

**Report Q174**

in the name of the US Group

**Jurisdiction and applicable law in the case of cross-border infringement  
(infringing acts) of intellectual property rights**

**I. The state of applicable law:**

*The Groups are requested to present the situation of applicable law in their country (statutory law and case-law) concerning the organisation of court proceedings dealing with cross-border intellectual property infringement.*

The patent laws of the United States and other countries were designed, at least in part, to provide incentives to invent. However, under fundamental principles of international law, the scope of any country's patent law can only extend to the territorial limits of the country that enacts them and generally can not have extraterritorial effect. U.S. patent law explicitly recognizes this territorial limit. According to U.S. law, direct infringement of a U.S. patent occurs when a third party violates any of the patent owner's exclusive rights to practice the patented invention *within the territory of the U.S.*:

Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

35 U.S.C. § 271(a). **See Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corp.**, 215 F.3d 1246, 1249 (Fed. Cir. 2000) ("[M]any of the [alleged infringer's] activities took place outside the United States . . . . These extraterritorial activities . . . are irrelevant to the case before us, because 'the right conferred by a patent under our law is confined to the United States and its territories, and infringement of this right cannot be predicated on acts wholly done in a foreign country.'). The requirement in Section 271(a) that acts of infringement occur "within the United States" reflects the territorial limits of the sovereign and was intended by Congress to prevent potential conflicts with or affronts to foreign sovereignty or laws. **See Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.**, 406 U.S. 518, 531 (1972).

A dramatic example of the territorial limits to U.S. patent law involves the scope of infringement in systems and methods that operate in a transnational fashion. The context in which this issue is beginning to arise more frequently is the internet, where the location of servers involved in and often at the core of systems and processes protected by patent law can be chosen with some freedom. Depending on the patent claim at issue, infringement may arguably be avoided by an astute geographic choice of server location. In the U.S., cases such as **Decca Ltd. v. United States**, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976); **Hughes Aircraft Co. v. United States**, 29 U.S.P.Q.2d 1974, 2010 (Ct. Cl. 1993) and **Freedom Wireless Inc., v. Boston Communications Group, Inc.**,

198 F. Supp. 2d 11 (D. Mass. 2002) have begun to articulate rules for determining whether U.S. patent claims are infringed by systems and processes that are geographically distributed, including outside the territory of the U.S. Detailed discussion of the state of that law is beyond the scope of this paper, but the point relevant here is that there currently appears to be gaps in coverage at the national level, at least in the U.S. and probably in other countries as well.

U.S. patent laws have been buttressed to a degree, to protect a patent owner whose rights are adversely affected by extraterritorial acts. **See, e.g., Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.**, 152 F.3d 1342, 1366-67 (Fed. Cir. 1998) ("An injunction under Section 283 [of the Patent Statute] can reach extraterritorial activities . . . even if these activities do not themselves constitute infringement. It is necessary, however, that the injunction prevent infringement of a United States patent."). Courts have held that conduct abroad can be reached under U.S. patent law if that conduct actively induces or contributes to infringement occurring within the United States. **See, e.g., Automotive Products, plc v. Tilton Engineering, Inc.**, 1993 U.S. Dist LEXIS 20813, at \*38 (C.D. Cal. 1993) (noting that "direct infringement requires sales 'within the bound of this country.' Sales activity outside U.S. borders which is 'intended to lead to use of patented [devices] inside the United States' is only actionable as inducing or contributory infringement"). The courts recognize that, even though U.S. patent law applies only to domestic infringement, the cause of an infringement may derive from outside the U.S.

Sections 27(b) and 271(c) address inducement of infringement and contributory infringement, respectively. Neither inducement of infringement nor contributory infringement requires that the inducement or contributory act occur in the U.S. However, each does require that a predicate act of direct infringement occur within the U.S.

Pursuant to Section 271(b), "[w]hoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer." Liability will attach to an extraterritorial inducer if the inducer has knowledge of the patent and intent to cause the acts which constitute infringement. **See Honeywell, Inc. v. Metz Apparaterwerke**, 509 F.2d 1137, 1141 (7th Cir. 1975) (noting that "'active inducement' may be found in events outside the United States if they result in a direct infringement [in the United States]"); **Akzona, Inc. v. E.I. du Pont de Nemours & Co.**, 662 F. Supp. 603, 613 (D. Del. 1987) ("[I]nducing activity may take place outside of the United States, so long as the direct infringement occurs within the United States."). Intent to induce does not require active solicitation, but instead may be inferred from the circumstances. Inducement of infringement may occur, for example, where an extraterritorial actor provides to a domestic party instructions on how to use a patented process, and the domestic party uses the process in violation of the rights of the patent owner. **Cf., Apple Computer, Inc. v. Articulate Systems, Inc.**, 991 F. Supp. 1189, 1191 (N.D. Cal. 1997) ("The requisite intent to induce may be inferred from all of the circumstances, such as giving a direct infringer instructions on how to use a patented process or designing a product to infringe."). In such case, the acts of the domestic party would provide the direct infringement predicate necessary to allow the U.S. patent law to reach the extraterritorial inducer.

