant de l'actuelle Haute Cour de Tokyo.

C'est à **M. Massimo Scuffi**, Juge auprès de la Cour de Cassation – Cour d'Appel de Milan, qu'il revint de conclure cette dernière séance de travail en présentant un exposé fort détaillé sur l'influence des décisions des chambres de recours de l'OEB sur la jurisprudence des tribunaux nationaux italiens.

Entscheidungen, daß mehr als 30 Jahre nach Inkrafttreten des EPÜ in entscheidenden Aspekten des Patentschutzes noch erhebliche Divergenzen zwischen dem europäischen und dem nationalen Patentrecht bestünden. Dies liege zweifellos daran, daß den Beschwerdekammern des EPA keine Zuständigkeit als Gericht zuerkannt werde. Hinsichtlich der Entscheidungen der letzten Jahre blieben die italienischen Gerichte, die nicht über Ermittlungsbefugnisse verfügten und an die Anträge und Einwände der Parteien gebunden seien (die wiederum starren Einschränkungen und Formalitäten unterlägen), daher gegenüber dem Ausgang der europäischen Verfahren "neutral", soweit sich dieser nicht im technischen Bericht der gerichtlich bestellten Sachverständigen widerspiegeln. Diese Gleichgültigkeit komme auch darin zum Ausdruck, daß italienische Gerichte sich kaum jemals des im EPÜ vorgesehenen Instrumentariums (z. B. technische Gutachten des EPA, Art. 25 EPÜ und Amts- und Rechtshilfe, Art. 131 EPÜ) bedienen. Angesichts dieser wenig ermutigenden Situation bestehe Bedarf an einem verstärkten Erfahrungsaustausch zwischen europäischen Organen und nationalen Gerichten der EPÜ-Vertragsstaaten, um zu einer universell einheitlichen Auslegung europäischer Patente zu gelangen. In diesem Zusammenhang begrüßte **Herr Scuffi** die jüngste Initiative der Beschwerdekammern des EPA, den Bericht "Europäische Nationale Patentrechtsprechung" zu veröffentlichen. Abschließend erwähnte er die Einrichtung eines "Rechtssprechungsnetzwerks" in Italien, das eine Zeitschrift zum Recht des geistigen Eigentums (Rechtsprechung der italienischen Gerichte) herausgibt und aus der Zusammenarbeit von italienischen Gerichten hervorgegangen ist, die auf diesem Rechtsgebiet tätig sind.

In seinem Schlußwort zum 12. Symposium europäischer Patentrichter faßte **Herr Ivan Verougstraete** zunächst die Kernpunkte der Veranstaltung zusammen. Zum ersten wichtigen Thema, dem Problem des gerichtlichen Schutzes von Erfindungen, unterstrich er, daß ungeachtet der Vorzüge des einen oder des anderen vorgeschlagenen Systems unbedingt eine rasche Wahl zwischen beiden getroffen werden müsse. Die Diskussionen hätten eine deutliche Präferenz für das EPLA-System erkennen lassen. Zum nächsten wichtigen Punkt, der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, rief **Herr Verougstraete** die unterschiedlichen vorgestellten Konzepte (Europäisches Parlament, EPA, DE und USA) in Erinnerung und stellte fest, daß die weltweit bestehenden Divergenzen sich zum Großteil aus dem jeweiligen Patentkonzept erklärten. Zum Vortrag über Disclaimer bemerkte er, daß die Balance zwischen Rechtssicherheit und der erforderlichen Flexibilität bei der Rechtsanwendung eine Herausforderung sei, die von **Herrn Teschemacher** präzise beschrieben worden sei. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, daß **Sir Nicolas Pumfrey** mit Nachdruck einen anderen Weg vorgeschlagen habe und auch **Herr Rader** der Meinung gewesen sei, das EPA müsse sich an der japanischen und amerikanischen Praxis orientieren, die sich größtenteils mit der britischen Praxis decke. **Herr Verougstraete** erwähnte ferner die interessanten Berichte über die nationale Rechtsprechung in den EPÜ-Vertragsstaaten und dankte den Vortragenden aus den USA und Japan.

