

Le droit allemand des brevets



Astrid Gérard, LL.M. (Londres) &
Konstantin Schallmoser, LL.M. (Paris II)
Rechtsanwälte
ASPI, 26 janvier 2012

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Titre I

Divulgation Activité inventive



La jurisprudence récente de la
Cour Fédérale de Justice
(Bundesgerichtshof – BGH)

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Point de départ: Pertinence

- La pertinence des décisions d'un autre pays membre de la CBE :
 - BGH, arrêt en date du 15 avril 2010 (Xa ZB 10/09), JO 2010, 622 – Walzenformgebungsmaschine (profileuse à rouleaux - en trois langues):
 - „1. Les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions rendues par les instances de l'Office européen des brevets ou par les tribunaux des autres Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dans la mesure où elles concernent essentiellement la même problématique, et, le cas échéant, se pencher attentivement sur les motifs qui ont conduit à un résultat divergent dans la décision antérieure. Lorsqu'il s'agit de points de droit, cela s'applique également, par exemple, à la question de savoir si l'objet d'un droit de protection découlait de façon évidente de l'état de la technique.
 2. Le non-respect de cette obligation ne porte pas atteinte dans tous les cas au droit de la partie concernée d'être entendue.”

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Point de départ: Le droit allemand

- § 1 Abs. 1 Patentgesetz (abbr. : PatG)

„Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.“
- correspond à l'Art. L. 611-10 CPI

"Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle."
- correspond à l'Art. 52 alinéa 1 CBE

"Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle."

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Point de départ: Le droit allemand

- § 3 Abs. 1 PatG : La nouveauté :
„Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.“
- correspond à l'Art. L. 611-11 alinéas 1 et 2 CPI
"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen."
- correspond à l'Art. 54 alinéas 1 et 2 CBE
"(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. (2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen."

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Point de départ: Le droit allemand

- § 4 Abs. 1 S. 1 PatG : L'activité inventive :
„Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.“
- correspond à l'Art. L. 611-14 phrase 1 CPI
"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique."
- correspond à l'Art. 56 phrase 1 CBE
"Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique."

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Aperçu

- Divulgation
 - Portée du concept de la divulgation
 - Nouveauté
 - Priorité
 - Modification
 - Possibilité d'exécution
- Activité inventive
 - État de la technique le plus proche
 - Le problème
 - Le motif – l'incitation
 - Les indices de la non-évidence
 - L'homme du métier

Portée du concept de divulgation

- Notion unitaire de la divulgation concernant l'examen
 - de la **nouveauté**
 - du droit de **priorité** et
 - des **modifications irrecevables**
 - BGH GRUR 2002, 146 – Luftverteiler
 - BGH GRUR 2004, 407 – Fahrzeugleitsystem
- De même au **niveau européen** :
 - OEB G 2/98 – JO 2001, 413 – « la même invention »
 - OEB G 1/03 – JO 2004, 413 – admissibilité d'un disclaimer/PPG
 - OEB G 2/03 – JO 2004, 448 - admissibilité d'un disclaimer/ Genetic Systems

Portée du concept de divulgation

- Au niveau européen confirmé par le „uniform concept of disclosure“ dans la décision

OEB G 2/10 (30 août 2011) – Disclaimer

“4.6 Such an approach does not distort, but rather preserves, the structural relationship established in the EPC, based on the first-to-file system, between the provisions defining the state of the art and their impact on patentability, the substantive requirements for validly claiming a priority (concept of same invention) or for the filing of divisional applications and for the right to amend the application. It is vital that a uniform concept of disclosure is applied in all these respects and that the rights of an applicant are uniformly determined in all these contexts as extending to but at the same time as being limited to the disclosure made at the relevant point in time.”

(Pas encore publiée dans le JO ; pas de traduction officielle disponible, ni en français ni en allemand)

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Portée du concept de divulgation

- Autre concept pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé (Art. 83 CBE)
 - BGH GRUR 2010, 916 – Hefter
 - OEB T 32/84 – JO 1986, 9 – Redéfinition d'une invention sur la base de la description et des dessins/COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Divulgation: Nouveauté

- Recentrage du concept de divulgation dans l'examen de la nouveauté :
 - *Quelles sont les informations techniques que déduit l'homme du métier de l'état de la technique ?*
 - *Pour déterminer le contenu de la divulgation il faut déterminer les informations techniques que l'homme du métier déduit*
 - *Déduire signifie que l'homme du métier complète ce qui n'est pas expressément décrit mais qu'il comprend de façon évidente ou qui est indispensable pour l'exécution de l'enseignement technique décrit*
 - BGH GRUR 2009, 382 – Olanzapine

Divulgation: Nouveauté

- Le fait qu'une composition chimique corresponde à une formule publiée antérieurement ne signifie pas la divulgation de la composition chimique concrète
- La composition concrète doit être divulguée
- Il faut des indications permettant à l'homme du métier de reproduire aisément l'invention relative à cette composition chimique, i.e. d'obtenir réellement la substance en question
 - BGH GRUR 2009, 382 – Olanzapine, numéro de marge 27

Divulgation: Nouveauté

- La description d'une substance chimique chirale ne divulgue pas les énantiomères de cette substance
- La description d'une formule structurale ne divulgue pas les composés isolés relevant de cette formule structurale. Leur individualisation requiert des informations plus précises
 - BGH GRUR 2010, 123 – Escitalopram
- Au niveau européen :

„Un produit chimique est considéré comme nouveau lorsqu'il se distingue d'un produit connue par un paramètre fiable, par exemple sa configuration (arrangement spécifique dans l'espace). Même s'il est décrit dans l'état de la technique des racémates définis avec précision par des formules développées, les configurations spécifiques (...) de ces racémates n'en sont pas divulguées pour autant »