Pursuant to Section 271(c), a contributory infringer is one who "offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use." Contributory infringement may apply where a foreign actor sells a specially adapted product to a domestic party, which product the domestic party then uses to

practice a patented process without authorization from the patent owner. To establish a cause of action for contributory infringement, one must show that the alleged infringer knew that the process for which its material or apparatus was to be used was patented and infringing. Unlike inducement of infringement, there is no requisite showing of the alleged infringer's intent. **See Sandisk Corp. v. Lexar Media, Inc.**, 91 F. Supp. 2d 1327, 1335 (N.D. Cal. 2000) ("All that is required for a finding of contributory infringement is (1) knowledge of the activity that is alleged to be infringing . . . and (2) knowledge of the patent . . .").

Section 271(f) was enacted in response to a U.S. Supreme Court decision that held defendant's sale of components of a patented device for assembly abroad did not constitute infringement. **See Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.**, 406 U.S. 518 (1972). The decision highlighted a gap then present in the U.S. patent law that allowed a party to export non-staple components of a patented combination for assembly in another country without authorization from the patent holder. Section 271(f), enacted in 1984, filled this gap, providing as follows:

- (1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.
- (2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, where such component is uncombined in whole or part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

As is the case with both inducement of infringement and contributory infringement, Section 271(f) provides a means by which U.S. patent law may address extraterritorial acts that have effect within the U.S. Pursuant to Section 271(f), for example, the unauthorized extraterritorial act of assembling a patented combination will result in infringement liability for the domestic actor who supplied the unassembled components. **See Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corp.**, 36 F. Supp. 2d 810, 815 (C.D. Ill. 1998) (noting that Section 271(f) "prohibits supplying components of a patented invention in or from the United States so that the assembly of the components may be completed abroad").

Section 271(g) was enacted to allow U.S. patent owners to prevent the importation of infringing devices made by patented processes practiced outside the U.S. The section was added to Title 35 in 1988 to eliminate a loophole that allowed companies to assemble non-patented products abroad by means of a patented process and import the products into the U.S. without incurring liability for infringement. **See Corning Glass Works v. U.S. Int'l Trade Comm'n.**, 799 F.2d 1559, 1563 n.2 (Fed. Cir. 1986) ("The practice of a process abroad does not constitute infringement of a U.S. patent."). Section 271(g) provides, in relevant part: Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer.

Because U.S. patent law is territorial, a foreign actor who makes unauthorized extraterritorial use of a process patented in the U.S. will escape liability for infringement. Pursuant

to Section 271(g), however, when the foreign actor imports into the U.S. the product of that patented process, then the actor shall be liable as an infringer. In order to sustain an infringement action, a patent holder must demonstrate a nexus between the infringing process and the imported product. **See Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co.**, 82 F.3d 1568, 1572 (Fed. Cir. 1996) (noting that under Section 271(g) "a product that is 'made by' a patented process within the meaning of the statute 'will . . . not be considered to be so made after -- (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product"). The product must be shown to violate an intellectual property right or to be the direct result of a protected process. Consistent with the other provisions of the section, Section 271(g) rises to address extraterritorial acts that have effect in the U.S.

## **II. Proposals for the future:**

*On the basis of the experience the Groups may have in the question of conducting proceedings and sanctions for cross-border acts of infringement, the Groups are invited to formulate proposed solutions which may constitute a basis in the search for a world-wide harmonised solution.*

*It should be recalled here that harmonisation does not necessarily mean centralisation but this target may be obtained through the coordination of proceedings which are pending before the courts of various countries.*

Global intellectual property harmonization is an appropriate aspirational goal. This goal will only be realized, however, if harmonized intellectual property laws preserve the incentive to innovate, and if harmonization creates efficient, accessible dispute resolution mechanisms which do not differ substantially in content or process as a function of the forum country.

The territorial limits of intellectual property laws are increasingly at odds with the international scope of business. On the other hand, businesses operate most efficiently when the consistent application of business principles and law yields predictable results. The national scope of patent laws, the differences among national patent laws and the resulting inconsistencies in procedural and substantive aspects of patent enforcement all decrease predictability and increase the costs of doing business. A harmonized system which eliminates the current inconsistencies would produce substantial economic advantages. Despite the potential benefit, however, a substantively harmonized system will not succeed without the availability of dispute resolution mechanisms which are readily accessible, efficient and produce similar results irrespective of the forum country.

## **Traduction française**

### **Juridiction et loi applicable en cas de contrefaçon transfrontalière (actes de contrefaçon) des droits de propriété intellectuelle**

#### **I. L'état du droit positif:**

*Les Groupes sont priés de présenter la situation du droit positif dans leur pays (règle légale et la jurisprudence) au sujet de l'organisation des procédures judiciaires portant sur les actes de contrefaçon transfrontalière.*

Les lois sur les brevets aux États-Unis et dans d'autres pays ont été conçues, au moins en partie, pour fournir des motivations à innover. Cependant, selon les principes fonda-

mentaux de la loi internationale, la portée des lois de tout pays ne peut s'étendre qu'à l'intérieur des limites territoriales du pays qui les décrète et ne peut, en règle générale, avoir d'effet extraterritorial. La loi sur les brevets aux États-Unis reconnaît explicitement cette limite territoriale. Selon la loi américaine, une infraction directe à la loi américaine sur les brevets intervient lorsqu'une tierce partie viole l'un quelconque des droits d'exclusivité en vigueur du propriétaire du brevet de mettre en pratique l'invention considérée *sur le territoire des États-Unis*:

Sauf s'il en est autrement convenu dans cet article, quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise, propose à la vente ou vend toute invention brevetée, sur le territoire des États-Unis, ou importe aux États-Unis toute invention brevetée durant la période d'exclusivité du détenteur du brevet commet une infraction à l'encontre de celui-ci.

