

ARBEITSSITZUNG**Aktuelle Entwicklungen des Patentrechts und der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene***Vorsitz: Sir Robin Jacob (GB)***WORKING SESSION****Recent developments in European and national patent law and case law***Chair: Sir Robin Jacob (GB)***SEANCE DE TRAVAIL****Evolutions récentes du droit des brevets européen et national ainsi que de la jurisprudence***Présidence : Sir Robin Jacob (GB)***BERICHTE NATIONALER RICHTER****NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS****EXPOSES PRESENTES PAR DES JUGES NATIONAUX****CH Schweiz****CH Switzerland****CH Suisse****Dieter BRÄNDLE****Präsident, Bundespatentgericht, St. Gallen****Dieter BRÄNDLE****President, Federal Patent Court, St. Gallen****Dieter BRÄNDLE****Président du Tribunal fédéral des brevets, St-Gall****Ein neues Patentgericht für die Schweiz****A New Swiss Patent Court****Un nouveau tribunal suisse des brevets**

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,
es ist mir eine große Freude, Ihnen heute ein brandneues Gericht vorstellen zu können.

Ladies and Gentlemen, dear colleagues, dear friends,

it is my great pleasure to present to you a brand new court:

Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis,

C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter un tout nouveau tribunal :

Seit dem 1. Januar 2012 hat die Schweiz ein Bundespatentgericht.

As of 1 January 2012, Switzerland has a Federal Patent Court.

Depuis le 1^{er} janvier 2012, la Suisse a son propre Tribunal fédéral des brevets.

Entstehungsgeschichte**History****Historique**

Dies ist eine große Neuerung. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist die Schweiz ein Bundesstaat, der 26 recht autonome Kantone oder Länder, wenn Sie so möchten, umfasst. Während das materielle Patentrecht seit 1888 einheitliches Bundesrecht ist, wurden die Organisation der Gerichte und das Zivilprozessrecht auf kantonaler Ebene geregelt. Als einzige Bundesvorgabe galt, dass jeder der Kantone ein Gericht bestimmen musste, das für Patentangelegenheiten zuständig war.

This is a big change. As you might know, Switzerland is a federalist country consisting of 26 quite autonomous cantons – or states, if you like. While substantive patent law has been uniform federal law since 1888, it has been up to each of the 26 cantons to organise its courts and to enact its laws of civil procedure. The only federal requirement was, that each canton had to assign one court that dealt with patent cases.

Cela représente un grand changement. Comme vous le savez peut-être, la Suisse est une Confédération composée de 26 cantons relativement autonomes ou Etats, si vous voulez. Le droit matériel des brevets constitue certes un droit fédéral uniforme depuis 1888, mais jusqu'à présent, il appartenait à chacun des 26 cantons d'organiser ses tribunaux et d'appliquer ses propres lois de procédure civile, la seule exigence fédérale étant que chaque canton devait attribuer à un seul tribunal les affaires en matière de brevets.

Die etwa 30 Patentfälle, die in der Schweiz jährlich anfallen, wurden somit vor 26 verschiedenen, nicht spezialisierten kantonalen Gerichten verhandelt, die jeweils ihre eigenen, durchaus unterschiedlichen kantonalen Zivilprozessordnungen anwandten.

The about 30 patent cases a year in Switzerland were dealt with by 26 different non-specialist cantonal courts applying their own and quite different cantonal codes of civil procedure.

Les quelque 30 affaires en matière de brevets par an en Suisse étaient instruites par 26 tribunaux cantonaux non spécialisés, qui appliquaient leurs propres codes de procédure civile, relativement différents les uns des autres.

Aufgrund der geringen Zahl der Patentfälle waren die meisten der kantonalen Gerichte nur sehr selten mit Patentstreitigkeiten befasst und konnten entsprechend auch keine Kompetenz aufbauen. Natürlich versuchten die Kläger, diese

Due to the small number of patent cases, most of the cantonal courts hardly ever handled patent litigation and thus never managed to develop any expertise. Of course plaintiffs tried to avoid these courts – at least, when they had a good

Compte tenu de ce faible nombre d'affaires, la plupart des tribunaux cantonaux n'étaient pratiquement jamais amenés à traiter des litiges en matière de brevets et à développer une expertise. Les demandeurs – du moins ceux qui avaient

