

**Dermot DOYLE**  
**Controller, Irisches Patentamt**

Guten Morgen und willkommen in meiner Heimatstadt Dublin.

Wie viele andere Städte auch wird Dublin von einem Fluss, in diesem Fall vom Fluss Liffey, durchschnitten.

Der Liffey trennt den Norden vom Süden, wo wir uns befinden, und bildet nicht nur eine physische Trennlinie, sondern gleichzeitig auch einen als solchen empfundenen kulturellen Graben. Der stereotype Southsider ist kultiviert und gebildet, der Nachbar aus dem Norden eher nicht. Wir machen uns über die Northsider lustig, und einer der humorvolleren Witze geht so: "Wie nennt man einen Northsider, der Anzug, Hemd und Krawatte trägt?" Die Antwort lautet "den Beklagten".

Ich bin ein Northsider mit Anzug, Hemd und Krawatte, daher sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich vor so vielen Richtern stehend nervös bin.

Als Vertreter des irischen Patentamts freue ich mich und empfinde es als eine Ehre, hier auf dem Symposium europäischer Patentrichter sprechen zu dürfen.

Als Thema habe ich Patente und das Patentsystem in Irland gewählt, weil einige Symposiumsteilnehmer Interesse bekundet hatten zu erfahren, wie es mit der Patenttätigkeit in Irland steht und ob unser System zur Bearbeitung von Patentanmeldungen und Erteilung von Patenten mit dem britischen System vergleichbar ist.

Zunächst möchte ich etwas auf den historischen Hintergrund eingehen, um zu erläutern, welche Rolle die enge und lange Verbindung zwischen Irland und England hinsichtlich Regierungsführung und Recht bei der Entwicklung des irischen Patentsystems gespielt hat.

**Dermot DOYLE**  
**Controller, Irish Patents Office**

Good morning and welcome to my home city of Dublin.

Dublin is like many other cities in that it is split by a river, in this case the river Liffey.

The Liffey divides the northside from the southside, which we are on, and provides not just a physical separation, but also a perceived cultural divide. The stereotypical Southsider is cultured and refined with their northside neighbours less so. We make fun of Northsiders and one of the more humorous jokes is "What do you call a Northsider wearing a shirt, a tie and a suit?" The answer is "the defendant".

I am a Northsider in a shirt, tie and suit, so please forgive me for being nervous standing before so many judges.

On behalf of the Irish Patents Office, I am pleased and honoured to have this opportunity to address this, the European Patent Judges' Symposium.

I have chosen to talk about patents and the patents system in Ireland because it was brought to my attention that some of you attending this symposium had expressed an interest in knowing about the level of patenting activity in Ireland and whether our system for processing and granting patent applications was similar or different to that of the UK.

Let me begin with some historical background by way of illustrating how the close and long association in terms of governance and law between Ireland and England has played a role in the development of the Irish patents system.

**Dermot DOYLE**  
**Controller, Office irlandais des brevets**

Bonjour et bienvenue dans ma ville de Dublin.

Comme beaucoup d'autres villes, Dublin est traversée par un fleuve, en l'occurrence, la Liffey.

La Liffey sépare la rive nord de la ville de sa rive sud où nous sommes actuellement. Cette séparation n'est pas seulement physique, mais revêt également un caractère culturel. La vision stéréotypée de l'habitant des quartiers sud est celle d'un homme cultivé et raffiné, ce qui est moins le cas de l'habitant des quartiers nord. Nous nous moquons gentiment des habitants des quartiers nord. Voici une des meilleures plaisanteries à ce propos : "Qu'est-ce qu'un habitant des quartiers nord portant chemise, cravate et costume" ? La réponse est "l'accusé !".

Je suis un habitant des quartiers nord et je porte chemise, cravate et costume. Vous voudrez donc bien m'excuser si je suis un peu nerveux devant cette nombreuse assemblée de juges que vous êtes.

Au nom de l'Office irlandais des brevets, j'ai le plaisir et suis honoré de m'adresser au Colloque des juges européens de brevets.

J'ai choisi de parler des brevets et du système de brevets en Irlande. En effet, il m'a été rapporté que certains des participants au présent Colloque s'étaient dit intéressés par le niveau d'activité en matière de brevets en Irlande et souhaitaient savoir si notre système de traitement des demandes et de délivrance des brevets était similaire au système du Royaume-Uni ou différent.

Je voudrais tout d'abord faire un peu d'histoire et montrer le rôle joué par l'étroite et longue association entre l'Irlande et l'Angleterre en matière de gouvernance et de droit dans le développement du système de brevets irlandais.

Vor der englischen Herrschaft hatte Irland sein eigenes indigenes Recht (The Brehon Laws) aus der Zeit der Kelten, das bis zum 17. Jahrhundert überlebte, als es schließlich durch das englische Gewohnheitsrecht ersetzt wurde. Das englische Recht galt in Irland bis zur Gründung des irischen Freistaats im Jahr 1922.

