

Der Patentverletzungsprozess in Frankreich *

Ein Vergleich mit der Rechtslage in Deutschland

*Pierre Véron***

Obschon sie beide aus der römisch-deutschen Tradition stammen, unterscheiden sich das französische Gerichtssystem und das deutsche Gerichtssystem in mehreren Punkten, die den deutschen Praktiker, der veranlasst sein kann, in Frankreich ein Verfahren zur Patentverletzung einzuleiten, erstaunen können.

Eine Vorstellung der im Verfahren beteiligten Personen (1.) ist nützlich, bevor diese Unterschiede im Einzelnen untersucht werden (2.).

1. Die im Verfahren beteiligten Personen

Das französische Gerichtssystem unterscheidet sich sehr vom deutschen Gerichtssystem (1.1); die Rolle der „*Conseils en propriété industrielle*“ unterscheidet sich demzufolge ein bisschen von der der Patentanwälte (1.2); dies gilt auch für spezialisierte Rechtsanwälte (1.3).

1.1 Die französischen zuständigen Gerichte in Patentsachen

Die ordentlichen Gerichte urteilen zugleich über die Verletzung und die Gültigkeit des Patents

Der wesentliche Unterschied zwischen dem französischen und dem deutschen Gerichtssystem hinsichtlich Patenten besteht darin, dass in Frankreich dieselben Gerichte über die Verletzung und die Gültigkeit des Patents urteilen.

Patent Infringement Litigation in France *

Comparison with the Situation in Germany

*Pierre Véron***

Although they both stem from the Roman-German tradition, the French and German judicial systems reveal a number of differences, which could surprise a German practitioner who would have the opportunity of following a patent infringement litigation in France.

An introduction to the main litigation actors (1.) is useful before studying these differences in detail (2.).

1. The litigation actors

The French judicial system is very different from the German one as regards patents (1.1); the role of the *conseils en propriété industrielle* (French patent attorneys) and of the *Patentanwälte* (German patent attorneys) is therefore slightly different (1.2); similar comments apply to the specialised lawyers (1.3).

1.1 The French courts having jurisdiction in patent litigation

The courts of general jurisdiction deal with patent infringement and validity at the same time

The main difference between the French and German judicial systems as regards patents lies undoubtedly in the fact that in France the same courts deal with patent validity and infringement at the same time.

Le Procès en Contrefaçon de Brevet d'Invention en France *

Comparaison avec la Situation en Allemagne

*Pierre Véron***

Même s'ils sont tous deux issus de la tradition romano-germanique, le système judiciaire français et le système allemand présentent un certain nombre de différences, qui pourraient surprendre un praticien allemand amené à suivre une procédure de contrefaçon de brevet d'invention en France.

Une présentation des acteurs du procès (1.) est utile avant d'examiner, dans le détail, ces différences (2.).

1. Les acteurs du procès

Le système judiciaire français est très différent du système allemand en matière de brevets d'invention (1.1); le rôle des conseils en propriété industrielle et des « *Patentanwälte* » est, de ce fait, un peu différent (1.2); il en est de même pour les avocats spécialisés (1.3).

1.1 Les tribunaux français compétents en matière de brevet d'invention

Les tribunaux de droit commun connaissent à la fois de la contrefaçon et de la validité des brevets

La différence majeure entre les systèmes judiciaires français et allemand, en matière de brevets d'invention, réside sans doute en ce que, en France, les mêmes tribunaux connaissent à la fois de la validité et de la contrefaçon des brevets.

* Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag des Autors anlässlich der Versammlung der Patentanwaltskammer Stuttgart am 12. November 2001.

** Rechtsanwalt, Professor am Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz (C.E.I.P.I.), Präsident der Vereinigung der Anwälte für gewerblichen Rechtsschutz (Frankreich).
Attorney at Law, Professor in C.E.I.P.I. (International Centre for Study on Industrial Property), President of the Industrial Property Lawyers Association (France).
Avocat à la Cour, Professeur au C.E.I.P.I. (Centre d'études internationales de la propriété industrielle) Président de l'Association des Avocats de Propriété Industrielle (France).

Tatsächlich verfügt Frankreich nicht über ein Äquivalent zum Bundespatentgericht, nämlich über ein auf die Prüfung der Gültigkeit eines Patents spezialisiertes Gericht.

Außerdem gibt es kein Einspruchsverfahren gegen die Erteilung eines französischen Patents.

Die Gültigkeit eines Patents kann nur durch eine Nichtigkeitsklage bei einem ordentlichen Gericht angefochten werden.

Demnach urteilen die ordentlichen Gerichte über den gesamten Rechtsstreit in Patentsachen.

Dasselbe Gericht urteilt daher über die Verletzungsklage und die vom Beklagten erhobene mögliche Widerklage auf Nichtigkeit¹, was eine Verlangsamung des Verfahrens verhindert, weil das Gericht das Verfahren nie aussetzen muss, um eine Entscheidung über die Gültigkeit abzuwarten.

Außerdem meinen die Praktiker, dass ein Gericht den Schutzzumfang und demzufolge die Verletzungsfragen besser einschätzen kann, wenn es selbst den erfinderischen Beitrag des Patents im Vergleich zum Stand der Technik durch ein Verfahren über seine Gültigkeit ermitteln konnte.

In der Praxis sind isolierte Nichtigkeitsverfahren sehr selten (weniger als 5 % im Verhältnis zu den Verletzungsklagen).

Die Gültigkeit des Patents wird zumeist im Rahmen eines Verletzungsverfahrens angefochten.

Die Nichtigkeitswiderklage wird im Übrigen sehr häufig geltend gemacht:

- die Gültigkeit des Patents wird in mindestens der Hälfte der Verletzungsverfahren angefochten,

France, in fact, has no counterpart of the “*Bundespatentgericht*”, i.e. a court specialized in the examination of patent validity.

Moreover, no opposition procedure exists against the grant of a French patent.

The validity of a patent can only be disputed by initiating a nullity action before a court of general jurisdiction.

The courts of general jurisdiction deal with the patent litigation from the beginning to the end.

The same court thus deals with the infringement action and a possible counterclaim¹ for patent revocation raised by the defendant, which avoids a delay in the proceedings, since the court should never stay its proceedings to wait for a decision on the validity.

Moreover, practitioners consider that a court appreciates the scope of the patent better and therefore the infringement issues, when it can itself evaluate the inventive contribution of the patent in comparison with the technical prior art by dealing with its validity.

In practice the claims in chief for patent revocation are very rare (less than 5 % in comparison with the claims in chief for infringement).

Patent validity is most often disputed within the framework of an infringement action.

The argument of patent invalidity is also invoked very often:

- patent validity is disputed in at least half of the infringement actions,

La France ne dispose pas, en effet, de l'équivalent du « *Bundespatengericht* », c'est-à-dire d'un tribunal spécialisé dans l'examen de la validité des brevets.

Par ailleurs, il n'existe aucune procédure d'opposition contre la délivrance d'un brevet français.

La validité d'un brevet ne peut être contestée que par une action en nullité devant un tribunal de droit commun.

Ce sont donc des tribunaux de droit commun qui connaissent du contentieux des brevets, dans son intégralité.

Ainsi, le même tribunal connaît de l'action en contrefaçon et de l'éventuelle demande reconventionnelle en nullité ou exception de nullité¹ du brevet soulevée par le défendeur, ce qui évite un ralentissement du procès puisque le tribunal ne doit jamais surseoir à statuer en attendant une décision sur la validité.

Par ailleurs, les praticiens estiment qu'un tribunal apprécie mieux la portée du brevet, et donc les questions de contrefaçon, lorsqu'il a pu mesurer lui-même l'apport inventif du brevet, par rapport à l'état antérieur de la technique, en statuant sur sa validité.

En pratique, les demandes principales en nullité du brevet sont très rares (moins de 5 % par rapport aux demandes principales en contrefaçon).

La validité des brevets d'invention est, le plus souvent, contestée dans le cadre d'un procès en contrefaçon.

Le moyen de nullité du brevet est d'ailleurs très fréquemment invoqué:

- la validité du brevet est contestée dans au moins la moitié des procès en contrefaçon,

¹ Es gibt einen wichtigen theoretischen Unterschied zwischen einer Nichtigkeitswiderklage und einem Nichtigkeitseinwand, der sich auf ihren jeweiligen Gegenstand bezieht. Die Nichtigkeitswiderklage besteht aus einem Anspruch des Beklagten und führt, wenn sie akzeptiert wird, zu der Erklärung des Patents für nichtig. Der Nichtigkeitseinwand ist nur ein Verteidigungsmittel und führt nur zur Abweisung der Verletzungsklage. Die Patentnichtigkeit ist nur ein Hindernis für die Stattgabe der Verletzungsklage: das Patent wird nicht für nichtig erklärt. In der Praxis jedoch erhebt der Beklagte im Verletzungsverfahren eine Nichtigkeitswiderklage, die, wenn ihr stattgegeben wird, zur Erklärung der Nichtigkeit des Patents führt.

¹ There is a theoretical important difference between a counterclaim for revocation and a defence for revocation based on their respective purpose. A counterclaim for revocation constitutes a claim of the defendant and results, when it is admitted, in the revocation of the patent. The defence for revocation is only a defence means and results only in the dismissal of the claim for infringement, the revocation of the patent being there only an obstacle to the admittance of the claim for infringement: the patent is not declared revoked. In practice, however, the defendant in the action for infringement generally lodges a counterclaim for revocation, which, if it is admitted, leads to the revocation of the patent.

¹ Il existe une différence théorique importante entre demande reconventionnelle en nullité et exception de nullité tenant à leur objet respectif. Une demande reconventionnelle en nullité constitue une prétention du défendeur et aboutit, lorsqu'elle est accueillie, à la déclaration de la nullité du brevet. L'exception de nullité n'est qu'un moyen de défense et n'aboutit qu'au rejet de la demande en contrefaçon, la nullité du brevet n'étant alors qu'un obstacle à l'accueil de la demande en contrefaçon: la nullité du brevet n'est pas prononcée. En pratique, cependant, le défendeur à l'action en contrefaçon forme, en général, une demande reconventionnelle en nullité qui aboutit, si elle est accueillie, à l'annulation du brevet.

– das Patent wird in ungefähr 25 % der Fälle für nichtig erklärt, wenn ein Urteil in der Hauptsache gefällt wird.

Es sollte bemerkt werden, dass das Gericht die Klage *ex officio* nicht weiter verfolgen kann, wenn der Kläger seine Nichtigkeitsklage zurückzieht (zum Beispiel nach einem Vergleich), weil allein die Parteien den Gegenstand des Streites bestimmen.

Endlich sollte es bemerkt werden, dass das Urteil, das ein Patent für nichtig erklärt, seit 1968 *erga omnes* wirkt (früher wirkte das Urteil nur *inter partes*, sodass der Patentinhaber sich auf sein Patent gegen andere angebliche Verletzte berufen konnte).

Zehn spezialisierte Gerichte für ganz Frankreich

Die Zuständigkeit für Patentsachen ist nur zehn „*Tribunaux de Grande Instance*“ (Landgerichte) vorbehalten, sowie den korrespondierenden „*Cours d'Appel*“ (Oberlandesgerichte) und der „*Cour de Cassation*“ (Kassationsgerichtshof).

In der Praxis ist die Spezialisierung noch ausgeprägter: Das Pariser *Tribunal de Grande Instance* wird in ungefähr 170 neuen Patentsachen pro Jahr angerufen, das sind ungefähr 60 % der Patentstreitsachen in Frankreich.

Umgekehrt urteilen sieben von den zehn Gerichten, die für Patentsachen ausschließlich zuständig sind, über weniger als fünfzehn Patentstreitsachen pro Jahr.

Die hohe Anzahl von Fällen ermöglicht den Richtern, viel Erfahrung mit Patentstreitsachen zu erwerben, selbst wenn sie keine technische Ausbildung haben, da es sich um „ordentliche“ Richter handelt, die sich dem Patentrecht nicht ausschließlich widmen, sondern nebenbei auch andere Streitsachen bearbeiten.

