

Ulrich JOOS

Jurist, EPA, Internationale Rechtsangelegenheiten, GD 5

Fabienne GAUYE

Juristin, EPA, Internationale Rechtsangelegenheiten, GD 5

Tagungsbericht

Vom 15. bis 17. September 2010 kamen 120 Patentrichter aus Europa und Gäste aus den USA und Japan im altherwürdigen Festsaal des obersten portugiesischen Gerichts, dem Salão Nobre des Supremo Tribunal de Justiça, in Lissabon zusammen, um aktuelle Entwicklungen des Patentrechts in Europa zu diskutieren. Sie beschäftigten sich mit einer Vielzahl von Themen und nutzten die Gelegenheit, die jeweiligen nationalen Ansätze miteinander zu vergleichen.

I. Die **Eröffnungssitzung** moderierte **Eurico José Marques dos Reis**, Richter am Berufungsgericht in Lissabon, der zunächst dem Präsidenten des obersten portugiesischen Gericht, Herrn **Luís Noronha do Nascimento**, das Wort erteilte. Herr Noronha do Nascimento hieß die Teilnehmer des Symposiums herzlich willkommen und verwies darauf, dass sein Gericht auf 177 Jahre Geschichte zurückblicken könne.¹ **Alberto Martins**, portugiesischer Justizminister, begrüßte die Richter im Namen der Regierung. Er betonte, dass auch in seinem Land das Patentrecht und ein gutes Gerichtssystem für gewerblichen Rechtsschutz als essentiell für die Innovationsförderung angesehen würden.² **Benoît Battistelli**, Präsident des Europäischen Patentamts, befürwortete die Schaffung eines einheitlichen EU-Patents und eines europäischen Patentgerichts für die europäischen und die zukünftigen EU-Patente und versicherte, dass das EPA diese Pläne nach Kräften unterstützen werde.³ **António Campinos**, damals noch Leiter des portugiesischen INPI (Nationales Institut

¹ In diesem Heft, S. 1.

² In diesem Heft, S. 2.

³ In diesem Heft, S. 6.

Ulrich JOOS

Lawyer, DG 5, International Legal Affairs

Fabienne GAUYE

Lawyer, DG 5, International Legal Affairs

Report on proceedings

From 15 to 17 September 2010, 120 patent judges from Europe and guests from the USA and Japan came together in the magnificent banqueting hall of the Portuguese supreme court in Lisbon to discuss the latest developments in patent law in Europe. They made use of this opportunity to compare their national approaches on a wide variety of topics.

I. The **opening session** was chaired by **Eurico José Marques dos Reis**, judge at Lisbon's appeal court. He gave the floor to **Luís Noronha do Nascimento**, president of the Portuguese supreme court, who welcomed the participants and said his court had 177 years of history to look back on.¹ **Alberto Martins**, Portugal's minister of justice, added his own welcome on the government's behalf, stressing that Portugal too regarded patent law and a sound judicial system for industrial property as essential for promoting innovation.² **Benoît Battistelli**, President of the European Patent Office, called for a unitary EU patent and a court to hear litigation on European and future EU patents, and assured participants that the EPO would do its utmost in support of those projects.³ **António Campinos**, then head of the national industrial property institute (INPI Portugal) and now President of the OHIM, gave a speech of welcome in which he talked about the European initiatives and the dynamic development of industrial property in Portugal, reflecting intensified

¹ See above, p. 1.

² See above, p. 2.

³ See above, p. 6.

Ulrich JOOS

Juriste, OEB, Affaires juridiques Internationales, DG 5

Fabienne GAUYE

Juriste, OEB, Affaires juridiques Internationales, DG 5

Compte rendu sur le déroulement du Colloque

Du 15 au 17 septembre 2010, 120 juges des brevets venant d'Europe, ainsi que des invités venant des Etats-Unis et du Japon, se sont réunis dans l'imposante salle d'honneur de la Cour suprême portugaise, la Salão Nobre des Supremo Tribunal de Justiça, à Lisbonne, pour discuter de l'évolution actuelle du droit des brevets en Europe. Ils ont travaillé sur une quantité de sujets et ont mis à profit l'opportunité de comparer entre elles les différentes approches nationales.

I. M. **Eurico José Marques dos Reis**, juge de la Cour d'appel de Lisbonne, qui animait la séance d'ouverture, a donné la parole en premier à M. **Luís Noronha do Nascimento**, Président de la Cour suprême portugaise. M. Noronha do Nascimento a souhaité une cordiale bienvenue aux participants du colloque et a mentionné que la Cour d'appel de Lisbonne pouvait être fière de ses 177 ans d'existence.¹ Le Ministre de la justice portugais, M. **Alberto Martins**, a salué les juges au nom du gouvernement. Il a souligné que, dans son pays aussi, le droit des brevets et un bon système juridictionnel assurant la protection de la propriété industrielle étaient considérés comme essentiels pour la promotion de l'innovation.² M. **Benoît Battistelli**, Président de l'Office européen des brevets, a plaidé en faveur de la création d'un brevet unique de l'UE et d'une juridiction européenne en matière de brevets compétente pour les brevets européens et les futurs brevets de l'UE et a assuré que l'OEB ferait tout son possible pour soutenir ces projets.³ Dans son discours d'intro-

¹ Voir p. 1 de la present édition.

² Voir p. 2 de la present édition.

³ Voir p. 6 de la present édition.

für gewerblichen Rechtsschutz), jetzt Präsident des HABM, konnte in seiner Begrüßungsansprache nicht nur auf die europäischen Initiativen verweisen, sondern auch auf die dynamische Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes und die verstärkte Innovations-tätigkeit in Portugal.⁴ **Peter Messerli**, mit der Leitung der Generaldirektion 3 (Beschwerde) des EPA beauftragter Vizepräsident des EPA und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer des EPA, berichtete über die Entwicklungen in den Beschwerdekammern und die Arbeit der Großen Beschwerdekammer in den vorangegangenen zwei Jahren.⁵

II. Die erste Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Eurico José Marques dos Reis** war dem zukünftigen **Patentgerichtssystem in Europa** gewidmet. Frau **Margot Fröhlinger**, Direktorin der Direktion D "Wissensbestimmte Wirtschaft" in der Generaldirektion Binnenmarkt der EU-Kommission, referierte über den Stand der Projekte EU-Patent und European and European Union Patents Court (EEUPC).⁶ Sie beklagte die ungenügende Nutzung des gewerblichen Rechtsschutzes in Europa und dass die Interessen innovativer KMU bei der Diskussion um die Verbesserung des Patentschutzes in Europa im Allgemeinen zu wenig berücksichtigt würden. Bezüglich des Projekts eines europäischen Patentgerichts für europäische und zukünftige EU-Patente betonte sie, dass dessen Unabhängigkeit von den Strukturen des EU-Gerichtshofs, die Dezentralisierung der ersten Instanz und ein einheitliches Verfahrensrecht unverzichtbare Elemente seien. Die kürzlich an die Öffentlichkeit gelangte Stellungnahme der Generalanwälte für das Gutachten des EU-Gerichtshofs über den EEUPC-Vertragsentwurf, das Verfahren Avis 1/09, weise zwar auf gemeinschaftsrechtliche Probleme dieses Vorhabens hin, zeige aber auch Lösungsmöglichkeiten auf. Entscheidend sei jedoch das voraussichtlich Ende 2010 vorliegende Gutachten des Gerichtshofs, der an die Stellungnahme der Generalanwälte nicht gebunden sei.

innovation activity there.⁴ **Peter Messerli**, EPO vice-president in charge of Directorate-General 3 (Appeals) and chairman of the EPO's Enlarged Board of Appeal, reported on developments in the boards of appeal generally and the Enlarged Board's work over the previous two years.⁵

II. The first working session, also chaired by **Eurico José Marques dos Reis**, was on the future **patent court system in Europe**. **Margot Fröhlinger**, director of Directorate D ("Knowledge-based Economy") in the EU Commission's DG Internal Market and Services, gave a progress report on plans for the EU patent and a European and European Union Patents Court (EEUPC).⁶ Too little use was made of industrial property in Europe, and the whole debate about improving patent protection in Europe paid insufficient attention to the interests of innovative SMEs. On the plans for a European patent court to hear litigation on European and future EU patents, she stressed that indispensable elements included the court's independence from Court of Justice of the European Union structures, a decentralised first instance and uniform rules of procedure. The recently leaked opinion 1/09 drawn up by the Advocates General for the CJEU on the draft agreement for the EEUPC did highlight certain problems in connection with EU law, but it also pointed to possible solutions. What really counted though was the CJEU's opinion, expected towards the end of 2010; the CJEU was not bound by the Advocates General's position.

duction, M. **António Campinos**, alors encore directeur de l'INPI portugais, aujourd'hui Président de l'OHMI, a pu évoquer non seulement les initiatives européennes mais aussi l'évolution dynamique du droit de la propriété industrielle et l'intensification des activités innovantes au Portugal.⁴ M. **Peter Messerli**, Vice-président de l'OEB, en charge de la Direction générale 3 (recours) de l'OEB et Président de la Grande Chambre de recours de l'OEB, a parlé des dernières activités au sein des chambres de recours et du travail de la Grande Chambre de recours de l'OEB au cours des deux dernières années.⁵

II. La première séance de travail, présidée par M. **Eurico José Marques dos Reis**, a été consacrée au futur **système juridictionnel en matière de brevets en Europe**. Madame **Margot Fröhlinger**, directrice de la Direction D ("Economie basée sur la connaissance") à la direction générale 'Marché intérieur et services' de la Commission européenne, a fait un exposé sur l'avancement du projet de brevet de l'UE et d'une Cour européenne des brevets (EEUPC).⁶ Elle a regretté l'utilisation insuffisante du droit de la propriété industrielle en Europe et le fait que les intérêts des PME innovantes ne soient généralement pas assez pris en compte dans la discussion concernant l'amélioration de la protection par brevet en Europe. Concernant le projet de création d'une Cour européenne des brevets pour les brevets européens et les futurs brevets de l'UE, elle a souligné que son indépendance vis-à-vis des structures de la Cour de justice de l'UE, la décentralisation de la première instance et un droit unifié de la procédure en étaient les éléments indispensables. Certes, la prise de position des avocats généraux, récemment divulguée au public, eu égard à l'avis de la Cour de justice de l'UE concernant le projet d'accord EEUPC, Avis 1/09, faisait état de problèmes liés au droit communautaire, qui affectaient le projet, mais elle montrait aussi des voies de solution. Ce qui comptait toutefois, c'était l'avis, attendu pour la fin 2010, de la Cour de justice, qui n'était pas liée par la prise de position des avocats généraux.

⁴ In diesem Heft, S. 11.

⁵ In diesem Heft, S. 19.

⁶ In diesem Heft, S. 59.

⁴ See above, p. 11.

⁵ See above, p. 19.

⁶ See above, p. 59.

⁴ Voir p. 11 de la present édition.

⁵ Voir p. 19 de la present édition.

⁶ Voir p. 59 de la present édition.

Der Bericht von Frau Fröhlinger gab Anlass zu einer lebhaften und langen **Diskussion**. In deren Verlauf stellte nur ein Teilnehmer aus Dänemark das Projekt eines europäischen Patentgerichts infrage mit der Begründung, dass viele Rechtsanwaltsvereinigungen in Europa dem EEUPC-Projekt gegenüber kritisch eingestellt seien. Zwar seien deutsche und englische Vertreter für das Projekt, jedoch befürchteten viele Anwälte aus kleineren Ländern, dass sie in Zukunft keine Arbeit mehr haben werden. Die dänische Industrie habe sich zwar offiziell für ein europäisches Streitregelungssystem ausgesprochen, aber KMU sähen einem europäischen System mit Sorge entgegen. Auch seien vor dem Inkrafttreten eines EEUPC-Vertrags zumindest in einigen Ländern hohe verfassungsrechtliche Hürden zu überwinden; so dürfte die Übertragung von Zuständigkeiten nationaler Gerichte auf ein europäisches Gericht in einigen Staaten nur aufgrund eines Referendums möglich sein. Eine andere Stimme aus dem Auditorium bedauerte dagegen, dass in Europa nicht zur Kenntnis genommen werde, was in anderen wichtigen IP-Ländern wie China und Japan bezüglich der Verbesserung der Patentgerichtsbarkeit geschehe. Wenig erörtert wurde die Struktur des geplanten europäischen Patentgerichts. Positiv gesehen wurde, dass die Eingangsinstanz dezentralisiert, die Richterbank aber international besetzt sein soll. Der Vorsitzende verwies in diesem Zusammenhang auf die Situation von Richtern aus Ländern, in denen – wie in seinem Heimatland Portugal – die Gerichte nur selten mit Patentrechtsstreitigkeiten befasst werden. Auch Richter aus solchen Ländern würden dem Richterpool des europäischen Patentgerichts angehören; das einzige, was ihnen fehle, sei Erfahrung, die sie jedoch im Zuge einer Zusammenarbeit mit den erfahrenen Patentrichtern erwerben könnten.

Die meisten Diskussionsbeiträge beschäftigten sich mit der Stellungnahme der Generalanwälte zum EEUPC-Vertragsentwurf. Allgemein wurde bedauert, dass die Stellungnahme durch eine wohlgezielte Indiskretion vorzeitig bekannt geworden sei, und festgestellt, dass die Art und Weise, wie sich die Generalanwälte den gemeinschaftsrechtlichen

Ms Fröhlinger's report prompted a long and lively **discussion**, in which only one participant, from Denmark, called the EEUPC project into question, on the grounds that many attorneys' associations in Europe were critical of it. Patent agents in Germany and England might be in favour, but many in smaller countries feared for their livelihoods. Officially, Danish industry was in favour of a European litigation system, but SMEs were worried about it. Also, at least in some countries, any EEUPC agreement would have to overcome substantial constitutional hurdles; for example, some states required a referendum before any transfer of powers from national courts to a European one. Another participant, in contrast, regretted Europe's failure to appreciate what other major IP countries such as China and Japan were doing to improve their patent courts. The symposium did not devote much time to the structure of the planned European patent court. It regarded a decentralised first instance with an international judges' panel as a good thing. In this connection, the chairman said judges in some countries – like his own, Portugal – did not hear patent cases very often. But such judges too would belong to the pool of European patent judges; all they really lacked was experience – which however they would acquire through working with experienced patent judges.

Most contributions to the discussion centred on the Advocates General's opinion on the EEUPC draft agreement. There was general regret that it seemed to have been leaked early on purpose. Nor had the Advocates General's approach to the EU-law issues been conducive to a positive press reaction to the project.

Le rapport de Madame Fröhlinger a suscité une vive et longue **discussion**, au cours de laquelle seul un participant danois a remis en cause le projet d'une Cour européenne des brevets au motif que beaucoup d'associations d'avocats en Europe avaient une attitude critique par rapport au projet EEUPC. Certes, les mandataires allemands et anglais étaient favorables au projet, mais beaucoup d'avocats dans de plus petits Etats craignaient de ne plus avoir de travail à l'avenir. Certes, l'industrie danoise s'était officiellement prononcée en faveur d'un système européen de règlement des litiges, mais les PME appréhendaient un système européen avec inquiétude. De plus, avant l'entrée en vigueur d'un accord EEUPC, il faudrait surmonter, du moins dans certains pays, d'importants obstacles liés au droit constitutionnel ; ainsi, dans plusieurs Etats au moins, le transfert de compétences des juridictions nationales vers une cour européenne ne serait sans doute possible que sur la base d'un référendum. Un autre membre de l'auditoire a regretté, au contraire, que ne soit pas pris en compte, en Europe, ce qui était fait pour l'amélioration du système juridictionnel en matière de brevets dans d'autres grands pays de la PI, tels que la Chine et le Japon. La structure de la Cour européenne des brevets, elle, a été peu discutée. Des avis positifs ont été émis sur le projet de décentraliser la première instance, mais de prévoir une composition internationale du collège des juges. Dans ce contexte, le président a attiré l'attention sur la situation des juges dans les pays où – comme au Portugal, sa patrie – les tribunaux ne statuaient que rarement sur des litiges en matière de brevets. Les juges originaires de ces pays appartiendraient eux aussi au collège des juges de la Cour européenne des brevets ; la seule chose qui leur manquerait serait l'expérience qu'ils pourraient cependant acquérir au fil de leur coopération avec des juges expérimentés en matière de brevets.

La plupart des contributions au débat ont tourné autour de la prise de position des avocats généraux sur le projet d'accord EEUPC. En règle générale, les intervenants ont regretté que la prise de position eût été révélée prématurément, suite à une indiscrétion sans doute préméditée, et ils ont constaté que la façon dont les avocats généraux avaient abordé les

Problemen annäherten, ein negatives Presseecho zum Projekt eines europäischen Patentgerichts begünstigt habe.

Die Diskussion konzentrierte sich zunächst auf die Bedenken der Generalanwälte hinsichtlich der Vereinbarkeit des EEUPC-Vertragsentwurfs mit dem Gemeinschaftsrecht. Es geht insbesondere um folgende Einwände:

- (1) Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts sei in dem neuen Gerichtssystem nicht ausreichend gesichert;
- (2) die Rechtsbehelfe im Fall der Missachtung des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts, insbesondere wenn entgegen Artikel 48 des Vertragsentwurfs keine Vorabentscheidung des EU-Gerichtshofs eingeholt werde, seien nicht ausreichend;
- (3) das für die zentrale Kammer des erstinstanzlichen Gerichts vorgesehene Sprachenregime verletze das Recht auf angemessene Verteidigung;
- (4) in den Verfahren vor dem EPA und dessen Beschwerdekammern gebe es gegen Entscheidungen, die zur Nichterteilung oder zum Widerruf von EU-Patenten führten, keine effektive gerichtliche Kontrolle betreffend die korrekte Anwendung von Gemeinschaftsrecht.

Der erste Einwand der Generalanwälte, so die mehrfach geäußerte Ansicht, könne leicht ausgeräumt werden, da schon bisher klar sei, dass das europäische Patentgericht Gemeinschaftsrecht zu beachten habe; schließlich müsse jeder nationale Richter schon jetzt den Vorrang des EU-Rechts beachten. Das gelte insbesondere für die Verpflichtung, gegebenenfalls Vorabentscheidungen des EU-Gerichtshofs einzuholen. Die schon jetzt im EEUPC-Vertragsentwurf enthaltene Regel, die das Gericht an unmittelbar anwendbares EU-Recht binde, könne ohne Weiteres ausgebaut werden.

Der Vorsitzende merkte an, dass bei Patentstreitigkeiten Zeit ein wichtiger Faktor sei. Rechtsmittel zum EU-Gerichtshof sollten nicht deshalb beschränkt sein, weil dessen Entscheidungen nicht gut seien, sondern weil die Verlängerung des Instanzenzugs zu langwierigen Prozessen führe.

Initially, the debate focused on the Advocates General's misgivings about the EEUPC draft agreement's compatibility with EU law. Their main objections were that

- (1) the new court system did not adequately guarantee the primacy of EU law
- (2) the legal remedies in case of failure to observe that primacy were insufficient – especially if, contrary to the draft agreement's Article 48, no preliminary ruling were sought from the Court of Justice of the EU.
- (3) the language regime proposed for the central division of the Court of First Instance infringed rights to defence
- (4) decisions by the EPO and its boards of appeal refusing or revoking EU patents lacked effective judicial controls to ensure that EU law was correctly applied.

Most participants thought objection (1) could easily be overcome: it had always been clear that the European patent court would have to comply with EU law – the primacy of which, after all, already had to be respected by any national judge. That applied in particular to the need to request preliminary rulings from the CJEU where necessary. The draft EEUPC agreement already contained a provision binding the court to directly applicable EU law; it could easily be fleshed out.

In patent litigation, said the chairman, time was of the essence. The reason for restricting right of appeal to the CJEU was not that its decisions were not good; it was because a surfeit of judicial instances would unduly lengthen the litigation process.

problèmes liés au droit communautaire avait contribué à la résonance négative du projet de création d'une Cour européenne des brevets dans la presse.

La discussion s'est d'abord concentrée sur les réserves des avocats généraux au sujet de la compatibilité du projet d'accord EEUPC avec le droit communautaire. Il s'est agi notamment des objections suivantes :

- (1) la primauté du droit communautaire était insuffisamment garantie dans le nouveau système juridictionnel ;
- (2) les remèdes disponibles en cas de non-respect de la primauté du droit communautaire, notamment lorsqu'il serait omis, contrairement à l'article 48 du projet d'accord, de saisir la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel, étaient insuffisants ;
- (3) le régime linguistique devant la division centrale du Tribunal de première instance était susceptible de porter atteinte au droit de la défense ;
- (4) dans les procédures devant l'OEB et ses chambres de recours, les décisions consistant à refuser de délivrer des brevets communautaires ou à révoquer de tels brevets, n'étaient pas soumises à un contrôle juridictionnel effectif concernant l'application correcte du droit communautaire.

La première objection des avocats généraux, d'après une opinion exprimée à plusieurs reprises, pouvait être facilement réfutée, étant donné qu'il était clair jusqu'à présent que la Cour européenne des brevets aurait à observer le droit communautaire ; après tout, chaque juge national était déjà tenu de respecter la primauté du droit de l'UE. Cela valait en particulier pour l'obligation, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel. La règle figurant déjà dans le projet d'accord EEUPC, selon laquelle le tribunal était lié par le droit communautaire directement applicable, pouvait être étendue sans difficulté.

Le président a fait remarquer que le temps était un facteur important pour le contentieux des brevets. Il importait de limiter les voies de recours auprès de la Cour de justice de l'UE, non pas en raison de la mauvaise qualité de ses décisions, mais parce que l'accroissement du nombre des instances conduisait à une durée exagérée des procès.

Eine Stimme aus der Schweiz wandte sich – schon im Interesse eines zügigen Verfahrens – gegen Vorlagen an den EU-Gerichtshof. Man entferne sich von der Idee, etwas speziell für Patente zu schaffen, wenn man einen Beschwerdeweg zu einer Institution öffne, die einer viel allgemeiner und politisch ausgerichteten Organisation angehöre. Die Vertreterin der Kommission wies darauf hin, dass die EU-Mitgliedstaaten insofern keine Wahlmöglichkeit hätten, da deren nationale Gerichte zur Vorlage verpflichtet seien, wo es um die Auslegung von Gemeinschaftsrecht gehe. Diese Verpflichtung könne nicht durch die Schaffung eines internationalen Gerichts umgangen werden. Eine andere eidgenössische Stimme war weniger skeptisch und vertrat die Auffassung, wenn der EuGH nur den EEUPC-Vertrag auslege, sei das für Nicht-EU-Staaten vermutlich kein Problem. Ein paralleles System bestehe schon beim Lugano-Abkommen, bei dem die Nicht-EU-Mitglieder die Auslegung des EuGH anerkennen würden. Allerdings sei eine solche Lösung nur bezüglich eines spezifischen Vertrags möglich, aber nicht für EU-Recht allgemein.

Beim zweiten Problemkreis, den Rechtsbehelfen gegen die Nichtbeachtung von EU-Recht durch das geplante europäische Patentgericht, ergab sich kein einhelliges Meinungsbild.

Die Generalanwälte sahen drei Gestaltungsmöglichkeiten:

(1) Eine auf Rechtsfragen beschränkte Beschwerde der Verfahrensbeteiligten zum EU-Gerichtshof. Hierzu wurde angemerkt, dass es keine solche Beschwerde für europäische Bündelpatente geben könne und entgegen den Intentionen des EEUPC-Projekts die Verfahren bezüglich der EU-Patente sich verlängern würden. Auch würde dem nicht auf Patentrecht spezialisierten EU-Gerichtshof eine kaum zu bewältigende Arbeitslast aufgebürdet.

