

5. Arbeitssitzung

Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-sachen bei Patentstreitigkeiten

Vorsitzender: Juan Manuel Fernández López*

*Juan Manuel FERNANDEZ LOPEZ**

Die Übereinkommen von Brüssel und Lugano und ihre Anwendung bei Patentstreitigkeiten

In den Übereinkommen von Brüssel und Lugano wird die internationale gerichtliche Zuständigkeit geregelt. Im wesentlichen wird darin festgelegt, wann die Gerichte eines Staates für eine bestimmte Klage zuständig sind. Dabei unterscheidet man zwischen ausschließlich und nicht ausschließlich zuständigen Gerichten. Erstere entscheiden in Angelegenheiten, die der nationalen Hoheitsgewalt unterliegen und für die allein die Gerichte dieses Staates zuständig sind. So sind für Streitsachen, in denen es um die Rechtsgültigkeit eines Patents geht, nur die Gerichte des Staates zuständig, in dem Schutz gewährt wird (nur ein spanisches Gericht kann über die Rechtsgültigkeit eines spanischen Patents befinden und dieses widerrufen).

Umgekehrt können für Angelegenheiten, die nicht der ausschließlichen Gerichtsbarkeit unterliegen, Gerichte in verschiedenen Mitgliedstaaten zuständig sein – beispielsweise am Wohnsitz des Beklagten (allgemeiner Gerichtsstand), am Ort der Verletzungshandlung (Lex Aquilia) und so weiter.

Bei Patentstreitigkeiten handelt es sich überwiegend um zwei Arten von Klagen, nämlich um Patentverletzungs- und Nichtigkeitsklagen. Für Verletzungsprozesse sind das Gericht am Wohnsitz des Beklagten und das Gericht am Ort der Verletzungshandlung gleichermaßen zuständig. Für Nichtigkeitsklagen sind nur die Gerichte des Staates zuständig, in dem das Schutzrecht wirksam ist, d. h. der Staat, der das strittige Patent erteilt hat.

Besonders problematisch wird es, wenn der Beklagte in einem Verletzungsprozeß seinerseits die Einrede der Nichtigkeit des Patents geltend macht und die Widerklage nicht vor einem Gericht des Staates verhandelt wird, der den Schutz gewährt (Ort der Verletzungshandlung), sondern vor einem Gericht am Wohnsitz des Beklagten. Natürlich kann das Gericht, vor dem die Verletzungsklage anhängig ist, nicht über die Nichtigkeit des Patents entscheiden; die Frage ist aber: Könnte es ausnahmsweise incidenter tantum entscheiden? Die Vorträge in den nächsten Tagen werden sich mit diesem Thema befassen.

Ein weiterer Diskussionsgegenstand wird die Frage sein, ob im Falle grenzüberschreitender Verfügungen (cross-border injunctions), die von bestimmten europäischen Gerichten erlassen werden, Spezialgerichte befaßt werden können.

Abschließend möchte ich noch die Sache Fort Dodge ./ Akzo vom 20. Oktober 1997 erwähnen. Der englische Court of Appeal hat den Europäischen Gerichtshof gebeten, eine Vorabentscheidung darüber zu treffen, welches Gericht zuständig ist, wenn im Rahmen von Verletzungs-

Fifth working session

The application of the Brussels and Lugano Conventions on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters in patent litigation

Chairman: Juan Manuel Fernández López*

*Juan Manuel FERNANDEZ LOPEZ**

The Brussels and Lugano Conventions and their application in patent litigation

The Brussels and Lugano Conventions lay down rules of international jurisdiction. In outline, they determine when a state's courts are competent to hear a given action. There are two types of courts: those with exclusive jurisdiction and those with shared jurisdiction. The former rule on matters of national sovereignty, for which a state's courts have sole competence. For example, only the courts of the state in which protection is provided have jurisdiction in cases concerning the validity of a grant (the validity of a Spanish patent can be ruled on only by a Spanish court, and only Spanish courts can revoke a Spanish patent).

Conversely, in cases of non-exclusive jurisdiction, courts in various member states may be competent – those of the defendant's place of residence (general forum), those of the place of damage (in Aquilian actions), and so on.

Two kinds of cases predominate in patent litigation: patent infringement actions and patent revocation actions. In the former case the court of the defendant's place of residence and that of the place of damage will be equally competent. In the latter (patent revocation proceedings), only the courts of the state in which protection is provided (the state that granted the patent whose validity is at issue) will have jurisdiction.

The most difficult problem arises when the defendant in an infringement action counterclaims for revocation of the patent and the court hearing this action is not that of the state in which protection is provided (place of damage) but another, namely that of the defendant's place of residence. Clearly, the court hearing the infringement action cannot decide on revocation of the patent, but could it exceptionally rule incidenter tantum? The papers to be presented over the next few days will throw light on this topic.

Another issue that is bound to be debated concerns the possibility of applying external jurisdiction arrangements (foros exorbitantes) for cross-border injunctions issued by certain European courts.

Finally, let me mention the case of Fort Dodge v. Akzo of 20 October 1997. The English Court of Appeal asked the Court of Justice of the European Communities for a preliminary ruling on jurisdiction in infringement proceedings involving the validity of a foreign patent and

5^{ème} Session de travail

L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale aux litiges en matière de brevets

Président: Juan Manuel Fernández López*

*Juan Manuel FERNANDEZ LOPEZ**

Les Conventions de Bruxelles et de Lugano et leur application aux litiges en matière de brevets

Les Conventions de Bruxelles et de Lugano établissent des règles en matière de compétence judiciaire internationale. En quelques mots, elles déterminent dans quels cas les juridictions d'un Etat sont compétentes pour connaître d'un litige donné. Il existe deux types de compétences : les compétences exclusives et les compétences partagées. Dans le premier cas, les juridictions d'un Etat donné sont seules compétentes pour connaître des affaires relevant de la souveraineté de cet Etat. Ainsi, la validité des enregistrements relève de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat qui accorde la protection (seule une juridiction espagnole peut statuer sur la validité ou au contraire sur la nullité d'un brevet espagnol).

En revanche, lorsqu'il n'y a pas compétence exclusive, les juridictions des différents Etats membres peuvent être compétentes, telles que le tribunal du domicile du défendeur (compétence générale) ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit (actions aquilienes), etc.

En matière de brevets, il existe principalement deux types de litiges : les actions en contrefaçon et les actions en nullité du brevet. Pour les actions en contrefaçon, sont compétents de manière égale le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. En ce qui concerne les actions en nullité du brevet, seules sont compétentes les juridictions de l'Etat qui accorde la protection (à savoir l'Etat qui a délivré le brevet dont la validité est contestée).

Il se pose un problème difficile lorsque le défendeur à une action en contrefaçon engage une action reconventionnelle en nullité du brevet et que la juridiction connaissant de cette action n'est pas celle de l'Etat qui a conféré la protection (lieu où le fait dommageable s'est produit), mais celle du domicile du défendeur. Il est clair que la juridiction connaissant de l'action en contrefaçon ne peut pas statuer sur la nullité du brevet, mais ne pourrait-elle pas néanmoins statuer à titre exceptionnel, incidenter tantum ? Les exposés qui seront donnés au cours des prochains jours nous éclaireront sur cette question.

Un sujet qui ne manquera pas d'être traité est la question de la compétence dans le cas des injonctions transfrontières de cesser la contrefaçon qui sont prononcées par certaines juridictions européennes.

Enfin, je voudrais également mentionner l'affaire Fort Dodge c. Akzo du 20 octobre 1997, dans laquelle la Cour of Appeal anglaise a saisi à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés européennes sur la question de la compétence dans les actions en contrefaçon où la

* Richter und Direktor der Agencia de Protección de Datos, Madrid

* Judge and director of the Agencia de Protección de Datos, Madrid

* Juge et directeur de l'Agencia de Protección de Datos, Madrid

klagen die Rechtsgültigkeit eines ausländischen Patents angefochten wird, und ob nach dem Brüsseler Übereinkommen sogenannte "antisuit injunctions" so lange ausgesetzt werden können, bis über die Rechtsgültigkeit entschieden ist.

Möglicherweise ließen sich die Probleme der internationalen Zuständigkeit durch entsprechende Anwendung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke lösen.

Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (VGM) und der Entwurf einer Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (VGG) regeln den gerichtlichen Schutz von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern. In Titel X geht es um Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Gemeinschaftsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster betreffen.

Da die beiden Verordnungen nahezu gleichlautend abgefaßt sind, läßt sich das im folgenden über die Gemeinschaftsmarke Gesagte weitgehend auch auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster anwenden. Bei der Erörterung von Titel X der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke soll jedoch auch kurz auf die Besonderheiten der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingegangen werden, die bisher allerdings nur im Entwurf vorliegt und deshalb nur am Rande erwähnt wird.

In beiden Fällen – sowohl bei der Gemeinschaftsmarke als auch beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster – wird zwischen zwei Gerichtsbarkeiten klar unterschieden.

Für Klagen, die die Verletzung und Rechtsgültigkeit betreffen, sind laut Verordnung die "Gemeinschaftsmarkengerichte" bzw. "Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte" zuständig. Diese sind an die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gebunden, wobei in bestimmten Fällen (Verfahrensregeln, Verletzung von Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern, Sicherungsmaßnahmen und Sanktionen) auf nationales Recht zurückgegriffen werden muß.

Alle übrigen Klagen sind an die ordentliche nationale Gerichtsbarkeit der EU-Mitgliedstaaten zu verweisen und gemäß den nationalen Gesetzen und dem einschlägigen internationalen Privatrecht zu verhandeln. Welches Gericht zuständig ist, muß im Einzelfall nach dem Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968 ermittelt werden.

Die fünfte Grundfreiheit der Gemeinschaft, die gegenseitige Anerkennung von Gerichtsentscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ist ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaftsunion in der Europäischen Gemeinschaft. Sie gilt – wenngleich in abgewandelter Form – auch für Prozesse, in denen es um die Verletzung von Gemeinschaftsmarken und dergleichen geht. Aus diesem Grund heißt es in der Verordnung, daß in diesen Fällen neben den spezifischen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der internationalen Zuständigkeit auch das Brüsseler Übereinkommen als grundlegendes Regelwerk heranzuziehen ist.

on whether the Brussels Convention allows antisuit injunctions, delayed until the court has given its judgment.

A possible solution to the problems of international jurisdiction might be to apply *mutatis mutandis* the provisions of the regulation on the Community trade mark.

The regulation on the Community trade mark (referred to below as RCTM) and the draft regulation on the Community design (RCD) contain judicial protection rules for Community trade marks and Community designs respectively. Title X of both regulations is devoted to "Jurisdiction and procedure in legal actions".

The two regulations deal as it were symmetrically with these matters, so that our exposition, which will be based on the RCTM, is also substantially applicable to the RCD. However, a brief description will be given, in the course of the discussion of Title X of the regulation on the Community trademark, of the particular features of the regulation on the Community design, which is as yet only a draft; for this reason, less attention is paid in this study to the Community design.

Two judicial systems are clearly distinguished in both cases (the Community trade mark and the Community design).

Firstly, the regulations provide for disputes concerning infringement and validity to be referred to "Community trade mark courts" and "Community design courts" respectively. These courts will be subject to the application of the regulation on the Community trade mark and the regulation on the Community design respectively, although recourse must be had to national legislation in certain specified cases (procedural rules, infringements of Community trade marks or Community designs, protective measures and sanctions).

Secondly, actions other than those mentioned above are to be referred to the ordinary national courts of the member states of the Community and dealt with in accordance with national legal codes, including the relevant international private law codes. The jurisdiction of the court concerned in each individual case is to be determined by the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters dated 27 September 1968.

The fifth Community freedom, the free movement of court decisions in civil and commercial matters, is one of the pillars of the European Community's economic union. This Community freedom is to be applied, albeit in differentiated form, in cases of infringement of Community trade marks and similar proceedings. For this reason the regulation provides that, in addition to the specific rules governing international jurisdiction, the Brussels Convention shall be the fundamental instrument governing these matters.

validité d'un brevet étranger est en jeu, ainsi que sur la question de savoir si, dans le cadre de la Convention de Bruxelles, il est permis de prononcer des injonctions interdisant l'engagement d'une autre action en justice, étant entendu qu'il convient d'attendre pour ce faire que la Cour se soit prononcée.

L'on pourrait résoudre les problèmes qui se posent en matière de compétence judiciaire internationale en appliquant par analogie les dispositions du Règlement sur la marque communautaire.

Le Règlement sur la marque communautaire (dénommé ci-après RMC) ainsi que le projet de règlement sur les modèles et les dessins communautaires (RMDC) comportent des règles de protection juridictionnelle pour les marques ainsi que pour les modèles et les dessins communautaires respectivement. Le titre X des deux règlements est consacré à la "compétence et à la procédure concernant les actions en justice".

Compte tenu de la symétrie des deux règlements en la matière, notre exposé, qui est essentiellement basé sur le RMC, est également applicable dans une large mesure au RMDC. En outre, au cours de l'examen du titre X du Règlement sur la marque communautaire, l'on décrira brièvement les particularités du règlement sur les modèles et les dessins communautaires, qui n'est à ce jour qu'à l'état de projet. C'est pourquoi nous porterons moins d'attention aux modèles et dessins communautaires dans la présente étude.

Il existe dans les deux systèmes de la marque communautaire et des modèles et dessins communautaires deux ordres juridictionnels clairement différenciés.

En premier lieu, les règlements instituent des "Tribunaux des marques communautaires" et des "Tribunaux des modèles et les dessins communautaires" pour connaître des litiges en matière de contrefaçon et de validité. Ces tribunaux seront tenus d'appliquer respectivement le Règlement sur la marque communautaire et le Règlement sur les modèles et les dessins communautaires, mais devront également se baser sur la législation nationale dans certains cas spécifiques (règles de procédure, contrefaçons de marques communautaires ou de modèles et de dessins communautaires, mesures conservatoires et sanctions).

En second lieu, il est prévu que les actions autres que celles mentionnées ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions nationales ordinaires des Etats membres de la Communauté, lesquelles devront appliquer leur législation nationale, y compris leur droit international privé. Dans chaque cas, la compétence de la juridiction appelée à statuer sera déterminée par la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale en date du 27 septembre 1968.

