

FR Frankreich

Alice PEZARD
Richterin am Kassationshof

Aktuelle Rechtsprechung zum europäischen Patent

Der folgende Überblick über die aktuelle Rechtsprechung zum europäischen Patent deckt den Zeitraum vom 1. Oktober 2006 bis zum 30. April 2008 ab.

Strafrechtliche Anwendung des Territorialitätsprinzips bei Rechten am geistigen Eigentum

Das Patent ist ein territoriales Schutzrecht, und angebliche Verletzungshandlungen sind folglich nach dem Recht des Staates, für den Schutz begehrt wird, zu beurteilen. Dieser Grundsatz findet sich in Artikel 64 des Münchner Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 wieder, in dem es heißt: *"Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt"*. Dieses sogenannte Territorialitätsprinzip wurde in strafrechtlicher Hinsicht vom **Strafsenat des Kassationshofs** in seinem Urteil vom **19. Juni 2007 angewandt (Nr. 06-88.165)**. Der Beklagte hatte sich in Schweden am Vertrieb von Erzeugnissen beteiligt, die unmittelbar mittels eines Verfahrens hergestellt wurden, das Gegenstand eines europäischen Patents mit Benennung Schwedens, nicht aber Frankreichs war. Da auf französischem Staatsgebiet keine Verletzungshandlungen begangen worden waren, seien die französischen Gesetze nicht anwendbar und die französischen Strafgerichte nicht zuständig, so der Kassationshof.

Tag des Abschlusses des Einspruchsverfahrens für ein europäisches Patent und Folgen für ein französisches Patent, dessen Priorität beansprucht wird

In einem Urteil der **4. Kammer, Abteilung A des Berufungsgerichts von Paris vom 10. Januar 2007** wurde klargestellt, an welchem Tag die Wirkungen eines französischen Patents enden, wenn gegen ein europäisches Patent, das die Priorität des französischen Patents beansprucht und in dem Frankreich benannt wird, Einspruch

FR France

Alice PEZARD
Judge, Cour de cassation

Recent case law on European patents

The following overview of court judgments relating to European patents covers the period from 1 October 2006 to 30 April 2008.

Application of the principle of territoriality of intellectual property rights in criminal cases

Patents are territorial rights. That means that infringements must be assessed in the light of the patent law applicable in the territory for which protection is sought. The principle is laid down in Article 64 of the European Patent Convention, signed in Munich on 5 October 1973, which states that *"any infringement of a European patent shall be dealt with by national law"*. In **Judgment No. 06-88.165 of 19 June 2007, the Criminal Division of the Cour de cassation (Court of Cassation)** applied this principle of territoriality in a criminal case. In the case at issue, the accused had participated in the sale in Sweden of goods directly produced using a process protected by a European patent designating Sweden but not France. The Court held that, since there had been no infringement in French territory, French law was inapplicable and the French criminal courts had no jurisdiction.

Date of termination of opposition proceedings contesting a European patent and effect on a French patent the priority of which is claimed

In a judgment of **10 January 2007, the Fourth Chamber (Division A) of the Paris Court of Appeal** clarified when a French patent ceases to have effect in the event that a European patent claiming the priority of the French patent and designating France is the subject of opposition proceedings. The case concerned the proprietor of a French

FR France

Alice PEZARD
Conseiller, Cour de Cassation

Actualité jurisprudentielle relative au brevet européen

Ce panorama couvre l'actualité jurisprudentielle relative au brevet européen sur la période allant du 1^{er} octobre 2006 au 30 avril 2008.

Application au pénal du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle

Le brevet est un titre territorial. En conséquence, c'est au regard de la loi du titre pour le territoire duquel la protection est demandée, que s'apprécient les actes de contrefaçon. On retrouve ce principe dans l'article 64 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 qui dispose que *toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale*. C'est ce principe de territorialité qui a été appliqué en matière pénale dans l'arrêt de la **chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 juin 2007 (n° 06-88.165)**. Dans cette affaire, le prévenu avait, en Suède, participé à la commercialisation de produits obtenus directement à partir d'un procédé faisant l'objet d'un brevet européen désignant la Suède mais non la France. Aucun acte de contrefaçon n'ayant été commis sur le territoire français, la loi française est par voie de conséquence inapplicable et les juridictions répressives françaises incompétentes.

Date de clôture d'une procédure d'opposition d'un brevet européen et conséquence sur le brevet français dont la priorité est revendiquée

Un arrêt de la **4^e Chambre section A de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2007**, est venu préciser la date à laquelle un brevet français cesse de produire ses effets lorsqu'un brevet européen revendiquant la priorité du brevet français et désignant la France fait l'objet d'une procédure d'opposition. Dans cette affaire, une société *Technogenia* était

eingelegt wird. In dem betreffenden Rechtsstreit ging es um die Gesellschaft *Technogenia*, die Inhaberin eines französischen Patents sowie einer Anmeldung für ein europäisches Patent war, für das sie die Priorität der französischen Anmeldung beansprucht hatte.