(2) Die erneute Überprüfung einer Entscheidung des Patentgerichts durch den Gerichtshof – ein Rechtsmittel, das aber nur in engen Grenzen zulässig wäre.

A Swiss participant was against referrals to the CJEU, not least with a view to procedural economy. A right of appeal to an institution forming part of a far more general, political organisation would be a move away from the idea of creating a patent-specific set-up. The Commission representative said the EU member states had no choice; their national courts were obliged to refer matters relating to the interpretation of EU law, and that obligation could not be circumvented by creating an international court. Another, less sceptical, Swiss participant thought it unlikely to be a problem for non-EU countries if the CJEU merely interpreted the EEUPC agreement. There was a precedent for that kind of parallel system, namely the Lugano Agreement, where non-EU countries accepted the CJEU's interpretation. But that kind of solution was possible for specific agreements only, not for EU law generally.

On objection (2) – legal remedies if the planned European patent court failed to comply with EU law – no clear opinion emerged.

The Advocates General saw three possibilities:

(1) Appeal to the CJEU by the parties, but only on legal issues. Participants countered that such appeals were not possible on European ("bundle") patents, and for EU patents they would lengthen the proceedings – the opposite of what was intended. They would also foist an unfeasibly large caseload onto the CJEU which did not specialise in patent law.

(2) EU Court of Justice review of the patent court's decisions – which however would be possible only within narrow limits.

Un intervenant suisse s'est exprimé, ne serait-ce que dans l'intérêt d'une procédure expéditive, contre les renvois préjudiciels devant la Cour de justice de l'UE. En ouvrant une voie de recours devant une institution qui appartient à une organisation ayant une orientation beaucoup plus générale et politique, on s'éloignait de l'idée de créer un système spécifique pour les brevets. A cet égard, la représentante de la Commission a fait observer que les Etats membres de l'UE n'avaient pas le choix, étant donné que leurs tribunaux nationaux avaient l'obligation d'opérer un renvoi lorsque l'interprétation du droit communautaire était en cause. Il n'était pas possible de contourner cette obligation en créant une juridiction internationale. Un autre participant helvétique s'est montré moins sceptique, trouvant que si la Cour de justice de l'UE se contentait d'interpréter l'accord EEUPC, cela ne présenterait sans doute pas de problèmes pour les Etats non membres de l'UE. Il existait déjà un système parallèle avec le traité de Lugano, dans le cadre duquel les Etats non membres de l'UE reconnaissaient l'interprétation de la Cour de justice de l'UE. Toutefois, une telle solution n'était possible qu'en ce qui concernait un accord spécifique, pas le droit de l'UE en général.

Concernant la deuxième problématique, celle des remèdes juridiques en cas de non-respect du droit de l'Union par la Cour européenne des brevets projetée, il ne s'est pas dégagé de clair consensus.

Les avocats généraux ont envisagé trois options possibles :

(1) Un pourvoi des parties devant la Cour de justice de l'UE limité aux questions de droit. A cet égard, il a été observé qu'il n'était pas question de prévoir un tel pourvoi pour les brevets européens (faisceaux de brevets nationaux), et qu'il en résulterait un allongement des procédures concernant les brevets de l'UE, contrairement aux intentions du projet d'accord EEUPC. En outre, la Cour de justice de l'UE, qui n'était pas spécialisée en droit des brevets, se verrait imposer une charge de travail à peine soutenable.

(2) Une demande de réexamen des décisions de la Cour des brevets par la Cour de justice, remède qui ne serait toutefois ouvert que dans de strictes limites.

(3) Eine Beschwerde im Interesse des Rechts, die der Kommission und eventuell EU-Mitgliedstaaten offenstehen könnte. Mit dieser Lösung würde eine Verlängerung des Instanzenzugs vermieden, da eine solche Beschwerde in der Praxis wohl sehr selten sein würde. Andererseits wurden Probleme befürchtet, wenn zwar ein Verfahrensbeteiligter eine Entscheidung angreifen will, aber kein Staat noch die Kommission von der nur ihm bzw. ihr offenstehenden Beschwerdemöglichkeit Gebrauch macht.

Als eine bessere Lösung sahen etliche Teilnehmer es an, wenn der Kommission die Beschwerde zum Gerichtshof eröffnet würde und die Verfahrensparteien Schadensersatzansprüche gegen die EEUPC-Mitgliedstaaten hätten. Das, so wurde vorgebracht, würde dem gegenwärtigen System bei der Verletzung von EU-Recht durch nationale Gerichte entsprechen und würde keine allzu großen praktischen Probleme aufwerfen. Schließlich sei das geplante europäische Patentgericht so etwas wie ein gemeinsames nationales Gericht. Eine Teilnehmerin ergänzte, dass bei Verletzung der Vorlagepflicht durch ein nationales Gericht Staatshaftungsansprüche entstünden, und erwog, dieses System auf die europäische Ebene zu übertragen, also eine Haftung der EU vorzusehen. Die Vertreterin der Kommission pflichtete bei, dass ein Sanktionsmechanismus da sein müsse. Im Fall der Verletzung der Vorlagepflicht sollte eine private Verfahrenspartei Schadensersatzansprüche geltend machen können. Die Frage sei, gegen wen? Gegen das Patentgericht selbst, das ja Rechtspersönlichkeit besitzen werde? Gegen den Sitzstaat? Oder, so eine andere Stimme, gegen alle EEUPC-Vertragsstaaten zusammen?

Ein Richter war der Auffassung, dass das europäische Patentgericht bezüglich der Pflicht zur Vorlage an den EU-Gerichtshof nicht mit einem nationalen Gericht gleichgesetzt werden könne. Denn dieses neue Gericht sei ein europäisches Gericht. Die Vorstellung, dass es vom EU-Gerichtshof überwacht werden müsse, sei etwas befremdlich. Das Gemeinschaftsrecht durchdringe mittlerweile alle Rechtsbereiche, und jedes nationale Gericht sei aufgefordert, seine Regeln anzuwenden. Gemeinschafts-

(3) Appeal in the interest of the law, and open to the Commission and perhaps EU member states. That would avoid unduly lengthening the proceedings, because in practice such appeals would be very rare. But it could cause problems if a party wanted to challenge a decision, but the Commission nor a country would be prepared to exercise the right to appeal.

Many participants thought it would be better if the Commission could appeal to the CJEU and parties could claim damages from EEUPC member states. That would be in line with what happened now if national courts infringed EU law, and would not create any major practical problems. After all, the planned European patent court was something like a common national one. One participant added that if a national court infringed its referral obligations, the state concerned could be held liable. She thought this system could be transposed to European level, by providing for the EU to be liable. The Commission representative agreed that there would have to be sanctions. If referral obligations were infringed, private parties should be able to seek damages. The question was – from whom? The patent court itself, which would have legal personality? Its host country? Or perhaps all EEUPC contracting states collectively?

One judge felt that the European patent court should not have the same referral obligations to the CJEU as national courts. This new court would be a European one. The idea that it needed CJEU oversight seemed rather odd. EU legislation now permeated all areas of the law, and every national court had to apply it. EU law was no longer the exclusive preserve of the CJEU. That much faith in the future court was required.

(3) Un pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui pourrait être ouvert à la Commission et éventuellement aux Etats membres de l'UE. Cette solution permettrait d'éviter un allongement des voies de recours, étant donné qu'un tel pourvoi serait sans doute très rare dans la pratique. D'un autre côté, des problèmes étaient redoutés si une partie voulait contester une décision, mais si ni la Commission ni aucun Etat n'était prêt à utiliser cette voie de recours ouverte à eux seuls.

Bon nombre de participants ont considéré qu'il serait préférable d'ouvrir à la Commission le pourvoi devant la Cour de justice et que les parties à la procédure aient des droits à dommages et intérêts contre les Etats liés par l'accord EEUPC. De l'avis de certains, cela correspondrait au système actuel en cas de violation du droit de l'Union par des tribunaux nationaux et ne poserait pas de trop gros problèmes pratiques. Après tout, la Cour européenne des brevets projetée était comparable à un tribunal national commun. Une participante a complété en disant que la violation par un tribunal national de son obligation de saisine suscitait des droits au titre de la responsabilité de l'Etat et qu'il fallait envisager le transfert de ce système au niveau européen, c'est-à-dire prévoir une responsabilité de l'UE. La représentante de la Commission a concédé qu'il était nécessaire d'avoir un mécanisme de sanction. En cas de violation de l'obligation de saisine, une partie privée à la procédure devait pouvoir faire valoir des droits à réparation. La question était de savoir contre qui ? Contre la Cour des brevets elle-même, qui aurait la personnalité juridique ? Contre l'Etat de résidence ? Ou, selon une autre intervention, contre tous les Etats liés par l'accord EEUPC conjointement ?

D'après un juge, il ne fallait pas mettre sur le même plan, en ce qui concerne l'obligation de saisir la Cour de justice de l'UE, la Cour européenne des brevets et un tribunal national. En effet, la nouvelle cour était une juridiction européenne. L'idée qu'elle dût être supervisée par la Cour de justice de l'UE était plutôt insolite. Entre-temps, le droit communautaire avait infiltré tous les domaines juridiques et toute juridiction nationale était invitée à appliquer ses règles. Le droit communautaire n'était plus quelque chose qu'on

recht sei nichts mehr, was nur dem EU-Gerichtshof überlassen werden könne. Man müsse dem zukünftigen Gericht insoweit auch Vertrauen entgegenbringen.

Ein anderer Teilnehmer führte aus, die Generalanwälte hätten die Vorlage an den Gerichtshof zur Vorabentscheidung für ausreichend erachtet. Damit sei klar, dass nur abstrakte Rechtsfragen vom EU-Gerichtshof zu behandeln seien, dass es aber nicht, wie es bei einem Kassations- oder Überprüfungsverfahren der Fall wäre, patentrechtliche Vorschriften direkt in einem konkreten Fall anwenden müsse.

Weitere Diskussionsbeiträge thematisierten den Umfang der Vorlagepflicht durch die Gerichte der EU-Staaten. So wurde die Auffassung vertreten, nicht jede gemeinschaftsrechtliche Frage müsse vorgelegt werden. Auch die nationalen Gerichte seien in der Lage, EU-Recht anzuwenden und auszulegen. Der EuGH sei jene Instanz, die dafür Sorge trage, dass das europäische Recht in ganz Europa ausgelegt und verstanden werde. Zu erwägen sei, in Zukunft Vorlagen auf den Fall divergierender Entscheidungen von Obergerichten zu beschränken. Solche Divergenzen seien bei einem europäischen Gericht, das dafür Sorge trage, dass das Patentrecht einheitlich ausgelegt werde, kaum zu befürchten. Vorzulegen wären somit nur nicht spezifisch patentrechtliche Fragen, die sich in anderen rechtlichen Zusammenhängen stellten. Dieser Ansatz könnte die Bedenken der Patentrechtler zerstreuen. Die Vertreterin der Kommission stimmte dieser Sichtweise insoweit zu, als schon jetzt die nationalen Gerichte einen großen Beurteilungsspielraum bezüglich der Vorlagen an den EU-Gerichtshof hätten. Die Kommission werde nur bei gravierender Verletzung der Vorlagepflicht gegen den betroffenen Mitgliedstaat ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen.

Zu klären ist dennoch, welche Fragen in einem Verfahren vor dem geplanten europäischen Patentgericht gemeinschaftsrechtlichen Charakter haben und daher gegebenenfalls dem EU-Gerichtshof vorgelegt werden müssen. Ein Richter hielt es für schwierig, nach einem

Another participant said the Advocates General had thought referral to the CJEU for preliminary rulings would be enough. So clearly the CJEU would be dealing only with abstract points of law, and – unlike a court of cassation or appeal – would not have to apply provisions of patent law directly to specific cases.

Other contributions to the discussion concerned the extent of EU member-state courts' referral obligations. One view expressed was that not every EU-law issue had to be referred; national courts too could interpret and apply EU law. The CJEU's job was to ensure that European law was interpreted and understood in Europe as a whole. One possibility might be to limit referrals to cases in which higher courts took divergent decisions. With a European court charged with making sure that patent law was applied in a uniform manner, there was little risk of that. Referrals would then be confined to non-patent issues arising in other legal contexts. Such an approach might put patent lawyers' minds at rest. The Commission representative agreed; national courts already had considerable leeway regarding referrals to the CJEU. The Commission would consider suing a member state for treaty infringement only if it was in serious breach of its referral obligations.

That still meant clarifying which matters before the proposed European patent court concerned EU law and therefore might have to be referred to the CJEU. One judge thought that if the EU acceded to the EPC – which would then be part of EU law – it would be

ne pût confier qu'à la Cour de justice de l'UE. Il convenait à cet égard de faire confiance à la future juridiction.

Un autre participant a dit que les avocats généraux avaient estimé suffisant le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'UE. Il était donc clair que la Cour de justice de l'UE ne devait traiter que les questions abstraites de droit et qu'elle ne serait pas amenée, comme en cassation ou en procédure de réexamen, à appliquer directement des dispositions relevant du droit des brevets dans une affaire concrète.

D'autres interventions ont concerné la question de la portée de l'obligation de saisine touchant les juridictions des Etats de l'UE, certains considérant qu'il ne fallait pas que n'importe quelle question de droit communautaire pût faire l'objet d'une saisine. Les juridictions nationales étaient elles aussi en mesure d'appliquer et d'interpréter le droit de l'Union. La Cour de justice de l'UE était l'instance qui veillait à ce que le droit européen fût interprété et compris dans toute l'Europe. Il fallait envisager de limiter à l'avenir les saisines au cas de décisions divergentes de juridictions supérieures. Il n'y avait guère de raisons de craindre de telles divergences de la part d'une cour européenne chargée de veiller à l'interprétation uniforme du droit des brevets. Il n'y aurait donc lieu de saisir la Cour de justice que sur des questions ne relevant pas spécifiquement du droit des brevets, qui se posaient en liaison avec d'autres aspects juridiques. Cette approche pourrait permettre de vaincre les réserves des spécialistes en droit des brevets. La représentante de la Commission a approuvé ce point de vue dans la mesure où les juridictions nationales avaient, d'ores et déjà, une large marge d'appréciation en ce qui concernait les saisines de la Cour de justice de l'UE. La Commission n'engagerait une procédure pour violation de l'accord contre l'Etat membre concerné qu'en cas de grave violation de l'obligation de saisine.

Il reste cependant à éclaircir quelles sont les questions, dans une procédure devant la future Cour européenne des brevets, qui présentent un caractère de droit communautaire et doivent donc, le cas échéant, être soumises à la Cour de justice de l'UE. Un juge a estimé qu'il

Beitritt der EU zum EPÜ – womit letzteres auch Gemeinschaftsrecht werde – dem Begehren insbesondere auch der Industrie zu entsprechen, den EU-Gerichtshof nicht mit patentrechtlichen Fragen zu befassen. Ein anderer stimmte zu, dass mit der Schaffung des EU-Patents jeder Aspekt des europäischen Patentrechts zum Gemeinschaftsrecht werde, auch Fragen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit.

Im Gegensatz dazu waren andere bestrebt, Grenzlinien zu ziehen. Mit Fragen der Patentierbarkeitserfordernisse, der Anspruchsauslegung, der Verletzung seien die Richter vertraut und würden sie kaum dem EuGH vorlegen. Grundsätzliche Fragen der Patentierbarkeit oder des Schutzzumfangs und Patentierungsausschlüsse seien bisher nie als EU-Recht angesehen worden, sondern als Materie des EPÜ, das alle seine Vertragsstaaten insoweit zu nationalem Recht gemacht hätten. Allerdings gebe es ein Vordringen der EU in den Bereich des EPÜ durch die Biotechnologie-Richtlinie. Nun erkläre ein Generalanwalt und der Gerichtshof, wie ein Patentanspruch auszulegen ist, wenn der Anspruch eine biotechnologische Erfindung betreffe. Es bestehe die Gefahr, dass der EuGH entscheide, was durch schleichende Ausdehnung des *acquis communautaire* Gemeinschaftsrecht geworden sei. Dem könne nur durch die Festlegung (im Vertrag oder einem anderen Dokument) dessen begegnet werden, was nicht zum EU-Recht, sondern allein zum Recht des EPÜ gehöre.

Die Vertreterin der Kommission führte aus, dass es nur ein einziges europäisches Patent-Obergericht geben werde, das für eine einheitliche Auslegung und Anwendung des europäischen Patentrechts durch die lokalen und regionalen Kammern sorgen könne. Heute würden dem EU-Gerichtshof viele Rechtsfragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, aber es gehe meist um Fragen des freien Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs usw., also die Auslegung der

difficult to heed industry's calls for patent-law questions to be kept away from the CJEU. Another agreed: once the EU patent existed, all aspects of European patent law – including novelty, inventive step and industrial applicability – would become EU law.

But other participants were keen to draw demarcation lines. The judges would be familiar with patentability, claim-interpretation and infringement issues, and unlikely to refer them to the CJEU. Basic questions – patentability, scope of protection, non-patentable subject-matter – had always been considered EPC rather than EU law, and duly transposed into national law by all the EPC contracting states. But now, with the biotechnology directive, the EU was making inroads into EPC territory, and an advocate general and the CJEU could say how to interpret a claim if it was for a biotechnological invention. There was a danger of the CJEU deciding on matters that had become EU law through creeping expansion of the *acquis communautaire*. The only way to stop that was to specify (in the agreement or elsewhere) what was not EU but only EPC law.

The Commission representative said there would be only a single European higher patent court; that should ensure that European patent law was interpreted and applied uniformly by local and regional divisions. These days, many legal issues were referred to the Court of Justice of the EU for preliminary rulings, but they were usually about free movement of goods, services, capital and the like, i.e. interpretation of the EU treaties themselves. With secondary Community

serait difficile, après une adhésion de l'UE à la CBE, ayant pour effet que cette convention deviendrait elle aussi un élément du droit communautaire, de répondeur au souhait de l'industrie, notamment, de ne pas recourir à la Cour de justice de l'UE pour des questions relevant du droit des brevets. Un autre, acquiesçant, a dit que, suite à la création d'un brevet de l'UE, tous les aspects du droit relatif au brevet européen seraient intégrés au droit communautaire, y compris les questions de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle.

D'autres, au contraire, se sont efforcés d'établir des frontières. Les juges avaient l'habitude de traiter les questions touchant aux conditions de la brevetabilité, à l'interprétation des revendications et à la contrefaçon et seraient peu enclins à les soumettre à la Cour de justice de l'UE. Les aspects fondamentaux de la brevetabilité ou de l'étendue de la protection, ainsi que les exceptions à la brevetabilité n'avaient, jusque-là, jamais été considérés comme relevant du droit communautaire, mais comme matière réglementée par la CBE, que tous ses États contractants avaient transposée en droit national. Il y avait eu toutefois un empiètement de l'UE dans le domaine de la CBE avec la directive en matière de biotechnologie, de sorte que c'était maintenant un avocat général et la Cour de justice qui décidaient de la façon dont il convenait d'interpréter une revendication quand elle concernait une invention biotechnologique. Le risque était réel que ce fût la Cour de justice de l'UE qui statuât sur ce qui était devenu partie intégrante du droit communautaire suite à une extension insidieuse de l'*acquis communautaire*. La seule façon de parer à ce danger était de définir (dans l'accord ou un autre document) ce qui ne relevait pas du droit de l'UE, mais uniquement de la CBE.

La représentante de la Commission a précisé qu'il n'y aurait qu'une seule Cour d'appel européenne en matière de brevets, qui pourrait veiller à l'interprétation et à l'application uniformes du droit européen des brevets par les divisions locales et régionales. A l'heure actuelle, la Cour de justice de l'UE était saisie, à titre préjudiciel, de nombreuses questions de droit, mais il s'agissait la plupart du temps de questions concernant la libre circulation des marchandises,

EU-Verträge selbst. Beim sekundären Gemeinschaftsrecht seien es in der Regel Richtlinien, die durch Vorabentscheidungen ausgelegt werden müssten. In beiden Bereichen gebe es viel Raum für Fragen und Unklarheiten. Wo aber direkt anwendbares Recht wie z. B. das EPÜ betroffen sei, das darüber hinaus von einem einzigen Gericht ausgelegt und angewendet werde, sollte es nur wenig Veranlassung für Vorlagen an den EuGH geben.

Die dritte Problematik, das Sprachenregime vor der zentralen Kammer, könnte nach allgemeiner Ansicht der Teilnehmer leicht in zufriedenstellender Weise gelöst werden: Das Recht auf angemessene Verteidigung sei etwa durch das Angebot von Übersetzungsmöglichkeiten auf Antrag praxisgerecht zu garantieren. Nach anderer Ansicht solle in dem Fall, dass ein Staat weder eine örtliche Kammer habe, noch sich an einer regionalen beteilige, sondern die zentrale Kammer des EEUPC als Eingangsinstantz vorsehen wolle, die zentrale Kammer Streitigkeiten aus diesem Staat in dessen Sprache verhandeln, es sei denn, beide Parteien einigen sich auf eine andere Sprache.

Der vierte Einwand der Generalanwälte betrifft die gerichtliche Kontrolle von Beschwerdekammerentscheidungen. Sie bemängeln, dass Entscheidungen der Beschwerdekammern, mit denen EU-Patente nicht erteilt oder für nichtig erklärt werden, nicht im Hinblick auf die richtige Anwendung des EU-Rechts überprüft werden könnten. Als mögliche Lösung wurde angesehen, gegen solche Entscheidungen die Beschwerde zum zukünftigen europäischen Patentgericht zu eröffnen, das die Entscheidung überprüfen oder dem EU-Gerichtshof vorlegen könnte. Es wurde aber zu bedenken gegeben, dass hier zwei verschiedene Rechtsordnungen betroffen seien, nämlich das EU-Recht und das vom EPÜ geschaffene System. Entscheidungen auf der Grundlage des EU-Rechts können nicht ohne weiteres auch für EPÜ-Vertragsstaaten verbindlich sein, die nicht der EU angehören. Hierfür eine Lösung zu finden sei nicht einfach.

law, such rulings normally concerned the interpretation of directives. Both areas offered plenty of scope for uncertainty and opacity. However, with direct proper law like the EPC – which furthermore was interpreted and applied by a single court – there should be little need for CJEU referrals.

The general view was that objection (3) – the central division's language regime – could be overcome quite easily: rights of defence could be practicably ensured if translation facilities were available on request. Another view was that if a country neither had a local division nor belonged to a regional one, and instead wanted the EEUPC central division to act as its first instance, the central division could hear litigation from that country in its national language, unless both parties agreed on another one.

The Advocates General's objection (4) related to judicial control of board of appeal decisions; such decisions refusing or revoking EU patents could not be reviewed for correct application of EU law. One solution, it was felt, might be to allow appeal against them to the future European patent court, which could then review the decision or refer it to the CJEU. But others felt that two different legal systems – the EPC's and EU law – were involved. It would be hard for decisions taken under EU law to be binding on EPC contracting states which were not EU members. Solving that problem would not be easy.

services et capitaux etc., c'est-à-dire de l'interprétation des traités de l'UE eux-mêmes. Concernant le droit communautaire secondaire, c'était généralement des directives qu'il fallait interpréter par décision préjudicielle. Dans les deux domaines, il restait bien des questions à éclaircir. Mais là où il s'agissait de droit directement applicable, comme la CBE, droit qui serait en outre interprété et appliqué par une seule juridiction, il y aurait peu de situations justifiant de saisir la Cour de justice de l'UE.

