

Christopher FLOYD
Patentrichter, Patents Court, Royal
Courts of Justice, London

Folgen des nachträglichen
Widerrufs eines Patents für ein
rechtskräftiges Urteil, mit dem die
Gültigkeit des Patents und seine
Verletzung festgestellt wurde

Position im Vereinigten Königreich

Wurde in einem Gerichtsverfahren zwischen zwei Parteien festgestellt, dass ein Patent gültig ist und verletzt worden ist, so lassen sich die Folgen einer nachträglichen Widerrufung des Patents folgendermaßen zusammenfassen: Einerseits wird eine im ursprünglichen Verfahren erlassene Unterlassungsverfügung wirkungslos. Andererseits – und im Gegensatz hierzu – bleibt die gerichtliche Anordnung von Schadensersatzzahlungen oder der Ablegung von Rechenschaft über den vom Beklagten erzielten Gewinn von der Widerrufung unberührt.¹

Unterlassungsverfügung

Dass dem Beklagten eine Patentverletzung nach der Widerrufung des betreffenden Patents nicht mehr untersagt werden kann, beruht darauf, dass es keine Patentverletzung geben kann, wenn das Patent nicht mehr existiert. Entfällt das einer Unterlassungsverfügung zugrunde liegende Recht, so wird mit der Fortsetzung einer vom Gericht zuvor als Verletzung dieses Rechts gewerteten Handlung nicht mehr gegen diese Verfügung verstoßen². Ebenso wie die Unterlassungsverfügung außer Kraft tritt, wenn das Patent erlischt oder verfällt, gilt dies auch für den Fall, dass das Patent widerrufen wurde.

¹ *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others* [2007] EWCA Civ 364.

² *Daw v Eley* (1867) L.R. 3 Eq. 496, 508.

Christopher FLOYD
Patents Judge, Patents Court, Royal
Courts of Justice, London

Effect of subsequent revocation
on a final judgment that a patent is
valid and infringed

The position in the UK

Once a patent has been held valid and infringed in legal proceedings between two parties, the effect of a subsequent revocation of the patent can be stated as follows. Firstly, any injunction to restrain infringement granted in the original proceedings will no longer have effect. Secondly, and in contrast, any order made for damages or an account of the defendant's profits is unaffected.¹

Injunctions

The aspect of the rule which holds that a defendant can no longer be restrained from infringing the patent once it has been revoked stems from the fact that if the patent no longer exists, there can be no infringement. If the underlying right no longer exists, an order in terms that the defendant is restrained from infringing it is not breached by a continuation of the act previously held to have been an infringement.² Just as the injunction against infringing will expire when the patent expires or lapses, so also the injunction ceases when the patent is revoked.

¹ *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others* [2007] EWCA Civ 364.

² *Daw v Eley* (1867) L.R. 3 Eq. 496, 508.

Christopher FLOYD
Juge des brevets auprès du tribunal
des brevets, Cours royales de justice,
Londres

Effets de la révocation ultérieure
d'un brevet sur une décision de
justice définitive selon laquelle le
brevet a été reconnu valable et
contrefait

La situation au Royaume-Uni

Une fois qu'il a été constaté, au cours d'un procès entre deux parties qu'un brevet est valide et a fait l'objet d'une contrefaçon, les effets de la révocation ultérieure du brevet peuvent se résumer comme suit : premièrement, toute injonction prononcée au cours de la procédure d'origine et visant à empêcher la contrefaçon du brevet perd ses effets ; deuxièmement, et par contraste, si une partie du dispositif de la décision porte sur des dommages-intérêts dus en contrepartie de bénéfices injustement réalisés ou en réparation d'un autre préjudice, elle n'en est pas affectée¹.

Injonctions

La conséquence juridique selon laquelle un défendeur ne peut plus se voir interdire de contrefaire le brevet après sa révocation provient de ce que, si le brevet n'existe plus, il ne peut plus y avoir de contrefaçon. Si le droit sous-jacent à l'interdiction n'existe plus, l'injonction interdisant au défendeur de porter atteinte au droit en question n'est pas enfreinte du fait que le défendeur continue d'agir d'une manière jugée précédemment comme étant une contrefaçon². De même que l'injonction de ne pas contrefaire le brevet cesse de produire effet lorsque le brevet expire ou est déchu, de même elle cesse de produire effet lorsque le brevet est révoqué.

¹ *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others* [2007] EWCA Civ 364.

² *Daw v Eley* (1867) L.R. 3 Eq. 496, 508.