Vor 1852 mussten irische Erfinder ein schwerfälliges, kompliziertes und kostspieliges Verfahren durchlaufen, um von der Krone ein Patent zu erhalten. Für eine irische Patentanmeldung musste ein Gesuch mit Angabe des Titels der Erfindung verfasst werden sowie mit der Bestätigung, dass der Gesuchsteller auch der Erfinder war. Diesem Gesuch war eine Erklärung vor einem Master in Chancery zur Bestätigung dieser Angaben beizufügen. Gesuch und Erklärung wurden dem Lord Lieutenant und anschließend dem Attorney General for Ireland übermittelt, die beide hier in Dublin Castle ihren Sitz hatten – bis zur Unabhängigkeit das Zentrum der britischen Herrschaft in Irland. Wenn es keinen Einspruch gab, wurde die Patentanmeldung nach London geschickt, wo eine Urkunde ausgestellt und eine Abschrift des Gesuchs dem König zur Unterzeichnung vorgelegt wurde. Nach einigen weiteren Phasen, in denen wiederum die Unterschrift des Königs erforderlich war, ging es nach Dublin Castle zurück, wo es mit dem Great Seal of Ireland versehen wurde. Es wurden nur wenige Patentanmeldungen eingereicht, da das Verfahren erhebliche Kosten verursachte und sechs Monate dauerte – 1850 galt dies als inakzeptabel, heutzutage jedoch würde man von einem sehr zügigen Verfahren sprechen!

Bedenken gegenüber diesem Verfahren spiegelten sich in einem 1851 in Dublin veröffentlichten Bericht eines gewissen Dr. J. A. Lawson wider, der die Gründung eines einzigen Patentamts für das Vereinigte Königreich forderte. Seiner Empfehlung kamen die englischen Behörden rasch nach; der Patent Amendment Act von 1852 schaffte irische Patente ab und leitete die Gründung des britischen Patentamts ein. Außerdem sah er die Veröffentlichung

Prior to English rule, Ireland had its own indigenous system of law (The Brehon Laws) dating from Celtic times, which survived until the 17th century when it was finally supplanted by the English common law system. English law applied in Ireland up until the establishment of the Irish Free State in 1922.

Prior to 1852, it was necessary for Irish inventors to embark on a cumbersome, convoluted and expensive process in order to obtain the grant of a letters patent from the Crown. For an Irish application, a petition had to be drafted, setting forth the title of the invention and stating that the petitioner was the inventor. It also had to be accompanied by a declaration made before a Master in Chancery verifying the information. The petition and declaration were transmitted to the Lord Lieutenant, who referred it to the Attorney General for Ireland, both of whom were based here in Dublin Castle – the centre of British rule in Ireland until independence. If there was no opposition, the application was sent to London where a warrant was made, with a copy of the petition for the King's signature. Following a number of further stages, again involving the King's signature, it was returned to Dublin Castle to have the Great Seal of Ireland affixed to it. Few applications were made largely due to the substantial costs involved and the 6 months it took for the process – this was considered prohibitive in 1850, but clearly would represent a much accelerated process in today's world!

Concerns about this procedure were reflected in a report written by one Dr. J. A. Lawson which was published in Dublin in 1851 and called for the establishment of a single patent office for the United Kingdom. His recommendation was swiftly acted upon by the English authorities and the Patent Amendment Act of 1852 abolished Irish patents and provided for the establishment of the UK Patents Office. It also provided for the publication of a single United Kingdom

Avant la domination anglaise, l'Irlande avait son propre droit "Les lois de Brehon" (Brehon Laws en anglais) qui datait de l'époque celte et qui a survécu jusqu'au 17<sup>e</sup> siècle lorsqu'il a été finalement supplanté par le système anglais de common law. Le droit anglais s'est appliqué en Irlande jusqu'à l'avènement de l'Etat libre d'Irlande en 1922.

Avant 1852, les inventeurs irlandais devaient suivre une procédure lourde, compliquée et coûteuse pour se voir délivrer des lettres patentes par la Couronne. La demande irlandaise de brevet devait donner lieu à la rédaction d'une pétition exposant le titre de l'invention et déclarant que l'auteur de la pétition était l'inventeur. Cette demande devait aussi être accompagnée d'une déclaration établie devant un Master in Chancery (Conseiller à la cour de la Chancellerie) qui vérifiait l'information. La pétition et la déclaration étaient transmises au Lord Lieutenant qui les transmettait à l'Attorney General d'Irlande, tous deux en fonctions ici au château de Dublin, siège du pouvoir britannique en Irlande jusqu'à l'indépendance du pays. S'il n'y avait pas d'opposition, la demande était envoyée à Londres où une attestation était délivrée avec copie de la pétition pour signature du Roi. A l'issue d'un certain nombre d'étapes ultérieures où la signature du Roi était à nouveau sollicitée, la demande revenait au château de Dublin où elle était revêtue du Grand Sceau d'Irlande. Très peu de demandes étaient soumises en raison principalement des coûts élevés occasionnés et des 6 mois de procédure, laquelle était considérée comme prohibitive en 1850 mais apparaîtrait aujourd'hui comme une très nette accélération !

Le rapport d'un certain docteur J. A. Lawson, publié à Dublin en 1851, s'est fait l'écho des préoccupations soulevées par ladite procédure et préconisait la création d'un seul et unique office des brevets pour le Royaume-Uni. Les autorités anglaises n'ont pas tardé à appliquer cette recommandation et la loi de 1852 portant amendement du droit des brevets a supprimé les brevets irlandais et prévoyait la création de l'Office britannique des brevets. Cette loi stipu-

eines einzigen britischen Patents anstatt der Erteilung separater Patente für jede Nation des Vereinigten Königreichs vor.