Innerhalb des Pariser *Tribunal de Grande Instance*, das insgesamt mehr als 30 Kammern hat, ist die dritte Kammer auf gewerbliches und geistiges Eigentum spezialisiert. Demzufolge urteilt sie über alle Patent-, Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten, aber auch über Urheberrechtsverletzungen (die in Frankreich auf Grund der Regel der „Einheit der Kunst“ zahlreich sind, die es ermöglicht, durch das Urheberrecht die nicht hinterlegten „or-

– the patent is revoked in about 25 % of the cases when a judgement on the merits is handed down.

It should be mentioned that if the plaintiff withdraws his request for revocation of the patent (for example after a settlement agreement), the court cannot continue with the proceedings *ex officio*, because only the parties determine the subject matter of the litigation.

Finally, it should be noted that since 1968 a judgement revoking a patent has an *erga omnes* impact (in the past the judgement had an *inter partes* impact only, so that the patent owner could invoke his patent against other alleged infringers).

10 specialized courts in all the France

The competence for dealing with patents is however reserved for only 10 “*Tribunaux de Grande Instance*” (first instance courts) for all of France as well as to “*Cours d'Appel*” (second instance courts), within the territorial jurisdiction in which they fall, and to the “*Cour de Cassation*” (supreme court of appeal).

Actually, the specialisation is even more marked: about 170 new cases per year, i.e. about 60 % of the patent cases in France are submitted to the *Tribunal de Grande Instance* in Paris.

On the other hand 7 of the 10 courts having exclusive jurisdiction with respect to patents deal with less than 15 cases per year.

This high concentration of cases enables the judges to acquire a good experience in this field, even if they have no technical background as they are judges “of general jurisdiction”, who do not dedicate themselves to patent law exclusively and who also hear other types of cases.

In the *Tribunal de Grande Instance* in Paris, which has more than 30 chambers in total, the third one is specialised in industrial, literary and artistic property: it thus hears not only all the patent, trademark and design cases but also copyright infringement cases (numerous in France because of the rule of “unity of art” which enables protection of unregistered ornamental designs by copyright) and cases of publisher and film production agreements.

– le brevet est annulé dans environ 25 % des cas où un jugement au fond est rendu.

Il est à noter que si le demandeur en nullité retire sa demande en nullité du brevet (par exemple à la suite d'une transaction), le tribunal ne peut pas poursuivre la procédure *ex officio* car ce sont les parties, et elles seules, qui déterminent l'objet du litige.

Il faut, enfin, signaler que, depuis 1968, le jugement annulant un brevet a effet *erga omnes* (auparavant, le jugement avait effet seulement *inter partes*, si bien que le breveté pouvait se prévaloir de son brevet vis-à-vis d'autres prétendus contrefacteurs).

10 tribunaux spécialisés pour toute la France

La compétence en matière de brevets d'invention est toutefois réservée à seulement 10 Tribunaux de Grande Instance pour toute la France, ainsi qu'aux Cours d'Appel dans le ressort desquelles ils sont situés et à la Cour de Cassation.

Dans les faits, la spécialisation est encore plus poussée: le Tribunal de Grande Instance de Paris est saisi d'environ 170 affaires nouvelles par an, soit environ 60 % des affaires de brevets d'invention en France.

A l'inverse, 7 des 10 tribunaux ayant compétence exclusive en matière de brevets connaissent moins de 15 affaires par an.

Cette grande concentration des dossiers permet aux juges d'acquérir une bonne expérience de la matière, même s'ils n'ont aucune formation technique puisqu'il s'agit de juges « de droit commun », qui ne se consacrent pas exclusivement au droit des brevets et connaissent par ailleurs d'autres types d'affaires.

Au Tribunal de Grande Instance de Paris, qui compte plus de 30 chambres au total, la 3^{ème} chambre est spécialisée en matière de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique: elle connaît donc de toutes les affaires de brevets, de marques, de dessins et modèles, mais aussi des affaires de contrefaçon de droits d'auteur (nombreuses en France à cause de la règle de « l'unité de l'art » qui permet de protéger par le droit d'auteur les dessins et modèles ornemen-

namentalen“ Geschmacksmuster zu schützen), und über Angelegenheiten aufgrund von Verlagsverträgen und Filmproduktionen.

Die dritte Kammer des Gerichtes selbst zählt drei „sections“ (Abteilungen), die jeweils mit drei Richtern besetzt sind: Demzufolge gibt es in Paris in erster Instanz neun spezialisierte Richter.

In der *Cour d'Appel* ist die vierte Kammer auf geistiges Eigentum spezialisiert: Sie zählt zwei Abteilungen von je drei Richtern (genannt „conseillers à la Cour“), also sechs spezialisierte Richter.

In ungefähr 20 % der Fälle wird Berufung eingelegt.

Die Pariser *Cour d'Appel* urteilt daher über ungefähr 40 Patentsachen pro Jahr (darunter 10 wegen Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentamts).

Die mit den Verletzungsklagen verbundenen Klagen wegen unlauteren Wettbewerbs

Der Patentinhaber beruft sich gelegentlich auf Tatbestände unlauteren Wettbewerbs, die sich von der Verletzung unterscheiden, aber damit verbunden sind (zum Beispiel die Reproduktion der äußeren Erscheinung oder der Verpackung des Produktes oder die Abwerbung von Beschäftigten).

Nach allgemeinem Zivilprozessrecht würden diese Klagen in den Zuständigkeitsbereich der Handelsgerichte fallen, die aus gewählten Kaufleuten und nicht aus Berufsrichtern bestehen.

Um zu vermeiden, dass der Patentinhaber zwei Klagen gegen denselben Beklagten vor zwei verschiedenen Gerichten in der gleichen Zeit erheben muss, gewährt Artikel L. 615-19 des französischen Gesetzbuchs des geistigen Eigentums den zehn spezialisierten Gerichten ausschließliche Zuständigkeit, um über Klagen zu urteilen, die eine Patentverletzung und eine damit verbundene Frage des unlauteren Wettbewerbs betreffen.

So wird die ausschließliche Zuständigkeit der zehn spezialisierten Gerichte gewahrt, und der Patentinhaber hat den Vorteil, nur eine einzige Klage erheben zu müssen, um den Ersatz seines gesamten Schadens zu erhalten.

The third chamber of the Tribunal itself is composed of 3 “sections” (sections), each of 3 judges: in Paris there are therefore 9 specialized judges in the first instance.

In the *Cour d'Appel* the fourth chamber is specialized in intellectual property litigation: it is composed of 2 sections of 3 judges (called “conseillers à la Cour”), i.e. 6 specialized judges.

About 20 % of the cases judged in first instance are subject to appeal.

The *Cour d'Appel* in Paris hears about 40 patent cases each year.

The claims for unfair competition related to claims for infringement

The patent owner sometimes invokes unfair competition law, which is distinct from the (patent) infringement but which is related thereto (as an example the reproduction of the product's appearance or package or luring away of employees).

Under the ordinary rules of French procedure these claims would fall within the jurisdiction of the commercial courts composed of elected tradesmen and not of professional judges.

In order to avoid that a patent owner has to institute two actions at the same time against the same defendant before two distinct courts, Article L. 615-19 of the French Intellectual Property Code grants exclusive jurisdiction to the 10 specialised courts to deal with the actions involving patent infringement and a related question of unfair competition.

In this way the exclusive jurisdiction of the 10 specialized courts is respected and the patent owner has the advantage of being able to institute a single claim to obtain compensation for all the damages.

taux non déposés), et des affaires de contrats d'édition et de production cinématographique.

La 3^{ème} chambre du Tribunal comporte elle-même 3 « sections » de 3 juges chacune: il existe donc à Paris, en première instance, 9 juges spécialisés.

A la *Cour d'Appel*, c'est la 4^{ème} chambre qui est spécialisée dans le contentieux de la propriété intellectuelle: elle comporte 2 sections de 3 juges (appelés « conseillers à la Cour »), soit 6 juges spécialisés.

Environ 20 % des affaires jugées en première instance font l'objet d'un appel.

La *Cour d'Appel* de Paris juge environ 40 affaires de brevets d'invention chaque année (dont 10 concernent des recours contre les décisions du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle).

Les actions en concurrence déloyale connexes aux actions en contrefaçon

Le breveté invoque quelquefois des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, mais qui lui sont liés (par exemple la reproduction de l'aspect ou de l'emballage du produit ou le débauchage de salariés).

Selon les règles ordinaires de la procédure française, ces demandes seraient de la compétence des tribunaux de commerce qui sont composés de commerçants élus et non de juges professionnels.

Pour éviter que le breveté ne doive mener deux actions en même temps contre le même défendeur devant deux tribunaux distincts, l'article L. 615-19 du Code français de la propriété intellectuelle attribue compétence exclusive aux 10 tribunaux spécialisés pour connaître des actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe.

Ainsi, la compétence exclusive des 10 tribunaux spécialisés est respectée, et le breveté a l'avantage de n'avoir qu'un seul procès à mener pour obtenir la réparation de son entier préjudice.

1.2 Die Rolle der *conseils en propriété industrielle*

Die Patentanwälte wurden in Frankreich früher *conseils en brevets d'invention* genannt. Im Jahre 1990 wurden sie zu *conseils en propriété industrielle*: Der Beruf schließt also die auf das Marken- und Geschmacksmusterrecht spezialisierten Juristen ein.

Bei einem Patentverletzungsverfahren ist jedoch die Rolle der *conseils en propriété industrielle* dieselbe geblieben.

Im Unterschied zum deutschen System, in dem die Patentanwälte in Nichtigkeitsachen die Parteien allein vertreten können, sind die *conseils en propriété industrielle* selbst in Nichtigkeitsachen zur Vertretung der Parteien nicht ermächtigt, da die ordentlichen Gerichte über den ganzen Rechtsstreit in Patentangelegenheiten urteilen, und da die „*avocats*“ (Rechtsanwälte in erster Instanz), die „*avoués*“ (Rechtsanwälte vor der *Cour d'Appel*) und die Rechtsanwälte bei der *Cour de Cassation* das Monopol der Vertretung vor diesen Gerichten genießen.

Sie haben jedoch eine wesentliche Rolle in der Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt während der Entwicklung der Angelegenheit: Der *conseil en propriété industrielle* spielt oft eine Verbindungsrolle zwischen dem Mandanten und dem Rechtsanwalt, und erweist sich während des Austauschs von „*conclusions*“ (Schriftsätze) oft als eine wertvolle Quelle, was technische Argumente angeht.

Natürlich gibt es mehr oder weniger verschiedene Arten der Mitwirkung.

Manche Rechtsanwälte ziehen es vor, dass die *conseils en propriété industrielle* Schriftsatzentwürfe vorbereiten. Andere Rechtsanwälte ziehen es vor, sich während der Besprechungen mit dem *conseil en propriété industrielle* in die Technik einzuarbeiten und selbst die Schriftsätze zu verfassen.

Die *conseils en propriété industrielle* nehmen an der Verhandlung mit dem Mandanten an der Seite des Rechtsanwalts teil. Aber sie ergreifen sehr selten das Wort.

1.2 The role of the *conseils en propriété industrielle*

Patent attorneys used to be called *conseils en brevet d'invention* in France. In 1990 they became *conseils en propriété industrielle*: so now the profession includes also practitioners specialized in trademark and design law.

The role of the *conseils en propriété industrielle* during patent litigation however remains the same.

Contrary to the German system, where *Patentanwälte* can represent the parties on their own in revocation cases, the *conseils en propriété industrielle* are not entitled to represent parties even in revocation cases, since courts of general jurisdiction deal with all the litigation points as regards patents and the „*avocats*“ (in the first instance), the „*avoués*“ (counsels only before the *Cour d'Appel*) and the *avocats aux conseils* (before the *Cour de Cassation*) have the monopoly of representation before these courts.

However, they play an essential role of collaboration with the lawyer throughout the course of the case: the *conseil en propriété industrielle* often plays, in fact, a communication role between the client and the lawyer and often prove to be a precious source of technical arguments during the exchange of „*conclusions*“ (written pleadings).

