

Stefan LUGINBÜHL

**Jurist, Internationale Rechts-
angelegenheiten, PCT, GD5**

Tagungsbericht

Vom 5. bis 7. September 2012 trafen sich im Dublin Castle 85 Mitglieder der Beschwerdekammern, nationale Richter und ehemalige Richter aus 27 EPÜ-Vertragsstaaten und Erstreckungsstaaten, sowie China und Japan anlässlich des 16. Europäischen Patentrichtersymposiums zum traditionellen Gedankenaustausch über die letzten Entwicklungen im Patentrecht.

Das Patentrichtersymposium feierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Das erste Symposium wurde 1982 unter dem Motto "Probleme des europäischen Patentrechts" in München durchgeführt. Die Themenbereiche bewegten sich damals von der Auslegung und Anwendung des europäischen Patentrechts bis hin zum Verfahrensrecht. Ziel des Symposiums war es jedoch insbesondere, die richterliche Zusammenarbeit in Europa zu intensivieren und nationale Patentrichter und Mitglieder der Beschwerdekammern zum Meinungsaustausch zusammenzubringen. Diese Zielsetzung hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt.

Das Symposium widmete sich in diesem Jahr der geplanten Europäischen Patentgerichtsbarkeit und dem Trennungsprinzip in verschiedenen EPÜ-Vertragsstaaten, sowie den Themenbereichen Unterlassungsverfügungen, Disclaimer und biotechnologische Erfindungen.

Umrahmt wurde das Symposium durch ein traditionelles kulturelles Programm. Die Abendessen fanden in unvergesslichem Ambiente im Dublin Castle und im Royal Hospital Kilmainham statt und wurden durch irischen Tanz, Harfenmusik und Gesang begleitet.

I. Standesgemäß wurde das Symposium unter dem Vorsitz von **Hon. Justice Roderick Murphy**, Richter am High Court in Irland, durch **Hon. Justice Susan Denham**, Chief Justice of Ireland, **Richard Bruton**, Irischer Minister für Arbeit, Unternehmen und Innovation,

Stefan LUGINBÜHL

**Lawyer, International Legal Affairs,
PCT, DG5**

Report on proceedings

From 5 to 7 September 2012, members of the EPO boards of appeal and serving and former judges from 27 EPC contracting and extension states, China and Japan, numbering 85 in total, gathered in Dublin Castle for the 16th European Patent Judges' Symposium, the latest in a now long-established series of meetings to discuss the latest developments in patent law.

Indeed, this year, the attendees were able to look back on 30 years of the Judges' Symposium. The inaugural event, held in Munich in 1982, had as its theme "Problems connected with European patent law", and the topics addressed ranged from the interpretation and application of European patent law to issues of procedural law. Above all, however, the aim was to intensify judicial co-operation in Europe by providing national patent judges and members of the EPO boards of appeal with an opportunity to meet and exchange their views and experiences. It remains as important to do so today as it was back then.

This year's symposium was devoted to the plans to create a European patent jurisdiction and the bifurcation system as applied in various EPC contracting states, as well as to topics such as injunctions, disclaimers and biotechnological inventions.

To round off the programme, the attendees were also introduced to some traditional culture, including the Irish dance, harp music and song accompanying the dinners held in the unforgettable surroundings of Dublin Castle and the Royal Hospital Kilmainham.

I. As befitted the occasion, the symposium, which was chaired by the **Hon. Mr Justice Roderick Murphy**, judge at the High Court of Ireland, opened with welcome addresses from the **Hon. Mrs Justice Susan Denham**, Chief Justice of Ireland, **Richard Bruton**, Irish Minister

Stefan LUGINBÜHL

**Juriste, Affaires juridiques
internationales, PCT, DG5**

Compte-rendu

C'est à l'occasion du 16^{ème} Colloque des juges européens de brevets que se sont réunis, du 5 au 7 septembre 2012, au Château de Dublin, 85 membres des chambres de recours, juges nationaux et anciens juges provenant des 27 Etats parties à la CBE, des Etats d'extension, de Chine et du Japon pour échanger leurs points de vue sur les dernières évolutions du droit des brevets.

Le Colloque des juges européens de brevet a fêté cette année son 30^{ème} anniversaire. Il a été organisé pour la première fois en 1982, à Munich, et était placé sous le thème "Les problèmes posés par le droit des brevets européen". Les thèmes abordés à cette époque allaient de l'interprétation et de l'application du droit européen des brevets au droit procédural. Ce colloque avait pour but d'intensifier la coopération entre les juges européens et de faire se rencontrer les juges nationaux de brevets et les membres des chambres de recours pour leur permettre d'échanger leurs vues. Cet objectif n'a rien perdu de son actualité.

Le colloque a été consacré cette année au projet de mise en place d'une juridiction européenne des brevets et au principe de séparation des procédures au sein des différents Etats parties à la CBE, ainsi qu'aux injonctions, disclaimers et inventions biotechnologiques.

Il a été accompagné d'un programme culturel traditionnel. Les dîners, agrémentés de chants, de musique de harpe et de danses irlandaises, se sont déroulés dans l'atmosphère véritablement inoubliable du Château de Dublin et du Royal Hospital Kilmainham.

I. La séance d'ouverture, placée sous la présidence du **Hon. Justice Roderick Murphy**, juge à la Cour suprême d'Irlande, a été, comme il se doit, marquée par les allocutions de bienvenue du **Hon. Justice Susan Denham**, Présidente de la Cour suprême d'Irlande,

Benoît Battistelli, Präsident des EPA, (vertreten durch Wim van der Eijk) und **Dermot Doyle**, Controller des Irischen Patent-, Marken und Designamts mit Grußworten eröffnet.

Wim van der Eijk, Vizepräsident der Generaldirektion 3 und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer des EPA äußerte sich einleitend zur zunehmenden Arbeitslast der Beschwerdekammern und wie ihr begegnet werden kann. Danach erläuterte er den Anwesenden seine Ziele, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern stärker zu harmonisieren und die Öffentlichkeit über Entscheidungen der Beschwerdekammern und der nationalen Gerichte bestmöglichst informiert zu halten. Im Weiteren äußerte er sich zum Verhältnis der Beschwerdekammern zum künftigen "Einheitlichen Patentgericht" der EU-Mitgliedstaaten. Dabei strich er auch die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der Beschwerdekammern und nationalen Richtern heraus und hielt fest, dass auch in Zukunft nationale Richter als externe Mitglieder in der Großen Beschwerdekammer sitzen werden.

II. Die erste Arbeitssitzung war dem künftigen "Einheitlichen Patentgericht" und den damit direkt verbundenen Themenbereichen gewidmet. Unter der Leitung von **Hon. Justice Fidelma Macken**, ehemalige Richterin am Irischen Supreme Court und am EuGH berichtete **Margot Fröhlinger**, Hauptdirektorin Patentrecht und internationale Angelegenheiten des EPA, über die letzten Entwicklungen in diesem Dossier. Dabei hob sie insbesondere die Übergangsregelungen zur parallelen Zuständigkeit von nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht hervor, die es ermöglichen werden, das neue Gerichtssystem schrittweise aufzubauen. Im Weiteren betonte sie die geplanten Schulungsaktivitäten für die künftigen Patentrichter, wozu auch Sprachkurse erforderlich sind, um es den Richtern langfristig zu ermöglichen, in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache zu verhandeln. Abschließend gab Frau Fröhlinger der Hoffnung Ausdruck, dass

for Jobs, Enterprise and Innovation, **Benoît Battistelli**, President of the EPO, (represented by Wim van der Eijk) and **Dermot Doyle**, Controller of Patents, Trade Marks and Designs at the Irish Patents Office.