Abschließend dankte **Herr Verougstraete** allen herzlich, die an der Organisation dieses Symposiums mitgewirkt und zu seinem Erfolg beigetragen hatten, insbesondere dem EPA für seine finanzielle Unterstützung und den Mitarbeitern des Sekretariats für ihren großen Einsatz. An die belgische Seite

substantial points of divergence on key aspects of patent protection. The denial of jurisdiction and judicial authority to the EPO boards of appeal were major factors in this. As a result, with regard to recent EPO decisions, Italian judges – who lacked investigative powers and were bound by the requests and objections of the parties, who in turn were subject to rigid restrictions and formalities – relied on the opinion of their own experts and remained "neutral" with regard to the results of the European proceedings, which were not reflected in the expert's technical report. As further proof of this indifference, **Mr Scuffi** cited the minimal use by Italian courts of the instruments of collaboration provided by the EPC, eg under Article 25 (request for technical opinion from the EPO) and Article 131 (administrative and legal co-operation). The current state of relations was far from encouraging, which made it all the more important to start sharing ideas and experience between European bodies and the national courts of the EPC contracting states, with a view to arriving at a consistent interpretation of the European patent. In this respect, **Mr Scuffi** welcomed the initiative of the EPO boards of appeal in publishing the recent "European National Patent Decisions Report". Finally, in the same connection, **Mr Scuffi** mentioned the setting-up of a "judicial network" in Italy with the publication of a *Journal of Italian Intellectual Property Law (Italian IP Courts Case Law Report)* as the outcome of co-operation between Italian courts in this field.

The 12th European Patent Judges' Symposium was closed by **Mr Ivan Verougstraete**. Reviewing the topics covered, he emphasised in connection with the first issue – the organisation of the judicial protection of inventions – that it was necessary to choose either the one system or the other, notwithstanding their respective merits. The discussion had shown a clear preference for the EPLA system. Regarding another major topic, the patentability of computer-implemented inventions, **Mr Verougstraete** summarised the various approaches (European Parliament, EPO, DE, USA) presented at the Symposium, and suggested that the divergences between them were largely explicable by differences in the conception of the patent. Regarding the paper on disclaimers, **Mr Verougstraete** noted that the balance between legal certainty and the flexibility required by an application of the law was a challenge, the terms of which had been described very precisely by **Mr Teschemacher**. A different route had been proposed with some vigour by **Sir Nicolas Pumfrey**, and **Mr Rader** had recommended that the EPO follow Japanese and US practice, which was largely consistent with practice in the UK. **Mr Verougstraete** also highlighted the interesting reports on the national case law of the EPO contracting states, and thanked the speakers from the US and Japan.

Mr Verougstraete warmly thanked all those who had helped to organise the Symposium, mentioning the EPO for its financial support, and the members of the Symposium secretariat, for their hard work. On the Belgian side, he particularly praised the active support and contribution of

Il a démontré à cet égard, à l'appui de quelques décisions, que plus de 30 ans après l'entrée en vigueur de la CBE, des points de divergence assez importants existaient encore sur des points cruciaux de la protection par brevets. Selon **M. Scuffi**, cela tient incontestablement au refus de reconnaître compétence et autorité judiciaire aux chambres de recours de l'OEB. C'est ainsi que face aux décisions de ces dernières années, le juge italien dépourvu des pouvoirs d'instruction et tenu par des requêtes et objections des parties, elles-mêmes soumises à des restrictions et des formalités rigides, se fonde sur l'opinion de son propre expert et reste "neutre" à l'égard de l'issue de la procédure européenne qui n'est pas reflétée dans le rapport technique dudit expert. Le recours limité des tribunaux italiens aux instruments prévus par la CBE, tels que l'article 25 CBE (avis technique fourni par l'OEB) ainsi que l'article 131 CBE (coopération administrative et judiciaire), constitue une autre preuve manifeste de cette indifférence. Dans l'état peu encourageant des relations actuelles, il est impératif, selon **M. Scuffi**, de développer l'échange d'expérience entre organes européens et tribunaux nationaux des Etats contractants de la CBE en vue de parvenir à une interprétation universelle et homogène du brevet européen. Il a salué dans ce cadre l'initiative des chambres de recours de l'OEB qui viennent de publier le Recueil "Décisions Nationales Européennes en matière de Brevets". Dans cette même perspective, **M. Scuffi** a mentionné, pour conclure, la mise en place d'un "réseau judiciaire" en Italie avec la publication d'un *Journal du droit de la propriété intellectuelle (Jurisprudence des tribunaux de propriété industrielle italiens)*, fruit de la coopération entre magistrats italiens dans ce domaine du droit.