Of course more or less different modes of collaboration exist.

Some lawyers prefer that the *conseils en propriété industrielle* prepare the draft written pleadings; others prefer to study the technology during meetings with the *conseil en propriété industrielle* and draw up the written pleadings themselves.

The *conseils en propriété industrielle* attend discussions with a client as well as the lawyer; but they speak very rarely.

1.2 Le rôle des *conseils en propriété industrielle*

Les *Patentanwälte* ont un nom un peu différent en France. Les anciens « *conseils en brevets d'invention* » sont en effet devenus, en 1990, « *conseils en propriété industrielle* »: la profession regroupe ainsi également les juristes spécialisés en droit des marques et des dessins et modèles.

Le rôle des *conseils en propriété industrielle* est toutefois resté le même lors d'un procès portant sur un brevet d'invention.

Contrairement au système allemand, où les *Patentanwälte* peuvent représenter seuls les parties dans les affaires de nullité, les *conseils en propriété industrielle* ne sont pas habilités à représenter les parties, même pour les affaires de nullité, puisque ce sont des juridictions de droit commun qui connaissent de tout le contentieux en matière de brevets et que les *avocats* (en première instance), les *avoués* (en appel) et les *avocats aux conseils* (devant la *Cour de Cassation*) ont le monopole de la représentation devant ces juridictions.

Ils ont toutefois un rôle primordial de collaboration avec l'avocat tout au long de l'évolution du dossier: le *conseil en propriété industrielle* joue souvent, en effet, un rôle d'interface entre le client et l'avocat, et se révèle souvent être, lors de l'échange de « *conclusions* » (mémoires), une source précieuse d'arguments techniques.

Il existe, bien sûr, des modes de collaboration plus ou moins différents.

Certains *avocats* préfèrent que les *conseils en propriété industrielle* préparent des projets de *conclusions*; d'autres *avocats* préfèrent étudier la technique au cours de réunions avec le *conseil en propriété industrielle* et rédiger eux-mêmes les *conclusions*.

Les *conseils en propriété industrielle* assistent à l'audience avec le client, aux côtés de l'avocat; mais il est très rare qu'ils prennent la parole.

1.3 Die spezialisierten Rechtsanwälte

Die meisten der Patentstreitsachen werden von spezialisierten Rechtsanwälten behandelt: Nur zehn bis zwanzig Kanzleien greifen regelmäßig in diese Art von Streitigkeiten ein (die meisten in Paris und fünf oder sechs in der Provinz).

Es gibt eine offizielle Spezialisierungserwähnung: „*avocat spécialisé en propriété intellectuelle*“ (im geistigen Eigentum spezialisierter Rechtsanwalt). Dies ist ein Hinweis aber keine absolute Fachkenntnisgarantie im besonderen Bereich der Patente (ungefähr 200 Rechtsanwälte in Frankreich genießen diese Spezialisierungserwähnung). Nicht alle spezialisierten Rechtsanwälte weisen auf ihrem Briefkopf diese Spezialisierung aus. Demzufolge sollte man sich vor der Wahl eines französischen Rechtsanwalts ausreichend informieren.

Die meisten Rechtsanwälte, die an Streitsachen des gewerblichen Eigentums (Patent, Marke, Geschmacksmuster) regelmäßig mitwirken, sind in der A.A.P.I. (Vereinigung der Rechtsanwälte für gewerblichen Rechtsschutz) vereint, die im Jahre 1993 auf Initiative von Paul Mathély gegründet wurde und heute ungefähr 60 Mitglieder zählt.

2. Der Streitablauf

Die Verletzungsklagen bilden das Gros der den französischen Gerichten unterworfenen Angelegenheiten: Die negativen Feststellungsklagen sind sehr selten, und die übrigen Angelegenheiten (Verträge, Klage um die Inhaberschaft, Arbeitnehmererfindungen) machen nur ungefähr 20 % der Angelegenheiten in erster Instanz aus.

Deshalb wird im Folgenden der Ablauf des Verletzungsstreites näher dargestellt.

Der Streitablauf kann in drei Stufen erteilt werden: die Vorbereitung (2.1), das Urteil in erster Instanz (2.2), die Berufung (2.3).

2.1 Einleitung und Untersuchungsmaßnahmen

In Frankreich folgen alle Verletzungsverfahren ungefähr demselben Ablauf bis zum Urteil: Nachdem ein Verfahren zur Durchsuchung und Beschlagnahme durchgeführt wurde

1.3 The specialised lawyers

Most patent litigation is dealt with by very specialized lawyers: only 10 to 20 French law firms deal routinely with this type of case (most of them in Paris and 5 or 6 in the provinces).

An official title for this specialization exists: “*avocat spécialisé en propriété intellectuelle*” (lawyer specialized in intellectual property); it is an indication but not an absolute guarantee of competence in the particular field of patents (about 200 lawyers in France enjoy this mention of specialization); not all the specialized lawyers indicate their specialization on their letter head; it is thus better to be well informed before choosing a French lawyer for a patent case.

Most of the lawyers regularly practising industrial property litigation (patents, trademarks and designs) are members of A.A.P.I. (Industrial Property Lawyers Association) founded in 1993 on the initiative of Paul Mathély, which now has about 60 members.

2. The course of litigation

Infringement actions constitute the main part of cases filed before the French courts: the actions for non-infringement are very rare and the rest of the cases (agreements, claims for property, employee inventions) constitute only about 20 % of the cases in first instance.

Therefore, the course of litigation will be studied more particularly.

The course of litigation can be split up into three stages: preparation (2.1), judgement in first instance (2.2), and appeal (2.3).

2.1 Initiating and instruction of the case

In France all infringement cases follow approximately the same course up to judgement: after a search and seizure procedure (2.1.1) the patent owner has to submit the

1.3 Les avocats spécialisés

La plupart des litiges de brevets d'invention sont traités par des avocats très spécialisés: seuls 10 à 20 cabinets d'avocats français interviennent régulièrement dans ce type d'affaires (la plupart à Paris et 5 ou 6 en province).

Il existe une mention de spécialisation officielle: « *avocat spécialisé en propriété intellectuelle* »; c'est un indice, mais pas une garantie absolue de compétence dans le domaine particulier des brevets d'invention (environ 200 avocats en France bénéficient de cette mention de spécialité); les avocats spécialisés n'indiquent pas tous cette spécialité sur leur papier à lettres; il est donc préférable de bien se renseigner avant de choisir un avocat français pour une affaire de brevet.

La plupart des avocats pratiquant régulièrement le contentieux de la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) sont regroupés dans l'A.A.P.I. (Association des Avocats de Propriété Industrielle), fondée en 1993 à l'initiative de Paul Mathély, qui compte aujourd'hui environ 60 membres.

2. Le déroulement du litige

Les actions en contrefaçon constituent l'essentiel du contentieux soumis aux tribunaux français: les actions en déclaration de non contrefaçon sont très rares, et le reste du contentieux (contrats, revendication de propriété, inventions de salariés) ne constitue qu'environ 20 % des affaires en première instance.

C'est pourquoi le déroulement du procès en contrefaçon sera plus spécialement étudié.

Le déroulement du litige peut être décomposé en trois étapes: préparation (2.1), phase de jugement en première instance (2.2), appel (2.3).

2.1 Introduction et instruction de l'affaire

En France, tous les procès en contrefaçon suivent sensiblement le même cheminement vers la phase de jugement: après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon (2.1.1), le bre-

(*saisie-contrefaçon*) (2.1.1), muss der Patentinhaber das Gericht anrufen (2.1.2). Danach kann der Patentinhaber eine einstweilige Verfügungen erwägen (2.1.3). Später wechseln die Parteien ihre Argumente in Schriftsätzen (2.1.4). Der Patentinhaber muss dann die Verletzung beweisen (2.1.5).

2.1.1 Das Verfahren der Durchsicherung und Beschlagnahme (*saisie-contrefaçon*)

In der Mehrheit der Fälle wird die *saisie-contrefaçon* vor der in Frankreich erhobenen Verletzungsklage durchgeführt. Die *saisie-contrefaçon* ermöglicht dem Patentinhaber², wirksam und schnell die zum Beweis der Verletzung notwendigen Beweismittel zu erlangen.

Artikel L.615-5 des französischen Gesetzbuchs des geistigen Eigentums sieht zugunsten des Patentinhabers das Verfahren der *saisie-contrefaçon* vor, das in Wahrheit weder eine echte Beschlagnahme noch ein Verbot ist: Es ist ein Verfahren zur Beweissicherung.

Der Rechtsanwalt des Patentinhabers muss einen Antrag beim Präsidenten des *Tribunal de Grande Instance* des Verletzungsortes stellen, um die Genehmigung für eine *saisie-contrefaçon* zu erhalten.

Es handelt sich um ein nicht kontradiktorisches Verfahren: Der angebliche Verletzer wird erst bei der *saisie-contrefaçon* in Kenntnis gesetzt.

Der Präsident ist nicht ermächtigt, die Genehmigung abzulehnen, wenn ihm ein gültiges Patent vorgelegt

case before the court (2.1.2); the patent owner can consider filing a request for preliminary injunction at this stage (2.1.3); afterwards the parties communicate their arguments in written pleadings (2.1.4); the patent owner has here to prove the infringement (2.1.5).

2.1.1 Search and seizure

In a large majority of the cases an infringement action initiated in France is preceded by a search and seizure, which enables² the rapid and efficient obtaining of elements necessary to prove the infringement.

Article L.615-5 of the French Intellectual Property Code, in fact, sets forth a search and seizure procedure in favour of the patent owner, which actually is neither an actual seizure, despite its name, nor a preliminary injunction: the search and seizure is an evidentiary method.

The patent owner's lawyer must file a request before the President of the *Tribunal de Grande Instance* of the location where the infringement has taken place to obtain the authorisation to carry out a search and seizure.

It is a procedure carried out in the absence of the defendant: the alleged infringer will be informed thereof only at the moment the search and seizure is carried out.

The President is not entitled to refuse the authorization if a patent which is in force is submitted to

veté doit saisir le tribunal (2.1.2); le breveté peut alors envisager de demander une mesure d'interdiction provisoire (2.1.3); par la suite, les parties échangent leurs arguments dans des conclusions (2.1.4); le breveté doit alors prouver la contrefaçon (2.1.5).

2.1.1 La saisie-contrefaçon

Dans l'immense majorité des cas, un procès en contrefaçon mené en France est précédé par une saisie-contrefaçon, qui permet au breveté² d'obtenir rapidement et de façon efficace les éléments qui lui permettront de prouver la contrefaçon.

L'article L.615-5 du Code français de la propriété intellectuelle prévoit en effet, au bénéfice du breveté, la procédure de saisie-contrefaçon, qui n'est, en réalité, ni une véritable mesure de saisie, malgré son nom, ni une mesure d'interdiction: la saisie est une mesure de preuve.

L'avocat du breveté doit présenter une requête au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la contrefaçon pour obtenir l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon.

Il s'agit d'une procédure non contradictoire: le contrefacteur présumé ne sera prévenu qu'au moment de la réalisation de la saisie.

Le Président n'a pas le pouvoir de refuser l'autorisation dès lors qu'un brevet en vigueur lui est présenté:

2 Das Prinzip ist, dass die Verletzungsklage nur vom Patentinhaber erhoben werden kann. Nach dem französischen Gesetz wird der Lizenzinhaber dazu nicht ermächtigt, eine Klage zu erheben, und der ausschließliche Lizenzinhaber wird nach einer erfolglosen Mahnung des Patentinhabers nur dazu ermächtigt, wenn das Lizenzübereinkommen es vorsieht. Jeder Lizenzinhaber kann jedoch am Verfahren teilnehmen, sobald die Klage erhoben ist, um Schadenersatz für seinen eigenen Schaden zu erhalten. Der deutsche Mechanismus der Prozessstandschaft existiert in Frankreich nicht, wo es nicht möglich ist, an Stelle einer dritten Partei eine Klage zu erheben (ein altes Sprichwort sagt: „Nul ne plaide par procureur“).