Infolgedessen stieg die Anzahl der in Irland geschützten Erfindungen dramatisch an (1850 waren es 60, wovon nur 3 von in Irland ansässigen Personen stammten, 1862 hingegen hatten rund 21 000 Patente Rechtsbestand). Ein weiterer UK Patents Act von 1883 führte eine beschränkte Form der Prüfung von Patentanmeldungen durch Patentprüfer ein; dies sollte in erster Linie gewährleisten, dass die Patentschrift die Erfindung richtig beschreibt, ohne jedoch auf die Neuheit einzugehen – das Neuheitserfordernis wurde erst im UK Patents Act von 1902 ausdrücklich genannt.

Mit der Gründung des Freistaats Irland (Saorstát Éireann) im Jahr 1922 entstand im Hinblick auf Patente (und andere IP-Rechte) eine mehrjährige Lücke. Der neue Staat übernahm die britischen Gesetze, soweit sie auf Irland anwendbar waren, und diese Gesetze hatten weiterhin Bestand, solange sie nicht verfassungswidrig waren oder vom irischen Parlament (dem Oireachtas) außer Kraft gesetzt oder geändert wurden. Erst 1927 setzte das erste irische Gesetz zum gewerblichen Rechtsschutz, der Industrial and Commercial Property Act, die vorherigen britischen Gesetze zu Patenten, Mustern, Marken und Urheberrechten offiziell außer Kraft.

Zwar sah das Gesetz von 1927 die Gründung eines unabhängigen irischen Patentamts vor, gleichzeitig erkannte man jedoch, dass das Amt zumindest in der Anfangsphase nicht die gleiche Prüfungstiefe bieten können wie das britische Amt. Daher forderte man von den Anmeldern, für die Neuheit-Anscheinsbeweise in Form einer angenommenen gleichwertigen britischen (UK-)Patentanmeldung vorzulegen. Vor dem 1. Oktober 1927 datierte UK-Patente konnten auf den irischen Freistaat ausgeweitet werden, sofern die Jahresgebühren entrichtet und beglaubigte Abschriften der entsprechenden

patent, thereby replacing the issuing of separate patents for each nation of the Union.

The effect of this Act was to dramatically increase the number of patents protected in Ireland (from 60, of which only 3 were from Irish residents in 1850, to some 21 000 in force in 1862). A further UK Patents Act of 1883 introduced a limited form of examination of patents by patent examiners; mainly to ensure that the specification described the invention properly, but without any investigation into novelty – the novelty requirement was not expressly provided for until the UK Patents Act of 1902.

The creation of the Irish Free State (Saorstát Éireann) in 1922 caused something of a lacuna for several years as far as patents (and indeed other IP rights) were concerned. The new state took over the laws of the UK insofar as they applied to Ireland and these continued in force as long as they were not inconsistent with the Constitution or until they were repealed or amended by the Irish Parliament (the Oireachtas). It was not until 1927 that the first Irish IP statute – the Industrial and Commercial Property Act – formally repealed all the previous UK Acts concerning patents, designs, trade marks and copyright.

While the 1927 Act provided for the establishment of an independent Irish Patents Office, it recognised that it was not practicable for the Office to take on, in the early stages at least, the same degree of examination as had been carried out by the UK Office. The solution was to require an applicant to provide prima facie evidence of novelty in the form of an accepted equivalent British (UK) patent application. UK patents dated before 1 October 1927 could be extended to the Irish Free State subject to the payment of renewal fees and the filing of a certified copy of the relevant entries in the UK Patents Register.

la publication d'un brevet unique au Royaume-Uni en remplacement de la publication de brevets distincts dans chaque nation de l'Union.

Cette loi a fait bondir le nombre de brevets protégés en Irlande (de 60 en 1850, dont trois seulement provenaient de résidents irlandais, à quelque 21 000 en 1862). Une nouvelle loi du Royaume-Uni en matière de brevets adoptée en 1883 a introduit une forme limitée d'examen des brevets par des examinateurs de brevets dans le but principalement de s'assurer que le fascicule décrivait correctement l'invention, sans toutefois prévoir une recherche de nouveauté. L'exigence de nouveauté n'était pas expressément formulée avant la loi du Royaume-Uni de 1902 concernant les brevets.

La création en 1922 de l'Etat libre d'Irlande (Saorstát Éireann) a entraîné un vide de plusieurs années en matière de brevets (et des autres droits de propriété intellectuelle également). Le nouvel Etat a repris les lois du Royaume-Uni dans la mesure où elles s'appliquaient à l'Irlande et ces lois sont restées en vigueur tant qu'elles n'étaient pas contraires à la Constitution ou jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou amendées par le Parlement irlandais (l'Oireachtas). Ce n'est qu'en 1927 que la première loi irlandaise sur la propriété intellectuelle – la loi relative à la propriété commerciale et industrielle – a formellement abrogé toutes les autres lois antérieures du Royaume-Uni en matière de brevets, dessins et modèles, marques et droit d'auteur.