- OEB T 181/82 JO 1984, 401 - Composés spiro/CIBA-GEIGY

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Divulgation: Priorité

- Il faut que l'homme du métier puisse, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble
 - OEB G 2/98 - JO 2001, 413 - « la même invention »
- Cela dépend de l'exposition de la combinaison concrète de caractéristiques dans la demande antérieure
 - OEB G 2/98 - JO 2001, 413 - « la même invention »

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Divulgateion: Priorité

- Pour le droit de priorité, de même que dans l'examen de la nouveauté, il faut évaluer si le contenu de la demande antérieure et le contenu de la demande ultérieure sont identiques
- L'objet d'une demande de brevet européen porte sur la même invention décrite antérieurement si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande ultérieure a été divulguée à l'homme du métier comme appartenant dans son ensemble à la demande antérieure
- Des caractéristiques isolées ne peuvent pas dans une même revendication être combinées avec des priorités différentes (en faisant référence à la décision G 2/98 de la Grande Chambre des Recours de l'OEB)
 - BGH GRUR 2002, 146 – Luftverteiler

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Divulgateion: Modification

- Même principe pour la modification irrecevable : la combinaison des caractéristiques doit être divulguée
 - La combinaison des plusieurs caractéristiques des différents sous-revendications nécessite que le mode d'exécution tellement défini soit exposé dans les documents de la demande comme un arrangement possible de l'invention
 - BGH GRUR 2009, 936 - Heizer
 - Il en est de même dans l'appréciation de la nouveauté : des caractéristiques individuellement décrites ne peuvent être ajoutées à une combinaison
 - OEB T 305/87- JO 1991, 429 - Cisailles/GREHAL
- 5.3. (...) C'est ainsi qu'il n'est pas permis de combiner entre eux, du seul fait qu'ils sont divulgués par un seul et même document, différents éléments appartenant à des modes de réalisation distincts décrits dans ce même document, à moins bien entendu qu'une telle combinaison n'y ait été plus particulièrement suggérée

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Divulgation: Modification

- Dans l'appréciation de l'existence d'une extension irrecevable, le contenu de la demande de brevet comprend seulement ce qui peut être extrait de façon directe et sans ambiguïté des documents déposés
- Les variantes et perfectionnements de cette information ne font pas partie de la divulgation
- Non plus font partie du contenu divulgué les conclusions que l'homme du métier, grâce à ses connaissances générales, peut tirer de l'information technique reçue
 - BGH GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument

Divulgation: Modification

- Le Bundesgerichtshof va au-delà de cette jurisprudence :
- Si la demande de brevet telle que déposée décrit qu'un composé chimique doit „comprendre“ certains composants, ceci n'a pas pour conséquence la divulgation d'un composé chimique constitué de ces composants
 - BGH GRUR 2011, 1109 - Reifenabdichtmittel
- Si l'objet du brevet est apparu compréhensible à l'homme du métier uniquement après qu'il a pris connaissance des documents d'origine et du fait de son travail de réflexion basé sur ses connaissances propres, alors une extension irrecevable est constituée
 - BGH GRUR 2010, 509 - Hubgliedertor I
 - BGH GRUR 2010, 814 - Fugenglätter (concernant la nouveauté)

Divulgation: Possibilité d'exécution

- La description d'un mode de réalisation satisfait la possibilité d'exécution
 - BGH GRUR 2001, 813 – Taxol
- Le fait qu'un (seul) mode de réalisation précis d'un dispositif soit exposé de manière à permettre sa reproduction, ne répond pas à la question de savoir si une revendication qui ne se limite pas à un tel exemple de réalisation dépasse le contenu de la divulgation d'origine
 - BGH GRUR 2009, 835 – Crimpwerkzeug II (outil de sertissage II)

Divulgation: Possibilité d'exécution

- La question d'une divulgation qui permette la reproduction se pose, en particulier, pour les revendications dites de „vaste portée“, comme par exemple les revendications formulées de façon générique ou formulées avec des indications de domaines
- Même si un mode de réalisation est divulgué, la possibilité d'exécution peut être refusée pourvu que le domaine protégé dans la revendication soit généralisé d'une manière débordante ayant l'effet que le domaine protégé dépasse la contribution de l'invention à l'état de la technique
 - BGH GRUR 2010, 414 –Thermoplastische Zusammensetzung (composition thermoplastique)

Divulgation: Possibilité d'exécution

- Le concept de divulgation utilisé pour évaluer si la divulgation permet la possibilité d'exécuter l'invention diffère du concept de la divulgation utilisé dans d'autres contextes
 - BGH GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät
- Une invention est exposée de façon suffisante si les informations dans la demande de brevet apportent au spécialiste suffisamment d'informations techniques pour lui permettre, avec l'aide de ses connaissances générales et spécialisées, d'exécuter avec succès l'invention
- Il n'est pas nécessaire qu'un mode de réalisation aie été en tant que tel exposé directement et sans ambiguïté (contrairement à l'Art. R-612-12 num. 5° CPI)
 - BGH GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät
 - BGH GRUR 2011, 707 – Dentalgerätesatz

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Divulgation: Possibilité d'exécution

- Cela correspond à la pratique de l'OEB :
 - OEB T 32/84 – JO 1986, 9- Redéfinition d'une invention sur la base de la description et des dessins/ COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

"I. Le fait que certains éléments d'une invention indispensables à son fonctionnement ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ni dans le dessin représentant l'invention revendiquée ni enfin dans la partie de la description s'y référant, n'implique pas obligatoirement que l'invention ne soit pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier ne puisse l'exécuter, comme l'exige l'Article 83 CBE.

II. L'homme du métier peut reconstruire l'invention à partir d'un principe exposé dans la description qui montre la présence indispensable d'un élément représenté non sur la figure de l'invention revendiquée, mais sur une autre figure de la demande, à condition de ne pas faire appel à des renseignements complémentaires et de ne pas faire preuve d'activité inventive.

Dans ce cas l'Article 123 (2) CBE n'est pas applicable."