2 The principle is that the action for infringement is brought by the owner of the patent only. Under French law, the simple licensee is not entitled to bring an action and the exclusive licensee can do it only if the licence agreement sets it forth and after an unfruitful formal demand of the patentee. Any licensee can however intervene in the proceedings, once the action is initiated, to obtain compensation for its own damage. The German mechanism of the *Prozessstandschaft* does not exist in France, where on the contrary it is not possible to initiate an action on behalf of third party (an old adage says: „Nul ne plaide par procureur“).

2 Le principe est que l'action en contrefaçon est exercée seulement par le propriétaire du brevet. Selon la loi française, le licencié simple n'est pas admis à agir, et le licencié exclusif n'est autorisé à le faire que si le contrat de licence ne l'interdit pas et après mise en demeure infructueuse du breveté. Tout licencié peut cependant intervenir à l'instance, une fois la procédure engagée, pour obtenir la réparation de son propre préjudice. Le mécanisme allemand de la *Prozessstandschaft* n'existe pas en France, où au contraire il n'est pas possible d'exercer les actions en justice à la place d'un tiers (un vieil adage dit: « Nul ne plaide par procureur »).

wird: Nach dem Gesetz ist er dazu verpflichtet, dem Genehmigungsantrag stattzugeben.

Die einzige Macht des Präsidenten ist die Festsetzung des Umfangs der *saisie-contrefaçon*. Tatsächlich kann er entscheiden, nur eine Besichtigung und Beschreibung zu genehmigen, während der Antrag eine wirkliche Beschlagnahme betraf.

Die *saisie-contrefaçon* wird von einem „*huissier de justice*“ (Gerichtsvollzieher) durchgeführt, der einen Status zwischen dem eines Staatsbeamten und dem eines Freiberuflers hat.

Der Gerichtsvollzieher wird vom Kläger ausgewählt. Am Tag der *saisie-contrefaçon* kann er von einem „*homme de l'art*“ (Fachmann) (im Allgemeinen der *conseil en propriété industrielle* des Patentinhabers), einem Polizeibeamten, und von jeder Person begleitet werden, deren technische Kenntnisse nützlich sein können.

Diese Personen können in das Gebäude des angeblichen Verletzers eindringen, um dort das angeblich verletzte Produkt, die Vorrichtung oder das Verfahren aufzusuchen, um es/sie zu beschreiben, möglicherweise einige Exemplare zu bekommen, und technische, buchmäßige und finanzielle Unterlagen bezüglich der Verletzung zu kopieren, selbst wenn diese vertraulich sind.

Der angebliche Verletzer kann die Gültigkeit dieses Verfahrens nur nach dessen Durchführung bestreiten, indem er die Genehmigung oder die Umstände kritisiert, unter denen das Verfahren durchgeführt wurde.

Der Kläger muss den angeblichen Verletzer innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Durchführung der *saisie* verklagen, da ansonsten die erlangten Beweismittel nicht mehr verwendet werden dürfen (der Beschreibungsteil des Protokolls bleibt gültig).

2.1.2 Das Anrufen des Gerichtes

Um ein Verfahren zu eröffnen, stellt der Gerichtsvollzieher auf Antrag des Klägers dem Gegner eine Klage zu.

Die Klage ist der Akt, der den Beginn des Verfahrens einleitet und die die Ansprüche des Klägers beinhaltet, die im Allgemeinen kurz formuliert werden können.

him: by virtue of law he is obliged to accept the request for authorization.

The only power of the President is to determine the extent of the search and seizure: in fact he has the choice to authorize only a description, even if the authorization of actual seizure was requested from him.

The search and seizure is carried out by a „*huissier de justice*“ (bailiff), who enjoys an intermediate status between that of a civil servant and that of an independent professional.

The bailiff is chosen by the plaintiff; on the day of the search and seizure he may arrive with a „*homme de l'art*“ (person skilled in the art, in general the *conseil en propriété industrielle* of the patent owner), a police officer, or any person whose technical skills can be useful.

These persons can enter into the premises of the alleged infringer, examine the allegedly infringing product, device or process, describe it, be supplied with a few examples thereof, and make copies of technical, accounting and financial documents relating to the infringement, even if they are confidential.

The alleged infringer can dispute the validity of the search and seizure only after it has been carried out, by questioning the authorisation to grant or the conditions under which the search and seizure was carried out.

The plaintiff has to serve a writ of summons on the alleged infringer within two weeks after the search and seizure has been carried out; should he fail to do so, the search and seizure of items will be declared invalid (the description part of the protocol remaining valid).

2.1.2 Submission of a case to the court

To commence proceedings the plaintiff makes a bailiff serve a writ of summons on the opposing party.

The writ of summons is an act, which starts the proceedings, and includes the plaintiff's claims, which can generally be formulated relatively summarily.

aux termes de la loi, il est tenu de faire droit à une demande d'autorisation.

Le seul pouvoir du Président est de déterminer l'étendue de la saisie: il peut, en effet, choisir de n'autoriser qu'une description alors que l'autorisation de pratiquer une saisie réelle lui a été demandée.

La saisie est réalisée par un « *huissier de justice* », ayant un statut intermédiaire entre celui d'un fonctionnaire et celui d'un professionnel libéral.

L'huissier est choisi par le requérant; le jour de la saisie, il pourra être accompagné d'un « homme de l'art » (en général le conseil en propriété industrielle du breveté), d'un officier de police, et de toute personne dont les compétences techniques peuvent être utiles.

Ces personnes peuvent pénétrer dans les locaux du contrefacteur présumé, y rechercher le produit, le dispositif ou le procédé argué de contrefaçon, le décrire, s'en faire éventuellement remettre quelques exemplaires, et prendre copie des documents techniques, comptables et financiers relatifs à la contrefaçon, même s'ils sont confidentiels.

Le contrefacteur présumé ne pourra contester la validité de la saisie qu'après qu'elle ait été pratiquée, en critiquant l'octroi de l'autorisation ou les conditions dans lesquelles la saisie a été réalisée.

Le plaignant devra, quant à lui, assigner le contrefacteur présumé dans les 15 jours de la réalisation de la saisie, à peine de nullité de la saisie réelle (la partie descriptive du procès-verbal restant, quant à elle, valable).

2.1.2 La saisine du tribunal

Pour engager un procès, le demandeur fait délivrer à son adversaire, par un huissier, une assignation.

L'assignation est l'acte introductif d'instance et contient les prétentions du demandeur, généralement qui peuvent être formulées de façon relativement sommaire.

Wenn eine *saisie-contrefaçon* durchgeführt wurde, muss die Klage innerhalb zweier Wochen nach der *saisie* zugestellt werden, da ansonsten die erlangten Beweismittel nicht mehr verwendet werden dürfen (der Beschreibungsteil des Protokolls bleibt gültig).

Das Gericht wird durch die Klagezustellung nicht angerufen: Sobald die Klage zugestellt ist, muss der Kläger anschließend die Klage bei der Geschäftsstelle des Gerichtes eintragen (die technischen Wörter sind „*placer l'affaire*“, „*mettre l'affaire au rôle*“ oder „*enrôler l'affaire*“).

An dieser Stelle soll unterstrichen werden, dass es zur Eintragung der Angelegenheit bei der Geschäftsstelle des Gerichtes nicht nötig ist zu beweisen, dass der Beklagte tatsächlich die Klage zugestellt bekommen hat.

Besonders wenn der Beklagte im Ausland, zum Beispiel in Deutschland, wohnt, wird die Klage regelmäßig als zugestellt angesehen, wenn ein französischer Gerichtsvollzieher sie dem Staatsanwalt des angerufenen Gerichtes übermittelt hat.

Gewiss kann das Gericht über die Angelegenheit nicht urteilen, solange der Beweis nicht erbracht wird, dass der Beklagte tatsächlich von der Klage Kenntnis hatte.

Aber das Gericht kann angerufen werden, ohne dass die Kenntnis des Beklagten von der Klage nachgewiesen wird.

Dieser Vorgang gibt dem Kläger einen gewissen Zeitraum bei der Anrufung des Gerichtes, weil er über einen Zeitraum von vier Monaten verfügt, um der Geschäftsstelle des Gerichtes die Klage zu übermitteln.

Hiermit kann er nach seinem Belieben bis zu 4 Monaten das Anrufen des Gerichtes verschieben, um Verhandlungen zu ermöglichen.

In the case a search and seizure has been carried out, the writ of summons has to be served within two weeks after the search and seizure; should he fail to do so, the search and seizure of items will be declared invalid (the description part of the protocol remaining valid).

However, a case is not submitted to the court merely by the service of the writ of summons: for this purpose, once the writ of summons is served, the plaintiff afterwards has to register it in the register of pending cases at the court office (the technical terms are “*placer l'affaire*”, “*mettre l'affaire au rôle*”, or “*enrôler l'affaire*”).

It should be noticed that it is not necessary to prove that the defendant actually received the writ of summons to register the case in the register before the court office.

Notably, in case the defendant is domiciled abroad, as an example in Germany, the writ of summons is duly served at the moment that a French bailiff delivers it to the attorney general of the court referred to.

Of course the court can not judge upon the case as long as it has not been proved that the defendant is actually aware of the writ of summons.

However, it is possible to submit a case to the court without having the proof that the defendant is aware of the writ of summons.

This mechanism gives the plaintiff a certain control over the time as regards the submission of the case to the court, because he has a time limit of 4 months to file the writ of summons with the court office.

In this way he can postpone the submission of the case for up to 4 months at his own convenience to enable possible negotiations.

Dans le cas où une *saisie-contrefaçon* a été pratiquée, l'assignation doit être délivrée dans les 15 jours de la *saisie*, à peine de nullité de la *saisie réelle* (la partie descriptive du procès-verbal restant, quant à elle, valable).

Mais le tribunal n'est pas saisi par la délivrance de l'assignation: pour ce faire, une fois l'assignation délivrée, le demandeur doit ensuite la faire enregistrer au greffe du tribunal (les termes techniques sont « *placer l'affaire* », « *mettre l'affaire au rôle* », ou encore « *enrôler l'affaire* »).

Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire, pour enregistrer l'affaire au greffe du tribunal, de prouver que le défendeur a effectivement reçu l'assignation.

Notamment, dans le cas d'un défendeur résidant à l'étranger, par exemple en Allemagne, l'assignation est régulièrement délivrée dès lors qu'un huissier de justice français l'a remise au Procureur de la République du tribunal saisi.

Certes, le tribunal ne pourra pas juger l'affaire tant qu'il ne sera pas prouvé que le défendeur a eu effectivement connaissance de l'assignation.

Mais il est possible de saisir le tribunal sans avoir la preuve que le défendeur a eu connaissance de l'assignation.

Ce mécanisme donne au demandeur une certaine maîtrise du temps lors de la saisine du tribunal, car il dispose d'un délai de 4 mois pour remettre l'assignation au greffe du tribunal.

Il peut ainsi, à son gré, différer la saisine du tribunal, jusqu'à 4 mois, pour permettre d'éventuelles négociations.

Aber er kann auch schnell vorgehen und die Klage sofort nach ihrer Zustellung eintragen³.

Schließlich soll bemerkt werden, dass keine gesetzliche Regel vom Inhaber mehrerer Patente verlangt, seine Verletzungsklagen in einer einzigen Instanz zu „konzentrieren“,

But he can also proceed with it rapidly and register the writ of summons in the case register immediately after it has been served³.

And finally it should be noted that in France no rule requires the owner of several patents to “concentrate” his actions for infringement in one instance, even if they deal with the

Mais il peut également procéder rapidement, et enrôler l'assignation immédiatement après sa délivrance³.