De l'avis général des participants, une solution satisfaisante pouvait facilement être apportée à la troisième problématique, à savoir le régime linguistique devant la division centrale : il était possible de garantir le droit d'accès à des moyens de défense appropriés de manière satisfaisante dans la pratique, par exemple en offrant des services de traduction. Pour d'autres, si un Etat ne possédait pas de division locale et ne voulait pas participer à une division régionale, mais avait l'intention de choisir la division centrale de l'EEUPC comme première instance, il conviendrait alors que les audiences devant cette division concernant les litiges originaires d'un tel Etat soient tenues dans la langue de cet Etat, à moins que les deux parties ne conviennent d'une autre langue.

La quatrième objection des avocats généraux concerne le contrôle juridictionnel des décisions rendues par les chambres de recours. Ils ont critiqué que les décisions de rejet de demandes de brevet de l'UE, ou de révocation de tels brevets, ne pussent pas faire l'objet d'un contrôle eu égard à l'application correcte du droit de l'UE. Selon eux, une solution possible serait d'ouvrir contre ces décisions le pourvoi devant la future Cour européenne des brevets, qui pourrait examiner la décision ou saisir la Cour de justice de l'UE. Ils ont toutefois fait observer que deux ordres juridiques différents étaient ici en jeu, à savoir le droit de l'UE et le système instauré par la CBE. Les décisions rendues sur la base du droit communautaire n'avaient pas d'effet contraignant direct sur les Etats contractants de la CBE qui n'appartenaient pas à l'UE. Il n'était pas simple de trouver une solution à ce problème.

Ein Teilnehmer erinnerte daran, dass die wichtigste Frage, die der EU-Gerichtshof in seinem Gutachten klären müsse, sei, ob das europäische Patentgericht durch einen internationalen Vertrag errichtet werden könne. Diese Frage hätten die Generalanwälte positiv beantwortet. Wenn man den völkerrechtlichen Ansatz billige, sei es konsequent, dass auch die EU Vertragspartei des EPÜ werde. Das Rechtsmittelsystem des EPÜ, insbesondere die Unanfechtbarkeit von Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA, würde dann auch für deren Entscheidungen bezüglich der EU-Patente gelten; die EPÜ-Mechanismen müssten von der EU so akzeptiert werden, wie sie sind.

Für das Gelingen des Projekts "europäisches Patentgericht", so fasste ein Teilnehmer zusammen, sei es entscheidend, ob es den EU-Mitgliedstaaten gelinge, den gemeinsamen politischen Willen für die Errichtung eines europäischen Gerichts für Privatrechtsstreitigkeiten herzustellen. Dem stimmte die Vertreterin der Kommission zu. Es sei auch klar, dass sich hinter vielen rechtlichen Argumenten, die vorgebracht würden, politische Überlegungen verbergen. Das sei aber nicht mehr möglich, wenn der Gerichtshof grünes Licht für das EEUPC-Projekt geben sollte. Es sei aber auch entscheidend, wie das Verfahren für europäische Patentstreitigkeiten ausgestaltet sei, denn einige der Lösungsvorschläge der Generalanwälte seien in der Praxis nicht durchführ- oder politisch nicht durchsetzbar.

III. Auch bei der nächsten Arbeitssitzung ging es um die zukünftige europäische Patentgerichtsbarkeit. Unter dem Vorsitz von **Sophie Darbois**, Conseiller an der Cour d'appel de Paris, wurde der Entwurf einer **Verfahrensordnung des geplanten Gerichts für europäische und EU-Patente (EEUPC)** vorgestellt. Dieser Entwurf ist kein EU-Dokument, sondern ein noch nicht veröffentlichtes Arbeitsdokument, das von einer Gruppe von Richtern erstellt wurde und an dem weiter gearbeitet wird.

One participant said the most important question requiring clarification in the CJEU opinion was whether the European patent court could be set up under an international agreement. The Advocates General had said it could. It would be consistent with that international-law approach for the EU too to become a contracting party to the EPC. The EPC's appeals system – notably the fact that EPO board of appeal decisions could not be challenged – would then apply to the boards' decisions on EU patents too; the EU had to accept the EPC's mechanisms as they stood.

Summing up, a participant said the European patent court project could succeed only if the EU member states shared the political will to create a European court for private litigation. The Commission representative agreed; clearly, political considerations lurked behind many of the legal objections raised. But if the CJEU gave the EEUPC the green light, that would no longer be possible. Also crucial however would be how the European patent litigation procedure was structured, because some of the Advocates General's proposed solutions were non-starters for practical or political reasons.

III. The **second working session** again concerned the future European patent court system. Chaired by **Sophie Darbois**, judge at the *cour d'appel* in Paris, it discussed the **EEUPC's draft rules of procedure**. This is not an EU document, but an unpublished working paper drawn up by a group of judges and still under discussion.

Un participant a rappelé que la plus importante question à clarifier dans l'avis de la Cour de justice de l'UE était de savoir si la Cour européenne des brevets pouvait être créée par le biais d'un accord international. Les avocats généraux avaient répondu à cette question par l'affirmative. Dès lors que l'on acceptait l'approche selon le droit international public, il était logique que l'UE devienne elle aussi partie contractante de la CBE. Le système de voies de recours prévu par la CBE, notamment le caractère définitif et inattaquable des décisions des chambres de recours de l'OEB, prévaudrait également en ce qui concerne leurs décisions relatives à des brevets de l'UE, laquelle serait obligée d'accepter les mécanismes de la CBE tels qu'ils sont.

Pour la réussite du projet de "Cour européenne des brevets", a résumé un participant, il était déterminant que les Etats membres de l'UE parviennent à réaliser un consensus politique en faveur de la création d'une juridiction européenne pour statuer sur des affaires de droit civil. La représentante de la Commission a acquiescé. De plus, il était clair que, derrière bon nombre d'arguments juridiques, se dissimulaient des considérations politiques. Il n'en serait plus question si la Cour de justice venait à donner le feu vert au projet EEUPC. Mais il serait également décisif de voir de quelle manière la procédure concernant les litiges européens en matière de brevets serait conçue ; en effet, certaines solutions proposées par les avocats généraux étaient soit inapplicables en pratique, soit politiquement inacceptables.

III. La séance de travail suivante a, elle aussi, porté sur le futur système juridictionnel européen en matière de brevets. Sous la présidence de Mme **Sophie Darbois**, conseillère à la Cour d'appel de Paris, a été présenté un projet de **règlement de procédure pour la nouvelle juridiction des brevets européens et des brevets de l'UE (EEUPC)**. Ce projet n'est pas un document de l'UE, mais un document de travail non encore publié, rédigé par un groupe de juges et encore en voie d'élaboration.

Klaus Grabinski, Richter am deutschen Bundesgerichtshof, gab einen Überblick über die erste Phase eines Verfahrens vor dem EEUPC-Gericht nach der Verfahrensordnung, die in Zukunft vielleicht europäisches Recht werden könnte. Diese schriftliche Phase, geleitet vom "*judge rapporteur*", beginnt mit der Einreichung der Klageschrift, die den Klageantrag, die relevanten Tatsachen, insbesondere bezüglich der angeblichen Verletzungshandlungen und der verletzten Patentansprüche, enthalten soll. Auch schriftliche Beweismittel sollten schon zu diesem Zeitpunkt vorgelegt und weitere Beweismittel wie Zeugen, Gutachten usw. angeboten werden. Die Idee sei, dass von Anfang an ein vollständiger Sachvortrag vorliege. Der Beklagte hat nach Zustellung der Klageschrift zwei Monate Zeit, um Einwände gegen die Zuständigkeit des Gerichts zu erheben, und vier Monate für die Klageerwidderung, die ebenfalls den kompletten Sachvortrag des Beklagten enthalten soll und eine Widerklage auf Widerruf des Patents umfassen kann. Der Kläger muss dann innerhalb von drei Monaten auf die Widerklage reagieren, gegebenenfalls durch Einreichen geänderter Ansprüche und mit Hilfsanträgen. Das Einreichen von Änderungen in letzter Minute soll nicht zugelassen werden. Was noch in den Entwurf eingebaut werden müsse, sei das Recht des Klägers, auf die Klageerwidderung zu reagieren, sowie das Recht des Beklagten, sich zur vom Kläger beantragten Änderung der Ansprüche zu äußern.

Robert van Peursem, Richter am District Court in Den Haag, gab einen Überblick über die zweite Phase des Verfahrens vor dem geplanten EEUPC-Gericht, die Interimsphase, in der der "*judge rapporteur*" aktives "case management" betreiben soll. Der "*judge rapporteur*" soll die Parteien nach Abschluss der schriftlichen Phase zu einer Interimskonferenz zusammenrufen, in der der Fall nach dem Austausch aller Argumente eventuell schon verglichen werden kann. Das Interimsverfahren sollte nicht länger als zwei Monate dauern und dient der effizienten Vorbereitung der mündlichen Verhandlung – immer unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Das kann unter Umständen auch den Austausch weiterer Schriftsätze beinhalten, die Aufforde-

Klaus Grabinski, judge at Germany's *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), presented the first phase of EEUPC proceedings as envisaged in these rules of procedure – which might be European law one day. The written phase, conducted by the *judge rapporteur*, would start when the suit was filed. The suit should contain the pleas and relevant facts, especially about the alleged acts infringing the claims. It should also include all written evidence, and offer further testimony such as witnesses, expert reports and the like. So the idea was that the full case should be presented straight away. The defendant would have two months as from notification of the suit to raise any jurisdiction-related objections, and four months to respond to the suit. His response too should set out his complete case, including any counterclaim for revocation of the patent. The plaintiff would then have three months to react to the counterclaim, e.g. by filing amended claims and auxiliary requests. Last-minute amendments should not be admitted. Still missing from the draft was the plaintiff's right of reply to the defendant's response, and the defendant's right of reply to the plaintiff's request for amendments to the claims.

Robert van Peursem, judge at the district court in The Hague, gave a rundown of the second – interim – phase, i.e. active case management by the *judge rapporteur*. Following on from the written phase, this would involve summoning the parties to a case conference at which, once all arguments had been exchanged, a settlement might already be possible. The interim phase should not exceed two months, its purpose being efficient preparation of oral proceedings – always with proportionality in mind, which might also mean a further exchange of written submissions or requests to present evidence or clarifications. When it was over, the *judge rapporteur* would issue an invitation to oral proceedings and hand the case over to the presiding judge who

M. **Klaus Grabinski**, juge à la Cour fédérale de justice allemande, a donné un aperçu sur la première phase de la procédure devant la Cour EEUPC selon le règlement de procédure qui pourrait éventuellement être intégré au droit européen. Cette phase écrite, conduite par le *judge rapporteur*, est initiée par l'introduction d'un mémoire d'assignation, devant contenir les requêtes et les faits pertinents concernant, notamment, les prétendus actes de contrefaçon et les revendications de brevet en cause. Des preuves écrites doivent aussi être présentées dès ce premier stade, tandis que d'autres preuves, telles que les déclarations de témoins, les expertises etc., peuvent être proposées. L'idée directrice est qu'un exposé complet des faits doit être fourni dès le début. Après notification de l'assignation, le défendeur dispose de deux mois pour soulever l'exception d'incompétence du tribunal et de quatre mois pour présenter sa défense, laquelle doit également contenir un exposé des faits complet par le défendeur et peut inclure une action reconventionnelle en nullité du brevet. Le demandeur doit alors réagir à l'action reconventionnelle dans un délai de trois mois, le cas échéant en produisant des revendications modifiées et des requêtes auxiliaires. Il est prévu de ne pas admettre le dépôt de modifications à la dernière minute. Il y avait lieu aussi d'introduire dans le projet le droit du demandeur de réagir au mémoire de la défense, ainsi que le droit du défendeur de s'exprimer au sujet des modifications demandées par le demandeur.

M. **Robert van Peursem**, juge au Tribunal de grande instance de La Haye, a donné un aperçu sur la deuxième phase de la procédure devant la Cour EEUPC, la phase intérimaire, dans laquelle le *judge rapporteur* doit s'efforcer activement de faire avancer l'affaire. Après conclusion de la phase écrite, le *judge rapporteur* doit convoquer les parties à une entrevue intérimaire, au cours de laquelle, après que tous les arguments ont été échangés, l'affaire peut éventuellement être réglée par un compromis. La procédure intérimaire ne doit pas durer plus de deux mois et contribue à une préparation efficace de la procédure orale, toujours dans le respect du principe de proportionnalité. Dans certaines circonstances, cela peut impliquer l'échange de mémoires supplé-

rung zur Vorlage von Beweismitteln, zur Klarstellung bestimmter Punkte. Der "*judge rapporteur*" lädt am Ende der Interimsphase zur mündlichen Verhandlung und gibt den Fall an den Vorsitzenden Richter ab, der die mündliche Verhandlung leitet. Der "*judge rapporteur*" hat umfangreiche Befugnisse, die ihm ein effektives "case management" ermöglichen. Er kann z. B. die Frist zur Klageerwidern verlängern, wenn es dafür Gründe gibt. Er entscheidet darüber, ob Zuständigkeitsrügen sofort behandelt, der Kammer vorgelegt oder im Hauptverfahren aufgegriffen werden. Sowohl der "*judge rapporteur*" wie auch jede Partei kann jede Frage an die Kammer überweisen, wobei allerdings die Anordnung des "*judge rapporteur*" zunächst bestehen bleibt. Zusammenfassend könne gesagt werden, dass das "case management" nach dem Konzept des Entwurfs für die EEUPC-Verfahrensordnung eine schwierige Aufgabe für sehr erfahrene Patentrichter sei.

Lord Justice **Robin Jacob**, Richter am englischen Court of Appeal, widmete seinen Vortrag der mündlichen Verhandlung, erinnerte aber zunächst daran, dass das Projekt eines Europäischen Patentgerichts mindestens bis zur Europaratsinitiative des Jahres 1949 zurückverfolgt werden könne. Auch spätere Pläne scheiterten an der Sprachenfrage (obwohl es hier pragmatische Lösungen gebe), insbesondere aber daran, dass Politiker und Juristen ohne Kenntnis des Patentsystems nicht verstünden, was in diesem Bereich für die Industrie wesentlich sei. In den späten 90er-Jahren habe eine Gruppe von Richtern die Idee geboren, ein gemeinsames Patentgericht für diejenigen EPÜ-Vertragsstaaten zu schaffen, die sich daran beteiligen wollten. Dieses European Patent Litigation Agreement (EPLA) sei dann durch Entwicklungen in der EU in den Hintergrund gedrängt worden, habe dort aber als Basis gedient. Schließlich hätten einige Richter vor ein paar Jahren bei einem Treffen in Venedig Grundzüge eines Verfahrensrechts für das neue Gericht entwickelt, die in den hier präsentierten Entwurf eingeflossen seien.

would be conducting them. The *judge rapporteur* would have broad powers permitting effective case management. For example, he could extend the deadline for the defendant's response to the suit, if there was reason to do so. He could also decide whether jurisdiction-related objections were dealt with at once, submitted to the division or addressed in the main proceedings. The *judge rapporteur* or a party could refer any issue to the division, although initially the ruling of the *judge rapporteur* would still stand. In sum: case management under the draft EEUPC rules of procedure would be a tough job, for highly experienced patent judges.

Lord Justice **Robin Jacob**, judge at England's appeal court, added a little historical background. Plans for a European patent court could be traced back at least to a 1949 Council of Europe initiative. Subsequent plans too had foundered on the language issue (to which however pragmatic solutions existed) and especially on the failure of politicians and lawyers unfamiliar with the patent system to understand what industry wanted from it. In the late 1990s a group of judges had devised plans for a common patent court for EPC contracting states wishing to use it. This European Patent Litigation Agreement (EPLA) had then had taken a back seat to EU developments, which however had used it as a basis. In the end, a number of judges had met in Venice and set down the basic features of the new court's procedural law; these were reflected in the draft just presented.

mentaires ou l'invitation à fournir des preuves pour clarifier certains points. A la fin de la phase intérimaire, le *judge rapporteur* émet la convocation à la procédure orale et transmet le dossier au président de chambre chargé de diriger la procédure orale. Le *judge rapporteur* dispose de larges pouvoirs qui lui permettent une conduite efficace de la procédure ("case management"). Par exemple, il peut proroger le délai de production du mémoire de la défense, s'il y a lieu. Il décide si les exceptions d'incompétence sont traitées immédiatement, soumises à la chambre ou examinées pendant la procédure principale. Le *judge rapporteur*, ainsi que chaque partie, peut soumettre toute question à la chambre, mais une ordonnance du *judge rapporteur* reste d'abord effective. On peut dire en résumé que le "case management" selon la conception du projet de règlement de procédure EEUPC est une tâche difficile, à confier aux juges des brevets très expérimentés.

Le juge Lord **Robin Jacob**, juge à la Cour d'appel d'Angleterre, a consacré son exposé à la procédure orale, mais en rappelant tout d'abord que le projet d'une Cour européenne des brevets se laissait retracer au moins jusqu'à une initiative du Conseil de l'Europe en 1949. Plus tard, d'autres projets avaient échoué à cause de la question linguistique (malgré l'existence de solutions pragmatiques), mais surtout parce que des hommes politiques et des juristes dépourvus de la connaissance du système des brevets ne comprenaient pas ce qui était important pour l'industrie dans ce domaine. A la fin des années '90, un groupe de juges avait émis l'idée de créer une juridiction commune des brevets pour les Etats contractants de la CBE qui voulaient y participer. Ce projet d'accord instituant un système européen de règlement des litiges en matière de brevets (EPLA) avait ensuite été relégué au second plan, suite à certaines évolutions dans l'UE, mais avait servi de point de départ. Finalement, lors d'une rencontre à Venise il y avait quelques années, plusieurs juges avaient développé les grandes lignes d'un règlement de procédure pour la nouvelle juridiction, qui étaient reprises dans le projet présenté ici.

Sich der mündlichen Verhandlung zuwendend, führte Sir Robin aus, dass sie normalerweise nicht länger als einen Tag dauern sollte, es aber genügend Flexibilität gebe, wenn das für umfangreiche Fälle nicht ausreichen sollte. Entscheidend sei, dass das Gericht die zu behandelnden Punkte definiere und das Verfahren insoweit streng kontrolliere. Das Verfahren müsse fair geführt werden und umfasse die Möglichkeit, Tatsachenbeweise zu überprüfen. Cross-examination englischen Zuschnitts gebe es aber nur, wenn gute Gründe dafür sprechen – etwa bei Unstimmigkeiten bei der Bewertung von Beweisen für eine Vorbenutzung oder für allgemeines Fachwissen. Im Gegensatz zum heutigen englischen Verfahren dürften einander widersprechende Gutachten selten Anlass für mündliche Einvernahmen geben. Bei Gutachten sei der Begründung mehr Beachtung zu schenken als dem Ergebnis. Überraschungszeugen würden nicht zugelassen. Vertagungen der mündlichen Verhandlung sollten bei guter Vorbereitung des Falles die absolute Ausnahme sein. Weitere Punkte seien die gegebenenfalls erforderliche Simultanübersetzung, die Aufzeichnung der mündlichen Verhandlung sowie die Verkündung der schriftlich begründeten Entscheidung sobald wie möglich nach Schluss der mündlichen Verhandlung. Bei einem solchen Verfahren sei die Fähigkeit des Richters entscheidend, die Verhandlung straff zu führen; das erfordere gute Vorbereitung. Das erfordere aber gleichermaßen eine Ausbildung der Anwälte.

Eurico José Marques dos Reis erläuterte abschließend, welche Regeln für den Erlass von einstweiligen Maßnahmen vorgesehen sind. Das sind nach Artikel 37 EEUPC-Vertragsentwurf insbesondere die einstweilige Unterlassungsverfügung gegen den vermeintlichen Patentverletzter oder Dritte, deren Dienste als Mittelsperson letzterer in Anspruch genommen hat, die Anordnung der Beschlagnahme oder Herausgabe von mutmaßlich verletzenden Waren, und die vorsorgliche Beschlagnahme von beweglichem oder unbeweglichem Vermögen des angeblichen Patentverletzters oder die Sperrung seiner Bankkonten, wenn die Erfüllung einer Schadensersatzforderung fraglich erscheint.

Sir Robin then presented his talk, about oral proceedings. These, he said, should not normally last longer than one day, but there was flexibility when complex cases needed more time. It was crucial that the court laid down what would be discussed, and thus kept the proceedings firmly under control. It had to conduct them fairly, and allow factual evidence to be tested. English-style cross-examination took place only if there was a good reason, such as disagreement about how prior-use evidence or the skilled person's common general knowledge was to be assessed. Unlike in England today, oral proceedings should seldom be convened to resolve contradictory expert opinions; the latter's reasoning was more important than their conclusions. Surprise witnesses would not be admitted. If the oral proceedings were well prepared, adjournments should be the absolute exception. Other points included possible simultaneous interpreting needs, recording the proceedings, and issuing the reasoned written decision as soon as possible afterwards. Also crucial was the judge's ability to conduct the proceedings firmly. That required good preparation – and well-trained patent attorneys.

Concluding, **Eurico José Marques dos Reis** explained the proposed rules for injunctions. Under Article 37 of the draft agreement on the EEUPC, that meant, in particular, injunctions granted against alleged infringers or third parties whose intermediary services they used, orders for the seizure or surrender of goods suspected of infringing the patent, and precautionary seizure of the alleged infringer's movable and immovable property – including blocking his bank accounts in case of danger of non-recovery of damages.

A propos de la procédure orale, Sir Robin a indiqué que, normalement, elle ne devait pas durer plus d'un jour, mais que, si c'était insuffisant pour les gros dossiers, il y aurait assez de flexibilité. L'important était que la Cour définisse les questions à traiter et exerce ainsi un strict contrôle sur la procédure. Il convenait de mener la procédure de façon équitable, ce qui incluait la possibilité de vérifier les preuves soumises à l'appui des faits. Il n'y aurait d'examen croisés de style anglais que s'il y avait de bonnes raisons de le faire, par exemple en cas d'avis divergents sur l'évaluation des preuves fournies à l'appui d'un usage antérieur ou sur les connaissances générales dans un domaine technique donné. Contrairement à la procédure actuelle en Angleterre, des expertises contradictoires justifieraient rarement de procéder à des auditions. En ce qui concerne les expertises, il convenait d'accorder plus d'attention aux explications qu'au résultat. Les témoins introduits par surprise ne seraient pas admis. Les ajournements de procédure orale devraient rester des exceptions absolues, si les affaires étaient bien préparées. Parmi les autres points figuraient l'éventuelle nécessité d'une traduction simultanée, l'enregistrement de la procédure orale, ainsi que le rendu de la décision motivée par écrit, dès que possible après la clôture de la procédure orale. Dans ce type de procédure, la capacité du juge à conduire fermement la procédure était décisive ; cela requerrait une bonne préparation, mais aussi une formation correspondante des avocats.

Enfin, M. **Eurico José Marques dos Reis** a exposé quelles étaient les règles prévues pour les mesures provisoires. Selon l'article 37 du projet d'accord EEUPC, il s'agit notamment de l'injonction provisoire (de ne pas faire) prononcée contre le contrefacteur présumé, ou contre des tiers dont ce dernier a sollicité les services en tant qu'intermédiaire, de l'ordonnance de la saisie-contrefaçon ou de la confiscation de marchandises supposées contrefaisantes, ainsi que de la saisie des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur présumé ou du gel de ses comptes bancaires, si le recouvrement d'une créance en dommages-intérêts paraît menacé.