35 U.S.C. § 271(a). **Voir Rotec Industries, Inc. contre Mitsubishi Corp.**, 215 F.3d 1246, 1249 (Cir. Féd. 2000) ("[U]n grand nombre des activités du [prétendu contrevenant] sont exercées en dehors des États-Unis... Ces activités extraterritoriales... ne s'appliquent pas au cas que nous avons à examiner, car 'le droit conféré à un détenteur de brevet selon notre loi ne s'exerce qu'aux États-Unis et sur son territoire, et toute infraction à ce droit ne peut être étendue à des actes commis en totalité dans un pays étranger'"). La condition de la Section 271(a) qui précise que l'action d'infraction a lieu "sur le territoire des États-Unis" reflète les limites territoriales de la souveraineté des lois et a été voulue par le Congrès pour éviter des conflits potentiels avec ou des offenses à la souveraineté des lois des pays étrangers. **Voir DeepSouth Packing Co. contre Laitram Corp.**, 406 U.S. 518, 531 (1972).

Un exemple spectaculaire des limites territoriales de la loi américaine sur les brevets implique l'étendue des infractions dans des systèmes et méthodes qui fonctionnent de façon transnationale. Le contexte dans lequel ces problèmes commencent à se poser de plus en plus fréquemment est celui de l'Internet, dans lequel la localisation des serveurs impliqués, et qui sont souvent au cœur de systèmes et de processus protégés par la loi sur les brevets, peut être choisie avec une certaine liberté. Selon la plainte émise par le détenteur du brevet lorsque le problème se pose, l'infraction peut bien souvent être évitée grâce à un choix astucieux de la localisation du serveur. Aux États-Unis, des cas comme celui de **Decca Ltd. contre United States**, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976); **Hughes Aircraft Co. contre États-Unis**, 29 U.S.P.Q.2d 1974, 2010 (Ct. Cl. 1993) et **Freedom Wireless Inc., contre Boston Communications Group, Inc.**, 198 F. Supp. 2d 11 (D. Mass. 2002) ont permis de commencer à établir des règles pour déterminer si des brevets déposés aux États-Unis sont transgressés par des systèmes et des processus géographiquement dispersés, y compris à l'extérieur du territoire des États-Unis. La discussion détaillée de l'état de cette loi sort du cadre du présent document, mais le point important à noter ici est qu'il apparaît qu'il existe actuellement des failles dans la protection au niveau national, aux États-Unis à tout le moins et probablement aussi dans d'autres pays.

Les lois américaines sur la protection des brevets ont été étayées dans une certaine mesure afin de protéger un détenteur de brevet dont les droits ont été affectés par des agissements extraterritoriaux. **Voir, par ex., Johns Hopkins University contre CellPro, Inc.**, 152 F.3d 1342, 1366-67 (Cir. Féd. 1998) ("Une injonction lancée selon les termes de l'Article 283 [de la Loi sur les Brevets] peut concerner des activités extraterritoriales... même si les dites activités ne constituent pas en elles-mêmes une infraction. Il est toutefois nécessaire que ladite injonction ait pour but de protéger une infraction relative à un brevet des États-Unis."). Les Tribunaux ont jugé que des comportements à l'étranger peuvent relever de la loi américaine sur les brevets si ces comporte-

ments incitent effectivement ou contribuent à une infraction commise sur le territoire des États-Unis. **Voir, par ex., Automotive Products, plc contre Tilton Engineering, Inc.**, 1993 U.S. Dist LEXIS 20813, au \*38 (C.D. Cal. 1993) (qui prend acte que "une infraction directe nécessite la vente 'dans les limites territoriales du pays'. Les activités de vente hors des frontières des États-Unis qui ont pour but de conduire à l'utilisation d'[articles] brevetés à l'intérieur du territoire des États-Unis' ne peuvent être poursuivies que si elles incitent ou contribuent à une infraction"). Les Tribunaux admettent que même si la loi américaine sur les brevets ne s'applique qu'aux infractions domestiques, la cause d'une infraction peut provenir de l'extérieur des États-Unis.

Les Articles 271(b) et 271(c) portent respectivement sur l'incitation à l'infraction et sur la contribution à l'infraction. Ni l'incitation à l'infraction, ni la contribution à l'infraction ne nécessitent que l'action d'incitation ou de contribution soit accomplie sur le territoire des États-Unis. Toutefois, l'une et l'autre nécessitent qu'une action avérée d'infraction directe soit commise sur le territoire des États-Unis.

Selon les termes de l'Article 271(b), "[q]uiconque incite activement à commettre une infraction relative à un brevet sera considéré lui-même comme contrevenant." La responsabilité sera attribuée à un incitateur extraterritorial si cet incitateur a connaissance du brevet et a l'intention de commettre les actes constitutifs de l'infraction. **Voir Honeywell, Inc. contre Metz Apparatewerke**, 509 F.2d 1137, 1141 (7ème Cir. 1975) (qui prend acte que "'une incitation active' peut être relevée dans des événements survenus à l'extérieur des États-Unis s'il en résulte une infraction directe [aux États-Unis]"); **Akzona, Inc. contre E.I. du Pont de Nemours & Co.**, 662 F. Supp. 603, 613 (D. Del. 1987) ("[L']activité incitative peut s'exercer hors des États-Unis, à partir du moment où l'infraction directe se produit aux États-Unis"). L'intention d'inciter ne nécessite pas de sollicitation active, mais peut être déduite des circonstances. L'incitation à infraction peut se produire, par exemple, lorsqu'un acteur extraterritorial donne à une partie domestique des instructions sur la façon d'utiliser un procédé breveté et que la partie domestique utilise ce procédé en violation des droits du détenteur du brevet. **Cf., Apple Computer, Inc. contre Articulate Systems, Inc.**, 991 F. Supp. 1189, 1191 (N.D. Cal. 1997) ("L'intention nécessaire d'incitation peut être déduite de toutes les circonstances, comme de donner des instructions directement en contravention sur la façon d'utiliser un procédé breveté ou de concevoir un produit en contravention"). Dans un tel cas, les actes de la partie domestique constitueraient l'infraction directe avérée nécessaire pour permettre à la loi américaine sur les brevets d'atteindre l'incitateur extraterritorial.