Pour terminer, il faut signaler qu'il n'existe pas, en France, de règle exigeant la « concentration » en une seule instance des demandes en contrefaçon que pourrait vouloir for-

3 Dies ermöglicht, das Risiko zu verringern, dass der Gegner eine „Torpedoklage“, nämlich eine negative Feststellungsklage in einem Land erhebt, das das Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit ratifiziert hat, und für seine lange Verfahrensdauer bekannt ist. Sobald eine solche Klage erhoben wurde und der Patentinhaber auf Verletzung klagt, wird der Beklagte den Einwand der doppelten Rechtshängigkeit erheben. Der Beklagte kann tatsächlich geltend machen, dass das ausländische Gericht als Erstes angerufen wurde, und dass gemäß Artikel 21 des Brüsseler Übereinkommens das später angerufene Gericht sein Verfahren aussetzen muss. Wenn der Kläger selbst im französischen System das Gericht anruft, kann er das Risiko eines Torpedos reduzieren, während der deutsche Mechanismus ihm weniger Kontrolle gibt und er vor einer solchen Attacke nicht geschützt ist, da in Deutschland das Gericht erst als angerufen gilt, wenn die bei der Geschäftsstelle eingetragene Klage wirklich zugestellt wurde. Gerade um diese Verschiedenheiten zu vermeiden, ist ein neues System in der Verordnung (EG) 44/2001 vom 22.12.2000 vorgesehen, die ab dem 1.3.2002 das Brüsseler Übereinkommen ersetzt hat. Gemäß Artikel 30 dieser Verordnung gilt das Gericht als angerufen:

– schon bei der Einreichung der Klage bei Gericht, vorausgesetzt, dass der Kläger danach die verlangten Schritte zur Zustellung der Urkunde an dem Beklagten nicht vernachlässigt,
– oder sobald die Behörde die Klageschrift erhalten hat, die mit der Eintragung oder Zustellung beauftragt ist, vorausgesetzt, dass der Kläger danach die verlangten Schritte zur Einreichung der Klage bei Gericht nicht vernachlässigt hat.

Das Gericht wird so schon bei der Einreichung der Klage bei Gericht oder dem Gerichtsvollzieher als angerufen gelten. Diese Lösung reduziert die Verzögerung, die heute zwischen der Durchführung der notwendigen Schritte zum Anrufen des Gerichtes durch den Kläger und dem wirksamen Anrufen des Gerichtes eintreten kann, praktisch auf null, was die Möglichkeiten des Beklagten zur Erhebung einer „Torpedoklage“ beträchtlich vermindert.

3 This enables to minimize the risk that the opponent party initiates a “torpedo” action, i.e. an action for non-infringement in a country, which acceded to the Brussels Convention on jurisdiction, and which is known for the long time it takes to hand down a judgment. Once such an action is initiated, the defendant can in fact oppose a *lis pendens* defence to the patentee, who would submit an action for infringement before another court: the defendant can in fact rely on the fact that the foreign court seized was the first seized and by virtue of Article 21 of the Brussels Convention the second seized court should stay its proceedings. The fact that, in the French system, the plaintiff himself seizes the court enables him to minimise the risk that a “torpedo” action is initiated, whereas the German mechanism (in which the court is deemed to be seized only when the defendant has actually received the claim registered in the court office) gives him less control and does not protect him from such an operation. Besides, to avoid these differences, the Regulation (EC) 44/2001 of December 22, 2000, which will replace the Brussels Convention as from March 1st, 2002, sets forth a new system. Under Article 30 of this Regulation the court is deemed to be seized:

– as soon as the writ of summons is delivered to the court, provided that the plaintiff does not neglect to fulfil the required steps to notify or serve the writ to the defendant afterwards,
– or as soon as the authority in charge with the service or the notification of the act to the defendant will have received the writ of summons, provided that the plaintiff does not neglect to fulfil the required steps to deliver the writ to the court afterwards.

Therefore the court is deemed to be seized as soon as the writ of summons is delivered to the court or the bailiff. This solution will reduce to nothing the period, which can at present time pass between the fulfilment by the plaintiff of the steps required to seize the court, and the actual seizure of the court, which will sensibly reduce the possibilities for the defendant to initiate a “torpedo” action.

3 Cela permet de minimiser le risque que l'adversaire lance une « torpille », c'est-à-dire une action en déclaration de non contrefaçon dans un pays ayant ratifié la Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et connu pour la longueur de ses délais de jugements. Une fois une telle action lancée, en effet, le breveté qui saisira une juridiction d'une action en contrefaçon se verra opposer une exception de litispendance par le défendeur: celui-ci pourra en effet se prévaloir de ce que la juridiction étrangère a été saisie en premier et, en vertu de l'article 21 de la Convention de Bruxelles, la juridiction saisie en second devra surseoir à statuer. Le fait que le demandeur saisisse lui-même la juridiction lui permet donc de diminuer le risque qu'une « torpille » soit lancée, tandis que le mécanisme allemand (dans lequel le tribunal n'est réputé saisi que lorsque la plainte enregistrée au greffe a effectivement été reçue par le défendeur) lui donne moins de contrôle et ne le met donc pas à l'abri d'une telle manœuvre. C'est d'ailleurs pour éviter ces différences que, dans le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui remplacera à compter du 1er mars 2002 la Convention de Bruxelles, un nouveau régime a été prévu. Aux termes de l'article 30 de ce règlement, la juridiction sera, en effet, réputée saisie:

– dès le dépôt de l'acte introductif d'instance auprès de la juridiction, à condition que le demandeur ne néglige pas d'effectuer, par la suite, les diligences requises pour notifier ou signifier l'acte au défendeur,

– ou dès que l'acte introductif d'instance aura été reçu par l'autorité chargée de notifier ou signifier l'acte au défendeur, à condition que le demandeur ne néglige pas d'effectuer, par la suite, les diligences requises pour déposer l'acte auprès de la juridiction.

Le tribunal sera donc réputé saisi dès le dépôt de l'acte auprès de la juridiction ou de l'huissier. Cette solution réduira à néant le délai qui peut actuellement s'écouler entre l'accomplissement par le demandeur des formalités nécessaires pour saisir le tribunal et la saisine effective du tribunal, ce qui réduira considérablement les possibilités que le défendeur lance une « torpille ».

selbst wenn sich um dasselbe Produkt und denselben Beklagten handelt.

2.1.3 *Einstweilige Verfügung*

Sobald das Gericht wegen einer Verletzungsklage angerufen wurde, kann der Kläger beim Präsidenten des Gerichtes beantragen, im Rahmen einer einstweiligen Verfügung die Fortsetzung der angeblich rechtsverletzenden Handlungen bis zum Urteil zu verbieten.

Dafür muss die Klage zur Hauptsache erhoben werden, und zwar kurzfristig nach dem Tag, an dem der Patentinhaber von den Verletzungshandlungen Kenntnis erlangt hat.

Nach der Rechtsprechung bedeutet „kurzfristig“ ungefähr sechs Monate.

Die Hauptsacheklage muss zudem begründet erscheinen.

Die Hauptsacheklage wird als begründet betrachtet, wenn die Gültigkeit des Patents nach den Argumenten des Beklagten nicht zweifelhaft ist und die angeblich verletzenden Handlungen materiell festgestellt scheinen.

Der Präsident des Gerichtes kann das Verbot an eine Sicherheitsleistung durch den Kläger knüpfen (aber das ist keine übliche Praxis).

Umgekehrt kann er die Fortsetzung der angeblich verletzenden Handlungen erlauben gegen Sicherheitsleistung durch den Beklagten zur Sicherung des Schadensersatzes des Patentinhabers im Fall der Feststellung der Verletzung (dies ist ebenfalls keine übliche Praxis).

Auf Grund der Strenge der gesetzlichen Bedingungen und der Rechtsprechungspraxis bleiben Anordnungen zur einstweiligen Verfügung selten (zweifellosermaßen weniger als fünf pro Jahr für ganz Frankreich im Verhältnis zu 300 bis 500 neuen Hauptsacheklagen).

In der Praxis sollte man es nur mit einer sehr Erfolg versprechenden Klage (vom europäischen Patentsamt abgewiesener Einspruch, ein schon in einem anderen Land als gültig erklärtes Patent, offenkundige Verletzung) in Betracht ziehen.

2.1.4 *Der Austausch von Schriftsätzen*

Die Dauer der Patentverfahren vor den französischen Gerichten be-

same product and the same defendant.

2.1.3 *The preliminary injunction*

Once the claim for infringement is submitted to the court, the plaintiff can request the President of the court, who adjudicates in preliminary proceedings, to order the defendant to cease the allegedly infringing acts until the judgement is handed down.

For this purpose, the case on the merits should be initiated within a short time period after the day the patent owner has been made aware of the facts on which the case is based.

Under case law, a "short time period" means about 6 months.

The action on the merits should also appear to be serious.

The action on the merits is deemed to be serious if the validity of the patent is not in doubt in light of the argumentation put forward by the defendant, and if the allegedly infringing acts seem to be materially established.

The President of the Court can subject the injunction to the deposition of a bond by the plaintiff (but it is not a usual practice).

On the other hand he can authorize the continuation of the allegedly infringing acts in consideration of the deposition of a bond by the defendant aimed at ensuring the compensation for the patent owner in case the infringement is acknowledged (this is also not a usual practice).

Because of the strictness of the legal conditions and the case law practice, the orders of preliminary injunction remain rare (undoubtedly less than 5 each year for all France in comparison with the 300 to 500 new cases on the merits).

In practice it should be attempted only with a very solid file (opposition rejected by the E.P.O., patent already declared as valid in another country, flagrant infringement).

2.1.4 *The communication of written pleadings*

The length of patent litigation before the French courts is at least 18

mer un titulaire de plusieurs brevets à l'encontre d'un même produit du défendeur.

2.1.3 *L'interdiction provisoire*

Une fois le tribunal saisi d'une action en contrefaçon, le demandeur peut demander au Président du Tribunal, statuant en référé, d'interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, jusqu'au jugement.

Pour cela, il convient tout d'abord que l'action au fond soit engagée, et qu'elle l'ait été à bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Selon la jurisprudence, « bref délai » signifie environ 6 mois.

Il faut également que l'action au fond apparaisse sérieuse.

L'action au fond est considérée comme sérieuse si la validité du brevet n'est pas douteuse, au vu des arguments avancés par le défendeur, et si les faits argués de contrefaçon semblent matériellement établis.

Le Président du Tribunal peut subordonner l'interdiction à la constitution de garanties par le demandeur (mais ce n'est pas une pratique habituelle).

A l'inverse, il peut autoriser la poursuite des actes argués de contrefaçon, moyennant la constitution par le défendeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté dans le cas où la contrefaçon serait reconnue (ce n'est pas non plus une pratique habituelle).

Du fait de la sévérité des conditions légales et de la pratique jurisprudentielle, les décisions d'interdiction provisoire restent rares (moins de 5 par an, sans doute, pour la France entière, pour 300 à 500 affaires nouvelles sur le fond).

En pratique, il ne faut l'envisager qu'avec un dossier très solide (opposition rejetée par l'O.E.B., brevet déjà jugé valable dans un autre pays, contrefaçon flagrante).

2.1.4 *L'échange de conclusions*

La durée des procédures de brevet devant les tribunaux français est au

läuft sich auf mindestens 18 Monate in erster Instanz für eine ziemlich einfach gelagerte Patentangelegenheit. Im Fall einer komplizierten Angelegenheit kann dieser Zeitraum bis 30 Monate betragen.

Die Überlastung der französischen Gerichte und der Vorgang des Schriftsätzeaustauschs tragen zu dieser Dauer zu einem großen Teil bei.

Tatsächlich begrenzt kein gesetzlicher Text die Anzahl des sukzessiven Austauschs von Schriftsätzen, und zwingt auch nicht dazu, zur gleichen Zeit alle Gründe aufzuführen.

In der Praxis werden drei oder vier Schriftsätze ausgetauscht.

Der für die Vorbereitung des Verfahrens zuständige Richter, der den Fortschritt der Akte prüft, ernennt die Termine zur Einreichung der Schriftsätze an und verkündet den Antragsschluss, wenn ihm die Angelegenheit spruchreif erscheint.