Wim van der Eijk, Vice-President DG 3 and Chairman of the EPO's Enlarged Board of Appeal, first of all spoke about the boards' increasing workload and how it could be tackled. He then set out his plans to achieve greater harmonisation in the boards' case law and keep the public as well informed as possible of the decisions taken by the boards and the national courts. He also commented on the boards' relationship with the future "Unified Patent Court" for the EU member states, while stressing the importance of co-operation between the board members and national judges and confirming that national judges would continue in future to sit as external members on the Enlarged Board of Appeal.

II. The first working session was devoted to the future Unified Patent Court and directly associated topics. With the **Hon. Mrs Justice Fidelma Macken**, former judge at the Irish Supreme Court and the European Court of Justice, acting as chair, **Margot Fröhlinger**, Principal Director Patent Law and International Affairs at the EPO, reported on the latest developments in this area, focusing especially on the transitional rules on parallel jurisdiction of the national courts and the Unified Patent Court, which would allow the new system to be set up progressively. She then highlighted the plans for the future patent judges to undergo training, including the language courses needed to ensure that they would eventually be in a position to conduct proceedings in a language other than their mother tongue. Finally, she hoped that the package of measures relating to the unitary patent, including the planned agreement on the new court, would be adopted very soon.

de **Richard Bruton**, Ministre irlandais de l'emploi, des entreprises et de l'innovation, de **Benoît Battistelli**, Président de l'OEB, (représenté par Wim van der Eijk) et de **Dermot Doyle**, contrôleur à l'Office irlandais des brevets, des dessins et modèles et des marques.

Wim van der Eijk, Vice-Président de la Direction Générale 3 et Président de la Grande Chambre de recours de l'OEB, s'est exprimé en introduction sur la charge de travail croissante des chambres de recours et sur les mesures permettant de la maîtriser. Il a ensuite exposé aux participants ses objectifs, qui consistaient à harmoniser davantage la jurisprudence des chambres de recours et à tenir le public le mieux informé possible sur les décisions rendues par les chambres de recours et les tribunaux nationaux. Il a par la suite évoqué le lien des chambres de recours avec la future "Cour des brevets unique" des Etats membres de l'Union européenne. Il a souligné ce faisant l'importance que revêtait la coopération entre les membres des chambres de recours et les juges nationaux et précisé que la Grande Chambre de recours serait, à l'avenir également, composée de juges nationaux en tant que membres externes.

II. La première séance de travail a été consacrée à la future juridiction unifiée en matière de brevets et aux domaines thématiques qui lui sont directement rattachés. Sous la présidence de **Fidelma Macken**, ancienne juge à la Cour suprême d'Irlande et à la CJUE, **Margot Fröhlinger**, Directrice principale "Droit des brevets et Affaires internationales" à l'OEB, a présenté un exposé sur les dernières évolutions de ce dossier. Elle a, ce faisant, particulièrement mis l'accent sur les dispositions transitoires relatives à la compétence parallèle des juridictions nationales et de la future juridiction unifiée en matière de brevets, qui permettront de mettre en place progressivement le nouveau système juridictionnel. Elle a ensuite présenté les mesures de formation à mettre en œuvre à l'intention des futurs juges de brevets. Ces mesures devront également comprendre des cours de langue, afin de permettre aux juges, à long terme, de statuer dans une autre

das Paket zum Einheitspatent, inklusive des geplanten Gerichtsübereinkommens alsbald verabschiedet wird.

Danach folgten unter der Leitung von **Hon. Justice Peter Charleton**, Richter am High Court in Irland, drei Vorträge, in denen die Patentstreitregelungssysteme Deutschlands, Rumäniens und der Tschechischen Republik vorgestellt wurden. Allen drei Systemen ist das sogenannte Trennungsprinzip inhärent, d. h. die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Patenten werden vor unterschiedlichen Gerichten oder gerichtsähnlichen Behörden verhandelt. **Thomas Kühnen**, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf, stellte das deutsche System vor. Dabei legte er dar, dass in Deutschland für die Verletzung die ordentlichen Zivilgerichte (Landgerichte, Oberlandesgerichte und Bundesgerichtshof) zuständig seien. Im Gegensatz dazu werden der Rechtsbestand eines Patents vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und, als erste gerichtliche Instanz, vor dem Bundespatentgericht und abschließend wiederum durch den Bundesgerichtshof verhandelt. Danach ging Herr Kühnen auf die wesentlichen Probleme des Trennungsprinzips ein: die Berücksichtigung des mangelnden Rechtsbestands im Verletzungsprozess und die Gefahr einer divergierenden Auslegung des Patents. Dabei erläuterte er die Aussetzungspraxis in Verletzungsverfahren und Verfahren für einstweiligen Rechtsschutz, wenn gleichzeitig ein Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Anschließend legte er die deutsche Rechtsprechung dar, die sich mit den Folgen einer divergierenden Auslegung der Patentansprüche im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren befasst.

Mihaela Paraschiv, Richterin am Berufungsgericht in Bukarest, stellte in ihrem Vortrag einführend die rechtlichen Grundlagen zum Trennungsprinzip in Rumänien vor. Dabei erklärte sie, dass innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung des Patents bei den Beschwerdekammern des Staatlichen Amtes für

The **Hon. Mr Justice Peter Charleton**, judge at the High Court of Ireland, then took over as chair and introduced three talks on the patent litigation systems in Germany, Romania and the Czech Republic, respectively. The "bifurcation principle" was inherent to all three systems, meaning that patent infringement and patent validity were dealt with by different courts or quasi-judicial authorities. **Thomas Kühnen**, presiding judge at Düsseldorf Higher Regional Court, presented the German system, explaining that the courts of ordinary jurisdiction (regional courts, higher regional courts and the Federal Court of Justice) dealt with infringement cases, whereas validity was examined by the German Patent and Trade Mark Office and, as court of first instance, the Federal Patent Court, with the Federal Court of Justice again acting as final instance. He then addressed the main problems associated with the bifurcation principle, namely the need to take account of invalidity in infringement cases and the risk of diverging patent interpretations. He explained the practice of staying infringement proceedings and the procedures for obtaining interim relief in the event of simultaneous revocation proceedings. He finished with a presentation of some German decisions addressing the implications of diverging interpretations of patent claims in infringement and revocation proceedings.

Mihaela Paraschiv, judge at Bucharest Court of Appeal, began by setting out the legal bases for the bifurcation principle in Romania. She explained that a request for patent revocation could be filed with the boards of appeal of the State Office for Inventions and Trademarks within six months of grant. She then briefly

langue que leur langue maternelle. Pour finir, Madame Fröhlinger a précisé qu'elle espérait voir adopter le plus rapidement possible le brevet unitaire et l'accord sur une juridiction unifiée en matière de brevets.