Gerichte zu vermeiden – zumindest wenn sie einen aussichtsreichen Fall hatten. In Patentverletzungssachen konnte der Kläger in der Regel entscheiden, vor welchem Gericht er klagen wollte. Aus diesem Grund fanden die meisten Patentstreitigkeiten der Schweiz vor den vier Handelsgerichten in Aarau, Bern, St. Gallen und Zürich statt, die sich mit Patentangelegenheiten gut auskannnten, wie man mir sagt. Allerdings gab es auch Fälle – z. B. Nichtigkeitsklagen –, die vor dem Gericht des Sitzes bzw. Wohnsitzes des Angeklagten verhandelt werden mussten. Handelte es sich dabei um ein Gericht mit wenig einschlägiger Erfahrung, konnten die Urteile, wie ein Anwalt es formulierte, ziemlich unberechenbar ausfallen. Zudem verließen sich diese unerfahrenen Gerichte, insbesondere bei der Beurteilung der Verletzung von Patenten und der Beurteilung von deren Rechtsbeständigkeit gerne auf vom Gericht bestellte Gutachter. Sie haben sozusagen ihre Arbeit outgesourct. Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz eines der patentaktivsten Länder ist, war dieser Missstand schon lange der Kritik ausgesetzt. Die Problematik wurde eigentlich bereits vor Jahrzehnten erkannt, konnte aber wegen verfassungsrechtlicher Hindernisse nicht beseitigt werden.

Schaffung des Gerichts/ Schweizerische Zivilprozessordnung

Verfassungsänderungen im Jahr 2000 ermöglichten es schließlich dem Bund, Gesetze zum Zivilprozessrecht zu erlassen (Art. 122 (1)) und neue Bundesgerichte zu schaffen (Art. 191a (3)).

Seit 1. Januar 2011 haben wir nun endlich ein Bundesgesetz über den Zivilprozess, was tatsächlich aber ein heftiger Schlag für "alte Hasen" wie mich ist, weil sich damit unsere jahrzehntelange Erfahrung mit einem kantonalen Zivilprozessrecht praktisch in Luft aufgelöst hat.

Noch wichtiger aber ist: Es wurde auch ein Bundespatentgericht geschaffen.

Seit dem 1. Januar 2012 ist in der Schweiz dieses Gericht exklusiv zuständig für die Beurteilung von Klagen zur Rechtsbeständigkeit und Verletzung von Patenten (keine Verfahrenstrennung

case. The plaintiff could usually choose which court he wanted to go to, at least in infringement cases. So the majority of all patent litigation in Switzerland took place before the four commercial courts in Aarau, Berne, St. Gallen and Zurich. Courts that did quite well with patent matters, I'm told. But there were cases – e.g. revocation actions – that had to be taken to the court of the domicile of the defendant. And if this happened to be an unexperienced court, its judgement could, as one attorney put it, be in no way predictable. These unexperienced courts also had a tendency to rely on court appointed experts for assessing both patent infringement and patent validity. They outsourced their job, so to speak. This situation had long been the subject of criticism, especially considering Switzerland's position as one of the top patenting countries. The problem was in fact recognised many decades ago, but there were constitutional obstacles.

Creation of the Court / Federal Law on Civil procedure

Amendments of the constitution in the year 2000 then gave the federation the power to enact laws on civil procedure (Art. 122 [1]) and to set up new federal courts (Art. 191a [3]).

Since January 1st, 2011, we finally do have a federal law on civil procedure – actually a terrible blow for old hands like myself who saw their decades of experience with a cantonal procedural law just vanish.

And what's more a Federal Patent Court was created.

As of January 1st, 2012, this court has sole jurisdiction for all of Switzerland over actions relating to patent validity and infringement (no bifurcation, of course) and for the granting of licences.

un dossier solide – essayaient évidemment de les éviter. Comme ils pouvaient généralement choisir leur tribunal, au moins pour les actions en contrefaçon, la majorité des litiges en matière de brevets en Suisse étaient examinés par les quatre tribunaux de commerce (Argovie, Berne, St-Gall et Zurich) qui, m'a-t-on dit, maîtrisent assez bien le sujet. Cependant, il y avait aussi des affaires (par exemple les actions en nullité) qui devaient être portées devant le tribunal du lieu où était domicilié le défendeur et si ce tribunal était peu rompu aux brevets, le jugement ne pouvait pas être prévisible, comme l'a dit un avocat. Ces tribunaux ayant peu d'expérience avaient aussi tendance à se fier à des experts près les tribunaux pour évaluer non seulement la contrefaçon mais aussi la validité des brevets, ce qui revenait, pour ainsi dire, à externaliser le travail. Cette situation a longtemps fait l'objet de critiques, d'autant que la Suisse est l'un des pays qui délivre le plus grand nombre de brevets. Le problème avait certes été reconnu il y a plusieurs décennies, mais ne pouvait être résolu en raison d'obstacles constitutionnels.

Création du Tribunal/ Loi fédérale de procédure civile

La Constitution a été modifiée en 2000 de manière à accorder à la Confédération le pouvoir d'adopter une législation en matière de procédure civile (art. 122 [1]) et d'instituer de nouveaux tribunaux fédéraux (art. 191a [3]).

Depuis le 1^{er} janvier 2011, nous disposons enfin d'une loi fédérale de procédure civile. Cela a en fait été un grand choc pour les vétérans comme moi, qui ont vu s'envoler leurs années d'expérience en droit procédural cantonal.

Mais ce n'est pas tout : un Tribunal fédéral des brevets a également été créé.

