

Marina TAVASSI

Präsidentin des italienischen Fachgerichts Mailand (nunmehr Unternehmensgericht)

Die Unterlassungsverfügung – Erfahrungen im Common Law und im kontinentalen Recht

Schutz geistiger Eigentumsrechte und Unterlassungsverfügungen vor der Einführung des Einheitlichen Patentgerichts – die Erfahrungen Italiens

1. Die Einrichtung von Fachkammern an den Gerichten

Im Bereich des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums hat in Italien in den vergangenen Jahren ein Reformprozess stattgefunden.

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 168 vom 27. Juni 2003 wurden an den Gerichten Kammern eingerichtet, die sich speziell mit den gewerblichen Schutzrechten und den Rechten am geistigen Eigentum befassen. In Italien bestehen an zwölf erstinstanzlichen Gerichten und an zwölf Berufungsgerichten Fachkammern, die für den Schutz der gewerblichen Schutzrechte und der Rechte am geistigen Eigentum sowie für die Durchsetzung der Rechtsvorschriften über unlauteren Wettbewerb und des Wettbewerbsrechts in den Fällen zuständig sind, bei denen eine "Störung" der Rechte am geistigen Eigentum angenommen wird. Im Zuge einer jüngsten Reform (Gesetz Nr. 27 vom 24. Januar 2012) fiel die Entscheidung, die Fachkammern der Gerichte gleichmäßig über das gesamte Hoheitsgebiet Italiens zu verteilen und ihre Anzahl zu erhöhen (21 erstinstanzliche Gerichte, 21 Berufungsgerichte). Seit September 2012 werden diese Gerichte als "Unternehmensgerichte" bezeichnet.

Die Fachkammern sind bei den Bezirksgerichten und den Berufungsgerichten in den Regionalhauptstädten angesiedelt. Die Entscheidung wird jeweils von einem Spruchkörper aus drei Richtern gefällt.

Marina TAVASSI

President of the IP Specialised Division of Milan (now Court of Enterprises)

Injunctive relief – the experience in common and continental law jurisdictions

Protection of intellectual property rights and injunctive relief pending the establishment of the Unified Patent Court – the Italian experience

1. The introduction of specialised court divisions

A reform process has taken place in Italy in recent years regarding the protection of intellectual property rights.

Legislative Decree No. 168 of 27 June 2003 created court divisions specialising in industrial and intellectual property. Twelve first-instance and twelve appeal courts in Italy have divisions dealing with industrial and intellectual property law plus unfair competition and competition in cases regarded as "interfering" with IP rights. In a more recent reform (Law No. 27 of 24 January 2012) it was decided to distribute these court divisions more evenly across the whole territory of Italy, and to increase their number to 21 (21 first instance, 21 appeal). From September 2012 these courts will be called "Undertakings Courts" or "Courts of Enterprises".

These specialised divisions are part of the district courts and courts of appeal of the regional capitals. A three-judge panel decides on each case.

Marina TAVASSI

Présidente de la Division du tribunal de Milan spécialisée dans la propriété intellectuelle (désormais appelée "juridiction d'entreprise")

Les injonctions : l'expérience dans les pays de common law et de droit continental

Protection des titres de propriété intellectuelle et injonctions en attendant l'institution d'une juridiction unifiée en matière de brevets – l'expérience italienne

1. Création de divisions spécialisées du tribunal

Une réforme a été introduite en Italie ces dernières années concernant la protection des droits de propriété intellectuelle.

Suite au décret n° 168 du 27 juin 2003, des divisions spécialisées dans la propriété industrielle et intellectuelle ont été instituées auprès des tribunaux. En Italie, douze tribunaux de première instance et douze cours d'appel ont des divisions traitant des affaires de droit de la propriété industrielle et intellectuelle ainsi que de la concurrence déloyale et de la concurrence dans les affaires considérées comme "interférant" avec les droits de propriété intellectuelle. Lors d'une réforme plus récente (Loi n° 27 du 24 janvier 2012), il a été décidé de répartir de manière plus égale ces divisions sur tout le territoire italien et de porter leur nombre à 21 (21 en première instance, 21 en appel). Depuis septembre 2012, ces tribunaux sont appelés "juridictions d'entreprises".

Ces divisions spécialisées font partie des tribunaux de première instance et des cours d'appel des capitales régionales. Une formation de trois juges tranche les affaires.

Mit dieser Reform wurde die Zuständigkeit dieser Kammern auf die Bereiche Wettbewerbsrecht, Gesellschaftsrecht und Ausschreibungen von europäischer Relevanz (bis zu einem gesetzlich festgelegten Wert) erweitert.

Während früher 165 fachlich nicht ausgerichtete Bezirksgerichte und 29 Berufungsgerichte in allen Teilen Italiens mit Streitsachen im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums befasst waren, erhöht die Konzentration entsprechender richterlicher Kapazität an wenigen Fachgerichten den Sachverstand der dort tätigen Richter auf diesem Gebiet. Sie eignen sich eine überbezirkliche Sichtweise an, so dass in Angelegenheiten von hoher Komplexität und internationaler Bedeutung letztlich eine angemessene Reaktion erfolgen kann. Dies setzt voraus, dass wir die unterschiedlichen hermeneutischen Ansätze standardisieren, um einheitliche Gerichtsentscheidungen und Rechtssicherheit sicherzustellen. In der Folge dürfte sich in den Augen ausländischer Investoren, die die Stärke der Rechtsordnung eines Landes anhand der Wirksamkeit seiner Verfahren beurteilen, das Vertrauen in unsere Rechtsordnung erhöhen.

Darüber hinaus sind die Fachkammern offiziell als Gerichte für europäische Marken, Muster und Modelle entsprechend den Verordnungen der EG eingestuft worden.

Mit dem Gesetz über das gewerbliche Eigentum, das in Form des Gesetzesdekrets Nr. 30 vom 10. Februar 2005 (geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 131 vom 13. August 2010) erlassen wurde, wird ein anderer wichtiger Aspekt des delegierten Rechtsakts ("*legge delega*") Nr. 273 vom 12. Dezember 2002 umgesetzt. Zu den wichtigsten Festlegungen von Artikel 15 des "*legge delega*" gehörte Folgendes: "Aufteilung der Disziplin in homogene Felder" durch die "formale und inhaltliche Abstimmung der bestehenden Bestimmungen mit dem Ziel, rechtliche, angemessene und systematische Konsistenz zu sichern", "Anpassung an die Normen des Völker- und des Gemeinschaftsrechts", "Überarbeitung mit dem Urheberrechtsgesetz gewährten Schutzes für Muster und

Under this reform the competence of these court divisions has been extended to cover competition law, company law and tenders for contracts of European relevance (up to a certain value, established by law).

The concentration of judicial capacity dealing with IP disputes – previously dealt with by 165 non-specialised district courts and 29 appeal courts throughout Italy – into a few specialised court divisions enhances the IP expertise of the judges appointed to them. They take a supra-district perspective, which will ultimately ensure that an adequate response is provided in matters of substantial complexity and international relevance. This requires that we standardise our diverse hermeneutic approaches to ensure consistent court rulings and legal certainty. This should enhance the reliability of our system in the eyes of foreign investors, who tend to evaluate the strength of a country's judicial system in terms of the effectiveness of its procedures.

These specialised court divisions have also been officially designated as Courts for European Trade Marks, Designs and Models pursuant to the EC Regulations.

Implementing another important aspect of the delegated act ("*legge delega*") of 12 December 2002, No. 273, an Industrial Property Code was issued in the form of Legislative Decree No. 30 of 10 February 2005 (amended by Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010). The most notable effects of Article 15 of the above-mentioned "*legge delega*" were: "partition of the discipline into homogeneous fields" through "formal and substantial co-ordination of current dispositions in order to guarantee legal, reasonable and systematic consistency", "adequacy of the norms to the international and Community law", "revision and harmonisation of the protection of copyright law on the designs and models with the tutelage of industrial property", "adequacy of the norms to the modern

Cette réforme a étendu la compétence de ces divisions au droit de la concurrence, au droit des sociétés et aux appels d'offres de portée européenne (jusqu'à une certaine valeur fixée par la loi).

La concentration au sein de quelques juridictions spécialisées des compétences pour statuer sur les litiges en matière de propriété intellectuelle – auparavant traités par 165 tribunaux de première instance non spécialisés et 29 cours d'appel répartis dans toute l'Italie – sur un petit nombre de divisions spécialisées permet d'améliorer l'expertise des juges qui y siègeront. En effet, ces magistrats ont une hauteur de vue supérieure à celle d'un tribunal de première instance, ce qui permettra en définitive d'apporter des réponses appropriées dans des affaires très complexes et d'envergure internationale. Nous devons pour ce faire harmoniser nos différentes approches herméneutiques pour obtenir des décisions de justice cohérentes les unes avec les autres et donc assurer la sécurité juridique. Cela devrait améliorer la fiabilité de notre système aux yeux des investisseurs étrangers qui ont tendance à évaluer la force du système juridictionnel d'un pays à l'aune de l'efficacité de ses procédures.

Conformément à la réglementation de l'Union européenne, ces divisions spécialisées ont aussi été officiellement classées comme Tribunaux pour marques, dessins et modèles européens.

Le code de la propriété industrielle, mettant en œuvre un autre aspect important de la "*legge delega*" n° 273 du 12 décembre 2002 a été publié par décret législatif n° 30 du 10 février 2005 (amendé par le décret législatif n° 131 du 13 août 2010). Les conséquences les plus notables de l'article 15 de la "*legge delega*" mentionnée plus haut sont "la division de la discipline en domaines homogènes" par "coordination formelle et substantielle des dispositions actuelles pour garantir une cohérence juridique raisonnable et systématique", "l'adéquation des normes au droit international et au droit de l'Union européenne", "la révision et l'harmonisation de la protection du droit d'auteur concernant les dessins et modèles sous l'égide de la propriété industrielle", "l'adéquation des normes à

Modelle und dessen Harmonisierung mit dem Schutz gewerblichen Eigentums", "Anpassung der Normen an die modernen Informationstechnologien", "Bestellung und Ermächtigung eines institutionellen Organs für die Normenverwaltung", "Einführung geeigneter Instrumente für die Vereinfachung und Verringerung des Verwaltungsaufwands".

Das Gesetz über das gewerbliche Eigentum enthält die Regeln und Vorschriften für den gewerblichen Rechtsschutz in materiell- und verfahrensrechtlicher Hinsicht. Bei diesem Gesetz handelt es sich um eine Gesetzessammlung, in der eine Vielzahl unterschiedlicher Normen, die früher in Einzelrechtsvorschriften enthalten waren, gebündelt ist (mit Ausnahme des bereits genannten Urheberrechtsgesetzes) und die Bearbeitung dieses Gebiets mit dem Zivilgesetzbuch und den europäischen und internationalen Normen in Einklang gebracht wird. (Hingegen ist das Gesetz über das geistige Eigentum kein Einzelgesetz, sondern ist Teil des Urheberrechtsgesetzes (Gesetz Nr. 633 von 1941), das in den vergangenen Jahren überarbeitet worden ist, um es in Übereinstimmung mit dem europäischen Recht und der so genannten Durchsetzungsrichtlinie (Richtlinie 2004/48/EG) zu bringen).

Besonderes Augenmerk galt der Reform der verfahrensrechtlichen Vorschriften, damit der Schutz rascher und effizienter gewährt werden kann und die Schutzinstrumente vereinfacht und vereinheitlicht werden. Diese Aufgabe wurde den auf den Schutz der Rechte am geistigen Eigentum spezialisierten Fachgerichten (inzwischen als "Unternehmensgerichte" bezeichnet) übertragen.

Durch die ausschließliche Zuständigkeit der Fachkammern und aufgrund des neuen Gesetzes stehen nunmehr die Instrumente zur Verfügung, die angesichts des weltweiten Wettbewerbs für einen wirksameren Schutz des Marktes sorgen, wobei zugleich das Ziel verfolgt wird, die Wettbewerbsfähigkeit des italienischen Systems wiederherzustellen und – wenn ich das sagen darf – für unser Land die Möglichkeit zu eröffnen, beim Schutz des gewerblichen Eigentums und bei der Bekämpfung von Rechtsverletzungen und von Fälschungen (Nachahmungen) bedeutende Fortschritte zu erzielen.

information technologies", "ordering and empowerment of the institutional organism devoted to the management of norms", "introduction of appropriate tools for simplifying and decreasing the administrative accomplishments".

The Industrial Property Code governs the industrial property rules and regulations, in its substantial and procedural aspects. It represents a body of laws, which brings together the numerous and heterogeneous norms once covered by separate pieces of legislation (with the exception, as mentioned above, of copyright law) and it simultaneously co-ordinates the treatment of this area with the civil code and the European and international norms. (In contrast the Intellectual Property Code is not a piece of stand-alone legislation: it is integrated into the Copyright Law (Law No. 633 of 1941), which has been reformed in recent years to bring it into line with European Law and what is known as the Enforcement Directive (Directive 2004/48/EC)).

Particular emphasis was placed on the reform of procedural rules to assure quicker and more efficient protection as well as to simplify and unify the protection instruments. This task was assigned to the court divisions specialising in IP (now called "courts of enterprises").

The exclusive competence of the specialised court divisions and the new Code provide the instruments for more efficient protection of the market in the face of global competition, with the aim of regaining the competitiveness of the Italian system and – dare I say it – allowing our country to make a significant advance in the protection of industrial property and the fight against infringement and counterfeiting (imitation).

l'informatique moderne", "la mise en ordre et l'accroissement des capacités d'action de l'organe institutionnel chargé de la gestion des normes", "l'adoption d'outils appropriés de simplification et de diminution des tâches administratives".