Schadensersatz und res judicata

Im Hinblick auf Schadensersatz für eine vor der Widerrufung erfolgte Verletzung gilt jedoch grundsätzlich etwas anderes. Hier ist der Beklagte durch die englische Einrede des "estoppel" (oder: "res judicata") daran gehindert, sich auf die Ungültigkeit des Patents oder seine Widerrufung zu berufen, um sich der Festsetzung von Schadensersatz bzw. der Ablegung von Rechenschaft über seine Gewinne zu entziehen. Ich werde daher diese Einrede etwas näher erläutern.

Hat ein zuständiges Gericht über einen Streitpunkt oder über den gesamten Streitgegenstand entschieden, so sind die Parteien nicht berechtigt, erneut wegen desselben Streitpunkts oder Streitgegenstands zu prozessieren (außer durch Einlegung von Rechtsmitteln). Diese Regel beruht auf den beiden Grundsätzen "*interest reipublicae ut sit finis litium*" und "*nemo debet bis vexari eadem causa*".

Ein "cause of action estoppel" (Einrede gegen die Geltendmachung desselben Klagegrunds) wird beispielsweise dann begründet, wenn wegen eines Schadens auf Zahlung von Schadensersatz geklagt wurde. Wird die Klage abgewiesen, kann der Kläger nicht erneut wegen desselben Sachverhalts klagen. Ein "issue estoppel" betrifft hingegen einzelne Streitpunkte. Die für jeden dieser beiden Typen von "estoppel" geltenden Regeln sind von einander unterschiedlich, kompliziert und hochtechnisch. Es ist nicht notwendig, an dieser Stelle näher auf sie einzugehen.

Vom Grundsatz des "estoppel" ist gesagt worden, er sei "von fundamentaler Bedeutung"³. Insbesondere ist er allgemein anwendbar, "es sei denn, einer Gesetzesvorschrift kann durch Auslegung richtigerweise entnommen werden, dass dieser Grundsatz ausgeschlossen werden sollte"⁴.

³ *Thrasylvoulou v Secretary of State for the Environment* [1990] 2 AC 273.

⁴ *ibid.*

Damages and res judicata

The rule in respect of financial remedies for infringements up to the date of revocation is, however, different. Here the defendant is prevented by the English rule of "estoppel" or "res judicata" from setting up the invalidity or revocation of the patent to prevent the assessment of damages or an account of profits. So I should say something about this rule.

Where an issue or a cause of action has been adjudicated on by a court of competent jurisdiction, a party is not entitled (other than by way of appeal) to re-litigate that issue or cause of action. The rule rests on the twin principles: "*interest reipublicae ut sit finis litium*" and "*nemo debet bis vexari eadem causa*".

A cause of action estoppel arises for example when an action has been brought for damages for a wrong. If the action is dismissed, then the claimant cannot bring a further action in respect of that same set of facts. An issue estoppel arises in relation to an individual issue. The rules that apply to each type of estoppel are different, complicated and technical. It is not necessary to consider them in more detail here.

The rule has been said to be "of fundamental importance".³ In particular the rule is of general application "unless an intention to exclude that principle can properly be inferred as a matter of construction of the statutory provisions".⁴

³ *Thrasylvoulou v Secretary of State for the Environment* [1990] 2 AC 273.

⁴ *ibid.*

Dommages-intérêts et principe de la "res judicata"

Cependant, la règle applicable avant la date de révocation en matière de préjudice financier causé par une contrefaçon est différente. Ici, la règle de l'"estoppel" ou de la "res judicata" empêche le défendeur d'objecter l'invalidité ou la révocation du brevet pour éviter de se voir imposer des dommages-intérêts ou l'obligation de restituer des bénéfices indus. Il faut donc donner quelques précisions sur cette règle.

Lorsque la juridiction compétente a statué sur une question ou sur le fondement d'une action en justice, la partie perdante n'est pas en droit de poursuivre cette question ou action (autrement qu'en interjetant appel). Cette règle repose sur les deux principes : "*interest reipublicae ut sit finis litium*" et "*nemo debet bis vexari eadem causa*".

L'irrecevabilité d'une action en justice peut être invoquée, notamment, quand des dommages-intérêts ont été réclamés à tort. Si une telle action est rejetée, le demandeur ne peut tenter une nouvelle action à l'égard des mêmes faits. L'irrecevabilité d'un motif porte, elle, sur un point individuel de fait ou de droit. Les règles applicables à chaque type d'irrecevabilité sont différentes, compliquées et plutôt techniques. Il n'est pas nécessaire de les examiner ici plus en détail.