Depuis le 1^{er} janvier 2012, les actions en validité et en contrefaçon de brevets (il n'y a évidemment pas de disjonction des procédures) et les actions relatives à l'octroi de licences relèvent de la compé-

natürlich) sowie für die Erteilung von Lizenzen. Seine Zuständigkeit erstreckt sich außerdem auf die Anordnung von vorsorglichen Maßnahmen sowie andere Zivilklagen, die im Sachzusammenhang mit Patenten stehen wie Klagen im Zusammenhang mit Lizenzverträgen oder der Berechtigung an Patenten.

Die vor den kantonalen Gerichten anhängigen Patentfälle wurden an das Bundespatentgericht übergeben. Insgesamt waren dies 37 Fälle, von denen 5 die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen betrafen und 32 im Hauptverfahren zu verhandeln waren.

Richter

Am Gericht sind zwei hauptamtliche Richter tätig: der Präsident sowie ein zweiter hauptamtlicher Richter.

Daneben sind dort 25 Richter mit technischer Ausbildung (Patentanwälte) und etwa 12 Richter mit juristischer Ausbildung (Rechtsanwälte) beschäftigt, die jeweils von Fall zu Fall als nebenamtliche Richter hinzugezogen werden sollen.

Rund 40 Richter für 30 Fälle pro Jahr. Was zunächst nach einem Overkill aussieht, ist in Wahrheit keiner, aber darauf werde ich später noch zurückkommen.

Diese Richter werden nicht ernannt, sondern von der Bundesversammlung, d. h. von beiden Parlamentskammern gemeinsam gewählt. Bei der Wahl der Richter der anderen Gerichte des Bundes (Bundesgericht, Bundesstrafgericht und Bundesverwaltungsgericht) ist die Parteizugehörigkeit eines Kandidaten von entscheidender Bedeutung. Was das Bundespatentgericht angeht, konnte der Gesetzgeber jedoch überzeugt werden, dass bei der Wahl der dort tätigen Richter die Parteizugehörigkeit nicht berücksichtigt wird. Entscheidend sollen hier vielmehr ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts sein. Diese Voraussetzung wurde im Gesetz über das Bundespatentgericht verankert, und die Gerichtskommission, die für die Vorbereitung der Wahl von Bundesrichtern zuständig ist, wurde ermächtigt, dabei das Schweizer Patentamt sowie die im Patentwesen tätigen Fachorgani-

Its jurisdiction also extends to ordering preliminary injunctions and to hearing other civil actions directly linked to patents, e.g. actions concerning licensing agreements or entitlement to patents.

Patent cases pending before cantonal courts were handed over to the Federal Patent Court. These were 37 cases, all in all, 5 concerning preliminary injunctions, 32 main proceedings.

Judges

The court has two full time judges, the president and a second full time judge.

Then there are 25 technically qualified judges (patent attorneys) and a dozen legally qualified judges (barristers) who are all part-time members to be called upon on a case-by-case basis.

Some 40 judges for 30 cases a year. What looks like an overkill is not. It'll come back to that.

These judges are not appointed, they are elected by parliament – by what Americans would call the joint House and Senate. In the elections for the other federal courts (Federal Supreme Court, Federal Penal Court and Federal Administrative Court) the party affiliation of a candidate plays the predominant role. Here the stakeholders managed to convince the lawmakers, that for the judges of the Patent Court party affiliation should not be taken into account. A demonstrated knowledge of patent law should be decisive. This requirement was fixed in the Patent Court Act, and the parliament's Committee on Courts, which is preparing the elections of federal judges, was authorized to consult in the selection process with the Patent Office and the professional associations in the field of patents. The committee made ample use of this unique authorization and the result was excellent, if I

tence exclusive de ce Tribunal pour toute la Suisse. Il est également compétent pour ordonner des mesures provisionnelles et juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité directe avec des brevets (p. ex. les actions qui concernent des accords de licence ou le droit au brevet).

Les affaires en matière de brevets en instance devant des tribunaux cantonaux ont été transmises au Tribunal fédéral des brevets, soit 37 en tout : 32 procédures ordinaires et 5 procédures concernant des injonctions provisoires.

Juges

Le Tribunal dispose de deux juges ordinaires (dont le président).

Il compte en outre 25 juges suppléants de formation technique (conseils en brevets) et une douzaine de juges suppléants de formation juridique (avocats), amenés à siéger au cas par cas.

Une quarantaine de juges pour 30 affaires par an ? Cela peut paraître excessif, mais ce n'est pas le cas. J'y reviendrai.