La loi de 1927 prévoyait la création d'un Office irlandais des brevets indépendant tout en reconnaissant toutefois que l'Office n'était pas en mesure d'assurer, du moins à ses débuts, le même niveau d'examen que l'Office du Royaume-Uni d'alors. La solution consistait à exiger du demandeur qu'il fournisse un commencement de preuve de la nouveauté sous forme d'une demande de brevet britannique (Royaume-Uni) équivalente acceptée. Les brevets du Royaume-Uni antérieurs au 1<sup>er</sup> octobre 1927 pouvaient être étendus à l'Etat libre d'Irlande sous réserve du paiement de taxes annuelles et du dépôt d'une copie certifiée des

Einträge im UK-Patentregister eingereicht wurden. Zwischen 1927 und 1964 gingen ca. 25 000 Patentanmeldungen ein, von denen ca. 55 % zur Erteilung führten.

Die nächste Revision des irischen Patentrechts mündete in den Patents Act von 1964 ein – neben vielen Gemeinsamkeiten wies dieser jedoch auch einige beachtliche Unterschiede zum UK Patents Act von 1949 auf. Der Patents Act 1964 führte erstmalig den Begriff der universellen Neuheit ein und ersetzte damit die alte Regelung, dass eine Erfindung als neu gilt, wenn sie noch nicht im Freistaat veröffentlicht wurde. Damit war Irland konform zum Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente. Der Patents Act 1964 trug zudem der Tatsache Rechnung, dass es für das irische Patentamt nicht machbar war, Neuheitsrecherchen zu allen Anmeldungen durchzuführen, und sah die Zulässigkeit von Neuheitsbelegen in unterschiedlicher Form vor. Dazu gehörten Recherchenergebnisse des britischen Amtes oder des Internationalen Patentinstituts in Den Haag.

Kopien von Patentschriften zu erteilten Patenten aus dem britischen oder dem deutschen Amt konnten ebenfalls herangezogen werden, um das Neuheitsanfordernis zu erfüllen.

Zwischen 1964 und 1992 nahmen die Anmeldezahlen stetig zu und erreichten 1990 einen Spitzenwert von knapp 5 000. Nach 1992 jedoch gingen die nationalen Anmeldungen erheblich zurück, was auf Irlands Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und des Patent Cooperation Treaty (PCT) zurückzuführen war. Der Patents Act 1992 sah die Ratifikation dieser beiden Verträge vor und passte das irische Patentrecht an das Recht der anderen europäischen Länder, insbesondere unserer EU-Partner an.

Anders als der Patents Act 1964 enthält der Patents Act 1992 keine Definition des Neuheitsbegriffs, mit der Festlegung einer Reihe von Patentierbarkeitskriterien lehnt er sich vielmehr eng an das

During the period from 1927 to 1964 approximately 25 000 patent applications were received with approximately 55% being granted.

The next review of patent legislation in Ireland resulted in the 1964 Patents Act – this had many similarities with the UK Patents Act of 1949 – however, there were also some notable differences. The 1964 Act introduced the idea of universal novelty for the first time, replacing the old concept that an invention was novel if it had not been published in the State – this allowed Ireland to conform with the Strasbourg Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention. The 1964 Act also took account of the fact that it was not feasible for the Irish Office to make a novelty search on all applications and so the Act provided that different forms of evidence of novelty could be accepted. These included search results from the UK Office or the Institut International des Brevets in The Hague.

Copies of granted patent specifications from either the UK or German offices could also be used to satisfy the novelty requirement.

During the period from 1964 to 1992, the number of filings rose steadily, reaching a peak of just under 5 000 in 1990. However, after 1992, national filings began to reduce substantially as a consequence of Ireland's ratification of the European Patent Convention (EPC) and the Patent Cooperation Treaty (PCT). The 1992 Patents Act provided for ratification of these two agreements and also updated Irish patent law so that it was brought into line with the laws applying in other European countries, especially our EU partners.

Unlike the 1964 Act, there is no definition of novelty in the 1992 Act – instead, the Act closely follows the EPC in setting out a series of criteria for what is patentable. There is no longer an opposition period

inscriptions concernées au registre des brevets du Royaume-Uni. De 1927 à 1964, quelque 25 000 demandes de brevet ont été reçues dont 55 % environ ont abouti à une délivrance du brevet.

La révision suivante de la législation irlandaise en matière de brevets a abouti à la loi de 1964 sur les brevets. Cette loi avait de nombreuses similitudes avec la loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1949, mais s'en distinguait également par quelques différences notables. La loi de 1964 introduisait pour la première fois la notion de nouveauté universelle, qui remplaçait l'ancien concept selon lequel une invention est nouvelle si elle n'a pas été publiée dans le pays. Cette notion permettait à l'Irlande de se conformer aux dispositions de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. La loi de 1964 tenait aussi compte du fait que l'Office irlandais ne pouvait matériellement faire une recherche de nouveauté sur toutes les demandes. Ainsi cette loi prévoyait-elle la possibilité d'accepter différentes formes de preuves de la nouveauté, dont notamment les résultats de recherches obtenus auprès de l'Office du Royaume-Uni ou de l'Institut international des brevets à La Haye. Des copies des fascicules de brevets délivrés par les offices du Royaume-Uni ou d'Allemagne pouvaient également être produites en vue de satisfaire à l'exigence de nouveauté.