Il a été dit que la règle de l'estoppel était "d'importance fondamentale"³. Elle est, en particulier, d'application générale, "à moins qu'il ne soit possible de conclure à une volonté d'exclure ce principe par voie d'interprétation des dispositions juridiques"⁴.

³ *Thrasylvoulou v Secretary of State for the Environment* [1990] 2 AC 273.

⁴ *ibid.*

Wurde also festgestellt, dass ein Beteiligter ein Patent verletzt hat, und hat er dessen Gültigkeit erfolglos angefochten, so ist er durch diese Einrede daran gehindert, das Patent erneut anzugreifen. Wurde die Schadensersatzpflicht des Beklagten grundsätzlich festgestellt, aber noch kein Schadensersatz festgesetzt, so kann er sich überdies nicht auf die Ungültigkeit des Patents berufen, um der Zahlung von Schadensersatz zu entgehen.

Dieser Grundsatz ist in England im Zusammenhang mit der Ungültigkeit von Patenten seit dem 19. Jahrhundert ständig angewandt worden, ist aber auch immer wieder auf einige Kritik gestoßen. Seine Verfechter führen an, dass die Geschäftswelt wissen müsse, woran sie ist. Sicherlich würde die Rechtssicherheit im Geschäftsleben beeinträchtigt, wenn es statthaft wäre, ein Patent wiederholt anzugreifen. Weniger eindeutig ist jedoch, dass ein Schadensersatzanspruch in Anwendung dieses Grundsatzes zu einem Zeitpunkt durchgesetzt werden kann, zu dem bereits bekannt ist, dass das Patent ungültig ist.

Anwendung im nationalen Kontext:

Zwei um die Jahrhundertwende entschiedene Fälle illustrieren die Anwendung des Grundsatzes des "estoppel".

In *The Shoe Machinery Company v Cutlan*⁵ war festgestellt worden, dass ein Patent gültig sei und verletzt worden sei. In einem zweiten Verletzungsverfahren berief sich der Beklagte auf einen neuen, nach dem ersten Verfahren entdeckten Stand der Technik. Dies sei unzulässig, so das Gericht. Es stellte fest:

"die Frage der Gültigkeit des Patents ... ist zwischen diesen Parteien *res judicata*"

In *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co.*⁶ waren ebenfalls die Gültigkeit eines Patents und seine Verletzung festgestellt worden. Später wurde das Patent in einem anderen Verfahren

⁵ (1896) 13 RPC 141.

⁶ [1908] 2 Ch. 430.

Thus when a party has been found to infringe and unsuccessfully attacked the validity of the patent, the rule prevents him from attacking the patent again. Moreover, where the trial on liability has taken place but the financial remedy has not been assessed, the defendant is not entitled to set up the invalidity of the patent in resisting the award of damages.

The rule, in its application to patent invalidity, has been applied in England consistently since the 19th century, but not without some significant dissent. Its proponents argue that business needs to know where it stands. A rule that would permit successive attacks on a patent would clearly subvert business certainty. It is less clear that the rule should be applied so as to enforce an award for damages at a time when it is already known that the patent is invalid.

The rule in the national context

Two cases decided near the turn of the twentieth century illustrate the application of the rule.

In *The Shoe Machinery Company v Cutlan*,⁵ a patent was held valid and infringed. In a second action for infringement the defendant sought to raise new prior art, discovered after the first action. It was held that it could not do so. The court held that

"the question of the validity of the patent ... is *res judicata* between these parties."

In *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co.*⁶ a patent had again been held valid and infringed. Subsequently the patent was revoked in other proceedings. The defendant sought to rely on the

⁵ (1896) 13 RPC 141.

⁶ [1908] 2 Ch. 430.

Par conséquent, lorsqu'il a été jugé qu'une partie a enfreint un brevet, dont elle n'a pas réussi à mettre en cause la validité, la règle en question l'empêche d'attaquer à nouveau le brevet. Qui plus est, lorsqu'un procès a permis d'établir la culpabilité du contrevenant sans que le préjudice financier à réparer ait été chiffré, le défendeur n'est pas en droit d'invoquer la nullité du brevet pour éviter de se voir condamner à des dommages-intérêts.

En Angleterre, la règle a été appliquée, en matière de nullité de brevet, de manière constante depuis le 19^e siècle, mais non sans voir s'élever des opinions divergentes. Les partisans de la règle soutiennent que le monde des affaires a besoin de savoir à quoi s'en tenir. Une réglementation qui permettrait d'attaquer un brevet à plusieurs reprises nuirait à la sécurité juridique. Mais il est moins clair que la règle doit être appliquée de manière à permettre une condamnation à des dommages-intérêts à un moment où l'on sait déjà que le brevet n'est pas valide.