Ces juges ne sont pas désignés mais élus par les deux chambres du Parlement. Pour les autres tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral, Tribunal pénal fédéral, Tribunal administratif fédéral), l'affiliation politique d'un candidat est le facteur prédominant lors des élections. Pour le Tribunal des brevets, les parties prenantes sont parvenues à convaincre les législateurs de ne pas prendre en considération ce facteur, des connaissances attestées en droit des brevets devant être le critère décisif. Cette exigence est ancrée dans la Loi sur le Tribunal fédéral des brevets, si bien que la Commission judiciaire du Parlement, qui prépare les élections de juges fédéraux, a obtenu l'autorisation de consulter l'Office suisse des brevets et les associations professionnelles dans le domaine des brevets pour la procédure de sélection. Elle a fait amplement usage de cette autorisation exceptionnelle et le résultat a été

sationen und interessierten Kreise anzuhören. Die Kommission hat ausgiebig Gebrauch von diesem einzigartigen Recht gemacht – mit einem hervorragenden Ergebnis, wenn ich so sagen darf. Das Gericht verfügt nun über sehr erfahrene und kompetente Richter.

Philosophie des Patentgerichts

Das Patentgericht verfolgt einen sehr pragmatischen und nüchternen Ansatz. Jeder Fall entspricht einem Problem, das gelöst werden muss. Die beste Lösung ist natürlich eine Einigung der Parteien, ein Vergleich. Und die allerbeste ist ein Vergleich, der es den Parteien ermöglicht, weiterhin Geschäfte miteinander zu machen. Natürlich wird es dem Patentgericht nicht gelingen, in allen Fällen einen Vergleich zu erreichen. Es wird aber abzielen auf

- 1) vernünftige Entscheidungen
- 2) innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne
- 3) zu vernünftigen Kosten.

Zusammensetzung der Spruchkörper

Das Gericht entscheidet in Spruchkörpern aus drei, fünf oder sieben Richtern. Wie groß der Spruchkörper im Einzelfall ist, entscheidet jeweils der Präsident. Im Normalfall besteht der Spruchkörper aus drei Richtern, berührt der Fall jedoch verschiedene technische Gebiete oder erscheint er besonders bedeutungsvoll, wird er auf fünf oder sieben Richter erweitert. Der Präsident beschließt auch die Zusammensetzung der Spruchkörper. In jedem Spruchkörper müssen mindestens ein Richter mit technischer Ausbildung und ein Richter mit juristischer Ausbildung mitwirken. Die technischen Richter werden entsprechend ihrem jeweiligen Fachgebiet hinzugezogen. Dies mag seltsam erscheinen und wäre in vielen Ländern rechtlich unmöglich, ich kann Ihnen aber versichern, dass es höchst effizient ist.

Sprache

Die Schweiz hat vier Amtssprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch (das jedoch bei Patentangelegenheiten keine Rolle spielt).

may say so. This court has very experienced and competent judges.

Philosophy of the Patent Court

The Patent Court is very pragmatic and down to earth. Each case represents a problem which has to be solved. The best solution of course is an agreement of the parties, a settlement. And the very best is a settlement that allows the parties to go on doing business with each other. Of course the Patent Court will not be able to settle all cases. But what it will try to achieve are

- 1) reasonable decisions
- 2) within a reasonable amount of time
- 3) at reasonable costs.

Composition of Panels

The court decides with panels of three, five or seven judges. The size is determined by the president. Standard will be three, but if the case involves different fields of technology or seems very important, it will be five or seven. The president also decides who sits on the panel. There must always be at least one technically and one legally qualified judge on the panel. The technical judges are called in to sit on the cases according to their specific knowledge. This is quite special and would be impossible according to the laws of many countries, but I can assure you it is extremely efficient.

Language

There are four official languages in Switzerland: German, French, Italian and Romansh (which we can forget for patent cases).

excellent, si je puis me permettre cette remarque. Les juges de notre Tribunal sont très compétents et ont une grande expérience.

Philosophie du Tribunal des brevets

Le Tribunal des brevets a une approche très pragmatique et réaliste. Chaque affaire représente un problème qui doit être résolu, la meilleure solution étant bien entendu un accord entre les parties, en l'occurrence une transaction judiciaire, qui permet dans l'idéal aux parties de poursuivre leur relation commerciale. Il est évident que le Tribunal ne sera pas en mesure de régler toutes les affaires de la sorte, mais il s'efforcera de rendre :

- 1) des décisions raisonnables
- 2) dans un délai raisonnable
- 3) à un coût raisonnable.

Composition des collèges

Le Tribunal statue en collèges composés de trois, cinq ou sept juges. Ce nombre est arrêté par le président. En règle générale trois juges suffisent, mais si l'affaire couvre différents domaines techniques ou revêt une grande importance, il y en aura cinq ou sept. Le président décide également qui siège. Un collège doit toujours comporter au moins un juge de formation technique et un juge de formation juridique. Les juges de formation technique sont appelés à siéger en fonction de leur domaine d'expertise. C'est inhabituel et la législation de nombreux pays ne le permettrait pas, mais je peux vous assurer que c'est très efficace.

Langue

La Suisse a quatre langues officielles : l'allemand, le français, l'italien et le romanche (mais on peut ne pas tenir compte de cette dernière en ce qui concerne les brevets).