M. Ivan Verougstraete, dans son allocution de clôture du 12^e Colloque des juges européens de brevets, en a tout d'abord retracé les grands moments. Concernant le premier d'entre eux, le problème de l'organisation de la protection judiciaire des inventions, **M. Verougstraete** a souligné que quels que soient les mérites de l'un ou de l'autre système proposés, il convenait à tout prix de faire un choix d'urgence entre les deux et que le résultat des discussions avait montré une nette préférence pour le système de l'EPLA. En matière de brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinauteur, autre grand moment de la réunion, **M. Verougstraete** a rappelé les conceptions divergentes (Parlement européen, OEB, DE et USA) qui ont été exposées et indiqué que ces divergences planétaires s'expliquaient sans doute en large partie par la conception du brevet. A propos de l'exposé concernant les disclaimers, **M. Verougstraete** a indiqué que l'équilibre entre la sécurité juridique et la flexibilité requise par une application de la loi était un défi dont les termes avaient été décrits avec précision par **M. Teschemacher**. Il a rappelé à cet égard que **Sir Nicolas Pumfrey** avait proposé avec une certaine vigueur une autre voie et que **M. Rader** avait également suggéré que l'OEB devrait s'inspirer de la pratique japonaise et américaine qui rejoignait en grande partie la pratique suivie par le Royaume-Uni. **M. Verougstraete** a également souligné les rapports intéressants sur la jurisprudence nationale des Etats contractants de la CBE et remercié les intervenants des Etats-Unis et du Japon.

M. Verougstraete a ensuite remercié chaleureusement toutes les personnes qui avaient participé à l'organisation de ce Colloque et qui avaient contribué à son succès, en citant à cet égard l'OEB, pour le soutien financier, ainsi que les membres du Secrétariat du Colloque pour leur grand engage-

gewandt lobte er die tatkräftige Unterstützung von **Frau Vinciane Vanovermeire** und sprach **Herrn Lambert Verjus** und seinen Mitarbeitern vom Föderalen Öffentlichen Dienst des Wirtschaftsministeriums seinen besonderen Dank aus. Er hob die bemerkenswerte Leistung der Dolmetscher hervor und bedankte sich schließlich bei den Teilnehmern aus aller Welt für ihr Kommen. Er erteilte dann **Herrn Messerli** das Wort, der sich im Namen des EPA bei der belgischen Regierung ausdrücklich für ihre ausgezeichnete Gastfreundschaft und perfekte Organisation des Symposiums bedankte und seinen Dank auch an all jene richtete, die an der Vorbereitung dieses 12. Symposiums aktiv beteiligt waren.

Herr Messerli würdigte anschließend in einer besonders herzlichen und bewegenden Ansprache die Verdienste von **Herrn Gert Kolle**, der leider in Brüssel nicht dabei war, und **Herrn Dieter Stauder**, zwei großen Pionieren des Richtersymposiums. Sie waren maßgeblich an dessen Schaffung im Jahr 1982 beteiligt gewesen und hatten seither entscheidend zum enormen Erfolg des Symposiums beigetragen, das für die beiden in Brüssel zum letzten Mal stattfand. Zum Zeichen der Anerkennung und des Dankes für ihr hervorragendes Engagement wurden ihnen Geschenke und eine von allen Teilnehmern unterzeichnete Karte überreicht.

Ms Vanovermeire, and thanked **Mr Lambert Verjus** and the staff of the Federal Public Service Economy. He acknowledged the excellent work of the interpreters, and thanked the participants from all over the world. He then gave the floor to **Mr Messerli**, who on behalf of the EPO expressed his thanks to Belgium, for its warm hospitality and the perfect organisation of the Symposium, and to all those who had played an active part in preparing the 12th Symposium.

