

28. APR. 2008

29. APR. 2008

BMJ 9330/29-2-31 560/2008
III B 4 - 9330/2 -

Berlin, 22. April 2008

Hausruf: [redacted]

Fax: [redacted]

Referat: III B 4
Referatsleiter: MR Dr. Walz
Referent: RIOLG Karcher

Betreff: Europäische Patentgerichtsbarkeit und Gemeinschaftspatent

hier: Stand der Beratungen und Billigung der Verhandlungslinie BMJ durch Frau Ministerin

Über

Herrn UAL III B L. 24/4

Herrn AL III L. 25/4

EU-KOR [initials]

Herrn Staatssekretär [initials]

Reg. DB zur Vorbereitung
WettbewerbsRat ab 12.5.08
a.g. ja

Frau Ministerin

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Billigung der Verhandlungslinie vorgelegt.

Herr Parlamentarischer Staatssekretär hat Abdruck erhalten. ✓

*APK Min,
wurde
besprochen.*

W. S.J.

*DB aus
20.05.17⁰⁰
2-14/5*

I. Vermerk

1. Zusammenfassung

Diese Vorlage dient der **Unterrichtung** von Frau Ministerin über den **Beratungsstand** zu den Projekten **Gemeinschaftspatent** und **europäische Patentgerichtsbarkeit** nach der Hälfte der slowenischen und im Vorfeld der französischen Ratspräsidentschaft. Frau Ministerin wird gebeten, die unter 2. dargelegte **aktualisierte Verhandlungslinie** zu **billigen**.

Die SLO-Präs. hat die Diskussion trotz gegenteiliger FR Bemühungen auf der Fachebene gehalten und hier deutliche Fortschritte gemacht. Sie hat auf ausdrücklichen D-Wunsch (**Paketlösung** von Gemeinschaftspatent und Gerichtsbarkeit) die Beratungen zum Gemeinschaftspatent wieder aufgenommen (Ratsdok 6985/08 vom 28. Februar 2008) und einen ersten ausformulierten Text mit den für die Errichtung eines europäischen Gerichts erforderlichen Vorschriften vorgelegt (7728/08 vom 19. März 2008).

Die **Schwerpunkte der Diskussion** konzentrieren sich beim **Gemeinschaftspatent** auf eine Lösung der Streifrage nach einer **Übersetzung** von Patentansprüchen durch Maschinenübersetzungen ohne Rechtswirkungen. Erheblichen Diskussionsbedarf wird es auch zur Frage der Verteilung der für Gemeinschaftspatente zu entrichtenden **Gebühren** gebeten.

Bei der **Gerichtsbarkeit** wird insbesondere die Frage diskutiert, wie eine Anbindung des Patentgerichts an den EuGH für europäische Patente in **europarechtlich zulässiger** Weise ausgestaltet werden kann. Es ist davon auszugehen, dass der Gerichtshof zu einem im Rat weitgehend ausgehandelten Text im Wege eines Gutachtens verbindlich Stellung nehmen wird.

Akzeptiert erscheinen die für D wichtigen Punkte

- der **dezentralen Struktur** der Eingangsinstanz im Wege lokaler Eingangskammern,
- des **Verletzungsgerichtsstands** für die Bestimmung der Zuständigkeit der Eingangsinstanz (zur Sicherung der deutschen Patentgerichtsstandorte),
- der **Sprache des Sitzstaates** als Verfahrenssprache der Lokalkammern (in Deutschland also deutsch) sowie
- einer **Beteiligung technischer Richter**.

Widerstand gegen die D Position formiert sich zu

- 3 -

- dem von D vertretenen **Trennungsprinzip** (Trennung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren). Die Mehrheit der Mitgliedstaaten ist hier für einen Verbund der beiden Verfahren in einem Rechtsstreit.
- der D Forderung, die Lokalkammern ausschließlich mit Richtern aus dem betreffenden Mitgliedstaat zu besetzen. Ganz überwiegend wird eine **multinationale Besetzung der Lokalkammern** befürwortet. PM

Vorgeschlagen wird, die bisherige Verhandlungslinie, die auch in den beteiligten Kreisen eine breite Unterstützung findet, beizubehalten. Für die umstrittenen Punkte des Trennungsprinzips und der Besetzung der Lokalkammern wird eine **aktualisierte Verhandlungslinie** im Sinne einer **Rückfallposition** vorgeschlagen:

- Einer Entscheidung von Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen im Verbund (so bereits im EPLA vorgesehen) könnte ggf. zugestimmt werden, wenn bei der Annahme der Rechtsbeständigkeit eines Patents durch den Verletzungsrichter ein ausreichender Spielraum für eine Verletzungsentscheidung ohne Berücksichtigung der Nichtigkeitsklage gesichert wäre.*
- Die von der SLO-PRÄS. vorgeschlagene Kompromisslösung zur Frage der Besetzung (2 Richter aus Sitzstaat und 1 Richter aus anderem Mitgliedstaat), käme in Betracht, wenn im Übrigen sichergestellt wäre, dass ein effizienter Spruchkörper entsteht (Qualifikation des 3. Richter, Sprachkompetenz).

Die deutschen Positionen und Rückfallpositionen sind miteinander verhandlungstaktisch verknüpft, d.h. es gilt der Grundsatz „nothing is agreed until everything is agreed“.

Für das weitere Vorgehen sind folgende Aktivitäten und Ereignisse von Bedeutung:

- Auf dem **Wettbewerbsfähigkeitsrat am 29./30. Mai** wird die SLO-PRÄS. einen Sachstandsbericht vorlegen, wahrscheinlich auch Ratsschlussfolgerungen, die den erreichten Verhandlungsstand festzurren und den Verhandlungsrahmen für die F-PRÄS vorstrukturieren sollen. Für den Fall, dass Frau Ministerin am Rat teilnimmt, wird ein **Gespräch am Rande des Rates mit der zuständigen französischen Kollegin, Wirtschaftsministerin Lagarde** angeregt.
- Im Juni wird BMJ die französische Seite zu einer Sitzung der **bilateralen Arbeitsgruppe für den gewerblichen Rechtsschutz** auf Fachebene einladen, um die F-PRÄS vorzubereiten.
- Im Juni, je nach Ergebnis der bilateralen Gespräche, wäre ein **Schreiben** von Frau Ministerin an Frau Lagarde mit der Zusammenfassung der deutschen Haltung und

* Wenn also der Verletzungsrichter die Frage der Patentverletzung "durchentscheiden" könnte, ohne auf eine Klärung der Wirksamkeit des Patents warten zu müssen (entspricht der gegenwärtigen Praxis in D).

- 4 -

der Formulierung der deutschen Erwartungen an den französischen Ratsvorsitz sinnvoll.

- Für den **Europäischen Rat** der Staats- und Regierungschefs im Juni 2008 wird darauf zu achten sein, dass dort von FR keine für uns unakzeptablen politischen Vorfestlegungen in Schlussfolgerungen festgelegt werden.
- Geplant ist schließlich, die **beteiligten Kreise** im Anschluss an die **Anhörung** vom 7. April 2008 nach der Sommerpause erneut zu konsultieren, um die Verhandlungslinie mit Blick auf die FR-PRÄS. zu diskutieren.

2. Beratungsstand

Die slowenische Präsidentschaft hat entsprechend ihrer Gewichtung des Dossiers als prioritäres Vorhaben in bisher fünf Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe deutliche Fortschritte gemacht. Zu dem Element europäischen Patentgerichtsbarkeit hat die SLO-Präs. das Dokument 7728/08 vom 19. März 2008 vorgelegt (Anlage 1), das die für die Errichtung eines Gerichts erforderlichen Vorschriften erstmalig in ausformulierter Form enthält. Das Dokument orientiert sich inhaltlich stark an dem im Entwurf vorliegenden European Patent Litigation Agreement (EPLA). Darüber hinaus hat die SLO-Präs. auf D-Wunsch auch die Beratungen zum Gemeinschaftspatent wieder aufgenommen und die zu diesem Element offenen Fragen der Übersetzung der Patentansprüche sowie der Verteilung des Gebührenaufkommens aus Gemeinschaftspatenten im Dokument 6985/08 vom 28. Februar 2008 aufgearbeitet (Anlage 2). Schließlich wäre eine Revision des Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) erforderlich, um das Gemeinschaftspatent und die europäische Patentgerichtsbarkeit in das Übereinkommen einzupassen. Dieses Element ist noch nicht Gegenstand der Diskussion gewesen.

Trotz dieser deutlichen Fortschritte in Teilbereichen verbleibt ein umfangreicher Beratungsbedarf, so dass eine Einigung auf ein Gesamtpaket in überschaubarer Zeit - jedenfalls bis Ende 2008 - unrealistisch erscheint.

3. Positionen des BMJ in den Verhandlungen im Einzelnen

a) Grundlage

BMJ hat in den Verhandlungen als Grundlage seiner Position stets betont, dass die Schaffung eines europäischen Systems nur dann sinnvoll ist, wenn es sich um ein qualitativ hochwertiges System handelt, das gegenüber dem derzeitigen Stand für die Nutzer einen echten Mehrwert darstellt. Ein europäisches Gerichtssystem muss hohen Qualitätsanforderungen genügen und hochwertige Entscheidungen in einem zügigen, effizienten und kostengünstigen Verfahren garantieren sowie EU-rechtlich zulässig sein. BMJ sieht diese Anforderungen am besten durch den Abschluss des im Entwurf vorliegenden EPLA erfüllt, ist aber bereit, auch bei anderen Lösungen konstruktiv mitzuarbeiten, die auf die Schaffung eines Systems mit vergleichbarem Standard gerichtet sind. Neben den hohen Qualitätsanforderungen an die Gerichtsbarkeit ist ein europäisches System im Gemeinschaftskontext für D nur zusammen mit der Schaffung eines Gemeinschaftspatents denkbar (Paketlösung). Erst das Gemeinschaftspatent, das einheitlich in der gesamten Gemeinschaft Geltung entfaltet, rechtfertigt die Schaffung eines europäischen Patentgerichts, das über diesen einheitlichen Rechtstitel mit gemeinschaftsweiter Wirkung entscheiden kann.

b) Kernelemente

Folgende Kernelemente sind Gegenstand der Diskussion:

- Zur Frage der Übersetzung von Gemeinschaftspatenten setzt BMJ sich für die von der SLO-PRÄS. im Dokument 6985/08 vorgeschlagene Option 2 ein, wonach Patentansprüche im Wege von Maschinenübersetzungen in die Amtssprachen der Mitgliedstaaten, die das wünschen, übersetzt werden sollen. Wichtig ist dabei, dass diese Übersetzungen ausschließlich zu Informationszwecken erfolgen und keinerlei Rechtswirkungen entfalten, so dass sich Fehler der automatischen Übersetzung nicht nachteilig für den Patentinhaber auswirken können. Wichtig ist auch, dass die Herstellung aller erforderlichen maschinellen Übersetzungsprogramme einschließlich der Finanzierung so gewährleistet ist, dass sie beim Start des Gemeinschaftspatents für alle erforderlichen Sprachkombinationen vorliegen, da bei weiterhin erfolgreicher manueller Übersetzung eine Kostenexplosion droht. Abgelehnt wird demgegenüber die von Frankreich angeregte Option 1, nach der ein Patentinhaber den rechtlichen Schutz durch ein Gemeinschaftspatent in den einzelnen Mitgliedstaaten erst durch Einreichung einer herkömmlicher Übersetzungen in deren jeweilige Sprache auslöst, weil in diesem Fall das Gemeinschaftspatent keinen einheitlichen Rechtsschutz in der gesamten Gemeinschaft gewähren und es damit keinen nennenswerten Mehrwert gegenüber bestehenden europäischen Bündelpatenten darstellen würde.
- Zur Frage der Gebührenverteilung aus Gemeinschaftspatenten basiert der Vorschlag der SLO-Präs. im Dokument 6985/08 auf den bereits im gemeinsamen Ansatz des Rates vom März 2003 enthaltenen Kriterien, wonach das Aufkommen aus Aufrechterhaltungsgebühren jeweils zu ½ zwischen EPA und den Ämtern der Mitgliedstaaten nach Kriterien wie Patentaktivität, Größe des Marktes sowie ausgleichende Faktoren zur Steigerung der Innovationsfähigkeit verteilt werden soll. BMJ hat diese Kriterien grundsätzlich als eine vernünftige Basis bewertet. Allerdings handelt es sich um abstrakte Kriterien, die noch ausfüllungsbedürftig sind, so dass vor einem möglichen Abschluss eines Gesamtpaketes deutlich sein muss, zu welchem konkreten Verteilungsschlüssel diese Kriterien führen. Bei dieser konkreten Verteilung sind erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten wahrscheinlich. Zu achten ist insbesondere darauf, dass beim DPMA keine substantiellen Einnahmeverluste eintreten.

- 7 -

- Zum Anwendungsbereich einer europäischen Gerichtsbarkeit sieht der Vorschlag vor, dass der Rechtsprechung eines europäischen Patentgerichts sowohl Gemeinschaftspatente wie auch - ggf. mit einer Übergangsregelung - europäische Bündelpatente unterworfen werden sollen. BMJ hat diesen Ansatz unterstützt, da auf diese Weise eine einheitliche europäische Rechtsprechung nicht nur für in der Zukunft erteilte Patente, sondern für die bereits bestehenden europäischen Bündelpatente ermöglicht wird, für die ein Handlungsbedarf begründet erscheint, der die beteiligten Kreise im Rahmen des EPLA gerade zur Forderung nach einer europäischen Gerichtsbarkeit veranlasst hat. In der Anhörung der beteiligten Kreise am 7. April 2008 hat sich allerdings eine gewisse Zurückhaltung bei der Frage der Einbeziehung europäischer Patente ergeben. Die Stellungnahmen reichen von mehr oder weniger großzügigen Übergangsfristen über die Beschränkung der europäischen Gerichtsbarkeit auf grenzüberschreitende Sachverhalte bis hin zu einer (generellen oder im konkreten Fall durch Wahl des Patentinhabers bestimmten) Ausnahme europäischer Patente von der europäischen Gerichtsbarkeit. Hintergrund für derartige Forderungen ist die derzeit naturgemäß noch bestehende Unsicherheit über die Frage, ob ein System errichtet werden kann, das den berechtigten Qualitätsanforderungen der Nutzer tatsächlich genügt. In diesem Sinne wird zum Teil dafür plädiert, zunächst Erfahrungen mit dem Gerichtssystem beim Gemeinschaftspatent zu sammeln und erst später den Bestand der europäischen Patente einem Europäischen Patentgericht anzuvertrauen. Auf diese Weise soll auch einer Überforderung des neu eingerichteten Gerichts in der Anfangsphase durch eine zu große Belastung mit sämtlichen Verfahren aus europäischen Patenten vorgebeugt werden. Z.T. dürfte das Motiv aber auch weniger ehrbar sein und in der Patentierungsstrategie finanzkräftiger Unternehmen insbesondere des Pharmabereichs begründet sein, die bei einem Angriff gegen die Wirksamkeit eines Patents ihr Schutzrecht in allen benannten Staaten gesondert verteidigen wollen, um so dessen Beseitigung zu erschweren.

BMJ sollte diesbezüglich aus den o.g. Gründen bei seiner Linie bleiben, wonach europäische Bündelpatente und Gemeinschaftspatente dem Europäischen Gericht unterworfen würden. Ob die nunmehr geäußerten Befürchtungen hinsichtlich der Funktionsfähigkeit einer europäischen Patentgerichtsbarkeit für eine beschränkte Unterwerfung der europäischen Patente unter die europäische Gerichtsbarkeit sprechen, kann erst bewertet werden, wenn das Gesamtpaket in allen Einzelheiten auf dem Tisch liegt.

- Was die Frage der Rechtsgrundlage der Errichtung eines Europäischen Patentgerichts und damit verbunden seiner Rechtsnatur anbetrifft, wird von der SLO-PRÄS. ein Ansatz präferiert, wonach das Europäische Patentgericht erster und zweiter Instanz im Wege eines internationalen Abkommens nach Artikel 300 EGV zwischen Mitgliedstaaten, Gemeinschaft und interessierten Drittstaaten errichtet wird. Alternativ dazu wäre die Errichtung einer auf die Artikel 225a, 229a EGV gestützten Gerichtsbarkeit denkbar, die dem EuGH angegliedert würde.

BMJ unterstützt den Ansatz der SLO-PRÄS., wenn auf diese Weise ein für das Patentrecht maßgeschneidertes Gerichtssystem errichtet werden kann, das nicht aufgrund der Wahl der Rechtsgrundlage bereits den Einschränkungen des EuGH-Systems unterworfen wäre (Sprachenregime, Richterbenennung, Verfahrensrecht etc.). Das EuGH System ist nicht für zivilrechtliche Streitverfahren ausgelegt und die Aussicht, abweichende, praxisorientierte Regelungen durchzusetzen, ist als eher gering zu bewerten. Im Wege eines internationalen Übereinkommens dürften die Chancen höher sein, große Teile des von D stets befürworteten EPLA in den Gemeinschaftskontext zu überführen. Dies ist bereits auch deutlich in den von der SLO-PRÄS. vorgeschlagenen Regelungen erkennbar, die weitgehend auf den Regelungen des EPLA basieren. Schließlich wäre auf diese Weise auch die Möglichkeit eröffnet, Drittstaaten, die nicht EU-Mitgliedstaat aber Vertragsstaat des EPÜ sind, in das System einzubeziehen. Allerdings hat dies zur Folge, dass sich an die Phase der Einigung der EU-Mitgliedstaaten untereinander auf ein Gerichtsmodell eine möglicherweise lange Phase von Verhandlungen mit Drittstaaten anschließen muss.

Grundsätzlich sieht der juristische Dienst des Rates die europarechtliche Zulässigkeit eines solchen Vorhabens offenbar positiv. Bedenklich ist allerdings, dass der juristische Dienst nicht bereit ist, seine Rechtsauffassung als schriftliche Stellungnahme vorzulegen. Als problematisch wird die insbesondere von FR geforderte Einbindung des EuGH mit der Aufgabe einer rechtlichen Überprüfung der zweitinstanzlichen Entscheidungen des Europäischen Patentgerichts i.S. einer „cassation“ bei europäischen Patenten bewertet. Zwar können dem EuGH im Wege eines internationalen Übereinkommens neue Befugnisse übertragen werden. Diese dürfen aber die Natur der Zuständigkeit des Gerichtshofes nicht grundlegend verändern, wie dies zumindest bei der Ausgestaltung des EuGH als regelmäßige dritte Instanz in zivilrechtlichen Streitigkeiten zur Überprüfung von Rechtsfragen jedoch der Fall wäre. Hier wird in der Diskussion zu prüfen sein, ob eine Anbindung eines europäischen Patentgerichts an den EuGH in EGV-

konformer Weise möglich ist.

- Anders als 2003 sieht der Vorschlag als Gerichtsstruktur (Artikel 5 und 6) für die erste Instanz neben einer Zentralkammer lokale Kammern in den Mitgliedstaaten (bis zu drei je MS) bzw. zwischen mehreren Mitgliedstaaten gemeinsam errichtete Regionalkammern vor. Gegen Entscheidungen der Eingangsinstanzen ist ein Rechtsmittel zu einem gemeinsamen zentralen Berufungsgericht vorgesehen, das auf Rechts- oder Tatsachenfragen gestützt werden kann. Die Zentralkammer soll neben einer Besetzung mit Juristen auch mit technischen Richtern ausgestattet werden und in erster Instanz über direkte Nichtigkeitsklagen entscheiden. BMJ unterstützt diese Struktur, insbesondere auch die dezentrale Struktur der Eingangsinstanz, da auf diese Weise die erforderliche Nähe zu den Nutzern des Patentsystems hergestellt sowie die Einbeziehung der in D sowohl bei den Gerichten, wie auch im Bereich der Anwaltschaft vorhandenen Kompetenz sichergestellt werden kann.
- BMJ tritt dafür ein, dass die Besetzung der lokalen Eingangskammern auf nationalen Strukturen aufbaut und sämtliche Richter aus dem Mitgliedstaat kommen, in dem die lokale Kammer ihren Sitz hat. Die multinationale Besetzung sollte für die Berufungsinstanz vorbehalten bleiben. Auf diese Weise soll einerseits der Einsatz erfahrener deutscher Patentrichter in den deutschen Lokalkammern ermöglicht werden, andererseits erscheint eine solche Regelung im Hinblick auf das Sprachenregime der Lokalkammern, die jeweils in der Landessprache verhandeln, für einen reibungslosen Ablauf der Verfahren geboten. Die Präsidentschaft schlägt einen Kompromiss dahingehend vor, dass jeweils zwei der drei Richter aus dem betreffenden Mitgliedstaat kommen sollen (Artikel 7). Ein Richter soll aus einem anderen Mitgliedstaat kommen. Zwar sprechen die genannten gewichtigen Argumente gegen eine multinationale Besetzung der Lokalkammer, unter Berücksichtigung des Stands der Brüsseler Diskussion sowie der Stellungnahmen der beteiligten Kreise, die einer multinationalen Besetzung tendenziell aufgeschlossen gegenüber stehen, kommt die vorgeschlagene Kompromisslösung als Rückfallposition in Betracht, wenn die damit zusammenhängenden Fragen der Besetzung der Spruchkörper (z.B. Funktionsfähigkeit des „Richter-pools“, Rolle der Kanzlei etc.) zufriedenstellen gelöst sind.
- Die Zuständigkeit der lokalen Eingangskammern für Verletzungsstreitigkeiten soll sich nach den aus der Zuständigkeitsverordnung EG 44/2001 stammenden Grundsätzen des Gerichtsstands der unerlaubten Handlung sowie des Beklag-