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Divulgation: Possibilité d'exécution

- La partie demanderesse d'une action en nullité doit prouver que l'homme du métier, en utilisant ses connaissances générales et même après avoir pris connaissance des données dans la description et des dessins dans la demande, ne peut pas exécuter l'enseignement revendiqué sans rencontrer des difficultés excessives.
 - BGH GRUR 2010, 901 – Polymerisierbare Zementmischung

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Invention: Etat de la technique le plus proche

- L'OEB apprécie depuis toujours ce qui est évident selon l'approche problème-solution. Ce faisant il faut déterminer l'état de la technique le plus proche
 - OEB T 24/81 – JO 1983, 133 – Valorisation des métaux/BASF
- La cour fédérale de justice a rejeté l'approche problème-solution comme critère d'appréciation obligatoire : l'appréciation de l'évidence de l'objet d'un brevet protégé ne peut constamment être basée sur l'état de la technique le plus proche, pris comme unique point de départ
 - BGH GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger
 - Prof. Dr. Meier-Beck, Edition spéciale 1 du JO OEB 2011, p. 163 (en trois langues) :

"Ce n'est que rétrospectivement que l'on peut reconnaître quelle antériorité se rapproche le plus de l'invention et comment l'inventeur aurait pu procéder pour parvenir à la solution selon l'invention. Le choix du point de départ nécessite donc une justification, qui réside généralement dans les efforts de l'homme du métier pour trouver à un problème spécifique une solution qui soit meilleure que celle proposée par l'état de la technique connu"

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Invention: Etat de la technique le plus proche

- Il n'existe pas de priorité de "l'état de la technique le plus proche"
 - BGH GRUR 2009, 382 – Olanzapine (numéro de marge 51)
 - Prof. Dr. Meier-Beck, Edition spéciale 1 du JO OEB 2011, p. 163 (en trois langues)

Invention: Problème

- Le problème formulé subjectivement dans le brevet ne compte pas. Seul le problème objectif est pertinent
- La détermination du problème technique fait partie de l'interprétation de la revendication. Le problème technique doit être développé à partir de ce que l'invention accomplit effectivement eu égard de l'état de la technique
 - BGH GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung
- Il se peut que la solution d'un autre problème appartenant au ressort/aux tâches de l'homme de métier peut rendre évident la solution du problème technique de la demande
 - BGH GRUR 2011, 607 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel III
 - BGH GRUR 2003, 693 – Hochdruckreiniger

Invention: Problème

- De la même façon devant l'OEB, la formulation du problème dans le fascicule du brevet ne rentre pas en compte : Seul le problème objectif est conforme à la contribution objective à l'état de la technique de l'objet, tel que défini dans la revendication concernée
 - OEB T 39/93 – JO 1997, 134 – poudre polymère/ALLIED COLLOIDS LIMITED

Invention: Motif/Incitation

- Si l'enseignement découlant du brevet est nouveau, l'activité inventive est présumée, § 4 PatG (loi allemand de brevets), art. 56 CBE.
- Cette présomption peut être renversée si le demandeur à l'action en nullité/l'opposant prouve que la solution découlant du brevet est évidente
- Le fait que des caractéristiques de la solution découlant du brevet soient exposées dans leur totalité par une combinaison, par exemple, de deux documents issus de l'état de la technique, n'est pas pertinent quant à l'évidence

Invention: Motif/Incitation

- Dès lors une justification séparée est nécessaire pour prouver (par ex.) l'évidence d'une combinaison de deux documents issus de l'état de la technique. Cette exigence de justification est appelée « motif » ou « incitation »

- Prof. Dr. Meier-Beck, Edition spéciale 1 du JO OEB 2011, p. 164:

"Que l'accent soit mis sur la nécessité d'une incitation ou d'un motif conduisant à adopter la solution (selon l'invention) à un problème ne doit pas conduire au malentendu selon lequel il ne faudrait plus nier l'activité inventive (...), que si un document écrit montrait explicitement à l'homme du métier le chemin à prendre pour parvenir à l'invention."

Invention: Motif/Incitation

- Pour pouvoir considérer le choix d'une solution qui diverge des chemins empruntés jusque-là non seulement comme possible, mais aussi comme évident pour l'homme du métier, il est donc généralement nécessaire (...) de recevoir des impulsions, incitations ou raisons supplémentaires, allant au-delà de la simple identification du problème technique et poussant à rechercher la solution au problème technique par la voie de l'invention

- BGH GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung (opération d'un dispositif de sécurité)
- BGH X ZR 112/10 - Messgerät für die Prozessmesstechnik (publié sur le site www.bundesgerichtshof.de)

Invention: Motif/Incitation

- La découverte d'un nouvel enseignement pratique en matière technique ne peut pas être évalué comme ne reposant pas sur une activité inventive pour la seule raison qu'aucun obstacle ne se pose pour parvenir à l'objet de cet enseignement à partir de ce qui est connu dans l'état de la technique
- Cette évaluation suppose plutôt que ce qui est connu donne à l'homme du métier une raison/un motif ou une suggestion pour parvenir à l'enseignement proposé
- Le simple fait qu'il n'y ait pas d'obstacles s'opposant à une certaine façon de procéder ne remplace pas l'incitation
 - BGH GRUR 2010, 407 – einteilige Öse (œillet en une pièce)

Invention: Motif/Incitation

- La circonstance que la connaissance d'un fait technique appartient aux connaissances générales ne prouve pas qu'il était évident pour l'homme du métier d'utiliser cette connaissance dans la résolution d'un problème technique particulier
 - BGH GRUR 2009, 743 – Airbag-Auslösesteuerung (Airbag-système de déclenchement automatique)
- Le recours à un savoir qui fait partie des connaissances générales *peut* nécessiter une justification
 - (caractères italiques ajoutés par Prof. Dr. Meier-Beck, Edition spéciale 1 du JO OEB, p. 165)

Invention: Motif/Incitation

- Avec sa jurisprudence relative à l'exigence d'un motif ou d'une incitation, le BGH s'est rapprochée de la jurisprudence de l'OEB concernant l'approche « could-would » :
 - OEB T 203/93 - Plaquette/MITSUBISHI – voir aussi : „La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets”, 6^{ème} édition, p. 202, disponible sur le site www.epo.org :

"Le fait que l'homme du métier connaissait les propriétés intrinsèques d'un moyen technique, de sorte qu'il avait en théorie la possibilité d'utiliser ce moyen dans un dispositif classique, prouve simplement qu'il était possible d'utiliser ledit moyen technique de cette façon, autrement dit que l'homme du métier **pouvait** l'avoir utilisé ("could").