La règle dans le contexte national

Deux décisions rendues au tournant du 20^e siècle illustrent l'application de la règle.

Dans l'affaire *The Shoe Machinery Company v Cutlan*⁵, le brevet avait été jugé valide et contrefait. Au cours d'une seconde action en contrefaçon, le défendeur avait demandé à pouvoir lui opposer de nouvelles antériorités, découvertes après la première action. Le tribunal estima qu'il ne pouvait pas le faire et que

"la question de la validité du brevet ... a été tranchée entre les parties par une décision passée en force de la chose jugée (*res judicata*)"

Dans l'affaire *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co.*⁶, le brevet avait également été jugé valide et contrefait. Ultérieurement, le brevet fut révoqué dans un autre procès. Pendant l'examen

⁵ (1896) 13 RPC 141.

⁶ [1908] 2 Ch. 430.

widerrufen. Der Beklagte berief sich in dem aufgrund der ersten Klage durchgeführten Verfahren zur Festsetzung von Schadensersatz auf die Widerrufung des Patents. Das Gericht stellte fest:

"ein Urteil, das die Parteien bindet, wird von einem späteren, auf die Widerrufung des Patents gerichteten Verfahren nicht berührt".

Die Beweiserhebung zur Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes wurde trotz der Widerrufung des Patents fortgesetzt.

Dem jüngeren Fall *Coflexip v Stolt* (Nr. 2)⁷ lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde wie *Poulton*. Ein Dritter hatte nach dem Urteil im ersten Verfahren, aber vor der Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes die Widerrufung des Patents erwirkt. Der Kläger argumentierte, dass die Widerrufung des Patents unerheblich sei. Der Beklagte sei durch das frühere Urteil daran gehindert, sich auf die spätere Widerrufung zu berufen: siehe *Poulton*.

Der Beklagte wandte sich mit vier Hauptargumenten dagegen, den Grundsatz aus dem *Poulton*-Fall weiterhin anzuwenden.

Erstens sei die *Poulton*-Entscheidung falsch. Die unterschiedliche Behandlung von Unterlassungsverfügung und Schadensersatz sei anomal. Könne sich der Beklagte darauf berufen, dass die Unterlassungsverfügung keine Wirkungen mehr entfalte, weil das Patent widerrufen worden sei (und die betreffenden Handlungen keine Patentverletzung mehr darstellten), so müsse er auch einwenden können, dass dem Kläger aus demselben Grund kein Schaden entstanden sei. Infolge der Widerrufung gelte das Patent als von Anfang an nichtig.

Zweitens habe sich das Recht des "estoppel" seit der *Poulton*-Entscheidung weiterentwickelt. Dieser stelle keinen strikten und absoluten Grundsatz mehr dar, sondern lasse Ausnahmen zu, wenn die Gerechtigkeit es erfordere.

An dritter Stelle führte der Beklagte ein auf dem Patents Act 1977 beruhendes technisches Argument an. Nach dem

revocation of the patent in the inquiry as to damages in the first action. The court held that

"a judgment which binds the parties is not affected by the subsequent proceedings for revocation of the patent".

Thus the enquiry as to damages went ahead despite revocation of the patent.

More recently in *Coflexip v Stolt* (No. 2)⁷ the facts were similar to *Poulton*. A third party had secured revocation of the patent after judgment in the first action, but before damages had been assessed. The claimant argued that the revocation of the patent was irrelevant. The defendant was precluded by the previous judgment from relying on the subsequent revocation: see *Poulton*.

The defendant ran four principal attacks on the continued application of the rule in *Poulton's* case.

Firstly, it argued that *Poulton* was wrongly decided. It was anomalous to treat injunctions and damages differently. If the defendant was entitled to say that the injunction ceased to have effect because the patent was revoked (and the acts in question no longer infringements), then he should also be entitled to say that the claimant had not suffered any damage for the same reason. The effect of revocation is that the patent is revoked *ab initio*.

Secondly the defendant argued that the law of estoppel had moved on since *Poulton* was decided. It was no longer a strict and absolute rule, but permitted of exceptions where justice required it.

Thirdly the defendant raised a technical argument based on the Patents Act 1977. Under the Patents Act 1977 a

de la question des dommages-intérêts, dans le cadre du premier procès, le défendeur fit valoir la révocation du brevet. Le tribunal estima que :

"Un jugement qui lie les parties n'est pas affecté par un procès ultérieur visant la révocation du brevet."

Pour cette raison, la procédure portant sur les dommages-intérêts fut poursuivie malgré la révocation du brevet.