Nach dem Entwurf der EEUPC-Verfahrensordnung muss die Partei, die eine einstweilige Maßnahme beantragt, eine Antragschrift einreichen, deren Inhalt *mutatis mutandis* einer Klageschrift entspricht. Der Antragsteller muss die beantragte Maßnahme genau bezeichnen und außerdem genau beschreiben, welche Klage vor dem Gericht bereits anhängig ist oder in Kürze anhängig gemacht wird; er muss den Nachweis erbringen, dass eine einstweilige Maßnahme erforderlich ist, um eine drohende oder andauernde Verletzung zu unterbinden. Wird der Erlass *inaudita altera parte* beantragt, sind die Gründe dafür darzulegen. Hat der Antragsteller von der Handlung erfahren, gegen die sich sein Antrag richtet, muss er seinen Antrag innerhalb einer angemessenen Frist stellen und die vorgeschriebene Gebühr entrichten. Wer befürchtet, dass demnächst eine einstweilige Maßnahme gegen ihn beantragt werden wird, kann beim Gericht eine Schutzschrift einreichen, die im Gerichtsregister eingetragen wird. Dieser Eintrag wird gelöscht, wenn nach drei Monaten noch kein Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen eingeleitet wurde.

Herr Eurico José Marques dos Reis erläuterte weiter, dass im Interesse eines zügigen Verfahrens die Entscheidung über Anträge auf einstweilige Maßnahmen in der Regel vom Einzelrichter getroffen werde. Das Gericht habe ein Ermessen, ob es den Antragsgegner über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Maßnahme informiere, ob es ihn zur Einreichung einer Antragsabwehr auffordere, ob es eine mündliche Verhandlung mit dem Antragsteller allein oder mit beiden Parteien anberaume oder ob es sogleich eine Entscheidung erlasse. Bei der Ausübung des Ermessens sei die Dringlichkeit des Falles ein entscheidender Gesichtspunkt. Das Gericht könne die Parteien auch dazu auffordern, vor oder während der mündlichen Verhandlung weiteres Material vorzulegen, aufgrund dessen mit ausreichender Wahrscheinlichkeit z. B. auf die Gültigkeit des Patents oder die Verletzung geschlossen werden könne. Bei der Entscheidung über einstweilige Maßnahmen sei immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten und der Schaden zu berücksichtigen, der einer der Parteien durch den Erlass bzw. Nicht-Erlass der einstweiligen Maßnahme

Under the EEUPC's draft rules of procedure, the party seeking the injunction had to file a request with the same content as the suit already (or about to be) filed, describing it exactly and showing that the injunction was necessary to prevent imminent or continuing infringement. If the injunction was sought *inaudita altera parte*, he had to say why. He also had to request it within reasonable time after learning of the act in question, and pay a fee. A party fearing that an injunction was about to be sought against him could file a protective letter with the court which is to be recorded in the court's register. The court would delete the entry if, after three months, no injunction had in fact been sought.

Mr Eurico José Marques dos Reis added that injunction requests were normally decided by individual judges, to expedite the proceedings. The court had discretion over informing the party against whom the injunction was sought, asking him to respond, convening oral proceedings with the requester alone or both parties, and issuing a decision straight away. In the exercise of that discretion, the case's urgency was a decisive factor. The court could also ask the parties to submit additional evidence before or during oral proceedings, to help it assess the likelihood that the patent was valid or being infringed. Injunction decisions always had to weigh up the parties' interests, and consider the potential harm for either party arising from granting or refusing the injunction. At the respondent's request, any injunction had to be set aside if the requester had not started the main proceedings within 31 days. First-instance decisions were reviewable on appeal.

D'après le projet de règlement de la procédure EEUPC, la partie qui demande une mesure provisoire doit introduire une demande écrite dont le contenu correspond *mutatis mutandis* à celui d'une assignation. Le requérant doit spécifier avec précision la mesure demandée et aussi indiquer exactement quelle action est déjà pendante devant le tribunal ou sera engagée sous peu ; il doit prouver qu'une mesure provisoire est nécessaire pour contrer la menace d'une violation de droit ou pour y mettre fin. S'il est demandé que l'ordonnance soit rendue *inaudita altera parte* (sans entendre la partie adverse), il convient d'en donner les raisons. Le requérant doit introduire sa demande dans un délai raisonnable, après avoir eu connaissance de l'acte visé par sa demande, et acquitter la taxe prescrite. Toute personne craignant qu'une mesure provisoire soit demandée prochainement à son encontre peut déposer un écrit en défense de sauvegarde de ses droits (*protective letter*), qui est inscrite au registre du tribunal. Cette inscription est supprimée si aucune demande d'ordonnance d'une mesure provisoire n'a été introduite au bout de trois mois.

Monsieur Eurico José Marques dos Reis a ensuite expliqué que l'ordonnance de mesures provisoires serait généralement rendue par un juge unique, dans l'intérêt d'une procédure expéditive. Le tribunal avait toute discrétion d'informer ou non l'intimé sur la demande d'ordonner une mesure provisoire, de l'inviter à présenter des moyens de défense, de fixer une procédure orale avec le requérant seulement ou avec les deux parties, ou de rendre immédiatement une décision. L'urgence de l'affaire constituait un aspect décisif dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Le tribunal pouvait aussi inviter les parties à produire d'autres pièces, avant ou pendant la procédure orale, qui permettraient de conclure avec une probabilité suffisante à la validité du brevet ou à la réalité de la contrefaçon, par exemple. Dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisoires, il convenait de toujours respecter le principe de proportionnalité et de tenir compte du préjudice qu'une des parties pouvait subir du fait de l'ordonnance ou non d'une telle mesure. Le tribunal devait veiller à ce que toutes les mesures provisoires fussent suspendues si le requérant n'engageait pas l'action principale

erwachsen könne. Das Gericht müsse dafür Sorge tragen, dass alle einstweiligen Maßnahmen auf Antrag des Antragsgegners aufgehoben werden, wenn der Antragsteller nicht innerhalb von 31 Tagen das Hauptsacheverfahren beginne. Die Entscheidungen des erstinstanzlichen Gerichts würden auf Antrag durch das Berufungsgericht überprüft.

In der **Diskussion** wurde bemängelt, dass das Gericht erst in der Interimsphase direkten Kontakt mit den Parteivertretern aufnehmen; es erscheine nützlich, schon in einer sehr frühen Phase, etwa nach dem ersten Austausch von Schriftsätzen, mit den Parteivertretern zu telefonieren oder sogar eine frühe mündliche Verhandlung zu planen. Die Referenten erklärten, dass der "*judge rapporteur*" im Rahmen seiner Case-management-Befugnisse ohne Weiteres schon während der schriftlichen Phase die Parteien kontaktieren könne, wenn ihm das sinnvoll erscheine.

Es wurde befürchtet, die Möglichkeit, eine Entscheidung des "*judge rapporteur*" durch die Kammer überprüfen zu lassen, könne zu einem Mittel der absichtlichen Verfahrensverzögerung werden. Wenn aber der "*judge rapporteur*" in der Interimsphase von einem technischen Experten unterstützt werde, würde die Autorität seiner Entscheidungen gestärkt; bei einer Entscheidung auf breiter Grundlage könnte man auf die Überprüfung durch die Kammer verzichten. Besser sei es, wenn der "*judge rapporteur*" die Beschwerde zum Berufungsgericht zulassen könnte – entweder direkt oder nur zusammen mit der Endentscheidung. Nach Auffassung der Verfasser der EEUPC-Verfahrensordnung soll jedoch immer die Kammer und nicht das Berufungsgericht Entscheidungen des "*judge rapporteur*" überprüfen. Wo er es für notwendig erachte, könne er einen technischen Experten aus dem Richterpool hinzuziehen, sich informell mit seinen Kollegen aus der Kammer abstimmen oder die Frage der Kammer vorlegen.

Eine weitere Frage war, ob das Gericht oder der "*judge rapporteur*" angehalten ist, die Parteien über die vorläufige Einschätzung des Falls zu informieren. Die Referenten hielten es für durchaus erwägenswert, eine solche Vorschrift in den Entwurf aufzunehmen, wobei es eher als Aufgabe der Kammer denn als Aufgabe

In the **discussion**, there was some criticism that the court contacted the parties' representatives direct only in the interim phase; it might be useful to telephone them much sooner, e.g. after the first exchange of pleadings, or indeed to plan early oral proceedings. The presenters explained that the *judge rapporteur*, as part of his case management, could easily contact the parties during the preceding written phase if that seemed worthwhile.

Another worry was that parties could try to drag the proceedings out by seeking review of *judge rapporteurs'* decisions. Those decisions would carry more weight if the *judge rapporteurs* were supported by technical experts in the interim phase; they would then have a broader basis, and review by the division would no longer be necessary. It would be better if *judge rapporteurs* had to give leave to go to the appeal court – either direct or only together with the final decision. However, the authors of the EEUPC draft rules of procedure thought a *judge rapporteur's* decision should be reviewed by the division, not the appeal court; when he thought it necessary, he could draw on a technical expert from the pool of judges, discuss issues informally with his colleagues on the division or refer the matter to the division.

The next question was whether the court or *judge rapporteur* had to inform the parties of their provisional assessment of the case. The presenters said thought could certainly be given to making provision for that in the draft; however, any such communication should be issued by the division rather than an individual

dans les 31 jours. Les décisions du tribunal de première instance feraient l'objet d'un contrôle si la Cour d'appel était saisie.

Il a été critiqué, pendant la **discussion**, que le tribunal ne commençait à avoir un contact direct avec les représentants des parties que pendant la phase intérimaire ; il semblait utile de pouvoir téléphoner avec ces représentants ou même programmer une première procédure orale à un stade très précoce, par exemple après le premier échange de mémoires. Les intervenants ont répondu que le *judge rapporteur*, dans l'exercice de son large pouvoir d'organisation de la procédure, pouvait bien entendu contacter les parties dès la phase écrite de la procédure, s'il le jugeait utile.

Certains ont redouté que la possibilité pour la chambre de superviser les décisions du *judge rapporteur* puisse devenir un moyen de retarder la procédure à dessein. Mais si le *judge rapporteur* bénéficiait de l'aide d'un expert technique pendant la phase intérimaire, l'autorité de ses décisions en serait renforcée ; en cas de décision rendue sur une plus large base, il serait possible de renoncer au réexamen par la chambre. Il serait préférable que le *judge rapporteur* puisse autoriser l'appel devant la Cour d'appel, soit directement, soit uniquement avec la décision finale. Selon les rédacteurs du règlement de la procédure EEUPC, toutefois, c'est à la chambre et non à la Cour d'appel de contrôler les décisions du *judge rapporteur*. Là où il le jugeait nécessaire, ce dernier pouvait consulter un expert technique membre du collège des juges, solliciter de manière informelle l'accord des membres de la chambre ou soumettre la question à la chambre.

Il a aussi été demandé si le tribunal ou le *judge rapporteur* était tenu d'informer les parties sur son appréciation provisoire de l'affaire. De l'avis des intervenants, il était tout à fait envisageable d'introduire une telle règle dans le projet, l'envoi d'une telle notification étant plutôt du ressort de la chambre que de celui du

des Einzelrichters angesehen wurde, eine solche Mitteilung zu erlassen. Das Verfahrensrecht des deutschen Bundespatentgerichts und der EPA-Beschwerdekammern könnte als Modell dienen.

Schließlich wiesen die Referenten noch darauf hin, dass spätes Vorbringen zugelassen werden solle, wenn der Einreichende überzeugend dartun könne, dass er das Beweismittel nicht früher vorlegen konnte. Bezüglich des Zeitpunkts der Verkündung der Entscheidung erinnerten einige Teilnehmer daran, dass nach deutschem Verfahrensrecht die Entscheidung – wie bei den Beschwerdekammern des EPA – in der Regel am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet, die schriftliche Begründung aber erst später zugestellt werde.

IV. Eine Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von Boleslaw Bialkowicz, Mitglied des Judicial Affairs Department des polnischen Patentamts, befasste sich mit **Ausschlüssen von der Patentierbarkeit unter besonderer Berücksichtigung des medizinischen Bereichs**.⁷

Sylvie Mandel, Conseiller an der französischen Cour de cassation, resümierte die französische Rechtsprechung zum Ausschluss von der Patentierbarkeit der heute in Artikel 53 c) EPÜ genannten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und von Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. **Brigitte Günzel**, Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer des EPA, konzentrierte sich auf zwei kürzlich ergangene Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer. Die eine betraf den Begriff des chirurgischen Verfahrens i. S. d. Artikels 53 c) EPÜ⁸ und die andere die Frage, ob neue Dosierungsanleitungen für bekannte Arzneimittel nach Artikel 54 (5) EPÜ als weitere medizinische Indikationen geschützt werden können.⁹ **Peter Meier-Beck**, Vorsitzender Richter am deutschen Bundesgerichtshof, führte in die Problematik der Patentierung menschlicher Stamm-

judge. The arrangements could be modelled on the rules of procedure of Germany's *Bundespatentgericht* (Federal Patents Court) and the EPO boards of appeal.

Lastly, the presenters said that evidence submitted late should be admitted if a party could convincingly show that he could not have presented it earlier. As for announcing the decision, some participants pointed out that under German procedural law – and before the EPO boards of appeal – this normally occurred at the end of the oral proceedings, with the written grounds following in due course.

IV. A session chaired by Boleslaw Bialkowicz of the Polish Patent Office's Judicial Affairs Department was devoted to **exceptions to patentability, with particular reference to the medical field**.⁷

Sylvie Mandel, a judge at France's *cour de cassation*, reviewed French case law on Article 53(c) EPC's exclusion from patentability of methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body. **Brigitte Günzel**, chairwoman of the EPO's Legal Board of Appeal, focused on two recent Enlarged Board decisions, one on the notion of surgical methods within the meaning of Article 53(c) EPC,⁸ the other on the patentability of new dosage regimes for known medicaments, as further medical indications under Article 54(5) EPC.⁹ **Peter Meier-Beck**, presiding judge at Germany's Federal Court of Justice (FCJ), looked at issues surrounding the patenting of human stem cells which his court had referred to the CJEU for a preliminary ruling¹⁰ and concluded with remarks on the patentability of second and further medical indications.

juge unique. Le droit procédural du Tribunal fédéral allemand des brevets ou des chambres de recours de l'OEB pourrait servir de modèle.

Enfin, les intervenants ont fait observer qu'il convenait d'autoriser la production tardive de documents lorsque celui qui les produisait pouvait invoquer de manière crédible qu'il n'avait pas pu présenter plus tôt ces moyens de preuve. Concernant le moment du rendu de la décision, plusieurs participants ont rappelé que, en droit allemand de la procédure comme devant les chambres de recours de l'OEB, la décision était généralement prononcée à la fin de la procédure orale, mais que les motifs de la décision étaient notifiés ultérieurement par écrit.

IV. Une séance de travail, qui s'est déroulée sous la présidence de M. Boleslaw Bialkowicz, membre du service des affaires juridiques de l'Office polonais des brevets, a permis d'examiner les **exceptions à la brevetabilité dans le domaine de la médecine**.⁷

Mme **Sylvie Mandel**, conseillère à la Cour de cassation française, a passé en revue la jurisprudence française en matière d'exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, citées à l'article 53 c) CBE. Mme **Brigitte Günzel**, présidente de la Chambre de recours juridique de l'OEB, s'est concentrée sur deux décisions récentes de la Grande Chambre de recours. La première portait sur la notion de méthode de traitement chirurgical au sens de l'article 53 c) CBE⁸ et la seconde sur la question de savoir si une nouvelle posologie pour des médicaments connus peut faire l'objet d'une protection, en tant que nouvelle indication médicale, en vertu de l'article 54(5) CBE.⁹ M. **Peter Meier-Beck**, président de chambre à la Cour de justice fédérale allemande, a introduit la problématique de la délivrance de brevets pour des

⁷ Siehe S. 66.

⁸ G 1/07 vom 15.2.2010, ABI. EPA, 2011, 134.

⁹ G 2/08 vom 19.2.2010, ABI. EPA 2010, 456.

⁷ See p. 66.

⁸ G 1/07 of 15.2.2010, OJ EPO, 2011, 134.

⁹ G 2/08 of 19.2.2010, OJ EPO 2010, 456.

¹⁰ FCJ of 17.12.2009, GRUR Int 2010, 236 – neural progenitor cells.

⁷ Voir p. 66.

⁸ G 1/07 du 15.2.2010, JO OEB, 2011, 134.

⁹ G 2/08 du 19.2.2010, JO OEB 2010, 456.

zellen ein, die sein Gericht dem EU-Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt hat¹⁰, und schloss mit Anmerkungen zur Patentierbarkeit zweiter und weiterer medizinischer Indikationen.

In der **Diskussion** wandte sich Frau Günzel gegen Kritik an der Patentierbarkeit neuer Dosierungsanleitungen und konnte klarstellen, dass für die Patentierung einer weiteren medizinischen Indikation eine rein verbale Änderung der Dosierungsanleitung nicht ausreiche. Entscheidend sei, dass die Veränderung der Dosierung oder der Art der Verabreichung eine andere physiologische Wirkung in den Patienten hervorrufe und somit ein anderer technischer Effekt erzielt werde. Neue Dosierungsempfehlungen könnten Vorteile bringen wie die Vermeidung von Nebenwirkungen oder die Reduzierung des Wirkstoffanteils. In dem konkreten Fall klinge die Anweisung "vor dem Schlafengehen einzunehmen" banal, beruhe aber auf Erkenntnissen über den Leberstoffwechsel, nach denen die Wirksubstanz nachts weniger toxisch auf die Leber wirke. Eine solche Erfindung könne ebenso wertvoll sein wie der Einsatz eines bekannten Arzneimittels zur Behandlung einer Krankheit, die bisher nicht damit bekämpft wurde.

Ein Teilnehmer griff die Frage auf, wie die Verletzung eines Anspruchs auf eine neue Dosierungsanleitung festgestellt werden kann, und vertrat die Auffassung, es werde auf die Herrichtung des Präparats ankommen, d. h. darauf, ob z. B. auf dem Beipackzettel die neue Dosierung vom Hersteller empfohlen werde. Wenn ein Arzt seinem Patienten ein altes auf dem Markt befindliches Produkt mit dem fraglichen Wirkstoff verschreibe und empfehle, es entsprechend der neuen Dosierungsanleitung einzunehmen, so stünde ihm das frei.

V. Eine weitere Arbeitssitzung, geleitet von **Tomas Norström**, Richter am Stockholm City Court, war der **Patentierbarkeit computer-implimentierter Erfindungen** gewidmet.¹¹ **Dai Rees**, Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer des EPA, umriss

In the **debate**, Ms Günzel countered criticism of the patentability of new dosage regimes, making it clear that a purely verbal alteration of the dosage regime was not sufficient to make a further medical indication patentable. What mattered was that the change in dosage or in the form of administration had a different physiological impact on the patient, thereby producing a different technical effect. New dosage recommendations might have benefits such as avoiding side-effects or using lower amounts of the active ingredient. In the case at issue, the instruction "to be taken prior to sleep" sounded trivial, but was based on knowledge of liver metabolism according to which the active substance had a less toxic effect on the liver at night. Such an invention could be just as valuable as the use of a known medication to treat a disease to which it had not previously been applied.

One participant raised the issue of how the infringement of a claim to a new dosage regime could be identified, maintaining that it would depend on how the preparation was produced, i.e. on whether the new dosage was recommended by the maker, e.g. in the patient information leaflet. There was nothing to prevent a doctor prescribing an old product already on the market containing the substance in question and recommending taking it in accordance with the new dosage regime.

V. A further session, chaired by **Tomas Norström**, a judge at the Stockholm City Court, was devoted to the **patentability of computer-implemented inventions**.¹¹ **Dai Rees**, chairman of an EPO technical board of appeal, began by outlining problems with the exclusion of

cellules souches humaines, que sa juridiction a soumise à la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel,¹⁰ et a conclu par quelques remarques sur la brevetabilité de la deuxième indication médicale et des indications suivantes.

Au cours de la **discussion**, Madame Günzel s'est opposée aux critiques à l'égard de la brevetabilité des nouvelles posologies et a clarifié que, pour faire breveter une deuxième indication médicale, il ne suffisait pas d'apporter aux dites instructions une modification purement verbale. L'important, c'était que la modification de la posologie ou du mode d'administration eût un autre effet physiologique chez les patients, c'est-à-dire permît d'obtenir un autre effet technique. De nouvelles posologies pouvaient présenter des avantages, tels que la prévention d'effets secondaires ou la diminution de la quantité de substance active nécessaire. Dans le cas d'espèce, l'instruction "à prendre avant d'aller dormir" pouvait paraître banale, mais reposait sur de nouvelles connaissances concernant le métabolisme du foie, d'après lesquelles la substance active, prise de nuit, avait un effet moins toxique sur le foie. Une telle invention pouvait être aussi précieuse que l'utilisation d'un médicament connu pour le traitement d'une maladie qui, jusque là, n'avait pas été traitée avec ce médicament.

Un participant a soulevé la question de savoir comment la contrefaçon d'une revendication relative à une nouvelle posologie pouvait être établie et a défendu l'opinion que cela dépendait du conditionnement du médicament, c'est-à-dire si, par exemple, la nouvelle posologie était recommandée par le fabricant dans la notice. Si un médecin prescrivait à son patient un ancien médicament, disponible sur le marché et contenant la substance active en question, et lui recommandait de le prendre selon la nouvelle posologie, il était libre de le faire.

V. Une autre séance de travail, présidée par M. **Tomas Norström**, juge du Tribunal de grande instance de Stockholm, a été consacrée à la **brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur**.¹¹ M. **Dai Rees**, président d'une chambre de recours technique de l'OEB,

¹⁰ BGH vom 17.12.2009, GRUR Int 2010, 236 – Neurale Vorläuferzellen.

¹¹ Siehe S. 93.

¹¹ See p. 93.

¹⁰ BGH du 17.12.2009, GRUR Int 2010, 236 – cellules précurseurs neurales.

¹¹ Voir p. 93.

zunächst die Problematik des Patentierungsausschlusses für Computerprogramme. Er erläuterte sodann, mit welchen Schlussfolgerungen die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gelangte, die entsprechende Fragen thematisierende Vorlage der Präsidentin des EPA nach Artikel 112 (1) b EPÜ sei unzulässig.¹² **Randall R. Rader**, Chief Judge am US-amerikanischen CAFC, berichtete über die vor kurzem ergangene Entscheidung des US Supreme Court "In re Bilski".¹³ Den vom CAFC entwickelten "machine or transformation test" für die Unterscheidung von "abstract ideas" und Patentierbarem habe der Supreme Court zwar als in vielen Fällen nützliches Hilfsmittel angesehen; für maßgeblich erachte er jedoch die Definition des Begriffs "abstrakt".