Eine dieser Sprachen wird vom Präsidenten als Verfahrenssprache festgelegt, d. h. als Sprache, die das Gericht verwenden wird. In der Regel ist dies die Sprache der Klageschrift und damit in den meisten Fällen Deutsch, in ein paar Fällen pro Jahr Französisch und gelegentlich – nicht allzu oft, wie ich hoffe – Italienisch.

Da unsere Richter somit nicht nur die verschiedenen Gebiete der Technik, sondern auch die genannten Sprachen abdecken müssen, erscheint die Zahl der gewählten Richter durchaus sinnvoll.

Die Parteien können sich bei Eingaben und mündlichen Verhandlungen unabhängig von der vom Gericht gewählten Verfahrenssprache jeder Amtssprache bedienen. Wenn sich die Parteien darauf geeinigt haben und das Gericht zustimmt – was es tun wird –, können sie auch die englische Sprache verwenden.

Dies ist ein ziemlich einzigartiges Merkmal dieses Gerichts. Es könnte leicht das einzige Gericht in einem nicht englischsprachigen Land sein, das den Parteien gestattet, sich in Englisch auszudrücken. Das Urteil wird allerdings in der Verfahrenssprache ergehen müssen, weil sich das Bundesgericht nicht mit englischen Urteilen würde befassen wollen.

Das Verfahren

Das Verfahren beginnt schriftlich mit der Klageschrift. Darauf folgt die Klageantwort, die bei Verletzungsfällen in der Regel mit einer Widerklage auf Nichtigkeit des Patents kombiniert wird. Nach diesem ersten Schriftwechsel – das Gericht kann auch eine Antwort auf die Widerklage einfordern – wird eine Instruktionsverhandlung mit dem Präsidenten und einem oder zwei Richtern mit technischer Ausbildung auf dem betreffenden Gebiet anberaunt. Die Parteien müssen persönlich erscheinen, es reicht nicht, wenn sie nur ihren Anwalt entsenden. Sie müssen jeweils eine oder bei Bedarf mehrere Personen mitbringen, die mit der Streitsache vertraut und zum Abschluss eines Vergleichs befugt sind.

Diese Art der Verhandlung wird in ähnlicher Weise seit Jahrzehnten sehr erfolgreich am Handelsgericht Zürich praktiziert. Übrigens war eine solche

One of these languages will be fixed by the President as the language of proceedings. That is to say the language the court will use. This will usually be the language of the statement of claim. In most cases it will be German, in a few cases a year French, and once in a while – not too often, I hope – Italian.

And since our judges must not only cover the different fields of technology but also the languages mentioned the number of judges that were elected makes sense.

Regardless of the language of proceedings chosen by the court, the parties may use any of the official languages for their writs or oral arguments. And if the parties agree and the court approves, which it does, the parties may also use English.

This is quite a unique feature of this court. It might well be the only court in a non-English-speaking country that allows parties to use English. The judgment will nevertheless have to be rendered in the language of proceedings – the Federal Supreme Court wouldn't want to deal with an English judgement.

The proceedings

Our proceedings start in writing. There is a statement of claim. Then a statement of defence – in infringement cases usually combined with a counterclaim for revocation. After this first round of briefs – the court may also ask for a reply to the counterclaim for revocation – there will be a preparatory hearing with the President and one or two technically qualified judges from the field concerned. The parties are not allowed to just send their attorneys. They each have to bring in a person – or, if need be, several persons – who are familiar with the facts of the case and who have the power to settle the case.

This kind of hearing has been practiced for decades and very successfully by the Commercial Court in Zurich and is quite similar at the Patent Court. By the way,

Le président désigne une de ces langues comme langue de la procédure, c'est-à-dire la langue que le Tribunal utilisera. Il s'agira généralement de la langue de l'acte de demande, le plus souvent l'allemand, pour quelques affaires par an le français, et de temps en temps (pas trop souvent je l'espère), l'italien.

Comme il faut prendre en considération non seulement différents domaines techniques, mais aussi les langues indiquées, le nombre de juges élus est justifié.

Quelle que soit la langue de procédure retenue par le Tribunal, les parties ont la possibilité d'utiliser la langue officielle de leur choix pour rédiger leurs actes et lors des débats. L'anglais peut aussi être utilisé avec l'accord des parties et si le Tribunal y consent, ce qui est le cas.

Cette caractéristique est assez exceptionnelle : le Tribunal fédéral des brevets est peut-être bien le seul dans un pays non anglophone à permettre aux parties d'utiliser la langue anglaise. Le jugement doit toutefois être rendu dans la langue de la procédure. Le Tribunal fédéral ne souhaitera pas examiner un jugement en anglais.