tenwohnsitzes nach der Wahl des Klägers richten (Artikel 15 Abs. 3). In der Diskussion ist überdies deutlich geworden, dass es sich hierbei um eine echte Zuständigkeitsverteilung zwischen den Lokalkammern und nicht nur um eine Leitlinie für den Kanzler des Gerichts bei der Verteilung von Streitverfahren auf die bestehenden Eingangskammern handelt. Durch diesen auch von BMJ nachdrücklich verfolgten Ansatz kann sichergestellt werden, dass den (deutschen) Nutzern wie gewohnt regelmäßig der Rechtsweg vor eine in D befindlichen Lokalkammer eröffnet wird, die mit erfahrenen Patentrichtern besetzt wäre. Auf diese Weise könnten die in D bewährten Strukturen auch in einem europäischen System weitgehend erhalten bleiben.

- BMJ unterstützt das Trennungsprinzip - wie in D mit der Aufgabenverteilung zwischen Zivilgerichten und Bundespatentgericht bekannt - bei dem Verletzungsklagen vor den lokalen Eingangskammern getrennt von den vor der Zentralkammer zu führenden Nichtigkeitsverfahren verhandelt werden. Verletzungsverfahren sollen nur ausgesetzt werden, wenn die Nichtigkeitsklage hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Auf diese Weise können am Besten zügige Verfahren in Verletzungsstreitigkeiten mit für den Schutz der innovativen Wirtschaft erforderlichen zeitnahen Entscheidungen sichergestellt werden. Darüber hinaus kann gewährleistet werden, dass Nichtigkeitsverfahren, in denen über den gemeinschaftsweiten Bestand eines Patents entschieden wird, stets von erfahrenen Patentrichtern unter Hinzuziehung technischer Richter entschieden werden. Da das Trennungsprinzip unter den Mitgliedstaaten nur sehr begrenzt Unterstützung findet, hat SLO-Präs. eine Einschränkung dahin vorgeschlagen, dass auch vor den Verletzungskammern Nichtigkeitswiderklagen möglich sein sollen (Artikel 15 Abs. 5). Die Lokalkammer soll über die Verletzungsklage ohne Berücksichtigung des Ausgangs der Nichtigkeitsklage nur dann entscheiden können, wenn es sich um eine „offensichtlich unbegründete“ Nichtigkeitswiderklage handelt. Im Übrigen soll die Lokalkammer entweder den gesamten Rechtsstreit einschließlich der Nichtigkeitswiderklage unter Hinzuziehung eines technischen Richters aus der Zentralkammer im Verbund entscheiden oder die Widerklage unter Aussetzung der Verletzungsklage an die Zentralkammer verweisen.

BMJ hält diese Einschränkung unter Berücksichtigung des Diskussionsstandes in Brüssel und nach Anhörung der beteiligten Kreise vom 7. April 2008 als Rückfallposition für vertretbar, sofern ein hinreichender Anwendungsbereich für zügige Verletzungsentscheidungen auch ohne Berücksichtigung einer Nichtigkeitswiderklage geschaffen wird. Notwendig wäre allerdings eine der Praxis in D entsprechende Regelung, wonach das Verletzungsgericht über die Verletzungsklage

- 11 -

ohne Beachtung der Nichtigkeitswiderklage entscheiden kann, sofern das Gericht es für überwiegend wahrscheinlich hält, dass das Patent Bestand haben wird. Entscheiden Lokalkammern statt der Zentralkammer über die Nichtigkeit, muss sichergestellt sein, dass der zugeordnete technische Richter gerade über die für das Technikgebiet des konkreten Verfahrens erforderliche Expertise verfügt.

- Was die Verfahrenssprache angeht, sieht das Dokument im Grundsatz vor, dass das Verfahren vor den Lokalkammern in der ersten Instanz in der jeweiligen Sprache des Sitzstaates, vor der Zentralkammer in der Erteilungssprache des Patents sowie vor dem Berufungsgericht in der Sprache der ersten Instanz geführt wird (Artikel 29 ff.). BMJ unterstützt diesen Ansatz. Wichtig erscheint insbesondere, dass eine unmittelbare Kommunikation zwischen Anwaltschaft und Richterbank ermöglicht wird und auf Übersetzungen soweit wie möglich verzichtet wird. Das vorgeschlagene Sprachenregime genügt weitgehend diesen Anforderungen. Der Ansatz ermöglicht auch, dass die in Deutschland vorhandene Kompetenz der Patentrichterschaft optimal genutzt werden kann, da aufgrund der vorgesehenen Zuständigkeitsverteilung zwischen den Lokalkammern in der Praxis von einer Konzentration der Verfahren vor den Kammern der wichtigen Patentländer und damit einem eingeschränkten Sprachenregime auszugehen ist und die vorgeschlagene Lösung gleichwohl formal alle Mitgliedstaaten gleichbehandelt.
- Die SLO-Präs. schlägt auf dringenden französischen Wunsch das weitere Rechtsmittel der „cassation“ zum Europäischen Gerichtshof vor, mit der eine Überprüfung der Entscheidung der Berufungsinstanz in Rechtsfragen eröffnet werden soll (Artikel 48). Im Einzelnen ist die Ausgestaltung der „Cassation“ noch unklar, da auch FR bisher seine Vorstellung noch nicht näher präzisiert hat.

BMJ sieht zwar grundsätzlich ein Bedürfnis dafür, dass die Letztauslegungsbefugnis des EuGH für Fragen des Gemeinschaftsrechts auf geeignete Weise sichergestellt wird. Problematisch wäre jedoch ein regelmäßiges weiteres Rechtsmittel im Sinne einer dritten Instanz, das zu nicht unerheblichen Verfahrensverzögerungen führen würde. Darüber hinaus erscheint eine cassation in dem von FR angestrebten Ausmaß für europäische Bündelpatente ohne Änderung des EG-Vertrags auch gar nicht möglich: Daher sollte nach einem Weg gesucht werden, der die letzte Auslegungskompetenz des EuGH in einer dem EG-Vertrag gemäßen Weise einerseits sichert, andererseits jedoch kein weiteres regelmäßiges Rechtsmittel eröffnet.

- Zur Vertretung vor einem Europäischen Patentgericht tritt BMJ in den Verhandlungen für einen Vertretungszwang ein, um ein zügiges und effizientes Verfahren zu gewährleisten. Die SLO-PRÄS. schlägt vor, dass Patentanwälte als Prozessvertreter für Nichtigkeitsverfahren in Betracht kommen sollen (Artikel 28 Abs.2). BMJ ist für eine Prüfung eingetreten, ob diese Vertretungsbefugnis - jedenfalls bei Vorlage eines entsprechenden Befähigungsnachweises - auf Verletzungsverfahren erweitert werden sollte.

3. Meinungsstand im Rat

Erfreulicherweise zeichnet sich im Rat zu einer Reihe der unter 2. dargelegten Kernfragen eine Unterstützung der D-Position ab. Ein abweichender Trend beschränkt sich auf das Trennungsprinzip, bei dem eine deutliche Unterstützung unter den Mitgliedstaaten für die Befugnis der Lokalkammer besteht, unter Hinzuziehung eines technischen Richters aus der Zentralkammer über Nichtigkeitswiderklagen im Verbund mit der Verletzungsklage zu entscheiden. Gleiches gilt für die Besetzung der Eingangskammern, die nach überwiegender Ansicht der MS bereits in erster Instanz multinational geprägt sein sollte.

Im Hinblick auf die kommende FR-Präs. ist zur derzeitigen Positionierung von Frankreich auszuführen, dass es sich mit inhaltlichen Stellungnahmen weitgehend zurückhält. Dies dürfte einerseits mit seiner kommenden Rolle als Präsidentschaft zu tun haben, hängt aber auch mit unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der französischen Regierung zusammen. Das Wirtschafts- und Industrieministerium zusammen mit dem INPI vertreten eine der BMJ-Position vergleichbare Linie (zuständig für Patent). Das Justizministerium (zuständig für Gerichtsbarkeit) und auch das Außenministerium haben zu wichtigen Fragen andere Auffassungen, die in der offiziellen FR-Position auch ihren Niederschlag finden. So hat sich FR ursprünglich dafür ausgesprochen, dass ein Gerichtssystem in die bestehenden EuGH-Strukturen einzugliedern sei. Von dieser Auffassung ist FR nach einer Sitzung der deutsch-französischen Arbeitsgruppe am 22. Februar 2008 abgerückt und hält seitdem auch eine außerhalb der EuGH-Strukturen errichtete Gerichtsbarkeit durch völkerrechtlichen Vertrag nach Artikel 300 EGV für denkbar. Als Ausgleich dafür sei jedoch eine Anbindung an den Gerichtshof im Sinne einer „cassation“ erforderlich. Justizministerium und Außenministerium treten in FR für einen weiten Anwendungsbereich der cassation ein, Industrie- und Wirtschaftsministerium für dessen Begrenzung.