Cependant, s'il faut établir que cette possibilité intellectuelle était également une mesure technique dont l'utilisation était évidente pour l'homme du métier, il y a lieu de prouver qu'il se trouvait dans l'état de la technique un indice identifiable suggérant de combiner ce moyen connu et ce dispositif classique, de manière à atteindre l'objectif technique voulu ; en d'autres termes, que l'homme du métier **aurait** réalisé une telle combinaison ("would")."

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Invention: Motif/Incitation

- Si l'homme du métier ne voit aucun obstacle à produire un produit dont la forme, mais non le matériel est connue dans l'état de la technique, et ce à l'aide d'un procédé et dans un matériel connu, alors cette tentative est généralement considérée comme évidente
 - BGH GRUR 2010, 322 – Sektionaltor (Porte sectionnelle)
 - BGH GRUR 2010, 814 - Fugenglätter
- Selon Prof. Dr. Meier-Beck, ceci n'est pas d'exception à la règle générale :
 - Prof. Dr. Meier-Beck, "Die Rechtsprechung des BGH zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2010" ("La jurisprudence du BGH en 2010 concernant le droit des brevets et des modèles d'utilité"), GRUR 2011, 857)

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Invention: Motif/Incitation

- Même raisonnement 'a l'OEB :
- L'utilisation, d'une manière connue en soi, d'un matériau connu, à partir de ses propriétés connues, en vue d'obtenir un effet connu, dans le cadre d'une nouvelle combinaison, n'implique pas, normalement, une activité inventive ("utilisation par analogie").
 - OEB T 130/89 – JO 1991, 514 - Profilé/KÖMMERLING

Invention: Indices de la non-évidence

- L'examen du motif/de l'incitation ne peut pas/ne peut plus être remplacé par des indices; les circonstances réelles, qui apportent un éclairage sur la place qu'a eu l'invention dans le développement du domaine technique concerné et sur la façon dont les concurrents et acheteurs du produit en question ont accueilli l'invention, n'ont généralement plus grande importance
 - BGH GRUR 2010, 44 – Dreinahtschlauchfolienbeutel
 - Prof. Dr. Meier-Beck, Edition spéciale 1 du JO OEB 2011, p. 165
- Si l'état de la technique était stagnant pendant une longue période (dans l'espece plusieurs décennies) il relève des circonstances concrètes si l'invention était évidente pour l'homme du métier
 - BGH, GRUR 2010, 992 – Ziehmaschinenzugeinheit II

Invention: Indices de la non-évidence

- Ici aussi, le BGH s'approche à la jurisprudence de l'OEB :
- "De tels indices supplémentaires ne revêtent de l'importance qu'en cas de doute, lorsque l'appréciation objective des enseignements contenus dans l'état de la technique ne permet pas de se faire une idée claire de la situation (T 645/94, T 284/96, T 71/98, T 323/99, T 877/99). Pour apprécier l'activité inventive, les indices doivent être pris en considération uniquement à titre subsidiaire (T 1072/92, T 351/93)."
 - „La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets”, 6^{me} édition, p. 243

Invention: L'homme du métier

- Selon l'ancienne jurisprudence du BGH, l'homme du métier pouvait consister en une équipe. Il fut ainsi décidé, pour la découverte de produits pharmaceutiques, que l'homme du métier était une équipe de spécialistes intervenant dans différents domaines au sein d'entreprises pharmaceutiques, de centres hospitaliers universitaires ou d'autres organismes orientés vers la recherche médicale
 - BGH GRUR 2007, 404 – Carvedilol II

Invention: L'homme du métier

- Or, dans la décision "Escitalopram", le BGH a rejeté cette vision synoptique inconditionnelle de n'importe quel domaine technique. Il a énoncé que l'homme du métier peut être intégré à une équipe de spécialistes.
- Cependant il ne peut en être déduit que l'homme du métier pertinent a accès à toutes les connaissances de l'équipe de spécialistes. Plus encore, l'homme du métier peut seulement obtenir des indications sur un problème connu plus facilement par le biais de l'équipe ou a la possibilité de se tourner vers les membres de l'équipe
 - BGH GRUR 2010, 123 – Escitalopram

Invention: L'homme du métier

- Dans l'hypothèse d'un clivage conceptuel entre deux domaines partiels d'un champ technique, l'homme du métier pourrait néanmoins avoir une raison de prendre en compte des propositions des deux domaines pour résoudre le problème technique, si les applications et procédés à la frontière entre les deux domaines ont été déjà développés à la date de priorité et si le problème technique se pose dans des termes similaires dans les deux domaines
 - BGH GRUR 2010, 712 - Telekommunikationseinrichtung

Invention: L'homme du métier

- L'homme du métier inclut dans sa recherche des états de la technique de domaines différents dans lesquels, selon les problèmes posés, des solutions dont il a besoin pourront être en principe attendues et ce même quand dans le détail, les exigences diffèrent complètement
 - BGH GRUR 2010, 992 – Ziehmaschinenzugeinheit II