De 1964 à 1992, le nombre de dépôts a évolué régulièrement en culminant à presque 5 000 dossiers en 1990. Après 1992, les dépôts nationaux ont commencé à diminuer sensiblement en raison de la ratification par l'Irlande de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). La loi de 1992 sur les brevets prévoyait la ratification de ces deux instruments et mettait aussi à jour le droit irlandais des brevets pour l'harmoniser avec les droits des autres pays européens et notamment des partenaires de l'Irlande au sein de l'Union européenne.

Contrairement à la loi de 1964, la loi de 1992 ne comporte aucune définition de la nouveauté. La loi de 1992 suit étroitement la CBE et prévoit une série de critères de brevetabilité. Il n'y a plus de délai

EPÜ an. Es gibt keine Einspruchsfrist mehr, und die Patentlaufzeit wurde von 16 auf 20 Jahre ohne Verlängerungsmöglichkeit heraufgesetzt. Wie bereits im Patents Act 1964 wurde die Festlegung, mit welchen Unterlagen der Anmelder die Neuheit nachweisen kann, auf EP- und PCT-Recherchenberichte sowie erteilte EP-Patente ausgeweitet. Für Patentanmeldungen ist nach wie vor nur eine beschränkte Prüfung, also keine Sachprüfung, vorgesehen, und es obliegt dem Anmelder, materielle rechtliche Fragen wie unvollständige Offenbarung, Neuheitsmangel etc. selbst zu klären. Wenn er dem nicht nachkommt, kann dies vom Gericht oder dem Controller als guter Grund für den Widerruf des Patents gewertet werden. Neu im Patents Act 1992 war die Einführung eines Patents mit einer Laufzeit von nur 10 Jahren. Dieses Patent ist einem Gebrauchsmuster sehr ähnlich und zielt auf kleinere, unabhängige Erfinder und technisch weniger komplexe Erfindungen ab. In diesem Fall ist kein Recherchenbericht erforderlich, und es besteht keine Verpflichtung, Nachweise für die Patentierbarkeit zu erbringen, wie dies bei herkömmlichen 20-Jahres-Patenten der Fall ist. Folglich ist das Patent kostengünstig und kann rasch erteilt werden. Um jedoch ein Patent mit kurzer Laufzeit gegenüber Dritten im Wege einer Verletzungsklage durchzusetzen, muss der Inhaber zuerst beim Amt eine Recherche im Stand der Technik beantragen, deren Ergebnisse sowohl dem Patentinhaber als auch dem angeblichen Patentverletzer mitgeteilt werden.

Es ist richtig, dass das irische Patentrecht vor dem Patents Act 1992 in vielen Aspekten auf dem britischen Patentrecht basierte, und daher hatten die Entscheidungen der britischen Gerichte zu Patentfällen eine erhebliche Überzeugungskraft in der irischen Rechtsprechung. Dies ist auch heute noch der Fall, jedoch bietet Abschnitt 129 des Patents Act 1992 einen breiteren Rahmen, denn er sieht ausdrücklich vor, dass Richter und Controller das EPÜ und den PCT sowie die Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer des EPA zu EPÜ-relevanten Fragen zu beachten haben. Darüber hinaus berücksichtigen irische Gerichte Urteile aus anderen Rechts-

and the term of a patent was increased from 16 to 20 years with no provision for an extended term. As in the 1964 Act, the provision for allowing an applicant to provide evidence of novelty was extended to include EP and PCT search reports and EP granted patents. There continues to be limited, rather than substantive, examination of patent applications with the onus being put on the applicant to comply with substantive issues such as incomplete disclosure, lack of novelty, etc. Failure to do so can lead to the emergence of good grounds for revocation of the patent by the Court or the Controller. A novel feature of the 1992 Act was the introduction of the concept of a short-term patent with a 10-year term. This patent is very similar to a utility model and is aimed at the smaller, independent inventor and for less technologically complex inventions. No search report is required and there is no obligation to submit evidence of patentability as in the case of standard 20-year patents. Consequently it is not costly and can be granted quickly. However, in order to enforce a short-term patent against third parties by way of an action for infringement, the proprietor must first obtain a prior art search from the Office – the results of this are provided to both the proprietor and the alleged infringer.

It is true to say that, prior to the 1992 Act, much of Irish patent law had been based on the UK patent statutes, and the decisions of the UK courts in patent matters were therefore of considerable persuasive value in Irish case law. Whilst this continues to be the position, Section 129 of the Patents Act of 1992 allows for a broader perspective by specifically providing that judicial notice and notice by the Controller shall be taken of the EPC and the PCT, including the decisions and opinions of the EPO Enlarged Board of Appeal on any question concerning the EPC. Additionally, Irish courts will consider judgements emanating from other jurisdictions on points which have not been ruled on in

d'opposition et la durée de brevet passe de 16 à 20 ans sans possibilité de prolongation. Comme dans la loi de 1964, la preuve de la nouveauté que peut apporter un demandeur est étendue aux rapports de recherche de brevet européen et PCT et aux brevets européens délivrés. L'examen des demandes de brevet continue d'être limité mais il ne s'agit pas d'un examen quant au fond : il incombe au demandeur d'être attentif aux questions de fond telles que divulgation incomplète, l'absence de nouveauté, etc. L'incapacité de s'y conformer peut donner de solides motifs de révocation du brevet au tribunal ou au Controller. L'introduction d'un brevet de courte durée, à savoir 10 ans, est l'une des nouveautés de la loi de 1992. Ce brevet est très similaire à un modèle d'utilité et il s'adresse aux petits inventeurs indépendants et aux inventions moins complexes du point de vue technologique. Aucun rapport de recherche n'est exigé et l'administration de preuves de brevetabilité n'est pas requise comme c'est le cas des brevets classiques d'une durée de 20 ans. Ce type de brevet n'est donc pas coûteux et peut être rapidement délivré. Toutefois, afin de faire respecter un brevet de courte durée vis-à-vis des tiers par une action en contrefaçon, le titulaire du brevet doit d'abord obtenir de l'Office une recherche de l'état de la technique dont les résultats sont communiqués au titulaire ainsi qu'au prétendu contrevenant.