- 13 -

Zur Frage des Gemeinschaftspatents ist FR nach Angaben aus den Reihen der FR-Delegation in der Folge einer formalen Koordinierung des SGAE zu der zwischenzeitlich aufgegebenen Position zurückgekehrt, wonach das Gemeinschaftspatent kein vorrangiges Ziel von FR sei, so dass D im Zweifel nicht mit einer französischen Unterstützung der Paketlösung rechnen kann.

Das Vereinigte Königreich nimmt bisher eine unklare Haltung ein. Zwar hat VK bekräftigt, dass es an der Einführung eines qualitativ hochwertigen europäischen Gerichtssystems ein starkes Interesse habe. Die Beiträge zu einzelnen Fragen sprechen allerdings eine andere Sprache und sind regelmäßig gegen dessen Einführung überhaupt gerichtet. So hat VK z.B. kein gesteigertes Interesse an einem Gemeinschaftspatent bekundet, gleichzeitig für europäische Bündelpatente ein opt-out für Patentinhaber bzw. langfristige (25 Jahre) Übergangsfristen gefordert, lokalen Eingangskammern sollten von Fall zu Fall komplett multinational neu zusammengesetzt werden, die Verfahrensordnung des Gerichts sollte – anders als sonst beim Gerichtshof üblich – vollständig durch den Rat erarbeitet werden, allesamt Vorschläge, die die Einführung eines europäischen Gerichtssystems wenig wahrscheinlich erscheinen lassen würden. Die Paketlösung findet keine Unterstützung.

4. Reaktion der beteiligten Kreise

BMJ hat am 7. April 2008 eine Anhörung der Vertreter von Verbänden, Ressorts und Ländern zum Thema durchgeführt. Die Anhörung hat ergeben, dass die durch BMJ vertretenen Positionen bei den beteiligten Kreisen auf breite Unterstützung stoßen. Es wurde insbesondere zum Gemeinschaftspatent die Paketlösung (Gerichtbarkeit nicht ohne Gemeinschaftspatent) sowie die Lösung der Übersetzungsfrage im Wege von Maschinenübersetzungen zu Informationszwecken ohne Rechtswirkungen begrüßt. Auch die Zuständigkeitsregelungen der Lokalkammern sowie deren Sprachenregime fand breite Unterstützung. Sofern in Teilaspekten abweichende Ansichten geäußert wurden, wie z. B. bei der Frage der Einbeziehung europäischer Patente in eine Europäische Gerichtbarkeit, bei der eine Reihe von Teilnehmern zu Zurückhaltung riet oder bei der Frage der multinationalen Besetzung der lokalen Eingangskammern, die z. T. als wünschenswerte Harmonisierung der Rechtstraditionen bereits in erster Instanz beurteilt wurde, haben diese bereits bei der unter 2) dargelegten BMJ-Position Berücksichtigung gefunden.

5. Ablauf der weiteren Verhandlungen

a) Brüssel

- 14 -

Unter SLO-Präs. werden drei weitere Sitzungen der Rats-AG stattfinden, auf denen die erste Lesung des Dokuments 6985/08 zur Gerichtsbarkeit abgeschlossen, eine weitere Diskussionsrunde zum Thema Gemeinschaftspatent geführt und die Thematik der Rechtsgrundlage beraten werden sollen. Zu rechnen ist mit einem Fortschrittsbericht der SLO-Präs. für den Wettbewerbsfähigkeitsrat am 29./30. Mai, der das Ergebnis der Diskussionen zusammenfasst. Ein besonderes Augenmerk ist auf den Europäischen Rat im Juni zu richten, bei dem möglicherweise FR versuchen wird, bereits Vorgaben für seine anschließende Präsidentschaft unterzubringen. Hier wird darauf zu achten sein, dass fachlich noch nicht fundierte Vorfestlegungen politischer Natur vermieden werden.

Es ist damit zu rechnen, dass auch unter FR-Präs. das Dossier weiter vorangetrieben wird mit dem Ziel, einen greifbaren Erfolg zu erzielen. Ob ein inhaltlicher Abschluss in einem der Bereiche Gemeinschaftspatent, Gerichtsbarkeit, EPÜ-Revision gelingen wird, ist fraglich. Beim Gemeinschaftspatent, dessen inhaltliche Beratungen bis auf die politischen Fragen der Übersetzung der Ansprüche und der Gebührenverteilung bereits 2004 weitestgehend abgeschlossen worden waren, wäre ein Durchbruch aus fachlicher Sicht am ehesten möglich. Die Signale aus FR lassen allerdings daran zweifeln, dass dieses Element forciert werden wird. Was die Gerichtsbarkeit anbetrifft, so erscheint ein inhaltlicher Abschluss mit Blick auf den Umfang der noch erforderlichen Arbeiten kaum realistisch.

b) Bilateral

Für den Fall, dass Frau Ministerin am Wettbewerbsfähigkeitsrat Ende Mai teilnimmt, wird ein Gespräch am Rande des Rates mit FR Kollegin Lagarde zu den Absichten der FR-Präs. und einem Austausch zu Kernfragen des Dossiers angeregt. Für Juni ist auf Arbeitsebene die Einberufung einer Sitzung der deutsch-französischen Arbeitsgruppe geplant, auf der BMJ einerseits die D-Position erneut deutlich machen wird und andererseits versucht werden soll, Einzelheiten über die Planungen der FR-Präs. zu erfahren bzw. mit zu gestalten. Abhängig vom Ergebnis wird III B 4 ein Schreiben von Frau Ministerin an die FR Kollegin Lagarde im Vorfeld der FR-PRÄS. anregen, in dem die D Haltung und Erwartungen zusammengefasst werden.

c) National

Für den 26. Mai ist eine Sitzung der Arbeitsgruppe „Europäische Patentgerichtsbarkeit“ einberufen, bei der es sich um eine vom BMJ eingesetzten Arbeitsgruppe von Patentpraktikern handelt, die unter Leitung des Präsidenten BPatG die Arbeiten fachlich begleitet.

- 15 -

Nach den beiden ersten Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe unter FR-Präs., die derzeit für den 7. und 24. Juli vorgesehen sind, soll eine erneute Abstimmung mit den beteiligten Kreisen nach der Sommerpause durchgeführt werden, um die sich dann abzeichnende französische Linie zu erörtern.

II. Über:

Herrn AL III

Herrn UAL III B

Wv. in Referat III B 4.

IV B 2

III B 4

hat elektronisch
mitgezeichnet

f 24/4 U

2dA

U

3/6/08

in leg 1

**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 19 March 2008

7728/08

PI 14

WORKING DOCUMENT

from:	Presidency
to:	Working Party on Intellectual Property (Patents)
No. prev. doc. :	7001/08 PI 10
Subject :	European Union Patent Jurisdiction - Preliminary Set of Provisions for the future legal instrument

Delegations will find in Annex a Presidency working document containing a preliminary set of provisions for the future legal instrument on the EU Patent Jurisdiction for discussion at the meetings of the Intellectual Property (Patents) Working Party on 2 and 8 April 2008.

These provisions aim to transcribe the content of the latest Presidency working document (7001/08) into legal text. They are also based on contributions and comments from Member States and stakeholders on this latest working document.

ANNEX

**EUROPEAN UNION PATENT JURISDICTION –
PRELIMINARY SET OF PROVISIONS
FOR THE FUTURE INSTRUMENT**

PART I – GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS**CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS****Article 1****Jurisdictional system** (*Council WD¹: Point 2, Bullet 2*)

A jurisdictional system for the settlement of litigation related to the infringement and validity of Community patents and European patents is hereby established. To this end, a European Union Patent Court (hereafter: Court) is created.

Article 2**Definitions**

- (1) "Community Patent" means a patent granted in accordance with Regulation (EC) No. ...
- (2) "European Patent" means a patent granted in accordance with the European Patent Convention.
- (3) "European Patent Convention" means the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as last revised on 29 November 2000.

¹ Document 7001/08.

(4) "European Patent Office" means the organ carrying out the granting of patents under the European Patent Convention.

(5) "Patent" means a European patent validated in one or more Member States or a Community patent.

(6) "Statute" means *[the Protocol on the Statute of the European Union Patent Court annexed to this instrument]*.

Article 3

Scope of Application *(Council WD: Point 2, Bullet 2)*

This [instrument] shall apply to

- (a) any Community patent,
- (b) any European patent which was valid at the date referred to in Article 60 or was granted after that date without prejudice to Article 58, and
- (c) any application for a patent which is pending at the date referred to in Article 60 or filed after that date.

CHAPTER II - ORGANS OF THE COURT

Article 4

The Court *(Council WD: Point 2, Bullet 6)*

- (1) The Court shall comprise a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry.
- (2) The Court shall be assisted by an Advisory Committee.
- (3) The Court shall perform the functions assigned to it by this *[instrument]*.

Article 5**The Court of First Instance**

- (1) The Court of First Instance shall comprise a central division as well as local and/or regional divisions. *(Council WD: Point 3)*
- (2) A local division shall be set up in a Member State of the European Union (hereafter: Member State) upon its request. *(Council WD: Point 3, Bullet 3)*
- (3) An additional local division shall be set up in a Member State upon its request when more than one hundred patent cases per calendar year have been recorded in that Member State during three successive years prior to or subsequent to the date referred to in Article 60. The maximum number of local divisions per Member State shall be three. *(Council WD: Point 3, Bullet 4)*
- (4) Member States hosting a local division shall designate its seat and provide the facilities necessary for that purpose. *(Council WD: Point 3, Bullet 3)*
- (5) A regional division shall be set up for two or more Member States, not hosting a local division, upon their request. Such Member States shall designate the seat(s) of the division concerned. The regional division may sit at multiple locations. *(Council WD: Point 3, Bullet 5)*
- (6) The central division shall have its seat in [...].
- (7) All divisions shall sit in one or more panels established in accordance with the Statute.
- (8) In case a Member State wishes to discontinue a local division or its participation in a regional division it shall notify the Registry in accordance with the Statute.

Article 6**The Court of Appeal**

- (1) The Court of Appeal shall have its seat in [...].
- (2) The Court of Appeal shall sit in one or more panels established in accordance with the Statute.