Invention: L'homme du métier

- En revanche, si l'homme du métier a été conscient qu'il a besoin d'un expert d'un autre domaine technique ayant une formation plus élevée parce qu'il a d'or et déjà trouvé une nouvelle conception dont il ne sait pas comment il peut l'exécuter, ceci fait preuve de sa propre activité inventive ; dans un tel cas il ne nuit pas à l'activité inventive que pour l'expert ayant une formation plus profonde, il était évident ce que l'on doit faire
 - BGH GRUR 2010, 41 - Diodenbeleuchtung

Titre II

L'administration de la preuve dans le cadre des litiges de propriété intellectuelle



Astrid Gérard, LL.M. Rechtsanwältin
ASPI, 26 janvier 2012

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Structure de la conférence

I. Conservation des preuves

1. Conditions préalables pour procédure saisie-contrefaçon
2. Procédure saisie-contrefaçon
3. Conséquences

II. Droit à l'information

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Conservation des preuves : Evolution du droit (1)

L'art. 43 (1) de l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), en vigueur depuis 01.01.1995, traite des éléments de preuve :

- (1) Les autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels.

Evolution du droit (2)

L'art. 50 (1) traite des mesures provisoires

1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces :
 - a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandise, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement
 - b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

Evolution du droit (3)

- Jugement de la Cour Fédérale de Justice (BGH) (GRUR 1985, 512) : « probabilité substantielle » d'une contrefaçon
- Jugement de la Cour fédérale de Justice (BGH) « Carte de Fax » du 02.05.2002 (réf. du dossier I ZR 45/01): Suffisant „certaine probabilité“ (concernant droit d'auteur du logiciel)
- Directive 2004/48/CE du 29.04.2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, mise en pratique en Allemagne avec la „Loi sur l'amélioration de l'imposition de droits de propriété intellectuelle“, entrée en vigueur le 01.09.2008

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Evolution du droit (4)

I. Principes

Code Civil allemand: Droit de visite et droit de présentation de documents, § 809 et § 810 Code Civil

II. Lex specialis:

1. § 140c de la Loi sur les brevets ; § 19a de la Loi sur les marques; § 46a de la Loi sur les dessin et modèles, § 24c de la Loi sur les modèles d'utilité

Obligations introduites seulement avec la „Loi sur l'amélioration de l'imposition de droits de propriété intellectuelle“ du 01.09.2008

2. Pour les droits dérivants de la concurrence déloyale: provisions du Code civil

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Conditions préalables (1)

I. Qualité pour agir en justice

Propriétaire, licencié exclusif des brevets etc.

II. Qualité pour se défendre en justice:

Quiconque contre lequel des droits résultant de l'atteinte aux droits peuvent être réussis à imposer (contrevenant présumé).

Celui qui utilise le brevet ou atteint à l'utiliser.

Conditions préalables (2)

III. Conditions

1. Présence d'une atteinte à un droit (prétendue), également dans le cas d'une atteinte imminente :

Présentation des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précision des éléments de preuve à l'appui d'allégations

2. Probabilité suffisante d'une atteinte

Pas nécessaire une probabilité prépondérante ou considérable: nécessaires, mais également suffisants des indices concrets (« hinreichende Wahrscheinlichkeit »)

Conditions préalables (3)

3. Pas d'alternatives acceptables

Alternative: achat en vue de procéder à des tests (vente-test); informations que l'on peut se procurer avec des frais justifiables à partir de sources publiques (par exemple Registre du Commerce et des Sociétés, moteurs de recherche Internet). Pas nécessaire par contre, mandat à une agence de détective privé.

4. Chose ou document se trouvant sous le contrôle de la partie adverse

Il est nécessaire que le contrevenant ait soit la possession directe de la chose ou qu'il puisse ordonner la possession directe afin de restituer la chose ou le document à lui-même.

Conditions préalables (4)

5. Conditions préalables pour la présentation de documents bancaires, financiers ou commerciaux

§ 140c alinéa 1 de la Loi sur les brevets (art. 6 (2) de la Directive) :

Commission d'une atteinte à l'échelle commerciale: quand l'acte est commis en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect (voir considération no. 14 de la Directive)

Documents: factures, bons de commandes, papiers de livraison

Exclusion du droit (1)

IV. Exclusion du droit selon le principe de la proportionnalité

1. Droit exclu si disproportionné

2. Large pondération des intérêts en présence ; inclut l'intérêt d'information du titulaire du droit et de l'intérêt de sauvegarde du secret du contrevenant présumé.

Exclusion du droit (2)

3. Exemples pour la pondération des intérêts

- probabilité de contrefaçon
- intensité de la contrefaçon
- étendue de l'intérêt de sauvegarde du secret du contrevenant présumé
- doubts concernant la validité du droit du titulaire
- intensité de l'inspection (interruption du fonctionnemt des machines)

Procédure saisie- contrefaçon (1)

I. Requête du demandeur au Tribunal : Saisie- contrefaçon

Fondement

Le fondement doit être établie par le demandeur. L'art. 7 de la Directive n'impose pas d'urgence pour le prononcé d'une mesure conservatoire de la preuve

(voir: Cour d'appel Düsseldorf, arrêt du 17.03.2011, no. de réf. I-2 W 5/11)

Procédure saisie- contrefaçon (2)

II. Procédure de conservation des preuves :

1. Nomination d'un expert

art. 485 du Code de procédure civile (ZPO)

et au même temps

2. Ordonnance en référé sous astreinte

a) tolérance de la visite

b) abstention d'une modification ou suppression de l'objet de visite

Procédure saisie- contrefaçon (3)

III. En particulier: contenu de l'ordonnance en référé :

1. Prise en considération des intérêts de la partie adverse pour protéger les informations confidentielles
2. Tribunal fixe des mesures en toute liberté d'appréciation
3. **Exemples :**
 - Tolérance qu'un expert visite le lieu/ inspecte la machine / inspecte le procédé, obligé au secret professionnel, qui peut ensuite donner des renseignements si et, le cas échéant, dans quelle étendue une atteinte au droit a eu lieu.