Le code de la propriété industrielle régit les règles et la réglementation de la propriété industrielle du point de vue du fond et de la procédure. Il est un corpus de lois rassemblant les normes nombreuses et hétérogènes autrefois couvertes par des textes de loi distincts (à l'exception de la loi sur le droit d'auteur mentionnée plus haut) et coordonne dans le même temps le traitement de ce domaine avec le code civil et les normes européennes et internationales. En revanche, le code de la propriété intellectuelle n'est pas une législation isolée : il est intégré dans la loi sur le droit d'auteur (loi n° 633 de 1941) amendée ces dernières années afin d'être harmonisée avec le droit européen et la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (directive 2004/48/CE).

L'accent a été mis en particulier sur la réforme des règles de procédure pour assurer une protection plus rapide et plus efficace, et pour simplifier et unifier les instruments de protection. Cette tâche a été confiée aux divisions spécialisées dans la propriété intellectuelle (et dénommées "juridictions d'entreprises").

La compétence exclusive des divisions spécialisées et le nouveau code sont les instruments indispensables à une meilleure protection du marché face à une concurrence mondiale, en vue de retrouver la compétitivité du système italien et – j'ose le dire – de permettre à notre pays de faire une avancée importante dans la protection de la propriété industrielle et dans la lutte contre la contrefaçon et l'imitation.

2. Zivilprozessrecht im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums

Zur Lösung von Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (bei uns deckt der Begriff "geistiges Eigentum" geistiges und gewerbliches Eigentum ab) ist verfahrensrechtlich Vorsorge für folgende Umstände getroffen:

- Rechtsverletzung
- Widerruf oder Nichtigkeitserklärung eines Patents, einer Marke, eines gewerblichen Geschmacksmusters oder eines Urheberrechts,
- Zuweisung des Rechts an den Inhaber,
- Schadenersatz,
- Einleitung einstweiliger Maßnahmen (u. a. Beschlagnahme, einstweilige Verfügungen, Zwangsgelder, Bekanntmachung der Entscheidung).

In allen genannten Fällen kann Klage bei den Fachkammern eingereicht werden.

In den vergangenen Jahren haben die Gerichte eine intensive Arbeit geleistet und einen hohen Spezialisierungsgrad erworben. Allerdings entfällt bei den erstinstanzlichen Gerichten ein hoher Anteil (ca. 70 %) auf die Gerichte von Mailand und Rom, wobei Mailand den Löwenanteil der Patentfälle bearbeitet. Auf den Plätzen folgen Turin, Venedig, Bologna und Neapel.

"Erweiterte Gerichte" (im Sinne von Gerichten, die aus technischen Sachverständigen bestehen) sind in der italienischen Rechtsordnung unbekannt. Zur Erlangung von Erkenntnissen zu fachlichen Aspekten des jeweiligen Falles können Gutachter (oder ein Gutachtergremium) herangezogen werden.

Die Entscheidung, einen Sachverständigen hinzuziehen, wird in der Beweiserhebungsphase getroffen und beruht auf konkreten Fragen, die dem Sachverständigen vom Richter gestellt werden. Der Sachverständige führt die erforderliche Recherche durch und erstattet dem Richter Bericht, dabei arbeitet er häufig auf sich allein gestellt oder zusammen mit einem Assistenten. Dem Sachverständigen ist es gestattet, die beteiligten Parteien um Klärung von Fragen zu ersuchen und von Dritten Informationen einzuholen.

2. Civil procedure in the field of intellectual property

In intellectual property litigation in Italy (we use the term "intellectual property" to mean intellectual and industrial property), there are actions for the following:

- infringement
- revocation or nullity of the patent, trade mark, industrial design and copyright
- attribution of the right to the owner
- damages
- interim measures (including seizures, injunctions, penalties, publication of the decision)

All of these claims can be brought before the specialised court divisions.

In recent years the courts have been working hard and have become highly specialised. However, among the first-instance courts, a high percentage of cases (about 70%) are filed before the Courts of Milan and Rome, Milan handling the most patents. Milan and Rome are followed by Turin, Venice, Bologna and Naples.

The Italian system does not operate "enlarged courts" in this area (meaning courts involving technical experts). For knowledge on technical aspects of the case, an expert witness (or a panel of experts) can be appointed.

The decision to involve an expert is taken during the evidence-gathering phase and is based on specific questions that the judge submits to the expert. This expert does research and reports to the judge, often on his own or sometimes with the help of an assistant. The expert is entitled to ask the parties for clarification and to get information from third parties.

2. Procédure civile dans le domaine de la propriété intellectuelle

En cas de litiges en matière de propriété intellectuelle (nous utilisons le terme "propriété intellectuelle" pour désigner la propriété intellectuelle et industrielle), une action en justice peut, en Italie, être intentée dans les situations suivantes :

- contrefaçon,
- révocation ou nullité du brevet, de la marque, du dessin industriel et du droit d'auteur,
- attribution du droit au titulaire,
- dommages et intérêts,
- mesures provisoires (y compris saisies, injonctions, sanctions, publication de la décision de justice).

Toutes ces actions peuvent être introduites devant les divisions spécialisées.

Ces dernières années, les tribunaux ont travaillé dur et sont devenus hautement spécialisés. Cependant, au niveau des juridictions de première instance, un pourcentage élevé d'affaires (70 % environ) sont introduites devant les tribunaux de Milan et Rome, Milan traitant la majorité des affaires de brevet, suivis de Turin, Venise, Bologne et Naples.

Dans le système italien, il n'existe pas de "tribunaux élargis" dans ce domaine (c.-à-d. des tribunaux comprenant des experts techniques). Pour les aspects techniques d'une affaire, un expert témoin (ou un groupe d'experts) peut (peuvent) être désigné(s).

La participation d'un expert est décidée pendant la phase d'administration des preuves et cette décision est prise en fonction des questions précises que le juge veut soumettre à l'expert. L'expert effectue les recherches et présente son rapport au juge, souvent seul ou bien avec le concours d'un assistant. L'expert peut demander des éclaircissements aux parties et obtenir des informations de tiers.

Den Parteien steht es frei, dem zu folgen, was der benannte Sachverständige vorgibt, oder sie suchen sich selbst einen Sachverständigen, dessen Gutachten dem vom Gericht benannten Sachverständigen zu übergeben ist.

Nach italienischem Recht wird das Sachverständigengutachten nicht als Beweismittel angesehen, da sein Zweck darin besteht, das fachliche Hintergrundwissen des Richters zu erweitern und diesem dabei helfen soll, das Beweismaterial zu bewerten. Der Sinn des Gutachtens des Sachverständigen besteht darin, dem Richter, der dann eine eigene Bewertung des Beweismaterials vornimmt, die wissenschaftlichen und fachspezifischen Regeln zu erläutern.

Insgesamt gesehen endet die Sachverständigenzuständigkeit dort, wo die rechtliche Würdigung einsetzt, da diese in den Aufgabenbereich allein des Richters fällt.

Die Bewertung durch den Sachverständigen ist für den Richter nicht bindend, der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zufolge muss der Richter jedoch die Gründe darlegen, aus denen er den Schlussfolgerungen des von ihm ernannten Sachverständigen nicht folgt.

Dank der jüngsten Änderung des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Gesetzesdekret Nr. 131 von 2010) ist es nunmehr möglich, in der vorprozessualen Phase ein Gutachten anzufordern, um eine erste Bewertung des Falls vorzunehmen (beispielsweise hinsichtlich der Gültigkeit oder Nichtigkeit eines Patents oder zu nachgeahmten Waren) oder den Streitfall beizulegen. Diese Möglichkeit kann für eine rasche Streitbeilegung (eine umgehende Lösung unterschiedlicher Auffassungen in der Sache) genutzt werden, ohne dass es zu einem langen Gerichtsverfahren kommt.

Das Gesetz über das gewerbliche Eigentum regelt speziell die Verfahren vor den Fachgerichten, steht jedoch zugleich in Bezug zur Zivilprozessordnung Italiens. Es gelten die gleichen Regeln, doch bestehen hinsichtlich der Beweisnahme und der vorläufigen Maßnahmen bestimmte Besonderheiten.

The parties can follow the actions of the appointed expert or they can choose an expert themselves whose report can be given to the court-appointed expert.

In the Italian legal system the expert's opinion is not considered as evidence: it aims to add something to the judge's technical background knowledge, and helps him to evaluate the evidence. The expert's brief is to explain the scientific and subject-specific rules to the judge, who in turn makes a personal assessment of the evidence.

No matter what, expert competence ends when the judicial assessment starts because this assessment is the remit of the judge alone.

Expert evaluation is not binding on the judge, but the Supreme Court has ruled that the judge must explain why he has not endorsed the conclusions expressed by the expert he appointed.

It is possible now, thanks to the recent amendment of the IP Code (Legislative Decree No. 131 of 2010), to ask for a pre-trial expert report, to make a preliminary evaluation of the case (for instance, about the validity or the nullity of a patent, or about counterfeit goods), and also to settle the litigation. This could be used for rapid dispute settlement (a prompt resolution of controversies on the merits) without resorting to lengthy proceedings.

The IP Code specifically governs proceedings before the specialised court divisions, while at same time referring to the law on civil proceedings in Italy. They are the same rules, but there are some particularities as regards evidence and provisional measures.

Les parties peuvent s'en remettre à l'expert désigné ou peuvent choisir leur propre expert dont le rapport peut être remis à l'expert désigné par le tribunal.

Dans le système juridique italien, l'opinion d'un expert ne constitue pas une preuve : elle a pour but de compléter les connaissances techniques de base du juge pour aider ce dernier à évaluer les moyens de preuve. Le rapport de l'expert vise à expliquer au juge les règles scientifiques spécifiques au sujet concerné. Le juge procède alors à son tour à une évaluation personnelle des moyens de preuve.

Quoi qu'il en soit, le rôle de l'expert prend fin lorsque commence l'examen par le tribunal puisque celui-ci relève de la seule compétence du juge.

L'évaluation de l'expert ne lie pas le juge, mais la Cour Suprême a estimé que le juge doit expliquer les raisons pour lesquelles, le cas échéant, il n'a pas suivi les conclusions de l'expert qu'il a désigné.

Le récent amendement au code italien de la propriété industrielle (Décret législatif n° 131 de 2010) permet désormais de demander un rapport d'expert avant l'audience principale, de procéder à une évaluation préliminaire de l'affaire (concernant par exemple la validité ou la nullité d'un brevet ou des marchandises de contrefaçon), et également de régler le litige. Cette approche peut être mise à profit en vue d'un règlement rapide du litige (des controverses quant au fond) sans engager une longue procédure.

Le code de la propriété industrielle régit spécifiquement la procédure devant les divisions spécialisées et se réfère en même temps au droit italien en matière de procédure civile. Les règles sont les mêmes, avec cependant quelques particularités concernant les moyens de preuve et les mesures provisoires.

3. Beweismaß in IP-Fällen

Zur Beweisproblematik ist festzustellen, dass nach italienischem Recht der Grundsatz der "Behauptungen der Parteien" gilt. Dementsprechend können die Gerichte Beweise nur von den Prozessparteien entgegennehmen, sie verfügen über keinerlei eigene Untersuchungsbefugnisse von Relevanz. Die Beweislast ist in Artikel 2697 des italienischen Zivilgesetzbuches geregelt, wonach Folgendes gilt: "Wer ein Recht bei Gericht geltend machen will, muss die Tatsachen beweisen, die dessen Grundlage bilden. Wer die Unwirksamkeit dieser Tatsachen einwendet oder einwendet, dass das Recht abgeändert wurde oder erloschen ist, muss die Tatsachen beweisen, auf die sich die Einwendung gründet." Die Vorschrift, mit der genau geregelt wird, welche Beweise vom Kläger bzw. Beklagten vorzulegen sind, spielt im Verfahren eine Schlüsselrolle, da Streitfälle häufig davon abhängen, ob die Parteien die Beweislast erfüllen oder nicht. Anders gesagt, kann ein Kläger seine Klage nicht begründen, so wird sie unabhängig vom Verhalten der gegnerischen Partei abgewiesen (sofern die gegnerische Partei nicht dem Kläger die Rechte zugestanden hat), was auch dann der Fall ist, wenn der Beklagte in Abwesenheit verurteilt wird.

Diese Grundsätze gelten auch für die Beweislast in Fällen, in denen es um die Rechte des geistigen Eigentums geht. So ist in Artikel 121 festgelegt, dass die Beweislast für die Ungültigkeit oder den Verfall eines gewerblichen Schutzrechts stets der Person obliegt, die die Rechtmäßigkeit des Rechts bestreitet. Bei Patenten hat der Inhaber zu beweisen, dass eine Verletzung vorliegt. Der Nachweis der Nichtigkeit eines Patents (oder einer Marke) wegen Nichtbenutzung kann mit jedem beliebigen Mittel geführt werden, einschließlich einfacher Vermutung.