In der **Diskussion** wurde die Frage gestellt, ob nicht der Ausschluss der Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche zu einem Ausschluss ohne sachlichen Gehalt werde. Denn erstens werde ein Anspruch noch nicht allein deshalb neu und erfinderisch, weil er durch ein Computerprogramm implementiert werde. Und zweitens müsse man ja alles außer Acht lassen, was anderweitig, etwa als Geschäftsmethode, ausgeschlossen sei. Welchen Test solle daher ein Richter anwenden, wenn er dem EPA-Ansatz folgen wolle. Herr Rees entgegnete, dass man den Akzent nicht auf den Ausschluss legen sollte; das EPA versuche, von dieser Denkweise wegzukommen. Zwar würde das EPA in einem Fall wie Bilski vermutlich den Anspruch als auf einen nach Artikel 52 (2) EPÜ nicht patentierbaren Gegenstand gerichtet ansehen. Wenn jedoch z. B. irgendein Verwaltungsverfahren auf einem Computer ausgeführt werde, sei das keine Frage des Patentierungsausschlusses, sondern etwas, was offensichtlich im Rahmen der allgemeinen Entwicklung liege und daher nicht erfinderisch sei. Die Ausschlussbestimmung sei im Übereinkommen vorhanden und habe nach dem Willen des Gesetzgebers eine bestimmte Bedeutung. Aber in der täglichen Praxis spiele sie eine geringe Rolle, da selbst die

computer programs from patentability. He went on to explain the process by which the Enlarged Board had arrived at the conclusion that the EPO President's referral of related questions under Article 112(1)(b) EPC was inadmissible.¹² **Randall R. Rader**, Chief Judge at the US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), reported on the recent US Supreme Court decision *in re Bilski*.¹³ The Supreme Court had considered the CAFC's machine-or-transformation test for distinguishing between abstract ideas and patentable matter to be a useful tool in many cases, but held the definition of the notion "abstract" to be the key.

One issue raised in the **debate** was whether the exclusion of programs for data processing systems as such might end up lacking much substance, firstly because a claim was not new and inventive simply because it was implemented by a computer program, and secondly because of the need to disregard everything which was excluded on other grounds, e.g. as a business method. What test then was to be applied by a judge wishing to follow the EPO approach? Mr Rees replied that the emphasis should not be placed on exclusion; the EPO was trying to get away from that way of thinking. Admittedly, in a case like Bilski the EPO would probably regard the claim as directed to subject-matter not patentable under Article 52(2) EPC. Yet if for example an administrative procedure was run on a computer, that had nothing to do with exclusions from patentability, but was clearly part of general development and therefore not inventive. The exclusion provision was present in the EPC and had a specific meaning in the legislator's intention; but it played little part in everyday practice, as in computer-implemented process control even applicants did not consider implementation on a computer to be inventive.

a d'abord circonscrit la problématique de l'exclusion des programmes d'ordinateur de la brevetabilité. Il a ensuite expliqué le raisonnement de la Grande Chambre de recours qui l'a conduite à conclure à l'irrecevabilité de la saisine de la Présidente de l'OEB en vertu de l'article 112(1)b) CBE, qui avait pour objet des questions correspondantes.¹² **M. Randall R. Rader**, juge en chef de la Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral (CAFC), a parlé de la décision rendue récemment par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire *Bilski*.¹³ La Cour suprême avait, certes, considéré que le "test de la machine ou de la transformation" élaboré par la CAFC, afin de pouvoir distinguer les "idées abstraites" des inventions brevetables, était un instrument utile dans de nombreux cas ; mais il a estimé encore plus important la définition de ce qui est "abstrait".

Pendant la **discussion**, la question a été posée de savoir si l'exclusion des logiciels informatiques en tant que tels n'était pas en voie de devenir une exclusion dépourvue de tout contenu substantiel. Car, premièrement, une revendication ne devenait pas nouvelle et inventive du seul fait qu'elle prévoyait une mise en œuvre par programme d'ordinateur. Et, deuxièmement, il fallait mettre de côté tout ce qui était exclu par ailleurs, comme les méthodes dans le domaine des activités économiques par exemple. Quel test un juge devait-il appliquer, s'il voulait suivre l'approche de l'OEB ? Monsieur Rees a répliqué qu'il valait mieux ne pas mettre l'accent sur l'exclusion ; l'OEB cherchait à s'éloigner de cette façon de voir. Certes, dans une affaire comme *Bilski*, l'OEB considérerait probablement que la revendication portait sur un objet non brevetable, en vertu de l'article 52(2) CBE. Mais si, par exemple, une méthode de gestion quelconque était mise en œuvre sur un ordinateur, cela ne relevait pas des exceptions à la brevetabilité, mais se situait manifestement dans la ligne de l'évolution générale et n'avait donc pas un caractère inventif. La disposition contenant les exceptions à la brevetabilité figurait dans la Convention et avait une certaine importance aux yeux du législateur. Mais dans la pratique, elle ne

¹² Entscheidung G 3/08 vom 12.5.2010, ABI. EPA 2011, 10.

¹³ 561 U.S. (2010).

¹² G 3/08 of 12.5.2010, OJ EPO 2011, 10.

¹³ 561 U.S. (2010).

¹² Décision G 3/08 du 12.5.2010, JO OEB 2011, 10.

¹³ 561 U.S. (2010).

Anmelder bei einer computer-implementierten Prozesssteuerung die Implementierung auf einem Computer nicht als erfinderisch betrachteten.

Ein anderer Teilnehmer nahm auf eine schon ältere englische Entscheidung Bezug, nach der kein Patent für den beanspruchten Taschenrechner gewährt wurde, weil das, was der Anmelder nach Auffassung des Court of Appeal¹⁴ tatsächlich erfunden hatte, ein besserer Algorithmus für die Berechnung einer Quadratwurzel war. Er fragte, ob im Lichte des heutigen EPA-Ansatzes der technische Beitrag zur Herstellung eines besseren Taschenrechners anerkannt werden könnte. Herr Rees hielt das für möglich, warnte aber zugleich, dass die Beurteilung von Algorithmen delikate Fragen aufwerfe. Ein Richter ergänzte, dass in einem kürzlich in England entschiedenen Fall ein Patent gewährt wurde, weil der Algorithmus den Computer schneller machte. Die angemessene Anwendung der aus der Frühzeit der elektronischen Datenverarbeitung stammenden Ausschlussbestimmungen des EPÜ sei heutzutage schwierig.

Der Anspruch *Bilskis* wurde aus englischer Sicht charakterisiert als Versuch, ein unangemessenes Monopol auf Verfahren zur Absicherung von Wetten zu bekommen; aber das sei ein zu breiter Anspruch oder es fehle die ausreichende Offenbarung. Judge Rader wurde daher mit der Frage konfrontiert, was an dem Anspruch abstrakt sei. Er gab zu, dass das eine berechnete Frage sei. Aber in diesem Rechtsbereich habe sich eine Rechtsprechung entwickelt, die der Anspruchsform mehr Gewicht beimesse als dem materiellen Gehalt. Da es sich um einen Ausschluss bestimmter Gegenstände handle, müsse "abstrakt" nicht definiert werden, wenn diese Gegenstände verständlich, konkret und in irgendeiner Weise nützlich seien; weiter führe dann die Frage, ob sie im Stand der Technik vorweggenommen seien. Wenn aber der Begriff "abstrakt" zum entscheidenden Punkt einer Entscheidung werde, müsse man sich um

Another participant referred to an old UK decision not to grant a patent for the pocket calculator claimed because what the applicant had actually invented, in the Court of Appeal's view,¹⁴ was a better algorithm to ascertain square roots. He asked whether, in the light of the current EPO approach, the technical contribution to the manufacture of a better calculator could be recognised. Mr Rees thought that was possible, but warned that the assessment of algorithms raised awkward questions. A judge added that in a recent UK case a patent had been granted because the algorithm made the computer faster. Nowadays it was difficult to know how to apply EPC exclusion provisions dating from the early days of electronic data processing.

From a UK viewpoint the *Bilski* claim was characterised as an attempt to acquire an undue monopoly on methods of hedging risks; but the claim was too broad or lacked sufficient disclosure. Judge Rader was therefore asked what was abstract about the claim. He conceded that the question was justified; but the jurisprudence that had developed in this field of law gave greater weight to the form of the claim than to its substance. As the exclusion of certain subject-matter was involved, there was no need to define "abstract" if that subject-matter was understandable, concrete and in some way useful; it was more important to establish whether it was anticipated in the prior art. However, if the term "abstract" was the determining factor in a decision, an effort had to be made to draw boundaries. It was easiest to define "abstract" as something which was so vague that it proved impossible to identify any searchable prior art.

jouait qu'un faible rôle, étant donné que même les demandeurs, dans le cas d'un procédé commandé et mis en œuvre par ordinateur, ne voyaient pas dans l'usage d'un ordinateur à cet effet quelque chose d'inventif.

Un autre participant s'est référé à une décision anglaise déjà un peu ancienne, d'après laquelle le brevet n'avait pas été délivré pour la calculette revendiquée, parce que ce que l'inventeur avait réellement inventé, selon la Cour d'appel,¹⁴ n'était qu'un meilleur algorithme pour calculer une racine carrée. Il se demandait si, à la lumière de l'approche actuelle de l'OEB, la contribution technique apportée à la fabrication d'une calculette plus performante pourrait être reconnue. Monsieur Rees a estimé que c'était possible, tout en formulant une mise en garde vu que l'évaluation des algorithmes soulevait des questions délicates. Un juge a complété en évoquant que, dans une affaire sur laquelle il avait été statué récemment en Angleterre, un brevet avait été délivré parce que l'algorithme en cause rendait l'ordinateur plus rapide. De nos jours, il était difficile d'appliquer judicieusement une exclusion formulée dans la CBE, qui remontait au début de l'ère informatique.

La revendication *Bilski* a été caractérisée, du point de vue britannique, comme une tentative de s'approprier un monopole exagéré sur les méthodes pour assurer les paris ; mais la revendication était trop large, ou alors l'exposé de l'invention était insuffisant. C'est pourquoi le juge Rader a été confronté à la question de ce qui était abstrait dans la revendication. Il a reconnu que c'était une question légitime. Mais dans ce domaine, une jurisprudence s'était développée qui accordait plus d'importance à la forme de la revendication qu'à son contenu substantiel. Étant donné qu'il s'agissait d'une exclusion de certains objets, il n'était pas nécessaire de définir le mot "abstrait", dans la mesure où ces objets étaient compréhensibles, concrets et utiles d'une façon ou d'une autre ; dès lors, il était plus prometteur de se demander s'ils étaient anticipés par l'état de la technique. Mais lorsque le terme "abstrait" devenait le point crucial d'une

¹⁴ Gale's application [1991] R.P.C. 305-333.

¹⁴ Gale's application [1991] R.P.C. 305-333.

¹⁴ Gale's application [1991] R.P.C. 305-333.

Grenzziehungen bemühen. Am ehesten könne man als abstrakt >bezeichnen, was so vage sei, dass es sich als unmöglich erweise, einen Stand der Technik zu identifizieren, in dem recherchiert werden könne.

Ein Teilnehmer resümierte, dass man die Zeit nicht damit zubringen solle, zu definieren, was eine abstrakte Idee oder ein ausgeschlossener Gegenstand sei. Zielführender sei es, einen Fall, wann immer möglich, danach zu entscheiden, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliege.

VI. Pieter-Paul Bracke, Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer des EPA, leitete die Arbeitssitzung, in der die Frage erörtert wurde, **welche Rolle die Absicht in Patentansprüchen spielt**¹⁵. **Dieter Brändle**, Ersatzoberrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich und designierter Präsident des schweizerischen Bundespatentgerichts, untersuchte – ausgehend von der Feststellung, dass Patente Willenserklärungen sind, in denen der Anmelder erklärt, welche technische Lehre er für sich geschützt haben will – ob und gegebenenfalls wo subjektive Elemente im Patentrecht zu beachten sind. Er berührte Fragen wie: Kommt es auf den Willen des Anmelders oder des Erfinders an? Welche Rolle spielen Willensäußerungen im Erteilungsverfahren? Nach wessen Verständnis ist ein Anspruch oder eine Beschreibung auszulegen? **Rainer Moufang**, rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammern des EPA, ging in seinem Vortrag auf die Bedeutung von Verwendungs- und Zweckangaben in Patentansprüchen ein. **Christopher Floyd**, Richter am Patents Court in London, berichtete, wie Ansprüche auf neu erkannte Verwendungsmöglichkeiten eines bekannten Stoffes von englischen Gerichten vor Inkrafttreten des EPÜ und in der jüngeren Vergangenheit gesehen wurden, und überlegte, wie bessere Anspruchsformulierungen für derartige Erfindungen aussehen könnten.

A participant summed up that rather than spend time trying to define what constituted an abstract idea or excluded subject-matter, it was more helpful, wherever possible, to decide a case on the basis of whether an inventive step was involved.

VI. Pieter-Paul Bracke, chairman of an EPO technical board of appeal, chaired a session looking at **the part played by intention in patent claims**¹⁵. **Dieter Brändle**, alternate higher judge at the Zurich Canton Commercial Court and President-designate of the Swiss Federal Patent Court, looked at whether – and, if so, where – subjective elements needed to be taken into account in patent law, starting from the premise that a patent is a declaration of intent in which the applicant indicates the technical teaching that he wants to have protected. He touched on issues such as whose intent matters, the applicant's or the inventor's; what part declarations of intent play in the grant procedure; and according to whose understanding a claim or description is to be interpreted. **Rainer Moufang**, a legally qualified member of the EPO boards of appeal, talked about the significance of use and purpose indications in patent claims. **Christopher Floyd**, a judge at the Patents Court in London, reported on how claims to newly discovered uses of a known substance had been viewed by English courts before the EPC entered into force and in the recent past, and considered how claims to such inventions could be better formulated.

décision, il fallait s'efforcer de tracer des limites. Le plus judicieux était probablement de qualifier d'abstrait ce qui était si vague qu'il se révélait impossible d'identifier un état de la technique dans lequel on pût effectuer la recherche.

Un participant a résumé le débat en disant qu'il ne fallait pas passer son temps à définir ce qu'était une idée abstraite ou un objet exclu. Il était plus judicieux de statuer sur les affaires, chaque fois que c'était possible, en fonction de l'existence d'une activité inventive.

VI. M. Pieter-Paul Bracke, président d'une chambre de recours technique de l'OEB, a dirigé la séance de travail au cours de laquelle a été débattue la question du rôle que jouait l'intention dans les revendications¹⁵. **M. Dieter Brändle**, juge suppléant au Tribunal de commerce du canton de Zurich et Président désigné du Tribunal fédéral suisse des brevets, a examiné – après avoir constaté que les brevets sont des expressions de la volonté, dans lesquels le demandeur indique pour quel enseignement technique il souhaite obtenir une protection – s'il faut tenir compte des éléments subjectifs en droit des brevets et, le cas échéant, dans quels contextes. Il a abordé des questions telles que : la volonté du demandeur ou de l'inventeur a-t-elle de l'importance ? Quel rôle jouent les expressions de la volonté dans la procédure de délivrance ? Du point de vue de qui doit-on interpréter une revendication ou une description ? **M. Rainer Moufang**, membre juriste des chambres de recours de l'OEB, s'est penché dans son exposé sur la signification des mentions relatives à une utilisation ou à une finalité dans les revendications de brevet. **M. Christopher Floyd**, juge au Tribunal des brevets de Londres, a fait un rapport sur la façon dont les revendications portant sur de nouvelles possibilités d'application d'une substance connue étaient considérées par les tribunaux anglais avant l'entrée en vigueur de la CBE, puis dans un passé récent, et a livré ses réflexions sur la question de savoir à quoi pourrait ressembler une meilleure formulation des revendications pour ce genre d'inventions.

¹⁵ Siehe S. 108.

¹⁵ See p. 108.

¹⁵ Voir p. 108.

In der **Diskussion** stimmte ein Richter Herrn Moufang zu und bestätigte, dass in Deutschland ein Anspruch auf eine Vorrichtung für einen bestimmten Zweck in der Regel so zu lesen sei, dass die Vorrichtung für einen bestimmten Zweck geeignet sei, und diese Eignung Einfluss auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Gegenstandes haben könne, weil er für den Zweck z. B. eine bestimmte Größe haben müsse. Ein anderer Richter berichtete, in Deutschland würde die Verletzung eines Verwendungsanspruchs danach beurteilt, ob das Produkt (auch) für die patentgegenständliche Verwendung hergerichtet sei, z. B. durch Angaben über diese Verwendung in der Gebrauchsanweisung; solche Angaben seien ein objektivierbares Unterscheidungsmerkmal. Bei einem Anspruch auf die Verwendung eines an sich schon bekannten Verfahrens zu einem neuen Zweck könne in der Praxis fast nur eine mittelbare Patentverletzung vorliegen: Jemand stelle ein Produkt her, das in dem Verfahren verwendet werden könne, um den gewünschten neuen Zweck zu erreichen, und er schreibe explizit in die Gebrauchsanweisung, dass der neue Verfahrenszweck erreicht werden könne. Denn anders als bei einem Verwendungsanspruch auf ein Produkt, bei dem sich die Einsetzbarkeit zur neuen Verwendung z. B. durch entsprechende Angaben in der Gebrauchsanweisung manifestiere, sei bei einem Anspruch auf eine neue Verwendung eines Verfahrens eine solche objektiv feststellbare Manifestation der neuen Verwendung kaum denkbar. Ein mutmaßlicher Verletzer könne immer sagen, er verwende das Verfahren nur im Hinblick auf den schon lange bekannten Zweck. Von deutscher Seite wurden auch Zweifel an der Mobil-Entscheidung der Großen Beschwerdekammer¹⁶ geäußert, weil für eine Patentierung die Entdeckung nicht ausreiche, dass ein Gegenstand, der im selben technischen Kontext in schon bisher üblicher Weise verwendet werde, einen bisher nicht erkannten Effekt hervorrufe. Denn hier gebe es im Verletzungsprozess keine objektiven Unterscheidungsmöglichkeiten, sodass es auf die Absicht des Anwenders ankommen würde, welchen Effekt er herbeiführen wolle (und damit

In the **debate**, one judge concurred with Mr Moufang and confirmed that in Germany a claim to a device for a particular purpose had as a rule to be construed such that the device was suitable for a particular purpose, and that this suitability might have an impact on the spatial and physical form of the subject-matter because for that purpose it might for example have to be of a particular size. Another judge reported that in Germany the infringement of a use claim was assessed on whether the product was (also) prepared for the patented use, e.g. in the form of indications of that use in operating instructions; such indications could be an objective distinguishing feature. With a claim to the use of a process already known as such for a new purpose, patent infringement could in practice be more or less only indirect, with somebody making a product that could be used in the process to achieve the desired new purpose and explicitly noting in the operating instructions that the new purpose of the process could be achieved. Unlike a use claim to a product whose suitability for the new purpose was manifest for example from indications in the operating instructions, in a claim to a new use of a process it was hard to conceive of such an objectively identifiable manifestation of the new use. Presumed infringers could always say they were using the process only for the long-known purpose. On the German side there were also doubts about the Enlarged Board's *Mobil* decision,¹⁶ because a patent could not be granted for the mere discovery that subject-matter used in the same technical context in the now-traditional fashion produced a hitherto unknown effect, as there were then no objective ways of making a distinction for infringement purposes; so it would be up to the user to decide which effect he intended to achieve (inevitably also achieving the other effect at the same time).

Pendant la **discussion**, un juge a approuvé ce qu'avait dit Monsieur Moufang et a confirmé qu'en Allemagne il convenait généralement de comprendre une revendication de dispositif destiné à une finalité particulière comme portant sur un dispositif approprié pour une finalité particulière, ce caractère approprié pouvant avoir une influence sur la configuration physique de l'objet dans l'espace, objet qui doit, par exemple, avoir une certaine taille pour la finalité voulue. Un autre juge a rapporté que la contrefaçon d'une revendication d'utilisation était appréciée, en Allemagne, en fonction de la question de savoir si le produit était conçu (aussi) pour l'utilisation revendiquée dans le brevet, par exemple si cette utilisation était indiquée dans le mode d'emploi du produit. Ce genre d'indications constituait un critère objectif de distinction. Dans le cas d'une revendication portant sur l'utilisation à une fin nouvelle d'un procédé connu en soi, il ne pouvait y avoir quasiment, en pratique, qu'une atteinte indirecte au brevet : quelqu'un fabriquait un produit, qui pouvait être utilisé dans le procédé pour atteindre le nouveau but recherché, et il mentionnait explicitement dans le mode d'emploi que le nouveau but du procédé pouvait être atteint. En effet, contrairement au cas d'une revendication d'utilisation d'un produit, dans lequel l'adaptation à la nouvelle utilisation se manifeste, par exemple, par des indications correspondantes dans le mode d'emploi, une telle révélation de la nouvelle utilisation susceptible de constatation objective était à peine concevable dans le cas d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'un procédé connu. Un contrefacteur présumé pouvait toujours dire qu'il utilisait le procédé uniquement aux fins connues depuis longtemps. Des participants allemands ont aussi exprimé leurs doutes quant à la décision *Mobil* de la Grande Chambre de recours,¹⁶ étant donné que, pour obtenir un brevet, il ne suffisait pas d'avoir découvert qu'un objet, qui était déjà utilisé de la manière habituelle dans le même contexte technique, produisait un effet non découvert jusque là. Ici en effet, il n'existait pas dans la procédure en contrefaçon de possibilités objectives de distinguer, de

¹⁶ G 2/88 vom 11.12.1989, ABI. EPA 1990, 93 – reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III.

¹⁶ G 2/88 of 11.12.1989, OJ EPO 1990, 93 – Friction reducing additive/MOBIL OIL III.

¹⁶ G 2/88 du 11.12.1989, JO OEB 1990, 93 – Additif réduisant le frottement/MOBIL OIL III.

notwendigerweise auch den anderen erziele).

Ein anderer Teilnehmer sah in Verwendungsansprüchen den wünschenswerten und sinnvollen Anreiz, nach weiteren Verwendungsmöglichkeiten schon bekannter Stoffe zu forschen. Wieder ein anderer warf die Frage auf, ob es angemessen sei, dem, der eine Funktion eines natürlich vorkommenden Proteins entdeckte, dessen Existenz bekannt sei und das aus seiner natürlichen Umgebung isoliert werden könne, dessen Funktion aber bisher unbekannt gewesen sei, ein Patent zu erteilen, das sich auf alle – auch die erst später bekannt werdenden – Funktionen des Proteins erstreckte. Er nahm dabei auch auf die Monsanto-Entscheidung des EU-Gerichtshofs Bezug,¹⁷ gemäß der auch ein Produktanspruch als auf die vom Patentinhaber offenbarte Funktion beschränkt ausgelegt werden müsse. Müsse dieses Prinzip nicht breiter auf natürlich vorkommende Proteine und Nucleinsäuren angewendet werden, und sollte nicht schon im Erteilungsverfahren eine derartige Beschränkung *expressis verbis* in den Anspruch aufgenommen werden? Während diese Auffassung im Auditorium Unterstützung fand, erläuterte Herr Moufang, dass bei der Implementierung der EU-Biotechnologie-Richtlinie in der Ausführungsordnung zum EPÜ keine solche Schutzbereichsbeschränkung vorgesehen, eine solche Vorschrift aber ins deutsche und ins schweizerische Patentgesetz aufgenommen worden sei. Diese Situation könne dazu führen, dass ein europäisches Patent von Land zu Land ganz unterschiedlich ausgelegt werde. Abgesehen davon sei es gelegentlich schwer, genau festzustellen, was die vom Anmelder offenbarte Funktion sei – z. B. ob die Erfindung die Bekämpfung von Krebs allgemein oder nur einer bestimmten Krebsart betreffe.

