

Standards durch deren Rechtsprechung entspreche im Wesentlichen den Anforderungen des Grundgesetzes.

legal protection under the EPC essentially met the standards set out in the German Basic Law.

allemande, compte tenu de l'indépendance des membres des chambres de recours et des standards minimum qu'elles ont développés par leur jurisprudence en matière de procédure.

2. Auseinandersetzung mit Entscheidungen des EPA und der nationalen Gerichte

2. Examination of decisions by the EPO and national courts

2. Prise en compte des décisions de l'OEB et des tribunaux nationaux

DE **Deutschland**

DE **Germany**

DE **Allemagne**

Bundesgerichtshof vom 15. April 2010 (Xa ZB 10/09) – Walzenformgebungsmaschine

Federal Court of Justice of 15 April 2010 (Xa ZB 10/09) – Roll-forming machine

Cour fédérale de justice du 15 avril 2010 (Xa ZB 10/09) – Profileuse à rouleaux

Schlagwort: Berücksichtigung der EPA-Rechtsprechung – Verletzung des rechtlichen Gehörs

Keyword: taking EPO case law into account – violation of the right to be heard

Mot-clé : prise en compte de la jurisprudence de l'OEB – violation du droit d'être entendu

Mit der vor dem BGH eingelegten Rechtsbeschwerde rügte der Antragsgegner, das deutsche Patentgericht habe seinen Vortrag übergegangen, wonach die Einspruchsabteilung des EPA bei inhaltsgleichem Vortrag die Patentansprüche des europäischen Patents, die mit bestimmten Schutzansprüchen des Streitgebrauchsmusters identisch seien, aufrechterhalten habe. Damit habe es den Anspruch des Antragsgegners auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt.

In the appeal on a point of law to the Federal Court of Justice, the respondent asserted that the German Patents Court had ignored its argument that the EPO opposition division had, on the basis of the same argument, upheld the European patent with claims which were identical to claims in the contested utility model. The respondent's right to be heard had thus been violated.

Il était invoqué dans le pourvoi devant la Cour fédérale de justice que le Tribunal fédéral allemand des brevets aurait ignoré l'argument de l'intimé selon lequel la division d'opposition de l'OEB avait, sur la base du même exposé des faits, maintenu le brevet européen avec certaines revendications identiques à celles du modèle d'utilité en cause, et que le Tribunal aurait ainsi porté atteinte au droit de l'intimé d'être entendu.

Der BGH entschied, dass die deutschen Gerichte Entscheidungen, die durch die Instanzen des EPA oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des EPÜ ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen haben, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat. Nicht jede Verletzung dieser Pflicht verletzt jedoch den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör.

The Federal Court of Justice held that German courts were required to consider decisions rendered by organs of the EPO and courts in other EPC contracting states and pertaining to a largely similar issue and, where appropriate, address the reasons leading to a diverging result in the earlier decision. Insofar as points of law are concerned, this also applied, for instance, to the question of whether the subject-matter of a property right was obvious in the light of the prior art. However, not every violation of this obligation breached the relevant party's right to be heard.

La Cour fédérale de justice a décidé que les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions rendues par les instances de l'OEB et par les tribunaux des autres Etats parties à la CBE, dans la mesure où elles concernent essentiellement la même problématique, et le cas échéant, ils doivent se pencher attentivement sur les motifs ayant 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. Toutefois, le non-respect de cette obligation ne porte pas atteinte dans tous les cas au droit d'être entendu de la partie concernée.

Im vorliegenden Fall brauchte sich das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des rechtlichen Gehörs des Antragsgegners mit der Beurteilung durch die Einspruchsabteilung des EPA in den Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht ausdrücklich ausein-

In the case at issue, the Patents Court did not have to explicitly address the assessment of the EPO opposition division in the grounds of the contested decision in order to protect the respondent's right to be heard, since the respondent had failed to produce the

En l'espèce, le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas à explicitement examiner, dans les motifs de la décision contestée, l'appréciation de la division d'opposition de l'OEB, pour respecter le droit de l'intimé d'être entendu, pour la bonne raison que celui-ci n'avait ni

anderzusetzen, weil der Antragsgegner den Beschluss der Einspruchsabteilung nicht vorgelegt und nicht näher vorgetragen hatte, auf welche Erwägungen diese Entscheidung gestützt war.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe Volltext der Entscheidung in den drei Amtssprachen des EPA, ABI. EPA 2010, 622. Zur Frage der Rechtsnatur der Entscheidungen der Beschwerdekammern nehmen beispielsweise die im vorliegenden Bericht aufgeführten folgenden Entscheidungen Stellung: Berufungsgericht Barcelona (Audiencia Provincial) vom 18. Oktober 2007 (ES); Bezirksgericht Paris vom 9. Januar 2008 (FR); Bezirksgericht Paris vom 28. September 2010 (FR); Court of Appeal vom 8. Oktober 2008 (GB); Beschwerdekammer des norwegischen Patentamts vom 7. Januar 2010 (NO); Patents Court vom 12. Oktober 2007 (GB).

opposition division's decision or elucidate the grounds on which this decision was based.

Editor's note: See full text of the decision in the EPO official languages, OJ EPO 2010, 622. On the question of the legal nature of decisions of the boards of appeal, see for example the following decisions in the present report: Barcelona Court of Appeal (Audiencia Provincial) of 18 October 2007 (ES); Paris District Court of 9 January 2008 (FR); Paris District Court of 28 September 2010 (FR); Court of Appeal of 8 October 2008 (GB); Board of Appeal of the Norwegian Patent Office of 7 January 2010 (NO); Patents Court of 12 October 2007 (GB).

produit la décision de la division d'opposition, ni exposé en détail les considérations sur lesquelles s'appuyait cette décision.

Note de la rédaction : voir texte intégral de la décision traduit dans les langues officielles de l'OEB, JO OEB 2010, 622. Sur la question de l'autorité des décisions des chambres de recours, voir par exemple, dans le présent recueil, également les décisions suivantes : Cour d'Appel de Barcelone (Audiencia Provincial) du 18 octobre 2007 (ES) ; Tribunal de grande instance de Paris du 9 janvier 2008 (FR) ; Tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 2010 (FR) ; Cour d'appel du 8 octobre 2008 (GB) ; Chambre de recours de l'Office norvégien des brevets du 7 janvier 2010 (NO) ; Tribunal des brevets du 12 octobre 2007 (GB).

3. Aussetzung des nationalen Patentverfahrens

DE **Deutschland**

Bundespatentgericht vom 20. Oktober 2006 (3 Ni 7/06 (EU)) – Torasemide

Schlagwort: parallele Verfahren – Einspruchsverfahren vor dem EPA – Nichtigkeitsklage – Zulässigkeit – Subsidiaritätsprinzip

Das europäische Streitpatent betraf eine "neue Kristallmodifikation N von Torasemid" und wurde auf Antrag der Patentinhaberin durch Beschluss des DPMA mit Wirkung für Deutschland beschränkt. Gegen das Streitpatent war beim EPA unter anderem von der Nichtigkeitsklägerin Einspruch erhoben worden. Das Einspruchsverfahren war noch vor der Einspruchsabteilung des EPA anhängig. Die Klägerin machte mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Schutzbereich des europäischen Patents sei in dem erfolgten (nationalen) Beschränkungsverfahren unzulässig erweitert worden. Sie hielt die Nichtigkeitsklage ungeachtet der Vorschrift des § 81 (2) PatG für zulässig, weil sie auf einen Nichtigkeitsgrund gestützt sei, der nicht zugleich einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ bilde. Gemäß § 81 (2) PatG kann nämlich eine Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange die Einspruchsfrist läuft

3. Stay of national proceedings

DE **Germany**

Federal Patents Court of 20 October 2006 (3 Ni 7/06 (EU)) – Torasemide

Keyword: parallel proceedings – EPO opposition proceedings – nullity action – admissibility – principle of subsidiarity

The European patent concerned a "new crystal modification III of torasemide", which had been limited with effect in Germany, at the patent proprietor's request, by the German Patent Office. The claimant seeking revocation, amongst others, had filed a notice of opposition against the patent with the EPO. The proceedings before the EPO opposition division were still pending. In support of its action, the claimant submitted that the European patent's scope of protection had been inadmissibly extended in the (national) limitation proceedings. It contended that, irrespective of § 81(2) German Patents Act, the action was admissible because it was based on a ground for revocation which did not constitute at the same time a ground for opposition under Art. 100 EPC. § 81(2) German Patents Act precluded the initiation of revocation proceedings during the period for filing

3. Sursis à statuer

DE **Allemagne**

Tribunal fédéral des brevets du 20 octobre 2006 (3 Ni 7/06 (EU)) – Torasemide

Mot-clé : procédures parallèles – procédure d'opposition à l'OEB – action en nullité – admissibilité – principe de subsidiarité

Le brevet européen portait sur une "nouvelle modification N de la structure cristalline du torasémide" et avait été limité à la demande du titulaire, par décision de l'Office allemand des brevets et des marques, avec effet pour l'Allemagne. Plusieurs oppositions ont été formées devant l'OEB contre le brevet en cause, notamment par la demanderesse de l'action en nullité. La procédure d'opposition est encore en cours devant la division d'opposition de l'OEB. Par son action en nullité, la demanderesse fait valoir que le champ de protection du brevet européen aurait été étendu de façon non admissible dans la procédure (nationale) en limitation du brevet. Elle estime que l'action en nullité est recevable, nonobstant § 81(2) Loi allemande sur les brevets, étant donné qu'elle se fonde sur une cause de nullité qui n'est pas en même temps un motif d'opposition en vertu de l'art. 100 CBE.