Im italienischen Patentsystem sind materiell-rechtliche Prüfungsverfahren, wie sie im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehen sind, nicht bekannt. Wichtig ist der Hinweis, dass die italienischen Gerichte über keine Untersuchungsbefugnisse verfügen, die nicht mit Anträgen der Prozessparteien in Zusammenhang stehen, ausgenommen sind

3. Standards of proof in IP cases

Regarding evidence, Italian law employs the principle of "allegation by the parties". In this regard, courts can only hear evidence from the litigants and do not have significant investigative powers of their own. The burden of proof is governed by Article 2697 of the Italian Civil Code, which stipulates that "any person wishing to assert a right before the court must prove the facts upon which that right is based. Anyone who challenges the relevance of these facts, or who contends that the right has either been changed or expired, must prove the fact on which the exception is based". This rule, which stipulates precisely what evidence is to be furnished respectively by the plaintiff and defendant, plays a key role in the proceedings, since disputes often hinge on whether or not one of the parties has fulfilled his burden of proof. In other words, if a plaintiff fails to substantiate his claim, it will be rejected regardless of the opposing party's attitude (unless that opposing party has conceded the plaintiff's rights), and even if the defendant is judged *in absentia*.

The same principles govern the burden of proof in IP cases. Article 121 stipulates that the burden of proof of the invalidity or revocation of an industrial property right is, in all cases, on the person who challenges that right. The burden of proving an infringement is on the patent owner. Proof of a patent's (or trade mark's) revocation due to non-use may be provided by any means, including simple presumption.

The Italian patent system does not have substantive examination procedures such as those under the European Patent Convention. It is important to point out that Italian courts have no investigative powers independent of motions by litigants, except for some instruction measures such as reports written by court-appointed experts

3. Degré de conviction de l'instance dans les affaires de propriété intellectuelle

En matière de preuves, le droit italien suit le principe de "l'allégation par les parties". Les tribunaux italiens peuvent seulement entendre les témoignages des parties au procès et ont peu de pouvoirs d'enquête propres. La charge de la preuve est régie par l'article 2697 du code civil italien qui dispose que "toute personne souhaitant faire valoir un droit devant le tribunal doit apporter la preuve des faits sur lesquels ce droit est fondé. Quiconque conteste ces faits ou prétend que ce droit a changé ou expiré, doit apporter la preuve factuelle sur laquelle s'appuie cette exception". Cette règle, qui indique précisément quelles sont les preuves à rapporter par le demandeur et le défendeur respectivement, joue un rôle essentiel dans la procédure puisque le règlement des différends dépend souvent de la question de savoir si l'une des parties a satisfait aux exigences de la charge de la preuve. En d'autres termes, si un demandeur n'est pas en mesure de justifier sa demande, celle-ci sera rejetée, quelle que soit l'attitude de la partie adverse (à moins que ladite partie adverse n'ait reconnu les droits du demandeur), et ce, même si le défendeur est jugé en son absence.

La charge de la preuve en matière de propriété intellectuelle est régie par les mêmes principes. L'article 121 du code civil italien prévoit que la charge de la preuve de la nullité ou de la révocation d'un droit de propriété industrielle incombe dans tous les cas à la personne qui conteste ce droit. En cas de contrefaçon, la charge de la preuve incombe au titulaire du brevet. La preuve de la révocation d'un brevet (ou d'une marque) pour défaut d'exploitation peut être rapportée par tout moyen, y compris de simples présomptions.

Le système italien des brevets ne comporte pas de procédures d'examen quant au fond telles que prévues dans la Convention sur le brevet européen. Il importe de signaler que les tribunaux italiens n'ont pas de pouvoir d'enquête en dehors des requêtes présentées par les parties, si ce n'est d'ordonner des mesures d'instruction comme par

jedoch bestimmte Maßnahmen zur Kenntniserlangung wie Gutachten von vom Gericht benannten Sachverständigen (Artikel 61 ff Zivilprozessordnung) oder Auskunftersuchen bei staatlichen Stellen (Artikel 213 ZPO). Die Richter haben keine Befugnis, die Umstände einer Rechtssache nach eigenem Gutdünken zu untersuchen, da im Gesetz genau vorgeschrieben ist, was vor Gericht als Beweis zulässig ist und in welcher Form und Weise es vorzulegen und entgegenzunehmen ist.

Die genannten Grundsätze gelten auch in Patentverfahren, mit Ausnahme bestimmter Maßnahmen, die speziell für diesen Bereich oder nach der Einführung der von Italien übernommenen internationalen Patentvorschriften erlassen wurden.

Die Rechtsvorschrift, mit der das TRIPS-Übereinkommen (Unterzeichnung am 15. April 1994 in Marrakesch im Rahmen der Uruguay-Runde, Umsetzung in Italien mit Gesetzesdekret Nr. 198 vom 9. März 1996) in italienisches Recht umgesetzt wurde, verlieh den Richtern im Bereich Marken und Patente breitere Befugnisse und ermöglichte es ihnen, als Grundlage der Entscheidungsfindung Beweismittel und sonstige Materialien zu erlangen, obwohl die Ausübung dieser Befugnisse weiterhin die Vorlage eines Antrags einer der Prozessbeteiligten voraussetzt (z. B. Offenlegung, Erlangung von Informationen von der gegnerischen Partei, Beschlagnahme oder Einziehung von Beweismaterial zu der gemeldeten Rechtsverletzung (auch bei einem Dritten); Befugnis, dem vom Gericht benannten Sachverständigen Unterlagen vorzulegen, mit denen die Nichtigkeit eines Patents bewiesen werden kann).

Was die Beweise und einstweiligen Maßnahmen angeht, so werden den Richtern durch das TRIPS-Übereinkommen in Patent-, Marken- und gewerblichen Rechtsschutzverfahren neue Untersuchungsbefugnisse übertragen, was bei der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums insbesondere die allgemeinen Pflichten (Artikel 41), die zivil- und verwaltungsrechtlichen Verfahren und Entschädigungsregelungen (Artikel 48, 49) sowie die einstweiligen Maßnahmen (Artikel 50) betrifft.

(Articles 61 ff Code of Civil Procedure) or requests for information from the offices of Public Administration (Article 213 CCP). Judges do not have the power to investigate the facts of a case freely: the law governs exactly what evidence is admissible in court, as well as the form and manner in which it is presented and accepted.

The above-mentioned principles are also applied in patent cases, save some measures which have been introduced specifically for this area or following the introduction of international patent laws adopted by Italy.

The provision, which transcribed the TRIPS Agreement (reached at the Marrakech session of the Uruguay Round on 15 April 1994 and implemented via Legislative Decree No. 198 of 9 March 1996) into Italian law, invested judges with broader powers in respect of trade marks and patents, enabling them to seek evidence and other elements on which to base their decisions, even though these powers are still conditional upon a motion by one of the litigants (e.g. discovery, acquisition of information from the opposing party, confiscation or description of evidence of the reported violation (also from a third party), power to submit to the court-appointed expert documents which can prove the invalidity of the patent).

Regarding evidence and provisional measures, the TRIPS Agreement gives new inquiry powers to the judge in patent, trade mark and industrial design cases, particularly concerning the enforcement of intellectual property rights such as general obligations (Article 41), civil and administrative procedures and remedies (Articles 48, 49), and provisional measures (Article 50).

exemple des rapports rédigés par des experts désignés par le tribunal (article 61 du code de procédure civile) ou des demandes d'information adressées aux services de l'administration publique (article 213 du code de procédure civile). Les juges ne bénéficient pas d'une liberté totale pour instruire les faits d'une affaire : la loi indique précisément quelles preuves sont admissibles devant le tribunal, ainsi que la forme et les modalités selon lesquelles ces preuves sont produites et acceptées.

Les principes ci-dessus s'appliquent aussi aux brevets, à l'exception de certaines mesures spécifiques aux brevets ou de mesures faisant suite à l'adoption de lois internationales en matière de brevets par l'Italie.

La disposition transposant l'Accord sur les ADPIC dans le droit italien (Accord conclu à la session de Marrakech du Cycle d'Uruguay le 15 avril 1994 et mis en application par le décret législatif n° 198 du 9 mars 1996) confère aux juges des pouvoirs plus larges en matière de marques et de brevets : elle leur permet de rechercher des preuves et autres éléments sur lesquels fonder leurs décisions, même si ces pouvoirs doivent toujours faire suite à la présentation d'une requête par l'une des parties (ex. : communication de pièces, acquisition d'informations en provenance de la partie adverse, confiscation ou description de la preuve de la violation alléguée (provenant aussi d'un tiers), pouvoir de soumettre à un expert désigné par le tribunal des documents qui peuvent prouver la nullité du brevet).

L'Accord sur les ADPIC donne de nouveaux pouvoirs d'instruction au juge en matière de preuves et de mesures provisoires dans les affaires de brevets, marques, et dessins et modèles industriels. Il s'agit particulièrement des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle du point de vue des obligations générales (article 41), des procédures et mesures correctives civiles et administratives (articles 48, 49) et des mesures provisoires (article 50).

Die interessantesten Aspekte beziehen sich auf die Beweiserhebung und einstweilige Verfügungen (d. h. die Anordnung zur Unterlassung von Rechtsverletzungen). Am wichtigsten sind die folgenden Bestimmungen:

– Vorlage von Beweismaterial durch die gegnerische Partei (Artikel 121 Absatz 2 Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Beschaffung von Informationen durch die Prüfung der gegnerischen Partei (Offenlegung: Artikel 121a Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Anordnung zur Bereitstellung sämtlicher Angaben, um die Personen ermitteln zu können, die an der Herstellung und am Vertrieb der rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen beteiligt waren, und um Aufschluss über ihre Vertriebswege zu erlangen (Artikel 121 Absatz 1 Unterabsatz 2 Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Maßnahmen zum Schutz nicht offener Informationen (Empfehlung gemäß Artikel 39 TRIPS über den Schutz nicht offener Informationen in Fällen unlauteren Wettbewerbs; Artikel 121 Absatz 3 Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Annahme, dass ein identisches Erzeugnis, das ohne die Zustimmung des Patentinhabers hergestellt wurde, mangels Beweises des Gegenteils als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt (Artikel 67 Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Sicherungsbeschlagnahme bzw. Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel (Artikel 129 und 130);

– Möglichkeit für den benannten Sachverständigen, Unterlagen zu den gestellten Fragen auch dann ausgehändigt zu bekommen, wenn die Unterlagen im Verfahren noch nicht vorgelegt worden sind (Artikel 121 Absatz 5 Gesetz über das gewerbliche Eigentum).

– Möglichkeit der Bestellung eines Sachverständigen in der vorprozessualen Phase.

The most interesting aspects relate to evidence and injunctions (i.e. the order to desist from an infringement). The following provisions are the most important:

– Production of evidence by the opposing party (Article 121, second paragraph, IP Code);

– Collection of information through examination of the opposing party (discovery: Article 121*bis* IP Code);

– Order to provide all the elements necessary to identify the subjects involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution (Article 121, first paragraph, second point, IP Code);

– Measures to guarantee protection of undisclosed information (recommendation pursuant to Article 39 TRIPS on protection of undisclosed information in cases of unfair competition; Article 121, third paragraph, IP Code);

– Presumption that any identical product when produced without the consent of the patent owner will, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process (Article 67 IP Code);

– Seizure or description of evidence of the reported violation (Articles 129 and 130);

– Possibility for the appointed expert to receive documents concerning the requested questions even if the documents have not yet been exhibited in the proceedings (Article 121, fifth paragraph, IP Code).

– Possibility to request the appointment of an expert in a pre-trial phase.

Les aspects les plus intéressants concernent les moyens de preuve et les injonctions (c.-à-d. l'ordre donné par un tribunal de faire cesser une contrefaçon). Les dispositions suivantes sont les plus importantes :

– Production de preuves par la partie adverse (article 121, paragraphe 2, code de la propriété industrielle) ;

– Collecte d'informations par l'interrogatoire de la partie adverse (communication de pièces : article 121*bis* du code de la propriété industrielle) ;

– Ordre du tribunal de fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la production et la distribution des biens ou services contrefaisants et leurs circuits de distribution (article 121, premier paragraphe, second alinéa du code de la propriété industrielle) ;

– Mesures garantissant la protection de renseignements non divulgués (recommandation conformément à l'article 39 de l'Accord sur les ADPIC concernant la protection des renseignements non divulgués dans les affaires de concurrence déloyale ; article 121 paragraphe 3, code de la propriété industrielle) ;

– Présomption selon laquelle tout produit identique, fabriqué sans le consentement du titulaire de brevet, en l'absence de preuve du contraire, sera réputé avoir été obtenu grâce au procédé breveté (article 67 du code de la propriété industrielle) ;

– Saisie ou description de la preuve de la violation alléguée (articles 129 et 130) ;

– Possibilité pour l'expert désigné par le tribunal de se faire communiquer des documents concernant les questions posées, même si ces documents n'ont pas encore été produits durant la procédure (article 121, paragraphe 5, code de la propriété industrielle).

– Possibilité de demander la désignation d'un expert au stade précédant l'audience principale.

Die letztgenannte Möglichkeit ist mit der Reform des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Gesetzesdekret Nr. 131 vom August 2010) eingeführt worden. Bei Nutzung dieses vorpressualen Mechanismus ist es möglich, umgehend eine Bewertung der technischen Aspekte des Falls zu erlangen und auf dieser Grundlage eine Beilegung des Streitfalls auszuhandeln.

Die neue Vorschrift eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, dass der vom Gericht benannte Sachverständige mit einer direkten Streitbeilegung zwischen den Parteien beauftragt wird und hierzu die Hilfe der Sachverständigen und Anwälte der Parteien in Anspruch nimmt.