La cinquième liberté communautaire, à savoir la libre circulation des décisions de justice en matière civile et commerciale, constitue l'un des piliers de l'union économique de la Communauté européenne. Cette liberté communautaire s'appliquera également, bien que de façon plus nuancée, aux contrefaçons des marques communautaires et aux procédures similaires. C'est pourquoi le règlement prévoit qu'en plus des dispositions spécifiques relatives à la compétence internationale, la Convention de Bruxelles constitue la norme fondamentale en la matière.

Die mit der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschaffene Ad-hoc-Gerichtsbarkeit baut auf dem in den Mitgliedstaaten bereits vorhandenen Gerichtswesen auf, sorgt aber zugleich für eine gewisse Konzentration oder Spezialisierung der Gerichte.

Zu diesem Zweck müssen die Mitgliedstaaten in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet eine möglichst geringe Zahl von nationalen erst- und zweitinstanzlichen Gerichten benennen – die sogenannten "Gemeinschaftsmarkengerichte" bzw. "Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte" –, die ausschließlich für Klagen zuständig sind, die die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern betreffen (Artikel 91 und 92 VGM bzw. Artikel 84 und 85 VGG). Eine ähnliche Regelung gibt es derzeit zwar für Gemeinschaftspatente, nicht aber für europäische Patente. Wir halten es für sinnvoll, dieses System auch auf europäische Patente auszudehnen und so für eine gewisse Spezialisierung der Gerichte zu sorgen.

Unser Vorschlag nimmt auf die Regelung der ausschließlichen internationalen Zuständigkeit Bezug, die in Artikel 93 VGM und Artikel 86 VGG für die Gemeinschaftsmarke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster verankert ist. Die internationale Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte ist – laut Verordnung der Gemeinschaft – auf Klagen beschränkt, die die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Gemeinschaftsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustern betreffen (Art. 92 VGM bzw. Art. 85 VGG).

Dem Phänomen des sogenannten "forum shopping", d. h. der Suche nach einem möglichst günstigen Gerichtsstand, wird Einhalt geboten, wenn Gerichte mit ausschließlicher internationaler Zuständigkeit benannt werden. Da die Gemeinschaftsmarkengerichte für alle im Gemeinschaftsgebiet begangenen Verletzungshandlungen zuständig sind, bedarf es strenger Zuständigkeitskriterien, um sicherzustellen, daß sich ein Kläger innerhalb der Gemeinschaft nicht das Gericht aussuchen kann, das für ihn am vorteilhaftesten ist. Diese Kriterien sind in Artikel 93 VGM festgeschrieben, der wie folgt lautet:

"1. Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sowie der nach Artikel 90 anzuwendenden Bestimmungen des Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens sind für die Verfahren, welche durch eine in Artikel 92 genannte Klage oder Widerklage anhängig gemacht werden, die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder – in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat – eine Niederlassung hat.

2. Hat der Beklagte weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind für diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Kläger seinen Wohnsitz oder – in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat – eine Niederlassung hat.

3. Hat weder der Beklagte noch der Kläger einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind für diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Amt seinen Sitz hat.

The ad hoc judicial systems created by the regulation on the Community trade mark and the regulation on the Community design are based on existing judicial structures in the member states, although they introduce an element of judicial concentration or specialisation.

For this purpose, member states are required to designate in their respective territories as limited as possible a number of national courts and tribunals of first and second instance, referred to as "Community trade mark courts" and "Community design courts", which will have exclusive jurisdiction in cases concerning the infringement and validity of Community trade marks and Community designs (Articles 91 and 92 RCTM and Articles 84 and 85 RCD respectively). A corresponding arrangement is not currently proposed for the European patent, although it is for the Community patent. In our view, we should seek to have the same regime made applicable to the European patent, as a way of introducing judicial specialisation.

Our proposal adduces the rules of exclusive international jurisdiction laid down in Article 93 RCTM and Article 86 RCD for the Community trade mark courts and the Community design courts respectively. The international jurisdiction of the Community trade mark courts, as laid down in the Community regulations, is confined to actions involving the infringement and validity of Community trade marks or Community designs (Art. 92 RCTM and Art. 85 RCD respectively).

The phenomenon of forum shopping is avoided by the designation of courts with exclusive international jurisdiction. Because the competence of the Community trade mark courts extends to acts of infringement committed anywhere in the Community, it proved necessary to lay down strict criteria of jurisdiction, mainly so as to ensure that the plaintiff did not have the option of choosing whatever forum might be most advantageous to him within the Community. These criteria are set out in Article 93 RCTM, which reads as follows:

"1. Subject to the provisions of this Regulation as well as to any provisions of the Convention on Jurisdiction and Enforcement applicable by virtue of Article 90, proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 92 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.

"2. If the defendant is neither domiciled nor has an establishment in any of the Member States, such proceedings shall be brought in the courts of the Member State in which the plaintiff is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.

"3. If neither the defendant nor the plaintiff is so domiciled or has such an establishment, such proceedings shall be brought in the courts of the Member State where the Office has its seat.

Les systèmes juridictionnels ad hoc qui sont institués par le Règlement sur la marque communautaire et par le Règlement sur les modèles et les dessins communautaires se fondent sur les structures judiciaires existantes dans les Etats membres, bien qu'il en résulte une spécialisation ou une concentration judiciaires.

A cette fin, les Etats membres doivent désigner sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, dénommées "tribunaux des marques communautaires" et "tribunaux des modèles et des dessins communautaires", qui auront compétence exclusive pour connaître des actions en contrefaçon ou des actions relatives à la validité des marques communautaires ainsi que des modèles et des dessins communautaires (articles 91 et 92 RMC et articles 84 et 85 RMDC respectivement). Si une telle solution est prévue pour le brevet communautaire, elle ne l'est pas encore, actuellement, pour le brevet européen. A notre avis, le même régime devrait être applicable au brevet européen, de façon à introduire une spécialisation judiciaire.

A cet égard, il nous semble opportun de mentionner les dispositions de l'article 93 RMC et de l'article 86 RMDC relatives à la compétence exclusive internationale des tribunaux des marques communautaires et des tribunaux des modèles et des dessins communautaires. Telle qu'elle est prévue dans les règlements communautaires, la compétence judiciaire internationale de ces tribunaux est limitée à la contrefaçon et à la validité des marques communautaires ainsi que des modèles et des dessins communautaires (article 92 RMC et article 85 RMDC).

La désignation de tribunaux ayant compétence exclusive à l'échelle internationale permet d'éviter le phénomène du "forum shopping", à savoir la recherche dans un but intéressé du tribunal le mieux disant. La compétence des tribunaux des marques communautaires s'étendant aux actes de contrefaçon commis n'importe où dans la Communauté, il s'est bien entendu avéré nécessaire d'établir des critères rigoureux en matière de compétence, afin surtout d'éviter que le demandeur ne puisse choisir la juridiction qui lui paraîtrait la plus avantageuse au sein de la Communauté. Ces critères de compétence figurent à l'article 93 RMC, lequel s'énonce comme suit :

" 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 90, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des Etats membres, de l'Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un Etat membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des Etats membres, de l'Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat membre dans lequel l'Office a son siège.

4. Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 ist

a) Artikel 17 des Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens anzuwenden, wenn die Parteien vereinbaren, daß ein anderes Gemeinschaftsmarkengericht zuständig sein soll,

b) Artikel 18 des Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens anzuwenden, wenn der Beklagte sich auf das Verfahren vor einem anderen Gemeinschaftsmarkengericht einläßt.

5. Die Verfahren, welche durch die in Artikel 92 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden – ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschaftsmarke –, können auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht oder in dem eine Handlung im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2 begangen worden ist.“

Es ist aufschlußreich, diesen Rechtstext mit dem Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents vom 5. Oktober 1973 zu vergleichen, das dem Münchner Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente beigelegt ist. Zunächst einmal ist festzuhalten, daß der Anwendungsbereich des Protokolls *ratione materiae* ein anderer ist, weil sich dieses auf Streitigkeiten in Zusammenhang mit dem Anspruch auf Erteilung eines Patents und auf Arbeitnehmererfindungen bezieht (die in Artikel 102 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke als "sonstige Streitigkeiten" gelten). Die im Protokoll verankerten Zuständigkeitsregeln bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Erteilung eines Patents sind jedoch weitgehend vergleichbar mit den einschlägigen Vorschriften der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster: der erste oder allgemeine Gerichtsstand ist der des Vertragsstaats, in dem der Anmelder eines europäischen Patents seinen Wohnsitz oder Sitz hat (dabei ist festzuhalten, daß in keiner der beiden Verordnungen der Sitz im Sinne von Hauptniederlassung erwähnt ist, so daß – wie wir noch sehen werden – auch Gerichte am Ort einer Zweigniederlassung zuständig sein können). Scheidet dies aus, so sind in zweiter Linie die Gerichte des Landes zuständig, in dem der Kläger seinen Wohnsitz hat, vorausgesetzt, er hat seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat. In allen übrigen Fällen sind die deutschen Gerichte zuständig (da das Europäische Patentamt seinen Sitz in Deutschland hat), wobei aber die Verweisung an Gerichte eines Vertragsstaats möglich ist.

"4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3:

(a) Article 17 of the Convention on Jurisdiction and Enforcement shall apply if the parties agree that a different Community trade mark court shall have jurisdiction;

(b) Article 18 of that Convention shall apply if the defendant enters an appearance before a different Community trade mark court.

"5. Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 92, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of a Community trade mark, may also be brought in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened, or in which an act within the meaning of Article 9(3), second sentence, has been committed."

It is instructive to compare this instrument with the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent of 5 October 1973, annexed to the Munich Convention on the Grant of European Patents. The first point to be made is that the field of application of the Protocol is different *ratione materiae*, since it relates to disputes concerning the right to the grant of a patent and to inventions of an employee (these matters are deemed to be "other actions" in Article 102 of the regulation on the Community trade mark). The rules of jurisdiction laid down by the Protocol in regard to disputes over the right to the grant of a patent, however, are substantially comparable to the provisions of the regulation on the Community trade mark and the regulation on the Community design: the first or general forum is that of the contracting state in which the applicant for the European patent has his residence or principal place of business (note that neither the regulation on the Community trade mark nor the regulation on the Community design mentions the principal place of business, so that, as we shall see, the courts in the locations of secondary places of business, even if there are a number of these, may be deemed to have jurisdiction). Secondly, failing the above, the courts of the plaintiff's country of residence shall have jurisdiction, provided that the plaintiff has his residence or principal place of business in a contracting state. In other cases, the courts of Germany (the seat of the European Patent Office) shall have jurisdiction. There is also the possibility of referral to the courts of a contracting state.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 :

a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent ;

b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 92 à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire peuvent également être portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9 paragraphe 3 deuxième phrase a été commis."

Il est intéressant de comparer cette norme avec le protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen en date du 5 octobre 1973, qui est annexé à la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens. Il convient tout d'abord de relever que le champ d'application de ce protocole diffère quant à la matière, puisqu'il porte sur les litiges concernant le droit à l'obtention du brevet et les inventions de salariés (questions qui, dans le Règlement sur la marque communautaire, relèvent des "autres actions", cf. article 102 RMC). Toutefois, les règles de compétence prévues dans le protocole pour les litiges relatifs au droit à l'obtention du brevet sont pour l'essentiel comparables aux dispositions du Règlement sur la marque communautaire et du Règlement sur les modèles et les dessins communautaires. En effet, la juridiction compétente est en premier lieu celle de l'Etat contractant où le titulaire de la demande de brevet européen a son domicile ou son siège (notons que ni le Règlement sur la marque communautaire, ni le Règlement sur les modèles et les dessins communautaires ne mentionnent le siège, si bien que, comme nous le verrons, la juridiction de l'Etat où est situé un établissement secondaire peut être considérée comme compétente, même s'il y en a plusieurs). A défaut, c'est la juridiction de l'Etat où le demandeur a son domicile qui sera compétente, à condition qu'il ait son domicile ou son siège dans un Etat contractant. Dans les autres cas, les juridictions de l'Allemagne (où l'Office européen des brevets a son siège) sont compétentes. Il est également possible de désigner le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant particulier.

Dieter STAUDER*

Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf Patentverletzungsklagen

I. Anwendbarkeit der Übereinkommen

Nicht nur auf dem Gebiete des geistigen Eigentums bilden die beiden genannten Übereinkommen die ersten, geradezu revolutionären Schritte in Richtung auf ein gemeinsames Gerichtssystem in Europa. Das Brüsseler Übereinkommen von 1968 trat in seiner ursprünglichen Fassung 1973 in Kraft, das Lugano-Übereinkommen stammt von 1988. Das Lugano-Übereinkommen ist ein Parallelübereinkommen zum Brüsseler Übereinkommen mit weitgehend identischem Inhalt. Beide Übereinkommen sind miteinander verbunden, um für die Staaten der Europäischen Union und der EFTA ein einheitliches Gebiet zu bilden. Die Auslegungsbefugnis des Europäischen Gerichtshofs besteht für das Lugano-Übereinkommen nicht, die einheitliche Auslegung des Übereinkommens ist in einem eigenen Protokoll jedoch festgelegt.

II. Die beiden tragenden Grundsätze der Übereinkommen

Die Übereinkommen gehören zu den Anerkennungsübereinkommen, auch wenn der Titel diese Tatsache nicht erkennen läßt. Zur Beschleunigung der Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in Zivil- und Handels-sachen wurde ein vereinfachtes Anerkennungsverfahren geschaffen. Um zu vermeiden, daß das anerkennende Gericht die internationale Zuständigkeit des Erstgerichts überprüft, haben die Übereinkommen unmittelbar anwendbare Zuständigkeitsregeln für die Gerichte aufgestellt. Das Vollstreckungsgericht darf, von Ausnahmen abgesehen, die Zuständigkeit des Erstgerichtes nicht mehr nachprüfen.

III. Die relevanten Gerichtsstände für Patentverletzungsklagen

Im Zentrum der Diskussion stehen die Verletzungsklagen mit ihren grenzüberschreitenden Verboten künftiger Unterlassung. Als gerichtstands begründende Regeln kommen in Frage: der allgemeine Gerichtsstand des Beklagtenwohnsitzes oder -sitzes nach Artikel 2, der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach Artikel 5 Nr. 3, der Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit nach Artikel 6 Nr. 1, der gestattet, mehrere Personen mit Wohnsitz oder Sitz in verschiedenen Vertragsstaaten vor dem Gerichtsstand des Beklagten(wohn)sitzes einer Person zu verklagen; und schließlich Artikel 24, der Gerichtsstand für einstweilige und sichernde Maßnahmen.