Die Zeiträume zur Hinterlegung der Schriftsätze werden von dem Richter nach mehreren Faktoren anberaunt, darunter insbesondere die Schwierigkeit der Angelegenheit. Im Allgemeinen werden die Patentangelegenheiten nicht als die einfachsten betrachtet.

Die Zeiträume zur Hinterlegung der Schriftsätze belaufen sich im Allgemeinen auf drei bis fünf Monate.

2.1.5 Der Beweis der Patentverletzung

Die Beweislast trägt der Verletzungskläger.

Im französischen Recht können die Verletzungshandlungen mit allen Mitteln nachgewiesen werden.

Der Beweis durch Zeugenaussage kann daher benutzt werden, ist aber in der Praxis sehr selten.

Jedenfalls ist es ungewöhnlich, dass Zeugen bei der Sitzung verhört werden: Ihre Aussagen werden gewöhnlich schriftlich aufgenommen und als Beweisstück vorgelegt.

Der Kläger verfügt vor allem über das leistungsfähige Instrument des Verfahrens der *saisie-contrefaçon*.

Die beschlagnahmten Produkte oder Verfahren können auf Antrag einer Partei Gegenstand einer kontradiktorischen Analyse sein, sofern die Verletzung nicht unmittelbar aus ihrer einfachen Prüfung hervorgeht.

Eine Übersetzung ins Französische jedes geltend gemachten, in einer Fremdsprache verfassten Beweisstücks muss vorgelegt werden, damit dieses Beweisstück in Betracht gezo-

months in first instance for a rather simple patent case; if the case is complex this period can reach 30 months.

Overloading of the French courts and the mechanism of communication by written pleadings contribute to a large extent to this length.

In fact no legal text limits the number of successive written communications, nor requires the raising of all legal grounds simultaneously.

In practice three or four written pleadings are communicated.

The Judge managing the case, who controls the course of the case, sets the time limits to file the written pleadings and orders the closing when the case seems to him ready to be heard.

The time limits to file the written pleadings are set by the Judge managing the case as a function of several factors, notably the case's complexity: patent cases are not generally considered as the simplest ones.

The time limit to file a set of written pleadings is three to five months generally.

2.1.5 The evidence of infringement

The burden of proof is incumbent on the plaintiff for infringement.

In French law the infringing acts can be proved by any means.

Evidence by verbal testimony can thus be used but it is very rare in practice.

In any case witnesses are questioned only exceptionally at the hearing: their testimonies are usually recorded in writing then submitted to the court as exhibits.

The plaintiff has at his disposal above all an effective tool, the search and seizure procedure.

The seized products or devices can be subjected to an adversarial analysis ordered by the Court on the request of a party when the proof of infringement does not follow directly from their examination.

A translation into French of any submitted exhibit written in a foreign language should be supplied in order that this exhibit can be taken into account, even if the judges and the par-

moins de 18 mois en première instance, pour une affaire de brevet assez simple; si l'affaire est complexe, ce délai peut aller jusqu'à 30 mois.

L'encombrement des tribunaux français et le mécanisme d'échange des conclusions contribuent pour une bonne part à cette longueur.

En effet, aucun texte ne limite le nombre d'échanges successifs de conclusions ni n'impose de soulever tous les moyens simultanément.

En pratique, trois ou quatre jeux de conclusions sont échangés.

Le Juge de la mise en état, qui surveille l'avancement du dossier, fixe les délais pour déposer les conclusions et prononce la clôture lorsque l'affaire lui semble en état d'être jugée.

Les délais pour déposer les conclusions sont fixés par le Juge de la mise en état, en fonction de plusieurs facteurs, dont, notamment la complexité de l'affaire: or les affaires de brevets ne sont généralement pas considérées comme les plus simples.

Les délais pour le dépôt d'un jeu de conclusions sont, en général, de trois à cinq mois.

2.1.5 La preuve de la contrefaçon

La charge de la preuve repose sur le demandeur en contrefaçon.

En droit français, les actes de contrefaçon peuvent être prouvés par tous moyens.

La preuve par témoignage peut donc être utilisée, mais elle est, en pratique, très rare.

Il est, en tout cas, exceptionnel que les témoins soient interrogés à l'audience: leur déposition est habituellement recueillie par écrit puis communiquée à titre de pièce.

Le demandeur dispose surtout de l'outil performant qu'est la saisie-contrefaçon.

Les produits ou dispositifs saisis peuvent faire l'objet d'une analyse contradictoire ordonnée par le Tribunal à la demande d'une partie lorsque la contrefaçon ne ressort pas de leur simple examen.

Une traduction en français de toute pièce invoquée, rédigée en langue étrangère, doit être fournie pour que cette pièce puisse être prise en compte, même si les juges et les par-

gen werden kann, selbst wenn die Richter und die Parteien die Sprache des Beweisstückes beherrschen.

Schließlich kann bei Herstellungsverfahren der Patentinhaber die Umkehrung der Beweislast zugesprochen bekommen.

Der Patentinhaber kann bei Gericht beantragen, dass es dem Beklagten auferlegt zu beweisen, dass das vom Beklagten benutzte Verfahren zur Herstellung eines identischen Produktes sich vom patentierten Verfahren unterscheidet.

Diese im Jahre 1996 ins französische Recht eingeführte Möglichkeit scheint jedoch bis heute nur in einem einzigen Urteil angewandt worden zu sein⁴.

2.2 Das Urteil

Das Urteil, das im Allgemeinen einige Wochen nach der Sitzung gefällt wird (2.1.1), kann ein Sachverständigengutachten anordnen (2.2.2); erst nach dem Sachverständigengutachten wird das endgültige Urteil gefällt. Dieses kann vorläufig vollstreckbar sein (2.2.3) und beinhaltet fast immer Entscheidungen über die Gerichtskosten (2.2.4).

2.2.1 Die mündliche Verhandlung

Der Ablauf einer französischen mündlichen Verhandlung unterscheidet sich stark von dem einer deutschen mündlichen Verhandlung.

Eine Besonderheit wird die deutschen Praktiker überraschen: In zahlreichen Gerichten, besonders in der Provinz, werden alle Terminsachen für dieselbe Uhrzeit angesetzt (zum Beispiel um 9 oder 14 Uhr) und die Reihenfolge der Terminsachen wird erst am Beginn der mündlichen Verhandlung bestimmt. Oft zieht das Gericht es vor, die einfachsten Sachen zu „evakuieren“, und mit den schwersten Sachen wie den Patent-sachen zu enden.

Es ist daher besonders in der Provinz möglich, um 14 Uhr einberufen zu werden und bis 16 Uhr zum Plädieren der Angelegenheit zu warten

...

ties are conversant with the language of the exhibit.

Finally, as regards patents relating to a process for the production of a product the patent owner can obtain the reversal of the burden of proof.

The patent owner can in fact request the Court to order the defendant to prove that the process he uses to obtain an identical product is different from the patented process.

This option, introduced in French law in 1996, however seems to have been implemented in only one judgement up to now⁴.

2.2 The judgement

The Court in its judgement, generally handed down a few weeks after the hearing (2.2.1), can order an expert report (2.2.2); after the result of the expert report the final decision is handed down; it can be accompanied with a provisional enforcement (2.2.3) and includes almost always provisions about the litigation costs (2.2.4).

2.2.1 The hearing

The course of a French hearing is rather different from the one of a German hearing.

A detail will surprise the German practitioners: in many courts, notably in the provinces, all the cases are arranged at the same hour (as an example at 9 a.m. or 2 p.m.) and the examination order of the cases is set only at the beginning of the hearing; the court often prefers to “evacuate” the simplest cases and finish with the most difficult ones, like the patent cases.

It is therefore possible, notably in the provinces, to be called at 2 p.m. and to wait until 4 p.m. for the case to be heard ...

ties connaissent la langue de la pièce.

Enfin, en matière de brevets portant sur un procédé d'obtention d'un produit, le breveté peut obtenir le renversement de la charge de la preuve.

Le breveté peut, en effet, demander au Tribunal qu'il ordonne au défendeur de prouver que le procédé utilisé par le défendeur pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté.

Cette faculté, introduite en droit français en 1996, ne semble toutefois avoir été mise en œuvre, à ce jour, que dans une seule décision⁴.

2.2 La phase de jugement

Le jugement, généralement rendu quelques semaines après l'audience (2.2.1), peut ordonner une expertise (2.2.2); ce n'est qu'à l'issue de l'expertise que la décision finale est rendue; celle-ci peut être assortie de l'exécution provisoire (2.2.3) et comporte presque toujours des dispositions sur les coûts du procès (2.2.4).

2.2.1 L'audience

Le déroulement d'une audience française est assez différent de celui d'une audience allemande.

Un point de détail surprendra les praticiens allemands: dans beaucoup de tribunaux, notamment en province, toutes les affaires sont fixées à la même heure (par exemple à 9 heures ou à 14 heures) et l'ordre de passage des affaires est arrêté seulement en début d'audience; souvent le tribunal préfère « évacuer » les affaires les plus simples et finir par les affaires les plus difficiles, comme les affaires de brevet.

Il est donc possible, notamment en province, d'être convoqué à 14 heures et d'attendre jusqu'à 16 heures pour que l'affaire soit appelée ...

⁴ Tribunal de Grande Instance von Paris, dritte Kammer, erste Sektion, 28.2.2001, Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, 2001, Nr. 123, S. 45.

⁴ Tribunal de Grande Instance in Paris, third Chamber, first Section, February 28, 2001, Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, 2001, No. 123, p. 45.

⁴ Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} Ch., 1^{ère} S., 28 février 2001, Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, 2001, n°123, p. 45

Der zweite Unterschied ist, dass das Gericht keinerlei Verpflichtung hat, vor dem Verfahren eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen.

Ein anderer substantieller Unterschied zu Deutschland besteht darin, dass die französischen Richter vor der mündlichen Verhandlung den Akteninhalt nicht kennen.

Tatsächlich sieht bis heute kein Text der Zivilprozessordnung vor, dass die Beweisstücke vor der mündlichen Verhandlung dem Gericht vorgelegt werden müssen.

Im Allgemeinen konnten so die Richter das Klagepatent nicht studieren.

Dies hat Folgen für den Ablauf der mündlichen Verhandlung, der von dem einer deutschen mündlichen Verhandlung sehr verschieden ist.

Tatsächlich können die Richter die Verhandlung nicht führen, indem sie an die Rechtsanwälte Fragen richten.

Deshalb ist es üblich, dass die Rechtsanwälte plädieren, so dass sie dem Gericht eine erste Erklärung über die Angelegenheit erbringen: Die Plädoyers können so für jede Partei für sehr einfache Angelegenheiten 30 Minuten und für schwierigere Angelegenheiten bis zu zwei oder drei Stunden dauern.

In gewissen außergewöhnlichen Fällen kann sich die Angelegenheit auf zwei mündliche Verhandlungen ausbreiten (am Morgen und am Nachmittag), selbst auf zwei Tage.

2.2.2 *Das Sachverständigen-gutachten*

In Frankreich wird ein Sachverständigen-gutachten über die Hauptsache des Streits sehr selten angeordnet.

Im Allgemeinen wird es angeordnet, um eine bestimmte Tatsache zu prüfen, über die die Parteien streiten.

Es kann einen Streit über die ausreichende Beschreibung oder über den Verletzungstatbestand zum Gegenstand haben.

Dagegen wird ein Sachverständigen-gutachten, wie in Italien, über die Gültigkeit oder die Verletzung auf sehr allgemeiner Weise niemals angeordnet.

Bezüglich des Schadenersatzes wird fast immer ein Sachverständigen-gutachten angeordnet.

A second difference is that the court has no obligation of seeking to bring about an agreement between the parties before hearing the case.

Another more substantial difference with Germany is that the French judges are not aware of the case's exhibits before the hearing.

In fact until now no text of the French Code of Civil Procedure sets forth that the exhibits should be filed at the court before the hearing.

In general the judges are therefore not able to study the patent in issue.

This obviously has consequences for the course of the hearing, which is very different from the one of a German hearing.

The judges cannot in fact lead the hearing by questioning the lawyers.