Sie bietet ferner die Möglichkeit, auf Anordnung des Richters Informationen zu erhalten, die sich bei der Ermittlung der Personen, die an der Herstellung und am Vertrieb der vermeintlich die Rechte am geistigen Eigentum verletzenden Waren oder Dienstleistungen beteiligt waren, sowie ihrer Vertriebswege als nützlich erweisen können.

Wie bereits erwähnt, müssen wir alle Vorkehrungen treffen, damit vertrauliche Informationen geschützt werden (in Artikel 47 des TRIPS-Übereinkommens heißt es dazu: "sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Verletzung steht").

4. Vorläufige Maßnahmen

Der Inhaber eines Patents, einer Marke oder eines Urheberrechts kann gegen den vermeintlichen Verletzer vorläufige Maßnahmen erwirken. Die außerordentlich hohe Wirksamkeit dieser Maßnahmen ergibt sich daraus, dass sie unmittelbaren Schutz garantieren. Diese vorsorglich durchgeführten Verfahren haben sich für unser System aufgrund der mit ihnen verbundenen Schnelligkeit als großer Erfolg erwiesen. So kann beim Richter innerhalb von zwei oder drei Monaten oder erforderlichenfalls innerhalb weniger Tage, in Ausnahmefällen auch innerhalb weniger Stunden, eine Entscheidung erwirkt werden.

Als Beispiel kann ich die Entscheidung anführen, die ich in dem um den Erlass einer Unterlassungsverfügung geführten Verfahren Samsung gegen Apple getroffen habe, nämlich den Antrag von Sam-

This last possibility was introduced by the reform of the IP Code, Legislative Decree No. 131 of August 2010. Using this pre-trial mechanism, it is possible to get a rapid evaluation of the technical aspects of the case and – on the basis thereof – to negotiate a settlement of the litigation.

The new rule also establishes the possibility of having a court-appointed expert try to reach a direct settlement between the parties, through the assistance of their experts and lawyers.

It also provides for the possibility of getting, through the judge's order, useful information to help identify people involved in the production and distribution of the goods and services allegedly infringing the IP rights, and their channels of distribution.

We must take every precaution to protect confidential information as mentioned above (Article 47 TRIPS Agreement states: "unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement").

4. Preliminary measures

It is possible for the owner of a patent, trade mark, or copyright to obtain preliminary measures against the alleged infringer. These measures are very effective because they guarantee immediate protection. These kind of precautionary proceedings are a great success of our system because they are very rapid. It is possible to obtain a decision from the judge within two or three months, or – if necessary – within a few days, or – exceptionally – within a few hours.

An example of this is my decision in the Samsung vs. Apple proceedings for injunctive relief to reject Samsung's request to have the launch of Apple iPhone 4S blocked. I decided in a rela-

Cette dernière possibilité a été introduite par la réforme du code de la propriété industrielle en vertu du décret législatif n° 131 d'août 2010. Ce mécanisme précédant l'audience principale permet d'évaluer rapidement les aspects techniques de l'affaire et – sur cette base – de négocier un règlement du différend.

La nouvelle règle prévoit aussi la possibilité pour l'expert désigné par le tribunal de tenter un règlement amiable direct entre les parties, avec le concours de leurs propres experts et avocats.

La nouvelle règle prévoit par ailleurs la possibilité d'obtenir, sur ordonnance du juge, des renseignements utiles pour identifier les personnes impliquées dans la production et la distribution des biens et services présumés porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que leurs circuits de distribution.

Nous devons prendre toutes les précautions utiles pour protéger les renseignements confidentiels comme indiqué plus haut (l'article 47 de l'Accord sur les ADPIC précise : "à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte").

4. Mesures provisoires

Le titulaire du brevet, d'une marque ou d'un droit d'auteur peut obtenir des mesures provisoires à l'encontre du prétendu contrevenant. Ces mesures sont très efficaces car elles garantissent une protection immédiate. Ce type de procédures conservatoires est une réussite majeure de notre système en raison de sa très grande rapidité de mise en œuvre. On peut obtenir une décision du juge dans un délai de deux à trois mois ou – si nécessaire – en quelques jours – ou exceptionnellement – en quelques heures.

On en trouve un exemple dans la décision que j'ai prise, dans la procédure opposant Samsung et Apple, de rejeter la demande de Samsung en vue de bloquer le lancement de l'Apple

sung auf Untersagung der Markteinführung des iPhone 4S von Apple zurückzuweisen. Angesichts des komplizierten Charakters der Rechtssache (Anordnung vom 5. Januar 2012) habe ich relativ kurzfristig entschieden, d. h. innerhalb von zwei Monaten.

Die Entscheidung, vorläufige Maßnahmen und Unterlassungsverfügungen zu verhängen, wird von einem einzigen Richter getroffen, gegen sie kann jedoch vor einem Spruchkörper aus drei Richtern, die derselben Fachkammer angehören, Berufung eingelegt werden. Der Richter, der die ursprüngliche Entscheidung getroffen hat, gehört diesem Spruchkörper nicht an.

Über eine solche Berufung wird ebenfalls innerhalb einer kurzen Frist entschieden, so dass wir es mit einem sehr effizienten System zu tun haben.

Wenn eine der Parteien ein Verfahren in der Sache einleiten möchte, wird die vorläufige Maßnahme fortgeführt und für die Beteiligten bestandskräftig und bindend.

Durch die neue italienische Zivilprozessordnung, die Reform zur Anpassung des italienischen Rechts an das TRIPS-Übereinkommen sowie in jüngster Zeit das Gesetzesdekret Nr. 131 vom August 2010 sind die Vorschriften über die vorläufigen Maßnahmen in wesentlichen Teilen geändert worden.

Vor der Einleitung eines ordentlichen Verfahrens kann der Kläger eine "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel", eine "Sicherungsbeschlagnahme" oder eine einstweilige "Verfügung" beantragen und erlangen.

Eine "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" ist eine Anordnung des Gerichts, mit der es dem Kläger gestattet wird, die rechtsverletzenden Produkte bzw. das rechtsverletzende Verfahren mit Unterstützung eines Gerichtsvollziehers, eines gerichtlichen Sachverständigen und gelegentlich eines Fotografen zu untersuchen und zur späteren Verwendung als Beweismittel zu beschlagnahmen. Die Funktion der Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel besteht darin,

tively short period – two months – given the complexity of the case (order of 5 January 2012).

The decision on preliminary measures and injunctive relief is taken by a single judge and can be appealed before a panel of three judges attached to the same specialised court division. This panel excludes the judge who took the original decision.

An appeal of this kind is also decided in a short period, making it a very efficient system.

In addition, if any party wants to start proceedings on the merits, the preliminary measure may go on to become definitive and binding on the parties involved in those preliminary proceedings.

The new Italian Civil Procedure Code, as well as the reform adopted to harmonise Italian law with the TRIPS Agreement, and more recently Legislative Decree No. 131 of August 2010, have considerably amended the provisions on preliminary measures.

Before initiating ordinary proceedings, the plaintiff may request and obtain a "description", a "seizure" order or an interlocutory "injunction".

A "description" is an order of the court authorising the plaintiff to inspect and describe the infringing products or process, with the assistance of a bailiff, a court expert and sometimes a photographer. The function of the description is to preserve evidence of the tort and evidence of its extent.

iPhone 4S. J'ai rendu ma décision dans un délai relativement court – deux mois – étant donné la complexité de l'affaire (ordonnance du 5 janvier 2012).

Les mesures provisoires et les injonctions sont ordonnées par un juge unique. On peut faire appel de cette décision devant une formation de trois juges rattachés à la même division spécialisée. Le juge qui a rendu la décision dont il est fait appel ne peut pas faire partie de cette formation.

Un appel de ce type correspond à un système très efficace car il est également tranché dans un court délai.

Par ailleurs, si l'une des parties veut entamer une procédure au fond, la mesure provisoire peut devenir définitive et lier les parties à cette procédure.

Le nouveau code italien de procédure civile, ainsi que la réforme adoptée pour harmoniser le droit italien avec l'Accord sur les ADPIC et, plus récemment, le décret législatif n° 131 d'août 2010, ont considérablement amendé les dispositions en matière de mesures provisoires.

Avant d'introduire une procédure ordinaire, le demandeur peut solliciter et obtenir une ordonnance de "description", une ordonnance de "saisie" ou une "injonction" interlocutoire.

La "description" est une ordonnance du tribunal autorisant le demandeur à inspecter et décrire les produits ou procédés portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, avec le concours d'un huissier, d'un expert judiciaire et parfois d'un photographe. L'ordonnance de description a pour objet de préserver les preuves du comportement délictuel et de son ampleur.

Beweise für die unerlaubte Handlung und Beweise für deren Ausmaß sicherzustellen.

Eine "Sicherungsbeschlagnahme" ist eine Anordnung des Gerichts, mit der es dem Kläger gestattet wird, die rechtsverletzenden Waren zu blockieren, um vom rechtmäßigen Inhaber in der Zeit, da er auf das endgültige Urteil wartet, Schaden abzuwenden. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die beschlagnahmten Waren vom Beklagten nicht verkauft werden können, solange die Anordnung zur Sicherungsbeschlagnahme in Kraft ist, allerdings wird der Beklagte nicht daran gehindert, andere Waren herzustellen oder zu verkaufen. Somit steht mit diesem System ein wirksames Mittel in Form der Unterlassungsverfügung zur Verfügung.

Die Unterlassungsverfügung ist dementsprechend die interessanteste vorläufige Maßnahme.

Eine "einstweilige Verfügung" oder eine "Unterlassungsverfügung" ist eine gerichtliche Anordnung, mit der eine Partei daran gehindert wird, ein Erzeugnis herzustellen, zu verwenden oder in Verkehr zu bringen, mit dem ein gewerbliches oder geistiges Recht verletzt wird. Sollte es nach Anordnungserlass zu weiteren Rechtsverletzungen oder Verzögerungen bei der Einhaltung der Anordnung kommen, so wird diese durch die Verhängung einer Geldstrafe (eines Straf- oder Zwangsgelds) ergänzt.

Bei all diesen vorläufigen Maßnahmen und insbesondere im Falle der Unterlassungsverfügung kann das Gericht nach Würdigung der Umstände vom Antragsteller zur Deckung eventueller Schadenersatzzahlungen eine Sicherheit verlangen.

In Ausnahmefällen kann eine vorläufige Maßnahme erlangt werden, ohne dass der Antrag der gegnerischen Partei (*ex parte*) zugestellt wird, obwohl der Antrag normalerweise nach der Einreichung bei Gericht zugestellt werden muss.

Nach italienischem Recht dürfen die Richter seit der Reform von 2005 auch anweisen, dass die Unterlassungsverfügung (bzw. generell die vorläufigen Maßnahmen) in Zeitungen und Zeitschriften

A "seizure" is an order of the court authorising the plaintiff to block the infringing goods in order to avoid any damages to the rightful owner while he is waiting for the final judgment. It is important to note that the seized goods cannot be sold by the defendant as long as the seizure provision is in force, but the defendant is not prevented from manufacturing or selling other goods. To this end the system provides an efficient means of injunctive relief.

Injunctive relief is thus the most interesting preliminary measure.

An "interlocutory injunction" or "injunctive relief" is a court order to enjoin a party from manufacturing, using or marketing a product that infringes an industrial or intellectual right. Usually this order is reinforced by the imposition of a pecuniary fine (penalty or *astreinte*) for any subsequent violation or for any delay in complying with the order.

For all these preliminary measures and especially for the injunction, the court, having considered the circumstances, may demand security from the applicant to cover the payment of any damages.

In exceptional cases one can obtain a preliminary measure without serving the application on the opposite party (*ex parte*), even if usually one must serve the application after filing it before the court.

In the Italian system since the reform of 2005, judges are also entitled to order the publication of the order granting injunctive relief (and in general preliminary measures) in newspapers and

Une "saisie" est une ordonnance du tribunal autorisant le demandeur à bloquer les biens portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, afin d'éviter que le titulaire légitime ne subisse des dommages dans l'attente du jugement final. Il importe de signaler que le défendeur ne peut pas vendre les biens saisis tant que la saisie est en vigueur, mais il n'est pas interdit au défendeur de fabriquer ou de vendre d'autres biens. L'injonction représente donc un moyen efficace.

L'injonction est ainsi la mesure provisoire la plus intéressante.

"L'injonction interlocutoire" est une ordonnance du tribunal interdisant à une partie de fabriquer, d'utiliser ou de commercialiser un produit portant atteinte à un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Cette ordonnance est généralement renforcée par l'imposition d'une sanction pécuniaire (amende ou *astreinte*) pour toute violation ultérieure ou pour tout retard à se conformer à l'ordonnance du tribunal.

Le tribunal, au vu des circonstances, peut exiger la constitution d'une sûreté par le demandeur pour toutes ces mesures préliminaires et particulièrement pour une injonction, afin de garantir le paiement de tous dommages-intérêts éventuels.

Dans des cas exceptionnels, on peut obtenir une mesure provisoire sans signifier la demande à la partie adverse (c'est-à-dire *ex parte*), même si l'on doit normalement signifier la demande à la partie adverse après l'avoir déposée au tribunal.

Depuis la réforme de 2005 du système italien, les juges peuvent aussi ordonner la publication de l'ordonnance octroyant une injonction (et, en général, octroyant toute mesure provisoire) dans des

veröffentlicht werden, damit die Verbraucher über die erforderlichen Informationen über die Rechtssache und die Gerichtsentscheidung verfügen.