Von anderer Seite wurde darauf hingewiesen, dass diese Frage nicht auf den Bereich der Biotechnologie beschränkt sei, sondern sich das Prinzip des absoluten Stoffschutzes für alle neuen chemischen Verbindungen im letzten Jahrhundert herausgebildet habe. Heute habe man damit Schwierigkeiten, die es zu

Another participant saw use claims as offering a desirable and meaningful incentive to search for other potential uses of known substances. Yet another raised the issue of whether it was appropriate to grant a patent to someone who discovered a function of a naturally occurring protein whose existence was known and which could be isolated from its natural environment, but whose function had not previously been known, if that patent extended to all functions of the protein, even those that became known subsequently. This participant referred to the CJEU's *Monsanto* decision,¹⁷ according to which a product claim too had to be construed as being limited to the function disclosed by the patent proprietor, and he asked if this principle should be applied more broadly to naturally occurring proteins and nucleic acids and if such a limitation ought to be expressly incorporated into the claim in the grant procedure. While there was support for this view in the auditorium, Mr Moufang explained that no such scope limitation had been provided for when the EU biotech directive had been integrated into the EPC implementing regulations, but a provision to that effect had been added to German and Swiss patent law. This situation might result in a European patent being interpreted quite differently from country to country. Apart from that, it was occasionally difficult to identify exactly the function disclosed by the applicant, e.g. whether the invention related to the fight against cancer in general or only a particular type of cancer.

Someone else commented that this issue was not limited to the biotech field; the principle of absolute substance protection for all new chemical compounds had gradually developed over the previous century. Today there were problems with that principle, and they needed to be resolved; but the

sorte que cela dépendrait de l'intention du demandeur, à savoir quel effet il souhaitait obtenir (tout en obtenant forcément l'autre aussi).

Un autre participant a estimé que les revendications d'utilisation fournissaient une incitation souhaitable et utile à rechercher d'autres possibilités d'utilisation pour des substances déjà connues. Un autre encore a soulevé la question de savoir s'il était indiqué de délivrer un brevet à celui qui avait découvert une fonction d'une protéine naturelle, dont l'existence était connue et qui pouvait être isolée de son environnement naturel, mais dont la fonction était jusque-là inconnue, brevet qui s'étendait à toutes les fonctions de la protéine, même à celles qui ne seraient révélées que plus tard. Il a aussi fait référence à ce sujet à la décision *Monsanto* de la Cour de justice de l'UE,¹⁷ selon laquelle une revendication de produit devait elle aussi être interprétée comme se limitant à la fonction divulguée par le titulaire du brevet. Ce principe ne devait-il pas être appliqué plus largement aux protéines et acides nucléiques disponibles dans la nature et une telle limitation ne devait-elle pas être introduite explicitement dans la revendication pendant la procédure de délivrance ? Alors que ce point de vue avait trouvé un certain soutien dans l'auditoire, Monsieur Moufang a expliqué que lors de la transposition de la directive de l'UE en matière de biotechnologie dans le règlement d'exécution de la CBE, une telle limitation de l'étendue de la protection n'avait pas été prévue, mais que ce genre de disposition avait été introduit dans les lois allemande et suisse sur les brevets. Cette situation pouvait conduire à des interprétations différentes d'un brevet européen d'un pays à l'autre. En dehors de cela, il était parfois difficile de déterminer exactement ce qu'était la fonction divulguée par le demandeur, par exemple si l'invention concernait le traitement du cancer en général ou seulement celui d'un certain type de cancer.

Une autre personne a fait remarquer que cette question ne se limitait pas au domaine de la biotechnologie, mais que le principe de la protection absolue des substances s'était développé au siècle dernier à l'égard de toutes les nouvelles compositions chimiques. Aujourd'hui, cela posait des problèmes, qu'il s'agis-

¹⁷ Rechtssache C-428/08, ABI. EPA 2010, 428.

¹⁷ Case C-428/08, OJ EPO 2010, 428.

¹⁷ Affaire C-428/08, JO OEB 2010, 428.

lösen gelte; in Beschränkungen des Anspruchs nach nicht präzise definierbaren verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten liege aber kaum die Lösung. Diesem Kommentar wurde entgegengehalten, dass er einen ganz anderen Fall betreffe. Wenn man eine neue chemische Verbindung oder eine neue Maschine mache, habe man den Stand der Technik um diese Gegenstände und die beschriebenen Verwendungsmöglichkeiten bereichert. Gehe es jedoch um natürlich vorkommende Substanzen, von deren Existenz man wisse, bestehe der Beitrag zum Stand der Technik nur in der aufgefundenen Verwendungsmöglichkeit. Hier gebe es Raum für eine Rechtsentwicklung und eine präzisere Definition des erfinderischen Beitrags bei der Abfassung des Anspruchs.

VII. Die Fallstudie "Klappbare Dachbodentreppe" bildete den Abschluss des zweiten Tages des Richtersymposiums.¹⁸ **João Bernardo**, Juiz-Conselheiro am portugiesischen Obersten Gerichtshof, moderierte Beginn und Abschluss dieser Arbeitssitzung. **Ulrich Joos**, Jurist am EPA, und **Dieter Stauder**, emeritierter Professor der Universität Robert Schuman in Straßburg, führten in den Fall ein, bevor die Teilnehmer – aufgeteilt in eine englischsprachige, eine deutschsprachige und eine französischsprachige Gruppe – den Fall bearbeiteten. Zum Abschluss der Arbeitssitzung wurden dem Plenum die erarbeiteten Falllösungen vorgestellt.

Robin Jacob berichtete über die Diskussionen in der englischsprachigen Gruppe. Sie hielt das Patent für ungültig, bejahte aber – für den Fall, dass man es als gültig ansieht – die Verletzung. Die Auslegung zweier Anspruchsmerkmale wurde für wichtig erachtet: Erstens "Deckenöffnung gegebener Größe", was wohl einfach bedeute "Deckenöffnung, in die die Dachbodenleiter eingepasst werden muss". Das zweite relevante Merkmal "sodass die Längsträger des Innenrahmens zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind" sei problematischer. Was bedeute vorgegeben? Von wem wird der Abstand vor-

solution was unlikely to lie in limiting the claim on the basis of various potential uses which could not be precisely defined. Another participant countered that this comment concerned a completely different case: someone who made a new chemical compound or a new machine enriched the state of the art by those objects and by the described potential uses; but in the case of naturally occurring substances whose existence was known, the only contribution to the state of the art was the identified new use. There was room here for development of the law and a more precise definition of the inventive contribution in the claim.

VII. The second day closed with the case study, "Folding attic stairway".¹⁸ **João Bernardo**, Juiz-Conselheiro at the Portuguese Supreme Court, chaired the start and end of the session. **Ulrich Joos**, an EPO lawyer, and **Dieter Stauder**, professor *emeritus* at the Robert Schuman University in Strasbourg, introduced the case before it was discussed by separate breakout groups of English, French and German speakers. At the end of the session the solutions arrived at in the groups were presented to the plenary.

Robin Jacob reported on discussions in the English-speaking group, which held the patent to be invalid, but if valid to have been infringed. The interpretation of two claim features was considered important. The first was "ceiling opening of a predetermined size", which presumably simply meant "ceiling opening into which the attic ladder has to fit". The second relevant feature, "such that each side beam [...] is spaced a preset distance inwardly", was more of a problem. What did "preset" mean? By whom was the distance preset? It could be inferred from the description that it was really a question of avoiding undue stress on the support-arm pivots.

sait de résoudre ; il était peu probable de trouver la solution dans des limitations de la revendication d'après des possibilités d'utilisation non définissables avec précision. Quelqu'un a objecté que ce commentaire concernait un tout autre cas de figure. Lorsqu'on fabriquait une nouvelle composition chimique ou une nouvelle machine, on enrichissait l'état de la technique de ces objets et des modes d'utilisation décrits. Si, par contre, il s'agissait de substances présentes dans la nature, dont on connaissait l'existence, la contribution à l'état de la technique résidait uniquement dans la découverte de la nouvelle possibilité d'utilisation. Il existait ici un champ libre pour l'évolution du droit ainsi que pour une définition plus précise de la contribution inventive lors de la formulation de la revendication.

VII. La deuxième journée du Colloque des juges s'est terminée par l'étude de cas "Escalier de comble repliable".¹⁸ **M. João Bernardo**, Juiz-Conselheiro à la Cour suprême portugaise, a animé le début et la clôture de cette séance de travail. **M. Ulrich Joos**, juriste de l'OEB, et **M. Dieter Stauder**, Professeur émérite de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, ont introduit le sujet, avant que les participants – répartis en trois groupes anglophone, germanophone et francophone – se mettent au travail. A la fin de la séance, les solutions élaborées ont été présentées à l'assemblée plénière.

M. Robin Jacob a relaté les discussions au sein du groupe anglophone. Ce dernier a tenu le brevet pour non valable, mais a reconnu la contrefaçon, pour le cas où le brevet serait estimé valable. L'interprétation de deux caractéristiques de la revendication a été considérée comme importante : premièrement "ouverture de plafond de dimension prédéterminée", ce qui semblait signifier tout simplement "ouverture du plafond, dans laquelle l'échelle de grenier doit s'introduire". La deuxième caractéristique "en sorte que chaque section latérale du cadre intérieur est espacée selon une distance prédéterminée" posait plus de problèmes. Que signifiait pré-

¹⁸ Der vollständige Text der Fallstudie ist im Anhang dieser Tagungsmaterialien abgedruckt (S. 209 ff.).

¹⁸ The full text of the case study is reproduced in the annex to these symposium proceedings (p. 209 ff.).

¹⁸ Le texte intégral de l'étude de cas est reproduit en annexe aux présents documents du Colloque (p. 209 et s.).

gegeben? Aus der Beschreibung lasse sich ableiten, dass es eigentlich um die Vermeidung zu großer Belastung der Gelenke der Stützarme gehe.

Bezüglich der Neuheitsfrage war das Ergebnis, dass das Foto nichts zeige und daher nicht neuheitsschädlich sei. Was die Zugänglichmachung der Erfindung gegenüber dem Minister und dem Fotografen betrifft, seien die Meinungen geteilt gewesen; war es von Bedeutung, ob der Minister oder der Fotograf die Konstruktion verstehen konnten, weil sie entsprechendes Fachwissen hatten? Letztlich müsse aber diese Konstruktion nach dem gesetzlich vorgegebenen Maßstab als vorweggenommen gelten. Damit sei aber noch nicht geklärt, ob auch das beanspruchte Herstellungsverfahren vorweggenommen war. Hier sei zu entscheiden gewesen, ob der Anspruch so zu verstehen sei, dass die beanspruchten Verfahrensschritte nur in der aufgeführten Reihenfolge ausgeführt werden können, oder dass auch eine andere (technisch denkbare) Reihenfolge möglich ist. Die Entscheidung sei zugunsten der zweiten Auslegungsalternative gefallen. Im Ergebnis war durch die Zugänglichmachung für den Minister, den Fotografen und in den Privathäusern das Herstellungsverfahren vorweggenommen, da jeder Fachkundige nun eine solche Treppe nachbauen konnte.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit vertraten etliche die Meinung, die Verbesserung der offensichtlich schlechten Konstruktion des Standes der Technik sei eine naheliegende Lösung gewesen.

Der erste Einwand gegen die Verletzungsklage, nämlich dass der Verletzer nicht die Größe der Deckenöffnung vorgebe, wurde aufgrund der oben genannten Auslegung des Anspruchs als unerheblich verworfen. Der zweite Einwand, er wähle zufällig dieselben Abstände zwischen Außen- und Innenrahmen wie der Kläger, um die jeweils breitestmögliche seiner Leitern einbauen zu können, überzeugte die Gruppe ebenfalls nicht.

The group's conclusion with regard to novelty was that the photo showed nothing and was therefore non-prejudicial. As to the invention's accessibility to the minister and the photographer, opinions had been divided: did it matter whether the minister or the photographer could understand the construction because they had knowledge of the subject? Legally speaking, the construction had to be regarded as anticipated; but that did not clarify whether the claimed manufacturing process too was anticipated. That had meant deciding whether the claim was to be construed such that the claimed process steps could only be carried out in the given sequence or such that some other (technically conceivable) sequence was also possible. The decision had gone in favour of the second alternative. The manufacturing process had been anticipated by being made accessible to the minister and the photographer and in private houses, as anyone with the relevant expertise could now copy the stairway.

With regard to inventive step, some had taken the view that the improvement of the clearly poor prior-art construction had been an obvious solution.

The first objection to the infringement action, i.e. that the infringer did not specify the size of the ceiling opening, was dismissed as immaterial on the basis of the above-mentioned interpretation of the claim. Nor was the group convinced by the second objection, namely that it was mere coincidence that the infringer had chosen the same spacing between outer and inner frame as the plaintiff so as to be able to use his widest ladder.

déterminé ? Qui prédéterminait l'interstice ? Il ressortait de la description qu'il s'agissait en fait d'éviter une surcharge au niveau des articulations des bras de support.

Concernant la question de la nouveauté, le résultat était que la photo ne montrait rien et ne nuisait donc pas à la nouveauté. Quant à l'accessibilité de l'invention pour le ministre ou le photographe, les avis étaient partagés ; la question de savoir si le ministre ou le photographe pouvaient comprendre la construction, parce qu'ils disposaient de connaissances techniques correspondantes, était-elle importante ? En définitive, d'après le critère légal existant, il fallait considérer cette construction comme anticipée. Mais cela ne clarifiait toujours pas la question de savoir si le procédé de fabrication revendiqué était lui aussi antériorisé. Ici, il avait fallu décider si la revendication devait être comprise de telle façon que les étapes du procédé revendiqué ne pouvaient être exécutées que dans l'ordre indiqué ou si un autre ordre (techniquement envisageable) était possible. Le groupe avait opté en faveur de la seconde interprétation. Au final, le procédé de fabrication était anticipé du fait de l'accessibilité de l'invention pour le ministre, le photographe et chez des particuliers, étant donné que, à partir de là, toute personne techniquement qualifiée pouvait reproduire un semblable escalier.

A propos de l'activité inventive, beaucoup avaient été d'avis que le perfectionnement de la construction, manifestement défectueuse, décrite dans l'état de la technique avait constitué une solution évidente.

La première objection contre l'action en contrefaçon, à savoir que le contrefacteur n'indiquait pas les dimensions de l'ouverture du plafond a été rejetée comme non pertinente eu égard à l'interprétation susmentionnée de la revendication. Le groupe ne s'est pas non plus laissé convaincre par la deuxième objection, selon laquelle il avait choisi par hasard les mêmes interstices entre cadres extérieur et intérieur que le demandeur pour pouvoir installer dans chaque cas l'échelle la plus large possible.

Aufgefallen sei ein Widerspruch in der Argumentation des Beklagten, was seine Einwände gegen die Gültigkeit des Patents einerseits und die Einwände gegen die Verletzungsklage andererseits angehe. Bezüglich der Verletzung leugne er jede Bedeutung des Vorgegebenseins von bestimmten Maßen, während für den Angriff auf die Gültigkeit des Patents diese Merkmale relevant seien; d. h. der Beklagte stütze sich auf eine enge Auslegung, um dem Vorwurf der Verletzung zu entgehen, und auf eine etwas weitere für die Zwecke seines Nichtigkeitseinwandes.

Irmgard Griss, Präsidentin des österreichischen Obersten Gerichtshofs, stellte die Falllösung der deutschsprachigen Gruppe vor. Auch hier wurde die Neuheit verneint, aber, wenn das Patent gültig wäre, der Eingriff bejaht. Mehrheitlich habe man jedoch die erfinderische Tätigkeit bejaht. Die Möglichkeit der neuheits-schädlichen Kenntnisnahme i. S. d. Artikels 54 (1) EPÜ war nicht durch das Foto des Ministers gegeben, aber jedenfalls durch den Einbau der Dachbodenleitern in den Privathäusern: die Möglichkeit, von den konstruktiven Details Kenntnis zu nehmen, sei ausreichend, ob es tatsächlich geschehe, sei unerheblich.

Bei der erfinderischen Tätigkeit ging die Gruppe davon aus, dass die Dachbodentreppe nach dem Stand der Technik eine in aller Regel zufriedenstellende Lösung war und nur in besonderen Konstellationen Funktionsstörungen auftraten. Zwar wurde das Problem der Stützarmbelastung, wenn diese stark gebogen sind, als offensichtlich bewertet, die gefundene Lösung sei jedoch mehrheitlich als nicht naheliegend angesehen worden.

Der Eingriff in Anspruch 1 sei bejaht worden. Bezüglich des Eingriffs in Anspruch 6 habe man überlegt, dass Anspruch 1 in der Auslegung durch die deutschsprachige Gruppe die Abfolge der Verfahrensschritte offen lässt – dann bräuhete man Anspruch 6 nicht. Würde man jedoch Anspruch 1 so auslegen, dass er die Abfolge der Verfahrensschritte zwingend vorgibt, dann könnte man Anspruch 6 als Sachanspruch lesen, der jedes Herstellungsverfahren erfasst.

The group had noted a contradiction in the defendant's arguments regarding his objections to the validity of the patent on the one hand and to the infringement action on the other. With regard to infringement he denied any meaning to the presence of certain dimensions, yet held the same characteristics to be relevant to the attack on the patent's validity; in other words, he relied on a narrow interpretation to escape the infringement allegation and on a somewhat broader one in relation to invalidity.

Irmgard Griss, President of the Austrian Supreme Court, presented the German-speaking group's solution. It too had denied novelty but held the patent to have been infringed if valid. The majority though had upheld inventive step. Prejudicial disclosure within the meaning of Article 54(1) EPC could not be inferred from the photo of the minister, but could arise from the stairway's installation in private houses: the possibility to inspect the design details was sufficient; it was immaterial whether anyone had actually done so.

On inventive step the group had taken the view that given the state of the art the attic stairway was a largely satisfactory solution, with malfunctions occurring only in specific circumstances. The problem of stress on the support arms when heavily bent was held to be self-evident, but the majority did not find the solution obvious.

Infringement of claim 1 had been upheld. With regard to infringement of claim 6 it had been considered that claim 1 as interpreted by the German-speaking group left the sequence of process steps open, in which case there was no need for claim 6. Yet if claim 1 were to be construed as defining a fixed sequence for the process steps, claim 6 could be construed as a product claim covering any manufacturing process.

Le groupe avait relevé une contradiction dans l'argumentation du défendeur en ce qui concerne ses objections contre la validité du brevet, d'une part, et celles contre l'action en contrefaçon, d'autre part. Pour ce qui est de la contrefaçon, il avait refusé d'accorder une importance quelconque à certaines dimensions prédéterminées alors que ces caractéristiques étaient soi-disant pertinentes pour l'attaque contre la validité du brevet, c'est-à-dire que le défendeur s'appuyait sur une interprétation stricte pour se défendre contre l'accusation de contrefaçon et sur une interprétation plus large pour justifier son objection de nullité.

Mme **Irmgard Griss**, Présidente de la Cour suprême autrichienne, a présenté la solution du groupe germanophone. Là aussi, il a été conclu à l'absence de nouveauté, mais à une contrefaçon du brevet, au cas où il serait valable. La majorité avait toutefois conclu à une activité inventive. L'accessibilité destructrice de la nouveauté, au sens de l'article 54(1) CBE, ne résultait pas de la photo du ministre, mais bien du montage des échelles de grenier dans des maisons privées : la possibilité de prendre connaissance des détails de construction était suffisante, peu importait que cela se produisît réellement.

En ce qui concernait l'activité inventive, le groupe était parti du principe que l'escalier de comble repliable, d'après l'état de la technique, était en général une solution satisfaisante et que des problèmes de fonctionnement ne se posaient que dans des situations particulières. Le problème de surcharge des bras de support a, certes, été jugé manifeste, mais la solution trouvée a été considérée majoritairement comme non évidente.

Il a été reconnu qu'il avait été porté atteinte à la revendication 1. Concernant l'atteinte à la revendication 6, le raisonnement a été que la revendication 1, selon l'interprétation du groupe germanophone, ne décrivait pas l'ordre des étapes du procédé et, dans ce cas, la revendication 6 était inutile. Mais si l'on interprétait la revendication 1 comme prescrivant un ordre obligatoire des étapes du procédé, alors on pouvait lire la revendication 6 comme étant une revendication de produit, qui s'étendait à tous les procédés de fabrication.

Bernard Corboz, Bundesrichter am schweizerischen Bundesgericht, fasste die Ergebnisse der französischsprachigen Richter zusammen. Die Veröffentlichung des Fotos sei nicht neuheits-schädlich gewesen. Zwar seien Minister und Fotograf direkt mit dem Prototyp der Dachbodentreppe in Berührung gekommen; aber als fachfremde Personen hätten sie das Herstellungsverfahren nicht erkennen können. Das Foto selbst enthalte nicht genügend Informationen zur Ausführung der Erfindung. Bezüglich des Einbaus der Dachbodentreppe habe man sich gefragt, ob sie vorgefertigt geliefert oder vor Ort zusammengebaut werde, da letzteres das Verständnis, worin die Erfindung bestehe, erleichtert hätte. Bezüglich der Angestellten des Klägers, die den Einbau vornahmen, ging die französischsprachige Gruppe davon aus, dass sie zur Geheimhaltung verpflichtet seien. Bezüglich des Anspruchs 1 wurde die Auffassung vertreten, dass die Installation der in einer Fabrik vorgefertigten Treppe das Verfahren für deren fabrikmässige Fertigung nicht offenbare. Bezüglich des Produktanspruchs 6 war man geteilter Auffassung darüber, ob durch den Einbau in Privathäuser die Treppe im Prinzip jedermann, z. B. Gästen der Hausbesitzer, zugänglich geworden ist, oder ob das anders zu bewerten sei als die Situation, dass ein Buch in eine öffentliche Bibliothek gestellt werde, weil nicht jedem der Zugang zu den Privathäusern offenstehe.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit folgte die französischsprachige Gruppe ihrem technisch sachverständigen Mitglied, das deren Vorliegen bejahte. In einem wirklichen Prozess hätten zwar die Parteien durch eigene Gutachten weitere Argumente ins Verfahren einbringen können; hier jedoch gab es keine Gründe, an der Einschätzung des Fachmanns aus der Gruppe zu zweifeln.

Die Verletzung des Patents des Klägers durch die Herstellung und den Vertrieb baugleicher Dachbodentreppen wurde bejaht; die Einwände der Beklagten kamen nicht zum Tragen. Der auf die Treppe selbst gerichtete Anspruch 6 wurde in dem Sinne ausgelegt, dass er nur Dachbodentreppen erfasst, die nach

Bernard Corboz, a judge at the Swiss Federal Court, summarised the findings of the French-speaking group. Publication of the photograph had not been prejudicial to novelty. The minister and the photographer had come into direct contact with the prototype attic stairway, but not being specialists they would have been unable to identify the manufacturing process. The photo itself did not give enough information to enable the invention to be carried out. With regard to the mounting of the stairway, the question was whether it was supplied preassembled or was assembled on site, as the latter would have made it easier to understand the nature of the invention. With regard to the plaintiff's employees who performed the installation, the French-speaking group assumed them to be under an obligation to maintain secrecy. Regarding claim 1 it took the view that the installation of a preassembled stairway did not disclose the process for its production in a factory. Regarding product claim 6, opinions were divided as to whether installation in private houses made the stairway accessible in principle to everyone, e.g. guests of the house owner, or whether this situation differed from that of a book placed in a public library. After all, not everyone had access to private houses.

In its assessment of inventive step the French-speaking group had followed the positive opinion of its technically qualified member. In a real case the parties would have been able to submit further arguments in the form of expert opinions; but here there was no reason to doubt the judgment of the group's expert.