Article 7**Composition of Panels**

- (1) Any panel of the Court of First Instance shall have a multinational composition. Without prejudice to Article 15 (5) it shall consist of three Judges. (*Council WD: Point 3, Bullet 6; Point 9, Bullet 4*)
- (2) Any panel of a local division shall consist of two permanent Judges, who shall be nationals from the Member States hosting the division concerned. The third Judge shall be a member of the Pool of Judges referred to in Article 13. (*Council WD: Point 9, Bullet 2*)
- (3) In Member States where during a period of three successive years more than fifty patent cases per calendar year have been recorded at first instance level the third Judge referred to in paragraph (2) shall serve on a permanent basis at the local division. In other Member States the member of the Pool of Judges shall be seconded to the local division on a case by case basis. (*Council WD: partly Point 9, Bullet 2*)
- (4) Any panel of a regional division shall consist of two permanent Judges chosen from a regional list of judges, who shall be nationals of the Member States concerned, and one Judge from the Pool of Judges who shall be of a different nationality. (*Council WD: Point 9, Bullet 3*)
- (5) Any panel of the central division shall consist of two legally qualified Judges and one technically qualified Judge. (*Council WD: Point 11, Bullet 1*)

(6) Any panel of the Court of Appeal shall consist of five Judges having different nationalities: three legally qualified Judges and two technically qualified Judges (*Council WD: Point 11, Bullet 1*)

Article 8

The Registry

(1) A Registry shall be set up at the seat of the central division. It shall be managed by the Registrar and perform the functions assigned to it in accordance with the Statute. (*Council WD: Point 14, Bullet 1*)

(2) A sub-registry shall be set up at any local or regional division.

(3) The Registry shall keep records of all cases before the Court. Upon filing the sub-registry concerned shall notify every case to the Registry. (*Council WD: Point 14, Bullet 1,2*)

(4) The Registry shall keep and administer the lists drawn up in accordance with Articles 13 and 36.

(5) At the request of a local or regional division the Registry shall allocate judges from the Pool of Judges to the division concerned. The allocation of judges shall be based on their technical expertise, linguistic skills and proven experience pursuant to Article 7. (*Council WD: Point 14, Bullet 3*)

(6) The Registry shall keep and publish a list of notifications of opt-outs and withdrawals of opt-outs in accordance with Article 58.

(7) The Registry shall publish annual reports with statistical data.

Article 9**Advisory Committee**

- (1) An Advisory Committee shall be set up in accordance with the Statute.
- (2) The composition of the Committee shall ensure the highest standards of competence in the field of patent litigation, a broad range of relevant expertise and the broadest possible geographic distribution within the European Union. *(Council WD: Point 12, Bullet 5)*
- (3) The Advisory Committee shall assist in the preparation of the appointment for judges of the Court. *(Council WD: Point 12, Bullet 4,)*
- (4) The Advisory Committee shall provide advice for the purposes of the training framework referred to in Article 14.
- (5) The Advisory Committee shall assist in the establishment of the Court fees referred to in Article 43.

CHAPTER III – JUDGES**Article 10****Eligibility criteria**

- (1) The Court shall comprise both legally and technically qualified Judges. Legally qualified Judges shall be qualified for judicial functions at the national level. Technically qualified Judges shall have a university degree in a field of technology. *(Council WD: Point 11, Bullet 1, 2)*
- (2) Judges shall ensure the highest standards of competence in the field of patent litigation. They shall have a proven experience in patent litigation. *(Council WD: Point 9, Bullet 1; Point 11, bullet 1)*

(3) Members of Boards of Appeal of a national patent office or of the European Patent Office shall not be eligible to serve as a Judge of the Court until expiry of a period of six months after the termination of their previous function. *(Council WD: Point 12, Bullet 2)*

(4) The exercise of the office of a Judge shall not exclude the exercise of other judicial functions at the national level. *(Council WD: Point 12, Bullet 3)*

Article 11

Appointment Procedure

The Judges shall be appointed by the Council, in accordance with the procedure laid down in the Statute, on the basis of proposals from the Advisory Committee. *(Council WD: Point 12, Bullet 4)*

Article 12

Judicial Independence and Impartiality

(1) The Court, its Judges and the Registrar shall enjoy judicial independence. In their decisions, the Judges shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this *[instrument, the Statute and the Rules of Procedure]*. *(Council WD: Point 12, Bullet 2)*

(2) Judges shall not take part in proceedings concerning patents or patent applications with which they have been connected in any way in a previous function.

Article 13

Pool of Judges

(1) A Pool of Judges shall be set up in accordance with the Statute. *(Council WD: Point 10, Bullet 1)*

(2) The Pool shall consist of legally and technically qualified Judges from all divisions. The appointment of technically qualified members of the Pool shall ensure that the Pool disposes of at least one member with qualifications and experience per field of technology. *(Council WD: Point 10, Bullet 2)*

Article 14

Training Framework

(1) A training framework for Judges shall be set up in order to improve and increase available patent litigation expertise and to ensure a broad geographic distribution of such specific knowledge and experience. *(Council WD: Point 11, Bullet 1; Point 19, Bullet 1)*

(2) The training framework shall include in particular internships in patent tribunals having a substantial number of patent litigation cases. *(Council WD: Point 19, Bullet 4)*

(3) The training framework will provide for continuous training once the jurisdictional system has come into operation. Regular meetings will be organized between all Judges of the Court in order to discuss developments in patent law and ensure consistency of jurisprudence. *(Council WD: Point 19, Bullet 2)*

CHAPTER IV – JURISDICTION AND EFFECTS OF DECISIONS

Article 15

Jurisdiction in respect of infringement and validity

(1) The Court shall have exclusive competence in respect of actions for actual or threatened infringements or for a declaration of non-infringement, actions or counterclaims for revocation, actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published patent application and actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the patent. *(Council WD: Point 3, Bullet 8)*

(2) Direct actions for revocation or actions for declaration of non-infringement shall be brought before the central division. Such action can be brought without the plaintiff having to initiate an opposition procedure before the European Patent Office. *(Council WD: Point 4, Bullet 2)*

(3) Actions for actual or threatened infringement, actions for damages and compensation, and actions for interlocutory injunctions shall be brought before

- the local division hosted by the Member State where the actual or threatened infringement occurs or may occur, or the regional division in which this Member state participates, or
- the local division hosted by the Member State where the defendant is domiciled or the regional division in which this Member State participates.

If the Member State concerned does not host a local division and does not participate in a regional division, actions shall be brought before the central division. *(Council WD: Point 4, Bullet 1; Point 5, Bullet 1)*

(4) In any case parties can agree to bring an action before the division of their choice, including the central division. *(Council WD: Point 5, Bullet 5)*

(5) Where a counterclaim for revocation is brought in the case of an action for infringement, the local or regional division concerned shall examine whether the counterclaim is manifestly unfounded in which case it proceeds with the action for infringement. *(Council WD: Point 4, Bullet 3.)*

If it is of the opinion that the counterclaim could be founded and the patent could be revoked it shall either, after having heard the parties, ask the Registry to assign a technically qualified judge in the field of technology concerned from the Pool of Judges, or refer the counterclaim for decision to the central division and stay the infringement proceedings. *(Council WD: Point 4, Bullet 4)*

Article 16**Effects of decisions**

- (1) Decisions of the Court will have effect, in the case of a Community patent, for the whole territory of the European Union and in the case of a European patent for the territory of those Member States for which the European patent has been validated. *(Council WD: Point 17)*
- (2) A Community patent can be revoked, either entirely or partly, in the case of *[Article 28 of Regulation (EC) No.]*. *(Council WD: Point 17)*
- (3) A European patent can be revoked, either entirely or partly, if the grounds for revocation under Article 138 of the European Patent Convention affect the patent only in part. *(Council WD: Point 17)*
- (4) In the case of a partial revocation the patent will be limited by a corresponding amendment of the claims. The revocation in total or in part of a patent shall have retroactive effect. *(Council WD: Point 2, Bullet 2)*
- (5) If the validity of a patent has been contested in infringement proceedings initiated by the holder of an exclusive licence and the proprietor of the patent did not take part in the proceedings, the decision of the Court shall only take effect between the parties to the proceedings. *(Council WD: Part II, point 3.1, par. 1)*

CHAPTER V – Arbitration and Mediation**Article 17****Patent arbitration and mediation centre** *(Council WD: Point 16)*

[to be developed]

PART II – FINANCIAL PROVISIONS

Article 18

Budget (Council WD: Point 18)

- (1) The budget of the Court shall be balanced.
- (2) The budget shall be based upon the Court's own financial resources and, where necessary, contributions from the Community budget, in accordance with the Statute.
- (3) The Court's own financial resources shall comprise Court fees and penalty payments. (Council WD: Point 18, bullet 7)

Article 19

Financing of the Court (Council WD: Point 18)

- (1) Operating costs of the Court shall be financed from its own financial resources and where necessary co-financed by the European Community.
- (2) Notwithstanding paragraph 1, the operating costs of local divisions which due to an insufficient number of actions brought before them do not dispose of significant own financial resources, shall not be co-financed by the European Community but by the Member State hosting this division.
- (3) The European Community shall in accordance with the Statute:
 - finance the initial costs required for the establishment of all divisions including the setting up of electronic procedures;
 - finance additional costs incurred as a result of the participation of the Judges from the Pool of Judges in local or regional divisions;

- finance all costs of the central division and of the Court of Appeal;
- co-finance operational costs of the regional divisions;
- co-finance additional expenditures such as interpretation to assist the parties at oral procedures and legal aid.

Article 20

Financing of the Training Framework for Judges

The Training Framework for Judges shall be financed by the European Community. (*Council WD: Point 19, Bullet 3*)

Article 21

Financing of the Patent arbitration and mediation centre (*Council WD: Point 16 par. 2*)

[to be developed]

PART III - PROCEDURAL PROVISIONS¹

CHAPTER 1 - GENERAL

Article 22

Rules of Procedure

(1) The Court shall establish its Rules of Procedure. (*Council WD: partly Point 2, Bullet 7; part II, Introduction, par.1, 4*)

(2) Those Rules shall require the approval of the Council, acting by a qualified majority.

¹ Procedural provisions are based on the Enforcement Directive, and take account of the work carried out in the context of the preparation of the EPLA, such as the Venice Resolution; they also reflect provisions from the Statute and the Rules of Procedure of the Court of Justice of the European Communities.

Article 23**General obligations**

(1) The Court shall deal with litigation in ways which are proportionate to its importance and complexity. (*Council WD: part II, Point 1, par. 1*)

(2) The Court shall ensure that the rules, procedures and remedies are not used in an unfair way and in particular not distort competition. (*Council WD: part II, Point 1, par. 3*)

Article 24**Case management** (*Council WD: part II, Point 1, par. 2*)

The Court shall actively manage the cases before it in accordance with the Rules of Procedure.