Procédure saisie- contrefaçon (4)

... **Exemples:**

- tolérance de la présence des avocats du saisissant obligés à la confidentialité vers leur propre client (titulaire du droit) concernant les informations gagnées pendant la visite ou l'inspection
 - tolérance de la prise des photos où photocopies, prise d'échantillons; inspection des documents
4. De ce fait, possibilité d'une ordonnance provisoire par laquelle l'action au fond est anticipée.

Procédure saisie- contrefaçon (5)

IV. Déroulement

1. Signification de l'ordonnance en référé par huissier.
2. L'expert et le représentant du demandeur exigent l'accès.
3. L'expert vérifie.
4. L'expert établit un rapport d'expertise et le fait parvenir au tribunal, qui le transmet au défendeur et au représentant du demandeur qui est obligé à la confidentialité (pas au demandeur lui-même).

Procédure saisie- contrefaçon (6)

V. Protection des secrets

1. Défendeur peut invoquer d'intérêts justifiés de sauvegarde du secret (voir jugement de la Cour Fédérale de Justice du 16.11.2009, no. X ZB 37/08 - Lichtbogenschnürung)
2. Tribunal décide si le rapport d'expertise sera remis aussi au détenteur du droit, tout en tenant compte des intérêts du demandeur et des intérêts de sauvegarde du secret du défendeur
3. « Renseignements confidentiels » : S'ils ne sont pas destinés au public selon la volonté du défendeur, ont une valeur commerciale; ex. : secrets d'affaires, secrets d'entreprises
4. Ces secrets doivent être établis concrètement en relation à la concurrence; quels inconvénients résultent d'une divulgation au détenteur du droit?

Procédure saisie- contrefaçon (7)

3. Prise des mesures possibles par le Tribunal :
 - s'il n'y a pas de secrets valables du défendeur : autorisation par le Tribunal de transmettre le rapport d'expertise au détenteur du droit indépendamment d'une contrefaçon
 - s'il y a de secrets valables du défendeur : autorisation de transmettre le rapport d'expertise au détenteur du droit avec noircissement de certaines parties du rapport d'expertise
 - si les secrets valables du défendeur sont considérables et ne peuvent pas être protégés par noircissement : pas d'autorisation de transmission jusqu'à un arrêt sur requête du défendeur

Recours (1)

1. Décision de nomination d'un expert :
Pas de recours (§ 490 ZPO).
2. Décision de ne pas transmettre le rapport d'expertise ou pas dans la version demandée :
Recours immédiat (« sofortige Beschwerde », § 490 ZPO), à former dans un délai de deux semaines; après, si la cour d'appel l'autorise : recours en droit « Rechts-beschwerde », délai d'un mois (§§ 574 et seq. ZPO)
3. Contre l'ordonnance de référé
Déposer une opposition (cependant, sans effet suspensif)

Recours (2)

4. Refus de permettre l'accès au terrain/à la machine :

Si l'ordonnance prévoit la visite par un expert, le défendeur est tenu de tolérer la visite.

Dans le cas où la partie adverse refuse l'accès aux locaux commerciaux : ordonnance de perquisition judiciaire suite à une demande séparée

5. Observation de la visite par l'expert

Le défendeur n'est pas obligé de tolérer des mesures qui ne sont pas expressément contenues/décrites dans l'ordonnance.

Conséquences de la saisie-contrefaçon

I. Interdiction d'utilisation des preuves

Les constatations faites à l'occasion de la présentation et de la visite ne doivent pas être utilisées dans la procédure pénale, sauf consentement du défendeur

II. Droit à réparation du dommage de la partie adverse

1. S'il n'y a pas eu d'atteinte à un droit ou si une atteinte ne menaçait pas : droit à la réparation du dommage ; indépendant de la culpabilité
2. Responsabilité engagée, même en cas de probabilité suffisante ex ante, mais s'il s'avère ultérieurement (ex post) qu'il n'y pas eu d'atteinte à un droit.
3. Réparation du dommage comprends entre autres frais de procédure, des avocats, d'interruption du fonctionnement des machines.

Partie II : Droit à l'information (1)

I. Bases

1. § 140b de la Loi sur les brevets d'invention, § 19 de la Loi sur les marques, § 46 de la Loi sur les modèles d'agrément, § 25b de la Loi sur les modèles d'utilité
2. Droit indépendant de la faute

II. Conditions préalables

1. Qualité pour agir en justice
2. Qualité pour se défendre en justice:

Quiconque contre lequel des droits résultant de l'atteinte aux droits peuvent être réussis à imposer.

Droit à l'information (2)

3. Dans des cas d'atteinte au droit manifeste ou dans le cas où la partie lésée a présenté demande au fond contre le contrevenant, il existe une prétention également contre une personne qui avait à l'échelle commerciale
 - a) en sa possession des produits contrefaisants
 - b) utilisés des services contrefaisants
 - c) fourni des prestations de services utilisées dans des activités contrefaisantes
 - d) était signalée par une des personnes mentionnées comme intervenant dans la fabrication, la production ou la distribution de tels produits ou la fourniture de telles prestations de services.

Droit à l'information (3)

4. Exception : droit de refus de témoigner conformément aux art. 383 à 385 du Code de procédure civile (ZPO) : raisons personnelles (famille etc.)

III. Contenu des informations

1. Nom et adresse des producteurs, des fournisseurs et d'autres détenteurs antérieurs des produits ou des prestations de services ainsi que des acheteurs industriels et des points de vente pour lesquels ils sont destinés
2. Quantité des produits fabriqués, livrés, reçus ou commandés ainsi qu'indication des prix qui ont été payés pour les produits ou les prestations de services concernés.