Technogenia verklagte mehrere Gesellschaften, die gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt hatten, wegen Patentverletzung. Das *Tribunal de grande instance* von Paris setzte das Verfahren bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens aus. Die Einspruchsabteilung des EPA widerrief das Patent durch Beschluss vom 20. Oktober 1994; auf die daraufhin von *Technogenia* eingelegte Beschwerde hin wurde das Patent von der Beschwerdekammer am 18. Dezember 1997 in einer geänderten Fassung aufrechterhalten. Das Verfahren vor dem *Tribunal de grande instance* wurde daraufhin wieder aufgenommen. In Anwendung von Artikel L.614-13 des französischen Gesetzbuchs des geistigen Eigentums (*Code de la propriété intellectuelle*, nachfolgend kurz *CPI*), in dem es heißt: "Soweit ein französisches Patent sich auf eine Erfindung bezieht, für die demselben Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ein europäisches Patent mit demselben Anmelde- oder Prioritätstag erteilt worden ist, endet die Wirkung des französischen Patents entweder an dem Tag, an dem die Einspruchsfrist für das europäische Patent ungenutzt abläuft, oder an dem Tag, an dem das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents abgeschlossen wird" stellte das Gericht fest, dass das französische Patent seit dem 18. Dezember 1997 nur noch mit den Ansprüchen weiterbestehe, die nicht in das an diesem Tag endgültig erteilte europäische Patent übernommen worden seien. Das Berufungsgericht bestätigte dieses Ergebnis in seinem Urteil vom 10. Januar 2007 und stellte fest, dass die Wirkungen des französischen Patents für die Ansprüche, die im aufrechterhaltenen europäischen Patent übernommen worden seien, an dem Tag geendet hätten, an dem die Beschwerdekammer die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in seiner geänderten Fassung beschlossen habe, d. h. am 18. Dezember 1997.

patent, *Technogenia*, which had filed an application for a European patent claiming the priority of its French application.

Technogenia brought infringement proceedings against several companies which had opposed the European patent. The *Tribunal de Grande Instance de Paris* (Paris Regional Court) stayed the infringement proceedings pending the outcome of the opposition proceedings. The EPO's opposition division revoked the patent on 20 October 1994, but on 18 December 1997, the board of appeal, ruling on an appeal lodged by *Technogenia*, maintained the patent in an amended form. The *Tribunal* subsequently resumed the national infringement proceedings. In accordance with Article L.614-13, which provides that, "where a French patent covers an invention for which a European patent has been granted to the same inventor or his successor in title with the same filing or priority date, the French patent shall cease to have effect either on expiry of the period for filing a notice of opposition to the European patent, if no such notice has been filed, or on the date on which the opposition proceedings are terminated, if the patent has been maintained", it held that, from 18 December 1997, the French patent had continued to have effect only in respect of those claims which had not been included in the European patent definitively granted on that date. In its judgment of 10 January 2007, the Court of Appeal upheld that ruling, holding that the French patent ceased to have effect with regard to those claims included in the maintained European patent from the date of the board of appeal's decision to maintain the European patent as amended, i.e. 18 December 1997.

titulaire d'un brevet français et d'une demande de brevet européen revendiquant la priorité de la demande française.

Technogenia a poursuivi en contrefaçon plusieurs sociétés ayant formé opposition contre le brevet européen. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait donc sursis à statuer en attendant la fin de la procédure d'opposition. La division d'opposition de l'OEB a prononcé la révocation du brevet le 20 octobre 1994, puis sur recours de *Technogenia*, la chambre de recours a décidé du maintien du brevet sous sa forme modifiée le 18 décembre 1997. La procédure a donc repris devant le tribunal qui, en application de l'article L.614-13 qui dispose que dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu, a précisé qu'à partir du 18 décembre 1997, le brevet français ne subsistait que dans ses revendications n'ayant pas été reprises dans le brevet européen délivré définitivement à cette date. La Cour d'appel confirme cette solution dans son arrêt du 10 janvier 2007 estimant que le brevet français cesse de produire ses effets pour les revendications reprises dans le brevet européen maintenu à la date à laquelle la chambre de recours décide du maintien du brevet européen sous sa forme modifiée, c'est à dire le 18 décembre 1997.

In der Lehre sind zu diesem Urteil einige kritische Stimmen (Jacques Raynard und Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, Februar 2008, com. 9, S. 25) laut geworden, wonach der Tag, an dem das Einspruchsverfahren tatsächlich abgeschlossen gewesen sei und die Wirkungen des französischen Patents somit geendet hätten, in Wirklichkeit der 23. Dezember gewesen sei, d. h. **der Tag der Veröffentlichung der Entscheidung der Beschwerdekammer im EPA-Amtsblatt**. Nach Zustellung der Entscheidung muss der Patentinhaber nämlich bestimmten Formalitäten nachkommen (Übersetzung der geänderten Ansprüche in die beiden anderen EPA-Amtssprachen und Bezahlung der Druckkostengebühr innerhalb einer Dreimonatsfrist). Bei Fristversäumung steht ihm noch eine Nachfrist zu, deren Nichteinhaltung die Widerrufung des Patents nach sich zieht (Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer).

Folgen der Publizitätserfordernisse bei einer Abtretung für die Wirksamkeit einer "saisie-contrefaçon"

Den die Publizität betreffenden Formalitäten kommt große Bedeutung zu, wenn es darum geht, die Wirksamkeit einer "saisie-contrefaçon" (d. h. einer Beschlagnahme von Beweisen für eine Patentverletzung) und damit den Erfolg einer Patentverletzungsklage sicherzustellen. Das Urteil der **Kammer für Handelssachen des Kassationshofs vom 31. Oktober 2006 (Nr. 05-11.149)** macht das noch einmal deutlich. Die Gesellschaft *Over foring* war Inhaberin eines am 23. August 1996 erteilten französischen Patents auf eine rückseitige Befestigungsvorrichtung für einen Fahrradhelm sowie einer europäischen Patentanmeldung für dieselbe Erfindung, die unter der Priorität des französischen Schutzrechts am 9. Mai 1995 eingereicht und am 22. November 1995 veröffentlicht worden war. Diese Gesellschaft trat ihre Rechte am 14. Februar 1997 an die Gesellschaft *Time sport* ab; die Abtretung der Rechte am französischen Patent wurde am 9. Juli 1997 in das nationale Patentregister eingetragen, die Abtretung der mit der europäischen Patentanmeldung verbundenen Rechte auf Antrag vom 29. Oktober 1999 hin in das europäische Patentregister. In der dazwischen liegenden Zeitspanne,

Some legal writers commenting on this judgment (Jacques Raynard and Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, February 2008, com. 9, p. 25) take the view that the date on which the opposition proceedings were terminated, and thus on which the French patent ceased to have effect, was in fact 23 December 1997, **the date on which the board of appeal's decision was published in the EPO's Official Journal**, because, once the patent proprietor has been notified of the decision, he is obliged to meet a number of formal requirements (translation of amended claims into the EPO's two other official languages and payment of the printing fees within three months). Should he fail to do so, the period for compliance will be extended, but the patent must be revoked if he fails to comply within that extended period (case law of the Enlarged Board of Appeal).