The plaintiff's patent was deemed to be infringed by the manufacture and sale of attic stairways of the same design; the defendant's objections were held to be irrelevant. Claim 6, directed to the stairway itself, was construed as covering only attic stairways manufactured according to the process as per

M. Bernard Corboz, juge fédéral du Tribunal fédéral suisse, a résumé les conclusions des juges francophones. La publication de la photo n'avait pas détruit la nouveauté. Il était vrai que le ministre et le photographe avaient été en contact direct avec le prototype de l'escalier de comble ; mais en tant que personnes étrangères au domaine technique concerné, il n'avaient pas pu reconnaître le procédé de fabrication. La photo elle-même ne révélait pas assez d'informations pour pouvoir exécuter l'invention. A propos du montage de l'escalier, les juges s'étaient demandé s'il était livré prémonté, ou s'il devait être monté sur place, étant donné que dans le second cas il aurait été plus facile de comprendre en quoi résidait l'invention. Au sujet des employés du demandeur, qui procédaient au montage, le groupe francophone avait supposé qu'ils étaient tenus à la confidentialité. Concernant la revendication 1, certains avaient défendu l'opinion que l'installation d'un escalier prémonté en atelier ne divulguait pas le procédé de fabrication en série. Quant à la revendication 6 de produit, les avis avaient été partagés : soit l'escalier avait été rendu, en principe, accessible à tous par son montage dans des maisons privées, par ex. aux gens reçus par les occupants, ou bien la situation était différente de celle où un livre est placé dans une bibliothèque publique, parce que l'accès à des maisons privées n'est pas ouvert à quiconque.

Pour l'évaluation de l'activité inventive, le groupe francophone avait suivi l'avis de son membre technicien, qui avait conclu à une telle activité. Dans un véritable procès, les parties auraient certes pu introduire d'autres arguments dans la procédure, avec leurs propres expertises ; ici, il n'y avait toutefois aucune raison de douter de l'appréciation de l'expert technique du groupe.

Il a été conclu à la contrefaçon du brevet du demandeur par la fabrication et la vente d'escaliers de comble repliables de même construction ; les objections du défendeur n'ont pas été retenues. La revendication 6, portant sur l'escalier proprement dit, a été interprétée de telle sorte qu'elle n'englobait que les escaliers

dem Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt sind, während auf andere Weise hergestellte Treppen nicht in den Schutzbereich fallen würden. Daher wurde kein wesentlicher Unterschied zwischen der (bejahten) Verletzung des Anspruchs 1 und der Frage der Verletzung von Anspruch 6 angenommen.

Bevor Ulrich Joos die der Fallstudie zugrundeliegende englische Entscheidung¹⁹ kurz zusammenfasste, legte **Dieter Stauder** noch ein paar persönliche Gedanken zum Fall dar. Es sei eine kleine Erfindung aus einem kleinen Betrieb und die Abnehmer der Treppe sind kleine Leute, die für möglichst wenig Geld etwas Brauchbares erwerben wollen – das sei, sozusagen, der soziale Hintergrund des Falles. Der juristische Witz des Neuheitsproblems sei, ob man aus dem Foto oder durch die Untersuchung der Treppe den Kern des Verfahrens erkennen könne und die Vorteile der Standardisierung wesentlicher Bauteile. Wohl eher nein. Beim Einbau in die Privathäuser zeige sich die Härte des absoluten Neuheitsbegriffs, der dem verständlichen Wunsch, neue Konstruktionen erst einmal in der Praxis auszuprobieren, entgegenstehe. Auch widerstrebe es gelegentlich einem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden, einen am Ende der Welt aufgefundenen Stand der Technik, den nie ein fachkundiger Mensch zur Kenntnis genommen habe, plötzlich als neuheitsschädlich oder der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehend anzusehen. Aber unser Patentrecht ist jetzt so, wie es ist, und eine Neuheitsschonfrist – die in unserem Dachbodentreppenfall geholfen hätte – könne der Richter nicht einführen.

VIII. Die letzte Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Johannes Karcher** war zum einen den *Entwicklungen des nationalen Patentrechts* und zum anderen der *neueren nationalen Rechtsprechung* gewidmet.²⁰

¹⁹ Siehe S. 257.

²⁰ Siehe S. 149.

claim 1 but not stairways manufactured in other ways. Hence there was held to be no significant difference between the (confirmed) infringement of claim 1 and the issue of the infringement of claim 6.

Before Ulrich Joos briefly summarised the UK decision¹⁹ underlying the case study, **Dieter Stauder** offered a few personal reflections on the case. This was a small invention from a small company, and the purchasers of the stairway were ordinary people looking to pay as little as possible for something usable – that, if you like, was the social background to the case. The legal crux of the novelty issue was whether looking at the photo or inspecting the stairway could provide insight into the essence of the process and the benefits of standardising essential components. Probably not. The stairway's installation in private houses showed the rigidity of the concept of absolute novelty, which militated against the understandable desire to try out new designs in practice first. It also occasionally went counter to a sense of natural justice to find that prior art discovered at the ends of the earth and never seen by a skilled person was suddenly prejudicial to novelty or inventive step; but our patent law was the way it was, and no judge could introduce a grace period for novelty, which might have been helpful in the case of the attic stairway.

VIII. The final working session, chaired by **Johannes Karcher**, was divided into two parts. The first was devoted to *developments in national patent law* and the second to *recent national case law*.²⁰

¹⁹ See p. 275.

²⁰ See p. 149.

repliables fabriqués selon le procédé de la revendication 1, alors que des escaliers fabriqués d'une façon différente ne tombaient pas dans le champ de protection. Pour cette raison, les juges n'ont pas vu de différence significative entre la contrefaçon (constatée) de la revendication 1 et la question de contrefaçon de la revendication 6.

Avant que Ulrich Joos ne fasse un bref résumé de la décision anglaise sur laquelle se fondait l'étude de cas,¹⁹ M. **Dieter Stauder** a fait part de quelques idées personnelles sur cette affaire. Il s'agissait d'une petite invention provenant d'une petite entreprise et les acheteurs de ces escaliers étaient de petites gens qui voulaient acheter quelque chose de convenable en payant le moins cher possible – c'était pour ainsi dire l'arrière-plan social de ce cas. L'aspect le plus passionnant dans le problème juridique de la nouveauté était de savoir si, à partir de la photo ou de l'inspection de l'escalier, on pouvait reconnaître l'essentiel du procédé et les avantages de la standardisation des principaux éléments constructifs. Probablement non. Ce qui apparaissait en liaison avec le montage dans des maisons privées, c'était la rigidité de la notion de nouveauté absolue, car cette notion s'opposait au désir compréhensible de tester d'abord les nouvelles constructions dans la pratique. En outre, il allait parfois à l'encontre du sens naturel de la justice de devoir soudain considérer un état de la technique trouvé au bout du monde, qu'aucun homme de l'art n'avait jamais consulté, comme anticipant la nouveauté ou l'activité inventive. Mais notre droit des brevets était tel qu'il était et le juge ne pouvait introduire un délai de grâce en matière de nouveauté, qui aurait bien aidé dans notre affaire d'escalier repliable.

VIII. La dernière séance de travail, présidée par M. **Johannes Karcher**, a été consacrée dans une première partie aux *développements du droit national des brevets* et, dans une seconde partie, aux *décisions jurisprudentielles nationales récentes*.²⁰

¹⁹ Voir p. 291.

²⁰ Voir p. 149.

Tobias Bremi hielt einen kurzen Vortrag über die Schaffung des neuen schweizerischen Bundespatentgerichts, die eine wichtige Entwicklung im Bereich der schweizerischen Patentgerichtsbarkeit darstellt. Aufgrund des föderalistischen Systems bestimmt bislang jeder der 26 Kantone jeweils ein Gericht als zuständig für Patentangelegenheiten, und in jedem Kanton ist ein eigenes Zivilprozessrecht für Patentstreitigkeiten anwendbar. 60 % aller Patentstreitigkeiten, das sind im Durchschnitt ca. 30 - 40 Fälle jährlich, werden vor vier Handelsgewerichten verhandelt, die mangels technisch vorgebildeter Richter im Spruchkörper in der Regel die Hilfe von Gutachtern in Anspruch nehmen. Dies ist weder der schnellen Durchführung der Verfahren noch der konsistenten Rechtsprechung zuträglich und wird schon lange als Missstand kritisiert.

Im Zuge der jüngsten Justizreform wurde es möglich, verschiedene verfassungsrechtliche Hindernisse zu überwinden und insbesondere ein schweizerisches Bundespatentgericht zu schaffen. Dieses Gericht wird ausschließlich zuständig sein für Nichtigkeits- und Verletzungsklagen, für Klagen auf Erteilung einer Lizenz sowie für die Anordnung von vorsorglichen Maßnahmen und für die Vollstreckung derartiger Entscheidungen. Die Gerichtsleitung umfasst zwei hauptamtliche Richter: Dieter Brändle als Präsidenten mit juristischem Hintergrund und Tobias Bremi als Richter mit technischem Hintergrund. Daneben wurden ca. 20 technisch vorgebildete und ca. 10 juristisch vorgebildete Fachrichter gewählt, die jeweils von Fall zu Fall als nebenamtliche Richter hinzugezogen werden sollen. Es wird also für Patentstreitigkeiten in der ganzen Schweiz bald nur noch ein einziges nationales erstinstanzliches Gericht, das Bundespatentgericht, und nur eine einzige Rechtsmittelinstanz, das Bundesgericht, geben. Damit wird der Instanzenweg verkürzt und der Weg zu einem rechtskräftigen Urteil beschleunigt. Das neue Gericht wird seinen Sitz in St. Gallen haben und seine Tätigkeit voraussichtlich am 1. Januar 2012 aufnehmen.

Richard Arnold berichtete über die Änderungen am britischen Patentlandgericht, das vor rund zwanzig Jahren geschaffen wurde, um über einfache Fälle von begrenzter wirtschaftlicher

Tobias Bremi briefly presented an important development in the Swiss patent court system: the newly established Federal Patent Court. At present, the country's federal system meant that each of the 26 Swiss cantons had a court with jurisdiction in patent matters and applied its own civil-procedure law to such litigation. But 60% of the, on average, 30 to 40 patent cases a year were dealt with by four commercial courts, which, owing to a shortage of technically qualified judges among their members, tended to rely on the help of experts. Since this was not conducive to an efficient conduct of proceedings or consistency in the case law, the system had long been the subject of criticism.

A recent reform of the judicial system had removed some of the constitutional obstacles and so made it possible to set up a Federal Patent Court. This court would have sole jurisdiction to hear patent revocation and infringement cases and actions for the granting of licences, as well as to order interim measures and enforce its decisions. The court's executive comprised two full-time judges: Dieter Brändle, as legally qualified President, and Mr Bremi himself, as technically qualified judge. They would be joined by around 20 technically qualified and 10 legally qualified judges, elected to sit as part-time members to be called upon on a case-by-case basis. Switzerland, therefore, would soon have just one national court of first instance with jurisdiction for patent litigation, namely the Federal Patent Court, and only one court of appeal, the Federal Supreme Court. This would shorten the judicial review process, making it possible to obtain a timely final ruling. The new court would sit in St. Gallen and was expected to begin work on 1 January 2012.

Richard Arnold reported on changes being made at the Patents County Court, which had been set up about 20 years before to handle straightforward, lower-value actions but had unfortunately not

M. Tobias Bremi a présenté un court exposé sur la création du nouveau Tribunal fédéral suisse des brevets qui constitue un développement important du système juridictionnel en matière de brevets en Suisse. Actuellement, compte tenu du système fédéraliste, chacun des vingt-six cantons suisses détermine la compétence d'un tribunal pour les litiges en matière de brevets et chacun d'eux a son propre droit de la procédure civile qui s'applique à ces litiges. 60 % des litiges en matière de brevets, soit 30 à 40 affaires en moyenne par an, sont concentrés sur quatre tribunaux de commerce, lesquels, faute de juges de formation technique dans les chambres compétentes, ont généralement recours à l'aide d'experts ce qui ne favorise pas la conduite expéditive ni la cohérence de la jurisprudence. Cette situation faisait depuis longtemps l'objet de critiques.

La récente réforme de la justice a permis de supprimer un certain nombre d'obstacles constitutionnels et a donc conduit, notamment, à la création du Tribunal fédéral des brevets. Ce tribunal aura compétence exclusive pour statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet, sur les actions en octroi d'une licence sur un brevet, ainsi que pour ordonner des mesures provisionnelles et pour l'exécution de telles décisions. La Direction du tribunal compte deux juges ordinaires comme membres: un président, de formation juridique, Dieter Brändle, et un juge de formation technique, Tobias Bremi. En outre, une vingtaine de juges spécialisés de formation technique et une dizaine de juges de formation juridique ont été élus, qui sont appelés au cas par cas à siéger comme juges suppléants. Pour les litiges en matière de brevets, il n'y aura donc bientôt qu'une seule juridiction nationale de première instance pour toute la Suisse, à savoir le Tribunal fédéral des brevets, et une seule instance de recours, le Tribunal fédéral. Les voies de recours seront donc réduites et il sera donc possible d'obtenir rapidement une décision définitive. Le nouveau tribunal aura son siège à St Gall et entrera en activité très vraisemblablement au 1^{er} janvier 2012.

M. Richard Arnold a exposé les aménagements apportés à la *Patents County Court* créée il y a une vingtaine d'années pour entendre des affaires simples présentant une importance commerciale

Bedeutung zu entscheiden, sein Ziel aber leider nicht erreicht hat. Aus diesem Grund wurden verschiedene Reformvorschläge vorgelegt, die das System effizienter und auch wirtschaftlicher machen sollen. So ist insbesondere eine radikale gerichtliche und verfahrensrechtliche Reform nach dem Vorbild des Entwurfs einer Verfahrensordnung des Gerichts für europäische Patente und EU-Patente vorgesehen. Die Höhe des zuzuerkennenden Schadenersatzes soll auf 500 000 GBP und die (bisher unbegrenzte) Kostenerstattung an die obsiegende Partei auf 50 000 GBP beschränkt werden, sodass das Risiko für den Beklagten von Anfang an überschaubar bleibt. Zudem wird das Verfahren grundlegend vereinfacht, indem die Parteien ihre Sache weitgehend schriftlich vortragen sollen. Damit wird laut diesem Reformvorschlag für Patentstreitigkeiten, bei denen es um relativ niedrige Summen geht, ein völlig gesondertes Forum geschaffen.

Sylvie Mandel teilte mit, dass das Landgericht Paris und das Berufungsgericht Paris seit Anfang 2010 für Patentsachen ausschließlich zuständig sind. Die Bearbeitungsdauer beträgt rund 15 Monate bzw. ein Jahr (Kassationsgericht).

Ulrika Stenback Gustavson gab bekannt, dass im November 2008 verschiedene Änderungen der schwedischen Zivilprozessordnung in Kraft getreten sind. Insbesondere ist bei Zivilklagen in Patentsachen eine Berufung nur mit Genehmigung des Berufungsgerichts zulässig. In Schweden ist nur ein Gericht mit Patentstreitigkeiten befasst, nämlich das Amtsgericht Stockholm.

Raimund Lutz hob aus deutscher Sicht hervor, dass die Arbeiten an der Schaffung des künftigen Gerichts für europäische Patente und EU-Patente, die derzeit die Diskussion beherrschen, nicht den Blick dafür verstellen dürfen, dass für Patentstreitigkeiten in Europa bislang noch die nationalen Gerichte zuständig sind. Selbst wenn das neue europäische Gericht sofort geschaffen würde, dauerte es sicherlich noch 10 bis 15 Jahre, bis der erste Fall vor diesem Gericht verhandelt würde. Bis dahin wer-

met expectations. A number of reforms had therefore been proposed with a view to making the system both more efficient and cheaper. These included a radical judicial and procedural reform inspired by the rules of procedure in the draft EEUPC agreement. Damages would be limited to GBP 500 000, and the successful party's (currently unlimited) recoverable costs capped at GBP 50 000, which would give defendants certainty from the outset that their risk would remain small. Also, the procedure would be radically simplified, with the parties' arguments being for the most part submitted in writing. The proposed reforms would therefore result in the creation of a truly separate jurisdiction for low-value patent cases.

Sylvie Mandel reported that, since the beginning of 2010, the Paris Court of First Instance and the Paris Court of Appeal had had sole jurisdiction in patent matters. The time taken to settle cases was about 15 months or, for Court of Appeal proceedings, a year.

Ulrika Stenback Gustavson informed the participants that several amendments to the Swedish Civil Procedure Code had entered into force in November 2008. In particular, all appeals in civil patent actions now had to be approved as admissible by the Court of Appeal. In Sweden, only the Stockholm City Court heard patent cases.

Raimund Lutz stressed that while work on setting up the future EEUPC dominated current debate, it should not be forgotten that, for now, the national courts were still responsible for handling patent litigation in Europe. Even if the new European court were set up immediately, it would definitely take another 10 to 15 years for the first case to come before it. Until then, the national courts would continue their work and it was important to optimise their operation. The German parliament had therefore

limitée mais dont l'objectif n'a malheureusement pas été atteint. Un certain nombre de propositions de réformes ont donc été faites visant à rendre le système à la fois plus efficace et plus économique. Les propositions formulées prévoient notamment une réforme radicale sur le plan juridictionnel et procédural inspirée du projet de règles de procédure du Projet d'accord sur la Juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE. Le montant des dommages-intérêts serait limité à 500 000 livres sterling et le remboursement des dépens à la partie gagnante (illimité en ce moment) serait plafonné à 50 000 livres sterling, ce qui permettra de savoir dès le départ que le risque est limité pour le défendeur. En outre, la procédure serait radicalement simplifiée, les échanges d'arguments entre les parties se faisant essentiellement par écrit. Cette proposition de réforme permettra donc la création d'un cadre réellement distinct pour les affaires de brevet portant sur des sommes relativement modestes.

Mme **Sylvie Mandel** a indiqué que depuis le début de l'année 2010, le Tribunal de Grande instance de Paris et la Cour d'appel de Paris avaient une compétence exclusive en matière de brevet. Le délai de traitement des affaires est d'environ quinze mois et d'un an au niveau de la Cour de cassation.

Mme **Ulrika Stenback Gustavson** a indiqué que plusieurs modifications du code de procédure civile suédois étaient entrées en vigueur en novembre 2008. En particulier, tous les recours en matière d'actions civiles concernant des affaires de brevet requièrent une autorisation de la Cour d'appel quant à leur recevabilité. En Suède il n'y a qu'une seule juridiction qui traite des litiges en matière de brevet, à savoir la *Stockholm City Court*.

M. **Raimund Lutz** a tenu à souligner que les travaux concernant l'élaboration de la future Juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE, qui dominent actuellement les discussions, ne devraient pas faire perdre de vue le fait qu'aujourd'hui ce sont encore les tribunaux nationaux qui sont en charge du règlement des litiges en matière de brevet en Europe. Même si la nouvelle juridiction européenne était créée aujourd'hui, il faudrait certainement encore attendre dix à quinze ans avant que le premier cas ne

den noch die nationalen Patentgerichte tätig sein, und das optimale Funktionieren dieser nationalen Patentgerichtsbarkeit muss unbedingt sichergestellt werden. Der deutsche Gesetzgeber hat deshalb ein Patentrechtsmodernisierungsgesetz verabschiedet, mit dem die Verfahrensregeln in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht und vor dem Bundesgerichtshof verbessert wurden, sodass die Beweiserhebung auf der Ebene des Bundespatentgerichts konzentriert und der Bundesgerichtshof davon weitgehend entlastet wird. Dieses Gesetz, das am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten ist, sieht außerdem vor, dass das Bundespatentgericht den Parteien vor der mündlichen Verhandlung seine vorläufige Meinung mitteilt: so erhalten diese einen Überblick über alle Vorbringen, und zugleich wird das Verfahren beschleunigt.

Ari Wiren teilte mit, dass in Finnland eine ähnliche Gesetzesänderung eingeführt wurde wie 2008 in Schweden, wonach über die Zulässigkeit von Berufungen bei Patentstreitigkeiten das Berufungsgericht entscheidet. Die größte Neuerung besteht jedoch darin, dass Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen nunmehr zusammen behandelt werden.

Im zweiten Teil der Arbeitssitzung berichteten mehrere nationale Richter über Fälle, die in letzter Zeit von den Gerichten ihres Landes entschieden wurden. Die meisten Beiträge sind ab Seite 149 dieser Sonderausgabe des ABI. EPA vollständig wiedergegeben. An dieser Stelle soll kurz über den einen oder anderen wesentlichen Punkt der Beiträge berichtet werden.

David Kitchin berichtete aus dem Vereinigten Königreich über die Entscheidung *Virgin Atlantic gegen Premium Aircraft* des Berufungsgerichts, wo es um die Frage ging, welche Anordnungen ein nationales Gericht treffen sollte, das ein europäisches Patent abschließend für gültig erklärt hat, wenn gegen dieses Patent eine Beschwerde vor einer Technischen Beschwerdekammer des EPA anhängig ist. Das Gericht musste sich insbesondere mit den zwei Fragen auseinandersetzen, wie bei einer beantragten Unterlassungsanordnung und wie bei einer Schadenersatzklage zu verfahren ist.

passed legislation on the modernisation of patent law whereby the procedural rules applicable to patent revocation cases before the Federal Patent Court and the Federal Court of Justice had been improved so that evidence had to be taken for the most part before the Federal Patent Court, thus reducing the Federal Court of Justice's workload. This legislation, which had entered into force on 1 October 2009, also required the Federal Patent Court to issue the parties with its provisional opinion prior to the hearing. This would give the parties an overview of all the pleas submitted and, at the same time, help to speed up proceedings.

Ari Wiren reported that Finland had made a change to its law, similar to that introduced in Sweden in 2008, whereby the admissibility of appeals in patent cases was now subject to the approval of the Court of Appeal. The most important development, however, was that infringement and revocation cases were now to be handled jointly.

In the second part of the working session, a number of national judges reported on recent judgments of their country's courts. Full versions of most of their papers are published on page 149 onwards of this OJ special edition, but the following briefly summarises some of the key points made.

David Kitchin, reporting on developments in the United Kingdom, presented the Court of Appeal's *Virgin Atlantic v Premium Aircraft* judgment dealing with the question what order a national court had to make where it had finally determined that the national designation of a European patent was valid, but there was an outstanding appeal to an EPO technical board of appeal. The court had also had to consider two particular issues: first, what approach had been adopted in relation to the claim for an injunction and, second, what had been done in relation to the claim for damages?

soit porté devant cette cour. Jusqu'à cette date, les tribunaux nationaux fonctionneront encore et il est important que ce fonctionnement soit optimisé. Le législateur allemand a ainsi adopté une loi de modernisation du droit des brevets aux termes de laquelle les règles de procédure en matière de nullité des brevets auprès du Tribunal fédéral des brevets et de la Cour fédérale de justice ont été améliorées de manière à concentrer l'examen de la preuve au niveau du Tribunal fédéral des brevets et de décharger ainsi la Cour fédérale de justice. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1^{er} octobre 2009, prévoit en outre que le Tribunal fédéral des brevets communique aux parties, avant une audience, son opinion provisoire : cela permet aux parties de connaître l'ensemble des moyens invoqués et en même temps, cela contribue à accélérer la procédure.

M. **Ari Wiren** a indiqué que la législation finlandaise avait introduit une modification semblable à celle introduite par la Suède en 2008 pour ce qui est de l'autorisation à requérir de la Cour d'appel quant à la recevabilité des recours en matière de brevet. Par ailleurs, la nouveauté la plus importante est que les cas de contrefaçon et de nullité seront traités ensemble.