Ont été ensuite présentés, sous la présidence de **Peter Charleton**, juge à la Haute Cour d'Irlande, trois exposés sur les systèmes de règlement des litiges en matière de brevets en Allemagne, en Roumanie et en République tchèque. Le principe de séparation des procédures est inhérent aux trois systèmes puisque la contrefaçon et la validité de brevets sont traitées par des tribunaux différents ou par des autorités quasi judiciaires. **Thomas Kühnen**, Président de chambre à la Cour d'appel de Düsseldorf, a présenté le système juridictionnel allemand. Il a expliqué à ce propos que les tribunaux civils ordinaires (Tribunaux de première instance, Cours d'appel et Cour fédérale de justice) avaient, en Allemagne, compétence pour connaître des actions en contrefaçon. En revanche, la question de la validité des brevets relevait de la compétence de l'Office allemand des brevets et des marques et, en première instance, de celle du Tribunal fédéral des brevets et, en dernière instance, de celle de la Cour fédérale de justice. Monsieur Kühnen a ensuite abordé les principaux problèmes induits par le principe de séparation des procédures, à savoir la prise en compte de la non-validité du brevet dans l'action en contrefaçon et le risque d'une divergence dans l'interprétation d'un même brevet. Il a, ce faisant, mis en lumière la pratique suivie en matière de sursis à statuer dans le cadre de l'action en contrefaçon et dans le cadre de la procédure en référé lorsqu'une action en nullité est également pendante. Pour finir, il a exposé la jurisprudence allemande au regard des conséquences de la divergence dans l'interprétation des revendications de brevet dans les procédures en contrefaçon et les procédures en nullité.

Mihaela Paraschiv, juge à la Cour d'appel de Bucarest, a, dans son exposé, tout d'abord énoncé les fondements juridiques du principe de séparation des procédures en Roumanie. Elle a précisé qu'il était possible d'introduire auprès des chambres de recours de l'Office d'Etat pour les inventions et les

Erfindungen und Marken ein Antrag auf Widerruf des Patents eingereicht werden kann. Danach gab sie einen kurzen Überblick über die für Patentverletzungs- und Rechtsgültigkeitssachen zuständigen erst- und zweitinstanzlichen Gerichte. Während für Nichtigkeitssachen das Amtsgericht Bukarest in erster Instanz ausschließlich zuständig ist, werden Verletzungssachen jeweils vor dem zuständigen Amtsgericht am Sitz des Beklagten oder am Ort der schädigenden Handlung verhandelt. Zur Frage der Aussetzung des Verletzungsverfahrens im Fall einer Widerrufs- oder einer Nichtigkeitsklage stellte sie klar, dass das Verletzungsgericht nicht zwingend aussetzen muss.

Abgeschlossen wurde die Übersicht der verschiedenen Streitregelungssysteme mit der Darstellung des Trennungsverfahrens in der Tschechischen Republik durch **Hana Pipková**, Richterin am Berufungsgericht in Prag. Sie erklärte, dass das Berufungsgericht (Městský soud gegen Praze) in Prag zur Behandlung von Patentverletzungssachen ausschließlich zuständig ist. Während sich die Verwaltungskammer des Gerichts mit Nichtigkeits-, Beschränkungs- und Beschwerdesachen befasst, ist die Handelskammer für Patentverletzungsangelegenheiten zuständig. Gegen Urteile der Verwaltungskammer steht nur das außerordentliche Rechtsmittel der Kassation zur Verfügung. Dagegen können Entscheidungen der Handelskammer mit Berufung zum Obergericht in Prag (Vrchní soud v Praze) und danach, wenn die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, mit Revision beim Obersten Gerichtshof (Nejvyšší soud) angefochten werden.

Der zweite Teil der Arbeitssitzung wurde der Praxis zum Erlass von Unterlassungsverfügungen im Common Law und dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis gewidmet. Geleitet wurde diese Vortragsreihe durch **Hon. Justice Frank Clarke**, Richter am Supreme Court in Irland.

described the courts having jurisdiction to hear patent infringement and validity cases at first and second instance. While Bucharest District Court had exclusive jurisdiction to hear revocation actions at first instance, infringement cases were heard by either the district court having jurisdiction at the defendant's place of business or that at the place of infringement. On the issue of staying infringement proceedings where an action relating to validity was pending, she explained that the court hearing the infringement case was not compelled to take such a measure.

Completing this overview of different litigation systems, **Hana Pipková**, judge at Prague Court of Appeal, presented the scheme of split proceedings applied in the Czech Republic. Her court had exclusive jurisdiction to hear patent cases. While its Administrative Division dealt with revocation, limitation and appeal cases, the Commercial Division was responsible for infringement cases. The former's judgments could only be challenged by an extraordinary appeal, whereas the latter's could be contested by ordinary appeal to Prague Higher Court and then, provided the legal conditions were met, an appeal on a point of law to the Supreme Court.

Chaired by the **Hon. Mr Justice Frank Clarke**, judge at the Irish Supreme Court, the second part of the working session was on practices with regard to granting injunctions in common law and continental European jurisdictions.

marques une requête en révocation dans les six mois suivant la délivrance du brevet. Elle a ensuite donné un bref aperçu des juridictions compétentes pour statuer en première et en seconde instance sur les actions en contrefaçon et les actions en validité. Alors que l'action en nullité relevait de la compétence exclusive du Tribunal de première instance de Bucarest, l'action en contrefaçon était du ressort du tribunal de première instance, dans la compétence territoriale duquel le défendeur avait son domicile ou l'acte de contrefaçon a été commis. Concernant la suspension de la procédure pour contrefaçon dans le cas d'une action en révocation ou d'une action en nullité, elle a précisé que le tribunal chargé de statuer sur la contrefaçon ne devait pas forcément suspendre la procédure.

Cette séance de travail s'est achevée par la contribution de **Hana Pipková**, juge à la Cour d'appel de Prague, qui a donné une vue d'ensemble des différents systèmes de règlement des litiges en matière de brevets et présenté le principe de séparation des procédures en République tchèque. Elle a expliqué que la Cour d'appel (Městský soud v Praze) de Prague était la seule juridiction compétente pour connaître des affaires de contrefaçon. Tandis que la chambre administrative de la Cour statuait sur la nullité, la limitation et le recours, la chambre commerciale était compétente pour connaître des actions en contrefaçon de brevet. Le seul recours possible contre les jugements rendus par la chambre administrative est le pourvoi extraordinaire en cassation. En revanche, les décisions rendues par la chambre commerciale pouvaient être attaquées en appel devant le Tribunal de grande instance de Prague (Vrchní soud v Praze), et ensuite, en cassation, devant la Cour suprême de justice (Nejvyšší soud) si les conditions juridiques étaient remplies.

La deuxième partie de cette séance de travail a été consacrée à la pratique suivie en matière d'injonctions dans la Common Law et dans le système du droit civil continental. Cette série d'exposés s'est tenue sous la présidence de **Frank Clarke**, juge à la Cour suprême d'Irlande.

Einführend stellte **Paul Gallagher**, Senior Counsel und ehemaliger Attorney General in Irland, anhand der irischen und britischen Praxis den Common Law und anhand den Beispielen von Deutschland und Frankreich den kontinentaleuropäischen Ansatz vor. Dazu erklärte er die für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsanordnung einschlägigen Prinzipien, die anhand der Rechtsprechung über die Jahre entwickelt worden sind und arbeitete die Unterschiede heraus. Zudem erläuterte er nationale Besonderheiten wie die *saisie contrefaçon* in Frankreich und die Möglichkeit der Geltendmachung von vorprozessualen Einwänden, die in Deutschland gemacht werden können.