Diese Form der Unterlassungsverfügung ist ein sehr wirksames Rechtsmittel, da sie sehr schnell umgesetzt werden kann und den Richtern ermöglicht, ein bestimmtes Verhalten zu unterbinden, sofern dieses eine Verletzung eines Patents (oder einer Marke usw.) darstellt und die Gefahr besteht, dass für den Patentinhaber kein ausreichender Schadenersatz gewährleistet ist, wenn das Urteil in der Sache ergeht.

Um einschätzen zu können, inwieweit die Voraussetzungen für den Erlass dieser Maßnahme gegeben sind, hat der Richter zu prüfen, ob ausreichende Beweise für das Recht des Patentinhabers und die Rechtsverletzung vorliegen. Die Eintragung eines Patents garantiert dem Patentinhaber die Annahme, dass das Patent rechtswirksam ist. Für den vermeintlichen Patentverletzer besteht andererseits im Rahmen der vorläufigen Maßnahme die Möglichkeit, die Nichtigkeit des Patents (der Marke) zu beantragen. In diesem Fall kann der Richter auch dann einen Sachverständigen zur Bewertung des Patents heranziehen, wenn es sich um vorsorglich ergriffene Maßnahmen handelt. Der Sachverständige wird dann aufgefordert, seine Leistungen kurzfristig zu erbringen (innerhalb von zwei oder drei Monaten).

Auf der Grundlage der Sachverständigenbewertung entscheidet der Richter später darüber, ob der Spielraum für den Erlass einer Unterlassungsverfügung gegeben und das Patent rechtswirksam ist, das Erzeugnis der gegnerischen Partei dieses Patent verletzt und der Vertrieb der rechtsverletzenden Erzeugnisse tatsächlich dazu führt, dass die Zuverlässigkeit und der Ruf des geschützten Erzeugnisses am Markt untergraben werden.

Trifft das zu, kann der Richter unverzüglich den Verkauf des rechtsverletzenden Erzeugnisses unterbinden, seine Rücknahme vom Markt anordnen, ein Zwangsgeld verhängen und gegebenenfalls die Veröffentlichung der Entscheidung in Zeitungen und Zeitschriften verfügen.

magazines so as to provide consumers with the necessary information about the case and the court's decision.

This form of injunctive relief is a highly efficient remedy, because it is very rapid and allows the judges to block a particular behaviour when this behaviour infringes a patent (or a trade mark, etc.) and there is a risk that the injury suffered by the patent owner will not be adequately compensated when the judgment on merits is issued.

In order to evaluate the conditions necessary to grant this measure the judge has to consider whether there is sufficient evidence of the right of the patent owner and of the infringement. The registration of a patent guarantees the holder the presumption of patent validity. However in preliminary proceedings it is also possible for the alleged infringer to present a claim for patent (trade mark) nullity. In this case the judge can appoint an expert to evaluate the patent even if he is dealing with precautionary proceedings. In that case the expert is invited to perform his services within a short period (two or three months).

On the basis of the expert evaluation the judge can decide if there is scope for granting injunctive relief, and whether the patent is valid, the product of the opposite party infringes this patent and the spread of the infringed products definitely risks ruining the reliability and reputation of the protected product on the market.

If this is the case, the judge can immediately block the sale of the infringing product, ordering its withdrawal from the market, imposing a penalty, and ordering – if necessary – the publication of this decision in newspapers and magazines.

journaux et magazines afin de donner aux consommateurs les informations nécessaires sur l'affaire et la décision du tribunal.

L'injonction est un instrument très efficace en raison de sa rapidité et du fait qu'il permet au juge de mettre fin à un comportement donné lorsque ce comportement porte atteinte à un brevet (ou à une marque, etc.) et que le préjudice subi par le titulaire du brevet risque de ne pas être suffisamment indemnisé au moment où le jugement est rendu sur le fond.

Pour évaluer les conditions nécessaires à l'octroi de cette mesure, le juge doit considérer s'il existe des preuves suffisantes du droit du titulaire du brevet et de la contrefaçon du brevet. L'enregistrement d'un brevet permet au titulaire de bénéficier de la présomption de validité du brevet. Toutefois, au cours de l'audience préliminaire, le contrefacteur présumé peut aussi présenter une demande en nullité du brevet (de la marque). Dans ce cas, le juge peut désigner un expert pour examiner le brevet, même si cela intervient dans le cadre d'une procédure conservatoire. L'expert est alors invité à présenter son rapport dans un bref délai (deux ou trois mois).

Sur la base du rapport d'expertise, le juge peut décider s'il y a lieu d'octroyer une injonction, si le brevet est valable, si le produit de la partie adverse porte atteinte au brevet et si l'ampleur de la diffusion des produits contrefaisants risque définitivement de ruiner la fiabilité et la réputation du produit protégé sur le marché.

Si tel est le cas, le juge peut immédiatement bloquer la vente du produit contrefaisant, ordonner son retrait du marché, imposer une sanction et ordonner – si nécessaire – la publication d'une décision dans des journaux et magazines.

5. Schadenersatz

In einer weiteren Gruppe von Vorschriften im Gesetz über das gewerbliche Eigentum werden Schadenersatzfragen geregelt.

Im italienischen Recht ist die Schadensbewertung in Artikel 1223 des Zivilgesetzbuches geregelt. Abgedeckt sind erlittene Verluste der geschädigten Partei/des Gläubigers sowie entgangene Gewinne, sofern sie sich als direkte und unmittelbare Folge der Rechtsverletzung/Nichterfüllung oder eines Verzugs darstellen. In der Vorschrift wird kein Unterschied zwischen Haftung aufgrund Vertragsverletzung oder aus unerlaubter Handlung gemacht.

Interessanterweise ist in einer Schadenersatzbestimmung von Artikel 125 des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum vorgesehen, dass der Richter auf einen entsprechenden Antrag der geschädigten Partei eine Schadenersatzpauschale auf der Grundlage des im Verfahren verwendeten Beweismaterials und der daraus abgeleiteten Annahmen festlegen kann.

Der Richter soll auf diese Weise angeregt werden, alle in Frage kommenden Aspekte zu berücksichtigen, wie beispielsweise nachteilige wirtschaftliche Folgen einschließlich entgangener Gewinne für den Inhaber des verletzten Rechts, der vom Rechtsverletzer erzielten Gewinne sowie gegebenenfalls anderer Aspekte als solche wirtschaftlicher Art, wie z. B. immaterieller Schaden, der dem Rechteinhaber durch die Rechtsverletzung entstanden ist.

Die Höhe der entgangenen Gewinne wird auf einen Betrag festgelegt, der nicht unter dem Betrag der Gebühren liegt, die der Rechtsverletzer gezahlt hätte, wenn er vom Inhaber des verletzten Rechts die entsprechende Lizenz erworben hätte.

Der Rechteinhaber kann die Rückgabe der vom Rechtsverletzer erzielten Gewinne verlangen oder (als mögliche Alternativen) entweder den Ersatz der entgangenen Gewinne oder den Ersatz des gesamten vom Rechtsverletzer erzielten Gewinns, der über den Betrag der entgangenen Gewinne des Rechteinhabers hinausgeht.

5. Damages

Another group of rules in the IP Code governs damages.

In the Italian system the evaluation of damages is generally based on Article 1223 of the Civil Code. It covers the loss sustained by the injured party/ the creditor and the loss of profits insofar as they are a direct and immediate consequence of the infringement/the non-performance or delay. The rule is the same for liability either in contract or tort.

It is interesting to observe that a provision relating to damages in Article 125 of the IP Code provides that the judge, when requested by the injured party, may liquidate a lump sum determined on the basis of the evidence of the proceedings and on the presumptions deriving therefrom.

The suggestion for the judge is to take into account all appropriate aspects such as prejudicial economic consequences, including loss of profits, which the owner of the infringed right has suffered, the benefits accrued by the infringer and, whenever appropriate, aspects other than those of an economic nature such as moral prejudice caused by the infringement to the owner of the right.

The loss of profit is set at an amount not lower than the amount of the fees that the infringer would have paid if he had obtained the licence from the owner of the infringed right.

The owner of the right may demand the return of all profit made by the infringer, or (as possible alternatives) either reimbursement for his loss of profit or reimbursement of all profit made by the infringer that exceeds his loss of profit.

5. Dommages-intérêts

Un autre ensemble de règles du code de la propriété industrielle régit les dommages-intérêts.

L'évaluation des dommages dans le système italien est généralement fondée sur l'article 1223 du code civil. Elle couvre la perte subie par la partie lésée/ ou le créancier et la perte de profits dans la mesure où ils sont une conséquence directe et immédiate de la contrefaçon/ ou de la non-exécution ou du retard. La règle est la même, qu'il s'agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Il est intéressant de signaler qu'une disposition de l'article 125 du code de la propriété industrielle concernant les dommages dispose que le juge, sur demande de la partie lésée, peut ordonner le versement d'une somme forfaitaire déterminée sur la base des éléments de preuve produits et des présomptions qui en découlent.

Le juge devrait tenir compte de tous les aspects appropriés comme, par exemple, les conséquences économiques en termes de préjudice, y compris la perte de profits, subies par le titulaire du droit qui a été violé, les profits qu'en a tirés le contrefacteur et, le cas échéant, les aspects non économiques comme le préjudice moral causé au titulaire du droit par la contrefaçon.

La perte de profits est fixée à un montant qui ne peut pas être inférieur au montant des redevances que le contrefacteur aurait payées s'il avait obtenu la licence auprès du titulaire du droit auquel il est porté atteinte.

Le titulaire du droit peut exiger le remboursement de tous les profits dégagés par le contrefacteur, ou (comme autres possibilités) soit le remboursement pour sa perte de profit soit le remboursement de tous les profits effectués par le contrefacteur excédant sa perte de profit.

Dank der jüngsten Gesetzesreformen und der Einrichtung der Fachkammern befindet sich die italienische Rechtsordnung jetzt in einer ausreichend starken Position, um sich den Herausforderungen der Globalisierung zu stellen und einen wirksamen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zu gewährleisten. Das bezieht sich auch auf das Gebiet der Informationstechnologie.

Da sich das italienische System der vorläufigen Maßnahmen und besonders der Unterlassungsverfügungen als sehr wirksam erwiesen hat, kommt es weithin zur seiner Anwendung, so dass die meisten Fälle mit der Beantragung einer Unterlassungsverfügung beginnen. Außerdem ist festzustellen, dass in einer relativ hohen Zahl von Fällen, in denen der Richter eine solche Maßnahme erlässt, auf die vorläufige Maßnahme kein Urteil in der Sache folgt, da die Beteiligten mit der zusammenfassenden Bewertung im Rahmen dieses Verfahrens zufrieden sind. Auf der Grundlage der vom Richter verhängten vorläufigen Maßnahme erzielen die Parteien dann oft selbst eine Einigung.

6. Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts

Die Bestimmungen über die Befugnisse des Gerichts und die vorläufigen und vorsorglich ergriffenen Maßnahmen (einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen) im Übereinkommensentwurf über ein Einheitliches Patentgericht ähneln den Bestimmungen in der italienischen Rechtsordnung. Zum Beispiel: Anordnung auf Beweisvorlage, Beweissicherung einschließlich Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel, Einbehaltung von Mustern, Beschlagnahme der rechtsverletzenden Waren sowie der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen und Inspektion von Räumlichkeiten. Die Gerichte können in geeigneten Fällen und unter bestimmten Bedingungen die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anordnen.

Eine "Sicherstellungsentscheidung" ist in der italienischen Rechtsordnung nicht vorgesehen, doch kann eine ähnliche Entscheidung erlangt werden, mit der Folgendes erreicht wird: Sicherungsbeschlagnahme von Vermögensgegenständen

Thanks to the recent reforms of our laws and the establishment of the specialised divisions, the Italian system is now in a sufficiently strong position to face the challenges of globalisation and to guarantee the efficient protection of intellectual property rights. This extends to the information technology field.

The Italian system of preliminary measures and especially of injunctive relief has proved to be very efficient, so it is used a lot and most cases start with a claim for injunctive relief. In addition, in a fair number of cases in which the judge has granted such a measure, the preliminary proceedings are not followed by a judgment on the merits because the parties are satisfied with the summary evaluation of these proceedings. Based on the judge's preliminary decision, the parties often reach a final agreement amongst themselves.

6. The Rules of Procedure of the Unified Patent Court

The rules governing the powers of the Court and preliminary and precautionary measures (provisional and protective measures) in the Draft Agreement on the Unified Patent are similar to those in the Italian system. For example: order to produce evidence, to preserve evidence, including a description, taking of samples, seizure of the infringing goods and the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto, and the inspection of property. The courts may also order, in appropriate cases and under certain conditions, the communication of banking, financial or commercial documents.

In the Italian system there is no provision for "freezing orders", but it is possible to obtain a similar order to establish the seizure of the assets located in our territory, the appointment of a custodian (a guardian) and an injunction to restrain

Grâce aux réformes récentes et à la mise en place des divisions spécialisées, le système judiciaire italien est désormais suffisamment solide pour relever les défis de la mondialisation et garantir la protection efficace des droits de propriété intellectuelle. Cela vaut aussi pour le domaine de l'informatique.

Le système italien de mesures provisoires et en particulier des injonctions s'est avéré très efficace. Il est donc beaucoup utilisé et la majorité des affaires débute par une demande d'injonction. De plus, dans nombre de cas où le juge a octroyé une telle injonction, cette procédure n'est pas suivie d'un jugement quant au fond. En effet, les parties sont satisfaites de l'évaluation sommaire qui a été faite lors de cette procédure. Sur la base de la décision préliminaire du juge, les parties concluent souvent un règlement à l'amiable.