Effect of the requirement to publish an assignment on the validity of a *saisie-contrefaçon*

The importance of fulfilling the publication requirements to ensure that a *saisie-contrefaçon* (order to search for and seize evidence of an infringement) is valid and that the action for patent infringement succeeds was confirmed by the **Commercial Division of the Cour de cassation in Judgment No. 05-11.149 of 31 October 2006**. The case at issue involved the company *Over foring*, the proprietor of a French patent granted on 23 August 1996 for a device for retaining cycling helmets on the back of the head. On 9 May 1995, it filed an application for a European patent, claiming the priority of its French patent, and the application was published on 22 November 1995. On 14 February 1997, *Over foring* assigned its rights to the company *Time Sport*. The assignment of its French patent rights was entered into the *Registre National des Brevets* (national register of patents, "RNB") on 9 July 1997, while that of the rights under the European patent application was entered into the European Patent Register following a request dated 29 October 1999. In the meantime (namely on 15 June 1998), however, *Time Sport* had applied for *saisie-contrefaçon* in relation to the French patent.

Une partie de la doctrine (Jacques Raynard et Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, février 2008, com. 9, p. 25) a commenté cet arrêt en estimant que la date réelle de clôture de la procédure d'opposition et donc de cessation des effets du brevet français, aurait en fait dû être le 23 décembre 1997, **date de publication de la décision de la Chambre de recours au Journal Officiel de l'OEB**. En effet après la notification de la décision, le titulaire du brevet doit effectuer certaines formalités (traductions des revendications modifiées dans les deux autres langues officielles de l'OEB et paiement de la taxe d'impression dans un délai de 3 mois). Si le titulaire ne respecte pas ces formalités, il dispose d'un délai supplémentaire qui, s'il n'est pas respecté, entraîne la révocation du brevet (jurisprudence de la Grande Chambre de recours).

Impact des conditions de publicité d'une cession sur la validité d'une saisie contrefaçon

Les formalités de publicité sont d'une grande importance pour s'assurer de la validité d'une saisie-contrefaçon et ainsi du succès d'une action en contrefaçon de brevet. L'arrêt de la **chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 octobre 2006 (n° 05-11.149)** est là pour le rappeler. En l'espèce, la société *Over foring* était titulaire d'un brevet français délivré le 23 août 1996 portant sur un dispositif de fixation occipitale d'un casque de cycliste, et d'une demande de brevet européen sur la même invention, déposée sous priorité du titre français le 9 mai 1995 et publiée le 22 novembre 1995. Cette société a cédé ses droits à la société *Time sport* le 14 février 1997, cession inscrite au Registre National des Brevets le 9 juillet 1997 et celle des droits attachés à la demande de brevet européen au Registre européen des brevets sur demande du 29 octobre 1999. Or entre temps, le 15 juin 1998, *Time Sport* a présenté une requête en saisie contrefaçon du brevet français.

nämlich am 15. Juni 1998, stellte *Time Sport* Antrag auf Durchführung einer "saisie-contrefaçon" hinsichtlich des französischen Patents.

In Anwendung des Artikels L.614-14 *CPI*, in dem es heißt: "Abweichend von Artikel L.613-9 kann die Übertragung oder Änderung der mit einer französischen Patentanmeldung oder einem französischen Patent verbundenen Rechte aufgrund ihrer Eintragung im nationalen Patentregister Dritten nur insofern entgegengehalten werden, als die nämliche Übertragung oder Änderung der mit der europäischen Patentanmeldung oder dem europäischen Patent verbundenen Rechte in das europäische Patentregister eingetragen worden ist", stellte der Kassationshof fest, dass die Wirkung der Umschreibung im nationalen Patentregister solange ausgesetzt bleibe, bis die Umschreibung im europäischen Patentregister erfolgt sei, und dass das Berufungsgericht somit zu Unrecht entschieden habe, dass die Klägerin befugt sei, die "saisie-contrefaçon" zu beantragen. Die streitige "saisie-contrefaçon" werde auch nicht gemäß Artikel 126 der französischen Zivilprozessordnung dadurch geheilt, dass die fehlende Klage- und Antragstellungsbefugnis im Laufe des Verfahrens infolge der Veröffentlichung im europäischen Patentregister begründet worden sei.

Unwirksamkeit gegenüber Dritten der Übertragung eines europäischen Patents infolge einer Gesellschaftsübernahme

In dem Urteil des **Berufungsgerichts von Paris, 4. Kammer, Abteilung A, vom 19. Dezember 2007** ging es darum, ob die Übertragung eines im nationalen Patentregister eingetragenen europäischen Patents Dritten entgegengehalten werden konnte. Die Gesellschaft *Ronis 1*, die ein europäisches Patent mit Benennung Frankreichs innehatte, war im Rahmen einer Verschmelzung durch Aufnahme von der Gesellschaft *Ronis Avenir France* gemäß Vertragsurkunde vom 30. Oktober 1990 übernommen worden. Die übernehmende Gesellschaft machte die Rechte am französischen Teil des europäischen Patents geltend, dessen Inhaberin *Ronis 1* war. Ihres

Under Article L.614-14 of the Intellectual Property Code (IPC), which provides that, "by way of exception to Article L.613-9, the assignment or amendment of rights arising from a French patent or French patent application can be enforced against third parties following entry into the *Registre National des Brevets* only if the corresponding assignment or amendment of the rights arising from the European patent or European patent application has been similarly entered into the *European Patent Register*", the Court held that the effect of the RNB entry was suspended until the assignment had been entered into in the European Patent Register, which meant that the Court of Appeal had erred in finding that *Time Sport* had standing to request *saisie-contrefaçon*. Moreover, the fact it had gained such standing in the subsequent course of the proceedings, following the publication in the European Patent Register, could not remedy the defective application under Article 126 of the code of Civil Procedure.