Selon les termes de l'Article 271(c), un contributeur à l'infraction est celui qui "propose à la vente ou vend sur le territoire des États-Unis ou importe aux États-Unis un composant d'une machine brevetée, produit manufacturé, combinaison ou composition, ou un matériel ou un dispositif utilisé pour l'usage d'un procédé breveté, constituant une partie matérielle de l'invention, sachant que celui-ci est spécialement fabriqué ou spécialement adapté pour être utilisé en infraction au dit brevet, et non un article de base ou une matière première du commerce convenant à un usage courant et non illicite." La contribution à l'infraction peut s'appliquer lorsqu'un intervenant étranger vend un produit spécialement adapté à une partie domestique (c'est-à-dire américaine), lequel produit est alors utilisé par la partie domestique en tant que procédé breveté sans autorisation du détenteur du brevet. Pour établir une cause d'action de contribution à infraction, il faut démontrer que le présumé contrevenant savait que le procédé pour lequel son matériel ou dispositif allait être utilisé était breveté et protégé. Contrairement à l'incitation à infraction, il n'est pas nécessaire de démontrer les intentions du présumé contrevenant. **Voir Sandisk Corp. contre Lexar Media, Inc.**, 91 F. Supp. 2d 1327, 1335 (N.D. Cal. 2000) ("Tout ce qui est nécessaire pour prouver une contribution à infraction, c'est

(1) la connaissance du fait que l'activité en question était protégée... et (2) la connaissance du fait que le brevet existe...").

L'Article 271(f) a été décrété pour répondre à une décision de la Cour Suprême des États-Unis a jugé que la vente par le défendeur de composants d'un dispositif breveté pour un assemblage à l'étranger ne constituait par une infraction. **Voir DeepSouth Packing Co. contre Laitram Corp.**, 406 U.S. 518 (1972). Cette décision mettait en lumière la faille existant alors dans la loi américaine sur les brevets qui permettait à une partie d'exporter les composants non assemblés d'un dispositif breveté pour assemblage dans un autre pays sans l'autorisation du détenteur du brevet. L'Article 271(f), décrété en 1984, remédie à cette faille en stipulant les dispositions suivantes:

- (1) Quiconque, sans autorisation, fournit ou permet la fourniture dans et hors des États-Unis de tout ou d'une partie substantielle des composants d'une invention brevetée, lesdits composants étant totalement ou en partie désassemblés, de telle manière que cela incite activement à l'assemblage desdits composants en dehors des États-Unis d'une façon qui violerait les droits dudit brevet si ledit assemblage était effectué sur le territoire des États-Unis, sera considéré comme un contrevenant.
- (2) Quiconque, sans autorisation, fournit ou permet la fourniture dans et hors des États-Unis d'un composant quelconque d'une invention brevetée spécialement fabriqué ou adapté pour être utilisé avec l'invention, et non un article de base ou une matière première du commerce convenant à un usage courant et non illicite, lorsque ledit composant est désassemblé en totalité ou en partie, sachant que ledit composant est fabriqué ou adapté pour cet usage et ayant l'intention de faire assembler ce composant hors des États-Unis d'une manière qui serait en infraction relativement au brevet si cela était effectué aux États-Unis, sera considéré comme un contrevenant.

Selon le cas, pour l'incitation à l'infraction comme pour la contribution à l'infraction, l'Article 271(f) fournit un moyen par lequel la loi américaine sur les brevets peut s'appliquer à des actes extraterritoriaux ayant des effets sur le territoire des États-Unis. Selon les termes de l'Article 271(f), par exemple, l'action extraterritoriale non autorisée d'assembler une combinaison brevetée aura pour résultat une responsabilité d'infraction pour l'acteur domestique qui aura fourni les composants désassemblés. **Voir Rotec Industries, Inc. contre Mitsubishi Corp.**, 36 F. Supp. 2d 810, 815 (C.D. Ill. 1998) (qui prend acte que l'Article 271(f) "interdit la fourniture, aux États-Unis ou au-dehors, de composants d'une invention brevetée afin que l'assemblage desdits composants puisse être effectué à l'étranger").

L'Article 271(g) a été décrété pour que les détenteurs de brevets américains puissent empêcher l'importation de dispositifs en infraction réalisés à partir de processus brevetés fabriqués en dehors des États-Unis. Cet article a été ajouté au Titre 35 en 1988 pour supprimer un vide juridique qui permettait aux sociétés d'assembler des produits non brevetés à l'étranger au moyen de procédés brevetés et de les importer aux États-Unis sans encourir aucune responsabilité relativement à l'infraction. **Voir Corning Glass Works contre U.S. Int'l Trade Comm'n.**, 799 F.2d 1559, 1563 n.2 (Cir. Féd. 1986) ("L'utilisation d'un procédé à l'étranger ne constitue pas une violation d'un brevet américain"). L'Article 271(g) stipule, dans ses parties les plus importantes, que: Quiconque, sans autorisation, importe aux États-Unis ou propose à la vente, vend ou utilise aux États-Unis un produit qui est constitué d'un processus breveté aux États-Unis sera considéré comme un contrevenant.