Alice Pézard, Richterin am Kassationshof in Paris, vertiefte danach die französische Praxis zum Erlass von Unterlassungsanordnungen. Dabei stellte sie klar, dass der Erlass einer permanenten Unterlassungsverfügung an zwei Bedingungen geknüpft ist. Erstens, muss es sich um eine wesentliche Verletzungshandlung handeln und zweitens muss der Patentinhaber die Patentverletzungsklage ohne Verzögerung eingereicht haben. Danach ging sie kurz auf die Voraussetzungen zum Erlass einer einstweiligen Unterlassungsanordnung in Frankreich ein und erläuterte die Einschränkungen zu deren Erlass. Dabei ging sie insbesondere auf die Sicherungsleistungen des Klägers ein, falls sich herausstellen sollte, dass in unberechtigter Weise gegen den Beklagten vorgegangen wurde. Abschließend widmete sich Frau Pézard den Zwangslizenzen und den "Patentrolls".

Zum Abschluss der ersten Arbeitssitzung vermittelte **Marina Tavassi**, Präsidentin der IP-Kammer am Zivilgericht in Mailand, einen Überblick über die Praxis zum Erlass von Unterlassungsverfügungen in Italien. Zuerst verwies sie jedoch auf die jüngste Reform der Gerichtsorganisation in Italien und erklärte, dass die Zahl der für Patentstreitigkeiten zuständigen Gerichte seit dem September 2012 auf 21 in beiden Instanzen erhöht und die geografische Verteilung verbessert worden ist. Danach widmete sie sich den Voraussetzungen zum Erlass von Unterlassungsverfügungen und den von den italienischen Gerichten entwickelten

The first speaker was **Paul Gallagher**, Senior Counsel and former Attorney General of Ireland, who presented the common law approach adopted in Irish and British practice and, using Germany and France as examples, the approach taken in continental systems. He set out the relevant principles as developed by the courts over the years and elaborated on the differences in approach, as well as explaining national peculiarities such as the French *saisie contrefaçon* and the pre-action defence procedure available in Germany.

Alice Pézard, judge at the Court of Cassation in Paris, then took a closer look at the French practice, explaining that a permanent injunction was subject to two conditions: first, the infringement had to be serious and, second, the patent proprietor had to bring the infringement action promptly. She then gave a brief account of the conditions for granting an interim injunction in France and the restrictions on such grants, mentioning, in particular, the security payable by claimants in case it transpired that they had wrongfully sued the defendant. She ended with a look at compulsory licensing and "patent trolls".

The first working session closed with an overview from **Marina Tavassi**, President of the IP Section of Milan Tribunal, of Italian practice as regards the grant of injunctions. She began by presenting the recent court reform in Italy, explaining that, with effect from September 2012, the number of courts hearing patent cases had increased to 21 at both first and second instance and that their geographical distribution had been improved. She then moved on to the requirements for granting injunctions and the principles developed by the Italian courts, focusing particularly on measures for obtaining evidence. Lastly, she briefly

Paul Gallagher, avocat-conseil principal et ancien Attorney General d'Irlande, a présenté pour commencer la Common Law à la lumière d'exemples tirés de la pratique irlandaise et britannique, et, à la lumière d'exemples tirés de la pratique allemande et française, l'approche européenne continentale. Il a par ailleurs énoncé les principes applicables à l'octroi d'une injonction interlocutoire qui se sont développés sur la base de la jurisprudence au fil des années passées, et mis en avant les différences existant entre les deux systèmes juridiques. Il a également évoqué les particularités nationales, telles que la *saisie contrefaçon* en France, et, en Allemagne, la possibilité d'invoquer des objections précontentieuses.

Alice Pézard, juge à la Cour de cassation de Paris, s'est penchée de façon plus approfondie sur la pratique suivie en France en matière d'octroi d'injonctions. Elle a précisé ce faisant que l'octroi d'une injonction permanente était subordonné à deux conditions : premièrement, il devait s'agir d'un acte de contrefaçon essentiel et, deuxièmement, le titulaire du brevet se devait d'introduire sans tarder l'action en contrefaçon. Elle a ensuite brièvement abordé les exigences à satisfaire pour l'octroi d'une injonction interlocutoire en France et exposé les limitations à un tel octroi. Elle a, dans ce contexte, particulièrement attiré l'attention sur les garanties fournies par le demandeur s'il devait s'avérer qu'il avait attaqué à tort le défendeur. Madame Pézard s'est consacrée pour conclure aux licences obligatoires et aux "patent trolls".

Au terme de la première séance de travail, **Marina Tavassi**, Présidente de la section PI au Tribunal civil de Milan, a présenté dans ses grandes lignes la pratique suivie en Italie en matière d'injonctions. Elle a, dans un premier temps, évoqué la plus récente réforme du système juridictionnel italien et précisé que le nombre des juridictions compétentes pour connaître des litiges en matière de brevets avait augmenté depuis septembre 2012 et été porté à 21 en première comme en deuxième instance, soulignant que leur répartition géographique avait été améliorée. Elle s'est ensuite penchée sur les exigences

Prinzipien. Dabei fokussierte sie sich insbesondere auf die beweisrechtlichen Maßnahmen bezüglich Unterlassungsverfügungen. Zum Schluss ging sie kurz auf die geplanten Bestimmungen zu den Unterlassungsanordnungen des künftigen Einheitlichen Patentgerichts ein.

III. Die zweite Arbeitssitzung war den Disclaimern und der jüngsten Rechtsprechung zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen gewidmet. Unter dem sachkundigen Vorsitz von **Kathrin Klett**, Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung, Schweizerisches Bundesgericht, Lausanne präsentierte **Colin Birss**, Richter, Patents County Court, London eine historische Einführung in das Gebiet. Er erläuterte die Aufgaben von Disclaimern, d. h. Ansprüche zu ändern, indem technische Merkmale darin aufgenommen werden, um bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche auszuschließen. Zudem äußerte er sich zu den Problemen, die Disclaimer zu lösen haben, aber auch verursachen können. **Ari Wirén**, Richter am Landgericht in Helsinki, erklärte, dass im Sinne einer einheitlichen Rechtsauslegung, die nationalen Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer übernehmen sollten. Im Weiteren wies er darauf hin, dass Urteile der nationalen Patentgerichte für die Beschwerdekammern des EPA zwar nicht bindend seien. Dennoch sollten sich die Beschwerdekammern und die Patentgerichte anderer Staaten mit der Entscheidungsfindung anderer Gerichte auseinandersetzen. Zur Harmonisierung der Rechtsprechung würde auch der freie Rechtsverkehr von Entscheidungen beitragen und wies dabei auf die Wichtigkeit des Auffindens von korrekten Informationen zu europäische Patentstreitigkeiten hin. Abschließend beleuchtete er die Hintergründe der Fälle G 1/03, G 2/03 und G 2/10 und ebnete das Feld für **Brigitte Günzel**, Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer und rechtskundiges Mitglied der Großen Beschwerdekammer im EPA, die die Zulässigkeit von Disclaimern gemäß diesen Entscheidungen aus erster Hand erläuterte.

addressed the provisions on injunctive relief envisaged for the future Unified Patent Court.