Unenforceability of a European patent transfer following a takeover

The judgment delivered by the **Fourth Chamber (Division A) of the Paris Court of Appeal on 19 December 2007** dealt with the enforceability of a transfer of a European patent registered in the RNB. In the case at issue, *Ronis 1*, the proprietor of a European patent covering France, was taken over by *Ronis Avenir France* in a merger dated 30 October 1990. The latter company brought a legal action based on the French patent rights derived from *Ronis 1*'s European patent, taking the view that the transfer of the European patent had been valid vis-à-vis third parties since 30 May 2000, the date on which the transfer had been entered into the RNB as required under

En application de l'article L.614-14 du *CPI* qui dispose que, *par dérogation à l'article L.613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets*, la Cour a estimé que l'effet de la transcription au RNB était suspendu jusqu'à la transcription au registre européen et par conséquent la Cour d'appel ne pouvait décider que la demanderesse avait la qualité pour demander la saisie contrefaçon. Et la disparition au cours de l'instance du défaut de qualité à agir résultant de la publication opérée au RNB, ne régularise pas la saisie litigieuse au titre de l'article 126 du code de procédure civile.

Inopposabilité d'un transfert de brevet européen suite à une fusion absorption

Dans l'arrêt de la **Cour d'appel de Paris, 4^e chambre, section A, en date du 19 décembre 2007**, il était question de l'opposabilité d'un transfert de brevet européen inscrit au RNB. En l'espèce une société *Ronis 1*, titulaire d'un brevet européen visant la France avait fait l'objet d'une fusion absorption par la société *Ronis Avenir France* par acte du 30 octobre 1990. Cette dernière société se prévalait des droits de la partie française du brevet européen qui appartenait à *Ronis 1*. Elle considérait que le transfert du brevet européen était opposable aux tiers depuis le 30 mai 2000, date à laquelle l'acte avait été inscrit au RNB, comme l'exige l'article L.613-9 du *CPI*.

Erachtens konnte die Übertragung des europäischen Patents Dritten seit dem 30. Mai 2000 entgegengehalten werden, dem Tag, an dem der Vertrag wie in Artikel L.613-9 *CPI* vorgeschrieben in das nationale Patentregister eingetragen worden war. Das Gericht stellte jedoch fest, dass der Antrag auf Eintragung des Vertrags über die Übertragung des europäischen Patents im Namen des Patentanwalts von *Ronis 1* gestellt worden war, obwohl diese Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt bereits übernommen worden war und rechtlich aufgehört hatte zu existieren. Daher sei die Veröffentlichung des Vertrags über die Übertragung im nationalen Patentregister unwirksam, und die Übertragung des europäischen Patents könne Dritten nicht entgegengehalten werden.

Klarstellungen zu früheren, zum Stand der Technik gehörenden Rechten

Dem Urteil des **Tribunal de grande instance von Paris, 3. Kammer, 3. Abteilung vom 15. November 2006** lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Gesellschaft *Soule* hatte am 15. September 1998 eine französische Patentanmeldung eingereicht. Sie verklagte die Gesellschaft *Hager-Electro* wegen Patentverletzung, und diese machte zu ihrer Verteidigung geltend, Anspruch 1 des *Soule*-Patents sei wegen fehlender Neuheit gegenüber einer früheren europäischen Patentanmeldung *Felten* nichtig. Die *Felten*-Anmeldung war am 1. September 1998 unter Beanspruchung einer österreichischen Priorität vom 30. September 1997 eingereicht worden, d. h. vor der *Soule*-Anmeldung. Das *Felten*-Patent wurde am 31. März 1999 veröffentlicht. Das Gericht war der Auffassung, dass das *Felten*-Patent als Stand der Technik das *Soule*-Patent insgesamt vorwegnehme und stellte die entsprechenden Ansprüche der Patente *Soule* und *Felten* einander gegenüber. Aufgrund dieses Vergleichs stellte das Gericht fest, dass das *Soule*-Patent wegen fehlender Neuheit nichtig sei. Dann erklärte es die Ansprüche 2, 3 und 4 des *Soule*-Patents ebenfalls für nichtig, da sie von Anspruch 1 abhingen und die geschützten Merkmale lediglich Einzelheiten der Ausführung betrafen, so dass die Ansprüche 2 bis 4 keinerlei erfinderischer

Article L.613-9 IPC. However, although *Ronis 1* had already been taken over and ceased to have legal personality, the Court of Appeal found that the registration of the European patent transfer had been requested in the name of its IP lawyers. Accordingly, it held that the publication of the transfer in the RNB was invalid and that, therefore, the assignment of the European patent could not be relied on against third parties.