Plus récemment, dans l'affaire *Coflexip v Stolt* (No 2)⁷, les faits étaient similaires à ceux de l'affaire *Poulton*. Un tiers avait obtenu la révocation du brevet après le jugement rendu sur la première action, mais avant la condamnation à des dommages-intérêts. Le demandeur argumenta que la révocation du brevet n'était pas pertinente, étant donné que le jugement antérieur empêchait le défendeur de s'appuyer sur la révocation ultérieure : voir *Poulton*.

Le défendeur invoqua quatre motifs principaux à l'encontre d'une nouvelle application de la règle établie dans l'affaire *Poulton*.

En premier lieu, il soutint que l'affaire *Poulton* avait été mal jugée. Il était anormal de traiter différemment les injonctions et les condamnations à des dommages-intérêts. Si le défendeur pouvait argumenter à bon droit que l'injonction perdait effet dès lors que le brevet était révoqué (et que les actes en cause n'étaient donc plus des contrefaçons), alors il devait aussi pouvoir invoquer que le demandeur n'avait pas subi de tort, pour la même raison. L'effet de la révocation était l'annulation du brevet *ab initio*.

Deuxièmement, le défendeur argumenta que la règle de l'estoppel avait évolué depuis la décision *Poulton*. Il ne s'agissait plus d'une règle stricte et absolue ; elle permettait, au contraire, de faire des exceptions là où la justice l'exigeait.

Troisièmement, le défendeur fit valoir un argument technique fondé sur la loi britannique sur les brevets (Patents Act)

⁷ [2004] FSR 34.

⁷ [2004] FSR 34.

⁷ [2004] FSR 34.

Patents Act 1977 erhält der Inhaber eines zum Teil ungültigen Patents bei einer Patentverletzung nur dann Schadensersatz, wenn er beweisen kann, dass die Patentschrift "redlich und mit angemessenen Können und Wissen" abgefasst worden ist. Hintergrund für dieses Argument war, dass der Kläger wissentlich Ansprüche angemeldet hatte, die sich auch auf den bisherigen Stand der Technik erstreckten. Es sei anomal, dass der Inhaber eines ganz widerrufenen und ungültigen Patents anders als im Fall der Teilnichtigkeit Schadensersatz erhalten könne, ohne Rechenschaft für sein Verhalten ablegen zu müssen, so der Beklagte.

Schließlich führte der Beklagte in *Cofflexip an*, dass Artikel 33 des Gemeinschaftspatentübereinkommens (wonach die Wirkung eines widerrufenen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gilt, es sei denn, eine rechtskräftige Entscheidung ist bereits vollstreckt worden) Teil des nationalen Rechts sei.

All diese Argumente wurden in *Cofflexip* durch Mehrheitsvotum (von Gibson und Nourse LJ) zurückgewiesen. *Poulton* sei richtig entschieden worden: Die unterschiedliche Behandlung einer Unterlassungsverfügung (die auf die Zukunft gerichtet sei) und von Schadensersatz (bei dem dies nicht der Fall sei, und der nur aus verfahrenstechnischen Gründen später festgesetzt werde) sei nicht anomal. Außerdem sei *Poulton* eine Entscheidung des Court of Appeal, die 100 Jahre lang unangefochten geblieben sei. Die strengen Regeln dazu, in welchen Fällen der Court of Appeal von seinen früheren Entscheidungen abweichen dürfe, seien anwendbar⁸. Die angebliche Anomalie in der Behandlung von Teilgültigkeit und vollständiger Gültigkeit sei nicht gegeben. Des Weiteren sei durch das frühere Urteil der gesamte Streitgegenstand präjudiziert und nicht nur einzelne Streitpunkte (wie beispielsweise die Neuheit gegenüber Dokument X). Ferner sei Artikel 33 des Gemeinschaftspatentübereinkommens nicht Teil des nationalen Rechts. Und schließlich liege die endgültige Beilegung von Streitigkeiten im öffentlichen Interesse.

⁸ *Young v Bristol Aeroplane* [1944] 2 KB 718.

patentee of a partially valid patent only gets damages if he can prove that the original specification was framed "in good faith and with reasonable skill and knowledge". One ground on which such a damages defence could succeed is that the claimant knowingly obtained claims which covered the prior art. It was anomalous that a patentee of a wholly revoked and invalid patent can recover damages without any obligation to explain his conduct.

Finally, the defendant in *Cofflexip* argued that Article 33 of the Community Patent Convention (which provides that a revoked patent is not to have any effect ab initio save to the extent a final judgment had been enforced) was part of national law.