Unter diesen Gerichtsständen kann der Beklagte wählen. Es besteht damit die Möglichkeit eines "forum shopping".

IV. Ausschließlicher Gerichtsstand des Artikel 16 Nr. 4

Der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Schutzstaates sind alle Klagen unterworfen, die sich auf Erteilung und Nichtigkeit des Patents beziehen. Die nicht der Erteilung oder Registrierung bedürftigen Schutzrechte unterliegen somit frei den Gerichtsstandsregeln der Übereinkommen, so daß die Beurteilung des Rechtsbestands des formlos entstehenden Urheberrechts und

Dieter STAUDER*

The application of the Brussels and Lugano Conventions to actions for patent infringement

I. Applicability of the Conventions

The Brussels and Lugano Conventions are nothing short of revolutionary in that they represent the first steps towards the creation of a common judicial system in Europe, including the field of intellectual property. The Brussels Convention of 1968 came into force in its original form in 1973 and the Lugano Convention took effect in 1988. The Lugano Convention is a parallel convention to the Brussels Convention and the two documents are for the most part identical. Both conventions are linked in such a way that they create a common area for the member states of the European Union and EFTA. The European Court of Justice is not responsible for interpreting the Lugano Convention; the uniform interpretation of the Convention is, however, laid down in a separate protocol.

II. The two underlying principles of the Conventions

The conventions belong to the conventions on judicial recognition although this is not evident from their titles. In order to speed up the procedure for the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters a simplified recognition procedure was established. As a way of ensuring that the court recognising the judgment does not examine the international jurisdiction of the first court, the conventions introduce directly applicable rules of jurisdiction for courts. The court enforcing a judgment may not examine the jurisdiction of the first court, other than in exceptional cases.

III. The relevant rules of jurisdiction in patent infringement actions

Central to this discussion are infringement actions and cross-border injunctions against future infringement. The rules determining which is the relevant place of jurisdiction include the following: under Article 2, the place of general jurisdiction of the state in which the defendant is domiciled or has his principal place of business; under Article 5(3), the place of jurisdiction for the place where a harmful event occurred; the place of jurisdiction for the majority of defendants under Article 6(1), according to which several people domiciled or with their principal place of business in different contracting states may be sued in the courts of the place where any one of them is domiciled or has his principal place of business; and finally, under Article 24, the place of jurisdiction for temporary and protective measures.

The defendant can choose from among these places of jurisdiction. He can thus go "forum shopping".

IV. Exclusive jurisdiction under Article 16(4)

All actions concerned with the grant or nullity of the patent are subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the state for which protection is conferred. Intellectual property rights which do not require grant or registration are therefore governed by the rules on the place of jurisdiction contained in the conventions. This means that evaluating the validity of copyright protec-

Dieter STAUDER*

L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano en cas d'actions en contrefaçon de brevets

I. Applicabilité des conventions

Les deux conventions citées constituent les premiers pas – quasiment révolutionnaires – dans le sens d'un système judiciaire commun, le domaine de la propriété intellectuelle n'étant pas le seul concerné à cet égard. Dans sa version originale, la Convention de Bruxelles de 1968 est entrée en vigueur en 1973. La Convention de Lugano, qui a vu le jour en 1988, est une convention parallèle à celle de Bruxelles, leur contenu étant largement identique. Les deux conventions sont liées et constituent ainsi une entité homogène pour les Etats de l'Union européenne et de l'AELE. Le pouvoir d'interprétation de la Cour de justice européenne n'existe pas pour la Convention de Lugano, mais l'interprétation uniforme de la convention est arrêtée dans un protocole spécifique.

II. Les deux principes qui sous-tendent les conventions

Les conventions font partie des conventions de reconnaissance, même si le titre ne le laisse guère penser. Une procédure de reconnaissance simplifiée a été mise en place afin d'accélérer la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale. Pour éviter que le tribunal statuant sur la reconnaissance n'examine la compétence internationale du premier tribunal, les conventions ont établi pour les tribunaux des règles de compétence immédiatement applicables (compétence directe). Sauf exception, le tribunal compétent en matière d'exécution ne peut plus vérifier la compétence du premier tribunal.

III. Les compétences dans le domaine des actions en contrefaçon de brevets

Les actions en contrefaçon et les injonctions transfrontières sont au centre des discussions. Les règles en matière de compétences qui entrent en ligne de compte sont les suivantes : la compétence générale des juridictions de l'Etat où le défendeur a son domicile ou son siège suivant l'article 2, la compétence en matière délictuelle en vertu de l'article 5, point 3, la compétence en cas de pluralité de défendeurs conformément à l'article 6, point 1, selon lequel plusieurs personnes domiciliées ou ayant leur siège dans différents Etats contractants peuvent être attirées devant la juridiction du domicile ou du siège de l'une d'elles ; et enfin l'article 24 consacré à la compétence pour prendre des mesures provisoires et conservatoires.

Le défendeur peut choisir parmi ces compétences, ce qui offre la possibilité d'un "forum shopping".

IV. Compétence exclusive suivant l'article 16, point 4

Toutes les actions concernant la délivrance et la nullité du brevet relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat qui accorde la protection. Les titres de propriété intellectuelle qui ne nécessitent pas de délivrance ou d'enregistrement sont donc librement soumis aux règles des conventions en matière de compétence, de sorte que l'appréciation de la validité juridique du

* Professor am CEIPI, Straßburg

* Professor at CEIPI, Strasbourg

* Professeur, CEIPI, Strasbourg

der nicht eingetragenen Marke und sonstiger Zeichen nicht an die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Schutzstaates gebunden ist.

Patentverletzungsklagen werden in der Regel mit einer Nichtigkeitswiderklage oder mit einer separat geführten Nichtigkeitsklage beantwortet. Für die auf Nichtigkeit gerichteten Nichtigkeitsklagen gilt ebenso wie für Klagen, bei denen es um die Eintragung und Erteilung von gewerblichen Schutzrechten geht, der besondere Gerichtsstand des Artikel 16 Nr. 4. Für Klagen diesen Inhalts sind die Gerichte des Vertragsstaats ausschließlich zuständig, für dessen Hoheitsgebiet die Erteilung gilt. Für das europäische Bündelpatent bedeutet dies, daß die Nichtigkeitsklage in dem benannten Vertragsstaat betrieben werden muß, in dem der angegriffene Teil des europäischen Patents wirksam ist, jedenfalls dann, wenn die Nichtigkeitsklage auf absolute Nichtigkeit (Erga-omnes-Wirkung) gerichtet ist. Für diese Nichtigkeitsklagen hat sich ein unzuständiges Gericht von Amts wegen nach Artikel 19 für unzuständig zu erklären. Eine Entscheidung mit nur inzidenter Wirkung der Nichtigkeit eines ausländischen Patents (Nichtigkeit *inter partes*) ist jedoch denkbar.

V. Sachliche Entscheidungsbefugnis

Die Übereinkommen regeln gerade einen Punkt nicht, der bei den grenzüberschreitenden Verboten von entscheidender Bedeutung ist: Haben die nach den Übereinkommen international zuständigen Gerichte die sachliche Entscheidungskompetenz, Verbote mit Wirkung in einem anderen Vertragsstaat auszusprechen? Die Übereinkommen haben diese Frage nicht geregelt, wahrscheinlich in ihrer Schärfe auch nicht gesehen. Es ist eine Besonderheit der Klagen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, daß die wichtigste Verletzungssanktion das Verbot künftiger Unterlassungshandlungen ist, die ohne das Erfordernis des Verschuldens des Beklagten ausgesprochen werden kann. Eine weitere Besonderheit unseres Gebietes besteht darin, daß einstweilige Maßnahmen, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, in den Vertragsstaaten eine gewichtige Rolle spielen.

Der Europäische Gerichtshof hat für Schadensersatzklagen einmal die Entscheidungskompetenz des Gerichts der unerlaubten Handlung grundsätzlich auf den Gerichtsstaat beschränkt. Daraus darf der Schluß gezogen werden, daß das Tatortgericht auch Verbote nur für das Hoheitsgebiet seines Staates anordnen darf. Weiterhin zeichnet sich die Tendenz ab, den Gerichtsstand der Beklagtenmehrheit einzuschränken, um die Beklagten, die vor ein ausländisches Gericht gezogen werden, nicht dem Schutz der Gerichte ihres Wohnsitz- oder Sitzstaates zu entziehen. Schließlich scheint Einigkeit darüber zu bestehen, daß die Ausnahmeregel des Gerichtsstands der einstweiligen Maßnahme, die eine sehr offene Klausel enthält, nicht mehr geben darf, als den Gerichten zusteht, die in der Hauptsache zuständig sind.

VI. Vorlage an den EuGH

In meinem Bericht möchte ich nur kurz die nationale Rechtsprechung ansprechen. Die Richter, die die Rechtsprechung auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Verletzungsurteile prägend gestalten, sitzen in diesem Symposium unter uns.

tion conferred without registration, and of unregistered trade marks and other signs is not linked to the exclusive jurisdiction of the courts in the state for which protection is conferred.

The defendant in an action for patent infringement generally responds with a counterclaim for revocation or with a revocation action conducted separately. The special rule of jurisdiction laid down in Article 16(4) applies to revocation actions as well as actions relating to the registration and grant of industrial property rights. The courts in the contracting state in respect of whose territory the grant is effective have exclusive jurisdiction over such actions. In the case of the European bundle patent, this means that the action for revocation must be pursued in the designated contracting state in which the contested part of that bundle is effective. This is the case in any event if the nullity action is directed to absolute nullity (*erga omnes effect*). A court which does not have jurisdiction must, by virtue of Article 19, make a declaration of its own motion to that effect. A decision is nevertheless conceivable if the nullity effect of a foreign patent is only incidental (*inter partes effect*).

V. Jurisdiction on the merits of a case

The conventions do not deal with one issue in particular which is of crucial importance to cross-border injunctions: whether or not the courts with international jurisdiction under the terms of the conventions have jurisdiction on the merits of a case to issue injunctions in another contracting state. The conventions do not regulate this issue by law and those who drafted the conventions probably did not recognise its relevance. One of the unusual features of actions in the field of intellectual property is that the key sanction in the case of patent infringement is an injunction against future infringing acts. Such injunctions can be issued without the defendant being at fault. A further peculiarity of this field is that temporary measures play an important role in the contracting states, albeit to different extents.

As regards actions for damages, the European Court of Justice (ECJ) has restricted jurisdiction of the court of tort to the state in which the court is located. It can therefore be concluded that the *forum delicti commissi* can likewise issue injunctions only in respect of the territory of the state in which it is located. There also appears to be a tendency to restrict the rule of jurisdiction of the majority of defendants in order to ensure that defendants brought before a foreign court are not deprived of the protection of the courts of the state in which they reside or in which they have their principal place of business. There seems to be agreement about the fact that the special rule concerning the place of jurisdiction for temporary measures – a rule which contains a very general provision – should not allow more than what the courts responsible for the main element of the case are entitled to.

VI. Referral of cases to the ECJ

I would like to make brief mention of national court rulings. The judges who play a major role in formulating case law in the field of cross-border injunctions are present at this symposium.

droit d'auteur qui en résulte et de la marque non déposée et autres signes n'est pas liée à la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat qui accorde la protection.

Il est généralement répondu aux actions en contrefaçon par une action reconventionnelle en nullité ou une action en nullité introduite séparément. Pour les actions en nullité, la compétence mentionnée à l'article 16, point 4, s'applique de la même façon que pour les actions concernant l'inscription et la délivrance de titres de propriété industrielle. Pour les actions ayant ce contenu, seuls sont compétents les tribunaux de l'Etat contractant, pour le territoire duquel la délivrance est valable. Cela signifie pour le faisceau européen de brevets que l'action en nullité doit être introduite dans l'Etat contractant désigné, dans lequel la partie du brevet européen attaqué est valide. Cela vaut en tous cas si l'action en nullité porte sur la nullité absolue (avec effet erga omnes). En vertu de l'article 19, un tribunal incompetent doit se déclarer d'office incompetent. Néanmoins, une décision semble possible avec effet incident de la nullité d'un brevet étranger (inter partes).

V. Pouvoir de décision quant au fond

Il n'existe dans les conventions aucune disposition régissant un point qui revêt une importance décisive dans le cas des injonctions transfrontières : les tribunaux qui, conformément aux conventions, sont compétents au plan international, sont-ils compétents au fond pour prononcer des interdictions avec effet dans un autre Etat contractant ? Les auteurs des conventions n'ont pas réglé cette question et n'ont aussi probablement pas mesuré toute son importance. Une des caractéristiques des actions introduites dans le domaine de la propriété intellectuelle est que la sanction la plus importante en matière de contrefaçon est l'interdiction d'introduire de futures actions en cessation, sanction qui peut être prononcée sans que la faute du défendeur ne soit requise. Une autre caractéristique du domaine qui nous intéresse est que les mesures provisoires jouent un rôle important – même si c'est à divers degrés – dans les Etats contractants.

Dans le cas des actions en dommages-intérêts, la compétence du for du délit a fondamentalement été limitée par la Cour de justice européenne à l'Etat où se trouve le tribunal. On peut en conclure que le tribunal situé sur le lieu du délit ne peut également ordonner des injonctions que pour le territoire de son Etat. La compétence en cas de pluralité de défendeurs a en outre tendance à être limitée, afin que les défendeurs attirés devant un tribunal étranger ne soient pas privés de la protection des tribunaux de l'Etat dans lequel ils sont domiciliés ou ont leur siège. Il semble enfin que tout le monde soit d'accord sur le fait que la règle d'exception qui porte sur la compétence en matière de mesure provisoire et qui contient une clause très ouverte, ne peut donner plus que ce qui revient aux tribunaux compétents pour connaître du fond.

VI. Questions soumises à la Cour de justice européenne

Je n'aborderai ici que brièvement la jurisprudence nationale. Les juges qui élaborent la jurisprudence dans le domaine des jugements transfrontières en matière de contrefaçon sont parmi nous et participent à ce colloque.

Zur Information hier sei auf die Vorlage an den EuGH verwiesen, die allerdings nicht weiterverfolgt wurde. Die Fragen bleiben aber weiterhin entscheidend.

Die vom Court of Appeal in den Entscheidungen *Fort Dodge v. Akzo* und *Boston Scientific v. Cordis* formulierten Vorlagefragen vom 27.12.1997 an den EuGH laute, ob der im Europäischen Patentübereinkommen angeordnete Verweis auf die Anwendbarkeit nationalen Rechts in Patentverletzungsverfahren eine spezielle Regelung gegenüber dem EuGVÜ ist (Art. 57 EuGVÜ) und, wenn die Antwort ja lautet, ob Verletzungsklagen aus europäischen Patenten nur vor die Gerichte des Patentstaates gebracht werden können. Zur Anwendung des EuGVÜ fragen die Gerichte, ob die wegen einer Verletzungsklage erhobene Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent automatisch wegen Art. 16 Nr. 4 i.V.m. Art. 19 EuGVÜ zur ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des Patentstaates führt. Weiterhin wird zum Anwendungsbereich von Art. 24 EuGVÜ in einstweiligen Verfahren und besonders zur Anwendung des EuGVÜ auf das niederländische kort geding-Verfahren gefragt. Schließlich wird um die Absteckung des Anwendungsbereichs von Art. 6 Nr. 1 EuGVÜ gebeten.

Zum Thema siehe meine ausführliche Darstellung mit Nachweisen aus der Rechtsprechung und Literatur: "Grenzüberschreitender Rechtsschutz für Patente" (zusammen mit *Peter und Maximilian von Rospatt*) in: GRUR Int. 1997, 859 ff; sowie "Grenzüberschreitende Verletzungsverbote im gewerblichen Rechtsschutz und das EuGVÜ", in: IPRax 1998, 317 ff.

For your information, may I mention the referral of cases to the ECJ which, however, has not been pursued further. But the questions continue to be relevant.

On 27 December 1997 the Court of Appeal in *Fort Dodge v. Akzo* and *Boston Scientific v. Cordis* formulated questions to refer to the ECJ. The Court of Appeal asked whether the stipulation in the European Patent Convention that any infringement of a European patent should be dealt with by national law was a special rule in relation to the Brussels Convention (Article 57) and, if so, whether infringement actions concerning European patents could only be brought before the courts of the states in which the patent was effective. With regard to the application of the Brussels Convention, the court asked whether, under Article 16(4) in conjunction with Article 19 of the Brussels Convention, an action for revocation made in response to an infringement action against the patent in suit automatically leads to the exclusive jurisdiction of the courts in the state in which the patent is valid. The court also asked about the scope of application of Article 24 of the Brussels Convention in relation to temporary measures and in particular about the application of the Convention to the Dutch kort geding procedure. Finally, the court requested that the scope of Article 6(1) of the Brussels Convention be defined.

See my more detailed article with citations from the case law and literature: "Cross-Border Protection of European Patents", in: 5 IIC 497 et seq. (1998) (together with *P. and M. von Rospatt*).

Pour information, je ferai référence ici aux questions soumises à la Cour de justice européenne qui n'a pas été poursuivi. Néanmoins, les questions restent pertinentes.

Dans les décisions *Fort Dodge contre Akzo* et *Boston Scientific contre Cordis*, la Court of Appeal avait soumis, le 27.12.1997, les questions suivantes à la Cour de justice européenne : la référence à l'applicabilité du droit national dans les procédures en contrefaçon, telle qu'elle figure dans la Convention sur le brevet européen, constitue-t-elle une réglementation spécifique par rapport à la Convention de Bruxelles (art. 57 de la Convention), et, dans l'affirmative, les actions en contrefaçon de brevets européens peuvent-elles être introduites devant les tribunaux des Etats pour lesquels le brevet a été délivré ? Aux fins d'application de la Convention, les tribunaux ont posé la question de savoir si l'action en nullité intentée contre le brevet en litige à la suite d'une action en contrefaçon conduit automatiquement, en vertu de l'art. 16, point 4, ensemble l'art. 19 de la Convention, à la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat pour lequel le brevet a été délivré. La Cour de justice européenne est en outre saisie d'une question relative au champ d'application de l'art. 24 de la convention dans les procédures provisoires et en particulier à l'application de la convention à la procédure néerlandaise "kort geding". Il est enfin demandé que le champ d'application de l'art. 6, point 1 de la Convention soit défini.

Voir mon article plus détaillé : "La protection transfrontalière des brevets européens", dans: *Revue Internationale de droit économique* 1999, 119 ss.

José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO*

Die Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf Streitigkeiten über Immaterialgüterrechte in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens

1. Der innere Zusammenhang zwischen dem zu behandelnden Problem und dem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz

Wir sind hier in Spanien, einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit einer der längsten und ältesten Traditionen einer eigenen Rechtswissenschaft und Rechtslehre in ganz Europa zusammengekommen. Aufgrund der Tradition Spaniens in der Rechtswissenschaft ist es uns eine Ehre, Ihnen das zu behandelnde Thema, ausgehend von seiner Einbindung in das Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz, so darzulegen, wie es in Art. 24 der spanischen Verfassung verankert ist. Es geht also hier sowohl auf europäischer Ebene als auch in Spanien selbst um die Frage der Wirksamkeit gerichtlicher Entscheidungen zu europäischen Patenten, des Schutzes europäischer Patente und des freien Verkehrs diesbezüglicher gerichtlicher Entscheidungen in allen Vertragsstaaten des Münchner Übereinkommens von 1973. Unter diesem Blickwinkel ist diese Frage zu sehen. Mögen Sie in Spanien nicht nur unsere Gastfreundlichkeit, sondern auch etwas von der Bedeutung unserer Rechtsgrundsätze spüren. Dazu sollen die nachfolgenden Darlegungen dienen, die jedoch nur als Anhaltspunkt für eine eingehendere Untersuchung des europäischen Patents hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit und der Anerkennung der in den einzelnen europäischen Staaten ergangenen patentrechtlichen Urteile zu verstehen sind.

Artikel 24 unserer Verfassung anerkennt und garantiert bekanntlich das Recht aller Personen auf wirksamen Schutz durch Richter und Gerichte bei der Wahrnehmung ihrer legitimen Rechte und Interessen. Da dieser Verfassungsgrundsatz letztlich von großem Belang für das Gerichtsverfahren ist und durch das Verfassungsgericht garantiert wird, erweist er sich gerade bei der Vollstreckung oder Zwangsvollstreckung gerichtlicher Entscheidungen als Prüfstein für die Existenz eines wahren Rechtsstaats, in dem die Feststellung eines Rechts, das "ius dicere", nicht mehr nur deklamatorischen Wert hat, sondern zu einer faßbaren, realen und "wirksamen" Manifestation des ausdrücklichen Grundrechts auf effektiven Rechtsschutz wird. In einem amtlichen Dokument oder im Sinne der Begriffsbestimmung verzeichnet das "Wörterbuch der spanischen Sprache" der Königlich-Spanischen Akademie für das Adjektiv "efectivo/efectiva" (effektiv, wirksam) – vom lateinischen "effectivus" hergeleitet – die Bedeutung "tatsächlich" und "wirklich", im Gegensatz zu "trügerisch", "zweifelhaft" oder "nominell". Dabei ist zu beachten, daß die Wendung "hacer efectivo" sowohl "verwirklichen, umsetzen" als auch schließlich, wenn es sich um Beträge, Darlehen oder an deren Stelle tretende Papiere handelt, soviel wie "bezahlen" oder "beitreiben" bedeutet. Angesichts unserer Buchstaben und Wortvielfalt müssen wir Juristen immer die Definition oder, besser gesagt, die Exaktheit der abgeleiteten Definitionen im Auge behalten. Das Recht bereitet demjenigen, dem es zugesprochen wird, in zweierlei Hinsicht Genugtuung. Zum einen wird zum Verhandlungsgegenstand offiziell

José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO*

The application of the Brussels and Lugano Conventions to intellectual property proceedings in the contracting states of the European Patent Convention

1. Internal relationship between the question at issue and the fundamental right to effective legal protection:

We are meeting in Spain. This meeting, giving us the opportunity to exchange different points of view, is being held in one of the member states of the European Union which has a very strong legal tradition and body of laws, dating back much further than those of other European states. The Spanish legal tradition allows us the privilege of presenting the subject we are going to consider from the starting point of its context in the fundamental right to effective legal protection, as it has been interpreted on the basis of the provisions of Article 24 of the Spanish Constitution. We understand, then, that we are to consider the theme, both within Europe and within Spain itself, of the effectiveness in Europe of court decisions on European patents, the protection of European patents and the free circulation of court decisions relating thereto in all the contracting states of the 1973 Munich Convention. It is on that basis that this subject has to be considered. You should understand that, apart from our hospitality, you should also receive from Spain an insight into certain important aspects of our legal principles. That is the intention behind my further remarks, always bearing in mind that the account I am giving must in all cases be understood as a condition for the detailed study of the European patent in relation to jurisdiction and to the recognition of judgments on European patents handed down in the various European member states.

As we all know only too well, Article 24 of our Constitution recognises and guarantees for all subjects the right to enjoy the effective protection of the courts in the exercise of their legitimate rights and interests. Since this is, almost certainly, the constitutional precept or rule which has given the greatest degree of freedom in relation to the judicial process and the ultimate guarantee represented by the right to protection before the Constitutional Court, the area of enforcement or mandatory implementation of court decisions is where, more importantly, we see the existence of a genuine Rule of law, declarations of the law – the *ius dicere* – ceasing to be mere pronouncements and becoming the tangible, real and "effective" manifestation of the above-mentioned fundamental right to legal protection. As regards the official or defining sense of the term, the Royal Spanish Academy's "Dictionary of the Spanish Language" defines the Spanish adjective *efectivo* or *efectiva*, from the Latin *effectivus*, as meaning real and genuine, as opposed to illusory, dubious or nominal. It must also be borne in mind that the Spanish phrase *hacer efectivo* means to put into effect, and that ultimately, in connection with sums of money, credits or documents representing them, that phrase means paying or collecting those sums. Confronted with our wealth of literature and language, we as lawyers must not lose sight of the precise definition, or rather set of definitions, I have just recalled. Justice, then, provides two forms of satisfaction to those who receive it: official recognition of the rightness of their argument, represented by the judgment; and, if necessary, and in the absence of voluntary

*José Manuel SUÁREZ ROBLEDANO**

L'application des Conventions de Bruxelles et de Lugano aux litiges en matière de propriété intellectuelle dans les Etats parties à la Convention sur le brevet européen

1. Relation interne entre la question examinée et le droit fondamental au conseil judiciaire effectif

Nous nous trouvons en Espagne. Cette réunion, qui nous donne l'occasion d'échanger divers points de vue, a lieu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ayant la plus grande tradition juridique et une doctrine propre des plus anciennes parmi tous les Etats européens. La tradition juridique espagnole nous permet de vous présenter le thème objet de notre étude en partant de sa place dans le droit fondamental pour arriver à l'effectivité du conseil judiciaire tel que nous l'entendons à partir de ce qui est établi à l'article 24 de la Constitution espagnole. En Europe, tout comme en Espagne, nous nous trouvons face au problème de l'effectivité des résolutions judiciaires relatives aux brevets européens, de la protection des brevets européens et de la libre circulation des décisions judiciaires les concernant dans tous les états contractants de la Convention de Munich de 1973. Nous venons ainsi de résumer le propos de notre intervention. En plus du souvenir de notre hospitalité, vous repartirez d'Espagne en emportant quelque chose de fondamental sur nos principes juridiques. C'est l'objectif poursuivi à travers cet exposé. Mais cette présentation ne doit être considérée que comme la partie préliminaire de l'étude détaillée du brevet européen portant sur la compétence et la reconnaissance des jugements prononcés à leur sujet dans les différents Etats européens.

Nous savons tous que l'article 24 de notre Constitution reconnaît et garantit à toute personne le droit au conseil effectif des juges et des tribunaux dans le cadre de l'exercice de ses droits et intérêts légitimes. Il convient de mentionner le précepte ou la règle constitutionnelle qui a joué le plus grand rôle dans la procédure judiciaire et la garantie ultime constituée par la procédure établie par la Constitution espagnole et suivie devant le Tribunal constitutionnel. L'existence d'un véritable Etat de droit apparaît de manière plus évidente dans l'exécution simple ou l'exécution forcée des résolutions judiciaires. Les déclarations de droit "lus dicere" cessent d'être de simples déclarations pour devenir une manifestation tangible, réelle et "effective" du droit fondamental au conseil judiciaire précédemment évoqué. Le "Dictionnaire de la langue espagnole" de l'Académie royale espagnole définit l'adjectif "efectivo" – "effectiva" : effectif – effective, du latin "effectivus", comme signifiant ce qui est réel et véritable par opposition à ce qui est chimérique, douteux ou nominal. L'expression "hacer efectivo" signifie également "mettre à exécution" et enfin, s'agissant de sommes, de crédits ou de documents les représentant, la même expression signifie payer ou percevoir. Face à notre agora des lettres et des mots, nous les juristes, nous devons reconnaître l'exactitude de la définition, ou mieux encore les définitions successives que nous venons de rappeler. La justice offre deux satisfactions à ceux qui en bénéficient : l'obtention officielle de la raison dans les débats, laquelle apparaît dans le jugement et si la décision du juge n'est pas observée volontairement, l'exécution effective,

* Vorsitzender Richter der 11. Kammer (Zivilkammer) des Provinzialgerichts, Madrid

* Presiding Judge of the Eleventh (Civil) Division of the Regional Court, Madrid

* Magistrat-Président de la onzième section civile de la Cour d'appel, Madrid

Recht gesprochen, was im Urteil zum Ausdruck kommt, und zum anderen kommt es erforderlichenfalls, sofern die vom Richter getroffene Entscheidung nicht freiwillig anerkannt wird, zur wirksamen, zwangsweisen Umsetzung, zur tatsächlichen Befriedigung oder Begleichung im allgemeinen Sinne, kurzum zur Wirksamkeit oder Vollstreckung der Entscheidung.

2. Das europäische Patent: gerichtliche Zuständigkeit und Anerkennung diesbezüglicher Entscheidungen. Der freie Verkehr der Entscheidungen im Geltungsbereich der Europäischen Union und der EFTA.

In der Folge des Münchner Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5.10.1973 (EPÜ), das in Spanien seit 1986 in Kraft ist, ist vor allem das Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über das Recht auf Erteilung eines europäischen Patents beachtenswert. Dieser das EPÜ ergänzende Text, der dessen Bestandteil (Artikel 164 (1) EPÜ) ist, enthält vor allem bestimmte Regelungen in bezug auf die Zuständigkeit. Wenngleich in Artikel 16 (4) des Brüsseler Übereinkommens von 1968 und des Übereinkommens von Lugano aus dem Jahr 1988 allgemein erwähnt wird, daß die ausschließliche Zuständigkeit für die Eintragung oder die Rechtsgültigkeit von Patenten, Warenzeichen, Mustern und Modellen sowie analoger Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, den Gerichten des Vertragsstaats obliegt, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wird oder auf Grund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt, sind die Vorschriften über die Zuständigkeit zu beachten, soweit sie in Art. 1 bis 8 des genannten Protokolls aufgeführt sind. Dies resultiert daraus, daß die in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano enthaltene Regelung über die Gerichtsstände – beide Texte sind nach Geist und Buchstaben identisch – lediglich die Fälle regelt, in denen es um die **Rechtsgültigkeit oder Nichtigkeit der Eintragung** geht, wobei folgende Fragen aus dieser Gerichtszuständigkeit ausgehen sind: 1) Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Patentinhaberschaft; 2) Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Wirkungen der Eintragungen, wie die Anfechtbarkeit gegenüber Dritten und die Kontrolle des Sachverhalts und der eingetragenen Rechte; 3) Streitigkeiten im Zusammenhang mit Verstößen gegen oder Verletzungen von Patenten durch rechtswidrige Handlungen oder Übertretungen, die zu einer außervertraglichen Haftung führen können, wie Patentanmaßung und der daraus gegebenenfalls resultierende unlautere Wettbewerb. Auf jeden Fall ist zu beachten, daß der Gerichtshof in Luxemburg bereits in seinem Urteil vom 15.11.1983 (Az. 228/82, Duijnstee ./ Goderbauer) darauf verwiesen hat, daß der Begriff der Rechtsgültigkeit oder Nichtigkeit der Eintragung ein autonomer Rechtsbegriff ist, der einheitlich in allen Unterzeichnerstaaten zu verwenden ist. Ausgenommen davon ist die Auseinandersetzung zwischen einem Arbeitnehmer, der Urheber einer Erfindung ist, für das ein Patent angemeldet und erteilt wurde, und dessen Arbeitgeber, sofern es sich im Rechtsstreit um die sich aus ihrem Arbeitsverhältnis hergeleiteten Rechte beider am Patent handelt. Zwar gilt die in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano verankerte Zuständigkeitsregelung auf Grund der Kohärenz des untersuchten Systems ex officio für alle Richter und Gerichte der Europäischen Union, jedoch ist sie unvollständig und lediglich auf die erwähnten Streitfälle anwendbar, d. h. nur wenn es sich um die Rechtsgültigkeit oder Nichtigkeit von Patenten handelt, die in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erteilt werden. Es geht also um **nationale und nicht um**

compliance with what the court has ordered, effective, mandatory performance, real satisfaction or payment in general. Effectiveness or enforcement, in other words.

2. The European patent: jurisdiction and recognition of judgments thereon. The free circulation of decisions within the European Union and the European Free Trade Association.

As a consequence of the Munich Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (EPC), which has been applicable in Spain since 1986, we first have to consider the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent. This text, which is supplementary to the EPC and forms an integral part of it (Article 164(1) EPC) deals primarily with certain rules on jurisdiction. In spite of the generic reference contained in Article 16(4) of the 1968 Brussels Convention, and its 1988 Lugano counterpart, relating to exclusive jurisdiction in the matter of registrations or validity of patents, trade marks, designs or drawings and models, and other similar rights subject to filing or registration, which lies with the courts of the contracting state in which the filing or registration was applied for, undertaken or deemed to have been undertaken pursuant to the provisions of any international convention, account has to be taken of the jurisdictional provisions of Articles 1 to 8 of the above-mentioned Protocol. This is the case because the rule determining jurisdiction or forum which is contained in the Brussels and Lugano Conventions – the respective texts are identical in wording and content – regulates only cases in which the issue arises of the **validity or nullity of the registration**, this determination of forum not including matters associated with: (1) litigation dealing with the ownership of the patent; (2) litigation dealing with the effects of the registrations, such as the possibility of relying upon them against third parties and the proof consisting of the facts and rights registered; (3) litigation dealing with the violation or infringement of patents by unlawful acts or breaches of law which give rise to a non-contractual liability, such as usurpation of patents and resulting unfair competition, where applicable. At all events, it must be borne in mind that the Luxembourg Court of Justice, in its judgment of 15 November 1983 (Case 228/82, Duijnstee v. Goderbauer), has already indicated that the concept of validity or nullity of the registration is an autonomous concept intended to be applied uniformly in all the contracting states, this concept not including the controversy relating to litigation between an employed inventor, who has applied for and obtained a patent for an invention, and his employer, when the dispute relates to the rights of both parties in the patent and the rights deriving from their employment relationship. In conclusion, it has to be understood, as being consistent with the system under consideration, that the jurisdictional rule contained in the Brussels and Lugano Conventions, automatically applicable by all courts in the European Union, is incomplete and will be applicable only to the litigation concerning validity or nullity of patents granted in the member states of the European Union, i. e. **national patents and not European patents**, these being governed by the provisions of the specific Protocol that will be analysed below. A different issue relates to the additional application of the Brussels and Lugano Conventions to European patents, and this will be dealt with in due course when we examine the system established by

forcée, satisfaction réelle ou paiement dans le sens général. L'efficacité ou l'exécution en somme.

2. Le brevet européen : compétence judiciaire et reconnaissance des décisions le concernant. La libre circulation des résolutions au sein de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre échange.

Face à la Convention sur la délivrance des brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 (CBE), en vigueur en Espagne depuis 1986, il convient de tenir compte, tout d'abord, du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions concernant le droit à l'obtention du brevet européen. Ce texte qui complète la CBE et fait partie intégrante de celle-ci (article 164(1) CBE) et traite, en premier lieu, de certaines règles sur la compétence. Malgré la mention générale contenue dans l'article 16.4 de la Convention de Bruxelles de 1968 et dans la Convention de Lugano de 1988 sur la compétence exclusive en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues soumis au dépôt ou à l'enregistrement, qui est attribuée aux tribunaux de l'Etat signataire dans lequel la demande aura été faite, le dépôt ou l'enregistrement sont considérés comme effectués en vertu des dispositions d'une convention internationale. Il faut donc tenir compte des dispositions en matière de compétence des articles 1 à 8 du Protocole susmentionné. Ceci, car la règle d'attribution de la compétence contenue dans la Convention de Bruxelles et dans celle de Lugano – les deux textes sont identiques dans leur rédaction et dans leur contenu – ne régleme-
te que les cas soulevant la question relative à la **validité ou à la nullité de l'inscription**. Les thèmes se référant aux points suivants restent en dehors de cette juridiction attributive : 1°) Les litiges concernant la titularité des brevets, 2°) Les litiges relatifs aux effets des inscriptions, tels que leur opposabilité à des tiers, ainsi que la preuve des faits et des droits inscrits, 3°) Les litiges portant sur l'infraction ou la violation des brevets par des actes illicites ou des contraventions porteurs d'une responsabilité non contractuelle, telles que les usurpations de brevets et la concurrence déloyale dérivée, le cas échéant. Il convient en tout cas de tenir compte du fait que la Cour de Justice du Luxembourg, dans son jugement du 15 novembre 1983 (As. 228/82, Duijnste c. Goderbauer) a déjà indiqué que la notion de validité ou de nullité de l'inscription est une notion autonome devant s'appliquer dans tous les Etats signataires d'une manière uniforme et que ce concept n'inclut pas la controverse relative à un litige entre un employé, auteur d'une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée et donné lieu à un brevet, et son employeur, lorsque le débat porte sur les droits de l'employeur et de l'employé sur le brevet et les droits dérivés de leur relation professionnelle. En conclusion, dans la cohérence du système analysé, il convient de comprendre que la règle de compétence contenue dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano, applicable d'office par tous les juges et tribunaux de l'Union européenne, est incomplète et ne sera applicable qu'aux litiges mentionnés portant sur la validité ou la nullité de brevets concédés dans chacun des Etats de l'Union européenne, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira de **brevets nationaux et non de brevets européens** régis par les dispositions du Protocole spécifique que nous allons analyser à présent. L'application supplétoire des Conventions de Bruxelles

europäische Patente, da zu diesen im nachfolgend zu untersuchenden Protokoll gesonderte Regelungen getroffen wurden. Eine ganz andere Frage ist die ergänzende Anwendung der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf europäische Patente, die wir im weiteren Verlauf der Untersuchung dieses Systems im Zusammenhang mit den Streitigkeiten über europäische Patente behandeln werden.

Gemäß dem Protokoll sind für **Klagen gegen den Anmelder eines europäischen Patents zur Durchsetzung des Rechts auf Erteilung des europäischen Patents für einen oder mehrere der in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten** die Gerichte des Vertragsstaates zuständig, in dem der Anmelder eines europäischen Patents seinen Wohnsitz oder seine Hauptniederlassung hat. Diese Gerichte sind ebenfalls zuständig, wenn der Anmelder eines europäischen Patents seinen Wohnsitz oder seine Hauptniederlassung in keinem der Vertragsstaaten hat, jedoch derjenige, der seinen Anspruch auf das europäische Patent geltend machen möchte, seinen Wohnsitz oder eine Hauptniederlassung dort hat. Als **Sonderregelung** sei angemerkt, daß bei Streitigkeiten zwischen einem Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber in bezug auf die Erfindung eines Arbeitnehmers gemäß Art. 60 (1) EPÜ die Gerichte desjenigen Vertragsstaates (des Staates, in dem der Arbeitnehmer überwiegend tätig ist, und sofern nicht zu klären ist, in welchem Land sich das Unternehmen des Arbeitgebers, von dem der Arbeitnehmer abhängig ist, befindet) zuständig sind, nach dessen Gesetzen sich das Recht auf das europäische Patent bestimmt. Artikel 5 des Protokolls **räumt ausdrücklich** die Möglichkeit ein, daß die an einem Rechtsstreit über die Erteilung eines europäischen Patents beteiligten Parteien durch eine schriftliche oder durch eine mündliche und schriftlich bestätigte Vereinbarung ein Gericht oder die Gerichte eines bestimmten Vertragsstaates benennen können, die über diesen Rechtsfall erkennen sollen. Diese Regelung findet nur bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber Anwendung, soweit das für den Arbeitsvertrag maßgebliche nationale Recht dies zuläßt. Sind die vorstehend genannten Gerichte nicht zuständig, so ist in Artikel 6 die örtliche Zuständigkeit der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland festgelegt, was auch logisch erscheint, da sich der Hauptsitz des Europäischen Patentamts in München befindet. Logischerweise muß **die Prüfung der Zuständigkeit** unter Berücksichtigung der Festlegungen des Protokolls **von Amts wegen** durch die Richter und Gerichte jedes Vertragsstaates vorgenommen werden, die mit Klagen zum europäischen Patent befaßt werden (Art. 7). Artikel 8 schließlich enthält eine Regelung zur **Rechtshängigkeit von Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten** und legt fest, daß, sofern es sich um das gleiche Rechtsobjekt, die gleiche Person und Sache handelt, die Gerichte des Vertragsstaates Vorrang vor den zuerst angerufenen Gerichten haben, wobei letztere sich von Amts wegen zugunsten der zuerst angerufenen Gerichte, ohne daß diese den Sachverhalt vollständig kennen können und selbst wenn die Zuständigkeit der ersteren umstritten ist, bis zur rechtskräftigen Entscheidung darüber, wer das Verfahren zum europäischen Patent als erster eingeleitet hat, für unzuständig erklären müssen.

Die Artikel 9 bis 11 des genannten Protokolls enthalten verschiedene Bestimmungen bezüglich der **Anerkennung** der gerichtlichen Entscheidungen und führen das in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano vereinbarte Rechtssystem näher aus. Die drei angeführten Vorschriften beziehen sich – in äußerst allgemeiner und ungenauer Form – auf die Anforderungen an die Wirksamkeit von gerichtlichen Entscheidungen zu europäischen Patenten, auf die ebenfalls unspezifische und

those conventions for dealing with European patent litigation.

According to the Protocol, jurisdiction to hear actions brought **against the proprietor of a European patent application and intended to assert the right to the grant of the European patent by one or more of the contracting states designated in the European patent application** will lie with the courts of the Contracting State in which the proprietor of a European patent application has his domicile or principal place of business, the said courts likewise having jurisdiction when the proprietor of a European patent application does not have his domicile or principal place of business in any of the contracting states but the party asserting his right to the grant of the European patent does have such domicile or place of business. As a **special rule** it has to be borne in mind that, in the event that the litigation concerns a service invention and takes place between the employee and his employer, jurisdiction shall lie with those courts in accordance with whose legislation the right to the European patent is determined pursuant to Article 60(1) EPC (the state in which the employee is mainly employed and, if the state in which the employee is mainly employed cannot be determined, the state in which the employer has his place of business to which the employee is attached). Article 5 of the above-mentioned Protocol allows the **express choice of forum** by means of an agreement concluded, either in writing or orally with written confirmation, between the parties to a dispute concerning the grant of a European patent if they have designated a court or the courts of a particular contracting state to decide on such a dispute, this rule applying to proceedings between employee and employer only if the national law governing the corresponding contract of employment so permits. If the above jurisdictions are not applicable, Article 6 provides that residual jurisdiction lies with the courts of the Federal Republic of Germany, this point appearing logical in that the European Patent Office has its headquarters in the city of Munich. As is also logical, the **decision on jurisdiction** shall be made, in accordance with the rules of the Protocol, **of their own motion** by the courts of contracting states before which actions relating to European patents have been brought (Article 7). Article 8, finally, contains a rule regulating the **simultaneous pendency of proceedings relating to European patents**, giving priority to the courts of the contracting state before which the application was first made in the event of proceedings based on the same issue, between the same parties and for the same cause of action, the courts of the other state being required to decline jurisdiction, again of their own motion, in favour of the court to which the earlier application was made, no hearing on the merits of the case being possible, in the event that the jurisdiction of the first court is challenged, until a final decision has been taken regarding which court first began the European patent proceedings.

With regard to **recognition** of decisions, Articles 9 to 11 of the Protocol referred to above lay down various provisions in this respect, broken down in accordance with the conventional legal system contained in the Brussels and Lugano Conventions. The three precepts cited refer, respectively, to the requirements of effectiveness of court decisions on European patents – in an extremely general and imprecise way – an equally non-specific and abstract reference to the suspension of judgment or deci-

et de Lugano aux brevets européens est un autre point important. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous examinerons le régime de ces Conventions dans les litiges en matière de brevets européens.

Selon le **Protocole**, la compétence pour juger des actions engagées **contre le déposant d'une demande de brevet européen en vue de faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats signataires désignés dans la demande de brevet européen** reviendra aux tribunaux de l'Etat signataire dans lequel le déposant de la demande de brevet a son domicile ou son établissement principal. Ces tribunaux sont également compétents lorsque le déposant d'une demande de brevet européen n'a pas son domicile ni son établissement principal dans un des Etats signataires et lorsque la personne qui fait valoir son droit à l'obtention du brevet européen a son domicile ou son établissement principal dans un des Etats signataires. A titre de **règle spéciale**, il convient de signaler qu'en cas de litige entre un employeur et son employé concernant une invention d'un employé, les tribunaux seront compétents conformément à la législation déterminant le droit au brevet européen eu égard à l'article 60(1) CBE (Etat dans lequel l'employé exerce son activité principale, et si l'on ne parvient pas à déterminer cet Etat, ce sera celui où se trouve l'établissement de l'employeur). L'article 5 du Protocole mentionné permet expressément aux parties à un différend relatif au droit à l'obtention du brevet européen, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, de désigner le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant particulier pour connaître de ce différend. Cette règle s'applique aux procès entre employé et employeur seulement si le droit national régissant le contrat de travail correspondant le permet. Si les juridictions précédentes ne sont pas compétentes, l'article 6 prévoit que les juridictions de la République fédérale d'Allemagne sont compétentes, solution extrême qui paraît logique car l'Office européen des brevets a son siège à Munich. **L'appréciation de la compétence** doit s'effectuer, en tenant compte des règles du Protocole, d'office par les juges et les tribunaux de tout pays signataire auprès desquels sont déposées des demandes relatives à des brevets européens (article 7). Enfin, l'article 8 contient une réglementation de **la litispendance des litiges concernant des brevets européens** établissant la priorité des tribunaux de l'Etat signataire auprès desquels la demande aura été déposée en premier lieu lorsqu'il existe une identité d'objet, de personnes et de cause. Les tribunaux de l'autre Etat devront décliner leur compétence, même d'office, sans pouvoir connaître du fond de l'affaire, même dans le cas où l'on débattrait de la compétence du premier jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant celui qui a commencé la procédure de brevet européen le premier intervienne.

En ce qui concerne la **reconnaissance** des résolutions, les articles 9 à 11 du Protocole cité établissent diverses dispositions dans ce domaine, ainsi que sur le régime légal conventionnel des Conventions de Bruxelles et de Lugano. Les trois préceptes évoqués se réfèrent aux exigences de l'effectivité des résolutions judiciaires sur les brevets européens – de manière extrêmement générale et imprécise –, à la mention non spécifique et abstraite de l'hypothèse d'un jugement ou d'une déci-

abstrakte Nennung der Voraussetzung für ein anzuerkennendes Urteil oder eine anzuerkennende Entscheidung bei Säumnis oder Nichterscheinen des Beklagten bzw. auf die Einrede der Rechtskraft oder die Einrede der Unvereinbarkeit einer vorherigen Entscheidung mit der anzuerkennenden Entscheidung. Artikel 11 schließlich ist äußerst wichtig, da in ihm der Vorrang des Protokolls vor Bestimmungen anderer, von den Vertragsstaaten unterzeichneter internationaler Abkommen oder Dokumente über die Zuständigkeit und Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen geregelt ist.

Im Folgenden wird unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Protokolls auf die ergänzende Anwendbarkeit der Bestimmungen der Übereinkommen von Brüssel und Lugano auf Zivil- und Handelssachen im Zusammenhang mit europäischen Patenten eingegangen.

3. Gerichtliche Zuständigkeit in Europa

Es sei angemerkt, daß sowohl die Übereinkommen von Brüssel und Lugano als auch das Protokoll bezüglich der gerichtlichen Zuständigkeit **das Kriterium des Wohnsitzes** und nicht das der Staatsangehörigkeit als nicht diskriminierendes Kriterium in direktem Bezug zur entsprechenden Bestimmung in Art. 12 des Vertrages über die Europäische Union mit den Änderungen des Amsterdamer Vertrags vom 2.10.1997 festlegen.

Zur gerichtlichen Zuständigkeit bei **Streitigkeiten im Zusammenhang mit gewerblichem Eigentum** ist zu beachten, daß bei aller Berücksichtigung der Regelung im Münchner Protokoll die folgenden **einheitlichen Auslegungsgrundsätze** abzuleiten sind, die nach meiner Auffassung bei der Entscheidung über Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten in der Europäischen Union zu beachten sind:

1) Die Bestimmungen über die direkte Zuständigkeit des Münchner Protokolls haben Vorrang vor den in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano enthaltenen Regelungen; zuständig sind folglich die Gerichte am Wohnsitz oder am Sitz der Hauptniederlassung des beklagten Inhabers eines europäischen Patents. Liegen diese in keinem der Vertragsstaaten, fällt die Zuständigkeit an die Gerichte am Wohnsitz des Klägers, der sein Recht auf das europäische Patent geltend macht. In den übrigen Fällen sind die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland zuständig.

2) Diese Zuständigkeitsregelung findet Anwendung bei Klagen, die gegen den Anmelder eines europäischen Patents zur Durchsetzung des Rechts auf Erteilung des europäischen Patents für einen oder mehrere in der europäischen Patentanmeldung benannte Vertragsstaaten eingereicht werden.

3) Bei diesen Verfahren ist ein ausdrücklich vereinbarter Gerichtsstand möglich.

4) Auch in diesen Verfahren finden die Bestimmungen des Protokolls zur Rechtshängigkeit Anwendung.

5) Handelt es sich bei den Streitigkeiten um die Erfindung eines Arbeitnehmers, ist laut Art. 4 und 5 (2) des Protokolls in Verbindung mit Art. 60 (1) EPÜ ein besonderes Gericht zuständig.

6) Die für Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Eintragung oder Rechtsgültigkeit von Rechten an gewerblichem Eigentum in Art. 16 beider Übereinkommen ent-

sion on the European patent required when a defaulting or absent defendant claims recognition, and the objection of *res judicata* or a previous decision incompatible with that for which recognition is sought, and, finally, Article 11 is of special importance in that it states that the Protocol shall prevail over the provisions of agreements between contracting states on jurisdiction and recognition of judgments in other international instruments or conventions on such matters.

In the next section, taking into account the brief provisions specified in the Protocol, I move on to consider the additional applicability of the provisions of the Brussels and Lugano Conventions to civil or commercial litigation or disputes regarding European patents.

3. Jurisdiction in Europe:

It should be pointed out that the Brussels and Lugano Conventions, and the Protocol, adopt the **criterion of domicile** rather than that of nationality for jurisdictional purposes as being non-discriminatory and directly related to the relevant provisions of Article 12 of the Treaty on the European Union, in its version as amended by the Treaty of Amsterdam of 2 October 1997.

With regard to **jurisdiction in industrial property litigation** it must be borne in mind that Article 57 of both Conventions, while complying with the rules of the Protocol, gives rise to the following principles of **uniform interpretation**, which, in my opinion, must be taken into account when resolving European patent disputes in the European Union:

(1) The rules on direct jurisdiction contained in the Munich Protocol take precedence or priority over those of the Brussels and Lugano Conventions, and jurisdiction must thus lie with the courts of the state in which the defendant applicant for a European patent has his residence or principal place of business, and, in the event that he has no residence or principal place of business in any of the contracting states, jurisdiction shall lie with the courts of the state of residence of the party claiming the right to the grant of the European patent, the courts of the Federal Republic of Germany having jurisdiction in other cases;

(2) The above rule on jurisdiction applies to proceedings brought against the applicant for a European patent which are intended to claim the right to the grant of the European patent for one or more of the contracting states designated in the European patent application;

(3) In such proceedings, an express agreement to vary jurisdiction is possible;

(4) The provisions on simultaneous pendency contained in the Protocol likewise apply to such proceedings;

(5) If the litigation relates to an employee's invention jurisdiction will lie with the special forum referred to in Articles 4 and 5(2) of the Protocol in conjunction with Article 60(1) EPC;

(6) The rule or forum of exclusive jurisdiction contained in Article 16 of both Conventions on proceedings concerned with the registration or validity of industrial prop-

sion sur le brevet européen prononcés en cas de défaut de comparution du défendeur, et à l'exception de chose jugée ou de décision préalable incompatible avec celle dont la reconnaissance est demandée. L'article 11 revêt une importance capitale car il traite du caractère préférentiel des dispositions du droit international du Protocole sur les dispositions des Etats signataires en matière de compétence et de reconnaissance des résolutions judiciaires dans d'autres instruments internationaux ou conventions sur ces matières.

Dans le paragraphe suivant, compte tenu des brèves dispositions énoncées dans le Protocole, nous évoquons l'applicabilité supplétoire des dispositions des Conventions de Bruxelles et de Lugano aux litiges et aux controverses civiles ou commerciales en matière de brevets européens.

3. Compétence judiciaire en Europe

Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, ainsi que le Protocole adoptent, en matière de compétence judiciaire, le **critère du domicile** et non celui de la nationalité, à titre non discriminatoire et ceci en relation directe avec les dispositions dans ce domaine de l'article 12 du Traité sur l'Union européenne tel que modifié par le Traité d'Amsterdam le 2 octobre 1997.

En matière de **compétence dans le domaine des litiges de propriété industrielle**, il convient de souligner que l'on peut déduire de l'article 57 des deux conventions, tout en respectant les règles du Protocole de Munich, les principes suivants **d'interprétation uniforme**, qui doivent, selon nous, être pris en considération à tous les égards lors de la prise de décision au sein de l'Union européenne sur les litiges en matière de brevets européens :

1°) Les règles sur la compétence directe du Protocole de Munich prévalent sur celles des Conventions de Bruxelles et de Lugano car il faut se soumettre à la compétence des tribunaux du domicile ou de l'établissement principal du défendeur titulaire d'une demande de brevet européen. Si le défendeur ne dispose pas de domicile ou d'établissement principal dans l'un des Etats signataires, les tribunaux du lieu de résidence du demandeur faisant valoir son droit à l'obtention du brevet européen seront compétents. Dans les autres cas, il appartiendra aux tribunaux de la République fédérale d'Allemagne de se prononcer ;

2°) La règle attributive de compétence susmentionnée s'applique aux actions engagées contre le titulaire d'une demande de brevet européen en vue de faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen dans un ou plusieurs Etats signataires désignés dans la demande de brevet européen ;

3°) Dans ces procédures, il est possible de convenir expressément du tribunal compétent ;

4°) Les dispositions du Protocole sur la litispendance s'appliquent également à ces procédures ;

5°) Si le litige porte sur l'invention d'un employé, il relèvera de la compétence de la juridiction spéciale mentionnée aux articles 4 et 5.2 du Protocole ensemble l'article 60.1 CBE ;

6°) La règle de compétence exclusive stipulée dans les articles 16 des deux Conventions pour les litiges relatifs à l'inscription ou à la validité des droits de propriété

haltene Regelung über ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Staates, in dem auf Grund eines internationalen Abkommens (in diesem Fall ganz offensichtlich des EPÜ) das Register geführt wird, findet nach Erteilung des europäischen Patents Anwendung, wobei die Klage in jedem der Staaten eingereicht werden kann, für die das europäische Patent erteilt worden ist (unter dieser Voraussetzung ist der ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarte Gerichtsstand gemäß Art. 17 und 18 unzulässig).

7) Wie bereits an anderer Stelle erläutert wurde, gelten bei Streitigkeiten über die Inhaberschaft der Patente, ihre Einwendbarkeit gegenüber Dritten oder die Wirkungen ihrer Eintragung, Patentanmaßung oder Patentverletzung, die Verletzung eines Lizenzvertrages oder eines Vertrages zur Abtretung des Rechts an gewerblichem Eigentum die allgemeinen Regelungen der Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit (Art. 2, 5 (1) und (3) sowie 17 und 18 in bezug auf den Wohnsitz des Beklagten, den Erfüllungsort der Forderung, den Entstehungsort des schadenverursachenden Sachverhalts und bzw. auf den ausdrücklich und stillschweigend vereinbarten Gerichtsstand).

8) Die in den beiden Übereinkommen enthaltenen Regelungen über die Anerkennung und Vollstreckung finden Anwendung auf Entscheidungen über europäische Patente, so daß die Vorschriften der beiden Übereinkommen von Brüssel und Lugano Vorrang vor denen des Protokolls besitzen, und zwar sowohl hinsichtlich der Gründe für eine Nichtanerkennung als auch in bezug auf die dafür vorgesehene besondere Verfahrensweise.

4. Der freie Verkehr gerichtlicher Entscheidungen und ihre Vollstreckung im Geltungsbereich der Europäischen Union

Neben den erforderlichen Nuancierungen, die im Zusammenhang mit möglichen Streitigkeiten über bereits erteilte oder lediglich angemeldete europäische Patente erläutert wurden und die sowohl in Spanien als auch in jedem beliebigen Vertrags- oder Mitgliedstaat der Übereinkommen von München, Brüssel und Lugano auftreten könnten, müssen bei der Anerkennung und Vollstreckung die im vorstehend erläuterten Umstände berücksichtigt werden.

5. Freier Verkehr gerichtlicher Vergleiche und anderer Vollstreckungsurkunden in der Europäischen Union und der EFTA

Die nachfolgenden Darlegungen sind meiner Auffassung nach, und das ist keine polemische Frage, im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf Vergleichsdokumente und vollstreckbare Urkunden zu sehen, die von den verschiedensten in die Übereinkommen von Brüssel, Lugano und München eingeflossenen europäischen Gesetzgebungen anerkannt werden. Die einzige Ausnahme, die meiner Meinung nach bei Anwendung von Art. 57 beider Übereinkommen im Zusammenhang mit der Anerkennung und Vollstreckung zu machen ist, bezieht sich auf Urkunden dieser Art (gerichtliche Vergleiche und Vollstreckungsurkunden), die den für Streitigkeiten über die Nichtigkeit oder Gültigkeit europäischer Patente vorgesehenen ausschließlichen und unaufhebbaren Gerichtsstand nicht berücksichtigen, sofern die Vollstreckbarkeit bei einem Richter aus einem anderen als dem Land eingeklagt wird, in dem das europäische Patent eingetragen oder erteilt wurde. Dies alles ist überdies so auszulegen, daß unabhängig davon, daß im Protokoll

erty rights, attributing jurisdiction to the state of registration under any international convention (in this case, obviously, the EPC) shall apply once the grant of the European patent has taken place, when the application may be made in any of the states for which the European patent has been granted (in these cases, the express or tacit agreement on jurisdiction contained in Articles 17 and 18 is not admissible);

(7) The general rules on jurisdiction contained in the Conventions (Articles 2, 5(1) and (3), 17 and 18 relating to the place of residence of the defendant, the place of performance of the obligation, the place in which the harmful act was performed and express or tacit agreement on jurisdiction) will, as already noted earlier, govern litigation relating to the ownership of patents, the possibility of relying upon them against third parties or the effects of their registration, usurpation or infringement, breach of a licensing agreement or assignment of industrial property rights;

(8) The rules on recognition and enforcement contained in the two Conventions apply to decisions relating to European patents, so that the rules of the Protocol must be deemed to be superseded by those of the Brussels and Lugano Conventions, both as regards the grounds for non-recognition and as regards the specific procedure laid down for this purpose.

4. The free circulation of judicial decisions and their enforcement within the European Union:

With the necessary variations that have just been discussed in connection with the possible litigation relating to European patents, whether previously granted or merely applied for, that may arise in Spain and in any other contracting or member state of the Munich, Brussels and Lugano Conventions, the circumstances explained in the proceeding section must be borne in mind for the purposes of recognition and enforcement.

5. Free movement of settlements and other executive documents within the European Union and EFTA:

The explanation given below, in the opinion of the present speaker and despite the controversial issue under discussion, must be considered applicable to deeds of settlement and other executive documents recognised by the various European legislations that have gone to make up the Brussels, Lugano and Munich Conventions. The only reservation that needs to be entered, in my view, and subject to the joint application of Article 57 of the two Conventions on recognition and enforcement, refers to documents of this category (settlements and executive documents) which have failed to respect the exclusive and mandatory law laid down for litigation on the nullity or validity of European patents to the extent that an application for their enforcement is made to a court in a state other than that in which the corresponding European patent was registered or granted. All the above is interpreted, moreover, as meaning that, although the Protocol refers only to court decisions, the fact that the Brussels and Lugano Conventions equate

industrielle, qui donne compétence aux tribunaux de l'Etat de l'enregistrement en vertu de toute convention internationale (dans ce cas, apparemment celle de la CBE), sera appliquée une fois le brevet européen délivré. La demande pourra être déposée auprès de n'importe quel Etat dans lequel le brevet européen a été obtenu (dans ces cas, la convention expresse ou tacite attributive de juridiction qui est prévue aux articles 17 et 18 n'est pas admise).

7°) Les règles générales en matière de compétence dans les Conventions (articles 2, 5(1) et (3)17 et 18 relatives au domicile du défendeur, lieu d'exécution de l'obligation, lieu de survenance du fait abusif et à la convention attributive de juridiction expresse ou tacite) seront appliquées dans les litiges concernant la titularité des brevets, leur opposabilité aux tiers ou les effets de leur inscription, l'usurpation de brevet ou toute infractions à ceux-ci, l'infraction à un contrat de licence ou de cession de droits de propriété industrielle.

8°) Les règles sur la reconnaissance et l'exécution des deux conventions s'appliquent aux résolutions relatives aux brevets européens. Par conséquent, les règles des deux Conventions de Bruxelles et de Lugano prévalent sur celles du Protocole, tant en ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance que la procédure spécifique prévue à cet effet.

4. La libre circulation des résolutions judiciaires et leur exécution au sein de l'Union européenne

Avec les nuances que nous venons d'exposer pour les éventuels litiges relatifs aux brevets européens, que ceux-ci soient déjà délivrés ou simplement demandés, pouvant survenir en Espagne, ou dans n'importe quel autre Etat signataire de la Convention de Munich et des deux Conventions de Bruxelles et de Lugano, il convient de prendre en considération les circonstances ci-dessus pour la reconnaissance et l'exécution.

5. La libre circulation des transactions et autres documents exécutoires au sein de l'Union européenne et de l'AELE

Selon nous et malgré le fait que la question traitée soit polémique, l'exposé que nous vous proposons à présent s'applique aux documents transactionnels et autres documents exécutoires reconnus par les différentes législations des pays signataires des Conventions de Bruxelles, de Lugano et de Munich. La seule exception existant, selon nous, en appliquant conjointement l'article 57 des deux Conventions sur la reconnaissance et l'exécution, concerne les documents de ce type (transactions et documents exécutoires) qui n'ont pas respecté la juridiction exclusive qui est prévue pour les litiges en matière de nullité ou de validité de brevets européens, lorsque leur exécution est demandée au juge d'un Etat autre que celui dans lequel l'enregistrement ou la délivrance du brevet européen correspondant ont été faits. Bien que le Protocole ne se réfère qu'à des décisions judiciaires, l'assimilation à celles-ci des transactions judiciaires et autres documents exécutoires nationaux réunissant les conditions requises par ces Conven-

lediglich auf gerichtliche Entscheidungen Bezug genommen wird, die in den Übereinkommen von Brüssel und Lugano vorgenommene Einbeziehung nationaler gerichtlicher Vergleiche und anderer Vollstreckungsdokumente, die den in diesen Übereinkommen genannten Anforderungen genügen, in diese gerichtlichen Entscheidungen Vorrang hat vor einer gegenteiligen Auslegung gemäß Art. 57.

Artikel 50 und 51 des Übereinkommens von Brüssel regeln die Einbeziehung öffentlicher Vollstreckungstitel und rechtskräftiger gerichtlicher Vergleiche in die gerichtlichen Entscheidungen, die in jedem beliebigen Mitgliedstaat der Europäischen Union anzuerkennen und zu vollstrecken sind.

6. In der Europäischen Union ausgestellte Urkunden und ihre Wirksamkeit in der Rechtsprechung, auf notariellem Gebiet und für die Registereintragung in Spanien

Im folgenden möchte ich auf die Bestimmungen unserer Rechtsordnung, d. h. des spanischen Rechts eingehen. Abgesehen von Nuancierungen sehen wir keinerlei Hindernisse, die im Zusammenhang mit europäischen Patenten relevant sein könnten, soweit es dabei um europäische Patentedokumente oder entsprechende Verträge geht. Dennoch möchte ich eine allgemeine Darstellung unserer Rechtsvorschriften vornehmen.

Der freie Verkehr von Urkunden ist ein Grundsatz, der dem Inhalt nach sich aus den inspirierenden Grundsätzen des Brüsseler Übereinkommens von 1968 herleitet, das gegenwärtig Gegenstand wichtiger Änderungen in der bereits weithin als "Brüssel II" bekannten Fassung ist.

Der Verkehr ausländischer Urkunden an spanischen Gerichten zum Zweck der Erlangung von Rechtswirksamkeit bei der Beweisführung in den an unseren Gerichten geführten Verfahren, geht auf die althergebrachten Bestimmungen der Art. 600 und 601 der Zivilprozeßordnung zurück, ergänzt durch das von Spanien am 10.4.1978 ratifizierte Haager Übereinkommen vom 5.10.1961, demzufolge das Erfordernis der Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden aufgehoben wurde.

Beim freien Verkehr **notarieller Urkunden** in der Europäischen Union sind in bezug auf ihre Zustellung oder Übersendung in den EU-Ländern in erster Linie die Bestimmungen des Haager Übereinkommens vom 15.11.1965 über die Zustellung oder Übersendung von gerichtlichen oder außergerichtlichen Urkunden im Ausland, auf die sich das bereits genannte und für die EU-Länder in Kraft zu setzende Brüsseler Abkommen vom 26.5.1997 ausdrücklich bezieht, zu beachten. Artikel 16 dieses Brüsseler Abkommens legt fest, daß die Zustellung oder Übersendung außergerichtlicher Urkunden in einen anderen Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Staates erfolgen kann, wobei dies jedoch nur auf Handels- oder Zivilsachen anwendbar ist. Das Haager Übereinkommen von 1965 findet lediglich Anwendung auf Handels- und Zivilsachen und auch nur dann, wenn der Wohnsitz des Empfängers nicht unbekannt ist. Artikel 17 legt fest, daß unter außergerichtlichen Urkunden Schriftstücke zu verstehen sind, die von Behörden oder Beamten von Ministerien oder Gerichten eines Vertragsstaates ausgestellt werden, woraus bei genauerer Auslegung resultiert, daß dies nicht auf notarielle Urkunden zutrifft, die lediglich im Wege des Brüsseler Übereinkommens von 1997 nach dessen Inkraftsetzung zustellbar sind. Zwischenzeitlich kommt in jedem Staat das jeweilige nationale Rechtssystem zur Einreichung von Urkunden bei ihren entsprechenden Behörden, Gerichten und Registern zur Anwendung. Hinsichtlich der Einreichung von

court-approved settlements and other national executive documents which meet the requirements laid down by those Conventions as equivalent to such judgments must prevail over the alternative of applying Article 57.

Articles 50 and 51 of the Brussels Convention establish the equivalence of authentic public executive instruments and court-approved settlements with court judgments for the purposes of their recognition and enforcement in any of the member states of the European Union.

6. Documents executed in the European Union and their effectiveness for court, notarial and registry purposes in Spain:

The point now being addressed refers, of course, to the provisions of our Juridical Code, in other words Spanish law. With specific variations, we see no obstacle to the possibility of this being applicable to matters relating to European patents provided, of course, that it relates to documents concerning European patents or contracts relating thereto. Nevertheless, I will undertake a general explanation of the provisions of our law.

The free movement of documents is a principle which is aimed at by, and derives from, the principles which inspired the Brussels Convention of 1968, currently the subject of major revisions in the version now popularly known as "Brussels II".

The circulation of foreign documents through Spanish courts, with a view to their producing probative effects in judicial proceedings before those courts, is regulated by the old rules in Articles 600 and 601 of the Law of Civil Procedure, as supplemented by the Hague Convention of 5 October 1961, ratified by Spain in an instrument dated 10 April 1978, abolishing the requirements of legalisation of foreign public documents.

With regard to the free circulation within the European Union of **notarised documents**, in connection with the service or transfer of such documents within the states of the Union, it is first necessary to bear in mind the provisions of the Hague Convention of 15 November 1965 relating to the service or transfer abroad of judicial and extrajudicial documents to which the above-mentioned Brussels Convention of 26 May 1997, shortly to enter into force for the member states of the Union, expressly refers. Article 16 of the latter Convention lays down that extrajudicial documents may be transmitted for purposes of service or transfer in another member state in accordance with the laws of that state, this applying only to civil or commercial cases. The Hague Convention of 1965 applies only to civil or commercial cases, and provided that the place of residence of the addressee is not known, Article 17 providing that the reference to extrajudicial documents has to be understood as referring to documents emanating from ministerial or judicial authorities or officials of a contracting state, so that, according to the most precise interpretation, it cannot apply to notarised documents, which will be transmissible only as laid down in the Brussels Convention of 1997, once this enters into force. In the meantime, each state will apply the corresponding internal legal system for its presentation before its corresponding authorities, courts and registries. With reference to the presentation in Spain of documents issued abroad, and their use by Spanish notaries, in addition to what has been said

tions faite par les Conventions de Bruxelles et de Lugano doit prévaloir sur une interprétation contraire en vertu de l'article 57.

Les articles 50 et 51 de la Convention de Bruxelles établissent l'assimilation des actes authentiques publics et des transactions judiciaires ayant force de chose jugée aux décisions judiciaires aux fins de leur reconnaissance et de leur exécution dans tout Etat de l'Union européenne.

6. Les documents établis au sein de l'Union européenne et leur efficacité judiciaire, notariée et en matière d'enregistrement en Espagne

Nous allons à présent porter notre attention sur les dispositions de notre système juridique, c'est-à-dire le droit espagnol. Outre des nuances, il n'existe pas d'obstacle à ce que ce qui est indiqué soit applicable en matière de brevets européens, dès lors qu'il s'agira de documents se référant à des brevets européens ou des contrats les concernant. Nous exposons dans les grandes lignes les dispositions de notre droit.

La libre circulation des documents constitue un principe que l'on déduit des principes ayant inspiré la Convention de Bruxelles de 1968, dont la version communément connue sous le nom de "Bruxelles II" fait actuellement l'objet d'importantes révisions.

La circulation judiciaire des documents étrangers en Espagne devant être utilisés à titre probatoire dans des procédures judiciaires engagées auprès de nos tribunaux continue à être régie par les articles 600 et 601 du Code de procédure civile complétés par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, ratifiée par l'Espagne au moyen de l'instrument du 10 avril 1978 abolissant l'obligation de légalisation des documents publics étrangers.

En ce qui concerne la libre circulation des **documents notariés** au sein de l'Union européenne en cas de notification ou de communication de ces derniers dans les pays de l'Union, il convient de prendre en considération les dispositions de la Convention de la Haye du 1^{er} novembre 1965 relative à la notification ou à la communication à l'étranger de documents judiciaires et extrajudiciaires, à laquelle la Convention de Bruxelles du 26 mai 1997 précédemment évoquée et devant entrer en vigueur dans les pays de l'Union fait expressément référence. L'article 16 de cette dernière convention établit que les documents extrajudiciaires pourront être transmis aux fins de notification ou de communication à un autre Etat membre en conformité avec ses dispositions. Ceci n'est applicable qu'en matière civile et commerciale. La Convention de la Haye de 1965 s'applique uniquement en matière civile et commerciale et dès lors que le domicile du destinataire n'est pas inconnu. L'article 17 dispose que la référence aux documents extrajudiciaires est effectuée dans le cas des documents émanant d'autorités ou de fonctionnaires ministériels ou judiciaires d'un Etat signataire. Par conséquent, selon l'interprétation la plus correcte dans ce domaine, ceci ne s'applique pas aux documents notariés qui ne seront transmissibles que conformément à la Convention de Bruxelles de 1997, lorsque celle-ci entrera en vigueur. En attendant, le régime de droit interne correspondant de chaque Etat relatif à la production de ces documents à leurs autorités, tribunaux et registres sera le seul appli-

im Ausland ausgestellten Urkunden in Spanien und ihrer Verwendung durch spanische Notare ist neben der bereits genannten Unmöglichkeit der außergerichtlichen Vollstreckung von im Ausland aufgenommenen Hypotheken – unabhängig davon, ob sie öffentlich oder privat ausgegeben wurden und daß bei strenger Auslegung von Art. 11 des Zivilgesetzbuches Probleme entstehen können – zu beachten, daß diese Urkunden, einschließlich des Inhalts von notariellen Anwesenheitsprotokollen (Art. 200.1 der Notarverordnung -RN-), der Vorlage von Dokumenten (Art. 207 RN), der Protokollierung (Art. 211 RN) oder der Hinterlegung (Art. 216 RN) den Anforderungen von Art. 11 des Zivilgesetzbuches sowie den Art. 600 und 601 der Zivilprozeßordnung genügen, wobei rechtzeitig eine offizielle Übersetzung sowie deren entsprechende Beglaubigung oder das Versehen mit der Apostille vorzunehmen sind, damit sie für den Fall eines Rechtsstreits, in dem eine dieser notariellen Urkunden beizubringen ist, im Verfahren Rechtsgültigkeit erlangen. Artikel 212 der Notarverordnung bestimmt ausdrücklich, daß im Ausland offiziell beglaubigte öffentliche Urkunden in Spanien durch ein Protokoll notariell beglaubigt werden können, das vom Betreffenden unterzeichnet wird, sofern er anwesend ist; andernfalls genügt die Bestätigung des beglaubigenden Notars, diesem die betreffende Urkunde zu diesem Zweck ausgehändigt zu haben. Darüber hinaus ist es nach dem spanischen Notargesetz zulässig, fremdsprachige Dokumente nach Vorlage zu beurkunden, wenngleich sich in diesem Fall die Beurkundung auf die Korrektheit der physischen Wiedergabe der Wörter beschränkt und sich nicht auf ihren Inhalt bezieht (Art. 252 RN) sowie die in einer anderen Sprache ausgefertigten Dokumente, die im Eigentumsregister rechtswirksam sein sollen, getreu zu übersetzen (Art. 253 RN). Auf Grund der Bedeutung für die testamentslose Erbfolge, die gegenwärtig zugunsten des Ehegatten, von Verwandten der aufsteigenden Linie oder Nachkommen des Verstorbenen errichtete notarielle Urkunden haben, sei schließlich daran erinnert, daß es für den zuständigen Notar zur Ausstellung der entsprechenden Notarurkunde zur Erklärung bzw. Nichterklärung der Erbfolge notwendig sein kann, daß ihm die Gültigkeit des ausländischen Rechts nachgewiesen wird (Art. 209 (2)(5) RN) sowie die in Art. 209 (2)(4) RN genannten urkundlichen Angaben beigebracht werden, wobei ausländische Urkunden mit der bereits besprochenen Beglaubigung oder Apostille zu versehen sind. Darüber hinaus ist der Nachweis des ausländischen Rechts in der diesbezüglich von der Rechtsprechung der 1. Kammer des Obersten Gerichts vorgeschriebenen Form zu erbringen, wobei der Notar selbst zwecks Erhalt der genannten Auskünfte Beweis von Amts wegen antreten (Art. 209 (2) RN) und, was ihm bei Ermangelung dieser Auskünfte nicht erlaubt ist, die begonnene Urkunde abschließen kann, denn letztendlich kommt bei Mangel an Beweisen oder Feststellung des Anspruchs des ausländischen Erblassers das spanische Recht zur Anwendung (Urteile vom 7.9.1990, 6.7.1991, 23.3. und 31.12.1994, 4.5.1995 und 15.11.1996).

Hinsichtlich ausländischer Dokumente, die in den **spanischen Eigentumsregistern** vorzulegen sind, und ihres Verkehrs im europäischen Geltungsbereich ist neben dem bereits erwähnten, noch nicht gültigen Brüsseler Übereinkommen von 1997 zu beachten, daß die in diesem Bereich geltenden Grundsätze denen in Art. 600 und 601 der Zivilprozeßordnung in bezug auf das Erfordernis der Beglaubigung und, in Ermangelung selbiger, der Apostille, der Beglaubigung der Rechtsfähigkeit der Beurkundenden, der Formen des ausländischen Rechts sowie der Übersetzung ähnlich sind. Dies leitet sich aus Art. 36 RH (spanische Hypothekenverordnung) und für das Personenstandsregister aus Art. 81 der Personenstandsregister-Verordnung (RRC) her. Der

regarding the impossibility of extrajudicial enforcement of mortgages executed abroad – irrespective of whether they were executed publicly or privately, and of the possible problems which might arise from a rigid interpretation of Article 11 of the Civil Code – it must be borne in mind that the presentation of foreign documents to supplement the content of notarial records of attendance (Article 200(1) RN (Spanish Notarial rules)), production of documents (Article 207 RN), registration (Article 211 RN) or filing (Article 216 RN) will have to take account of the fact that such documents meet the requirements of Articles 11 of the Civil Code and 600 and 601 of the Law of Civil Procedure, arranging for their official translation if necessary and their appropriate legalisation or substitution by the apostille, if it is desired that they should have further procedural validity in the event of possible litigation in respect of the content of any of these notarial deeds. Article 212 RN expressly lays down that public documents executed abroad, once legalised, may be the subject of registration in Spain by a deed to be signed by the party concerned, if he is present, while if not the affirmation of the authorising notary that the document in question has been handed to him for that purpose will suffice. In addition, Spanish notarial legislation allows notaries to certify foreign-language documents as true copies after having had sight of them, although the extent of their certification shall be restricted in such a case to the accuracy of the substantive copy of the words rather than their content (Article 252 RN) and to translate, with responsibility for the accuracy of the translation, documents written in other languages which are to produce effects at the Registry of Property (Article 253 RN). Taking due account of the importance which today attaches, in cases of intestate succession, to attestations of common knowledge drawn up by notaries regarding the intestate succession in favour of the spouse, parents or children of the deceased, it must be noted, finally, that the notary who is competent to make the appropriate declaration of succession by common knowledge, or to deny it, may require accreditation of the validity of the foreign law (Article 209(2)(5) RN) and the documentary information referred to in Article 209(2)(4) RN, foreign documents being subject to the requirements of legalisation or substitution by the apostille previously analysed apart from its being necessary to prove the foreign law in the form established for that purpose by the case law of the First Division of the Supreme Court, it being possible for the notary himself to carry out investigations of his own accord for the purpose of obtaining the said information (Article 209(2) RN) but without its being lawful for him, in the absence of such information, to refrain from completing the deed that has been begun, since, in the last resort, he will have to apply the Spanish law covering the lack of evidence or establishment of entitlement of the foreign originator (judgments of 7 September 1990, 6 July 1991, 23 March and 31 December 1994, 4 May 1995 and 15 November 1996).

With regard to foreign documents to be submitted to the **Spanish Registries of Property** and their circulation within Europe, in addition to what has been stated above regarding the 1997 Brussels Convention, which is not yet in force, it has to be borne in mind that the principles governing this matter are similar to those derived from Articles 600 and 601 of the Law of Civil Procedure in so far as they relate to the requirement of legalisation, except in the event of exemption and substitution by apostille, certification of the capacity of the parties executing the deed and forms of foreign law and of translation. This is apparent from Article 36 RH (Spanish Mortgage Rules) and, with regard to the Civil Registry, Article 81 RRC (Spanish Civil Registry Rules). The above-

cable. Pour ce qui est de la production en Espagne de documents émis à l'étranger et leur utilisation par les notaires espagnols, outre ce qui a déjà été dit sur l'impossibilité d'exécution extrajudiciaire d'hypothèques concédées à l'étranger – indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un acte public ou sous seing privé et des éventuels problèmes pouvant découler d'une interprétation rigide de l'article 11 du Code civil –, il convient de prendre en considération le fait que la production des documents étrangers ayant le contenu d'actes notariés de présence (article 200.1° RN), de présentation de documents (article 207 RN), de dépôt d'un document au rang des minutes d'un notaire (article 211 RN) ou de dépôt (article 216 RN) doit se faire selon les conditions requises par les articles 11 du Code civil, 600 et 601 du Code de procédure civile, en prévoyant la traduction officielle, ainsi que sa légalisation ou l'apposition de l'apostille, dès lors que l'on voudra attribuer une valeur juridique à certains de ces actes notariés présentés en cas de litige. L'article 212 RN stipule expressément que les documents publics authentifiés à l'étranger, une fois légalisés, pourront faire l'objet d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire en Espagne au moyen d'un acte souscrit par l'intéressé, s'il est présent. En cas d'absence, l'affirmation du notaire qui authentifie indiquant que le document en question a été remis à cet effet sera suffisante. En outre, la législation notariée espagnole permet aux notaires de certifier des documents en langue étrangère, bien que leur certification dans ce cas précis se réduise à une certification de l'exactitude de la copie matérielle des mots et non du contenu (article 252 RN), et de traduire, en répondant de la fidélité de la traduction, les documents rédigés dans une autre langue et devant être utilisés au niveau de la conservation des hypothèques (article 253 RN). Compte tenu de l'importance que revêtent les actes de notoriété dressés par les notaires en matière de succession ab intestat en faveur du conjoint, des ascendants ou des descendants du défunt, il convient de rappeler que pour faire la déclaration de succession correspondante par notoriété ou pour la rejeter, le notaire compétent doit éventuellement disposer d'une preuve de l'application du droit étranger (article 209(2)(5) RN) ainsi que les données documentaires visées à l'article 209(2)(4) RN. Les exigences relatives à la légalisation ou à l'apostille précédemment analysées sont applicables aux documents étrangers, mais il faut ajouter à cela la preuve de l'application du droit étranger en la forme établie à ce sujet par la jurisprudence de la Première Chambre de la Cour suprême. Le notaire peut lui-même établir les preuves d'office visant à l'obtention de cette information (article 209.2 RN) et à défaut, il n'est pas légal de laisser l'acte commencé en suspend car en dernier ressort il devra appliquer le droit espagnol devant l'absence de preuve ou de constatation du droit de l'auteur étranger (Jugements du 7 septembre 1990, du 6 juillet 1991, du 23 mars et du 31 décembre 1994, du 4 mai 1995 et du 15 novembre 1996).

En ce qui concerne les documents étrangers à présenter aux **Bureaux des hypothèques espagnols** et leur circulation au sein de l'Europe, outre ce que nous avons indiqué sur la Convention de Bruxelles de 1997 qui n'est pas encore en vigueur, il convient de tenir compte du fait que les principes qui régissent cette matière sont similaires à ceux dérivés des dispositions des articles 600 et 601 du Code de procédure civile dans le domaine des exigences de légalisation, sauf exemption et substitution par l'apostille, d'accréditation de la capacité des concédants et des formes du droit étranger, ainsi que de la traduction. C'est ce qui ressort de l'article 36 RH et pour l'état civil de l'article 81 RRC. L'article 36 RH susmentionné établit que la capacité des concédants, ainsi que le res-

genannte Art. 36 RH legt fest, daß die Rechtsfähigkeit der Beurkundenden sowie die Einhaltung der nach ausländischem Recht geforderten Formalitäten u. a. durch Bestätigung oder Mitteilung eines spanischen Notars oder Konsuls bzw. zuständigen Diplomaten, Konsuls oder Beamten des Herkunftslandes der Urkunde glaubhaft gemacht werden können. Der Urkundsbeamte des Registers kann eigenverantwortlich darauf verzichten, wenn er in ausreichendem Maße die entsprechende ausländische Gesetzgebung kennt, wobei er dies in einem entsprechenden Randvermerk zur Kenntnis zu geben hat. Laut Art. 37 RH kann der Urkundsbeamte des Registers auf eine offizielle Übersetzung verzichten, wenn er der betreffenden Fremdsprache mächtig ist. Art. 87 RRC gilt ebenfalls für Urkunden, die im Personenstandsregister eingetragen werden. Jedoch ermöglicht Art. 87 RRC dem Urkundsbeamten des Personenstandsregisters, auf die Beglaubigung zu verzichten, wenn ihm die Echtheit glaubhaft gemacht wird oder wenn die Urkunde im Amtsweg oder mit ausreichendem Bescheid eingegangen ist. Jedoch darf nicht außer acht gelassen werden, daß bei Eintragungen von gerichtlichen Entscheidungen oder Schiedssprüchen im Eigentums- und im Personenstandsregister die rechtlichen oder vertraglichen Erfordernisse hinsichtlich der Anerkennung und Vollstreckung selbiger einzuhalten sind (Art. 38 RH und 83 RRC).

mentioned Article 36 RH establishes that the capacity of the parties executing the deed, and performance of the formalities required by the foreign law, may be accredited, inter alia, by assertion or report by a notary or Spanish consul or diplomat, or by a consul or competent official of the state of origin of the document, the Registrar being able to waive these measures, on his own responsibility, if he is sufficiently familiar with the foreign legislation in question, thus placing it on record in the matter concerned. With regard to translation, Article 37 RH permits the Registrar to waive the need for an official translation when he knows the foreign language in question, Article 87 RRC being identical as regards documents recorded in the Civil Registry. For the Civil Registry only, Article 87 RRC permits the Civil Registry Official to waive legalisation if he directly certifies authenticity or if the document has reached him through official channels or due diligence. It should not be forgotten, however, that, for the purposes of registration in the Property Register and in the Civil Register of court decisions or arbitration awards, compliance with the statutory or conventional requirements laid down for the recognition and enforcement of such decisions is required (Articles 38 RH and 83 RRC).

pect des formalités exigées par le droit étranger peuvent s'accréditer, entre autres moyens, par confirmation ou rapport d'un notaire ou d'un consul espagnol ou d'un diplomate, consul ou fonctionnaire compétent du pays d'origine du document. Le conservateur peut, sous sa responsabilité, ne pas recourir à ces moyens s'il connaît suffisamment la législation étrangère en question et s'il fait état de cette connaissance dans l'inscription correspondante. En ce qui concerne la traduction, l'article 37 RH permet au Conservateur de se passer de la traduction officielle s'il connaît la langue étrangère en question. L'article 87 RRC contient les mêmes dispositions pour les documents de l'état civil. En matière d'état civil l'article 87 RCC permet à l'Officier de l'état civil de se passer de la légalisation s'il peut établir directement l'authenticité du document ou si celui-ci lui est parvenu par voie officielle ou autre diligence du même type. Cependant, il convient de ne pas oublier que dans le cas de l'enregistrement de résolutions judiciaires ou de sentences arbitrales au Bureau des hypothèques et au Registre civil, les conditions légales ou conventionnelles prévues pour leur reconnaissance et leur exécution (articles 38 RH et 83 RRC), doivent être appliquées.