Clarification of prior rights arising from the state of the art

In the case ruled on by the **Third Chamber (Division 3) of the Tribunal de Grande Instance de Paris in its judgment of 15 November 2006**, the company *Soule* filed an application for a French patent on 15 September 1998. It brought infringement proceedings against the company *Hager-Electro*, which, in its defence, claimed that claim 1 of *Soule*'s patent was void owing to a lack of novelty, citing an earlier European patent application (*Felten*). The *Felten* application, which claimed the priority of an Austrian application filed on 30 September 1997, had been filed on 1 September 1998, i.e. prior to the *Soule* application. The *Felten* patent had been published on 31 March 1999. The *Tribunal* therefore found that the *Felten* patent completely anticipated the prior art and compared the claims covered by the *Soule* and *Felten* patents. Having done so, it ruled that the *Soule* patent was void owing to a lack of novelty. It then annulled claims 2, 3 and 4 of the *Soule* patent on the grounds that they were dependent on claim 1 and lacked any inventive step since the protected features were mere particularities of implementation. The latter finding has been criticised by some writers of legal literature (Jacques Raynard and Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, November 2007, com. 85, p. 23) who take the view

Cependant, la Cour a constaté que la demande d'inscription de l'acte de transfert du brevet européen avait eu lieu au nom du conseil en propriété industrielle de *Ronis 1*, alors même que cette société avait été absorbée et n'avait plus d'existence légale. La Cour d'appel en a tiré les conséquences en déclarant que la publication au RNB de l'acte de transfert était irrégulière et n'avait pas rendu la cession du brevet européen opposable aux tiers.

Précisions sur les droits antérieurs faisant partie de l'état de la technique

Dans le jugement en date du **TGI de Paris 3^e chambre, 3^e section, en date du 15 novembre 2006**, une société *Soule* a déposé une demande de brevet français le 15 septembre 1998. Elle a poursuivi en contrefaçon une société *Hager-Electro* qui pour se défendre a invoqué la nullité de la revendication 1 du brevet *Soule* pour défaut de nouveauté en s'appuyant sur une demande de brevet européen antérieure *Felten*. La demande *Felten* avait été déposée le 1^{er} septembre 1998 et revendiquait une priorité autrichienne du 30 septembre 1997, c'est-à-dire antérieurement à la demande *Soule*. Le brevet *Felten* a été publié le 31 mars 1999. Le tribunal a donc considéré que le brevet *Felten* constituait une antériorité de toute pièce comprise dans l'état de la technique et a comparé les revendications des brevets *Soule* et *Felten*. A la suite de la comparaison des revendications, le tribunal a jugé que le brevet *Soule* était nul pour défaut de nouveauté. Puis les revendications 2, 3 et 4 du brevet *Soule* ont également été annulées par le tribunal qui a estimé qu'étant placées dans la dépendance de la revendication 1 et les caractéristiques protégées n'étant que de simples détails d'exécution les revendications 2 à 4 ne présentaient aucune activité inventive. Cette dernière solution a d'ailleurs été

sche Tätigkeit aufwiesen. Dieses Ergebnis wurde im Übrigen von einem Teil der Lehre kritisiert (Jacques Raynard und Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, November 2007, com. 85, S. 23); das Gericht habe die früheren Patente zu Unrecht gemäß Artikel L.611-11 Abs. 3 *CPI* für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eines späteren Patents herangezogen, obwohl die Vorwegnahme durch *Felten* nur für die Beurteilung der Neuheit des späteren Patents hätte berücksichtigt werden dürfen (Artikel L.611-14 *CPI*).

Fehlende erfinderische Tätigkeit eines europäischen Patents

Dem Urteil der **4. Kammer, Abteilung B des Berufungsgerichts von Paris vom 21. Dezember 2007** lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Gesellschaft *Packetis*, die hauptsächlich Beipackzettel für Arzneimittel herstellt, war Inhaberin eines europäischen Patents für Frankreich, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Gegenstand hatte, mit denen sich ein- oder mehrseitige Druckschriften wie Informationszettel herstellen ließen. Sie verklagte die Gesellschaft *Pharmapost*, die Beipackzettel vertrieb, die ihrer Ansicht nach die Merkmale ihres europäischen Patents aufgriffen, wegen Patentverletzung. Die Beklagte berief sich auf drei Dokumente aus dem Stand der Technik (zwei Patente und einen in der Publikation "L'industrie pharmaceutique" veröffentlichten Artikel), um das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit nachzuweisen. Das Berufungsgericht setzte sich zunächst damit auseinander, wer vorliegend als "Fachmann" anzusehen sei, und stellte fest, dass die Tatsache, dass die Beipackzettel für die Pharmaindustrie bestimmt seien, nichts daran ändere, dass die Erfindung auch anderweitig eingesetzt werden könne. Daher sei der Fachmann als Spezialist für die Herstellung und Bearbeitung von Drucksachen zu definieren. Anschließend prüfte das Gericht die ihm vorgelegten Dokumente aus dem Stand der Technik und stellte zunächst klar, dass jedes für sich die Erfindung dem Fachmann nicht nahe lege; durch Kombination der drei genannten Dokumente ergebe sich die Erfindung für den Fachmann jedoch in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Anders als bei der Beurteilung der Neuheit müsse

that the *Tribunal* was wrong to consider earlier patents within the meaning of Article L.611-11, paragraph 3, IPC for the purpose of assessing the inventive step of the later *Soule* patent, because account could only be taken of the prior art in the *Felten* patent to assess the novelty of the later patent (Article L.611-14 IPC).