La procédure

Notre procédure est d'abord écrite. Il y a l'acte de demande, puis la réponse écrite, généralement accompagnée d'une demande reconventionnelle en nullité dans les cas de contrefaçon. Après cette première phase écrite (le Tribunal peut aussi demander une réponse à la demande reconventionnelle en nullité), des débats d'instruction sont tenus avec le président et un ou deux juges de formation technique spécialisés dans le domaine concerné. Les parties doivent être présentes en personne et doivent chacune faire venir une ou, le cas échéant, plusieurs personnes qui connaissent les faits de l'espèce et sont habilitées à transiger.

Le Tribunal de commerce de Zurich tient des débats de ce type depuis des décennies et ce avec grand succès. Une telle audience préliminaire était également

Vorverhandlung auch in unserem geliebten Streitregelungsprotokoll EPLA vorgesehen: sie wurde dort "erste Besprechung" genannt. Und auch im Entwurf der Geschäftsordnung für das EU-Patentgericht ist etwas Ähnliches zu finden, nämlich die sogenannte "interim conference". Es handelt sich also um ein sehr europäisches Konzept.

Die Instruktionenverhandlung dient einem zweifachen Zweck. Zum einen können die Positionen der Parteien geklärt werden. Die Gerichtsdelegation versucht dabei, die Meinungsverschiedenheiten der Parteien auf die wesentlichen Punkte einzuzugrenzen, indem sie die richtigen Fragen stellt. Fragen, die rechtliche Aspekte betreffen, werden vom Präsidenten gestellt. In der Regel müssen aber vor allem technische Details geklärt werden, d. h. Auftritt der technischen Richter. Damit herrscht sofort eine völlig andere Stimmung im Saal. Dazu muss ich anmerken, dass diese Verhandlungen in einem ganz besonderen Rahmen stattfinden. Alle – Richter und Parteien – sitzen an einem Tisch, und es gibt weder Perücken noch Roben zu sehen, sondern einfach Menschen, die ein Problem besprechen. Meiner Erfahrung nach lügen die Parteien in einer solchen Atmosphäre den Richter nicht an. Zuerst bringt der Präsident die rechtlichen Probleme vor, die eben besprochen werden müssen, in der Regel aber nicht furchtbar interessant sind, bis endlich die technischen Richter an der Reihe sind und beginnen, über Vierkantwellen, Ritzel, Kegelführungen, Klemmbolzen und Sicherungselemente zu sprechen. An dieser Stelle wachen die Techniker am Tisch auf. Oder, um es etwas allgemeiner auszudrücken, sobald die technischen Richter das Wort ergreifen, erkennen die Verfahrensbeteiligten, dass die Vertreter des Gerichts die gleiche Sprache sprechen, ihre Branche kennen und ihre Probleme verstehen. Das hat zur Folge, dass sich die Parteien öffnen und bereit sind, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und dies ist der erste Schritt zu einem Vergleich.

Anschließend teilen der Präsident und die technischen Richter – ausser Protokoll natürlich – den Parteien ihre vorläufige Meinung über den Fall auf der Grundlage der bis dahin bekannten Informationen mit. Der Präsident wird sich dabei stärker auf die rechtlichen

such a hearing was also stipulated in our beloved European Patent Litigation Agreement; it was called "first conference" there. It was also found in the Preliminary set of provisions for the Rules of procedure of the European and Community Patents Court, where it was called "interim conference". So this idea is quite European.

The purpose of this hearing is two-fold. One purpose is to clarify the position of the parties. That is to say, the delegation of the court tries to narrow down the differences of the parties by asking them the right questions. If there are legal aspects to be sorted out, it will be the President who will ask the questions. But usually there are technical problems to be dealt with. And that is where the technical judges step in. And this will change the whole mood of the meeting. I have to add that this hearing will take place in a special setting. Everybody – judges and parties – sits around a table and there are no wigs or gowns, just people discussing a problem. It is my experience that in this type of atmosphere parties don't lie to the judge. First you had the President with his legal problems that have to be dealt with but usually are not that interesting, and then come the technical judges and start to talk about the square shaft, the sprocket wheel, the guide disc, the locking bolt and the fuse members. That's like a wake-up for the technicians around the table. Or to put it more generally, as soon as the technical judges talk, the participating persons from the parties realize that there are people with the court who speak their language, who know their trade and have an understanding for their problems. The result is, the parties open up and are ready to put the facts on the table. And this is the first step towards a settlement.

The president and the technical judges will then each give the parties – that's off record of course – their provisional view of the case, based on the information they have at that time. The president will concentrate more on the legal aspects, whereas the technical judges will e.g. tell

prévue dans le fameux accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (il était question de "première conférence") ainsi que dans la première version du règlement de procédure de la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire (où il était question d'"interim conference"). L'idée est donc assez européenne.