6. Les règles de procédure de la juridiction unifiée des brevets

Les règles qui régissent les pouvoirs de la juridiction et les mesures provisoires et conservatoires inscrites dans le projet d'accord relatif au brevet unifié sont similaires à celles du système italien. Il s'agit par exemple des règles qui régissent les ordonnances de production de preuves, de conservation des preuves, y compris la description, de prise d'échantillons, de saisie des biens contrefaisants et des matériels et instruments utilisés pour la production et/ou la distribution de ces biens, des documents y afférents, ainsi que de l'inspection des locaux. Dans les cas appropriés et sous certaines conditions, les tribunaux peuvent aussi ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux.

Le "gel des actifs" n'existe pas dans le système italien, mais il est possible d'obtenir une ordonnance similaire pour procéder à la saisie de biens situés sur notre territoire, à la nomination d'un "conservateur" et à une injonction interdi-

den auf unserem Hoheitsgebiet, Benennung eines Verwahrers (Hüters) und Erlass einer Unterlassungsverfügung, um den Inhaber davon abzuhalten, mit Vermögensgegenständen zu handeln, unabhängig davon, ob sie sich im Zuständigkeitsbereich des Gerichts befinden oder nicht.

Von grundlegender Bedeutung ist die Möglichkeit (Artikel 35a Absatz 4 Übereinkommensentwurf), eine Unterlassungsverfügung (bzw. generell eine einstweilige Maßnahme) ohne Anhörung der anderen Partei anzuordnen, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Inhaber des Patents wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstände, oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden. Nach einer solchen Anordnung (Maßnahme ohne Anhörung der anderen Partei) muss die gegnerische Partei binnen kurzem vor Gericht geladen und angehört werden (entsprechend der allgemeinen Bestimmung von Artikel 34a Absatz 2).

Hinsichtlich der Verfügungen ist die Möglichkeit der Zwangsgeldverhängung in der italienischen Rechtsordnung etwas anders geregelt als im Übereinkommensentwurf, da dort festgelegt ist, dass das Zwangsgeld an das Gericht gezahlt wird (Artikel 37a Absatz 2), während es in Italien an die geschädigte Partei zu zahlen ist. Meiner Meinung nach ist die im Übereinkommen festgelegte Lösung für den Fall der Verletzung einer gerichtlichen Anordnung gut geeignet, und für das Gericht besteht die Aussicht auf einen finanziellen Nutzen.

Eine hohe Wirksamkeit ergibt sich auch, wenn die Unterlassungsverfügung im europäischen (Artikel 38 Übereinkommensentwurf) und im italienischen System (Artikel 120 Gesetz über das gewerbliche Eigentum) von weiteren Maßnahmen begleitet wird, um den Vertrieb der rechtsverletzenden Erzeugnisse und künftige Rechtsverletzungen zu verhindern. Zu diesem Zweck kann der Richter die Rücknahme von Erzeugnissen aus einem Vertriebskanal, die Entfernung rechtsverletzender Teile aus einem Erzeugnis und die Vernichtung der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte anordnen.

the owner from dealing in any assets, whether located within its jurisdiction or not.

It is considered to be fundamental to have the possibility (Article 35a, par. 4, Draft Agreement) to grant an injunction (and in general a preliminary measure) without the other party having been heard, in particular when any delay is likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent, or where there is a reasonable risk of evidence being destroyed. After such an order (*inaudita altera parte*), the opposite party must be summoned within a short period to be given the opportunity to be heard (following the general rule of Article 34a, par. 2).

Regarding injunctions, the possibility to impose a penalty in the Italian system is somewhat different from the situation under the Draft Agreement, because in the latter the penalty is paid to the Court (Article 37a, par. 2) while in the Italian system it is paid to the injured party. I think that the solution chosen by the Agreement is a useful one in the case of violation of a court order, and it enables the court to derive some monetary benefit.

It is also very efficient when the injunction is accompanied, in the European system (Article 38 Draft Agreement) as well in the Italian one (Article 120 IP Code), by further measures to preclude the distribution of the infringing goods and to prevent future violation. To this end the judge can order the recall of products from a sales channel, the removal of infringing property from a product, and the destruction of the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods.

sant au propriétaire d'un bien d'effectuer une quelconque opération sur ce bien, que ce bien soit situé dans son ressort de compétence ou non.

On estime que la possibilité (article 35bis, par. 4 du projet d'accord) d'octroyer une injonction (et en général toute mesure provisoire) sans que la partie adverse ait été entendue, est fondamentale, en particulier lorsque tout retard risque d'entraîner un préjudice irréparable pour le titulaire du brevet, ou lorsqu'il existe un risque raisonnable de destruction de moyens de preuve. Lorsqu'une ordonnance a été rendue dans ces conditions (la partie adverse n'ayant pas été entendue), la partie adverse doit être convoquée devant le tribunal dans un bref délai pour lui donner la possibilité d'être entendue (en vertu de la règle générale de l'article 34bis, par. 2).

En ce qui concerne les injonctions, la possibilité dans le système italien d'imposer une sanction diffère quelque peu de la situation correspondant au projet d'accord sur la juridiction unifiée. En effet, dans le cadre de ce dernier, la sanction pécuniaire est versée au tribunal (article 37bis, par. 2), tandis qu'elle est versée à la partie lésée dans le système italien. A mon avis, la solution retenue par le projet d'accord est utile en cas de violation d'une ordonnance judiciaire et elle permet au tribunal d'obtenir un avantage financier.

Cette solution est aussi très efficace lorsque l'injonction s'accompagne, dans le système européen (article 38 du projet d'accord), ainsi que dans le système italien (article 120 du code de la propriété industrielle), d'autres mesures faisant obstacle à la distribution des biens qui portent atteinte à des titres de propriété intellectuelle et empêchant toute violation future de ces droits. A cette fin, le juge peut ordonner le rappel de produits dans un circuit commercial de distribution, l'élimination de l'élément contrefaisant dans un produit et la destruction des matériels et instruments utilisés dans la production et/ou la distribution de ces biens.

Die Richter sollten meines Erachtens außerdem auf ein angemessenes Verhältnis zwischen der Schwere der Rechtsverletzung und den angeordneten Maßnahmen achten und auch die Interessen Dritter (einschließlich derer der Verbraucher) berücksichtigen (dieser Grundsatz ist zwar in der italienischen Rechtsordnung nicht verankert, doch kommt er in der Rechtsprechung vor und wird von den Gerichten berücksichtigt).

Diesen Grundsatz habe ich bei der Rechtssache Samsung/Apple angewandt.

Im Herbst des vergangenen Jahres beantragte Samsung eine Unterlassungsverfügung beim Fachgericht in Mailand, dessen Präsidentin ich bin. Samsung beantragte, dass Apple gerichtlich untersagt werden sollte, sein neuestes iPhone-Modell auf dem italienischen Markt zu verkaufen. Die Einführung des iPhone 4S auf dem italienischen Markt war bis Weihnachten 2011 geplant. Samsung beantragte zudem eine Unterlassungsverfügung für die neuen iPad-Modelle, die verkaufsbereit waren.

Der komplizierte Charakter der mir vorgelegten Fragen betraf sowohl den Schutz von "Patentfamilien" des koreanischen Unternehmens (103 Familien mit tausenden von Patenten) und zugleich Probleme im Zusammenhang mit den "standardessenziellen" Patenten und der Lizenzerteilung nach den FRAND-Kriterien (Lizenzerteilung zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen). Während des vorsorglich durchgeführten Verfahrens reichte Apple eine Widerklage ein und stellte fest, dass Samsung das Wettbewerbsrecht verletze, seine beherrschende Stellung ausgenutzt, Apple von der Nutzung seiner Patente abgehalten und sich geweigert habe, Apple eine FRAND-Lizenz zu erteilen. Aufgrund der Widerklage von Apple beantragte Samsung eine Verschiebung der Anhörung.

Dieser Fall erforderte besondere Aufmerksamkeit. Die Entscheidung betraf viele Aspekte des Verhältnisses zwischen Wettbewerbsrecht und den Rechten am geistigen Eigentum. Interessant

In my opinion it is also very useful to suggest to the judges (this principle is not in our national system, but it is described in the jurisprudence and taken into consideration by the courts) that they balance the proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered, as well as taking into account the interests of third parties (including consumers).

I applied this principle in the Samsung/Apple case.

Last autumn Samsung filed a claim for injunctive relief before the Specialised Division of Milan, of which I am president. Samsung requested the judge to prohibit Apple from selling the latest model of the iPhone on the Italian market. The launch on the Italian market of the iPhone 4S was scheduled before Christmas 2011. Samsung also requested an injunction regarding the new models of iPad, which were ready to be sold.

The complexity of the issues brought before me involved both the protection of some "families" of patents owned by the Korean company (103 families, covering thousands of patents) and, at the same time, problems related to standard-essential patents and the "frand" (fair, reasonable, and non-discriminatory) licence. In the precautionary proceedings Apple introduced a counterclaim stating that Samsung had infringed competition law, abusing its dominant position, impeding Apple from using its patents and refusing to grant a "frand" license to Apple. Samsung, owing to the counterclaim proposed by Apple, requested a postponement of the hearing.

The case deserved special attention. The decision involved many aspects of the relationship between competition and IP rights. It was of particular interest in view of its market impact and of the

A mon avis, on pourrait utilement suggérer aux juges (notre système national ne fait pas appel à ce principe qui est cependant décrit par la jurisprudence et pris en compte par les tribunaux) de mettre en balance, en termes de proportionnalité, la gravité de la contrefaçon et les mesures ordonnées par le tribunal, et de prendre en compte les intérêts des tiers (y compris des consommateurs).

J'ai appliqué ce principe dans l'affaire Samsung/Apple.

L'automne dernier, Samsung a déposé auprès de la Division spécialisée de Milan, que je préside, une requête en vue d'obtenir une injonction. Samsung sollicitait du juge qu'il interdise la vente par Apple du dernier modèle de l'iPhone sur le marché italien. Le lancement de l'iPhone 4S sur ce marché était prévu avant Noël 2011. Samsung sollicitait aussi l'octroi d'une injonction concernant les nouveaux modèles d'iPad prêts à être commercialisés.

Les questions qui m'ont été soumises étaient complexes : elles concernaient la protection de certaines "familles" de brevets détenues par la société coréenne (103 familles couvrant plusieurs milliers de brevets) de même que des problèmes liés aux brevets essentiels ainsi que la licence FRAND (équitable, raisonnable et non discriminatoire). Au cours de la procédure conservatoire, Apple a présenté une demande reconventionnelle, déclarant que Samsung avait violé le droit de la concurrence en abusant de sa position dominante, en empêchant Apple d'utiliser ses brevets et en refusant d'accorder une licence FRAND à Apple. Samsung, au vu de la demande reconventionnelle d'Apple, a sollicité un ajournement de l'audience.

L'affaire demandait une attention particulière. La décision à prendre mettait en jeu de nombreux aspects de la relation entre la concurrence et les droits de propriété intellectuelle. Ce point avait

war er insbesondere angesichts der Auswirkungen auf den Markt und der finanziellen Interessen der von dem Verfahren betroffenen Parteien.

Bei der Würdigung dieses Falls schaute ich mir zunächst das Verhältnis zwischen den Parteien und frühere Kontaktaufnahmen zwischen ihnen an, um mir über die Höhe des Prozentsatzes der Lizenzgebühren, den Samsung für die Nutzung seiner Patente durch Apple forderte, klar zu werden. Angeschaut habe ich mir auch die Zulieferung der in den neuen Apple-Modellen verwendeten Chips der Firmen Qualcomm und Intel sowie die bestehenden Verträge, mit denen Qualcomm und Intel die Lizenz für die Benutzung von Patenten von Samsung eingeräumt wurde. Außerdem habe ich die Interessen der Parteien gegeneinander abgewogen und insbesondere dem möglichen Schaden Rechnung getragen, der den Parteien aus dem Erlass oder dem Nichterlass einer Verfügung erwachsen könnte.

Schließlich habe ich den Antrag auf Annahme der einstweiligen Maßnahme aufgrund des Umstands abgewiesen, dass Apple sein Recht auszuüben schien, indem es die fraglichen Chips von Qualcomm und Intel nutzte. Dieser Umstand könnte als "Erschöpfung" der Rechte von Samsung betrachtet werden. (Auf diesen Grundsatz wird unter Bezugnahme auf das nationale Recht in Artikel 5 des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Gesetzesdekret Nr. 30 vom 10. Februar 2005) hingewiesen. Ähnliche Regelungen finden sich für die Gemeinschaftsmarke (Artikel 13 Verordnung (EG) Nr. 207/2009) und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Artikel 21 Verordnung (EG) Nr. 6/2002).

Was Artikel 206 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts angeht, so halte ich es für angemessen, dass im Text der Zweck einer einstweiligen Maßnahme festgestellt wird, um deren Funktion/Umfang (Verhältnis) herauszustellen.

Bekanntermaßen soll mit einstweiligen Maßnahmen in erster Linie sichergestellt werden, dass eine künftige Beurteilung in der Sache nicht durch Handlungen einer Partei bei schwebendem Verfahren beeinträchtigt wird.

financial interest of the parties in the proceedings.