Lack of inventive step in European patents

The judgment of the **Fourth Chamber (Division B) of the Paris Court of Appeal of 21 December 2007** dealt with the following facts: *Packetis*, a company whose chief business was the production of pharmaceutical information leaflets, held a European patent designating France and covering a method and device for printing documents on one or more sheets, such as leaflets. It brought infringement proceedings against *Pharmapost*, a company selling leaflets which, in its view, displayed features of the same kind as those protected by its European patent. *Pharmapost* cited three anticipatory documents (two patents and an article published in "L'industrie pharmaceutique") as evidence of the lack of an inventive step. The Court of Appeal began by defining the person skilled in the art and found that the fact that the leaflets were intended for the pharmaceutical industry did not prevent the invention from being used for other purposes. The skilled person therefore had to be defined as a specialist in the production and processing of printed material. After examining the anticipatory documents submitted, the Court initially found that, taken in isolation, none of them showed that the invention was obvious to the skilled person, but ultimately ruled that, having regard to all three documents together, the invention was obvious to the skilled person in the light of the prior art. Contrary to the requirements for establishing novelty, it was unnecessary here to find a document constituting complete anticipation and it was permissible to consider various aspects as a whole (Commercial Division of the *Cour de*

critiquée par une partie de la doctrine (Jacques Raynard et Privat Vigand, *Propriété Industrielle*, novembre 2007, com. 85, p. 23) qui a estimé que le tribunal avait à tort pris en considération les brevets antérieurs au sens de l'article L.611-11 alinéa 3 du *CPI*, pour apprécier de l'activité inventive d'un brevet postérieur, alors que l'antériorité *Felten* ne pouvait être prise en compte que pour apprécier de la nouveauté du brevet postérieur (article L.611-14 du *CPI*).

Défaut d'activité inventive d'un brevet européen

Dans l'arrêt de la **4^e chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris en date du 21 décembre 2007**, les faits étaient les suivants : La société *Packetis*, ayant pour activité principale la fabrication de notices pharmaceutiques, est propriétaire d'un brevet européen visant le territoire français et couvrant un procédé et une installation aptes à réaliser des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets, tels que des notices. La société a assigné en contrefaçon une société *Pharmapost* commercialisant des notices qui reproduisaient, selon elle, les caractéristiques de son brevet européen. La défenderesse présentait trois antériorités (deux brevets et un article publié dans "L'industrie pharmaceutique") pour démontrer l'absence d'activité inventive. La Cour d'appel commence par définir l'homme du métier et constate que le fait que les notices soient destinées à l'industrie pharmaceutique n'empêche pas l'invention de dépasser ce seul usage. C'est la raison pour laquelle l'homme du métier se définit comme le spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés. Dans un second temps, la cour étudie les antériorités présentées et, après avoir précisé que prise individuellement aucune ne rendait l'invention évidente pour l'homme du métier, elle décide qu'au regard de la combinaison des trois antériorités précitées, l'invention découlait de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier. En effet, contrairement à l'appréciation de la nouveauté, il ne s'agit pas de rechercher une antériorité de toutes pièces et peut donc être pris en considération le regroupement d'éléments divers (Cass. Com, 15 novembre 1994). En

nicht nach einer Vorveröffentlichung gesucht werden, welche die Erfindung insgesamt vollständig vorwegnehme, sondern es dürfe auch eine Zusammenstellung verschiedener Elemente berücksichtigt werden (Cass. Com, 15. November 1994). Daher sei Anspruch 1 des europäischen Patents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären.

Ersetzung eines französischen Patents durch ein europäisches Patent im Laufe des Verfahrens

Das Urteil des **Berufungsgerichts von Bordeaux vom 4. Dezember 2006** betraf eine Gesellschaft *TTI*, die Inhaberin eines französischen wie auch eines europäischen Patents auf ein Geflecht für ein Vibrationschwingsieb war, das die Trennung von Bohrrückständen erleichtern sollte. *TTI* verklagte die Gesellschaft *Giron* wegen Verletzung des französischen Patents und tauschte später im Berufungsverfahren die auf dem französischen Patent beruhenden Anträge gegen Anträge aus, denen das europäische Patent zugrunde lag. Das Berufungsgericht wies die von *TTI* geltend gemachten Ansprüche mit der Begründung zurück, dass die erstmals vor dem Berufungsgericht erhobene Verletzungsklage auf der Grundlage des europäischen Patents, das wegen des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Patente ein vom französischen Patent unterschiedliches Schutzrecht sei, eine gemäß Artikel 564 der Zivilprozessordnung neue und unzulässige Klage sei, da damit der Schutz eines anderen Rechtstitels angestrebt werde als desjenigen, auf das sich die Klägerin ursprünglich für ihre Verletzungsklage berufen habe. Zwar heiße es in Artikel L.614-15 Absatz 2 *CPI*: "*Wurde die Verletzungsklage allein auf der Grundlage des französischen Patents erhoben, so kann der Kläger das Verfahren bei dessen Fortsetzung für Sachverhalte, die nach dem Tag eingetreten sind, an dem die Wirkung des französischen Patents endet, für die gemeinsamen Teile unter Ersetzung des französischen durch das europäische Patent fortführen*", doch hatte *TTI* in ihren im Hinblick auf die Fortsetzung des Verfahrens eingereichten Anträgen das französische Patent nicht durch das europäische Patent ersetzt.

cassation, 15 November 1994). Therefore, claim 1 of the European patent had to be annulled for lack of inventive step.

Substitution of a European patent for a French patent during proceedings

In its **judgment of 4 December 2006**, the **Bordeaux Court of Appeal** ruled on a case concerning *TTI*, the proprietor of both a French and a European patent for a cloth for a vibrating or shaking screening apparatus for separating drilling spoil. *TTI* brought an action against the company *Giron* for infringement of its French patent but, on appeal, substituted claims based on the European patent for those based on the French patent. The Court of Appeal dismissed *TTI*'s claims, holding that since the infringement claim based on the European patent, which was a distinct right from the French patent owing to the principle of the independence of patents, had been submitted for the first time in the proceedings before it, it had to be regarded as an inadmissible new claim under Article 564 of the New Code of Civil Procedure because it was designed to protect a different right from that initially cited as the basis for the action. Although Article L.614-15, paragraph 2, IPC provides that, "*if the infringement action was brought on the sole basis of the French patent, the claimant may pursue his action at subsequent instances on the basis of the European patent rather than the French patent in respect of those facts occurring after the French patent ceased to have effect and in such respects as are covered by both*", *TTI* had not substituted the European patent for the French patent in its request to pursue the action.

conséquence la revendication 1 du brevet européen se doit d'être annulée pour défaut d'activité inventive.