Article 25**Electronic procedures** (*Council WD: part II, Point 3.2, par. 4*)

The Court shall make best use of electronic procedures, such as electronic filing of submissions of the parties and stating of evidence in electronic form, as well as video conferencing for overall communication, in accordance with the Rules of Procedure.

Article 26**Public proceedings** (*Council WD: part II, Point 1, par. 4*)

The proceedings shall be open to the public unless the Court decides to make them confidential in the interest of one of the parties or in the general interest of justice or public order.

Article 27

Parties (*Council WD: part II, Point 3.1, par. 1*)

- (1) Any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person, who is proprietor of a patent shall have access to the Court in order to bring actions, to defend itself against actions, or to seek application of the procedures and remedies foreseen in this *[instrument]* or the Rules of Procedure.
- (2) The holder of an exclusive licence under a patent shall be able to initiate litigation before the Court in the same way as the proprietor, provided that the patent proprietor is given prior notice, unless the licensing agreement provides otherwise.
- (3) The holder of a non-exclusive licence shall be entitled to initiate litigation before the Court in so far as expressly permitted by the license agreement.
- (4) In cases initiated by any licence holder, the patent proprietor is entitled to intervene in the procedure.

Article 28**Representation**

- (1) The parties shall be represented by lawyers authorized to practise before a court of a Member State who may be assisted by a European Patent Attorney, who is a national of a Member State entitled to act as professional representative before the European Patent Office (hereafter: European Patent Attorney). (*Council WD: part II, Point 3.1, par. 2*)
- (2) Notwithstanding paragraph 1, European Patent Attorneys who are in possession of a *[EU patent litigation certificate - to be developed]* may represent the parties in actions for revocation of a patent before the central division. (*Council WD: part II, Point 3.1, par. 2*)

(3) Representatives of the parties and their assistants shall enjoy the rights and immunities necessary to the independent exercise of their duties. *(Council WD: part II, Point 3.1, par. 3)*

(4) Representatives of the parties and their assistants shall be obliged not to misrepresent cases or facts before the Court either knowingly or with good reasons to know.

CHAPTER II – LANGUAGES OF PROCEEDINGS

Article 29

Language of proceedings at the Court of First Instance

(1) The language of proceedings before any local or regional division is (are) the official language(s) of the Member State hosting the relevant division or the language(s) designated by Member States sharing a regional division. *(Council WD: Point 6, Bullet 1)*

(2) Parties shall be entitled to agree on the use of the language in which the patent was granted as language of proceedings subject to approval by the relevant division. If the division concerned does not approve their choice, the parties can request that the case is referred to the central division. *(Council WD: Point 6, Bullet 3)*

(3) At the request of one of the parties and after having heard the other partie(s) the relevant local or regional division can, on grounds of convenience and fairness, decide on the use of the language in which the patent is granted as language of proceedings. *(Council WD: Point 6, Bullet 2)*

(4) The language of proceedings at the central division is the language in which the patent concerned was granted. *(Council WD: Point 6, Bullet 4)*

Article 30**Language of proceedings at the Court of Appeal and for review procedures (Council WD: Point 7, Bullet 5)**

- (1) The language of proceedings before the Court of Appeal shall be the language of proceedings before the Court of First Instance.
- (2) Parties shall be entitled to agree on the use of the language in which the patent is granted as language of proceedings.
- (3) In exceptional cases and to the extent deemed appropriate, the Court may decide on another European Union official language as the language of proceedings for the whole or part of the proceedings, subject to agreement by the parties.
- (4) The language of proceedings for the review procedure shall be the language of proceedings before the Court of Appeal.

Article 31**Other language arrangements**

- (1) Any division concerned and the Court of Appeal are entitled, to the extent deemed appropriate, to dispense with translation requirements for the patent and supporting documents. (Council WD: Point 6, Bullet 2)
- (2) At the request of one of the parties, and to the extent deemed appropriate, any division and the Court of Appeal shall provide interpretation facilities to assist the partie(s) concerned at oral proceedings. (Council WD: Point 6, Bullet 5)

CHAPTER III – PROCEDURE BEFORE THE COURT

Article 32

Oral, interim and written procedures

(1) The procedure before the Court shall consist of a written, interim and oral part, in accordance with the Rules of Procedure. All parts shall be organized in a flexible and balanced manner *Council WD: part II, Point 3.2, par.1)*

(2) In the interim part, after the written procedure and if appropriate, the Judge acting as Rapporteur, designated in accordance with the Rules of Procedure, will be responsible for convening an interim hearing. He shall in particular explore the possibility for a settlement. *(Council WD: part II, Point 3.2, par 2)*

(3) The oral procedure shall give parties the opportunity to explain properly their arguments. The Court may, on the agreement of the parties, dispense with the oral procedure. *(Council WD: part II, Point 3.2, par 3)*

Article 33

Means of evidence

(1) In proceedings before the Court, the means of giving or obtaining evidence shall include in particular the following:

- hearing the parties,
- requests for information,
- production of documents,
- hearing witnesses,
- opinions by experts,
- inspection,
- comparative tests or experiments,
- sworn statements in writing (affidavits).

(2) The Rules of Procedure shall govern the procedure for taking such evidence. Questioning of witnesses and experts shall be under the control of the Court and be limited to what is strictly necessary.

Article 33

Burden of proof (*Council WD: part II, Point 3.3, par 1*)

The onus of the proof of facts shall be on the party relying to those facts, unless the Court decides otherwise.

Article 34

Reversal of burden of proof (*Council WD: part II, Point 3.3, par 2, 3*)

(1) If the subject-matter of a patent is a process for obtaining a new product, the same product when produced without the consent of the proprietor shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process.

(2) The same shall apply if there is a strong likelihood that the same product was obtained by the process and the proprietor of the patent has not been able, despite reasonable efforts, to determine what procedure has actually been used.

(3) In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of the defendant in protecting his manufacturing and trade secrets shall be taken into account.

CHAPTER IV – POWERS OF THE COURT

Article 35

Order to produce evidence

(1) Where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party or a third party, the Court may order that party to produce such evidence. Such order shall not result in an obligation of self-incrimination. The Court may consider that a reasonable sample of a substantial number of copies of a protected object constitutes reasonable evidence. *(Council WD: part II, Point 2.3, par 4)*

(2) The Court shall take due account of the interest of the other party and shall, before making such order, give that party an opportunity to present its interests unless this is incompatible with an effective enforcement of such order. At the inspection of the premises the requesting party shall not be present itself but may be represented by an independent professional practitioner, whose name has to be specified in the Court's order. Practitioners qualified to carry out the inspections referred shall be notified to the Registry by the Member States. *(Council WD: part II, Point 2.3, par 6)*

(4) The Court may order a party to refrain from removing from its jurisdiction any assets located there, or from dealing in any assets, whether located within its jurisdiction or not. *(Council WD: part II, Point 2.2, par 2)*

(5) Orders may be taken, if necessary, without the other party having been heard (*inaudita altera parte*), in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. *(Council WD: part II, Point 2.2, par 3)*

Article 36

Power to appoint experts (*Council WD: part II, Point 2.1, par 8; Point 12, Bullet 6; Point 11, Bullet 1*)

- (1) Without prejudice to the possibility for the parties to produce expert evidence, the Court may at any time appoint experts in order to provide expertise for specified technical aspects of the case.
- (2) To this end, a list of technical experts covering all fields of technology shall be drawn up by the Advisory Committee and kept by the Registry.
- (3) The technical experts shall guarantee independence and impartiality.
- (4) Expert advice given to the Court shall be made available to the parties who shall have the possibility to comment on the advice given.

Article 37

Provisional and protective measures (*Council WD: part II, Point 2.2*)

- (1) The Court may grant injunctions against an alleged infringer or against a third party whose intermediary services are used by the alleged infringer, on a provisional basis, intended to prevent any impending infringement, to forbid the continuation of the alleged infringement or to make such continuation subject to the lodging of guarantees.
- (2) The Court shall have discretion to weigh up the interests of the parties and in particular to take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction.
- (3) The Court may in particular also order the seizure or delivery up of the goods suspected of infringing a patent right so as to prevent their entry into or movement within the channels of commerce. If the injured party demonstrates circumstances likely to endanger the recovery of damages, the Court may order the precautionary seizure of the movable and immovable property of the alleged infringer, including the blocking of his/her bank accounts and other assets.

(4) The Court shall, upon request of the defendant, revoke the provisional injunction if the plaintiff does not institute, within a reasonable period, proceedings leading to a decision on the merits of the case.

(5) Notwithstanding Article 56 the provisional injunction order shall only be enforceable subject to the lodging of appropriate guarantees, pending the decision on the merits of the case pursuant to the previous paragraph.

Article 38

Decision on merits

(1) Without prejudice to any damages due to the injured party by reason of the infringement, and without compensation of any sort, the Court may order, at the request of the applicant, that appropriate measures be taken with regard to goods found to be infringing patent rights and, in appropriate cases, with regard to materials and implements principally used in the creation or manufacture of those goods.

(2) Such measures shall include:

- (a) recall from the channels of commerce;
- (b) definitive removal from the channels of commerce; or
- (c) destruction.

(3) The Court shall order that those measures be carried out at the expense of the infringer, unless particular reasons are invoked for not doing so.

(4) In considering a request for corrective measures, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered; the willingness of the party concerned to convert the materials into a non-infringing state, as well as the interests of third parties shall be taken into account.

Article 39**Power to order the communication of information**

(1) The Court may, in response to a justified and proportionate request of the claimant and in accordance with the Rules of Procedure, order a party (allegedly) infringing the European patent to inform the claimant of:

- (a) the origin and distribution channels of the infringing goods or processes;
- (b) the quantities produced, manufactured, delivered, received or ordered, as well as the price obtained for the goods in question, and
- (c) the identity of any third person involved in the production or distribution of infringing goods or in the use of an infringing process.

(2) The Court may, in accordance with the Rules of Procedure, also order any other person who:

- (a) was found in the possession of infringing goods or in the use of an infringing process, or
- (b) was found to be providing services used in infringing activities, or
- (c) who was indicated by the person referred to in (a) or (b) as being involved in the production, manufacture or distribution of the goods or processes or in the provision of the services,

to provide the injured party with the information referred to in paragraph 1 (a) and (b).