Parce que la loi américaine sur les brevets est territoriale, un intervenant étranger qui fait un usage extraterritorial non autorisé d'un processus breveté aux États-Unis échappera à la responsabilité d'infraction. Selon les termes de l'Article 271(g), cependant, lorsque l'intervenant étranger importe aux États-Unis le produit de ce processus breveté, l'intervenant peut endosser la responsabilité de l'infraction. Afin de soutenir une action en justice contre une infraction, un détenteur de brevet doit démontrer qu'un lien existe entre l'action en justice pour infraction et le produit importé. **Voir Eli Lilly & Co. contre American Cyanamid Co.**, 82 F.3d 1568, 1572 (Cir. Féd. 1996) (qui prend acte que selon les dispositions de l'Article 271(g) "un produit qui est 'fabriqué par' un procédé breveté selon la signification qu'accorde la Loi à cette expression 'ne sera... plus considéré comme tel lorsque -- (1) il est matériellement modifié par des procédés ultérieurs; ou (2) il devient un composant sans importance et non essentiel d'un autre produit"). Il convient de démontrer que le produit viole les droits de propriété intellectuelle ou qu'il résulte directement d'un procédé protégé. De façon cohérente par rapport aux autres dispositions de l'Article, l'Article 271(g) a pour but de poursuivre les actes extraterritoriaux qui ont des effets aux États-Unis.

## **II. Les propositions pour l'avenir:**

*Sur le fondement de l'expérience que les Groupes peuvent avoir au sujet de la conduite des procédures et des sanctions des actes de contrefaçon transfrontalière, les Groupes sont invités à formuler des propositions de solutions qui pourraient constituer une base pour la recherche d'une solution harmonisée dans le monde.*

*Il convient de rappeler ici que l'harmonisation ne signifie pas nécessairement la centralisation mais que cet objectif peut être obtenu par la coordination des procédures pendantes devant les tribunaux des différents pays.*

L'harmonisation de la propriété intellectuelle au niveau mondial est une aspiration légitime. Ce but, cependant, ne pourra être atteint que si les lois harmonisées sur la propriété intellectuelle préservent la capacité à innover et si cette harmonisation crée des mécanismes de résolution des litiges efficaces, accessibles, et qui ne diffèrent pas de façon substantielle, dans leur contenu ou dans leur processus, d'une procédure du pays concerné.

Les limites territoriales des lois sur la propriété intellectuelle vont de plus en plus à l'encontre des objectifs de mondialisation des affaires. D'un autre côté, ces affaires fonctionnent avec davantage d'efficacité lorsque l'application cohérente des principes commerciaux et des lois permet d'obtenir des résultats prévisibles. La portée nationale des lois sur les brevets, les différences entre les diverses lois nationales sur les brevets et les incohérences qui en résultent dans les aspects importants et procéduraux de l'application des brevets diminuent toute la prévisibilité et augmentent les coûts des affaires. Un système harmonisé qui éliminerait les incohérences actuelles produirait de substantiels avantages économiques. Malgré le bénéfice potentiel, cependant, un système véritablement harmonisé n'aura aucune chance de succès sans l'existence de mécanismes de résolution des litiges efficaces et leur capacité à produire des résultats similaires quel que soit le pays concerné.

## **Deutsche Übersetzung**

### **Gerichtszuständigkeit und anwendbares Recht im Falle grenzüberschreitender Verletzungen (Verletzungshandlungen) der Rechte des geistigen Eigentums**



## I. **Gegenwärtig anwendbares Recht**

*Die Gruppen werden ersucht, die Situation des gegenwärtig anwendbaren Rechts in ihren Ländern (gesetzliche Bestimmungen und Rechtsprechung) betreffend die Organisation von gerichtlichen Verfahren bei grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen darzulegen.*

Das Patentrecht der Vereinigten Staaten und anderer Länder wurde zumindest teilweise entworfen, um Anreize für neue Erfindungen zu schaffen. Nach den grundlegenden Prinzipien des internationalen Rechts ist es jedoch so, dass sich der Geltungsbereich jedes nationalen Patentrechts nur auf die territorialen Grenzen des jeweiligen Landes erstrecken kann und im Allgemeinen keine extraterritorialen Auswirkungen haben kann. Das US Patentrecht erkennt diese territoriale Beschränkung ausdrücklich an. Nach US Recht liegt eine direkte Verletzung eines US Patents dann vor, wenn ein Dritter eines der ausschließlichen Rechte des Patentinhabers verletzt, um die patentierte Erfindung *innerhalb der USA* auszuüben:

Sofern in diesem Gesetz nicht anders geregelt, verletzt derjenige ein Patent, der während der Laufzeit des Patents eine patentierte Erfindung in den USA ohne Genehmigung herstellt, benutzt, zum Kauf anbietet oder verkauft oder sie in die USA importiert.