Substitution d'un brevet européen a un brevet français en cours d'instance

Dans l'arrêt de la **Cour d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 2006**, il était question d'une société *TTI*, titulaire d'un brevet français et d'un brevet européen visant une toile pour crible vibrant à secousse destinée à favoriser la séparation des déblais de forage. *TTI* a assigné la société *Giron* en contrefaçon du brevet français puis a substitué en cause d'appel les demandes fondées sur le brevet européen à celles fondées sur le brevet français. La Cour d'appel rejette les prétentions de *TTI* estimant que la demande en contrefaçon fondée sur le brevet européen, titre distinct du brevet français en vertu du principe de l'indépendance des titres, présentée pour la première fois devant la Cour constitue bien une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'elle tend à la protection d'un autre titre que celui qu'elle invoquait initialement au soutien de sa demande de contrefaçon. En effet, si l'article L.614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose bien en son alinéa 2 : "*si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour des faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes*", *TTI* dans ses conclusions de reprise d'instance n'avait pas substitué le brevet européen au brevet français.

Auswirkungen des Londoner Übereinkommens auf Patentrechtstreitigkeiten

Die Ratifizierung des Londoner Übereinkommens ist durch den einzigen Artikel des Gesetzes Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 gebilligt worden. Damit wird es möglich sein, ein europäisches Patent zu erlangen, dessen Beschreibung in einer anderen Sprache als Französisch abgefasst ist. Nach Artikel L.614-7 *CPI*, der durch Gesetz vom 29. Oktober 2007 eingeführt wurde, muss jedoch bei einem Rechtsstreit, mit dem ein französisches Gericht befasst wird, die Beschreibung in die französische Sprache übersetzt werden.

Schutzbereich eines Anspruchs: Nutzen der im Rahmen des Erteilungsverfahrens gemachten Angaben für die Bestimmung des Schutzbereichs von Ansprüchen

Berufungsgericht Paris 4. Kammer, Abteilung B, 22. Februar 2008, *Thermohausser ./ Matfer* : PIBD, Nr. 872, III S. 244 und PI JC Juli/August 2008 S. 35 Anmerkung Privat Vigand

In diesem an sich klassischen Verfahren wegen Nichtigerklärung und Verletzung eines französischen Patents berücksichtigte das Berufungsgericht zur Behebung der Zweifel über den Schutzbereich eines Anspruchs, der im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeführt worden war, die Verfahrensakte der Anmeldung und insbesondere die Angaben, die der Patentinhaber im Rahmen des Erteilungsverfahrens im Hinblick auf die Bestimmung des Schutzbereichs des Anspruchs gemacht hatte.

Zwar wurde im europäischen Recht der Vorschlag, den Inhalt der Prüfungsakte zur Bestimmung des Schutzbereichs der Ansprüche systematisch zu verwenden, bei der Ausarbeitung des EPÜ 2000 letztendlich nicht angenommen (Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ, Art. 3, der nicht übernommen wurde), doch hat es den Anschein, als dürfe man auf die Verfahrensakte in dem besonderen Fall zurückgreifen, dass dem Anspruch im Laufe der Prüfung Merkmale hinzugefügt worden sind.

Effect of the London Agreement on patent litigation

The ratification of the London Agreement was authorised by the sole article of Law No. 2007-1477 of 17 October 2007. It is now possible, therefore, to enjoy the protection of a European patent even if the description is in a language other than French. However, Article L.614-7 IPC, enacted by the law of 29 October 2007, provides that the description must be translated into French for the purposes of litigation before the national courts.

Scope of claims: relevance of statements made during the grant procedure for determining the scope

Paris Court of Appeal (Fourth Chamber, Division B), judgment of 22 February 2008 in *Thermohausser v Matfer* (PIBD, No. 872, III, p. 244 and PI JC July/August 2008, p. 35, with comments by Privat Vigand)

In an otherwise typical case concerning revocation and infringement of a French patent, the Court of Appeal sought to remove doubt as to the scope of a claim introduced during the grant proceedings by reviewing the evidence taken for the purposes of examining the application and, in particular, statements made by the patentee during the examination phase to clarify the scope of the claim.

Although, when EPC 2000 was drawn up, it was decided not to lay down any European rule requiring systematic consideration of the examination dossier for the purpose of determining the scope of claims (Article 3 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC not adopted), the Court took the view that dossiers may be consulted exceptionally where features have been added to the claims during the examination phase.

Impact de l'accord de Londres sur le contentieux du droit des brevets

La ratification de l'accord de Londres a été autorisé par l'article unique de la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007. Il sera donc possible de bénéficier d'un brevet européen dont la description sera rédigée dans une autre langue que le français. Cependant l'article L.614-7 du CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007, dispose que la description devra être traduite en français dans le cadre d'un contentieux porté devant le juge national.

Portée d'une revendication : les déclarations faites au cours de la procédure de délivrance sont utiles pour définir la portée d'une revendication

CA Paris 4^e ch, sect B 22 février 2008, *Thermohausser c/ Matfer* : PIBD, n° 872, III, p. 244 et PI JC Juillet/août 2008 p. 35 note Privat Vigand

Il s'agit d'une affaire classique de nullité et de contrefaçon de brevet français mais pour lever le doute sur la portée d'une revendication introduite au cours de la procédure de délivrance, la cour d'appel a tenu compte de l'instruction à laquelle a donné lieu la demande et notamment des déclarations du breveté pendant l'instruction de sa demande pour contribuer à définir la portée de la revendication.