Durant la seconde partie de la séance de travail, plusieurs juges nationaux ont rapporté des cas récents décidés par les tribunaux de leur pays. La plupart des contributions sont reproduites dans leur intégralité à partir de la page 149 de la présente Edition spéciale du JO OEB. Il est brièvement rendu compte ici de l'un ou l'autre point essentiel des interventions.

M. **David Kitchin**, pour le Royaume-Uni, a évoqué la décision *Virgin Atlantic v Premium Aircraft* rendue par la Cour d'appel qui avait à répondre à la question de savoir quelle décision un tribunal national devait prendre lorsqu'il jugeait en fin de compte que le brevet européen était valable mais qu'un recours était en cours auprès d'une chambre de recours technique de l'OEB. En outre, la Cour a dû également répondre à deux questions spécifiques : en premier lieu, quelle méthode adopter face à une requête aux fins d'injonction et que faire pour répondre à une action en dommages-intérêts.

Bezüglich der Unterlassungsanordnung befand das Berufungsgericht, dass der Anspruch des Klägers festgestellt wurde und ihm eine Unterlassungsanordnung nur aus ganz gewichtigen Gründen versagt werden kann, auch wenn das Patent natürlich noch vor der Beschwerdekammer des EPA widerrufen werden könnte. Hinsichtlich der Schadenersatzklage erachtete das Berufungsgericht seine Rechtsprechung als für sich bindend, d. h. wenn das nationale Gericht die Fragen der Verletzung und der Gültigkeit abschließend geklärt hat, sind diese Fragen zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden. Der nachträgliche Widerruf des Patents durch das EPA wirkt sich insofern für die Zukunft aus, als eine etwaige Unterlassungsanordnung hinfällig wird. Der Anspruch auf Schadenersatz bleibt allerdings bestehen.

Hier stellt sich die schwierige Frage, ob es gerecht ist, dem Kläger für die fortgesetzte Verletzung nach der Entscheidung des Berufungsgerichts und bis zum Widerruf des Patents durch das EPA Schadenersatz zu gewähren, wenn doch das Patent im Falle eines Widerrufs als von Anfang an nichtig gilt.

Peter Messerli merkte hierzu an, dass die Beschwerdekammern des EPA nicht die Möglichkeit haben zu überprüfen, ob vor nationalen Gerichten Klagen anhängig sind. Die betroffenen Gerichte können jedoch beim EPA beispielsweise eine Beschleunigung des Verfahrens beantragen. Die Beschwerdekammern sind solchen Anträgen gegenüber durchaus aufgeschlossen.

Rian Kalden aus den Niederlanden ging auf drei der rund hundert Fälle ein, die das Landgericht Den Haag im Jahr 2010 behandelt hat.

In der Sache *Solvay S.A. gegen Honeywell* stellte das Gericht fest, dass es in Fällen, in denen unterschiedliche Gerichte über eine grenzüberschreitende Verletzung derselben (ausländischen) Patente durch zwei Parteien zu entscheiden haben, die in die gerichtliche Zuständigkeit verschiedener Länder (NL und BE) fallen, zu einander widersprechenden Entscheidungen über die Verletzung ein und desselben Patents

As far as the injunction was concerned, the court ruled that the claimant had established his right and that only a very strong case could persuade it to withhold an injunction, even if it was aware that the EPO board of appeal might revoke the patent. As far as damages were concerned, the court found that it was bound by the case law that, where issues of validity and infringement had been finally determined in the national court, the matter was *res judicata* between the parties. If the patent was subsequently revoked by the EPO, that affected the future, in that any injunction would lapse. But the entitlement to damages remained.

The difficulty arising here was whether it was fair to award the claimant damages for continued infringement during the period after the Court of Appeal's decision until revocation by the EPO, given that, if the patent was revoked, it was deemed invalid *ab initio*.

Peter Messerli observed in this connection that the EPO boards of appeal lacked the means to check whether actions were pending before national courts, but that the courts concerned could ask them to accelerate the EPO proceedings. The boards of appeal were quite prepared to entertain such requests.

Rian Kalden, from the Netherlands, reported on three of the roughly 100 cases dealt with by The Hague District Court in 2010.

In *Solvay S.A. v Honeywell*, the court had found that, where different courts had to decide in a case of cross-border infringement of the same (foreign) patents by two parties subject to different jurisdictions (NL and BE), there was a risk of conflicting decisions on the infringement of the same patent by the same product. The question how to interpret the requirement of "irreconcilable judgments" within the meaning of Article 6(1)

Pour ce qui concerne l'injonction, la Cour d'appel a jugé que le demandeur avait apporté la preuve de son droit et que seul un argument très fort pouvait empêcher la Cour de prononcer une injonction, même si la Cour était consciente que la chambre de recours de l'OEB pouvait révoquer le brevet. En matière de dommages et intérêts, la Cour a estimé qu'elle était liée par sa jurisprudence, à savoir que lorsque les questions de contrefaçon et de validité ont été jugées de façon définitive par la juridiction nationale, elles ont l'autorité de la chose jugée entre les parties. Si le brevet est ensuite révoqué par l'OEB, cela a des conséquences pour l'avenir en ce sens que toute injonction devient caduque. Toutefois, le droit à dommages et intérêts subsiste.

La question complexe qui se pose à cet égard est de savoir s'il est juste que des dommages-intérêts soient versés au plaignant pour qu'il poursuive la contrefaçon après la décision de la Cour d'appel et avant la révocation du brevet par l'OEB, compte tenu du fait que si le brevet est révoqué, il l'est *ab initio*.

M. **Peter Messerli** a tenu à souligner à cet égard que les chambres de recours de l'OEB n'avaient pas les moyens de vérifier s'il y avait des affaires pendantes devant des tribunaux nationaux ; cependant les tribunaux concernés peuvent envoyer une requête à l'OEB lui demandant par exemple d'accélérer la procédure. Les chambres de recours sont tout à fait ouvertes à ce genre de requêtes.

Mme **Rian Kalden**, pour les Pays-Bas, a évoqué trois cas, parmi la centaine dont a eu à connaître le Tribunal de Grande Instance de La Haye au cours de l'année 2010.

Dans l'affaire *Solvay S.A. c/Honeywell*, le Tribunal a considéré que si des juridictions différentes devaient statuer sur la question de la contrefaçon transfrontalière des mêmes brevets (étrangers) par deux parties, chacune responsable devant une juridiction différente (NL et BE), il existerait un risque de décisions inconciliables sur la contrefaçon du même brevet par le même produit. Par conséquent, la question de savoir

durch das gleiche Produkt kommen kann. Wichtig ist daher die Auslegung des Begriffs "widersprechende Entscheidungen" in Artikel 6 (1) der Verordnung Brüssel I, über die vom EuGH zu befinden ist. Auch hinsichtlich Artikel 22 (4) der europäischen Verordnung befand das Gericht, dass es Unsicherheiten bezüglich der richtigen Auslegung gibt, und entschied, den EuGH mit entsprechenden Fragen zu befassen.

Im zweiten Fall, *Mundipharma Pharmaceuticals gegen Sandoz*, ging es um die Zulässigkeit von Disclaimern. Das Streitpatent betrifft Rezepturen für die kontrollierte Freisetzung von Oxycodon, einem Schmerzmittel. Das Streitpatent war aus einer Teilanmeldung hervorgegangen. Die Stammanmeldung beanspruchte eine Acrylharzmatrix zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung als bevorzugte Ausführungsform. Zur Unterscheidung von der Stammanmeldung und zur Vermeidung einer Doppelpatentierung enthält das Streitpatent einen Anspruch, der eine Dosiermatrix zur kontrollierten Freisetzung umfasst, bei der es sich nicht um eine Acrylharzmatrix handelt. Die Gültigkeit dieses Anspruchs wurde von der Beklagten angefochten, weil damit ein Gegenstand hinzugefügt werde. Die Beklagte behauptet, dass der Disclaimer als solcher in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart gewesen sei und deshalb als "nicht offenbart Disclaimer" im Sinne der Entscheidung G 1/03²¹ der Großen Beschwerdekammer des EPA betrachtet werden müsse. Die Verhinderung der Doppelpatentierung falle nicht unter die in dieser Entscheidung aufgeführten Kriterien für die Zulässigkeit von Disclaimern.

Das Gericht kam insbesondere zu dem Schluss, dass es sich nur dann um einen "nicht offenbarten Disclaimer" im Sinne der Entscheidung G 1/03 handeln kann, wenn weder der Disclaimer noch sein Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist, also nur dann, wenn der Gegenstand des Disclaimers weder im positiven noch im negativen Sinne in der ursprünglichen Anmeldung offenbart wurde.

of the Brussels Regulation thus arose and had to be referred to the CJEU. The court had also found that there was likewise uncertainty as to the correct interpretation of Article 22(4) of the Brussels Regulation and had decided to refer questions to the CJEU on this point too.

The second case, *Mundipharma Pharmaceuticals v Sandoz*, had concerned the admissibility of disclaimers. The patent in suit, which related to formulations for the controlled release of oxycodone to relieve pain, had resulted from a divisional application. The parent application had claimed a controlled-release acrylic resin matrix as the preferred embodiment. To distinguish it from the parent application and prevent double patenting, the patent in suit contained a claim covering a controlled-release dosage matrix other than an acrylic resin matrix. The defendant had disputed the validity of that claim on the basis that it constituted added matter, arguing that the disclaimer as such had not been disclosed in the application as filed and therefore had to be regarded as an undisclosed disclaimer within the meaning of the EPO Enlarged Board decision in G 1/03,²¹ since the avoidance of double patenting was not one of the criteria for allowing disclaimers listed in that decision.

The court held that the disclaimer could be regarded as "undisclosed" within the meaning of G 1/03 only if there was no basis in the original application for either the disclaimer or its subject-matter, or in other words only if the subject-matter of the disclaimer was neither positively nor negatively disclosed in the original application.

comment interpréter la condition nécessaire de "décisions inconciliables" relative au contenu de l'article 6(1) du Règlement Bruxelles I entrain en compte et devait être soumise à la Cour de justice de l'UE. De même, le Tribunal a jugé qu'il existait des incertitudes sur l'interprétation correcte de l'article 22(4) du Règlement européen et a décidé de soumettre des questions à la Cour de justice de l'UE sur ce point.

La deuxième affaire, *Mundipharma Pharmaceuticals c/ Sandoz*, concerne l'admissibilité des *disclaimer*. Le brevet en litige concernait des formulations permettant la libération contrôlée d'oxycodone, indiquée pour le soulagement de la douleur. Le brevet en cause était issu d'une demande divisionnaire. Selon les revendications de la demande parente, le mode de réalisation préféré était une matrice de résine acrylique à libération contrôlée. Afin de faire la distinction entre ces deux demandes et d'éviter une double protection par brevet, le brevet en litige contenait une revendication couvrant une matrice de dosage à libération contrôlée différente d'une matrice de résine acrylique. La validité de cette revendication a été remise en cause par le défendeur sur la base du fait qu'elle représentait un élément ajouté. Le défendeur a fait valoir que le *disclaimer* en tant que tel n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée et il conviendrait donc de qualifier le *disclaimer* de "*disclaimer non divulgué*" au sens de la décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB, G 1/03²¹ : en effet, empêcher la double protection par brevet ne fait pas partie des critères d'admissibilité des *disclaimers* mentionnés dans ladite décision.

Le Tribunal a considéré notamment qu'il pouvait seulement s'agir d'un *disclaimer* non divulgué au sens de la décision G 1/03 si, ni le *disclaimer*, ni l'objet du *disclaimer* ne trouvait de fondement dans la demande originale, autrement dit dans les seuls cas où l'objet du *disclaimer* n'avait été divulgué ni en termes positifs ni en termes négatifs dans la demande initiale.

²¹ ABI. EPA 2004, 413.

²¹ OJ EPO 2004, 413.

²¹ JO OEB 2004, 413.

Im dritten Fall, *Philips gegen SK Kassetten/FRAND*, urteilte das Gericht, dass die Beklagte, *SK Kassetten*, mehrere grundlegende Patente der Klägerin, *Philips*, auf dem Gebiet der CD- und DVD-Technologie verletzt hat, die unter den Orange Book Standard fallen. Das Gericht befand, dass es keinen Rechtsgrund dafür gibt, *SK Kassetten* die Nutzung der patentierten Technologie zu gestatten oder *Philips* die Durchsetzung seiner Patente zu verweigern, solange *SK Kassetten* nicht im Besitz einer Lizenz ist. Für eine FRAND-Lizenz ist im Allgemeinen die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich. Aus diesem Grund hätte *SK Kassetten* vor der Nutzung der Technologie eine FRAND-Lizenz beantragen müssen.

Massimo Scuffi aus Italien berichtete über eine Entscheidung des Berufungsgerichts Turin vom 4. Dezember 2008, mit der die Teilnichtigkeit eines europäischen Patents der Firma *Mars, Inc.* für ein Verfahren zur Herstellung von Schnellkoch- oder Instantreis erklärt wurde. Im vorliegenden Fall wurde entdeckt, dass die Deformierung der Struktur eines Reiskorns – die erforderlich ist, damit Öffnungen entstehen, die eine schnellere Wasseraufnahme und so ein schnelleres Garen ermöglichen – ohnehin bereits während der Phase des Schleifens erreicht wird, sodass sich die Phase der leichten Kompression der Körner, die den Stand der Technik kennzeichnet, erübrigt. Dieser Schritt wurde von den Richtern in Turin nicht als Erfindung gewertet, sondern lediglich als nicht patentfähige Entdeckung, da nur der offensichtliche und triviale Grundsatz befolgt wurde, dass etwas Unnötiges stets weggelassen werden kann, und keine "Bauregel" hinzugefügt wurde.

Sophie Darbois berichtete aus Frankreich über die Grundzüge der Entscheidung des Berufungsgerichts Paris vom 2. Juli 2010 in der Sache *SA TREVES gegen SA RENAULT, SILAC, SIMOLDES PLASTICOS*. Die Firma *TREVES*, die Erzeugnisse für die Automobilindustrie entwickelt, herstellt und vertreibt, hielt für dieselbe Erfindung ein französisches Patent und ein europäisches Patent mit Benennung Frankreichs, für das die Priorität der französischen Anmeldung in Anspruch genommen worden war. *TREVES* hat die erste Jahresgebühr für den französischen Teil des europäischen

In the third case, *Philips v SK Kassetten/FRAND*, the court held that the defendant, *SK Kassetten*, had infringed several essential patents of the plaintiff, *Philips*, relating to CD and DVD technology included in the Orange Book standard. It found that, so long as *SK Kassetten* had no licence, there was no legal ground to allow it to use the patented technology or to deny *Philips* the right to enforce its patents. As a general rule, the patentee's consent was required for the grant of a FRAND licence. *SK Kassetten* ought therefore to have requested a FRAND licence before starting to use the technology.

Massimo Scuffi, reporting on the situation in Italy, presented a judgment given by the Turin Court of Appeal on 4 December 2008 in which it had partly revoked a European patent of *Mars, Inc.* for a process for preparing quick-cooking or instant rice. In the case in question, it had been discovered that the "deformation" of the structure of a grain of rice – necessary to create holes which allowed faster absorption of the water and so faster cooking – had already been achieved independently during the "grinding phase", so that the phase of "light compression" of the grains typical of the prior art had become unnecessary. The Turin court found that this was not an inventive step but merely a non-patentable discovery because no "rule of construction" had been added except for the obvious and trivial rule that what was found to be unnecessary could always be omitted.

Sophie Darbois, from France, outlined the judgment given by the Paris Court of Appeal in *SA TREVES v SA RENAULT, SILAC and SIMOLDES PLASTICOS* on 2 July 2010. *TREVES*, a company designing, producing and marketing products for the automobile industry, had a French patent and a European patent for the same invention which claimed the priority of the French application and designated France. *TREVES* had not paid the first renewal fee due in France for the French part of its European patent, which led the director of INPI to declare it forfeited. *TREVES* had

Dans la troisième affaire citée, *Philips c/ SK Kassetten/FRAND*, le Tribunal a jugé que le défendeur, *SK Kassetten*, était responsable de contrefaçon de plusieurs brevets fondamentaux détenus par le plaignant, *Philips*, concernant une technologie relative au CD et au DVD contenue dans la norme du Livre Orange. Pour le Tribunal, il n'existe aucun motif légal d'autoriser *SK Kassetten* à utiliser la technologie brevetée ou de refuser à *Philips* le respect de ses brevets, aussi longtemps que *SK Kassetten* ne détient pas de licence. En général pour obtenir une licence *FRAND*, le consentement du titulaire du brevet est requis. *SK Kassetten* aurait donc dû demander une licence *FRAND* avant de commencer à exploiter la technologie.

M. Massimo Scuffi, pour l'Italie, a évoqué une décision de la Cour d'appel de Turin du 4 décembre 2008 établissant la nullité partielle d'un brevet européen détenu par la société *Mars, Inc.* concernant un procédé de préparation de riz à cuisson rapide instantanée. Dans l'affaire en litige, il avait été découvert que la déformation de la structure d'un grain de riz, nécessaire pour créer les trous permettant l'absorption plus rapide de l'eau et, partant, une cuisson plus rapide, était déjà réalisée de façon indépendante au cours de l'étape de broyage, si bien que l'étape de compression légère des grains, typique de l'état de la technique, était devenue inutile. Les juges de Turin ont considéré que cette étape n'était pas inventive mais constituait simplement une découverte non brevetable, au motif que le principe évident et banal selon lequel ce qui s'avère inutile peut toujours être omis n'était accompagné d'aucun principe de construction.

Mme Sophie Darbois, pour la France, a rapporté les grandes lignes de la décision de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2010, *SA TREVES c/ SA RENAULT, SILAC, SIMOLDES PLASTICOS*. La Société *TREVES* qui a pour activité la conception, la production et la commercialisation de produits destinés à l'industrie automobile, était titulaire d'un brevet français et d'un brevet européen couvrant la même invention sous priorité de la demande française et désignant la France. *TREVES* n'a pas payé la première annuité due en France pour la partie française du brevet européen,

Patents nicht entrichtet, sodass dieser Teil auf Beschluss des Direktors des INPI erlosch. Danach entdeckte TREVES, dass Konkurrenten Komponenten zur Ausstattung des Automodells *Renault Clio* lieferten, die ihrer Ansicht nach den Ansprüchen ihres französischen Patents entsprachen, und erhob daher eine Verletzungsklage gegen diese Konkurrenten. Nun war zu klären, ob das französische Patent seine Wirkungen weiterhin entfalten konnte, obwohl das europäische Patent mit Benennung Frankreichs an seine Stelle getreten und dessen französischer Teil wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen war, und wann der Rechtsverlust eingetreten ist. Das Berufungsgericht stellte insbesondere fest, dass das europäische Patent an die Stelle des französischen Patents getreten war, bevor das Erlöschen des französischen Teils des europäischen Patents festgestellt wurde, und die Firma TREVES somit keine Rechte aus ihrem französischen Patent mehr geltend machen konnte.

Zum Ausklang dieser letzten Arbeitssitzung verfolgten die Teilnehmer mit Interesse den Beitrag der Direktorin des Ausbildungszentrums für Richter, **Ana Luisa Gerales**, über die Tätigkeit dieser im Jahr 2008 geschaffenen Einrichtung. In seinem Schlusswort unterstrich **José Magalhães**, Staatssekretär für Justiz und die Justizreform, anschließend die Bedeutung des 15. Symposiums europäischer Patentrichter für Portugal: Das Symposium gebe Impulse nicht nur für den Prozess der Modernisierung des portugiesischen Patentrechts, sondern auch für das Projekt der Schaffung eines nationalen, spezialisierten Patentgerichts. Er dankte den Organisatoren und beglückwünschte sie zum Erfolg dieser Veranstaltung.

Im Namen der europäischen Richter ergriff der dienstälteste unter ihnen, **Pierre Gehlen**, abschließend das Wort und bedankte sich bei den portugiesischen Gastgebern herzlich für ihre liebenswürdige Gastfreundschaft und die ausgezeichnete Organisation des 15. Richtersymposiums. Ferner dankte er dem EPA für dessen Unterstützung bei der Durchführung der Konferenz und den Dolmetschern für ihre Arbeit.

then discovered that competitors were producing materials for fitting out *Renault Clio* cars which, it maintained, copied the claims of its French patent, and so it had brought an infringement action against them. The court had to decide, first of all, whether the French patent had continued to have effect despite substitution of the European patent designating France and the forfeiture of rights relating to its French part owing to non-payment of the renewal fee; and secondly, when the forfeiture had taken effect. It held that the European patent had substituted the French patent before the declaration of forfeiture of the French part of the European patent and that, therefore, TREVES could no longer assert rights to its French patent.

As the last working session drew to a close, the participants listened with interest to a presentation by the Director of the Centre of Judicial Studies, **Ana Luisa Gerales**, on the activities of the centre, which was set up in 2008, mainly to provide training for judges. It then fell to **José Magalhães**, the Portuguese Secretary of State for Justice and Judicial Reform, to close the 15th European Patent Judges' Symposium. He stressed the importance of the event for Portugal in view of the positive impact it would undoubtedly have not only on the process of modernising the country's patent law, but also on the plans to set up a specialised national patent court. He also thanked and congratulated the symposium organisers.

On behalf of the European judges, their most senior colleague, **Pierre Gehlen**, warmly thanked the Portuguese hosts for their cordial hospitality and the marvellous job they had done in organising the symposium, as well as the EPO for its support in staging the event, and the interpreters.

cette partie a donc été déchue par décision du Directeur de l'INPI. TREVES a ensuite découvert que des sociétés concurrentes fournissaient du matériel destiné à équiper le véhicule *Renault Clio* qui reproduisait selon elle des revendications de son brevet français et les a donc assignés en contrefaçon. Les problèmes posés étaient de savoir d'abord si le brevet français avait pu continuer à produire ses effets en dépit de la substitution du brevet européen désignant la France et de la déchéance des droits sur la partie française du fait du non-paiement de la redevance annuelle, et ensuite à quelle date cette déchéance avait pris effet. La Cour d'appel a notamment retenu que la substitution du brevet européen au brevet français était intervenue avant la constatation de la déchéance sur la partie française du brevet européen et qu'en conséquence, la Société TREVES ne pouvait plus se prévaloir des droits sur son brevet français.

A l'issue de cette dernière séance de travail, les participants ont encore écouté avec intérêt Mme **Ana Luisa Gerales**, Directeur du Centre d'études judiciaires, qui leur a expliqué le fonctionnement de ce Centre créé en 2008 et dont l'objectif principal est de former les magistrats. Ce fut ensuite à M. **José Magalhães**, Secrétaire d'État à la justice et à la modernisation judiciaire qu'il revint la tâche de clore le 15^e Colloque des juges européens de brevets. Il a souligné l'importance que revêtait ce Colloque pour le Portugal et l'impact certain qu'il aurait non seulement sur le processus de modernisation du droit portugais des brevets mais également sur le projet de création d'un tribunal national spécialisé en matière de brevets. Il a également remercié et félicité les organisateurs de la conférence.

Au nom des juges européens, le doyen d'entre eux, M. **Pierre Gehlen**, a ensuite vivement remercié les hôtes portugais pour leur hospitalité chaleureuse et la remarquable organisation de ce 15^e colloque. Il a également remercié l'OEB pour son soutien à la réalisation de la conférence ainsi que les interprètes.