For this reason it is usual for lawyers to plead in order to supply the Court with a first clarification on the case: the pleadings can thus take 30 minutes for each party for the very simple cases or up to 2 or 3 hours for the more complex ones.

In some exceptional cases the case can extend over two hearings (morning and afternoon), even over two days.

2.2.2 *The expert's report*

It is rare in France for an expert's report to be ordered in a case on the merits.

It is generally ordered to check a fact disputed by the parties.

This can be the case during a discussion on sufficiency of the description or on factual aspects of the infringement.

An expert's report is on the other hand never ordered, as can be done in Italy, in a very general way, with respect to validity or infringement.

As regards calculation of damages, resorting to an expert's report is almost always done.

Une deuxième différence est que le Tribunal n'a aucune obligation de chercher à concilier les parties avant d'examiner l'affaire.

Une autre différence, plus substantielle, avec l'Allemagne, est que les juges français ne connaissent pas les pièces du dossier avant l'audience.

En effet, jusqu'à maintenant, aucun texte du Code de procédure civile ne prévoit que les pièces doivent être déposées au tribunal avant l'audience.

En général, les juges n'ont donc pas pu étudier le brevet d'invention sur lequel porte le litige.

Cela a bien entendu des conséquences sur le déroulement de l'audience, qui est très différent de celui d'une audience allemande.

En effet, les juges ne peuvent pas conduire l'audience en posant des questions aux avocats.

C'est pourquoi il est systématique que les avocats plaident, de manière à fournir au Tribunal un premier éclairage sur l'affaire: les plaidoiries peuvent donc durer, pour chaque partie, de 30 minutes pour les affaires très simples jusqu'à 2 ou 3 heures.

Dans certains cas exceptionnels, l'affaire peut s'étaler sur deux audiences (matin et après-midi), voire sur deux journées.

2.2.2 *L'expertise*

Il est très rare, en France, qu'une expertise soit ordonnée sur le fond du litige.

Lorsqu'elle est ordonnée, c'est en général pour vérifier un point de fait précis sur lequel les parties restent en désaccord.

Cela peut être le cas lors d'un débat sur la suffisance de description ou sur la matérialité de la contrefaçon.

Une expertise n'est en revanche jamais ordonnée, comme cela peut l'être en Italie, de façon très générale, sur la validité ou sur la contrefaçon.

En matière de dommages-intérêts, en revanche, le recours à l'expertise est presque systématique.

Tatsächlich kennt Frankreich die in Deutschland existierende Pflicht der Rechnungslegung nicht.

Obwohl die *saisie-contrefaçon* es ermöglicht, Buchunterlagen zu kopieren, erhält der Patentinhaber selten durch dieses Verfahren alle für die Festsetzung des Schadenersatzes notwendigen Informationen.

Die für die Schätzung des Schadens notwendigen Unterlagen sind anders als durch ein Sachverständigen-gutachten nicht verfügbar.

Der Sachverständige sollte vorzugsweise auf der Liste der gerichtlichen Sachverständigen bei der korrespondierenden *Cour d'Appel* eingeschrieben sein.

Das I.N.P.I. (französisches nationales Institut für gewerbliches Eigentum) oder eine andere staatliche Stelle muss vor der Wahl des Sachverständigen konsultiert werden, und die Entscheidung über die Ernennung des Sachverständigen muss diese Konsultation vermerken.

2.2.3 Die vorläufige Vollstreckung

Die vorläufige Vollstreckung des Urteils bedeutet, dass die Partei, die den Prozess gewonnen hat, gegen den Gegner das Urteil vollstrecken lassen kann, selbst wenn der Gegner Berufung einlegt.

Die französische und deutsche Angehensweise sind auch hier unterschiedlich.

In Deutschland geschieht die Erklärung der vorläufigen Vollstreckbarkeit von Rechts wegen, wird aber an eine Sicherheitsleistung geknüpft.

In Frankreich wird die vorläufige Vollstreckung nicht von Rechts wegen angeordnet. Sie wird nur auf Antrag einer Partei gewährt und wenn die Umstände sie rechtfertigen. Eine Sicherheitsleistung wird nur selten verlangt.

2.2.4 Die Verfahrenskosten

In Frankreich bestehen die Verfahrenskosten einerseits aus dem Rechtsanwalthonorar und andererseits aus übrigen Kosten, die in der Praxis im Wesentlichen das Honorar des Gerichtsvollziehers, des *Avoués* und des Sachverständigen sind, die nach einem Tarif oder einer Tabelle festgesetzt werden.

Das Eingreifen des Gerichts ist völlig kostenlos.

Früher verlangten die Rechtsanwälte oft eine Pauschalsumme für ihr Honorar.

In fact France does not know of a procedure of the submission of accounts, which exists in Germany.

And if the search and seizure enables the copying of accounts documents, the patent owner rarely obtains all the information needed to determine the damages by this procedure.

The documents, which enable assessment of the damage, are therefore not available otherwise than via an expert's report.

The expert should preferably be registered in the list of the judicial experts before the *Cour d'Appel* within the territorial jurisdiction of the court.

The I.N.P.I. (French National Institute for Industrial Property) or another state institution should be consulted before hand on the choice of the expert, and the decision upon the expert's appointment should mention this consultation.

2.2.3 The provisional enforcement

The provisional enforcement of a judgement means that the party, which wins its case, can have this judgement enforced against the opponent party, even if the latter lodges an appeal.

Again on this point the French and German approaches are different.

In Germany the provisional enforcement is a right, although there can be exceptions, and is subject to the deposition of a bond.

In France the provisional enforcement is not a right; it is granted only on the request of a party and if the circumstances justify it, the deposition of a bond being rarely required.

2.2.4 The litigation costs

In France the litigation costs are composed of the lawyer's fees, on the one hand, and of various costs, on the other hand, which, in practice, include essentially the fees of the bailiff, the *avoué* and the expert, that are set according to a rate or a scale.

The involvement of the court is entirely free.

In the past lawyers were used to ask a lump sum for their fees.

En effet, la France ne connaît pas la procédure de « fournitures de comptes » qui existe en Allemagne.

Et si la saisie-contrefaçon permet de prendre copie de documents comptables, il est rare que le breveté obtienne par cette procédure toutes les informations nécessaires à la détermination de son préjudice.

Les documents qui permettent d'évaluer le préjudice ne sont donc pas disponibles autrement que par le biais d'une expertise.

L'expert doit de préférence être inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'Appel dans le ressort duquel se trouve le tribunal.

L'I.N.P.I. (Institut national de la Propriété Industrielle) ou un autre organisme public doit être consulté au préalable sur le choix de l'expert, et la décision qui commet l'expert doit faire mention de cette consultation.

2.2.3 L'exécution provisoire

L'exécution provisoire d'une décision signifie que la partie qui a obtenu gain de cause peut faire exécuter cette décision contre son adversaire, même si celui-ci fait appel.

Là encore, les approches française et allemande diffèrent.

En Allemagne, l'exécution provisoire est de droit, sauf exception, mais est conditionnée à la constitution de garanties.

En France, l'exécution provisoire n'est pas de droit; elle n'est accordée que sur demande d'une partie et si les circonstances le justifient, la constitution de garanties n'étant que rarement exigée.

2.2.4 Les coûts du procès

En France, les coûts du procès sont constitués, d'une part, par les honoraires des avocats, et d'autre part, par les dépens, qui comprennent en pratique, essentiellement, les frais d'huissiers, d'avoués à la Cour et d'expert fixés selon un tarif ou un barème.

L'intervention du Tribunal est entièrement gratuite.

Autrefois, les avocats demandaient souvent une somme forfaitaire pour leurs honoraires.

Heute werden Rechtsanwalts-honorare nach einem Stundensatz berechnet, der mit der Anzahl von Arbeitsstunden multipliziert wird.

Manchmal wird ein Erfolgshonorar vereinbart, obgleich es in Patent-sachen ungewöhnlich ist: In diesem Fall wird der Mandant, der den Prozess gewinnt, seinem Rechtsanwalt einen Teil der vom Gericht gewährten Summen zahlen.

Dies kann jedoch nur ein Ergänzungshonorar, aber nie der wesentliche Teil des Honorars sein.

Der Verlierer trägt die Kosten des Verfahrens, außer wenn das Gericht der Meinung ist, dass dies unbillig wäre.

Die eigentlichen „Verfahrenskosten“ sind praktisch symbolisch geworden, weil die offizielle Tabelle seit mehr als 40 Jahren nicht neu bewertet wurde.

In erster Instanz belaufen sie sich auf 200 bis 300 € (zuzüglich der Gerichtsvollzieherkosten für die *saisie-contrefaçon*, die sich auf 1.500 bis 3.000 € belaufen).

Bei der Berufung betragen die Kosten des Verfahrens 3.000 bis 5.000 €.

Der Verlierer kann auch zur Zahlung eines Teils des Honorars des gegnerischen Rechtsanwalts verurteilt werden.

Dennoch bleibt der Betrag dieser Verurteilungen unter dem wirklichen Betrag des Rechtsanwalthonorars (die durchschnittlich gewährte Summe beträgt 3.000 €, während Studien über die Verfahrenskosten in Frankreich zeigen, dass die Kosten des Verfahrens zwischen 35.000 und 300.000 € betragen).

Daraus folgt, dass das von den Parteien eingegangene finanzielle Risiko in Frankreich niedriger ist als in Deutschland, was den Kläger weniger davon abschreckt, eine Klage zu erheben, ohne die Erfolgchancen im Voraus mit Sorgfalt abzuschätzen.

2.3 Der Instanzenzug

In Patentangelegenheiten ist das Urteil in erster Instanz im Allgemeinen berufungsfähig (2.3.1). Das Berufungsurteil ist immer revisionsfähig (2.3.2).

Today, most of the time, the lawyers' fees are calculated according to a rate per hour, multiplied by the number of hours spent on the study of the file.

Success fees are sometimes also agreed, albeit it is very uncommon in patent cases: in this case, if the client wins, he will pay his lawyer a part of the sums granted by the court.

However, it can only constitute complementary fees, never their major part.

The litigation costs are at the charge of the loser, unless the court considers that it would be inequitable.

The actual "litigation costs" become practically symbolic since the official rate has not been revaluated for more than 40 years.

In first instance they reach 200 to 300 € (increased by the bailiff's costs for a search and seizure reaching 1,500 to 3,000 €).

In appeal the litigation costs are in the region of 3,000 to 5,000 €.

The loser can also be ordered to pay a part of the lawyer's fees of the opponent party.

However the amount of these orders always remains much below the actual amount of the lawyer's fees (the average granted sum is about 3,000 €, whereas studies on the litigation costs in France show that the costs for a dispute vary between 35,000 and 300,000 €).

All this means that the financial risks run by the parties are not as high in France as in Germany, which dissuades the plaintiffs less from initiating a proceedings without carefully examining the success chances previously.

2.3 After the judgement

As regards patents, the judgment in first instance is generally appealable (2.3.1); the appeal judgment is always appealable before the *Cour de Cassation* (2.3.2).

Aujourd'hui, la plupart du temps, les honoraires des avocats sont calculés selon un taux horaire, multiplié par le nombre d'heures passé à étudier le dossier.

Parfois, un honoraire de résultat est également convenu; cette pratique est cependant très rare en matière de contrefaçon de brevets; dans ce cas, le client, s'il triomphe, versera à son avocat une partie des sommes allouées par le Tribunal.

Cela ne peut toutefois constituer qu'un complément d'honoraires, jamais leur majeure partie.

Les dépens sont mis à la charge du perdant, à moins que le Tribunal estime que ce serait inéquitable.

Les « dépens » proprement dits sont devenus pratiquement symboliques car le barème officiel n'a pas été revalorisé depuis plus de 40 ans.

En première instance, ils sont de l'ordre de 200 à 300 € (plus les frais d'huissier pour la saisie qui sont de l'ordre de 1.500 à 3.000 €).

En appel, les dépens sont de l'ordre de 3.000 à 5.000 €.

Le perdant peut également se voir condamné à payer une partie des honoraires de l'avocat de son adversaire.