The majority in *Cofflexip* (Gibson and Nourse LJ) rejected all these arguments. *Poulton* was rightly decided: there was no anomaly as between the injunction (which was forward looking) and damages (which were not, and were only being assessed later as a matter of procedural convenience). Moreover *Poulton* was a decision of the Court of Appeal which had stood for 100 years without challenge: the strict rules about the circumstances in which the Court of Appeal can depart from its previous decisions applied.⁸ The asserted anomaly between partial and total validity did not exist. The previous judgment set up an estoppel as to the whole cause of action: not just individual issues (e.g. novelty over document X). Article 33 of the CPC was not part of national law. Policy was in favour of finality.

⁸ *Young v Bristol Aeroplane* [1944] 2 KB 718.

de 1977. Selon cette loi, le titulaire d'un brevet valable en partie n'obtient des dommages-intérêts que s'il peut prouver que le fascicule de brevet original a été rédigé "de bonne foi et avec un niveau raisonnable de connaissances et d'expérience". L'une des raisons pouvant assurer le succès de la défense contre une requête en dommages-intérêts était que le demandeur avait obtenu sciemment des revendications recouvrant l'état de la technique. Il était anormal que le titulaire d'un brevet non valide et révoqué en totalité put prétendre à des dommages-intérêts sans être tenu d'expliquer son comportement.

Enfin, le défendeur dans l'affaire *Cofflexip* soutint que l'article 33 de la Convention sur le brevet communautaire (selon lequel un brevet révoqué est, dès l'origine, réputé sans effet, sauf dans la mesure où une décision finale a été exécutée) faisait partie du droit national.

Dans cette affaire, la majorité des juges (Gibson et Nourse) a rejeté tous ces arguments, considérant que la décision *Poulton* avait été jugée correctement : il n'y avait pas d'anomalie de traitement en ce qui concerne l'injonction (orientée vers l'avenir) et les dommages-intérêts (qui ne l'étaient pas et qui n'étaient fixés que plus tard pour des raisons pratiques liées à la procédure). De plus, *Poulton* était une décision de la Cour d'appel et s'était maintenue pendant 100 ans sans être remise en question : il convenait d'appliquer les règles strictes définissant les circonstances dans lesquelles la cour d'appel pouvait s'écarter de ses décisions antérieures⁸. La prétendue anomalie de traitement entre la validité partielle et totale n'existait pas. La décision antérieure créait une exception d'irrecevabilité en ce qui concerne l'ensemble des arguments, pas seulement des points particuliers (par ex. la nouveauté par rapport à l'antériorité X). L'article 33 CBC ne faisait pas partie du droit national. Le principe jouait en faveur du caractère définitif de la décision antérieure.

⁸ *Young v Bristol Aeroplane* [1944] 2 KB 718.

In einem Minderheitsvotum vertrat Neuberger LJ die Auffassung, dass die Differenzierung zwischen Schadensersatz und Unterlassungsverfügung anomal sei: Wenn man sich für eine Unterlassungsverfügung, die sich auf künftige Handlungen beziehe, auf die Ungültigkeit des Patents berufen könne, warum dann nicht auch für eine künftige Beweiserhebung, die sich auf Schadensersatz für vergangene Handlungen beziehe? Doch sollte das Gericht seines Erachtens nicht allein schon aus diesem Grund von seiner eigenen früheren Entscheidung abweichen. Das Recht des "estoppel" habe sich jedoch weiterentwickelt. Entscheidungen aus jüngerer Zeit sei zu entnehmen, dass dies zumindest im Hinblick auf einige Formen des "estoppel"⁹ gelte (nicht aber bei erneuter Geltendmachung genau desselben Klagegrunds ("strict cause of action estoppel")). Nach Auffassung von Neuberger LJ hatte die frühere Klage eine Einrede nur in Bezug auf einzelne Streitpunkte begründet ("issue estoppel")¹⁰. Bei dieser Art von "estoppel" sei es rechtlich zulässig, dass ein Beklagter sich auf die nachträgliche Widerrufung berufe, wenn es die Gerechtigkeit gebiete und der Grundsatz gestatte. Hier gebiete es die Gerechtigkeit, dass den Beklagten gestattet werde, die Widerrufung geltend zu machen.¹¹

Werde das Patent widerrufen, nachdem Schadensersatz gezahlt worden sei, so könnten die Schwierigkeiten, diesen zurückzuerlangen, jedoch "unter Umständen unüberwindlich" sein.

Damit hatte sich der strikte Grundsatz aus *Poulton* gegen einen ernstzunehmenden Angriff behauptet. Er sollte in einem etwas anderen Kontext nochmals auf den Prüfstand kommen, in dem ein Einspruchsverfahren noch anhängig war, als die Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes angeordnet wurde.