Il est juste de dire qu'avant la loi de 1992, le droit irlandais des brevets était essentiellement fondé sur les lois du Royaume-Uni en matière de brevets. Les décisions des tribunaux britanniques dans les affaires de brevets revêtaient ainsi une valeur jurisprudentielle considérable pour le droit irlandais. Cela reste toujours vrai, mais l'article 129 de la loi de 1992 en matière de brevets élargit les perspectives en stipulant expressément que les tribunaux et le Controller prendront connaissance d'office et tiendront compte de la CBE et du PCT, y compris les décisions et les avis de la Grande Chambre de recours de l'OEB sur toutes les questions concernant la CBE. En outre, les tribunaux irlandais prennent

kreisen in Fragen, zu denen es in Irland noch keine Entscheidung gibt, und sie können auch Verfahren in anderen Vertragsstaaten verfolgen.

Seit Inkrafttreten des Patents Act 1992 wurden in Irland sehr wenige Patentfälle verhandelt, und wenn es zu einem Verfahren kommt, einigt man sich oft vor der Verhandlung. Vor dem Patents Act 1992 ging es in den meisten Verfahren, in denen der High Court nach dem Patents Act 1964 zu entscheiden hatte, um Anträge auf Verlängerung der Patentlaufzeit über die seinerzeit geltende Standardlaufzeit von 16 Jahren hinaus. Diese Verfahren betrafen in erster Linie pharmazeutische Patente, wo die Inhaber einen längeren Patentschutz begehrten, um einen Ausgleich für die lange Wartezeit bis zum Erhalt der behördlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse zu schaffen.

Zwar setzte der Patents Act 1992 die Patentlaufzeit auf 20 Jahre herauf, gleichzeitig schaffte er jedoch die Möglichkeit für Patentinhaber ab, die Laufzeit eines Patents zu verlängern.

Im Januar 1993 ratifizierte Irland allerdings auch eine EU-Verordnung, mit der ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC) für medizinische Erzeugnisse geschaffen wurde. Unter dieser Verordnung können Pharmaunternehmen die Laufzeit eines Patents auf ein medizinisches Erzeugnis verlängern, um für eine Gesamtdauer von maximal 15 Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel innerhalb der EU erteilt wurde, Schutz zu erhalten. Da das SPC eine Patentlaufzeitverlängerung von bis zu fünf Jahren ermöglicht, ist es europaweit zu einem äußerst wertvollen Recht des gewerblichen Rechtsschutzes geworden, denn es verlängert den ausschließlichen Schutz eines medizinischen Erzeugnisses an einem Punkt in seinem Lebenszyklus, an dem sich erhebliche Profite erzielen lassen.

Ireland and are also amenable to hearing the outcome of proceedings in other Contracting States.

Since the 1992 Act came into force, very few patent cases have been heard in Ireland and those that are begun are often settled before trial. Prior to the 1992 Act, the majority of High Court proceedings under the Patents Act 1964 were concerned with applications to extend the term of a patent beyond the then standard period of 16 years. These proceedings more often than not related to pharmaceutical patents where the proprietors sought a longer period of patent protection to compensate for the lengthy delay in obtaining regulatory authorisation to put these products on the market.

Although the 1992 Act increased the length of the patent term to 20 years, it also repealed the provisions allowing proprietors to extend the term of a patent.

However, in January 1993, Ireland also ratified an EU Regulation providing for a Supplementary Protection Certificate (SPC) for Medicinal Products. Under this regulation, pharmaceutical companies can extend the patent term in respect of a medicinal product so as to be able to obtain an overall maximum term of fifteen years from the time that medicinal product first obtained an authorisation to be placed on the market anywhere within the EU. Because it can provide a patent term extension of up to a maximum of five years, the SPC has become an extremely valuable, commercial IP right across the EU, i.e. it prolongs the exclusive protection for a medicinal product at a time in the product's lifecycle when significant profits can be achieved.

en considération les jugements rendus par les tribunaux d'autres pays sur des points non tranchés en Irlande. Les tribunaux irlandais sont également susceptibles de se pencher sur des décisions judiciaires rendues dans d'autres Etats parties à la Convention.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1992, très peu d'affaires concernant les brevets ont été traitées par les tribunaux irlandais et les instances introduites aboutissent souvent à un règlement à l'amiable. Avant la loi de 1992, les procédures intentées devant la Haute Cour en vertu de la loi de 1964 sur les brevets concernaient en majorité des demandes de prolongation de la durée d'un brevet au-delà de la période de 16 ans qui était alors la norme. Le plus souvent, ces procédures portaient sur des brevets pharmaceutiques dont les titulaires cherchaient à bénéficier d'une durée plus longue de protection pour compenser le long délai nécessaire à l'obtention de l'autorisation réglementaire de mise sur le marché des produits correspondants.