35 U.S.C. § 271 (a). **Vgl. Rotec Industries, Inc. gegen Mitsubishi Corp.**, 215 F.3d 1246, 1249 (Fed. Cir. 2000) ("Viele der Aktivitäten [des angeblichen Verletzers] fanden außerhalb der Vereinigten Staaten statt .... Diese extraterritorialen Aktivitäten .... sind für den vorliegenden Fall irrelevant, da das Recht, das durch ein Patent nach unserem Recht verliehen wird, auf die USA und ihre Territorien beschränkt ist, und eine Verletzung dieses Rechts nicht auf Handlungen begründet werden kann, die gänzlich in einem anderen Land begangen wurden."). Die Bedingung in § 271 (a), dass Verletzungshandlungen "innerhalb der Vereinigten Staaten" auftreten, reflektiert die territorialen Beschränkungen der Wirkung des Gesetzes und wurde vom Kongress so beabsichtigt, um mögliche Konflikte mit anderen Ländern und deren Gesetzen oder Affronts gegen diese zu verhindern. **Vgl. Deepsouth Packing Co. gegen Laitram Corp.**, 406 U.S. 518, 531 (1972).

Ein dramatisches Beispiel der territorialen Beschränkungen des US-Patentrechts bezieht sich auf den Verletzungsumfang von Systemen und Methoden, die in transnationaler Art und Weise angewendet werden. Der Kontext, in dem dieses Problem immer häufiger auftritt, ist das Internet, in dem der Ort der beteiligten Server, die an den patentgeschützten Systemen und Verfahren teilhaben und oft in deren Mittelpunkt stehen, in bestimmtem Rahmen frei wählbar sind. In Abhängigkeit des jeweiligen Patentanspruchs kann die Verletzung wohl durch eine kluge geographische Wahl des Server-Standorts vermieden werden. In den USA haben Fälle wie **Decca Ltd. gegen USA**, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976); **Hughes Aircraft Co. gegen USA**, 29 U.S.P Q.2d 1974, 2010 (Ct. Cl. 1993) und **Freedom Wireless Inc., gegen Boston Communication Group, Inc.**, 198 F. Supp. 2d 11 (D. Mass. 2002) begonnen, Regeln aufzustellen, um zu entscheiden, ob US Patentansprüche durch Systeme und Verfahren verletzt werden, die geographisch verteilt angeordnet sind, einschließlich auf Gebiete außerhalb der USA. Eine detaillierte Diskussion des Standes dieses Gesetzes geht über den Umfang dieses Papiers hinaus, der relevante Punkt ist aber, dass es derzeit Lücken in der nationalen Abdeckung zu geben scheint, zumindest in den USA und wahrscheinlich auch in anderen Ländern.

Das US Patentrecht wurde dahingehend gestärkt, um einem Patentinhaber, dessen Rechte durch extraterritoriale Handlungen nachteilig beeinflusst wurden, Schutz zu gewähren. **Vgl. z.B. Johns Hopkins University gegen CellPro, Inc.**, 152 F.3d

1342, 1366-67 (Fed. Cir 1998) ("Eine Verfügung nach § 283 [des Patentgesetzes] kann extraterritoriale Handlungen erreichen ... sogar wenn diese Handlungen selbst keine Verletzung darstellen. Es ist jedoch notwendig, dass die Verfügung eine Verletzung eines US Patents verhindert."). Die Gerichte haben entschieden, dass Handlungen im Ausland nach US Patentrecht belangt werden können, wenn diese Handlungen aktiv eine Verletzung in den USA herbeiführen oder daran mitwirken. **Vgl. z.B. Automotive Products, plc. gegen Tilton Engineering, Inc.**, 1993 U.S. Dist LEXIS 20813, bei \*38 (C.D. Cal. 1993) (hier wird festgestellt, dass eine "direkte Verletzung einen Verkauf ,innerhalb der Grenzen dieses Landes erfordert.' Verkaufshandlungen jenseits der USA Grenzen, die ,auf den Gebrauch der patentierten [Geräte] innerhalb der USA abzielt', ist nur als herbeigeführte oder mittelbare Verletzung einklagbar"). Die Gerichte erkennen an, dass trotz der Tatsache, dass das US Patentrecht nur auf inländische Verletzungen anwendbar ist, die Ursache einer Verletzung jenseits der Grenzen der USA liegen kann.

Die §§ 27(b) und 271(c) befassen sich mit der Herbeiführung von Verletzungen bzw. mit der mittelbaren Verletzung. Weder die Herbeiführung von Verletzungen noch die mittelbare Verletzung erfordern, dass die Herbeiführung oder die mittelbare Handlung in den USA geschehen. Jedoch erfordern beide, dass eine begründete Handlung direkter Verletzung innerhalb der USA eintritt.