Article 40**Protection of confidential information**

To safeguard a party's or a third party's trade secrets or other confidential information, or to prevent an abuse of evidence, the Court may order that the use of evidence in proceedings before it be restricted or prohibited or that access to such evidence be restricted to certain persons.

Article 41**Award of damages** (*Council WD: part II, Point 2.3*)

(1) The Court may, on the application of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in a patent infringing activity, to pay the injured party damages appropriate to the prejudice actually suffered as a result of the infringement.

(2) The injured party shall, to the extent possible, be restored in the position he would have been in if no infringement had taken place. The party infringing the patent shall not benefit from the infringement. However, damages shall not be punitive.

(3) When the Court sets the damages:

(a) it shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the injured party by the infringement;

(b) as an alternative to (a), it may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of the royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the patent in question.

(4) Where the infringers did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity, the Court may order the recovery of profits or the payment of damages, which may be pre-established.

Article 42**Legal costs** (*Council WD: part II, Point 2.3, par 4*)

(1) Reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless equity requires otherwise.

(2) Where a party succeeds only in part or in exceptional circumstances, the Court may order that costs be apportioned equitably or that the parties bear their own costs.

(3) A party should bear any unnecessary costs it has caused the Court or another party.

Article 43

Court fees (*Council WD: part II, Point 2.3*)

(1) Parties to proceedings before the Court shall pay court fees, to be established and reviewed periodically in accordance with the Statute

(2) The amount of the court fees shall ensure a right balance between the principle of fair access to justice and an adequate contribution of the parties for the services rendered by the Court.

(3) Court fees shall be paid in advance. Any party which has not paid a prescribed court fee may be excluded from further participation in the proceedings.

Article 44

Legal aid (*Council WD: part II, Point 2.3, par 4*)

(1) A party who is wholly or in part unable to meet the costs of the proceedings may at any time apply for legal aid. The application shall be accompanied by evidence of the applicant's need of assistance, and in particular by a document from the competent authority in the Member State where the party is domiciled. The Member States shall notify to the Registry their competent authorities.

(2) The Court shall decide whether legal aid should be granted in full or in part, or whether it should be refused, in accordance with the Rules of Procedure.

CHAPTER V – APPEAL AND REVIEW**Article 45****Appeal**

(1) An appeal shall lie to the Court of Appeal from decisions of the Court of First Instance. (*Council WD: Point 2, Bullet 6; Point 7, bullet 1*)

(2) Appeals of decisions of the Court of First Instance may be based on points of law and matters of fact.

(3) New facts and new evidence may only be introduced if their submission by the party concerned could not reasonably have been expected during proceedings at first instance, in accordance with the Rules of Procedure.

(4) An appeal against a final decision of the first instance division may be brought before the second instance division within three months of the notification of the decision appealed against.

Article 46**Effects of an appeal (*Council WD: Point 7, Bullet 4*)**

(1) An appeal shall have suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise at the motivated request of one of the parties.

(2) The relevant decision shall be taken within one month by the Court of Appeal.

(3) The Court of Appeal shall be entitled to repeal the suspensive effect subject to the provision of a security by the party concerned.

Article 47**Decision in appeal and referral back**

- (1) If the appeal is well-founded, the second instance court shall revoke the decision of the first instance court and give final judgement. The Court of Appeal may in exceptional cases and in accordance with the Rules of Procedure refer the case back to the first instance court for decision.
- (2) Where a case is referred back to the Court of First Instance it shall be bound by the decision of the second instance court on points of law.

Article 48**Petition for Review (cassation) (Council WD: Point 2, Bullet 8; Point 8)**

- (1) Decisions given by the Court of Appeal under Article 45 may be subject to further review by the Court of Justice of the European Communities on points of law only, in accordance with the Statute.
- (2) A petition for review shall have no suspensive effect.

CHAPTER VI - DECISIONS**Article 49****Basis for decisions (Council WD: part II, Point 4, par 1)**

- (1) The Court shall decide in accordance with the requests submitted by the parties on the basis of applicable substantive patent law. The Court shall not award more than is requested.
- (2) The decisions on the merits may only be based on arguments or evidence on which the parties have had an opportunity to present their comments.

(3) Apart from well-known facts, decisions on the merits may only be based on the grounds, facts and evidence put forward by the parties or introduced into the procedure by the order of the Court.

(4) The Court shall evaluate evidence freely and independently.

Article 50

Formal requirements (*Council WD: part II, Point 4, par 1*)

(1) The decision of the Court shall be reasoned and will be given in writing within three months of the end of the oral/written procedure.

(2) The decision of the Court will be delivered in the language of proceedings.

Article 51

Concurring or dissenting opinions (*Council WD: part II, Point 4, par 1*)

(1) Decisions of the Court shall be taken by a majority of the panel. In case of equal votes the vote of the presiding Judge shall prevail.

(2) In exceptional circumstances any member of the division may express his opinion separately from the majority decision, whether that opinion be concurring or dissenting.

Article 52

Settlement

The parties may, at any time in the course of proceedings, conclude their case by way of settlement confirmed by a decision of the Court. The settlement cannot affect the validity of a patent.

Article 53**Stay of proceedings**

(1) A party shall inform the Court when it has requested the European Patent Office accelerated processing in opposition procedures or before the boards of appeal. The Court may stay proceedings when the European Patent Office will apply the accelerated procedure and a rapid decision may be expected. (*Council WD: part II, Point 4, par 2*)

(2) The Rules of Procedure shall provide details on the stay of proceedings in connected cases.

Article 54**Publication of decisions**

The Court may order, at the request of the applicant and at the expense of the infringer, appropriate measures for the dissemination of the information concerning the decision, including displaying the decision and publishing it in full or in part.

Article 55**Rehearing**

(1) A petition for rehearing after a final decision may exceptionally be made to the Court of Appeal on discovery of a fact which is of such a nature as to be a decisive factor and which, when the judgment was given, was unknown to the party claiming the revision and only on grounds of a fundamental procedural defect or of an act which was held, by a final court decision, to constitute a criminal offence.

(2) A request for a rehearing should be filed within *[time]* and should not have suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise.

(3) If the request for a rehearing is founded the Court of Appeal may set aside, in whole or in part, the decision under review and re-open the proceedings for a new trial and decision.

(4) Persons using patents which are the subject-matter of a decision and who are acting in good faith should be allowed to continue the use.

Article 56

Enforcement of decisions

(1) Decisions of the Court shall be enforceable if they are no longer subject to appeal or where the Court declares a decision enforceable while, if necessary, subject enforcement to the provision of security. (*Council WD: part II, Point 4, par 3*)

(2) The order for its enforcement is appended to the decision by the Court. Decisions shall be enforceable on the territories of the Member States according to the national procedures concerned.

(3) If a party does not comply with the terms of an order of the Court, then this could be sanctioned with a periodic penalty payment payable to the Court. The individual fine should be proportionate to the importance of the order to be enforced. The periodic penalty payment should be ordered without prejudice to the party's right to claim damages.

PART IV – TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 57

Accession

This *[instrument]* shall be open to accession by *[Member States of the European Economic Area and to other Contracting States of the European Patent Convention]*.

Article 58

Transitional Period

(1) During a transitional period of *[three years]* proceedings for infringement or validity of a European patent may still be initiated before the national courts or other competent authority of a Member State having jurisdiction under national law which for that purpose shall continue to apply to European patents effective in the Member States. (*Council WD: Point 20, Bullet 1*)

(2) Any proceedings pending before a national court at the end of the transitional period shall continue to be subject to the transitional regime. *(Council WD: Point 20, Bullet 2)*

(3) In order to ensure that experience is being built up in all Member States and without prejudice to paragraph 3 Article 7, panels of local divisions in those Member States, where *[within 10 years]* after the period referred to in Article 60 during a period of three successive years less than fifty patent cases per calendar year have been recorded, shall consist of one member from the Member State concerned and two members from the Pool of Judges having a different nationality.

[Alternative: In order to ensure that experience is being built up in all Member States and without prejudice to Article 5, those Member States, where [within 10 years] after the period referred to in Article 60 during a period of three successive years less than fifty patent cases per calendar year have been recorded, shall join a regional division. Such regional divisions shall comprise a sufficient number of Member States in order to ensure that they will dispose of a critical mass of at least fifty cases per year].

(4) Holders of European patents granted prior to the date referred to in Article 60 shall have the possibility to opt out from the application of Article 3. To this end they shall notify their opt-out to the Registry by the latest one month before expiry of the transitional period.

(5) Holders of European patents having made use of the opt-out foreseen by paragraph 4 shall be entitled to withdraw their opt-out at any moment. In this event they shall notify the Registry accordingly.

Article 59

Entry into force

[to be developed]

Article 60

Entry into operation

[to be developed]

in lege 2



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 28 February 2008.

6985/08

**Interinstitutional File:
2000/0177 (CNS)**

PI 9

WORKING DOCUMENT

from:	Presidency
to:	Working Party on Intellectual Property (Patents)
No. prev. doc.:	9399/04 PI 42
No. Cion prop.:	10786/00 PI 49
Subject :	Community patent: translation of claims and distribution of revenue from fees

Delegations will find in Annex, for discussion at the meeting on 12 March 2008; a Presidency working document regarding the Community patent.

ANNEX**COMMUNITY PATENT**

The Community patent is a fundamental, but still missing element of the EU's industrial property system. Together with the development of a patent jurisdiction for the Community, the creation of the Community patent title would provide users with an optimal patent system to encourage innovation and improve the competitiveness of the European economy.

In its Communication to the European Parliament and the Council (3 April 2007 COM (2007) 165 Final) "Enhancing the patent system in Europe", the Commission "is of the opinion that the creation of a single Community patent continues to be a key objective for Europe. The Community patent remains the solution which would be both the most affordable and legally secure answer to the challenges with which Europe is confronted in the field of patents and innovation...

The Commission considers that it should be possible to find effective solutions and it will explore with the Member States how to improve the language regime with a view to reduce translation costs of the Community patent while increasing legal certainty for all, and in particular for the benefit of SMEs. Possible options could involve fee reductions for SMEs or schemes allowing for flexibility in the translation requirements".

The Presidency wishes to relaunch efforts to create a Community patent, building on previous work with the goal of fulfilling the long-awaited expectations of patent users in Europe.