La loi de 1992 a porté la durée des brevets à 20 ans tout en abrogeant les dispositions qui permettaient aux titulaires de la prolonger.

En janvier 1993, l'Irlande a aussi ratifié un règlement de l'Union européenne instaurant un certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments. En vertu de ce règlement, les sociétés pharmaceutiques peuvent prolonger la durée de brevet pour un médicament et bénéficier ainsi d'une durée totale maximale de quinze années à compter de la date d'obtention de la première autorisation de mise sur le marché du médicament n'importe où dans l'Union européenne. En permettant une prolongation maximale de cinq ans de la durée d'un brevet, le CCP est devenu un droit commercial de propriété intellectuelle de grande valeur dans toute l'Union européenne, en l'occurrence parce qu'il prolonge la protection exclusive d'un médicament à un moment de la vie du produit où il peut engendrer des profits significatifs.

Ich erwähne die SPCs, weil dieser Bereich des Patentrechts sich derzeit sehr schnell weiterentwickelt. Das SPC-Anmeldeaufkommen ist mit 1 SPC-Anmeldung auf 12 Standardpatentanmeldungen im internationalen Vergleich sehr hoch, denn beispielsweise im deutschen Amt kommt 1 SPC-Anmeldung auf 1 000 Standardanmeldungen. Trotz der niedrigeren Anmeldezahlen waren SPCs für eine überproportional große Anzahl von Gerichtsverfahren auf nationaler Ebene und zunehmend auch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verantwortlich, und auch daran lässt sich ihr kommerzieller Wert für Pharmaunternehmen ablesen. In den letzten zehn Jahren betrafen die im irischen Amt anhängigen Verfahren zu Patentstreitigkeiten in erster Linie SPC-Fragen, wobei es in einem Fall zu einer Beschwerde vor der für Handelsfragen zuständigen Kammer des Irish High Court kam. Ich freue mich, berichten zu können, dass das Gericht in dieser Instanz die Entscheidung des Controllers bestätigt hat.

Zum Abschluss möchte ich kurz auf die aktuelle Patenttätigkeit in Irland sowie auf die neuesten Entwicklungen in unserem Patentrecht eingehen.

Den erheblichen Rückgang bei den nationalen Patentanmeldungen seit Irlands Ratifikation des EPÜ habe ich bereits erwähnt. In den letzten zehn Jahren wurden im Durchschnitt 998 nationale Anmeldungen pro Jahr eingereicht. Das Anmeldeaufkommen ist seit 2008 Jahr für Jahr zurückgegangen – ein Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaftskrise nach wie vor auf die Investitionen in Innovation auswirkt, und dies insbesondere bei kleineren Unternehmen.

Die Aussichten sind jedoch nicht ganz so düster, denn der Zuwachs bei Patentanmeldungen (für EP-, PCT-, UK- und US-Patente), die von Unternehmen mit Sitz in Irland eingereicht wurden, weist darauf hin, dass exportorientierte Unternehmen ihre Marktpräsenz verstärken und in neue internationale Märkte vorstoßen, neue Unternehmen gründen und wettbewerbsfähiger und innovativer werden. Dies ist eine positive Entwicklung

I mention SPCs because it is an area of patent law which is currently evolving at a very rapid rate. SPC filings are extremely high by international standards, with 1 SPC application for every 12 standard patent filings, compared to 1 SPC per 1 000 patent filings in the German office. Despite smaller application numbers, SPC cases have been responsible for a disproportionately large number of court referrals both at national level and, increasingly, before the Court of Justice of the European Union (CJEU) – this further serves to highlight their commercial value for pharmaceutical companies. Over the past ten years, most of the patent hearings in the Irish office have been concerned with SPC issues – one of these cases resulted in an appeal to the Commercial Division of the Irish High Court. I am happy to report that in this instance the Court upheld the decision of the Controller!

Finally, I will conclude with a few words on patent activity in Ireland today and the latest developments in our patent legislation.

I have already alluded to the considerable reduction in national patent applications which followed Ireland's ratification of the EPC. In the last decade the number of national applications has averaged 998 per annum. Applications have sharply declined year-on-year since 2008 – indicating that the economic downturn continues to impact on investment in innovation, particularly amongst smaller enterprises.

However, the picture is not altogether bleak, as increases in the number of patent applications (for European, PCT, UK and US patents) by Irish-resident companies indicates that export-oriented companies are widening their market reach, expanding into new international markets, opening up new businesses and becoming more competitive and innovative. This is a positive development and reflects the return to

Je parle des CCP parce qu'il s'agit d'un domaine du droit des brevets actuellement en mutation très rapide. Les dépôts de CCP en Irlande sont très nombreux au regard des critères internationaux avec une demande de CCP pour 12 dépôts de brevets, contre une pour mille dépôts auprès de l'Office allemand. Malgré des demandes moins nombreuses, les CCP représentent un nombre disproportionné de saisines de tribunaux au niveau national et, de plus en plus, au niveau de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), ce qui témoigne par ailleurs de leur intérêt commercial pour les sociétés pharmaceutiques. Sur les 10 dernières années, la plupart des auditions en matière de brevets à l'Office irlandais ont porté sur les CCP. L'une de ces affaires a fait l'objet d'un recours examiné par la section commerciale de la Haute Cour irlandaise. Je suis heureux de vous informer que le tribunal dans cette affaire a confirmé la décision du Controller !