Gemäß § 271(b) gilt, dass "wer eine Verletzung eines Patents aktiv herbeiführt, als Verletzer haftbar ist. "Eine im Ausland herbeiführende Person haftet dann, wenn sie Kenntnis von dem Patent hat und beabsichtigt, die Handlungen, welche die Verletzung darstellen, auszuführen. **Vgl. Honeywell, Inc. gegen Metz Apparatewerke**, 509 F.2d 1137, 1141 (7. Cir. 1975) (worin es heißt, dass "das ,aktive Herbeiführen' in Ereignissen außerhalb der USA liegen kann, wenn es in einer direkten Verletzung [in den Vereinigten Staaten] resultiert."); **Akzona, Inc. gegen E.I. du Pont de Nemours & Co.**, 662 F. Supp. 603, 613 (D. Del. 1987) ("Herbeiführende Handlungen können außerhalb der USA stattfinden, so lange die direkte Verletzung innerhalb der USA eintritt."). Der Vorsatz zur Herbeiführung erfordert keinen aktiven Versuch sondern kann stattdessen aus den Umständen gefolgert werden. Eine Herbeiführung der Verletzung kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn ein extraterritorialer Täter einer inländischen Partei Anweisungen erteilt, wie ein patentiertes Verfahren verwendet werden soll, und die inländische Partei das Verfahren patentverletzend anwendet. **Cf., Apple Computer, Inc. gegen Articulate Systems, Inc.**, 991 F. Supp. 1189, 1191 (N.D. Cal. 1997) ("Der erforderliche Vorsatz zur Herbeiführung kann aus allen Umständen gefolgert werden, wie z.B. aus der Erteilung von Anweisungen an einen direkten Verletzer, wie ein patentiertes Verfahren angewendet werden soll, oder aus der Konzeption eines Produkts in Patent verletzender Weise."). In diesem Fall würden die Handlungen der inländischen Partei eine direkte Verletzung darstellen, die notwendig ist, damit das US Patentrecht, die Person, die außerhalb der USA die Verletzung herbeigeführt hat, erreichen kann.

Gemäß § 271(c) ist ein mittelbarer Verletzer eine Person, die "eine Komponente einer patentierten Maschine, eines Erzeugnisses, einer Mischung oder einer Zusammensetzung oder ein Material oder ein Gerät, das Teil eines patentierten Verfahrens ist, in den USA anbietet oder verkauft oder in die USA importiert, die einen wesentlichen Teil der Erfindung darstellt, und von der sie weiß, dass diese speziell hergestellt oder angepasst wurden, um das Patent zu verletzen, und die kein handelsüblicher Artikel ist, der in wesentlichem Umfang ohne Patentverletzung verwendet werden kann. "Eine mittelbare Verletzung kann eintreten, wenn ein ausländischer Täter ein speziell angepasstes Produkt an eine inländische Partei verkauft, das die inländische Partei dann verwendet, um ein patentiertes Verfahren ohne die Zustimmung des Patentinhabers auszuüben. Um einen Klagegrund hinsichtlich mittelbarer Verletzung zu schaffen, muss bewiesen wer-

den, dass der mutmaßliche Verletzer gewusst hat, dass das Verfahren, für das sein Material oder Gerät eingesetzt werden sollte, patentiert war und somit verletzt wurde. Im Gegensatz zur Herbeiführung von Verletzungen, gibt es hier nicht das Erfordernis, dass der mutmaßliche Verletzer vorsätzlich gehandelt hat. **Vgl. Sandisk Corp. gegen Lexar Media, Inc.**, 91 F. Supp. 2d 1327, 1335 (N.D. Cal. 2000) ("Alles was zum Nachweis einer mittelbaren Verletzung erforderlich ist, ist (1) die Kenntnis der Handlung, der eine Verletzung vorgeworfen wird ... und (2) die Kenntnis von dem Patent ...").

§ 271(f) wurde als Reaktion auf die Entscheidung eines US Bundesgerichts erlassen, das befand, dass der Verkauf von Komponenten eines patentierten Gerätes durch den Beklagten zum Zusammensetzen im Ausland keine Verletzung darstellte. **Vgl. Deep-south Packing Co. gegen Laitram Corp.**, 406 U.S. 518 (1972). Diese Entscheidung verdeutlichte eine Lücke im US Patentrecht, die es einer Partei erlaubte, Komponenten einer patentierten Kombination, die keine handelsüblichen Komponenten sind, zu exportieren, um diese in einem anderen Land ohne die Erlaubnis des Patentinhabers zusammenzusetzen. § 271(f), der 1984 erlassen wurde, füllte diese Lücke wie folgt:

- (1) Wer ohne Erlaubnis alle oder einen wesentlichen Anteil von Komponenten einer patentierten Erfindung in den USA oder aus den USA heraus vertreibt oder vertreiben lässt, unabhängig davon, ob diese Komponenten ganz oder teilweise miteinander verbunden sind, und zwar mit dem Zweck, eine Zusammenfügung der Komponenten außerhalb der USA herbeizuführen, die das Patent verletzen würde, wenn diese Zusammenfügung in den USA erfolgt wäre, haftet als Verletzer.
- (2) Wer ohne Erlaubnis eine Komponente einer patentierten Erfindung, die speziell für die Erfindung hergestellt oder angepasst wurde, und die kein handelsüblicher Artikel ist und nicht in wesentlichem Umfang in nicht patentverletzender Weise benutzt werden kann, in den USA vertreibt oder vertreiben lässt, unabhängig davon, ob diese Komponente mit anderen Komponenten verbunden ist oder nicht, und wer weiß, dass diese Komponente dafür hergestellt oder angepasst wurde, und wer beabsichtigt, dass diese Komponente außerhalb der USA in einer Weise zusammengesetzt wird, dass sie ein Patent verletzen würde, wenn der Zusammenbau in den USA geschehen würde, haftet als Verletzer.