To reach a global agreement on the Community patent, the Presidency intends to focus the Council discussion on two major subjects:

- the question of translation of patent claims and
- the distribution of revenue from fees paid to maintain the Community patent in force.

I - TRANSLATION OF CLAIMS

The aim of the European Community must be the creation of a Community patent adapted to users' needs, in particular, as regards accessibility and cost effectiveness. On the one hand, it must be recalled that one of the main criticisms of the Common Political Approach of March 2003 from the majority of stakeholders was the translation arrangements for patent claims, including the high costs involved. On the other hand, a Community Patent with a multilingual character and the availability of translations would facilitate access to patent information in particular for SMEs and contribute to the spread of technical knowledge and innovation throughout the EU, including in those Member States where currently patent activity is low. At the same time solutions have to be found which reduce complexity and costs for the users and avoid legal risks. The following points should therefore be considered concerning translation arrangements for patent claims:

1. The Community patent should have a unitary character and ensure uniform patent protection over the entire EU territory.
2. The cost of the Community patent must be affordable in order to facilitate its use by SMEs. Moreover, the procedure for translating claims must be simple and made easy for applicants, consistent with the EU's policies on simplification and "Better regulation".
3. The proposed arrangements should ensure a high legal certainty of the Community patent and make it effectively enforceable, providing a strong element in the fight against counterfeiting, wherever it occurs in the EU. Moreover, the system must be consistent with the creation of a unified patent jurisdiction, where decisions should have effect for the whole of the EU.

In view of these criteria, the Presidency proposes to organise discussions between Member States on the Community patent on the basis of the following principles and options:

Common principles

Accessibility of the Community patent

Accessibility of the Community patent must reconcile the need for affordable costs for companies, especially SMEs, and the availability of translations of claims in the languages of the Member States which require it. This means that we must strive for pragmatic and realistic solutions that address this balance.

Given the current high cost and administrative burden of obtaining and filing translations in all official EU languages, solutions could either involve reducing the number of translations required, or providing an easier, more effective way of performing these translations.

Legal certainty of the Community patent

Only the language in which the patent is granted is, in principle, the authentic text and is legally valid, as is already the case with the European patent in accordance with the European Patent Convention. This provides legal certainty and should also be the basis for the Community patent.

However, when they are submitted by the patent holder (as in case of Option 1), translations of claims can be considered in infringement disputes concerning a Community patent where there is a difference between the translation of the claims in the national language and the language in which the Community patent is granted, in particular where the claims of the translation are narrower than the original text. This allows the interests of third parties, acting in good faith, to be taken into account. In any case, the protection of legitimate expectations of third parties can be ensured, in the case of patent-related disputes, by requiring the patentee to produce a full translation of the patent should a dispute arise.

On the basis of these orientations, two options are foreseeable:

Option 1: the "flexible" Community patent

The revised proposal for a Regulation on the Community patent (document 7119/04 PI 28) provides that when the patent is granted, the applicant must submit a translation of the claims in all official EU languages, unless a Member State waives the requirement for a translation into its official language(s). One option could be to provide flexibility in this respect and to allow the patent holder to submit only a limited number of translations. However, this would result in the Community patent only being enforceable against third parties in the territories of those Member States where a translation of the claims into the relevant official language has been supplied. If a translation were submitted at a later stage, the patent holder could only be awarded damages with effect from the date on which this translation was filed.

This option could greatly reduce the cost of the Community patent for businesses by instituting a "flexible" Community patent. Holders would have the right to decide, on a patent-by-patent basis, the extent of desired geographical coverage of protection and the translation costs they are willing to incur.

In addition, costs could be further reduced by providing financial incentives for those Member States who do not require a translation in their official language(s) in order to increase the number of patents for which protection is sought in their territory. In practice, translation costs are in fact high at present and in some Member States the translations themselves are rarely consulted by businesses especially since they are available only after the patent is granted.

Option 2: the Community patent with translation performed by a central service

While the first option would allow a reduction in translation costs by limiting the number of languages for which translations need to be provided, a second option should seek to simplify translation procedures and reduce costs and complexity in a way which would make it affordable to have translations available in all official EU languages.

This could be achieved by establishing a central service to carry out translations for all required languages. Applicants would no longer have to deal with translations, which would be taken care of by the system. At the same time, they would have protection throughout the Community without having to take decisions on the extent of geographical coverage. The central service would make use of existing technical expertise and work already performed in automated technical translation, such as that at the European Patent Office (EPO). The system developed there currently functions with certain language pairs and would be extended to include all official EU languages before the Community patent comes into operation. Some additional human support may, however, be necessary for certain language pairs during a transitional period.

An automated translation system would involve the creation of databases of electronic dictionaries of technical terms directly linked to the International Patent Classification system. This would ensure a highly precise translation of technical vocabulary, avoiding ambiguities where the same word has a different meaning according to the field of technology. The creation of these databases could benefit the European patent system as a whole and enhance the dissemination of patent information in general. Not only would they improve the provision of information to the public at large in all official EU languages, but they could also be used by national offices and the EPO for searching prior art in different languages.

Automated translation would be available to any interested party by a simple click via the website of the central service concerned. The use of a central service combined with the electronic dictionaries would ensure coherence of translations and use of terminology and contribute to their informative value for third parties. Translations would be available at an early stage from the moment of the publication of the patent application, whereas one of the reasons why traditional translations of claims are rarely consulted is that they are available very late, only months after the patent has been granted. Furthermore, an automated translation system would make it possible to process not only translations of the claims but also other parts of the patent, or of the patent in its entirety, as well as of the supporting documentation at the request of interested parties.

Consequently, it could ensure a truly multilingual patent and considerably enhance the diffusion of patent information throughout the EU and in all official EU languages. It should be clear, though, that such automated translations, by their very nature, could be for information purposes only and could not produce any legal effect.

The creation and maintenance of such an automated translation system, and in particular, of technical terminology databases, could be supported by Community funding to the extent necessary, given the advantage to the patent system and its beneficial effect on the promotion of innovation in the EU. Once the system and in particular the required databases are built up, the budgetary implications for running the system are expected to be marginal in any event.

Furthermore, a financial incentive could be provided to those Member States who participate in the setting up of the system, in particular, the electronic dictionaries for their respective languages.

II – DISTRIBUTION OF FEES

A second question which requires consideration is that of the distribution of revenue received from the renewal fees for the Community Patent.

The Competitiveness Council studied this question in the context of adoption of the common political approach on the Community Patent on 3 March 2003.

Regarding the question of renewal fees, this approach comprised several different elements:

1. The renewal fees should be equivalent to the fees paid on an average European Patent, i.e. one which covers about 8 Member States. In this way, the renewal fees for a Community Patent offering protection over all the EU territory would be lower than for an average current European Patent.
2. The fees would be directly payable to the European Patent Office (EPO), which would be responsible for granting the Community Patent. The EPO would keep 50% of renewal fees to cover the costs it incurs in processing the Community Patent.

3. The remaining 50% of renewal fees would be distributed to National Patent Offices (NPOs) of Member States. A distribution key would determine the allocation of these fees.

In the common political approach of 2003, it was agreed that the distribution key should be based on a basket of fair, equitable and relevant criteria, which should reflect patent activities and the size of the market. They should also apply a balancing factor to be applied where Member States currently have a disproportionately low level of patent activities.

The Presidency therefore proposes the following procedure:

- The Council should agree, as part of the package concerning the Community Patent, on the relevant criteria for the level of renewal fees and for the allocation of the 50% share being distributed among NPOs.
- A Select Committee comprising the European Community and all EU Member States would be established. This committee shall, once the Community patent enters into force, implement these criteria and fix both the level of the renewal fees and the precise distribution key for their allocation.
- The Select Committee shall periodically review its decisions, taking into account economic development and changes in patenting activity.

The distribution of fees should be based on an appropriate mix of different economic criteria such as population and the evolution of patent activity in Member States. Some of these elements were already included as criteria when the Luxembourg Agreement relating to Community Patents was adopted in 1989. Although the current partition of fees and level of patent activity has to be taken as a starting point, the distribution key should take into account the fact that patent activity in those Member States that currently have the lowest levels is expected to increase over time. Moreover, the current distribution of renewal fees in Member States reflects the limited geographical coverage of patents, given that the bulk of European patents cover a limited number of Member States. Considering that the future Community patent will, in principle, cover the entire EU territory, the distribution of fees should be balanced towards Member States which currently have the lowest levels of validations. In addition to this balancing factor, these criteria could include variables concerning the stimulation and promotion of innovation.

Furthermore, as set out in option 1 of the section above on translation of claims, a premium could be provided for in order to encourage Member States to facilitate translation arrangements by dispensing with claim translations. Alternatively, as is set out in option 2 of the section on translation of claims, provision could be made for a premium for those Member States participating in the establishment of the automated translation service, in particular the electronic terminology dictionaries.

It is proposed that the Council makes a definitive choice on the method and criteria used to determine the level of renewal fees and the distribution key, with implementation in practice being entrusted to the Select Committee.

WG: DB Min

22.04.08
Seite 1 von 1**Gorholt, Marion****Von:** Kemper, Jutta**Gesendet:** Montag, 19. Mai 2008 10:45**An:** Kärcher, Johannes**Cc:** Walz, Stefan**Betreff:** AW: Europäische Patentpolitik, DB bei Frau Ministerin am 20.05., Ergänzungsvorlage

Lieber Herr Kärcher,
keine Bemerkungen.
Grüß Kemper

Von: Walz, Stefan**Gesendet:** Montag, 19. Mai 2008 09:30**An:** Blöink, Thomas; 'Thomas Laut'; 'dirk.mirow@██████████'**Cc:** Kemper, Jutta**Betreff:** WG: Europäische Patentpolitik, DB bei Frau Ministerin am 20.05., Ergänzungsvorlage

Liebe Kollegen,

MinBüro und Herr Weis haben um eine aktualisierte Vorlage zur MinVorlage vom 22. 4. zur Vorbereitung der DB gebeten. Anbei die von mir überarbeitete und ergänzte Fassung der von Herrn Kärcher gefertigten Vorlage mdBu Durchsicht und ggf. Rückmeldung von Änderungswünschen bis zur heutigen Mittagspause. Wir sollten die Vorlage heute um die Mittagszeit nach oben geben.

Grüß
Walz

edh

3168