In considering this case, I started by looking at the relationship between the parties, and the previous contact between them in order to agree on the percentage of royalties requested by Samsung to grant the use of its patents to Apple. I also looked at the supply from the companies Qualcomm and Intel of chips used to build the new Apple models, and the existing agreements granting Qualcomm and Intel licences on Samsung patents. In addition, I weighed up the parties' interests and in particular took into account the potential harm for either party that could result from the granting or the refusal of the injunction.

In the end I decided to reject the adoption of the interim measure, on the basis that Apple seemed to be exercising its right in using the Qualcomm and Intel chips in question. This could be considered to be an "exhaustion" of the Samsung rights. (This principle is expressed with reference to national law in Article 5 of the Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30, 10 February 2005). Similar provisions are provided for the Community trade mark (Article 13, Council Regulation (EC) 207/2009) and the Community design (Article 21, Council Regulation (EC) 6/2002).

Regarding Rule 206 of the draft Rules of Procedure of the Unified Patent Court (RoP), it would be reasonable in my view to express in the text the purpose of a provisional measure in order to highlight its function/scope (*ratio*).

As we know, the main aim of provisional measures is to ensure that the execution of a future judgment on the merits is not frustrated by the actions of one party *pendente lite*.

un intérêt particulier du fait de ses conséquences sur le marché et de l'intérêt financier des parties à l'audience.

Pour analyser cette affaire, j'ai commencé par étudier la relation entre les parties et le contact qu'elles avaient eu antérieurement afin de déterminer le pourcentage de redevances demandé par Samsung pour l'utilisation par Apple de ses brevets. J'ai aussi tenu compte de la fourniture de puces par les sociétés Qualcomm et Intel pour fabriquer les nouveaux modèles d'Apple, ainsi que les accords existants accordant à Qualcomm et Intel des licences sur les brevets Samsung. De plus, j'ai mis en balance les intérêts des parties et j'ai notamment tenu compte du préjudice potentiel que pourrait entraîner pour chacune des parties l'octroi ou le refus d'une injonction.

J'ai en définitive décidé de ne pas octroyer la mesure provisoire, au motif qu'Apple semblait exercer son droit en utilisant les puces Qualcomm et Intel. On pourrait y voir un "épuisement" des droits de Samsung. (Ce principe fait référence au droit italien à l'article 5 du code de la propriété industrielle (Décret législatif n° 30 du 10 février 2005). Des dispositions similaires régissent la marque communautaire (article 13 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil) et les dessins ou modèles communautaires (article 21 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil).

Concernant la règle 206 du projet de règlement de procédure de la juridiction unifiée des brevets, il me semble que l'on peut raisonnablement exprimer dans le texte le but d'une mesure provisoire de manière à souligner sa fonction/son étendue (*ratio*).

Comme vous le savez, le but principal des mesures provisoires est de veiller à ce que l'exécution d'un jugement à venir quant au fond ne soit pas entravée par les actes susceptibles d'être accomplis par une partie pendant que la procédure est en instance.

Gemäß den allgemein gültigen Rechtsprinzipien und der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs ist die Befugnis eines Gerichts, vor dem endgültigen Urteil eine Unterlassung anzuordnen, im Wesentlichen dadurch gerechtfertigt, dass die Handlungen einer Partei bei schwebendem Verfahren die Rechte der anderen Partei derart verletzen oder zu verletzen drohen, dass diese Rechte durch ein entsprechendes Urteil nicht mehr vollständig hergestellt werden könnten oder einer Verletzung nicht mehr abgeholfen werden kann. Im internationalen Kontext ist der Bedarf an schnellem Handeln durch einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen sogar noch größer.

Es ist daran zu erinnern, dass es selbst auf dem Binnenmarkt der Europäischen Union noch an einem Korpus einheitlicher oder harmonisierter Regelungen für Sicherungsmaßnahmen mangelt, während in Artikel 31 der Verordnung 44/2001 vorgesehen ist, dass die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen bei den Gerichten dieses Staats auch dann beantragt werden können, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen Mitgliedstaats zuständig ist.

Nur die International Law Association hat detaillierte Vorschläge zu diesem Thema¹ unterbreitet und in den Principles of Transnational Civil Procedure von ALI/UNIDROIT ist Grundsatz 8 diesem Thema gewidmet².

Ich schlage daher vor, dass in die Verfahrensordnung zwei allgemeine Kategorien aufgenommen werden sollten: Anordnungen, die bis zur endgültigen Beilegung des Streitfalls sichern, dass der Status quo aufrechterhalten wird,

¹ International Law Association, Principles of Provisional and Protective Measures in International Litigation (Grundsätze von Helsinki) (1996) 67 ILA Rep 202, 45 Am J Comp L 941 (1997), *Rabels* Z 62 (1998).

² CUP Cambridge, 2006, mit einer Anmerkung von R. Stürmer, *The Principles of Transnational Civil Procedure* (2005) 69 *Rabels* Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 201 – 54 auf 232 ff. Siehe: H. Kronke E. McKendrick, R. Good, *Transnational Commercial Law*, Oxford University Press, 2007.

According to general principles of law widely observed and to the jurisprudence of the International Court of Justice, the essential justification for the power of a tribunal in granting relief before it reaches a final decision is that the action of one party *pendente lite* damages or threatens to damage the rights of the other party in such a way that it would not be possible to restore fully those rights, or remedy the infringement thereof, simply by a judgment in the other party's favour. In fact in international settings there is an even greater need for rapid action through provisional and protective measures.

It should be kept in mind that even in the internal market of the European Union there is not yet a body of uniform or harmonised rules on protective measures and Article 31 of Regulation 44/2001 provides that application may be made to the courts of a member state for such provisional measure as may be available under the law of the state, even if the courts of other member states have jurisdiction as to the substance of the matter.

Only the International Law Association has submitted detailed proposals on this topic¹ and the ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure devote Principle 8 to this issue².

I would therefore suggest that the RoP should clearly provide for two general categories: orders ensuring that, pending final determination of the dispute, the *status quo* will be maintained and orders designed to secure the final judgment of

¹ International Law Association, Principles of Provisional and Protective Measures in International Litigation (Helsinki Principles) (1996) 67 ILA Rep 202, 45 Am J Comp L 941 (1997), *Rabels* Z 62 (1998).

² CUP Cambridge, 2006, with note of R. Stürmer, *The Principles of Transnational Civil Procedure* (2005) 69 *Rabels* Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 201 – 54 auf 232 ff. See: H. Kronke E. McKendrick, R. Good, *Transnational Commercial Law*, Oxford University Press, 2007.

Conformément aux principes généraux de droit communément admis et à la jurisprudence de la Cour de justice internationale, une juridiction a le pouvoir d'ordonner des injonctions avant de rendre un jugement final si une action prise par une partie pendant que la procédure est en instance porte préjudice ou menace de porter préjudice à la partie adverse, de telle sorte que les droits en question ne peuvent pas être entièrement restaurés ou qu'il n'est pas possible de remédier à une contrefaçon par un jugement prononcé en faveur de la partie adverse. Dans un environnement international, il est même encore plus important de prendre rapidement des mesures provisoires et conservatoires.

Nous devons garder à l'esprit que le marché intérieur de l'Union européenne lui-même n'est toujours pas régi par un corpus de règles uniformes ou harmonisées de mesures conservatoires pour protéger les droits de propriété intellectuelle. L'article 31 du règlement 44/2001 dispose que les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond.

Seule l'International Law Association a présenté des propositions détaillées sur ce sujet¹ et le Principe 8 des Principes ALI/UNIDROIT de procédure civile transnationale est consacré à cette question².

Le règlement de procédure de la juridiction unifiée devrait donc clairement prévoir deux catégories générales d'ordonnances : des ordonnances qui, dans l'attente du jugement définitif, assurent le maintien du *statu quo*, et des ordonnances

¹ Association du droit international, "Principes concernant l'application des mesures provisoires et conservatoires dans le cadre des procédures internationales" (Principes d'Helsinki) (1996) 67 ILA Rep 202, 45 Am J Comp L 941 (1997), *Rabels* Z 62 (1998).

² CUP Cambridge, 2006, avec une note de R. Stürmer, *The Principles of Transnational Civil Procedure* (2005) 69 *Rabels* Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 201 – 54 auf 232 ff. Voir : H. Kronke E. McKendrick, R. Good, *Transnational Commercial Law*, Oxford University Press, 2007.

und Anordnungen, mit denen das endgültige Urteil des Gerichtes gesichert werden soll, indem der Beklagte an der Verfügung über die Vermögensgegenstände gehindert wird, bis das Verfahren entschieden ist.

Was die Regeln des internationalen Zivilprozessrechts angeht, so sind sowohl die einstweiligen Maßnahmen als auch die Sicherungsmaßnahmen mit einem Sicherstellungseffekt verbunden, da sie den Beklagten von der Verbringung von Vermögensgegenständen abhalten, die die erforderliche Grundlage für die endgültige Entscheidung bilden.

Ich schlage vor, dass sich die Bestimmung über die Beweismittel auf zwei einfache Anforderungen beziehen sollte, dass nämlich der Kläger nachzuweisen hat, dass er über gute Gründe in der Sache verfügt und zudem die reale Gefahr besteht, dass ein endgültiges Urteil nicht erlassen werden kann, weil der Beklagte die Vermögensgegenstände veräußert, sofern er daran nicht gehindert wird.

In Verbindung mit einer solchen Anordnung kann das Gericht auch zusätzliche Anordnungen für Nachforschungen und Befragungen verfügen, um herauszufinden, wo sich die rechtsverletzenden Gegenstände befinden, welches Ausmaß die Rechtsverletzung hat und wer die Beteiligten sind.

Größerer Nachdruck sollte in den Rechtsvorschriften auf die potenziell grenzüberschreitende Wirkung der einstweiligen Maßnahme gelegt werden.

Zu dem den "Schutzbrief" betreffenden Artikel 207 möchte ich auf folgendes Problem hinweisen:

Was für ein Schutzbrief kann hinterlegt werden, wenn die Gegenpartei Klage in der Sache erhebt und keinen Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen (innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Schutzbriefes) stellt?

Zu Artikel 209 Absatz 3: Meines Erachtens wäre es besser, nachfolgend auf jeden Fall eine mündliche Anhörung anzuberaumen (nach der Entscheidung über Sofortmaßnahmen), damit der

the court by preventing the defendant from disposing of assets pending the outcome of the proceedings.

With reference to the rules of international civil procedure, both of these types of provisional and protective measures have a freezing effect because they restrain the defendant from removing assets that are a necessary basis for the final decision.

I would like to suggest that the rule makes reference to two simple requirements of evidence: the claimant has to show that he has a good arguable case on the merits and that there is a real risk that the final judgment will be impeded owing to the disposal of the assets unless the defendant is restrained from disposing of them.

In conjunction with such an order, the court might grant ancillary orders for discovery and issue interrogatories to identify where the objects of violation are located, the extent of the violation and people involved in this behaviour.

Greater emphasis should be placed on the notion of the cross-border potential effect of the provisional measure in the rule of law.

With regard to Rule 207 on the "protective letter" I would like to focus on the following problem:

What sort of protective letter is there if the counterparty lodges a case on the merits instead of an application for provisional measures (within six months from the date of receipt of the protective letter)?

Regarding Rule 209, par. 3: in my opinion it would be preferable to convene a subsequent oral hearing in every case (after the decision on the urgent measures), in order to serve the appli-

ces destinées à garantir le jugement définitif du tribunal en empêchant le défendeur de procéder à toute cession d'actifs dans l'attente du résultat du procès.

Les mesures provisoires et conservatoires en procédure civile internationale ont toutes deux pour effet de geler la situation car elles empêchent le défendeur de déplacer des biens qui sont indispensables à la décision finale.

Je voudrais dire ici que les règles font référence à deux exigences simples en matière de preuve : le demandeur doit prouver que son argumentation est défendable quant au fond et qu'il y a un risque réel que le jugement final soit contrecarré par une cession des actifs en question à moins que l'on empêche le défendeur de les céder.

Parallèlement à une telle ordonnance, le tribunal peut ordonner la production de documents et procéder à des interrogatoires pour localiser l'objet de la violation du droit, l'étendue de la violation et identifier les personnes impliquées dans le comportement fautif.

Les textes de droit devraient accorder une place plus grande aux effets transfrontières potentiels des mesures provisoires.

Concernant la règle 207 portant sur la "lettre de protection", je souhaiterais poser la question suivante :

Quel est l'intérêt de la " lettre de protection " si la partie adverse engage une action sur le fond au lieu de présenter une demande de mesures provisoires (dans les six mois suivant la date de réception de la lettre conservatoire) ?

Concernant la règle 209, par. 3 : il serait préférable à mon avis de convoquer une nouvelle audience dans tous les cas (après la décision de prendre des mesures urgentes), pour signifier la demande

Antrag und die Entscheidung über die einstweilige Maßnahme der gegnerischen Partei zugestellt werden können und die Entscheidung bestätigt (oder zurückgenommen) wird.

Zu Artikel 211 Absatz 2: Die Vorschrift bezieht sich auf den "Rechteinhaber" und auf die ausreichende Sicherheit, dass "das fragliche Patent gültig ist".
Erinnern wir uns daran, dass durch das TRIPS-Übereinkommen und die Durchsetzungsrichtlinie die Möglichkeit gegeben ist, einstweilige Maßnahmen bereits in der Registrierungs- (Anmelde-)phase zu erlangen, sofern die Anmeldung der Öffentlichkeit bzw. den Personen zugänglich gemacht wurde, denen die Anmeldung zugestellt wurde.