Droit à l'information (4)

IV. Exclusion du droit s'il est disproportionné dans le cas individuel

V. Conséquences juridiques de l'information

1. Si l'information est intentionnellement fautive ou incomplète ou repose sur une négligence grossière : obligation de réparer les dommages-intérêts.
2. Dans la mesure où un non-obligé donne une information véridique : responsabilité à l'égard de tiers uniquement s'il savait qu'il n'était pas tenu de fournir le renseignement.
3. Les informations ne doivent être utilisées dans une procédure pénale à cause d'une contrefaçon commise avant la fourniture du renseignement contre l'obligé ou un proche parent qu'avec le consentement de l'obligé.

Résumé de l'administration des preuves

1. Possible avant engagement d'une action conduisant à une décision au fond
2. Avantageuse, étant donné qu'une consignation n'est pas nécessaire
3. Rapide (quelques jours seulement)
4. Rapport d'expertise sert de preuve suffisante et il est utilisable dans la procédure d'action au fond
5. Pas de « pre-trial discovery » selon le modèle américain; no „fishing expedition“
6. Pas de surveillance policière

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Preu Bohlig & Partner

Notre expertise
Propriété Industrielle



PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Informations clé

- Preu Bohlig & Partner est un cabinet d'avocats renommé qui vous propose également des prestations en conseil fiscal et en audit.
- Etant créée en 1959 par Prof. Dr. Albert Preu à Munich, le cabinet se concentre sur des domaines suivants:
 - Propriété Industrielle
 - Droit des sociétés et droit commercial
 - Droit pharmaceutique et droit des dispositifs médicaux
 - Procédure civile et Arbitrage
 - Audit / Conseil fiscal
- Notre cabinet jouisse de bureaux à Munich, Berlin, Dusseldorf et Hambourg.
- Nos avocats conseillent de grands groupes industriels, des entreprises listées sur l'Euro Stoxx et le DAX-30 ainsi que des PME et des institutions. Ils gèrent des litiges multinationaux et en assurent fréquemment la coordination dans les contentieux internationaux.
- Nos domaines d'expertise couvrent, entre autres, les secteurs suivants:
 - Équipement automobile
 - Biotechnologie
 - Chimie
 - Électrotechnique
 - Industrie automobile

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Propriété Industrielle

- En Allemagne et à l'étranger, Preu Bohlig & Partner jouit d'une excellente réputation pour son expertise dans tous les domaines de la propriété industrielle. Preu Bohlig & Partner fait partie des cabinets les plus renommés en Allemagne, tant en matière d'actions en contrefaçon de brevets qu'en droit des marques.
- Nos avocats jouissent d'une expertise profonde dans tous les domaines de la propriété industrielle et des droits voisins.
 - Brevets et modèles d'utilité
 - Marques et autres signes d'identification commerciaux
 - Droit d'auteur et droits voisins
 - Dessins et modèles
 - Droit de la concurrence et concurrence déloyale
 - Inventions de salariés
 - Droit pharmaceutique et droit des dispositifs médicaux
 - Droit de la presse et des médias
- Nos avocats publient régulièrement dans la littérature spécialisée et sont (co-)auteurs d'ouvrages de référence.
- Nos avocats forment de futurs agents en brevet dans le cadre du « Cours Preu ». Ils font également partie des formateurs pour les cours de spécialisation auprès de l'Association Allemande des Avocats (Deutscher Anwaltverein), ce cours étant la condition pour obtenir le titre "avocat spécialiste de la propriété industrielle" (Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz).

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Propriété Industrielle - Droit des Brevets (1)

- Depuis la fondation de notre cabinet, la propriété industrielle constitue l'un des domaines phare de notre travail. Dans la conduite de procès pour contrefaçon industrielle, nous comptons parmi les meilleurs en Allemagne.
- Nous fournissons nos prestations à des entreprises de toute taille, des grands groupes internationaux aux jeunes pousses, en passant par les entreprises de taille moyenne, dans les procédures de contrefaçon, d'opposition et d'annulation. Traditionnellement, nous entretenons des liens étroits avec l'industrie allemande. Pour nos clients, nous coordonnons les démarches au niveau européen et international avec des cabinets partenaires à l'étranger.
- Les étapes caractéristiques d'un contentieux en contrefaçon sont constituées par :
 - l'analyse exacte de la situation des droits industriels
 - l'analyse des faits techniques
 - l'appréciation de la contrefaçon
 - l'évaluation tactique et stratégique de celle-ci de même que
 - la représentation de nos clients devant les cours.

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Propriété Industrielle - Droit des Brevets (2)

- Lors de ces contentieux, nous accompagnons nos clients. Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec des agents en brevet externes ou avec les services de brevets des entreprises industrielles. Nos avocats disposent d'une excellente expertise technique, entre autres, dans le secteur de l'équipement automobile, de l'industrie pharmaceutique, de la biotechnologie, de la construction mécanique, de l'électrotechnique, de la création de logiciels et de l'énergie solaire.
- Notre activité comprend également l'organisation de la R & D, ou la rédaction d'un accord d'exploitation et l'évaluation des droits en matière de propriété industrielle dans le cadre de la vente d'entreprises. Notre approche interdisciplinaire en tant que cabinet de conseil fiscal et d'audit nous permet de trouver rapidement et simplement des solutions à ce type de problèmes.

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Propriété Industrielle - Marques et autres signes d'identification commerciaux

- Nous représentons nos clients dans le domaine des signes d'identification, notamment en matière de marques, de logos d'entreprise et de titres. Nous vous conseillons sur le choix de signes susceptibles d'être protégés. Lors de l'enregistrement des marques et également dans le cadre de procédures de dépôt et de procédures d'opposition, nous vous représentons devant l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA), l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur à Alicante (OHMI) ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève. Nous intervenons à différents niveaux dans le cadre de la création d'entreprise ou de la définition d'une stratégie de marques. Il en va de même pour le Due Diligence de ce type de droits dans les transactions complexes y compris dans le domaine des fusions & acquisitions.
- Nous coordonnons et menons, tant au niveau national qu'international, les actions pour contrefaçon de marques et représentons nos clients dans les dossiers de piraterie de produit et de procédure de saisie à la frontière. Les procédures de référé, surtout pendant des salons professionnels, font partie de notre travail quotidien. Nous dirigeons ce type de procédure de façon coordonnée dans toute l'Europe en étroite collaboration avec des avocats à l'étranger.