Mr Messerli paid a particularly warm and moving tribute to **Mr Gert Kolle**, who unfortunately was not present, and to **Mr Dieter Stauder** – two great pioneers of the Judges' Symposium who had made major contributions to its creation in 1982 and to its immense success over the years. This Symposium in Brussels would be their last. Gifts and a card, signed by all the participants, were presented to them as tokens of recognition and gratitude for their outstanding commitment.

ment. Pour le côté belge, il a exprimé sa grande reconnaissance à **Mme Vinciane Vanovermeire** pour son soutien actif et le remarquable travail accompli, et remercié également **M. Lambert Verjus** et ses collaborateurs du Service public fédéral du Ministère de l'Economie. Il a salué l'excellent travail des interprètes et a remercié enfin tous les participants venus du monde entier. Il a ensuite donné la parole à **M. Messerli** qui, au nom de l'OEB a vivement remercié la Belgique pour sa chaleureuse hospitalité et l'organisation parfaite du Colloque, ainsi que toutes les personnes qui avaient pris une part active à la préparation de ce 12^e Colloque.

M. Messerli a ensuite adressé un hommage particulièrement émouvant et chaleureux à **M. Gert Kolle**, malheureusement absent à Bruxelles, et **M. Dieter Stauder**, deux grands pionniers du Colloque des juges, qui ont largement contribué à sa création en 1982 et à son immense succès au fil de toutes ces années, et dont la présente édition ici à Bruxelles se trouve être pour tous les deux la dernière. Des cadeaux et une carte, signée par tous les participants, leur ont été remis en signe de reconnaissance et de gratitude pour leur immense engagement.

Teilnehmerverzeichnis
List of participants
Liste des participants

a) Vertragsstaaten des EPÜ
 Contracting states to the EPC
 Etats contractants parties à la CBE

AT Österreich / Austria / Autriche

Erika Baumann-Bratl

Rechtskundige Vorsitzende der Beschwerde- und Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts

Rainer Geißler

Präsident des Handelsgerichts Wien

Karl Wolf

Vizepräsident des Österreichischen Patentamts

BE Belgien / Belgium / Belgique

Marijke Bax

Conseiller à la Cour d'appel d'Anvers

Margaretha Bertrand

Président de chambre, Cour d'appel d'Anvers

Björn Bullynck

Juge au tribunal de première instance d'Anvers

Ilse Couwenberg

Juge au tribunal de première instance d'Anvers

Jorn Dangreau

Juge au tribunal de première instance de Gand

Brigitte Dauwe

Avocate

Jérôme Debrulle

Conseiller au Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

Laurence De Greef

Assistante administrative, Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

Eric De Gryse

Avocat

Chantal De Pauw

Conseiller général, Bureau du Président, Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

Jean du Jardin

Procureur Général près la Cour de Cassation

Robert Geurts

Directeur général, Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

Nathalie Hardy

Conseiller adjoint, Bureau du Président, Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

Dirk Huygebaert

Juge des saisies au tribunal de première instance de Bruges

Marc Lahousse

Premier Président de la Cour de Cassation

Patrick Leclercq

Conseiller, Cabinet de la Vice-Première Ministre, Ministre de la Justice

Ginette Legrain

Collaborateur administratif, Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

Françoise Lhoest

Juge au tribunal de première instance de Liège

Ghislain Londers

Conseiller à la Cour de Cassation

Monique Petit

Conseillère adjointe, Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

Paul Vancraesbeeck

Senior Adviser CIR, KU Leuven

Pascal Vanderbecq

Ingénieur directeur ff, Bureau du Président, Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

Vinciane Vanovermeire

Référéndaire près la Cour de Cassation

Sylviane Velu

Conseiller à la Cour de Cassation

Ivan Verougstraete

Président de la Cour de Cassation

Lambert Verjus

Président du Comité de Direction du Service Public fédéral Economie, Office de la Propriété Intellectuelle