⁹ *Arnold v National Westminster Bank* [1991] 2 AC 93; *Johnson v Gore-Wood* [2002] AC 1.

¹⁰ Dies steht im Gegensatz zu einer von Aldous LJ in einem früheren Fall in der ersten Instanz vertretenen Auffassung.

¹¹ Letztendlich kam es für die Parteien auf keines dieser Argumente an, da die Widerrufung des Patents in einem späteren Verfahren vom Court of Appeal aufgehoben wurde.

Neuberger LJ, in the minority, considered that the distinction between damages and injunction was anomalous: if you can rely on invalidity in relation to an injunction as to future acts, why not in relation to a future enquiry as to damages for past acts? However he considered that the court should not on that ground depart from its own previous decision. But the law of estoppel had moved on: recent cases showed that this was so in relation to at least some forms of estoppel⁹ (but not strict cause of action estoppel). In Neuberger LJ's view the previous action set up only an issue estoppel.¹⁰ In that type of estoppel the law did allow, where justice required it, and principle permitted it, a defendant to rely on the subsequent revocation. Justice required that the defendants be allowed to raise the issue of revocation here.¹¹

Nevertheless, if the patent is revoked after damages are paid the difficulties of recovering them were "possibly insuperable".

Thus the strict rule in *Poulton* had withstood a major assault. It was to come under scrutiny again in a slightly different context: where an opposition proceeding was still pending when the order for assessment of damages was taking place.

⁹ *Arnold v National Westminster Bank* [1991] 2 AC 93; *Johnson v Gore-Wood* [2002] AC 1.

¹⁰ This was contrary to a view expressed by Aldous LJ in an earlier case at first instance.

¹¹ In the end none of the arguments mattered to the parties, as the revocation of the patent was reversed in the subsequent proceedings by the Court of Appeal.

Le juge Neuberger, minoritaire, a considéré, lui, que la distinction faite entre les dommages-intérêts et l'injonction était anormale : s'il est possible de se fier à la nullité du brevet dans le contexte d'une injonction portant sur des actes futurs, pourquoi pas dans celui d'un examen ultérieur des dommages-intérêts demandés pour des actes du passé ? Certes, la Cour ne devait pas, pour ce seul motif, s'écarter de sa propre décision antérieure. Toutefois, la règle de l'estoppel avait évolué : des affaires récentes avaient montré que c'était le cas en ce qui concerne du moins certaines formes d'irrecevabilité⁹ (mais pas celle fondée sur la règle de l'estoppel au sens strict). Selon le juge Neuberger, la procédure antérieure créait seulement une exception d'irrecevabilité de moyen¹⁰. A cet égard, la loi permettait, là où la justice l'exigeait et où ce n'était pas contraire au principe de base, qu'un défendeur fût admis à invoquer la révocation ultérieure du brevet. Ici, la justice exigeait que les défendeurs soient autorisés à objecter la révocation.¹¹

Néanmoins, si un brevet est révoqué après que des dommages-intérêts étaient payés, il se peut que les difficultés rencontrées pour se faire rembourser soient "insurmontables".

La règle stricte établie dans la décision *Poulton* avait donc résisté à une attaque majeure. Elle devait être réexaminée dans un contexte légèrement différent, à savoir lorsqu'une procédure d'opposition était encore en cours au moment où la décision fixant les dommages-intérêts était rendue.

⁹ *Arnold v National Westminster Bank* [1991] 2 AC 93 ; *Johnson v Gore-Wood* [2002] AC 1.

¹⁰ En contradiction avec l'opinion exprimée par le juge Aldous dans une affaire antérieure jugée en première instance.

¹¹ En définitive, aucun de ces arguments n'a été décisif pour les parties, étant donné que la révocation du brevet a été annulée dans la procédure suivante devant la cour d'appel.

Anwendung im europäischen Kontext

In *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV und andere*¹² wurde bei Gericht zu einem Zeitpunkt die Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes beantragt, als das gleichzeitig anhängige Einspruchsverfahren vor dem EPA noch nicht rechtskräftig entschieden war. Der Beklagte beantragte, das Verfahren solange auszusetzen, bis der Ausgang des Einspruchsverfahren in München feststehen würde. Das Gericht lehnte die Aussetzung mit der Begründung ab, die Widerrufung des Patents durch das EPA könne in dem im Vereinigten Königreich durchgeführten Verfahren der Zuerkennung von Schadensersatz nicht entgegengesetzt werden. Es müsse dem Patentinhaber aus Gründen des öffentlichen Interesses und insbesondere der Rechtssicherheit möglich sein, das auf eine finanzielle Entschädigung gerichtete Verfahren auch dann weiterzubetreiben, wenn das Verfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen sei.