III. The second working session was on disclaimers and the latest case law on biotechnological inventions. Expertly chaired by **Kathrin Klett**, President of I Civil Division of the Swiss Federal Court in Lausanne, it began with a historical introduction to the topic by **Colin Birss**, judge at the Patents County Court in London. He explained the idea behind disclaimers, i.e. to alter claims by inserting technical features which exclude certain embodiments or aspects, and spoke not only about the problems they solve but also those they can cause. **Ari Wirén**, judge at Helsinki Regional Court, thought that, in the interests of a uniform interpretation of the law, the national courts of the EPC contracting states should follow the case law of the Enlarged Board of Appeal, adding that, even though judgments rendered by national patent courts were not binding on the EPO boards of appeal, both they and the patent courts of other countries should heed the reasons for their decisions. "Freedom of movement" for decisions would help to harmonise case law, so the availability of accurate information on European patent cases was important. Finally, he explained the background to cases G 1/03, G 2/03 and G 2/10, before handing over to **Brigitte Günzel**, who, as Chairwoman of the EPO's Legal Board of Appeal and legally qualified member of its Enlarged Board of Appeal, was able to present first-hand the findings reached in these decisions as to the admissibility of disclaimers.

à satisfaire pour l'octroi d'injonctions et sur les principes développés dans ce sens par les juridictions italiennes. Elle a notamment évoqué les moyens de preuve de l'injonction. Puis elle a, au terme de son exposé, brièvement énoncé les règles régissant l'octroi d'injonction par la future juridiction unifiée en matière de brevets.

III. La deuxième séance de travail a été consacrée aux disclaimers ainsi qu'à la plus récente jurisprudence en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques. Sous la présidence efficace de **Kathrin Klett**, Présidente de la première Cour de droit civil au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne, **Colin Birss**, juge à la Patents County Court de Londres, a présenté une introduction historique en la matière. Il a expliqué le rôle des disclaimers qui consistaient à modifier les revendications par l'introduction de caractéristiques techniques afin d'exclure certains modes de réalisation ou certains domaines. Il a par ailleurs éclairé les problèmes que pouvaient poser et que devaient résoudre les disclaimers. **Ari Wirén**, juge au Tribunal de première instance de Helsinki, a expliqué qu'au sens d'une jurisprudence unifiée, les juridictions nationales des Etats parties à la CBE feraient bien de se rallier à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours. Il a, par la suite, attiré l'attention sur le fait que les jugements rendus par les tribunaux nationaux de brevets ne possédaient aucune force obligatoire pour les chambres de recours et les tribunaux des brevets d'autres pays auraient néanmoins avantage à débattre ensemble des décisions rendues par d'autres juridictions. Il a fait remarquer que la libre circulation des décisions constituerait un pas décisif vers une jurisprudence harmonisée, attirant ce faisant l'attention sur l'importance de pouvoir trouver des informations correctes sur les litiges européens en matière de brevets. Il a, pour finir, éclairé le fond des affaires G 1/03, G 2/03 et G 2/10, frayant ainsi la voie à **Brigitte Günzel**, Présidente de la Chambre de recours juridique et membre juriste de la Grande Chambre de recours de l'OEB, dont la contribution s'est traduite par un exposé détaillé sur l'admissibilité des disclaimers au sens des décisions susmentionnées.

III. Die dritte Arbeitssitzung befasste sich unter dem Vorsitzenden **Michael Fysh**, ehemaliger Richter am Patents County Court in London, mit der jüngsten Rechtsprechung zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen. **Friedrich Feuerlein**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht in München, hielt eine Präsentation zur aktuellen europäischen und deutschen Rechtsprechung und zu den Entwicklungen betreffend ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel. **Richard Arnold**, Richter am Patents Court in London, konzentrierte sich danach auf die letzte Rechtsprechung zu biotechnologischen Erfindungen des EuGH und der Gerichte in England und in Wales. Dabei stellte er unter anderem die Fälle *Brüstle gegen Greenpeace* des EuGH und *Human Genome Sciences Inc. Gegen Eli Lilly and Co* des UK Supreme Courts vor, die in der Praxis auf ein großes Echo gestoßen sind. **Manfred Wieser**, Vorsitzender der Beschwerdekammer 3.3.08 (Biotechnologie), gab abschließend einen Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu den Ausschlussbestimmungen in Artikel 53 b) EPÜ und beleuchtete die aktuellste Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern zur Auslegung dieser Bestimmung und der damit verbundenen Fragen zur Patentierung von biotechnologischen Erfindungen.

IV. Am Nachmittag widmeten sich die Teilnehmer der Fallstudie "Reifenabdichtmittel". Die Studie wurde von **Klaus Grabinski**, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe, **Stefan Luginbühl**, Jurist im Europäischen Patentamt, München, und **Dieter Stauder**, ehemaliger Professor an der Universität Robert Schuman, Straßburg ausgearbeitet. Herr **Grabinski** führte den Fall kurz ein. Dabei verwies er auf die Entscheidung X ZR 75/08 vom 12. Juli 2011 des Bundesgerichtshofs, die als Grundlage für die Fallstudie diente. Nach der Einführung teilten sich die Teilnehmer traditionsgemäß in drei, nach den offiziellen Sprachen des EPA getrennte Gruppen auf, um den Fall zu bearbeiten.

III. The third working session, chaired by **Michael Fysh**, former judge of the Patents County Court in London, explored recent case law on patenting biotechnological inventions. **Friedrich Feuerlein**, presiding judge at the Federal Patent Court in Munich, gave a presentation on current European and German case law and on developments in the area of supplementary protection certificates for plant protection products. **Richard Arnold**, judge at the Patents Court in London, then focused on the latest case law on biotechnological inventions emanating from the EU Court of Justice (CJEU) and the courts of England and Wales, presenting, among others, the CJEU's judgment in *Brüstle v Greenpeace* and the UK Supreme Court's judgment in *Human Genome Sciences Inc. v Eli Lilly and Co*, which had both given rise to much debate among practitioners. The session closed with a talk by **Manfred Wieser**, Chairman of Board of Appeal 3.3.08 (Biotechnology), who summarised the developments in the boards' case law on the exception to patentability under Article 53(b) EPC and set out the latest case law of the Enlarged Board of Appeal and the other boards on interpretation of this article and associated aspects of patenting biotechnological inventions.

IV. In the afternoon, the participants devoted themselves to a case study entitled "*Tyre sealing preparation*", prepared by **Klaus Grabinski**, judge at the German Federal Court of Justice in Karlsruhe, **Stefan Luginbühl**, lawyer at the EPO in Munich, and **Dieter Stauder**, former professor at Robert Schuman University in Strasbourg. Mr **Grabinski** briefly introduced the case, referring to the Federal Court of Justice's decision X ZR 75/08 of 12 July 2011, which had served as the basis for the exercise. Then, as ever, the participants divided into three groups, one for each of the EPO's official languages, and set to analysing the case.

III. La troisième séance de travail qui était placée sous la présidence de **Michael Fysh**, ancien juge à la Patents County Court de Londres, a fait le point sur la plus récente jurisprudence en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques. **Friedrich Feuerlein**, Président de chambre au Tribunal fédéral allemand des brevets à Munich, a, dans le cadre de sa contribution, mis en lumière la jurisprudence européenne et allemande actuelle, ainsi que les évolutions constatées dans le domaine des certificats de protection supplémentaires pour les produits phytosanitaires. **Richard Arnold**, juge au Tribunal des brevets de Londres, s'est penché ensuite sur la récente jurisprudence de la CJUE et celle des tribunaux anglais et gallois en matière d'inventions biotechnologiques. Il a, dans ce contexte, présenté entre autres l'affaire *Brüstle v Greenpeace*, dont a été saisie la CJUE, et l'affaire *Human Genome Sciences Inc. v Eli Lilly and Co* sur laquelle la Cour suprême du Royaume-Uni a été appelée à statuer, ces deux affaires ayant rencontré un vif écho dans la pratique. **Manfred Wieser**, Président de la Chambre de recours 3.3.08 (biotechnologies), a donné pour finir un aperçu de l'évolution de la jurisprudence des Chambres de recours concernant les dispositions d'exclusion visées à l'article 53 b) CBE et a éclairé la plus récente jurisprudence de la Grande Chambre de recours et des Chambres de recours pour l'interprétation de telles dispositions et des questions y afférentes dans le contexte de la brevetabilité des inventions biotechnologiques.