Absatz 2, letzte Feststellung: dass "eine solche Verletzung droht", jedoch auch "vorhanden ist", wenn die Verletzung bereits eingetreten ist.

Zur Beschlagnahme wird keinerlei Orientierung gegeben (einfache Beschlagnahme der angeblich rechtsverletzenden Waren oder Beschlagnahme des Verfahrens im Falle eines Verfahrenspatents oder Beschlagnahme sämtlicher Unterlagen zum Nachweis der Rechtsverletzung): siehe Artikel 170 Absatz 2b "Beweismittel". Eine "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" ist eine Anordnung des Gerichts, mit der es dem Kläger gestattet wird, die rechtsverletzenden Produkte bzw. das rechtsverletzende Verfahren mit Unterstützung eines Gerichtsvollziehers, eines gerichtlichen Sachverständigen und gelegentlich eines Fotografen zu untersuchen und zur späteren Verwendung als Beweismittel zu beschlagnahmen. Die Funktion der Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel besteht darin, Beweise für die unerlaubte Handlung sicherzustellen, ohne dass dies mit den Folgen einer Sicherungsbeschlagnahme verbunden ist. In Artikel 35a des Übereinkommensentwurfs vom 19. Oktober 2011 heißt es: "Auf Ersuchen des Antragstellers, der alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht, vorgelegt hat, kann das Gericht selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der

cation and the decision on the provisional measure on the opposite party and to confirm (or to revoke) the decision.

With regard to Rule 211, par. 2: the rule refers to the "right holder" and the degree of certainty "that the patent in question is valid". Let us bear in mind that the TRIPS Agreement and the Enforcement Directive established the possibility of obtaining provisional measures as early on as the registration (application) stage, provided that the patent application has been made accessible to the public or the persons on whom such an application has been served.

Par. 2, final statement: "such infringement is imminent", but also "is imminent", when the infringement is in progress.

There is a lack of guidance on description (a simple description of the allegedly infringing goods, or a description of the method in a process patent, or a description of every document necessary to prove the infringement): see Rule 170, par. 2b, "Means of obtaining evidence". A "description" is an order of the court authorising the plaintiff to inspect and describe the infringing products or process, with the assistance of a bailiff, a court expert and sometimes a photographer. The function of the description is to preserve evidence of the tort, without the consequences of a seizure. Article 35a of the Draft Agreement, 19 October 2011 states: "The Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, on application by a party who has presented reasonably available evidence to support the claim that the patent right has been infringed or is about to be infringed, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement". Par. 2: "Such measure may include the detailed description ... or the physical seizure of the infringing goods, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto".

et la décision relative à la mesure provisoire à la partie adverse et confirmer (ou révoquer) la décision.

Concernant la règle 211, par. 2 : cette règle parle du " détenteur du droit " et du degré de certitude "quant à la validité du brevet dont il s'agit". N'oublions pas que l'Accord sur les ADPIC et la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle ont créé la possibilité d'obtenir des mesures provisoires dès l'enregistrement (la demande), à condition que la demande de brevet ait été accessible au public ou aux personnes auxquelles cette demande a été signifiée.

Par. 2, déclaration finale : "cette violation est imminente", mais aussi "est imminente" lorsque cette violation est en cours.

Il manque des principes directeurs pour la description (simple description des marchandises arguées de contrefaçon, ou description de la méthode dans un procédé de brevet, ou description de tous les documents nécessaires pour prouver la contrefaçon) : voir règle 170, par. 2b, "Moyens de preuve". Une "description" est une ordonnance du tribunal autorisant le demandeur, avec le concours d'un huissier, d'un expert judiciaire et parfois d'un photographe, à inspecter et décrire les produits ou procédés contrefaisants. La description a pour fonction de conserver les preuves du comportement délictueux, sans entraîner les effets d'une saisie. L'article 35bis du projet d'accord du 19 octobre 2011 dispose que "la juridiction peut, avant même l'engagement d'une procédure au fond, à la demande d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants à l'appui de ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée". Par. 2 : "de telles mesures peuvent inclure la description détaillée ... ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, les matériels et instruments

Sache schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Patentverletzung anordnen." Absatz 2: "Derartige Maßnahmen können die ausführliche Beschreibung ... oder die dingliche Beschlagnahme der patentverletzenden Erzeugnisse sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen."

Es fehlen auch Hinweise zu der Art und Weise, wie geheime Informationen aufbewahrt werden sollen. Auch zu Straf- oder Zwangsgeld, mit dem sich die Verletzung der Anordnung verhindern ließe, findet sich keine Bestimmung. Sollte es nach Anordnungserlass zu weiteren Rechtsverletzungen oder Verzögerungen bei der Einhaltung der Anordnung kommen, so wird diese gewöhnlich durch die Verhängung einer Geldstrafe ergänzt.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass das TRIPS-Übereinkommen den Richtern im Bereich (Marken und) Patente breitere Befugnisse zuweist und es ihnen ermöglicht, als Grundlage der Entscheidungsfindung Beweis- und sonstige Materialien zu erlangen, obwohl die Ausübung der Befugnisse die Vorlage eines Antrags eines der Prozessbeteiligten voraussetzt (z. B. Auskunftserteilung, Erlangung von Informationen von der gegnerischen Partei, Beschlagnahme oder Einziehung von Beweismaterial zu der gemeldeten Rechtsverletzung auch bei einem Dritten; Befugnis, dem vom Gericht benannten Sachverständigen Unterlagen vorzulegen, mit denen die Nichtigkeit eines Patents bewiesen werden kann, auch wenn sie im Verfahren noch nicht vorgelegt worden sind).

Was die Beweise und einstweiligen Maßnahmen angeht, so werden den Richtern in Patent- (sowie Marken- und gewerblichen Rechtsschutz-)verfahren neue Untersuchungsbefugnisse übertragen, insbesondere hinsichtlich der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: allgemeine Pflichten (Artikel 41), zivil- und verwaltungsrechtliche Verfahren und Entschädigungsregelungen (Artikel 48, 49), einstweilige Maßnahmen (Artikel 50).

There is also a lack of guidance on how to preserve secret information. Nor is there a provision relating to *astreinte* or penalty, useful to prevent violation of the order. Usually the injunction is reinforced by the imposition of a pecuniary fine for any subsequent violation or for any delay in complying with the order.

In addition, I should mention that the TRIPS Agreement invests judges with broader powers in respect of (trade marks and) patents, enabling them to seek evidence and other elements on which to base their decisions, even though these powers are still conditional upon a motion by one of the litigants (e.g. discovery, acquisition of information from the opposing party, confiscation or description of evidence of the reported violation, also from a third party, power to submit to the court-appointed expert documents which can prove the invalidity of the patent, even if they have not yet been exhibited in the proceedings).

Regarding evidence and provisional measures, the TRIPS Agreement gives new enquiry powers to the judge in patent (plus trade mark and industrial design) cases, particularly concerning the enforcement of intellectual property rights: general obligations (Article 41), civil and administrative procedures and remedies (Articles 48, 49), provisional measures (Article 50).

utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits, ainsi que des documents s'y rapportant".

Le projet d'accord ne précise pas comment préserver les informations confidentielles. Il n'y a également aucune disposition relative aux *astreintes* ou sanctions qui seraient utiles pour empêcher un non-respect de l'ordonnance. L'injonction est généralement renforcée par l'imposition d'une amende pour toute violation ultérieure ou tout retard à se conformer à l'ordonnance.

En outre, je voudrais signaler que l'Accord sur les ADPIC confère aux juges des pouvoirs plus étendus concernant les (marques et les) brevets qui leur permettent de rechercher des preuves et autres éléments pour fonder leurs décisions, bien que ces pouvoirs ne puissent être mis en œuvre que sur requête de l'une des parties (ex. : production de documents, acquisition d'informations en provenance de la partie adverse, confiscation ou description des preuves de la violation alléguée, provenant aussi d'un tiers, pouvoir de soumettre à un expert désigné par le tribunal des documents qui peuvent prouver la nullité du brevet, même si ces documents n'ont pas été produits lors de la procédure).

En matière de moyens de preuve et de mesures provisoires, l'Accord sur les ADPIC donne de nouveaux pouvoirs d'instruction au juge dans les affaires de brevet (et de marques commerciales et de dessins industriels), en ce qui concerne notamment le respect des droits de propriété intellectuelle du point de vue des obligations générales (article 41), des procédures et mesures correctives civiles et administratives (articles 48, 49) et des mesures provisoires (article 50).

Es besteht ferner die Möglichkeit, auf Anordnung des Richters Informationen zu erhalten, die sich bei der Ermittlung der Personen, die an der Herstellung und am Vertrieb der vermeintlich rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen beteiligt waren, sowie ihrer Vertriebswege als nützlich erweisen können.

Wir müssen also alle Vorkehrungen treffen, damit vertrauliche Informationen geschützt werden (in Artikel 47 des TRIPS-Übereinkommens heißt es dazu: "sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Verletzung steht").

Die außerordentlich hohe Wirksamkeit der einstweiligen Maßnahmen ergibt sich daraus, dass sie unmittelbaren Schutz garantieren können. Nach italienischem Recht ist diese Art der vorsorglich durchgeführten Verfahren von großem Erfolg gekrönt, weil sie sehr schnell umgesetzt werden können. So kann bei Bedarf innerhalb von zwei oder drei Tagen (oder sogar innerhalb von Stunden) eine Entscheidung des Richters erlangt werden. Die Entscheidung, gegen die vor einem Spruchkörper aus drei demselben Gericht angehörenden Richtern Berufung eingelegt werden kann, wird von einem einzigen Richter getroffen. Der Richter, der die ursprüngliche Entscheidung getroffen hat, gehört dem Spruchkörper nicht an. In der Verfahrensordnung habe ich eine ähnliche Regelung nicht gefunden, obwohl über beim Einheitlichen Patentgericht eingereichte Rechtsmittel ebenfalls kurzfristig entschieden werden muss, wenn das System effizient sein soll.

Schließlich möchte ich Sie noch dazu auffordern, über die (im italienischen System vorgesehene) Möglichkeit nachzudenken, eine vorläufige Maßnahme in eine endgültige Entscheidung umzuwandeln. Wenn eine der Parteien ein Verfahren in der Sache einleiten möchte, kann die vorläufige Maßnahme (die einzige Maßnahme, bei der die Wirkung der endgültigen Entscheidung vorweggenommen wird) fortgeführt und für die Beteiligten bestandskräftig werden.

Dies hat den Vorteil, dass ein nutzloses Verfahren in der Sache vermieden wird, was die Arbeitsbelastung des Gerichts verringert und es den Parteien selbst überlässt, über ihr künftiges Verhältnis zueinander zu entscheiden.

There is also the possibility of getting, by virtue of the judge's order, information to help identify people involved in the production and distribution of the goods and services allegedly infringing the IP rights, and their channels of distribution.

We must take every precaution to protect confidential information as mentioned above (Article 47 of TRIPS Agreement says: "unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement").

Provisional measures are very effective because they can guarantee immediate protection. For example in the Italian system, these kind of precautionary proceedings are a great success because they are very rapid. In two or three days (and even *ad horas*) if necessary, it is possible to obtain a decision from the judge. This decision is taken by a single judge and can be appealed before a panel of three judges attached to the same court. The panel excludes the judge who took the original decision. I have found no comparable provision in the RoP, although appeals before the Unified Patent Court will also have to be decided within a short period if the system is to be efficient.

I would like to invite you to reflect on the possibility (existing in the Italian system) of transforming the provisional measure into a final decision. If any party wants to start proceedings on the merits, the preliminary measure (the only one that has anticipated the effect of the final decision) can go on to become definitive between the parties involved in those preliminary proceedings.

The benefit of this provision is that it avoids needless proceedings on the merits, lightening the workload of the Court and leaving it to the parties to decide on their future relationship.

On peut aussi obtenir, grâce à l'ordonnance du juge, des renseignements pour identifier les personnes impliquées dans la production et la distribution des biens et services présumés porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et pour identifier les circuits de distribution.

Nous devons prendre toutes les précautions utiles pour protéger les renseignements confidentiels comme indiqué plus haut (l'article 47 de l'Accord sur les ADPIC précise : "à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte").

Les mesures provisoires sont très efficaces car elles peuvent garantir une protection immédiate. Dans le système italien, par exemple, ce type de procédure conservatoire a beaucoup de succès en raison de sa grande rapidité. En deux ou trois jours (voire en quelques heures), si nécessaire, on peut obtenir une décision du juge, prise par un juge unique et dont on peut faire appel devant un collège de trois juges rattachés au même tribunal, le juge ayant rendu la décision d'origine ne pouvant pas siéger dans ce collège. Je n'ai trouvé aucune disposition comparable dans le règlement de procédure de la juridiction unifiée en matière de brevets, mais les appels devant la juridiction doivent aussi être jugés dans un bref délai pour que le système soit efficace.

Je souhaiterais vous inviter à réfléchir sur la possibilité (existant dans le système italien) de convertir une mesure provisoire en décision définitive. Si l'une ou l'autre des parties veut entamer une procédure au fond, la mesure préliminaire (la seule qui ait anticipé l'effet de la décision définitive) peut devenir définitive pour les parties à la procédure préliminaire.

Cette disposition permet d'éviter des procédures inutiles au fond, et ainsi d'alléger la charge de travail de la juridiction et de permettre aux parties de prendre elles-mêmes une décision sur leur relation à venir.