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Dieter Brändle

Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich

Bernard Corboz

Juge fédéral au Tribunal fédéral

Daniel Devaud

Juge, Cour de justice de la République et Canton de Genève

Kathrin Klett

Bundesrichterin am Bundesgericht

Thomas Maurer

Oberrichter am Handelsgericht des Kantons Bern

CY Zypern / Cyprus / Chypre

Stelios Nathanael

President of the District Court of Nicosia

CZ Tschechische Republik / Czech Republic / République tchèque

František Faldyna

Chairman of the Commercial Committee of the Supreme Court of the Czech Republic

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Wilfried Anders

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

Klaus Grabinski

Vorsitzender Richter am Landgericht Düsseldorf

Hans-Georg Landfermann

Präsident des Bundespatentgerichts

Klaus-Jürgen Melullis

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof

Gisbert Steinacker

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Michael Dorn

High Court Judge, Danish Eastern Highcourt

Hans Christian Thomsen

High Court Judge, Danish Eastern Highcourt

EE Estland / Estonia / Estonie

Kai Härmand

Judge, Tallinn City Court

FR Frankreich / France

Marie-Claude Apelle

Vice-Présidente de la 3^e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris

Elisabeth Belfort

Vice-Présidente de la 3^e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris

Alain Girardet

Président de la 3^e Chambre (2^e Section) du Tribunal de Grande Instance de Paris

Alice Pezard

Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Paris

Philippe Semeriva

Conseiller référendaire à la Cour de Cassation, Chambre criminelle

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Peter Hayward

PD, The Patent Office

The Right Honourable Sir Robin Jacob

Judge at the Royal Courts of Justice

The Honourable Lord William Nimmo Smith

Judge at the Court of Session (Edinburgh)

The Honourable Mr Justice Nicolas Pumfrey

Judge at the Royal Courts of Justice

GR Griechenland / Greece / Grèce

Christos Choutopoulos

President of the Administrative Court, First Instance, Athens

HU Ungarn / Hungary / Hongrie

Dezsö Kalavsky

Judge at the Municipal Court of Budapest

Márta Lászlóné Dukai

Judge at the Municipal Court of Budapest

IT Italien / Italy / Italie

Massimo Scuffi

Supreme Court Judge, Court of Appeal of Milan

LI Liechtenstein

Max Bizozzero

Präsident des Fürstlich Liechtensteinischen Obergerichts

LT Litauen / Lithuania / Lituanie

Asta Virbickienė

Head of the Appeals Division of the Lithuanian State Patent Bureau

LU Luxemburg / Luxembourg

Pierre Gehlen

Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg

LV Lettland / Latvia / Lettonie

Mara Rozenblate

Board of Appeals, Patent Office of the Republic of Latvia

MC Monaco

Jean-François Landwerlin

Premier Président de la Cour d'Appel de Monaco

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Josine C. Fasseur-Van Santen

Vice-President of the Court of Appeal of The Hague

Roel Grootoink

Deputy Judge of the Hague Court of Appeal and Member of the Board of Appeal of the Netherland Industrial Property Office

Ernst J. Numann

Hoge Raad der Nederlanden

G.R.B. Van Peurse

Judge, District Court in The Hague

NO Norwegen / Norway / Norvège

Oluf Grytting Wie

Senior Legal Advisor, Norwegian Patent Office

PL Polen / Poland / Pologne

Teresa Bielska-Sobkowicz

Judge at the Supreme Court

PT Portugal

Eurico José Marques Dos Reis

Judge at the Court of Appeal of Lisbon

RO Rumänien / Romania / Roumanie

Elena Bondar

Membre technicien de la Chambre de Recours de l'OSIM

Petre Ohan

Président de la Chambre de Recours de l'OSIM

SE Schweden / Sweden / Suède

Magnus Göransson

Head of Division, Svea Court of Appeal

Martin Holmgren

Senior Judge, Stockholm City Court

Alf Linder

President of the Court of Patent Appeals

SI Slowenien / Slovenia / Slovénie

Dunja Jadek Pensa

Judge at the Court of Appeal

SK Slowakische Republik / Slovak Republic / République slovaque

Jarmila Badíková

Judge of the Court of Appeal

TR Türkei / Turkey / Turquie

Serdar Arikan

Presiding Judge at the IPR Court

Meftune Gül

Legal Advisor at the Turkish Patent Institute

b) Andere Staaten

Other countries

Autres Etats

JP Japan / Japon

Takashi Hamano

Director for Intellectual Property, JETRO Düsseldorf Center

Susumu Iwasaki

Executive Director for Intellectual Property, JETRO Düsseldorf Center

Gaku Okamoto

Judge at the Tokyo High Court, Second Division of Intellectual Property Department

