

EPLAW

European Patent Lawyers Association

Prof. Willem A. Hoyng
President

Howrey LLP
Rembrandt Tower, 31e
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Tel: +31 20 592 4411
Fax: +31 20 463 7296

Mme Rachida Dati
Garde des Sceaux
Ministre de la Justice
13, Place Vendôme
F-75042 Paris Cedex 01

Mme Christine Lagarde
Minister de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
139, Rue de Bercy, 6ème étage
F-75572 Paris

M. Hervé Novelli
Secrétaire d'Etat
139, Rue de Bercy, 6ème étage
F-75572 Paris

Amsterdam, le 12 août 2008

Mesdames, Monsieur,

L'association des avocats en brevets européens (EPLAW) est une association sans but lucratif dont l'objectif principal est de promouvoir le traitement juste et efficace des litiges en matière de brevets en Europe, ainsi que de resserrer les liens entre les avocats confirmés dans la pratique judiciaire du droit des brevets en Europe. Les membres de l'association doivent être des avocats admis au barreau et avoir une expérience substantielle en matière de litiges concernant le droit des brevets.

EPLAW accueille favorablement les initiatives des présidences portugaise, slovène et française, clairement soutenus par la Commission, qui visent à relancer le débat sur l'architecture d'une future juridiction européenne chargée de résoudre les litiges en matière de brevets. L'Europe a en effet besoin d'un système efficace, peu coûteux, commode pour les utilisateurs et prévisible pour le respect effectif des brevets européens et des futurs brevets communautaires. De manière

générale, EPLAW apportera tout son soutien à un système qui serait, à ces égards, meilleur que le régime actuel de mise en œuvre des brevets.

Néanmoins, à la lumière des besoins exposés ci-dessus, EPLAW a noté lors de l'évaluation des présentes propositions qu'un principe fondamental donne lieu à de très vives préoccupations. L'article 48 du projet de Convention sur le Tribunal des brevets de l'UE stipule que les décisions rendues par la Cour d'appel seraient sujettes à un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. Nous avons des doutes quant à la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire (1) et, en tous cas, nous nous opposons formellement, pour des raisons pratiques, au rôle que prendrait ainsi la Cour de justice de communautés européennes (CJCE) dans les litiges en matière de brevets (2).

1. Selon la jurisprudence constante de la CJCE, un accord international ne peut conférer de nouvelles attributions à la Cour si ces pouvoirs changent la nature de sa fonction telle que conçue par le Traité CE (avis 1/92, paragraphe 32; avis 1/00, paragraphe 12). Le projet de Convention sur le Tribunal des brevets de l'UE stipule que la nouvelle institution judiciaire devrait avoir les compétences nécessaires pour prononcer des injonctions, pour ordonner la conservation des preuves et l'inspection de propriétés, pour accorder des saisies conservatoires et pour attribuer des dommages-intérêts. Au moins dans la mesure où ces nouvelles compétences peuvent être utilisées à l'encontre de personnes morales, il s'agit de nouveaux pouvoirs pour la CJCE qui n'ont aucun fondement dans le Traité CE. L'article 48 du projet de Convention changerait donc la nature des fonctions de la CJCE.
- 2a. En outre, en prévoyant la possibilité d'une "cassation" sur tous les points de droit, la CJCE serait appelé à appliquer le droit matériel des brevets national et européen. Nous estimons que la CJCE n'est simplement pas équipée pour traiter des sujets de droit matériel des brevets tels que les critères de nouveauté ou d'activité inventive, la doctrine des équivalents ou la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. A notre avis, ses décisions n'atteindraient pas le seuil de prévisibilité requis pour assurer une sécurité juridique suffisante. De plus, dans la mesure où la CJCE interpréterait le droit national, ses fonctions seront une fois encore altérées (voy. point 1 ci-avant).

Une voie de recours supplémentaire contre les décisions de la Cour d'appel devant la CJCE prolongerait également la durée de la procédure. Les affaires introduites devant la CJCE prennent généralement un temps considérable. La résolution des litiges en matière de brevets par une décision finale et contraignante serait retardée et rendue bien plus onéreuse. Dans toutes les discussions avec nos membres, la rapidité de la procédure, qui devrait être garantie par des juges ayant une importante expérience dans les litiges en matière de brevets, a été définie comme une des conditions principales qui devra être remplie pour que les différents pays adhèrent à une telle convention. On peut s'attendre à ce que la durée de la procédure souhaitée soit d'environ douze mois pour chaque degré de juridiction. Si cet objectif ne peut être atteint, les utilisateurs ne verraient pas de raison pour abandonner les actuelles procédures nationales de mise en œuvre des brevets et adopter un système européen. Un troisième degré de juridiction exposerait l'entièreté du système au risque de rejet par les pays disposant actuellement d'un système qui fonctionne bien. Au vu de l'importance économique des litiges à dimension européenne en matière de brevets, on peut s'attendre à ce que chaque partie qui aura perdu son procès devant la Cour d'appel, introduise cette voie de recours supplémentaire dans le seul but de prolonger la procédure, indépendamment de la question de savoir si la CJCE fera finalement droit à la demande.

Nous estimons que la Cour d'appel est la cour qui devrait avoir la responsabilité principale de coordonner le développement du droit des brevets. La Convention sur le brevet européen n'est pas un instrument communautaire, et son interprétation ne devrait pas relever de la responsabilité de la CJCE.