IV. L'après-midi a été consacré à l'étude de cas "Préparation de scellement de pneumatiques". Cette étude a été réalisée par **Klaus Grabinski**, juge de la Cour de justice fédérale allemande, à Karlsruhe, par **Stefan Luginbühl**, juriste auprès de l'Office européen des brevets, à Munich, et par **Dieter Stauder**, ancien Professeur à l'Université Robert Schuman, à Strasbourg. Monsieur **Grabinski** a présenté l'affaire dans ses grandes lignes et a, ce faisant, fait référence à la décision X ZR 75/08 du 12 juillet 2011 de la Cour fédérale allemande de justice, qui avait servi de base pour l'élaboration de cette étude. Une fois l'introduction achevée, les participants se sont comme à l'accoutumée divisés en trois groupes

Die Ergebnisse der drei Gruppen fasste Herr Grabinski wie folgt zusammen:

Alle drei Gruppen bejahten im Rahmen der Behandlung des Hauptantrags die Neuheit der Erfindung. Allerdings verneinte die deutsche und französischsprachige Gruppe, im Gegensatz zu einer knappen Mehrheit der englischsprachigen Gruppe, die erfinderische Tätigkeit. Als Haupterwägung wurde vorgebracht, dass die US-Patentschrift zwar synthetischen Kautschuk betraf. Für den Fachmann sei es jedoch naheliegend gewesen, dass auch natürlicher Kautschuk als Reifenabdichtmittel verwendet werden kann. Zum Hilfsantrag, der darauf zielte, das Streitpatent vom einschlägigen US-Patent abzugrenzen, befand die deutschsprachige Gruppe und eine Minderheit der englischsprachigen Gruppe, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht und daher unzulässig ist (Art. 123 (2) EPÜ). Der Begriff "besteht" im Rahmen des Hilfsantrags macht deutlich, dass der Hilfsantrag dahingehend auszulegen ist, dass das Mittel zum Abdichten von Reifen ausschließlich die im Anspruch genannten Komponenten umfasst. Diese Beschränkung war in der ursprünglichen Anmeldung jedoch nicht offenbart gewesen. Die französische und die Mehrheit der englischsprachigen Gruppe sah in der im Hilfsantrag vorhandenen Beschränkung des Patentanspruchs jedoch keine unzulässige Erweiterung.

V. Die fünfte und letzte Arbeitssitzung befasste sich unter dem konzisen Vorsitz von **Robin Jacob**, UCL, Berufungsgesicht von England und Wales, mit der neueren Entwicklung im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene, bei dem Richter aus neun Staaten in jeweils 15 Minuten berichteten. Den Anfang machte **Dieter Brändle**, Präsident des schweizerischen Bundespatentgerichts in St. Gallen, der einen kurzen Abriss über die Geschichte

Summarising the three groups' results, Mr Grabinski reported:

As far as the main request was concerned, all three groups had considered the invention novel. However, unlike a narrow majority in the English-language group, the German and French-language groups had found that it lacked inventive step. Their main reason was that, although the US patent specification related to synthetic rubber, it was obvious to the skilled person that natural rubber could also be used to seal tyres. With regard to the auxiliary request, designed to distinguish the patent at issue from the relevant US patent, the German group and a minority in the English group had concluded that the subject-matter of claim 1 as worded in the auxiliary request extended beyond the content of the application as filed and was therefore inadmissible (Article 123(2) EPC). The term "consists of" in the auxiliary request made clear that it was to be interpreted to mean that the tyre sealant was made up only of the components mentioned in the claim, but this limitation had not been disclosed in the application as filed. By contrast, the French group and a majority in the English group had found that the limitation in the auxiliary request did not constitute an inadmissible extension.

V. The topic of the fifth and last working session, chaired with brisk efficiency by **Sir Robin Jacob**, UCL professor and former judge at the Court of Appeal of England and Wales, was recent developments in European and national patent law and case law, on which judges from nine states each gave a 15-minute report. First to take the floor was **Dieter Brändle**, President of the Swiss Federal Patent Court in St. Gallen, who briefly outlined the history and structure of

de travail, soit un groupe par langue officielle de l'OEB, pour tabler sur cette étude de cas.

Monsieur Grabinski a résumé comme suit les résultats obtenus par ces trois groupes :

Tous les trois groupes ont, dans le cadre de l'examen de la requête principale, confirmé que l'invention était bien nouvelle. Le groupe germanophone et le groupe francophone ont, contrairement à une faible majorité dans le groupe anglophone, expliqué que l'invention ne reposait pas sur une activité inventive. L'argument majeur avancé était que, bien qu'il fût question de caoutchouc synthétique dans le fascicule du brevet US, il eût été évident pour l'homme du métier d'utiliser également du caoutchouc naturel comme préparation de scellement de pneumatiques. Concernant la requête subsidiaire visant à délimiter le brevet litigieux du brevet US concerné, le groupe germanophone et une minorité du groupe anglophone ont jugé que l'objet de la revendication 1, tel que décrit dans la version de la requête subsidiaire, allait au-delà de la demande déposée initialement et n'était pour cette raison pas recevable (Art. 123 (2) CBE). Le terme "se compose" dans le cadre de la requête subsidiaire montrait que la requête subsidiaire devait être interprétée dans ce sens que la préparation comprenait exclusivement les composants mentionnés dans la revendication. Or, cette limitation n'était pas divulguée dans la demande initiale. Le groupe francophone et la majorité du groupe anglophone ne pouvaient cependant déceler une quelconque extension inadmissible dans la limitation de la revendication selon la requête subsidiaire.

V. La cinquième et dernière séance de travail qui s'est déroulée sous la présidence rigoureuse de **Robin Jacob**, UCL, Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, a porté sur les évolutions récentes du droit des brevets et de la jurisprudence aux niveaux européen et national, invitant les juges issus de neuf Etats à se prononcer pendant 15 minutes chacun sur le sujet. Le premier à prendre la parole a été **Dieter Brändle**, Président du Tribunal fédéral suisse des brevets à