Wie es sowohl für die Herbeiführung von Verletzungen als auch für die mittelbare Verletzung der Fall ist, stellt § 271(f) ein Mittel dar, mit dem sich das US Patentrecht mit ausländischen Handlungen befassen kann, die Auswirkungen in den USA haben. Gemäß § 271(f) resultiert beispielsweise die nichtautorisierte ausländische Handlung des Zusammensetzens einer patentierten Kombination in der Tatsache, dass der inländische Täter, der die nicht zusammengesetzten Komponenten lieferte, für die Verletzung haftet. **Vgl. Rotec Industries, Inc. gegen Mitsubishi Corp.**, 36 F. Supp. 2d 810, 815 (C.D. 111. 1998) (worin es heißt, dass § 271(f) "verbietet, Komponenten einer patentierten Erfindung in die USA oder aus den USA zu liefern, so dass die Zusammensetzung der Komponenten im Ausland beendet werden kann").

§ 271(g) wurde erlassen, um dem US Patentinhaber zu ermöglichen, dem Import von verletzenden Vorrichtungen vorzubeugen, die durch patentierte Verfahren außerhalb der USA hergestellt wurden. Dieser Paragraph wurde 1988 zu Titel 35 hinzugefügt, um eine Lücke zu schließen, die es Firmen erlaubte, nicht patentierte Produkte im Ausland mit Hilfe eines patentierten Verfahrens herzustellen und diese Produkte dann in die USA zu importieren, ohne für die Verletzung haftbar gemacht zu werden. **Vgl. Corning Glass Works gegen U.S. Int'l Trade Comm'n.**, 799 F.2d 1559, 1563 n.2 (Fed. Cir. 1986) "Die Anwendung eines Verfahrens im Ausland stellt keine Verletzung eines US Patents dar.". § 271(g) besagt im Wesentlichen: Wer ohne Erlaubnis ein Produkt, das durch ein

Verfahren, welches in den USA patentiert ist, hergestellt worden ist, in die USA importiert oder zum Verkauf anbietet, verkauft oder in den USA verwendet, haftet als Verletzer.

Da das US Patentrecht territorial ist, kann ein ausländischer Täter, der nichtautorisierten Gebrauch eines in den USA patentierten Verfahrens im Ausland macht, dort nicht für die Verletzung haftbar gemacht werden. Gemäß § 271(g) ist es jedoch so, dass wenn der ausländische Täter das Produkt des patentierten Verfahrens in die USA importiert, der Täter als Verletzer haftbar sein soll. Um einer Verletzungsklage stattgegeben zu bekommen, muss der Patentinhaber einen Zusammenhang zwischen dem verletzenden Verfahren und dem importierten Produkt nachweisen. **Vgl. Eli Lilly & Co. gegen American Cyanamid Co.**, 82 F.3d 1568, 1572 (Fed. Cir. 1996) (worin es heißt, dass gemäß § 271(g) "ein Produkt, das im Sinne dieses Gesetzes durch ein patentiertes Verfahren ‚hergestellt‘ wurde, nicht als solches angesehen wird, wenn es (1) durch Folgeverfahren wesentlich verändert wurde; oder (2) eine unbedeutende und unwesentliche Komponente eines anderen Produkts wird"). Es muss gezeigt werden, dass das Produkt ein gewerbliches Schutzrecht verletzt oder das direkte Erzeugnis eines geschützten Verfahrens ist. In Übereinstimmung mit den anderen Bestimmungen dieses Paragraphen wendet sich § 271(g) gegen ausländische Handlungen, die sich auf die USA auswirken.

## II. **Vorschläge für die Zukunft:**

*Auf der Grundlage der Erfahrungen, die die Gruppen betreffend die Durchführung von Verfahren und Sanktionen bei grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen möglicherweise haben, werden die Gruppen aufgefordert, Vorschläge für Lösungen zu formulieren, die als Basis für die Suche nach einer weltweit harmonisierten Lösung dienen könnten.*

*In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Harmonisierung nicht unbedingt Zentralisierung bedeutet, dass dieses Ziel aber durch eine Koordination der bei den Gerichten der verschiedenen Länder anhängigen Verfahren erreicht werden kann.*

Die globale Harmonisierung des gewerblichen Rechtsschutzes ist ein angemessenes, angestrebtes Ziel. Dieses Ziel wird jedoch nur dann erreicht, wenn eine harmonisierte Gesetzgebung im gewerblichen Rechtsschutz den Anreiz für Innovationen erhält, und wenn die Harmonisierung effiziente und zugängliche Mechanismen zur Streitlösung schafft, die sich nicht wesentlich in Inhalt oder Verfahren in Abhängigkeit von dem jeweiligen Land, das das Forum bildet, unterscheiden.

Die territorialen Beschränkungen der Gesetze betreffend den gewerblichen Rechtsschutz stehen immer mehr im Widerspruch mit den internationalen Geschäftsbeziehungen. Andererseits arbeiten Unternehmen am effizientesten, wenn die einheitliche Anwendung von Geschäftsprinzipien und Gesetzen vorhersehbare Ergebnisse liefert. Die nationale Reichweite der Patentrechte, die Unterschiede zwischen den nationalen Patentrechten und die daraus resultierenden Widersprüche verfahrensmäßiger und materieller Aspekte der Durchsetzung eines Patents verringern alle die Vorhersagbarkeit und erhöhen die Kosten im Geschäftsleben. Ein harmonisiertes System, welches die derzeitigen Widersprüchlichkeiten beseitigt, würde wesentliche wirtschaftliche Vorteile schaffen. Trotz des potentiellen Nutzens wird ein im Wesentlichen harmonisiertes System jedoch ohne die Verfügbarkeit von Mechanismen zur Streitlösung, welche leicht zugänglich und effizient sind und ungeachtet des Landes, das das Forum bietet, zu ähnlichen Ergebnissen führt, ohne Erfolg bleiben.