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Compétence internationale

- Preu Bohlrig & Partner gère de nombreux contentieux internationaux et assure dans ce cadre la coordination des procédures internationales. Notre cabinet dispose d'un réseau international de cabinets d'avocats et d'agents en brevet renommés auxquels nous avons recours lors de litiges multinationaux. Les partenaires avec lesquels nous coopérons à l'étranger ont fait leurs preuves en matière de qualité et de méthode de travail lors de projets communs.
- Nos avocats occupent des postes de haut niveau dans des commissions et organisations professionnelles nationales et internationales. Ainsi, ils intensifient et développent leurs contacts internationaux et sont directement impliqués dans l'évolution du droit à l'échelle internationale.
- Les avocats de Preu Bohlrig & Partner possèdent des connaissances linguistiques en anglais, français, italien et espagnol.

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Nos clients

Allemagne

Siemens
Bayer
Beiersdorf
Porsche
RWE
Voith
VW/Audi
Continental
Schaeffler
Insight Health

International

Aisin
Canon
Louis Vuitton
Kraft Foods
Boston Scientific
John Deere
Swatch Group
Habanos S.A.

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Classements et distinctions

Corporate INTL Legal Awards 2011

- **Astrid Gérard** est "Trademark Lawyer of the Year in Germany"

IP-Lawyer of the Year 2009 ("World Finance Magazine")

- Dr. Peter Kather gagne le prix "IP-Lawyer of the Year" du magazine "World Finance"

JUVE Award 2009

- Preu Bohlrig & Partner est nommé par le magazine Juve en tant que "Cabinet 2009" dans le domaine de la propriété industrielle

WORLDleaders IP Award 2009

- Preu Bohlrig & Partner est nommé pour le WORLDleaders IP Award 2009 de Informa Law dans les domaines „Practice Patent Excellence / Litigation (EMEA)“

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Ce que les autres pensent

Legal 500 EMEA (2011):

IP/Patent litigation: "Providing the 'highest level of service possible', Preu Bohlig & Partner remains a good choice..."

Legal 500 EMEA (2009):

IP/Patent litigation: "Preu Bohlig & Partner enjoys an excellent reputation.."

„Kanzleien in Deutschland“ (2011):

„Preu Bohlig & Partner is a commercial and corporate law firm that prides itself on excellent expertise in the field of Intellectual Property as well as Pharmaceutical Law. In these sectors it ranks among the leading law firms and is located in all relevant German cities.“

“JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien” (2008):

« ... une équipe d'avocats en droit des brevets très renommée »

CHAMBERS (2008):

"This boutique is best known for its patent law expertise across Germany. Handling high-profile mandates...."

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Contact

Astrid Gérard, LL.M.

- Avocate (depuis 1991), Associée

Domaines d'activité

- Marques et autres signes d'identification commerciaux
- Dessins et modèles
- Concurrence déloyale
- Droit d'auteur et droits voisins
- Droit de la presse et des médias
- Procédure civile
- Le domaine de spécialisation d'Astrid Gérard couvre l'ensemble de la propriété industrielle, notamment le droit des marques ainsi que les dessins et modèles, la concurrence déloyale et le droit d'auteur. Elle exerce sa profession en tant que conseillère tout comme dans la conduite de procès. Son travail se concentre également sur la lutte contre le piratage, domaine auquel elle se consacre non seulement quotidiennement, mais également, en tant que membre de commissions internationales. Ses clients sont issus essentiellement de l'industrie de biens de consommation, des articles de sport et des produits alimentaires. Astrid Gérard tient régulièrement des conférences sur le droit des marques et la concurrence déloyale.



Associations: membre de l'INTA Parallel Imports Committee - European Union Subcommittee

Langues étrangères: anglais, espagnol, français

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Contact

Konstantin Schallmoser, LL.M. (Paris II)

- Avocat (depuis 2006)

Domaines d'activité

- Marques et autres signes d'identification commerciaux
- Dessins et modèles
- Droit d'auteur et droits voisins
- Concurrence déloyale
- Konstantin Schallmoser a rejoint en 2007 l'équipe munichoise de Preu Bohlig & Partner et travaille dans le domaine de la propriété industrielle. Avocat stagiaire au Tribunal Régional Supérieur de Munich, il a également effectué dans ce cadre des stages à Paris et à la Chambre Allemande de Commerce et d'Industrie au Maroc. Après l'obtention de son diplôme en 2005, Konstantin Schallmoser a travaillé au service juridique de la société Première AG (aujourd'hui: sky) avant de participer en 2006-2007 au programme de Master of Laws « Droit français, européen et international des affaires » de l'Université de Paris II – Panthéon Assas. Dans le cadre de ses études post-universitaires, il s'est spécialisé en droit européen des cartels, en juridiction arbitrale internationale et en droit privé international.

Associations: GRUR (Association Allemande pour la Protection de la Propriété Industrielle et Intellectuelle), DFJ (Association de Juristes franco-allemande)

Langues étrangères: français, anglais



PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Contact

PREU BOHLIG & PARTNER

Bureau Munich (Astrid Gérard, Konstantin Schallmoser)
Leopoldstraße 11a
80802 Munich
Allemagne

Tel: +49 89 383870-0
Fax: +49 89 383870-22
eMail: asg@preubohlig.de
ksc@preubohlig.de

Visitez également notre site web sur www.preubohlig.de

PREU BOHLIG & PARTNER
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer