

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

Bundespategericht 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.

oder – wie hier – ein Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent anhängig ist (Subsidiaritätsprinzip).

Das BPatG wies die Klage als unzulässig ab mit der Begründung, § 81 (2) PatG sei auch auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente anzuwenden, die auf den nicht zugleich einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ bildenden Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des angegriffenen Patents gestützt seien. Dies folge aus dem Wortlaut der einschlägigen Vorschrift, der eine Differenzierung nach Einspruchsverfahren vor dem DPMA und dem EPA nicht vorsehe, und finde Halt in der herrschenden Lehre. Der Ausschluss des Nichtigkeitsverfahrens bei dem noch anhängigen Einspruchsverfahren gelte ferner generell, ohne dass diese Vorschrift insoweit einen Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum eröffnet oder sonst Ausnahmen von dem dort normierten Subsidiaritätsprinzip vorsieht.

Entgegen der Ansicht der Klägerin solle mit der subsidiären Ausgestaltung des Nichtigkeitsverfahrens generell ausgeschlossen werden, dass eine Entscheidung über die vollständige oder teilweise Nichtigkeit eines Patents getroffen werde, obwohl noch gar nicht feststehe, ob und gegebenenfalls in welcher Fassung es im Einspruchsverfahren letztlich Bestand habe. Die Vorschrift des § 81 (2) PatG diene der Vermeidung paralleler Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents, unabhängig davon, aus welchem Rechtsgrund dieses angegriffen werde, und gleichzeitig der Entlastung des BPatG von aufwendigen Nichtigkeitsverfahren. Sei das Einspruchsverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, fehle in einem parallel anhängigen Nichtigkeitsverfahren die Grundlage für die Feststellung, ob und mit welchem Inhalt das Streitpatent aufrechterhalten bleibe. Die Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens in einer derartigen "Schwebesituation" solle mit der einschlägigen Regelung gerade verhindert werden.

opposition or – as in this case – where the patent was the subject of pending opposition proceedings (principle of subsidiarity).

The German Federal Patents Court had declared the action inadmissible on the ground that § 81(2) German Patents Act was also applicable to actions for revocation of European patents based on the ground of inadmissible extension of protection, even if that ground had not been cited in opposition under Art. 100 EPC. This followed from the wording of the provision, which did not distinguish between the German Patent Office and the EPO opposition proceedings, and was also supported by the prevailing doctrine. Moreover, § 81(2) German Patents Act precluded actions for revocation generally, where opposition proceedings were still pending, and did not grant any scope for assessment or discretion or for other exceptions to the principle of subsidiarity it enshrined.

Contrary to the claimant's view, the subsidiary character of the action for revocation was designed to preclude generally the issuing of decisions on the full or partial invalidity of a patent where it was not yet clear whether or not it would ultimately be upheld in the opposition proceedings, and if so, in what form. § 81(2) German Patents Act served to prevent parallel decisions on the validity of a patent, irrespective of the legal ground for the challenge, and also to relieve the Federal Patents Court of complex revocation proceedings. The exclusion of revocation proceedings during pending opposition proceedings formed a general rule, whereby the relevant provision should not be interpreted as according discretionary powers or foreseeing exceptions from the principle of subsidiarity postulated therein.

En effet, selon § 81(2) Loi allemande sur les brevets, une action en nullité ne peut être engagée tant que court le délai d'opposition ou – comme en l'espèce – tant qu'une procédure d'opposition est en cours contre le brevet en cause (principe de subsidiarité).

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté l'action comme irrecevable, au motif que § 81(2) Loi allemande sur les brevets s'applique aussi aux actions en nullité dirigées contre des brevets européens qui se fondent sur l'extension inadmissible du champ de protection du brevet contesté, alors que cette cause de nullité n'est pas également un motif d'opposition en vertu de l'art. 100 CBE. Ceci résulte du libellé de la disposition pertinente, qui ne fait pas de distinction entre les procédures d'opposition devant l'Office allemand des brevets et devant l'OEB, et s'appuie sur la doctrine dominante. En outre, l'exclusion de la procédure en nullité tant que la procédure d'opposition est en cours s'applique de façon générale, sans ouvrir de marge d'appréciation ou de pouvoir discrétionnaire ni prévoir d'exceptions quelconques au principe de subsidiarité ancré dans l'article en question.

Contrairement à l'opinion de la demanderesse, le caractère subsidiaire de la procédure en nullité a pour but d'exclure en général qu'une décision d'annulation totale ou partielle d'un brevet soit rendue, alors qu'il n'est pas encore établi si le brevet sera maintenu en procédure d'opposition et, le cas échéant, dans quelle version. La finalité du § 81(2) Loi allemande sur les brevets est d'éviter les décisions parallèles à propos du maintien du brevet, indépendamment du fondement juridique sur la base duquel il est attaqué, tout en déchargeant le Tribunal fédéral des brevets d'une lourde procédure en nullité. Si la procédure d'opposition n'est pas encore clôturée par une décision inattaquable et qu'une procédure parallèle en nullité est en cours, il manque dans cette procédure parallèle la base qui permet de déterminer si et avec quel contenu le brevet en cause est maintenu. Le but de la disposition en question est justement d'éviter le déroulement d'une procédure en nullité dans une telle "situation de flottement".

GB Vereinigtes Königreich**Court of Appeal vom 31. Januar 2008 – *Glaxo v. Genentech und Biogen* [2008] EWCA Civ 23**

Schlagwort: parallele Verfahren –
Einspruchsverfahren vor dem EPA –
Aussetzung des Verfahrens

Die Beklagten Genentech und Biogen forchten einen Beschluss des Patentgerichts an, das die von ihnen beantragte Aussetzung des von der Klägerin Glaxo eingeleiteten Verfahrens zurückgewiesen hatte, das auf die Nichtigerklärung des Patents der Beklagten für eine zweite medizinische Indikation mit Wirkung für das Vereinigte Königreich gerichtet war. Glaxo hatte zunächst vor dem EPA Einspruch gegen die Patenterteilung eingelegt und anschließend im Vereinigten Königreich Nichtigkeitsklage eingereicht.

Zur Begründung machten die Beklagten geltend, dass es prima facie schikanös und ein Verfahrensmisbrauch sei, wenn ein Kläger gegen einen Beklagten wegen desselben Klagegrunds zwei Verfahren einleite, mit denen er dasselbe Ziel verfolge. Es müsse eine starke Vermutung dafür gelten, das vorliegende Verfahren bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem EPA auszusetzen.

Das Rechtsmittel wurde mit folgender Begründung zurückgewiesen:

Ausgangspunkt für die Erörterung der grundsätzlichen Befugnis der englischen Gerichte, Gerichtsverfahren auszusetzen, müssen die Gesetzesvorschriften sein, die diese Befugnis anerkennen und schützen, nämlich s. 49 (3) des Supreme Court Act 1981. Darin ist die grundsätzliche Befugnis eines Gerichts verankert, ein vor ihm anhängiges Verfahren entweder von Amts wegen oder auf Antrag auszusetzen, "wenn es dies für angezeigt hält". Dies ist das größtmögliche gerichtliche Ermessen.

Der Court of Appeal sollte in die Ausübung dieses sehr weiten Ermessens nicht eingreifen, es sei denn, es liegt ein grundsätzlicher Rechtsfehler vor oder die Entscheidung ist aus einem anderen Grund vollkommen falsch.

GB United Kingdom**Court of Appeal of 31 January 2008 – *Glaxo v Genentech and Biogen* [2008] EWCA Civ 23**

Keyword: parallel proceedings –
EPO opposition proceedings –
stay of proceedings

The defendants Genentech and Biogen appealed against a decision of the Patents Court dismissing their application for a stay of the revocation proceedings brought by the claimant, Glaxo, in respect of the UK designation of the defendants' second medical use patent. The claimant had first filed an opposition at the EPO and then commenced revocation proceedings in the UK.

On appeal, the defendants argued that it was prima facie vexatious and an abuse of process for a claimant to bring two claims against the same defendant in respect of the same cause of action to obtain the same relief. There should be a strong presumption in favour of a stay pending conclusion of the EPO proceedings.

The Court of Appeal dismissed the appeal.

Discussion about the inherent power of the English courts to stay legal proceedings should start with terms of its statutory recognition and saving in s. 49(3) of the Supreme Court Act 1981. This retained the inherent power of the court to stay any proceedings before it "where it thinks fit to do so" either of its own motion or on the application of any person. This was the widest possible judicial discretion.

The Court of Appeal should not interfere with the exercise of this very wide discretion unless there was an error of legal principle or for some other reason the decision was plainly wrong.

GB Royaume-Uni**Cour d'appel du 31 janvier 2008 – *Glaxo c. Genentech et Biogen* [2008] EWCA Civ 23**

Mot-clé : procédures parallèles –
procédure d'opposition à l'OEB –
sursis à statuer

Les défendeurs Genentech & Biogen ont fait appel d'une décision du Tribunal des brevets, qui avait rejeté une demande de sursis à statuer dans la procédure en nullité engagée par le demandeur, Glaxo, concernant la désignation UK du brevet européen appartenant aux défendeurs et portant sur une deuxième application thérapeutique. Le demandeur avait d'abord formé une opposition à l'OEB, puis avait entamé une procédure en nullité au Royaume-Uni.

En appel, les défendeurs ont soutenu que le fait d'engager deux actions contre le même défendeur pour le même motif et dans le même but relevait, à première vue, de la tracasserie et constituait un abus de procédure. Il y avait là un fort indice en faveur d'une suspension de procédure jusqu'à clôture de la procédure devant l'OEB.

La Cour d'appel a rejeté l'appel :

Toute discussion sur le pouvoir inhérent des tribunaux anglais de suspendre leurs procédures devait commencer par l'examen des termes de l'art. 49(3) Loi britannique de 1981 concernant la Cour Suprême, qui assurait la reconnaissance et la sauvegarde de ce pouvoir. Cet article garantissait le pouvoir inhérent de toute juridiction de surseoir à statuer "là où elle jugeait convenable de le faire", que ce fût d'office ou à la demande de quiconque. Il s'agissait là du plus large pouvoir discrétionnaire possible d'une juridiction.

La Cour d'appel ne devait pas interférer sur l'exercice de ce très large pouvoir discrétionnaire, à moins d'être en présence d'une erreur de droit ou que, pour quelque autre raison, la décision fût complètement erronée.

Die Vorgehensweise der Gerichte bei der Ausübung von gerichtlichem Ermessen ist einfach: Alle im betreffenden Fall für eine ausgewogene Entscheidung relevanten Umstände sind gegeneinander abzuwägen.

Die Struktur und die Vorschriften des EPÜ stecken den Kontext für die gerichtliche Befugnis ab, nationale Verfahren auszusetzen. Dies ist ein anderer Ausgangspunkt als im Falle einer Normenkollision im Wirtschaftsrecht, bei der davon ausgegangen wird, dass nur ein Gericht für die Entscheidung über die Streitfrage zuständig ist. Auf dieses Merkmal der "forum conveniens"-Fälle gründet eine allgemeine Vermutung bzw. Tendenz, eines der beiden Verfahren auszusetzen.

Die Geschäftswelt muss wissen, woran sie ist. Die Klägerin hat ein ernsthaftes wirtschaftliches Interesse an der Nichtigerklärung des Patents. Das Patentgericht hatte festgestellt, dass ihr ein wirklicher Schaden entstehen würde, wenn sich die Klärung der Frage der Gültigkeit des Patents hinauszögere.

Der Richter am Patents Court hat eine korrekte Bewertung der Faktoren vorgenommen, die für und gegen eine Aussetzung sprechen, und war befugt zu entscheiden, dass der Antrag der Beklagten auf Aussetzung des von der Klägerin eingeleiteten Nichtigerklärungsverfahrens nach billiger Abwägung abzuweisen war.

Der Court of Appeal stellte außerdem allgemeine Richtlinien zum Ermessen des Patentgerichts auf, ein nationales Verfahren wegen paralleler Verfahren vor dem EPA auszusetzen:

– Dieses in der Tat sehr weite Ermessen sollte im Sinne einer gerechten Abwägung der Interessen der Parteien unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ausgeübt werden.

– Dieses Ermessen steht dem Patentgericht und nicht dem Court of Appeal zu.

– Obwohl weder das EPÜ noch der Patents Act 1977 ausdrückliche Vorschriften zu einer Aussetzung des Verfahrens von Rechts wegen oder nach

The approach of the courts to the exercise of judicial discretion was plain. All the circumstances relevant to the balance of justice in the case had to be weighed.

The structure and terms of the EPC were relevant to the context of the court's power to stay national proceedings. This was different from the starting point in the commercial conflict-of-laws cases in which there was only supposed to be one court for determining the issue in question. This feature of the forum conveniens cases supported a general presumption or inclination in favour of a stay of one of the sets of proceedings.

Business needed to know where it stood. The claimant had a genuine commercial interest in the revocation of the patent. The judge had found that the claimant would suffer actual prejudice if there were any delay in resolving the validity of the patent.

The judge in the Patents Court had made a correct assessment of factors for and against a stay and was entitled to conclude that the balance of justice was in favour of rejecting the defendants' application to stay the claimant's revocation action.

General guidance on the Patents Court's discretion to stay legal proceedings on the ground that there were parallel proceedings before the EPO was also offered:

– The discretion, which is very wide indeed, should be exercised to achieve the balance of justice between the parties having regard to all the relevant circumstances of the particular case.

– It is the discretion of the Patents Court, not of the Court of Appeal.

– Although neither the EPC nor the Patents Act 1977 contains express provision relating to automatic or discretionary stay of proceedings, they provide

L'approche des juridictions dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire était simple. Il convenait de peser toutes les circonstances pertinentes pour assurer une justice équitable dans chaque cas d'espèce.

La structure et le libellé de la CBE jouaient un rôle contextuel dans l'exercice du pouvoir des tribunaux nationaux de surseoir à statuer. La situation était différente par rapport au point de départ dans les litiges commerciaux, dans lesquels une seule juridiction était censée avoir compétence pour régler le problème en question. Cet aspect du forum conveniens (choix du tribunal le plus approprié) impliquait une présomption générale ou une tendance en faveur du sursis à statuer dans l'une des voies procédurales choisies.

Les milieux d'affaires avait besoin de savoir à quoi s'en tenir. Le demandeur avait un véritable intérêt commercial à faire annuler le brevet. Le juge avait estimé que tout retard dans la décision sur la validité du brevet causerait un réel préjudice au demandeur.

Le juge du Tribunal des brevets avait correctement évalué les facteurs pour et contre le sursis à statuer et était en droit de conclure que la balance de la justice penchait en faveur du rejet de la demande faite par les défendeurs de surseoir à statuer dans l'action en nullité engagée par le demandeur.

La Cour a aussi fourni des conseils généraux à propos du pouvoir discrétionnaire du Tribunal des brevets de surseoir à statuer au motif qu'une procédure parallèle est en cours devant l'OEB :

– le pouvoir discrétionnaire, qui est effectivement très étendu, doit être exercé en vue d'une justice équitable entre les parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas particulier.

– Il s'agit du pouvoir discrétionnaire du Tribunal des brevets et non pas de la Cour d'appel.

– Bien que ni la CBE, ni la Loi britannique de 1977 sur les brevets ne contiennent de dispositions explicites concernant le sursis à statuer automa-

Ermessen enthalten, liefern sie den Kontext für die Ermessensausübung und bedingen diese.

– Die Möglichkeit von parallelen Verfahren, in denen die Gültigkeit eines europäischen Patents angefochten wird, ist dem EPÜ inhärent. Nationale Gerichte haben die ausschließliche Zuständigkeit für Verletzungsfragen und eine mit derjenigen des EPA konkurrierende Zuständigkeit für Gültigkeitsfragen.

– Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass ein Gesichtspunkt bei der Ermessensausübung in der Regel mehr wiegen wird als alle anderen, nämlich die Frage, wie lange es dauern wird, bis im jeweiligen Verfahren Rechtssicherheit hinsichtlich der Frage der Gültigkeit hergestellt wird, so dass die Geschäftswelt weiß, woran sie ist.

– Es gibt keinen Grund, weshalb das Patentgericht von der Vermutung ausgehen sollte, dass parallele Verfahren ohne Weiteres die Aussetzung eines Verfahrens vor dem Patentgericht rechtfertigen.

– Der Richter am Patents Court ist befugt, eine Aussetzung abzulehnen, wenn sich eine gewisse Rechtssicherheit in Geschäftsangelegenheiten wie hier vor dem englischen Gericht erheblich früher erreichen lässt als vor dem EPA.

– Dem Vorbringen einer gewerbetreibenden Partei, dass sie einen guten Grund hat, sich einer Aussetzung zu widersetzen, ist großes Gewicht beizumessen. Behaupten Wettbewerber, dass dies nicht notwendig sei, sind hingegen Zweifel angebracht.

– Andere Überlegungen können in die Abwägung einfließen, wiegen aber im Allgemeinen weniger als der Gesichtspunkt der schnelleren Herbeiführung von Rechtssicherheit in Geschäftsangelegenheiten. Bei seiner Ermessensausübung braucht der Richter in seiner Entscheidung nicht im Einzelnen auf alle von den Beteiligten aufgeworfenen Fragen einzugehen.

the context and condition [for] the exercise of the discretion.

– The possibility of duplication of proceedings contesting the validity of a European patent is inherent in the EPC. National courts exercise exclusive jurisdiction on infringement issues and have concurrent jurisdiction with the EPO on validity issues.

– This setting indicates that one factor affecting the discretion will usually carry more weight than any other. That is the length of time it will take for the respective proceedings to achieve certainty on the issue of validity so that business knows where it stands.

– There are no grounds justifying the application by the Patents Court of a presumption that the duplication of legal proceedings is, without more, a ground for stay of proceedings before the Patents Court.

– The Patents Court judge is entitled to refuse a stay where, as here, some commercial certainty could be achieved considerably earlier before the UK court than the EPO.

– Much weight should be given to an assertion by a commercial party that it has a good reason for resisting a stay. Competitors' contentions that there is no need should be viewed with suspicion.

– Other considerations may affect the balance of justice, but they are in general of lesser importance than achieving commercial certainty sooner. The actual exercise of the discretion does not require the judge to deliver a judgment dealing in detail with all points taken by the parties.

tique ou dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, elles fournissent le contexte et les conditions d'exercice de ce pouvoir.

– L'éventualité d'une duplication des procédures permettant de contester la validité du brevet européen est inhérente à la CBE. Les tribunaux nationaux exercent une juridiction exclusive en matière de contrefaçon et sont en concurrence avec l'OEB pour ce qui est de leur compétence à statuer sur les questions de validité.

– Cette situation montre que l'un des facteurs qui influencent l'exercice du pouvoir discrétionnaire aura généralement plus de poids que les autres. Il s'agit du temps que peuvent mettre les procédures respectives à trancher avec certitude la question de la validité du brevet, de sorte que les milieux d'affaire sachent à quoi s'en tenir.

– Rien ne justifie que le Tribunal des brevets applique une présomption que la duplication des procédures juridiques est à elle seule une raison suffisante pour suspendre la procédure en cours devant ce Tribunal.

– Le juge du Tribunal des brevets est habilité à refuser de surseoir à statuer lorsque, comme en l'espèce, les milieux commerciaux pourraient obtenir une certitude juridique beaucoup plus vite devant la juridiction anglaise que devant l'OEB.

– Il convient d'accorder beaucoup d'importance aux allégations d'un acteur commercial, partie à la procédure, qui affirme avoir une bonne raison de s'opposer au sursis à statuer, alors que la méfiance est de rigueur quand le concurrent prétend qu'il est nécessaire de suspendre la procédure.

– D'autres considérations peuvent influencer la balance de la justice, mais elles sont généralement moins importantes que de parvenir plus tôt à une situation fiable au plan commercial. L'exercice concret du pouvoir discrétionnaire n'exige pas du juge qu'il rende un jugement abordant dans le détail tous les arguments des parties.

GB Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 25. April 2007 –
Unilin Beheer BV v. Berry Floor NV,
Information Management Consultancy
Ltd [2007] EWCA Civ 364**

Schlagwort: Parallelverfahren –
res judicata – "estoppel" – Schadens-
ersatz bei Patentverletzung

Das europäische Patent der Firma Unilin, das einen Bodenbelag betraf, war auf der Grundlage einer Teilanmeldung nach Art. 76 EPÜ erteilt worden. Unilin verklagte Berry Floor wegen Patentverletzung im Vereinigten Königreich. In einem Parallelverfahren legte die Muttergesellschaft von Berry Floor im März 2003 beim EPA Einspruch gegen das Patent von Unilin ein. Im nationalen Patentverletzungsverfahren vor dem Patents Court stellte Judge Fysh die Gültigkeit und die Verletzung des britischen Teils des Patents durch Berry fest. Er erkannte Unilin eine finanzielle Entschädigung für die Verletzung zu, befand jedoch, dass keine *res judicata* in Bezug auf Schäden und entgangene Gewinne bestehe und dass Berry vom "estoppel" nicht daran gehindert werde, die betreffenden Ansprüche von Unilin anzufechten. Richter Fysh machte dennoch nicht von seinem Ermessensspielraum Gebrauch, das Verfahren aufgrund des beim EPA anhängigen Verfahrens auszusetzen. Gegen dieses Urteil legten beide Parteien Berufung ein.

Der Court of Appeal stimmte in der Frage des "estoppel" nicht mit der ersten Instanz überein. Lord Justice Jacob stellte fest, dass das Urteil in Bezug auf Schadensersatz *res judicata* sei und durchaus ein "estoppel" vorliege, und zwar ungeachtet des Ausgangs des Verfahrens vor dem EPA. Würde das EPA das Patent anschließend widerrufen, so würde mit ihm auch eine etwaige einstweilige Verfügung unwirksam; gleichwohl würde dies nicht das zuvor erworbene Recht des Patentinhabers auf Schadensersatz berühren. Würde das Patent widerrufen, wäre der Weg hierfür frei; würde es aufrechterhalten und läge eine Verletzung vor, bestünde Schadensersatzpflicht für vergangene Handlungen.

GB United Kingdom

**Court of Appeal of 25 April 2007 –
Unilin Beheer BV v Berry Floor NV,
Information Management Consultancy
Ltd [2007] EWCA Civ 364**

Keyword: parallel proceedings –
res judicata – estoppel – damages
for infringement

Unilin's European patent concerning floor covering was granted on the basis of a divisional application under Art. 76 EPC. Unilin sued Berry Floor for infringement in the UK. In parallel, in March 2003, Berry Floor's parent company started opposition proceedings against Unilin's patent before the EPO. In the national infringement proceedings Fysh J, sitting in the Patents Court, held the UK part of the patent valid and infringed by Berry. He awarded Unilin financial relief for the infringements, but held that there was no *res judicata* in respect of damages and account of profits, and Berry was not estopped from challenging Unilin's claims in this regard. However, Fysh J declined to exercise his discretion to stay the inquiry in view of the pending EPO proceedings. Both parties appealed his judgment.

The Court of Appeal disagreed with the lower court on the issue of estoppel. Jacob LJ held that the judgment on damages was *res judicata*, and there was indeed an estoppel whatever the ultimate result in the EPO. If the EPO subsequently revoked the patent, any injunction would fall with it, but this would not affect the patentee's right to damages won earlier. If the patent were revoked, the way would be cleared; if it were upheld and held infringed, then compensation would be payable for past acts.

GB Royaume-Uni

**Cour d'appel du 25 avril 2007 –
Unilin Beheer BV c. Berry Floor NV,
Information Management Consultancy
Ltd [2007] EWCA Civ 364**

Mot clé : procédures parallèles –
autorité de la chose jugée – doctrine
de l'estoppel – dommages-intérêts de
contrefaçon

Le brevet européen de la société Unilin, portant sur des revêtements de plancher, avait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire visée à l'art. 76 CBE. Unilin avait engagé un procès en contrefaçon contre Berry Floor au Royaume-Uni. Parallèlement, en mars 2003, la société mère de Berry Floor avait introduit devant l'OEB une opposition contre le brevet d'Unilin. Dans la procédure nationale en contrefaçon, le juge Fysh, siégeant au Tribunal des brevets, avait estimé que la partie britannique du brevet était valide et contrefaite par Berry. Il avait accordé à Unilin une indemnisation financière du préjudice de contrefaçon, mais avait estimé que l'autorité de la chose jugée ne s'étendait pas aux dommages-intérêts et à la prise en compte de bénéfices et que Berry n'était pas empêchée par voie d'estoppel de contester les revendications d'Unilin à cet égard. Cependant, le juge Fysh avait refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer en raison de la procédure en cours à l'OEB. Les deux parties avaient fait appel de son jugement.

La Cour d'appel n'a pas partagé l'avis de l'instance précédente sur la question de l'estoppel. Lord Justice Jacob a estimé que le jugement en matière de réparation avait force de chose jugée et constituait bel et bien une exception d'irrecevabilité fondée sur la doctrine de l'estoppel, quelle que soit l'issue finale devant l'OEB. Si l'OEB révoquait ultérieurement le brevet, toute injonction serait caduque de ce fait, mais ceci n'affecterait pas le droit du titulaire du brevet aux dommages et intérêts obtenus précédemment. Si le brevet était révoqué, la route serait dégagée ; s'il était maintenu et considéré comme contrefait, alors des indemnités seraient exigibles en réparation des actes passés.

Der Court of Appeal befasste sich auch mit Fragen, die sich bei Überschneidungen von Verfahren zwischen nationalen Gerichten und dem EPA stellen. Lord Justice Jacob zufolge ginge es nicht um die Frage, ob in parallelen Verletzungsverfahren das nationale Gericht oder das EPA die "oberste Instanz" sein soll. Er war der Auffassung, dass dies von den jeweiligen Umständen abhängt, wie die nachstehenden Szenarien deutlich machen:

i) Während das Einspruchsverfahren zu einem Patent noch anhängig ist, stellt ein nationales Gericht seine Gültigkeit fest, und das EPA widerruft anschließend das Patent: Hier ist das EPA die "oberste Instanz".

ii) Das EPA stellt die Gültigkeit des Patents fest, und ein nationales Gericht erklärt es im Anschluss für nichtig (eine Entscheidung des EPA begründet keinen "estoppel" in Bezug auf die Gültigkeit eines Patents – siehe hierzu *Buehler v. Chronos* [1998] RPC 703): Hier ist das nationale Gericht die "oberste Instanz".

Zur Frage, wie sich der Widerruf eines europäischen Patents auf nationale Verletzungsverfahren (einschließlich der Anfechtung der Gültigkeit) auswirkt, verwies Lord Justice Jacob auf die frühere Rechtsprechung zum Grundsatz der *res judicata* und übertrug diese auf den britischen Teil europäischer Patente. Nach seiner Ansicht könne dem britischen Patentgesetz von 1977 keinerlei Hinweis entnommen werden, dass eine rechtskräftige und verbindliche Entscheidung der britischen Gerichte nur als vorläufig anzusehen sei. Auch das EPÜ lasse seiner Ansicht nach nicht den unsauberen Kompromiss zu, dass ein rechtskräftiges Urteil eines nationalen Gerichts über die Zurückweisung eines Angriffs auf die Gültigkeit eines Patents lediglich als vorläufig zu betrachten sei. Im Gegenteil: Der Kompromiss bestehe vielmehr darin, es zu ermöglichen, dass Patentinhaber Verletzungsklage erheben und Dritte nach der Patenterteilung ein nationales Patent vor einem nationalen Gericht anfechten könnten. Hätten die Vertragsparteien festlegen wollen, dass das Ergebnis, wenn es für den Patentinhaber von Vorteil ist, nur als vorläufig anzusehen sei, so wäre dies im EPÜ sicherlich deutlich zum Ausdruck

The Court of Appeal also addressed questions relating to cross-over issues between national courts and the EPO. Jacob LJ said it was not helpful to ask whether the national court or the EPO should be "top" during parallel infringement proceedings. In his opinion, it all depended on the circumstances, as illustrated by the following two scenarios:

(i) The patent is still under opposition when a national court holds it valid and the EPO then revokes – so the EPO is "top";

(ii) The EPO holds the patent valid and a national court subsequently revokes it (there is no estoppel created by an EPO decision as to validity, see *Buehler v Chronos* [1998] RPC 703) – so the national court is "top".

As to the effect the revocation of a European patent could have on national infringement proceedings (including attacks in validity), Jacob LJ referred to the previous case law on *res judicata* and extended this principle to the UK part of European patents. He held that it was impossible to find in the UK Patent Act 1977 any intention that a final and binding decision of the UK courts was to be regarded as only provisional. He did not think the untidy compromise reached by the EPC was that any final decision of a national court rejecting an invalidity attack was to be regarded as merely provisional. On the contrary, the compromise was to allow a patentee to sue for infringement and for third parties to attack a national patent in a national court from the moment of grant. If the contracting parties had wanted to say that the result, if favourable to the patentee, was merely provisional, the EPC would surely have expressly said so. Moreover, if the result went the other way, i.e. the patent was revoked by a national court, the result was certainly not provisional; a subsequent EPO opposition decision upholding the patent would not reinstate it in the contracting state concerned.

La Cour d'appel a aussi traité de questions portant sur les interrelations entre les juridictions nationales et l'OEB. Lord Justice Jacob a dit qu'il n'était pas judicieux de se demander si c'était le tribunal national ou l'OEB qui devait avoir "le dessus" dans la procédure parallèle en contrefaçon. Selon lui, tout dépend des circonstances, comme le montrent les deux scénarios suivants :

(i) Le brevet fait encore l'objet d'une procédure d'opposition quand une juridiction nationale reconnaît sa validité, puis il est révoqué par l'OEB – l'OEB a "le dessus" ;

(ii) L'OEB considère le brevet comme valable, mais ensuite une juridiction nationale l'annule (une décision de l'OEB sur la validité ne constitue pas une exception d'irrecevabilité en vertu de la doctrine de l'estoppel, voir *Buehler c. Chronos* [1998] RPC 703) – ici la juridiction nationale a "le dessus".

Concernant les effets que la révocation d'un brevet européen pourrait avoir sur la procédure nationale en contrefaçon (y compris sur les demandes reconventionnelles en nullité), Lord Justice Jacob a fait mention de la jurisprudence antérieure relative à l'autorité de la chose jugée et a étendu ce principe à la partie britannique des brevets européens. Il a estimé qu'il était impossible de détecter dans la Loi britannique sur les brevets de 1977 la moindre intention de prévoir qu'une décision définitive et contraignante rendue par une juridiction britannique soit considérée comme seulement provisoire. Il n'était pas d'avis qu'un compromis bancal avait été obtenu dans la CBE selon lequel toute décision définitive d'une juridiction nationale rejetant une action en nullité devait être considérée comme simplement provisoire. Le compromis était, au contraire, de permettre à un titulaire de brevet d'engager une action en contrefaçon et aux tiers d'attaquer un brevet national devant une juridiction nationale à compter de la délivrance du brevet. Si les Etats parties avaient voulu dire que le résultat, lorsqu'il était favorable au titulaire, était seulement provisoire, la CBE l'aurait certainement dit explicitement.

gebracht worden. Ferner wäre die Entscheidung sicherlich nicht vorläufig, wenn das Ergebnis in die andere Richtung ginge, d. h. das Patent durch ein nationales Gericht für nichtig erklärt würde; eine nachfolgende Entscheidung im Einspruchsverfahren vor dem EPA, mit der das Patent aufrechterhalten würde, würde es im betreffenden Vertragsstaat nicht wieder rechtswirksam werden lassen.

De plus, en cas de résultat inverse, c'est-à-dire si le brevet était annulé par une juridiction nationale, le résultat n'était certainement pas provisoire ; une décision ultérieure de l'OEB en procédure d'opposition maintenant le brevet ne le rétablirait pas dans l'Etat partie concerné.