Ces débats d'instruction ont un double objectif. Ils visent tout d'abord à clarifier la position des parties, les juges tentant de réduire les divergences entre les parties en leur posant des questions adaptées. Si des aspects juridiques doivent être clarifiés, c'est le président qui pose les questions. En général, il y a toutefois des problèmes d'ordre technique à traiter et c'est là qu'interviennent les juges de formation technique. Cela change toute l'atmosphère des débats, qui, de surcroît, se tiennent dans un cadre spécial. Juges et parties sont assis autour d'une table. Il n'y a ni robes, ni perruques, simplement des personnes qui discutent d'un problème. D'après mon expérience, dans un tel cadre, les parties ne mentent pas au juge. Le président ayant présenté les problèmes juridiques à régler, généralement moins intéressants, il est relayé par les juges de formation technique qui commencent à parler d'arbre carré, de roue dentée, de disque de guidage, de boulon d'arrêt et d'éléments de fusible, suscitant tout de suite l'attention des techniciens réunis autour de la table. En général, dès que les juges de formation technique prennent la parole, les représentants des parties se rendent compte que des membres du Tribunal parlent le même langage, connaissent leur métier et comprennent leurs problèmes. Résultat : le dialogue est établi et les parties sont disposées à jouer franc jeu. C'est alors le premier pas vers un accord.

Le président et les juges de formation technique donnent ensuite aux parties leurs avis provisoires sur l'affaire d'après les informations dont ils disposent à ce stade (hors procès-verbal, bien entendu). Le président se concentrera davantage sur les aspects juridiques ;

Aspekte konzentrieren, während die technischen Richter z. B. ausführen, warum sie das Streitpatent für stark oder schwach halten und wie sie über die behauptete Verletzung denken. Das sind natürlich vorläufige Meinungen, bisher wurden ja weder Sachverständige noch Zeugen gehört. Meine Erfahrung am Handelsgericht Zürich hat jedoch gezeigt, dass die Richter – insbesondere die technischen Richter – ziemlich gut abschätzen können, ob eine Behauptung bewiesen werden kann. Sie können außerdem erläutern – das ist noch leichter –, wie sie die rechtlichen Fragen des Falls zu beantworten gedenken. Nachdem die Gerichtsdelegation ihre Sicht des Falls dargelegt hat, wird sie sie mit den Parteien besprechen. Danach arbeitet die Delegation einen Vorschlag für einen Vergleich aus. Dieser Vorschlag wird dann mit den Parteien erörtert. Die Diskussionen werden recht lebhaft sein. Wie ich Ihnen bereits geschildert habe, sitzen wir alle um einen Tisch, und in der Regel werden natürlich beide Parteien nicht besonders glücklich über unseren Vorschlag sein. Sie werden argumentieren und ausführen, inwiefern unsere Schlussfolgerungen falsch sind und wo wir uns bei der Anwendung der Rechtsvorschriften, den Fakten oder einer Einschätzung geirrt haben. Den meisten Richtern dürfte eine solche Situation fremd sein. Sie verkünden ihr Urteil, und das war's dann. Sie müssen sich nicht gegenüber den Parteien rechtfertigen. Es könnte eine Beschwerde eingelegt werden, aber das ist irgendwie weit weg. In unserer Instruktionsverhandlung hingegen müssen die Richter imstande und bereit sein, alle Aspekte des Falls mit den Parteien zu erörtern. Dies erfordert natürlich eine eingehende Vorbereitung seitens der Gerichtsdelegation.

Wir gehen davon aus, dass wir rund 50 % unserer Fälle bereits in dieser Verhandlung abschließen können, die etwa fünf bis sieben Monate nach Verfahrensbeginn stattfindet. Bisher haben wir sechs solcher Verhandlungen durchgeführt, von denen vier mit einem Vergleich endeten.

Warum einigen sich die Parteien bereits in diesem Stadium? Dafür gibt es mehrere Gründe. Das Urteil ist vorhersehbar. Es wird nur die vorgeblich verletzende Ausführungsform betreffen. Ein Vergleich dagegen kann einen breiteren Bereich

the parties why they consider the patent in question to be strong or weak and they will also give their opinion on the question of infringement. This is all provisional of course, no experts or witnesses have been heard. But it is my experience from the Commercial Court in Zurich that the judges – and especially the technical judges – can estimate fairly well the probability of an allegation being proven. And the judges can also say – that's the easier part – how they intend to answer the legal questions of the case. After the delegation of the court has presented their view of the case, it will be discussed with the parties. Then the delegation of the court elaborates its proposal for a settlement. This proposal is discussed with the parties. There will be heated discussions. As I said, we are all sitting around one table and of course the parties usually will both be not utterly happy with our proposal. So they will argue and say where our reasoning was bad, where we went wrong as far as the law or the facts or an estimation is concerned. This is a situation most judges would not be used to. They hand down their judgments and that's it. They don't have to answer to the parties. There may be an appeal but that is somehow far away. Whereas in our preparatory hearing the judges have to be able and to be willing to discuss all aspects of the case with the parties. This of course requires a thorough preparation on the side of the delegation of the court.

We expect to be able to settle around 50% of our cases at this hearing which will take place about five to seven months after the start of the proceedings. As of now we have had 6 such hearings and 4 of those ended up in a settlement.