Je voudrais conclure par quelques mots sur l'activité en matière de brevets en Irlande aujourd'hui et sur les derniers développements de la législation relative aux brevets.

J'ai déjà fait allusion à la forte diminution des demandes de brevet national consécutive à la ratification par le pays de la CBE. Au cours de la dernière décennie, la moyenne des demandes nationales a été en moyenne de 998 par an. Les demandes ont fortement diminué d'une année sur l'autre depuis 2008, ce qui montre que le ralentissement économique continue d'affecter les investissements dans l'innovation, particulièrement parmi les petites entreprises.

La situation n'est toutefois pas entièrement sombre. En effet, l'augmentation des demandes de brevet (brevets européens, PCT, britanniques et américains) par les sociétés résidentes en Irlande montre que les entreprises orientées vers l'exportation élargissent leurs débouchés et prennent pied dans de nouveaux marchés internationaux avec de nouvelles activités, de même qu'elles gagnent en compétitivité et en innova-

und spiegelt die Rückkehr zum exportorientierten Wachstum wider, die seit ungefähr einem Jahr zu erkennen ist.

Auch wenn der Patents Act 1992 nach wie vor die Grundlage des irischen Patentrechts bildet, wurde er geändert, um die irische Rechtsprechung an internationale Standards anzupassen und so durch Anwendung der besten Praktiken erfolgreicher Patentverwaltungssysteme Innovation und technischen Fortschritt zu fördern. Beispielsweise wurde der Act durch den Patents (Amendment) Act von 2006 geändert, in erster Linie um die Revision des EPÜ umzusetzen, die Einhaltung des TRIPS-Abkommens in Bezug auf Zwangslizenzen zu gewährleisten und den im Juni 2000 in Genf angenommenen Patentrechtsvertrag zu erfüllen.

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Ministerialverordnung zum Patents (Amendment) Act 2012 am 2. September unterzeichnet wurde (ja, Minister arbeiten tatsächlich auch am Sonntag); damit wird das Londoner Übereinkommen umgesetzt und eine vereinfachte Übersetzungsregelung eingeführt, die eine Kostenreduzierung für Patentanmelder ermöglicht.

Was die Zukunft angeht, so sind wir bemüht, unser Patentrecht mit weiteren Änderungen an die Anforderungen der zunehmend innovationsgetriebenen Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts anzupassen, um sicherzustellen, dass Irland mit seinem nationalen Patentsystem keine Wettbewerbsnachteile gegenüber den Konkurrenzsystemen weltweit erleidet.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen ein anregendes und interessantes Symposium.

export-led growth evident over the last year or so.

Whilst the 1992 Act remains the basis of Irish patent law, it has been amended to ensure that Ireland's legislation is harmonised internationally in order to encourage innovation and technological advancement incorporating the best practice of successful patent administration systems. For example, the Act was amended by the Patents (Amendment) Act of 2006 – mainly in order to give effect to the revision of the EPC, to ensure compatibility with the TRIPS agreement in the area of compulsory licensing and to give effect to the Patent Law Treaty adopted in Geneva in June 2000.

I am also pleased to announce that the Ministerial Order commencing the Patents (Amendment) Act 2012 was signed on the 2nd September (yes Ministers do work on Sundays) thereby giving effect to the London Agreement and providing for simplified translation requirements for European patents and reducing costs for patent applicants.

Looking ahead, we are anxious that further amendments to our patent law will be aimed at adapting it to the requirements of an increasingly innovative 21st century global economy so as to ensure that Ireland is not at a competitive disadvantage vis-à-vis our national patent system and those of our global competitors.

Thank you for your attention and let me wish you all an enjoyable and interesting symposium.

tion. Cette évolution est positive et traduit le retour de la croissance tirée par les exportations constaté depuis un an environ.

La loi de 1992 demeure le fondement du droit irlandais des brevets mais cette loi a été amendée pour assurer l'harmonisation de la législation irlandaise au niveau international, afin d'encourager l'innovation et le progrès technique incluant les meilleures pratiques des systèmes d'administration des brevets. La loi a, par exemple, été amendée par une loi de 2006 dans le but principalement de donner effet à la révision de la CBE, de permettre la compatibilité avec l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) dans le domaine des licences obligatoires et de donner effet au Traité sur le droit des brevets adopté à Genève en juin 2000.

J'ai également le plaisir d'annoncer que le premier décret ministériel en application de la loi de 2012 amendant la législation en matière de brevets a été signé le 2 septembre (eh oui ! les ministres travaillent bel et bien le dimanche) donnant ainsi effet à l'accord de Londres. Ce décret prévoit des obligations de traduction simplifiées pour les brevets européens et diminue les coûts pour les demandeurs de brevet.

Pensant déjà à l'avenir, nous souhaitons vivement que d'autres amendements à la législation irlandaise en matière de brevets viseront à l'adapter aux exigences de l'économie mondiale du 21<sup>e</sup> siècle toujours plus innovante afin de garantir que l'Irlande ne pâtisse pas, au plan de la compétitivité, de son système national de brevets et ne souffre pas de la comparaison avec ses concurrents au niveau mondial.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un colloque agréable et intéressant.