Toutefois, le montant de ces condamnations reste toujours très inférieur au montant réel des honoraires de l'avocat (la somme moyenne allouée est de l'ordre de 3.000 €, alors que les études sur le coût des procès en France montrent que le coût d'un litige varie entre 35.000 € et 300.000 €).

Tout ceci fait que les risques financiers encourus par les parties sont moins élevés en France qu'en Allemagne, ce qui dissuade moins les plaideurs d'engager des procès sans en évaluer soigneusement les chances de réussite au préalable.

2.3 Les suites du jugement

En matière de brevets, le jugement de première instance est généralement susceptible d'appel (2.3.1); la décision d'appel est, quant à elle, toujours susceptible de recours en cassation (2.3.2).

2.3.1 Die Berufung

Wie in Deutschland ist das Berufungsverfahren eine vollständige tatsächliche und rechtliche Prüfung des Rechtsstreits.

Obwohl dieselben Rechtsanwälte zum Plädieren in erster Instanz und vor der *Cour d'Appel* ermächtigt sind, ist das Zurückgreifen auf einen *avoué* obligatorisch, der ein Anwalt ist, der allein berechtigt ist, vor der *Cour d'Appel* im Namen der Parteien die Anträge schriftlich vorzulegen.

Die Rolle des *avoué* ist jedoch weniger bedeutend in Patentstreitsachen: Sie begrenzt sich im Hinblick auf Tatsachen auf die Übermittlung der vom Rechtsanwalt vorbereiteten Schriftsätze. Der Rechtsanwalt plädiert auch in der Sache.

In Frankreich wird das Urteil der Obergerichte „*arrêt*“ genannt.

Das Berufungsverfahren dauert durchschnittlich 2 bis 3 Jahre.

Das von der *Cour d'Appel* gefällte Urteil kann Gegenstand einer Kassation sein.

2.3.2 Die Kassation (Revision)

Wie der Bundesgerichtshof überprüft die französische *Cour de Cassation* das Urteil der *Cour d'Appel* nur im Hinblick auf Rechtsfehler.

Es ist jedoch zu beachten, dass kein Sachverständiger während eines Kassationsverfahrens ernannt wird, während die Ernennung eines Sachverständigen vor dem Bundesgerichtshof in Nichtigkeitssachen, die direkt vom Bundespatentgericht kommen, fast immer erfolgt.

Vor der *Cour de Cassation* kann allein ein ermächtigter Rechtsanwalt, der den Titel „*Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation*“ trägt (man sagt auch „*Avocats aux Conseils*“) eine Partei vertreten. Diese Rechtsanwälte können die Parteien nicht vor den *Tribunaux de Grande Instance* und den *Cours d'Appel* vertreten.

In ganz Frankreich gibt es ungefähr 100 *avocats aux conseils*, aber nur einige von ihnen vertreten gewöhnlich Patentstreitigkeiten.

Ein Verfahren vor der *Cour de Cassation* nimmt ungefähr 2 Jahre in Anspruch.

Es sollte beachtet werden, dass die *Cour de Cassation* ungefähr 85 % der vorgelegten Kassationsbeschwerden abweist; dies bedeutet, dass nur

2.3.1 The appeal

Like in Germany the appeal procedure in France constitutes a full rehearing *de novo* of the case as to the facts and to the points of law.

If the same lawyers are entitled to represent the parties in first instance and before the *Cour d'Appel*, it is however compulsory to retain an *avoué* who is in fact a specialised professional, he alone entitled to file the written pleadings in the name of the parties before the *Cour d'Appel*.

The *avoué's* role is however minor in the patent cases: it is limited, with respect to the facts, to handing over to the *Cour* the written pleadings prepared by the lawyer, who should also represent the parties.

In France the higher instance judgment is called „*arrêt*“.

An appeal proceedings takes on average 2 or 3 years.

The judgement handed down by the *Cour d'Appel* can be appealed before the *Cour de Cassation*.

2.3.2 The appeal before the Cour de Cassation

Like the *Bundesgerichtshof* the French *Cour de Cassation* performs a review of the judgement of the *Cour d'Appel* remitted to it as to the points of law only.

However it should be noted that no expert is appointed during an appeal procedure before the *Cour de Cassation*, whereas the appointment of an expert is almost systematic before the *Bundesgerichtshof* for revocation cases coming directly from the *Bundespatentgericht*.

Before the *Cour de Cassation* only an authorized lawyer, called „*Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation*“ (they are also called „*Avocats aux Conseils*“), can represent a party; these lawyers can not represent the parties before the *Tribunaux de Grande Instance* and the *Cours d'Appel*.

For all of France about 100 *avocats aux conseils* exist but only a few of them are used to patent cases.

Proceedings before the *Cour de Cassation* take around 2 years.

It should be noted that the *Cour de Cassation* dismisses about 85 % of the appeals submitted to it; this means that only 15 % of the judge-

2.3.1 L'appel

Tout comme en Allemagne, la procédure d'appel en France constitue un réexamen total de l'affaire, en fait comme en droit.

Si les mêmes avocats sont habilités à plaider en première instance et devant la Cour d'Appel, il est toutefois obligatoire de recourir, en outre, à un *avoué*, qui est en fait un professionnel spécialisé, seul habilité à représenter les parties devant la Cour d'Appel.

Le rôle de l'*avoué* est cependant mineur dans les affaires de brevet: il se limite, dans les faits, à la transmission à la Cour des conclusions préparées par l'*avocat*, qui devra également plaider le dossier.

En France, le jugement des cours supérieures est appelé « *arrêt* ».

La durée moyenne d'une procédure d'appel est de 2 à 3 ans.

L'*arrêt* rendu par la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

2.3.2 La cassation

A l'image du *Bundesgerichtshof*, la Cour de Cassation française pratique une révision uniquement en droit de l'*arrêt* de la Cour d'Appel qui lui est déféré.

Cependant, il est à noter qu'aucun expert n'est jamais nommé au cours d'une procédure de cassation, alors que la désignation d'un expert est presque systématique devant le *Bundesgerichtshof* dans les affaires de nullité, qui viennent directement du *Bundespatentgericht*.

Devant la Cour de Cassation, seul un *avocat habilité*, portant le titre de « *Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation* » (on dit aussi « *Avocat aux Conseils* »), peut représenter une partie; ces *avocats* ne peuvent pas représenter les parties devant les *Tribunaux de Grande Instance* et les *Cours d'Appel*.

Il existe, pour toute la France, environ 100 *avocats aux conseils* mais seulement une poignée d'entre eux ont l'habitude des affaires de brevets d'invention.

Une procédure devant la Cour de Cassation dure environ 2 ans.

Il faut signaler que la Cour de Cassation rejette environ 85 % des pourvois qui lui sont présentés; ceci signifie

15 % der von den *Cours d'Appel* gefällten Urteile aufgehoben werden.

3. Schluss

Das Patentverletzungsverfahren wird die deutschen Praktiker vor allem wegen der Verbindung der Nichtigkeit und Verletzung vor den ordentlichen Gerichten überraschen.

Diese Verbindung ist nicht nur technisch: Sie hat wahrscheinlich einen unterschiedlichen Umgang mit der Patentverletzung insofern zur Folge, als die über die Verletzung urteilenden Richter während der Diskussion um die Gültigkeit den wesentlichen Beitrag des Patents abschätzen konnten.

Was Beweismöglichkeiten betrifft, ist das französische System wahrscheinlich besser als das deutsche, weil es das Verfahren der *saisie-contrefaçon* als leistungsfähiges, schnelles und billiges Instrument für die Patentinhaber vorsieht.

Die deutschen Praktiker werden manchmal von dem Rhythmus des Verfahrensablaufs überrascht, der aus der Überbeanspruchung der französischen Gerichte folgt.

Der Autor dankt Herrn Professor Dieter Stauder, Direktor der Internationalen Sektion des C.E.I.P.L., Herrn Rechtsanwalt Christoph Martin Radtke, *avocat* in Lyon (Frankreich), und Herrn Rechtsanwalt Olivier Moussa in Lyon, Frau Laurence Petit, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht sowie Herrn Dr. Pierre Treichel, Europäisches Patentamt München, für ihre Hilfe in der Vorbereitung dieses Vortrags.

Dieser Text wurde von Peggy Decock, der hausinternen Übersetzerin der Kanzlei des Autors, aus dem Französischen ins Deutsche und Englische übersetzt.

ments handed down by the *Cours d'Appel* are quashed.

3. Conclusion

Patent infringement litigation will surprise German practitioners mainly by the fact that the same judicial court deals with validity and infringement at the same time.

This combination is not only technical: it probably entails a different approach to infringement, insofar as the judges who decide upon the infringement themselves will delimit the essential contribution of the patent during the discussion on validity.

As far as evidence is concerned, the French system is probably better than the German one, because it provides the search and seizure procedure, an effective, rapid and economical tool for the patent owners.

German practitioners will sometimes be surprised by the rhythm of the litigation procedure which results from the overload of the French courts.

The author thanks Professor Dieter Stauder, Director of the International Section of the C.E.I.P.L., Mr. Christoph Martin Radtke, Rechtsanwalt and attorney at Law, member of the Bar of Lyon (France), and Mr. Olivier Moussa, member of the Bar of Lyon, Mrs. Laurence Petit from the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law and Dr. Pierre Treichel, European Patent Office, Munich, for their assistance in the preparation of this speech.

Translated from French by Peggy Decock, the in-house translator of the author's firm.

que seuls 15 % des arrêts des *Cours d'Appel* sont cassés.

3. Conclusion

Les procès en contrefaçon de brevets d'invention surprendront essentiellement les praticiens allemands par la réunion devant le Tribunal judiciaire du contentieux de la validité et de la contrefaçon.

Cette réunion n'est pas seulement technique: elle entraîne probablement une approche différente de la contrefaçon, dans la mesure où les juges qui statuent sur la contrefaçon ont pu cerner eux-mêmes, pendant le débat sur la validité, l'apport essentiel du brevet.

S'agissant de la preuve, le système français est probablement supérieur au modèle allemand en ce qu'il prévoit la *saisie-contrefaçon*, outil de preuve puissant, rapide et économique pour les brevetés.

Les praticiens allemands seront quelquefois surpris par le rythme de déroulement du procès qui résulte de la surcharge de travail des tribunaux français.

L'auteur remercie Monsieur le Professeur Dieter Stauder, Directeur de la Section Internationale du C.E.I.P.L., Me Christoph Martin Radtke, Rechtsanwalt et avocat au Barreau de Lyon, Me Olivier Moussa, avocat au Barreau de Lyon, ainsi que Mme Laurence Petit, du Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law et Dr. Pierre Treichel, de l'Office Européen des Brevets, pour leur aide dans la préparation de cette intervention.

Traductions en allemand et en anglais par Peggy Decock, traductrice du cabinet de l'auteur.

Lexique de Procédure Civile française

Arrêt:	Urteil der Cour d'Appel (Oberlandesgericht)
Assignation:	Klageerhebung mit gleichzeitiger Zustellung der Klage
Avocat aux conseils:	Rechtsanwalt vor den Conseil d'État und der Cour de Cassation
Avoué:	Anwalt, der allein ermächtigt ist, vor der Cour d'Appel im Namen der Parteien die Anträge schriftlich vorzulegen. Er kann aber nicht bei der mündlichen Verhandlung die Parteien mündlich vertreten.
Cassation:	Kassation
Conclusions:	Schriftsätze
Délibéré:	Beratung
Dépens:	Verfahrenskosten
Exécution provisoire:	vorläufige Vollstreckung
Greffe:	Geschäftsstelle
Greffier:	Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Huissier de justice:	Gerichtsvollzieher
Interdiction provisoire:	vorläufiges Verbot bzw. einstweilige Verfügung
Juge de la mise en état:	Richter zur Vorbereitung des Verfahrens
Référé :	einstweilige Verfügung
Procédure sur requête:	nicht-kontradiktorisches Verfahren zum Erlass einer Verfügung
Saisie-contrefaçon:	Verfahren zur Durchsuchung und Beschlagnahme