Why do parties settle there and then? There are several reasons. The judgment is foreseeable. It will deal with the allegedly infringing embodiment only. A settlement can cover more ground, can e.g. define the scope of protection.

les juges de formation technique diront par exemple aux parties pourquoi ils estiment que le brevet en question est solide ou non et se prononceront sur la question de la contrefaçon. Tout ceci est évidemment provisoire : ni experts ni témoins n'ont été entendus. Cependant, d'après mon expérience au Tribunal de commerce de Zurich, les juges – en particulier ceux qui ont une formation technique – peuvent relativement bien déterminer s'il est probable ou non qu'une allégation soit vérifiée. Par ailleurs, les juges peuvent également indiquer comment ils comptent répondre aux questions juridiques de l'affaire, ce qui est plus simple. Une fois que la délégation du Tribunal a présenté son avis sur l'affaire, elle en discute avec les parties et établit ensuite sa proposition de transaction judiciaire. Cette proposition est également discutée avec les parties, à l'occasion de débats assez animés. Encore une fois, nous sommes tous assis autour d'une table et il est évident qu'en général, les parties ne sont pas toutes deux entièrement satisfaites de notre proposition. Elles vont dès lors la contester et nous reprocher des erreurs dans notre raisonnement, dans notre interprétation du droit et des faits, ou dans nos estimations. La plupart des juges ne seraient pas habitués à une telle situation. Ils prononcent leur jugement et l'affaire est réglée. Ils n'ont pas à répondre aux parties. S'il y a un recours, ce n'est pas instantané, alors que pendant nos débats d'instruction, les juges doivent pouvoir et vouloir discuter de tous les aspects de l'affaire avec les parties. Cela nécessite bien entendu une préparation rigoureuse de la part de la délégation du Tribunal.

Nous espérons pouvoir régler environ 50 % de nos affaires dans le cadre de ces débats d'instruction, qui se tiennent cinq à sept mois environ après le début de la procédure. Jusqu'à présent, nous avons tenu six débats de ce type, dont quatre ont abouti à une transaction judiciaire.

Pourquoi les parties se mettent-elles d'accord à ce stade ? Il y a plusieurs raisons. Un jugement est prévisible. Il ne traite que du mode de réalisation argué de contrefaçon, alors qu'une transaction judiciaire peut aller plus loin, par exem-

abdecken und beispielsweise den Schutzzumfang bestimmen. Im Gegensatz zu den Urteilen werden die Vergleiche nicht veröffentlicht. Zudem spart ein Vergleich in diesem Stadium eine Menge Geld.

Kann kein Vergleich erzielt werden, kann das Gericht einen weiteren Schriftwechsel anordnen. Danach findet gegebenenfalls die Beweisaufnahme statt sowie die Hauptverhandlung, um den Sachverhalt noch einmal zusammenzufassen. Schließlich ergeht das Urteil – hoffentlich innerhalb eines Jahres nach Verfahrensbeginn. Hält es das Gericht für erforderlich, trotz des Fachwissens der technischen Richter einen Gutachter hinzuzuziehen, kann sich das Verfahren um ein weiteres Jahr verlängern.

Gegen die Urteile des Patentgerichts kann vor dem Bundesgericht Beschwerde eingelegt werden, das dann in der Regel in weniger als einem Jahr darüber entscheidet.

So viel zu unserem neuen Schweizer Bundespatentgericht.

Unlike our judgements, settlements are not published. And of course a settlement at this stage saves a lot of money.

If a settlement can't be achieved, the court may order the exchange of further briefs. Afterwards we will have the phase of taking evidence – if necessary – and there will be a main hearing to sum things up. And then the court will render its decision. Hopefully within one year after the beginning of the proceedings. If the court finds it necessary in spite of the knowledge of its technical judges to appoint an expert then the proceedings might take up to a year more.

The judgments of the Patent Court can be appealed to the Federal Supreme Court, which will usually decide in less than a year's time.

That much for our new Swiss Federal Patent Court.

ple en définissant l'étendue de la protection. A la différence des jugements, les transactions judiciaires ne sont pas publiées. Un règlement à ce stade permet par ailleurs d'économiser beaucoup de frais.

S'il n'est pas parvenu à un accord, le Tribunal peut ordonner un nouvel échange d'écritures. Arrivent ensuite, si nécessaire, la phase d'instruction, puis une audience principale résumant les faits, à l'issue de laquelle le Tribunal rend son jugement, si possible dans l'année qui suit le début de la procédure. Si, malgré les compétences de ses juges de formation technique, le Tribunal estime nécessaire de nommer un expert, la procédure peut durer jusqu'à un an de plus.

Les jugements du Tribunal fédéral des brevets sont susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral, qui statue généralement dans un délai de moins d'un an.

Voilà ce que l'on peut dire de notre nouveau Tribunal fédéral suisse des brevets.