2b. Par contre, EPLAW reconnaît entièrement le rôle de la CJCE comme interprète final des Traités de l'UE et du droit communautaire dérivé. Si l'interprétation correcte du droit communautaire n'est pas claire, le Tribunal des brevets de l'UE devrait pouvoir renvoyer une affaire devant la CJCE afin d'obtenir une décision préjudicielle au sens de l'article 234 du Traité CE. Cela permettrait à la CJCE de poursuivre son importante tâche actuelle en tant qu'autorité suprême en matière de droit communautaire, ce qui constitue son rôle traditionnel, plutôt que de trancher des conflits de droit privé (potentiellement nombreux).

Pour les raisons ci-dessus, nous invitons la Présidence [française] à considérer l'introduction d'une disposition expresse indiquant que la CJCE n'est pas compétente pour les questions de droit résultant de l'interprétation de la Convention sur le brevet européen. En revanche, nous proposons un système qui prévoit la possibilité pour le Tribunal de première instance et la Cour d'appel de poser à la CJCE des questions préjudicielles.

Veillez croire, Mesdames et Monsieur, à mes sentiments distingués,



pl Willem A. Hoyng

CC M. Martin Riman, Ministre de Justice, République Tchèque
Mme Beatrice Ask, Ministre de Justice, la Suède
Charlie McCreavy, Commissaire pour Marché intérieur et Services, Bruxelles

The European Patent Lawyers Association (EPLAW) is a non-profit making corporation with a primary object to promote the equitable and efficacious handling of patent disputes in Europe and to strengthen the links between lawyers having relevant litigation experience in patent law in Europe. Members of the Association must be lawyers admitted to a bar and have substantial litigation experience in patent law.

EPLAW welcomes the initiatives of the Portuguese, Slovenian and French Presidencies, with apparent support from the Commission, to re-launch the debate about the architecture of a future European Patent Litigation Jurisdiction. Europe is indeed in need of an effective, lowcost, user-friendly and predictable system for the enforcement of European and future Community patents. In general EPLAW will strongly support a system which is better in these respects than the existing enforcement regime.

However, when assessing the present proposals in light of the above, EPLAW notes that one basic principle gives rise to very serious concerns. Article 48 of the draft Agreement on the EU Patent Court states that decisions given by the Court of Appeal may be subject to further appeal before the Court of Justice of the European Communities. We have doubts about the compatibility of this provision with EC law (1), and in any event we strongly oppose, for pragmatic reasons, this role of the European Court of Justice (ECJ) in patent litigation (2).

1. According to consistent ECJ case-law, an international agreement may not confer new powers on it if those powers alter the nature of its function as conceived in the Treaty (Opinion 1/92, paragraph 32; Opinion 1/00, paragraph 12). The draft Agreement on the EU Patent Court provides that the new patent judiciary should have competences to grant injunctions; to order the preservation of evidence and to inspect property; to grant freezing orders and to award damages. To the extent at least that these new powers can be used against legal persons, these are all new powers for the ECJ which do not have any basis in the EC Treaty. Article 48 of the draft Agreement therefore would alter the nature of the functions of the ECJ.
- 2a. In addition, with a "cassation" on all points of law the ECJ would have to apply national and European substantive patent law. We believe that the ECJ is simply not equipped to handle matters of substantive patent law such as novelty and obviousness, the doctrine of equivalents, or patentability of computer-implemented inventions. Their decisions would in our view not meet the threshold of predictability. Further, to the extent the ECJ will interpret national law, its functions will again be altered (see 1. above).

A further legal remedy against decisions of the Court of Appeal before the ECJ would also extend the duration of proceedings. Pending cases before the ECJ usually take a considerable amount of time. The clarification of patent disputes with final and binding effect would be delayed and made much more expensive. In all our discussions between our members speed of procedure, which should be guaranteed by judges with a high degree of patent litigation experience, has been defined as one of the primary conditions for the respective countries to join such an agreement. This time-frame for each instance is expected to be around 12 months. If this goal cannot be achieved users would not see a reason to change from the present national enforcement procedure to a European system. A third instance would put the entire system at risk of rejection by countries with an existing well-functioning system. It can be expected that in view of the economic importance of litigation on patents with European-wide effect each party losing before the Court of Appeals would file a further appeal in order to prolong the proceeding, independent of whether the case would finally be accepted by the ECJ.

We believe that the Court of Appeal is the court which should have the primary responsibility for co-ordinating the development of patent law. The European Patent Convention is not a Community instrument, and its interpretation should not become a responsibility of the ECJ.

- 2b. On the other hand, EPLAW fully recognizes the role of the ECJ as the final interpreter of the EU Treaties and derived Community legislation. If the correct interpretation of Community law is unclear, the EU Patent Court should be entitled to refer a case to the ECJ in order to obtain a

preliminary decision within the meaning of Article 234 EC. This would enable the ECJ to continue its present important task as the ultimate authority in matters of Community law which has been its traditional rôle, rather than deciding in (potentially many) civil disputes.

For the reasons above, we urge the [French] Presidency to consider the introduction of an express provision that the ECJ has no jurisdiction over any question of law arising from the interpretation of the European Patent Convention. Instead, we would propose a system that provides for preliminary references to the ECJ by the Court of First Instance and the Court of Appeal.