und die Organisation des neu geschaffenen Patentgerichts für die Schweiz präsentierte. **Beate Schmidt**, Präsidentin des deutschen Bundespatentgerichts in München, gab einen eindrucksvollen Überblick über die Anzahl der Nichtigkeitsverfahren und erläuterte kurz die kürzlich ergangene Entscheidung "Winkelmesseinrichtung" des Bundesgerichtshofs zu Disclaimern, die auch Auswirkungen auf die bisherige Praxis des Bundespatentgerichts haben wird. Anschließend stellte **Alice Pézard**, Richterin am Kassationshof in Paris, einen Fall vor, bei dem der Gerichtshof entschieden hatte, dass der Rechtskraftwirkung eines Patentverletzungsurteils Vorrang einzuräumen ist, wenn dem Urteil danach seine Rechtsgrundlage entzogen wird. Konkret ging es um die Frage der Möglichkeit der Rückforderung von geleistetem Schadenersatz, wenn das Patent in einer späteren Entscheidung für nichtig erklärt worden ist. Diese wurde durch den Kassationshof verneint, was unter den anwesenden Richtern zu kontroversen Diskussionen über diesen Ansatz führte. **Sylvie Mandel**, auch Richterin am Kassationshof in Paris stellte zwei interessante Fälle vor, die sich mit der Anwendung des Londoner Übereinkommens in Frankreich befassen. **David Kitchin**, Royal Courts of Justice, London, präsentierte zwei Fälle (*Gedeon Richter gegen Bayer* und *Nokia gegen IPCom*), die die strenge Vorgehensweise der britischen Gerichte bei Einwänden wegen Erweiterung des Patentgegenstandes nach Artikel 123 (2) EPÜ bestätigten. Im Weiteren erörterte er die im letzten Jahr ergangene Entscheidung *HGS gegen Eli Lilly* des Supreme Courts, bei der es um die Frage ging, ob für eine Patentanmeldung betreffend die Patentierung eines Gens eine gewerbliche Anwendbarkeit offenbart werden muss. Am Schluss ging David Kitchin noch kurz auf die Rechtsache *Schütz gegen Werit* ein, bei der es um die Frage ging, unter welchen Voraussetzungen der Einbau eines Ersatzteils als Herstellung eines neuen patentierten Erzeugnisses anzusehen ist.

Switzerland's newly created patent court. **Beate Schmidt**, President of the German Federal Patent Court in Munich, provided an impressive overview of the number of revocation proceedings and briefly explained the Federal Court of Justice's recent "*Winkelmesseinrichtung*" decision on disclaimers, which looks set to change the Federal Patent Court's existing practice. She was followed by **Alice Pézard**, judge at the French Court of Cassation in Paris, who presented a case in which her court had decided that the legal force of a finding of patent infringement was to be given priority where the underlying judgment was later deprived of its legal basis. At issue in this specific case was whether compensation already paid could be reclaimed if the patent was subsequently revoked. The Court of Cassation held that it could not, and its approach gave rise to heated debate among the judges present. **Sylvie Mandel**, likewise judge at the Court of Cassation, presented two interesting cases concerning application of the London Agreement in France. **Sir David Kitchin**, judge at the Royal Courts of Justice in London, presented two cases (*Gedeon Richter v Bayer* and *Nokia v IPCom*) confirming the strict approach adopted by the English courts to add-matter objections under Article 123(2) EPC, before analysing last year's judgment of the Supreme Court in *HGS v Eli Lilly*, which dealt with the question whether a patent application for a gene had to disclose an industrial application. Lastly, he briefly presented the *Schütz v Werit* case, which concerned the question when the fitting of a replacement part was to be regarded as the making of a new patented product.

Saint-Gall, qui a présenté dans ses grandes lignes l'historique et l'organisation de la juridiction des brevets nouvellement créée pour la Suisse. **Beate Schmidt**, Présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets à Munich, a donné un aperçu impressionnant sur le nombre des procédures de nullité et a brièvement exposé la décision qui a été récemment rendue par la Cour fédérale de justice dans le cadre d'un "dispositif de mesure angulaire" à propos des disclaimers et qui ne sera pas sans répercussions sur la pratique suivie jusqu'ici par le Tribunal fédéral des brevets. Après cela, **Alice Pézard**, juge à la Cour de cassation de Paris, a présenté un cas dans le cadre duquel la Cour de justice avait décidé d'accorder une prééminence à la force de chose jugée d'un jugement pour contrefaçon de brevet lorsque le jugement se trouvait par la suite privé de son fondement juridique. Il s'est concrètement agi de la question de savoir s'il était possible de réclamer la restitution des dommages-intérêts versés lorsque le brevet avait été déclaré nul lors d'une décision ultérieure. La Cour de cassation a répondu par la négative, ce qui a conduit à de larges discussions controverses chez les juges présents. **Sylvie Mandel**, également juge à la Cour de cassation de Paris, a présenté deux cas fort intéressants portant sur l'application en France de l'Accord de Londres. **David Kitchin**, Royal Courts of Justice, Londres, a présenté deux cas (*Gedeon Richter v Bayer* et *Nokia v IPCom*) qui ont confirmé l'approche très rigoureuse des juridictions britanniques dans les cas d'objection pour cause d'extension de l'objet du brevet selon l'article 123 (2) CBE. Il a ensuite mentionné la décision rendue l'année dernière dans l'affaire *HGS v Eli Lilly par la Cour suprême*, dans le cadre de laquelle il était question de savoir si la divulgation d'une application commerciale était nécessaire pour pouvoir déposer une demande de brevet portant sur un gène. Pour finir, David Kitchin a succinctement abordé l'affaire *Schütz v Werit*, dans le cadre de laquelle il s'agissait de savoir dans quelles conditions le montage d'une pièce détachée pouvait être considéré comme constituant un processus de fabrication permettant d'obtenir un nouveau produit breveté.

Massimo Scuffi, Richter am Obersten italienischen Gerichtshof, Präsident des Gerichtshofs von Aosta, sprach insbesondere über die letzten Entwicklungen zu grenzüberschreitenden Verfahren und erörterte die italienische Rechtsprechung zur Äquivalenzlehre. Dabei stellte er fest, dass sich im Sinne der Äquivalenz unterschiedliche Lösungen für dasselbe technische Problem nicht nur nicht überschneiden dürfen, sondern, dass die mutmaßliche rechtsverletzende Vorrichtung im Vergleich zur vorliegenden Lösung auch keine originelle Lösung anbieten darf. **Robert van Peurse**m vom Berufungsgericht in Den Haag stellte die Fälle *AGA gegen Occlutech* und *Sandoz gegen Astra Zeneca (Seroquel XR)* vor, in denen es um den Schutzzumfang und insbesondere die erfinderische Tätigkeit ging. Des Weiteren ging er auf den Fall *Solvay gegen Honeywell* vor dem Gerichtshof der Europäischen Union ein, dem ein Antrag des Landgerichts Den Haag auf eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs zugrunde lag. Mit diesem Urteil wurde seiner Meinung nach die grenzüberschreitende niederländische Praxis im Hinblick auf einstweilige Maßnahmen bestätigt. **Eurico José Marques Dos Reis**, Richter am portugiesischen Oberlandesgericht, stellte sich einleitend klar hinter das Projekt für ein künftiges Europäisches Patentgericht und präsentierte danach die letzten Entwicklungen gerichtsorganisatorischer Natur in Portugal. Dabei wies er auf diverse Schwierigkeiten hin und verbar auch nicht sein Unverständnis, dass das am 30. März 2012 neu gegründete IP-Gericht in Lissabon trotz der zu erwartenden Arbeitslast mit nur einem Richter besetzt worden ist. **Petre Ohan**, Direktor der Beschwerdeabteilung, Staatliches Amt für Erfindungen und Marken (OSIM), Bukarest, erläuterte kurz das rumänische Widerrufssystem im Verwaltungsverfahren, das rumänische Nichtigkeitsverfahren und die weiteren Aufgaben der Beschwerdeabteilungen des OSIM. Im Weiteren stellte er einen Widerrufsfall vor, bei dem es um kontroverse Fragen zum Schutzbereich, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ging. **Kristina Boutz**, Leitende Richterin am schwedischen Berufungsgericht in Stockholm, stellte einleitend klar, dass seit der Revision des Zivilverfahrens in Schwe-