Certes, l'utilisation systématique du contenu du dossier d'examen pour définir la portée des revendications n'a pas été retenue en droit européen lors de l'élaboration de la Convention 2000 (protocole interprétatif de l'article 69 CBE, art. 3, non retenu), mais il semble qu'on puisse y avoir recours spécialement dans le cas où des caractéristiques ont été ajoutées à la revendication au cours de l'examen.

Dies ist im französischen Recht umso wichtiger, als der Anmelder die Beschreibung der Anmeldung und insbesondere ihre Einleitung nicht verändern darf, um die neue technische Aufgabe zu verdeutlichen, die mit der Erfindung, die Gegenstand des neuen Anspruchs ist, gelöst werden soll.

This was all the more important in the context of French law, under which the applicant may not amend the description or, in particular, the introduction in order to outline the new technical problem said to be solved by the invention in the new claim.

Ceci est d'autant plus important en droit français, où le déposant ne peut modifier la description de la demande et en particulier l'introduction pour mettre en relief le nouveau problème technique que l'invention objet de la nouvelle revendication est censé résoudre.

Wirksamkeit von Änderungen einer europäischen Patentanmeldung gegenüber Dritten

Enforceability of amendments to a European patent

Opposabilité des modifications apportées à la demande d'un brevet européen

(Berufungsgericht Paris, 4. Kammer, Abteilung B, 19. Oktober 2007, Gesellschaften *Maasland* ./ *Lely industries* und *C. Van der Lely NV*)

Paris Court of Appeal (Fourth Chamber, Division B), judgment of 19 October 2007 in *Maasland v Lely industries and C. Van der Lely NV*

(Cour d'appel de Paris, 4^e chambre Section B 19 octobre 2007 société *Maasland* v/ société *Lely industries*, société *C. Van der Lely NV*)

Die Änderungen waren zwischen der Einreichung der Anmeldung und der Erteilung des europäischen Patents, aber nach Erhebung der Klage wegen Patentverletzung vorgenommen worden.

In this case, amendments were made between the filing of the application and the grant of the European patent, but after infringement proceedings had been instituted.

Les modifications sont intervenues entre la demande et la délivrance du brevet européen mais postérieurement à l'assignation en contrefaçon.

Es war unbestritten, dass die Mittel, die Gegenstand der geänderten Fassung des Anspruchs waren, im Wesentlichen in der Beschreibung enthalten waren.

It was undisputed that the means which were the subject of the amended claim were essentially included in the description.

Il n'était pas contesté que la description contenait en substance les moyens objets de la revendication telle que modifiée.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass ein Anspruch zwar im Lichte der Beschreibung auszulegen sei, jedoch gemäß Artikel 84 EPÜ auch die wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung enthalten müsse.

The Court of Appeal held that, although claims must be interpreted in the light of the description, they must nevertheless, under Article 84 EPC, include the essential features of the claimed invention.

La cour d'appel a considéré que si une revendication doit s'interpréter à la lumière de la description, encore faut-il, conformément à l'article 84 de la CBE, que la revendication contienne les caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée.

Da dies vorliegend nicht der Fall gewesen sei, könne das europäische Patent, obwohl es rückwirkend ab dem Tag der Einreichung der Anmeldung wirksam geworden sei, Dritten gleichwohl nicht vom Tag der Veröffentlichung dieser Anmeldung, sondern erst vom Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung an entgegengehalten werden.

Since that was not the case in the circumstances in question, the Court ruled that, although the European patent had taken effect retroactively from the date of the application, it was not enforceable against third parties from the date on which the application was published but rather from the date on which the patent was granted.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont décidé que le brevet européen qui prend naissance rétroactivement à compter de la demande qui en a été faite, n'est cependant opposable non pas à compter de la publication de cette demande mais à compter de celle de sa délivrance.

Die Nichtigerklärung eines europäischen Patents stellt frühere Verurteilungen in Frage

Revocation of a European patent renders previous orders ineffective

L'annulation d'un brevet européen remet en cause les décisions de condamnation antérieure

Kammer für Handelssachen des Kassationshofs, öffentliche Sitzung vom 12. Juni 2007, Gesellschaften *Normalu* ./ *Newmat*

Cour de cassation, Commercial Division, public hearing of 12 June 2007 in *Normalu v Newmat*

Chambre commerciale de la Cour de cassation audience publique du 12 juin 2007 société *Normalu* v/ société *Newmat*

Durch die Nichtigklärung eines Patents wird dieses rückwirkend zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung vernichtet. Folglich hat ein Berufungsgericht zu Recht und ohne Verkennung der Rechtskraftwirkung von Urteilen festgestellt, dass dem auf Schadensersatz wegen der Verletzung der Ansprüche eines Patents gerichteten Verfahren infolge der Nichtigklärung des Patents jede Rechtsgrundlage entzogen sei, und dies obwohl die Patentverletzung durch inzwischen rechtskräftiges Urteil festgestellt worden sei.

Revocation of a patent renders it void from the date on which the patent application was filed. Accordingly, the *Cour de cassation* held that the ruling by a court of appeal that, even if the judgment establishing that patent claims have been infringed has become final and unappealable, proceedings for compensation for damage resulting from that infringement are deprived of any legal basis where the patent has been revoked, was correct and did not constitute a failure to observe the principle of *res judicata*.

L'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet. En conséquence, une cour d'appel a retenu à bon droit, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la procédure d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des revendications d'un brevet se trouvait privée de tout support juridique, bien que l'arrêt constatant cette contrefaçon soit devenu définitif, dès lors que ce brevet avait été annulé.