US Vereinigte Staaten / United States / Etats-Unis

Randall Rader

Judge at the United States Court of Appeals for the Federal Circuit

c) Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

Court of Justice of the European Communities

Cour de justice des Communautés européennes

Miguel Poiaras Maduro

Avocat Général

d) Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
Court of first instance of the European Communities
Cour de justice de première instance des Communautés européennes

Amaryllis Bossuyt

Référéndaire près le Tribunal de première instance des CE

e) Europäisches Parlament

European Parliament

Parlement européen

Michel Rocard

Député européen, Membre de la Commission des affaires juridiques

f) Europäische Kommission

European Commission

Commission européenne

Mirjam Söderholm

Deputy Head of the Industrial Property Unit of DG Internal Market

g) Beschwerdekammer des EPA

EPO Boards of appeal

Chambres de recours de l'OEB

Vincenzo Di Cerbo

Membre de la Chambre de recours technique 3.3.2

Peter Messerli

Vizepräsident der Generaldirektion 3 und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer

Georg Rampold

Membre de la Chambre de recours technique 3.3.2

Jean-Claude Saisset

Président de la Chambre de recours juridique

Stefan Steinbrener

Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1

Rudolf Teschemacher

Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7

h) EPA Sekretariat

EPO Secretariat

Secrétariat de l'OEB

Franco Benussi

Director, Legal Search and Administration, DG 3

Christos Dimopoulos

Chef du Service juridique de la DG 3

Fabienne Gauye

Juriste, Affaires juridiques internationales, DG 5

David Sant

Head of the EPO Bureau Brussels

Dieter Stauder

Prof. ass. Université Robert Schuman, Dr. jur., Directeur de la Section Internationale du CEIPI, Strasbourg

Eskil Waage

Juriste, Affaires juridiques internationales

Anhang Dokumente zur Fallstudie "Verbrennungsrost"	Annex Documents relating to case study "Combustion grate"	Annexe Documents concernant l'étude de cas "Grille de combustion"
Inhalt	Contents	Sommaire
1. Europäische Patentschrift EP 0 621 449 B1 275 EP 0 621 449 B2 291	1. European Patent EP 0 621 449 B1 275 EP 0 621 449 B2 291	1. Brevet européen EP 0 621 449 B1 275 EP 0 621 449 B2 291
2. Englische Übersetzung der Europäischen Patentschrift EP 0 621 449 B1 und B2 305, 331	2. English translation of EP patent specification 0 621 449 B1 and B2 305, 331	2. Traduction anglaise du fascicule de brevet EP 0 621 449 B1 et B2 305, 331
3. Französische Übersetzung der Europäischen Patentschrift EP 0 621 449 B1 und B2 353, 377	3. French translation of EP patent specification 0 621 449 B1 and B2 353, 377	3. Traduction française du fascicule de brevet EP 0 621 449 B1 et B2 353, 377
4. T 1001/97 – Entscheidung der Beschwerdekammer 3.2.3 des EPA (Verfahrenssprache) 403	4. T 1001/97 – Decision of the EPO Board of Appeal 3.2.3 (Translation) 429	4. Traduction du T 1001/97 – Décision de la Chambre de recours 3.2.3 de l'OEB (Traduction) 453
5. Stand der Technik (E1) FR-A-2587092 479 (E2) DE-C-1 526 051 489 (E3) US-C-0 667 399 499 (E4) DE-C-0 498 538 503 (E9) DE-A-51 315 507 CH-56310 511	5. Prior art (E1) FR-A-2587092 479 (E2) DE-C-1 526 051 489 (E3) US-C-0 667 399 499 (E4) DE-C-0 498 538 503 (E9) DE-A-51315 507 CH-56310 511	5. Etat de la technique (E1) FR-A-2587092 479 (E2) DE-C-1 526 051 489 (E3) US-C-0 667 399 499 (E4) DE-C-0 498 538 503 (E9) DE-A-51 315 507 CH-56310 511