Massimo Scuffi, judge at the Italian Supreme Court and President of Aosta District Court, focused especially on the latest developments in cross-border cases and set out the Italian case law on equivalents, observing that, for the purpose of equivalence, not only could the different solutions to the same technical problem not overlap, but also the alleged infringing device could not supply an original solution as compared to the existing device. **Robert van Peurse**m, judge at the Hague Court of Appeal, presented the *AGA v Occlutech* and *Sandoz v Astra Zeneca (Seroquel XR)* cases, dealing with the scope of protection, i.e. inventive step. He also elaborated on the CJEU's *Solvay v Honeywell* judgment, a decision on a reference for a preliminary ruling from the Hague District Court which, in his view, endorsed the Dutch cross-border practice concerning provisional measures. Having stated, first of all, that he strongly supported the EU's Unified Patent Court project, **Eurico José Marques Dos Reis**, judge at Lisbon Court of Appeal, presented a recent judicial reform in his country. He spoke about some of the difficulties encountered and did not conceal that he failed to understand why, despite the workload expected, only one judge had been appointed to the new IP court set up in Lisbon on 30 March 2012. **Petre Ohan**, Director of Appeals Department at the State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) in Bucharest, briefly explained the Romanian system of administrative revocation, the nullity procedure and other tasks of the OSIM boards of appeal. He then presented a revocation case involving controversial issues with regard to the scope of protection, novelty and inventive step. **Kristina Boutz**, senior judge at the Swedish Court of Appeal in Stockholm, first of all explained that, following a reform of civil procedure in Sweden which had taken effect on 1 November 2008, all parties wishing to appeal to the Court of Appeal in a civil action first had to seek leave to appeal. In the last two-and-a-half years, 33 appeals had been lodged, leave to appeal being denied in seven of those cases. She concluded by reporting on a decision of Sweden's Supreme Court on the limitation period for claiming compensation for patent infringement and, more specifically, the question when that

Massimo Scuffi, juge à la Cour suprême de cassation d'Italie et Président de la Cour d'Aosta, a en particulier évoqué les évolutions récentes constatées dans le domaine des procédures transfrontalières, ainsi que la jurisprudence italienne en matière de contrefaçon par équivalence. Il a constaté dans ce contexte que non seulement il ne devait pas y avoir chevauchement entre les différentes solutions élaborées en vue de la résolution d'un même problème technique, mais aussi que le dispositif présumé porter atteinte aux droits du breveté ne pouvait pas non plus offrir une solution originale par rapport aux solutions présentes. **Robert van Peurse**m, juge à la Cour d'appel de La Haye, a présenté les affaires *AGA v Occlutech* et *Sandoz v AstraZeneca (Seroquel XR)* portant sur l'étendue de la protection et plus précisément sur l'activité inventive. Il a également exposé l'affaire *Solvay v Honeywell* portée devant Cour de justice de l'Union européenne à la suite d'une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de grande instance de La Haye. Il a estimé que cette décision était en concordance avec la pratique transfrontalière néerlandaise en matière de mesures provisoires. **Eurico José Marques Dos Reis**, juge à la Cour d'appel de Lisbonne, s'est, en introduction, clairement prononcé en faveur d'une future Cour européenne des brevets et a ensuite exposé les plus récentes évolutions en matière d'organisation judiciaire au Portugal. Il a mis en lumière les diverses difficultés rencontrées dans ce contexte, ne cachant pas qu'il ne comprenait pas pourquoi le nouveau Tribunal de PI de Lisbonne, qui était opérationnel depuis le 30 mars 2012, ne comportait qu'un seul juge en dépit de la grande charge de travail escomptée. **Petre Ohan**, Directeur de la division des recours à l'Office d'Etat pour les inventions et les marques (OSIM), à Bucarest, a exposé en bref le système de révocation administrative en Roumanie, la procédure de nullité roumaine et les autres tâches des chambres de recours de l'OSIM. Il a ensuite présenté un cas de révocation dans le cadre duquel l'étendue de la protection, la nouveauté et l'activité inventive faisaient l'objet de questions controversées. **Kristina Boutz**, Haute Magistrate à la Cour d'appel de Stockholm, a clairement expliqué en

den am 1. November 2008 alle Parteien, die in einem Zivilverfahren Rechtsmittel beim Berufungsgericht einlegen wollen, eine Zulassungserklärung benötigen. In den letzten zweieinhalb Jahren seien 33 Berufungen eingegangen. In sieben dieser Fälle wurde die Berufung nicht zugelassen. Abschließend verwies Frau Boutz auf eine Entscheidung des Obersten schwedischen Gerichtshofs über Verjährungsfristen für Schadensersatzklagen bei Patentverletzungen, die sich insbesondere mit der Frage des Beginns einer Verjährungsfrist bei einer Verletzung eines Patentrechts durch mehrere Handlungen auseinandersetzte.

Zum Abschluss der Konferenz bedankte sich **Wim van der Eijk** für die gute Organisation des Anlasses und qualifizierte das Symposium als ein äußerst wichtiges Forum, um die unterschiedlichen Ansätze zu patentrechtlichen Fragen in Europa weiter zu harmonisieren.

Roderick Murphy wies abschließend darauf hin, dass es in Europa viele Staaten mit wenigen Patentstreitigkeiten gibt. Diese Staaten müssten auch weiterhin in den Diskussionen zu patentrechtlichen Themen involviert bleiben. Er ermutigte daher die Anwesenden dieses wichtige Engagement weiterzuführen.

period began to run where a patent had been infringed in a series of incidents.

Closing the symposium, **Wim van der Eijk** thanked the organisers for their good work and described the event as an extremely important forum for continued harmonisation of the various European approaches to patent issues.

Finally, **Roderick Murphy** noted that, in Europe, there were several countries with few patent cases. Those countries had to continue to be involved in debate about patent law issues, and he therefore encouraged those present to remain committed to this important event.

introduction que depuis la réforme de la procédure civile suédoise devenue opérationnelle au 1^{er} novembre 2008, toutes les parties d'une procédure civile désireuses de se pourvoir en appel devant la Cour d'appel requièrent une déclaration préalable de recevabilité. Au cours des deux ans et demi passés, 33 demandes d'appel ont été déposées, dont 7 ont toutefois été refusées. Pour conclure, Madame Boutz a fait référence à une décision de la Cour suprême suédoise concernant les délais de prescription des actions en dommages et intérêts dans le cadre de la contrefaçon de brevets, se penchant plus particulièrement sur la question de la date à partir de laquelle un délai de prescription commençait à courir en présence d'actes de contrefaçon multiples.

Au terme du colloque, **Wim van der Eijk** a présenté ses vifs remerciements pour la bonne organisation de cette rencontre et a souligné l'extrême importance que revêt ce colloque en sa qualité de forum pour l'harmonisation des différentes approches des questions touchant au droit des brevets d'invention en Europe.

Roderick Murphy a fait remarquer, pour conclure, qu'un grand nombre d'Etats de plus petite taille ne connaissait que très peu de litiges en matière de brevets. Ces Etats devaient, eux aussi, rester impliqués dans le débat autour des thèmes du brevet. Il a donc encouragé les personnes présentes à poursuivre dans cette voie.