Für das Urteil maßgeblich war das Votum von Jacob LJ. Eine Frage, mit der sich das Gericht vorab zu befassen hatte, war die, welches Gericht (ein nationales Gericht oder das EPA) in der Frage der Gültigkeit die "oberste Instanz" sei. Es stellte fest, dass diese Fragestellung überhaupt nicht sachdienlich sei. Sei gegen das Patent ein Einspruchsverfahren anhängig, wenn seine Gültigkeit festgestellt werde, und werde es anschließend vom EPA widerrufen, dann sei das EPA die oberste Instanz. Stelle das EPA jedoch im Einspruchsverfahren die Gültigkeit des Patents fest und werde es anschließend vom nationalen Gericht widerrufen, dann sei das nationale Gericht die oberste Instanz.

Das Hauptargument des Beklagten war, dass das durch das EPÜ geschaffene System zwei Wege zur Widerrufung eröffne: zum einen den über die nationalen Gerichte und zum anderen den über das EPA. Erst wenn beide erschöpft seien, könne gesagt werden, dass das Patent gültig sei.

¹² [2007] EWCA Civ 364.

The rule in the European context

In *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others*¹² the court was faced with an enquiry as to damages taking place before a final decision had been taken in co-pending opposition proceedings in the EPO. The defendant applied for a stay of the financial remedy pending the outcome of the opposition proceedings in Munich. The court refused the stay on the grounds that the revocation of the patent by the EPO would not be a defence to damages in the UK proceedings. It held that considerations of policy, in particular of business certainty, meant that the successful patentee should be able to proceed with assessment of financial remedies even though the EPO proceedings were not complete.

The leading judgment is that of Jacob LJ. One preliminary question considered by the court was which tribunal (national court or EPO) was "top" when it came to validity. It held that this was not a useful enquiry at all. If the patent was under opposition when held valid and it was then revoked by the EPO, the EPO was top. But if the EPO held it valid in opposition proceedings and the national court then revoked, then the national court was top.

The principal argument of the defendant was that the system created under the EPC created two routes to revocation: one via the national courts and the other via the EPO. Only when both were complete could it be said that the patent was valid.

¹² [2007] EWCA Civ 364.

La règle dans le contexte européen

Dans l'affaire *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV and others*¹², le tribunal avait à statuer sur une requête en dommages-intérêts formée avant qu'une décision finale n'ait été rendue dans la procédure parallèle d'opposition devant l'OEB. Le défendeur avait demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure d'opposition à Munich. Le tribunal rejeta cette demande au motif que la révocation du brevet par l'OEB n'était pas un moyen licite de défense contre la requête en dommages-intérêts faisant l'objet de la procédure au Royaume-Uni. Il estima que des considérations de principe, notamment celle de la sécurité juridique, impliquaient que le titulaire du brevet qui avait gagné son procès devait être en mesure de poursuivre ses prétentions en demandant la fixation d'une réparation du préjudice financier, même si la procédure devant l'OEB n'était pas terminée.

La décision la plus importante est celle du juge Jacob. Comme question préliminaire, le tribunal avait examiné quelle était l'instance qui prévalait (la juridiction nationale ou l'OEB) quand la validité du brevet était en jeu. Il a estimé que l'examen de cette question n'apportait rien. Si le brevet faisait l'objet d'une procédure d'opposition au moment où il était reconnu valide par le tribunal national, puis était révoqué par l'OEB, cette dernière décision prévalait. Mais si l'OEB avait maintenu le brevet à l'issue de la procédure d'opposition et si le tribunal national le révoquait ensuite, alors c'est ce dernier qui prévalait.

L'argument principal du défendeur était que le système créé en vertu de la CBE avait conduit à deux voies possibles de révocation : l'une étant une action devant une juridiction nationale, l'autre l'opposition devant l'OEB. C'est seulement après avoir épuisé ces deux voies que l'on pouvait conclure définitivement à la validité du brevet.

¹² [2007] EWCA Civ 364.

In Artikel 68 und 64 EPÜ heiÙe es:

Art. 68 Wirkung des Widerrufs des europäischen Patents

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gelten in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren widerrufen oder beschränkt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

Art. 64 Rechte aus dem europäischen Patent

(1) Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.

(2) Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.

(3) Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt.

Der Beklagte machte geltend, nach dem durch das EPÜ geschaffenen System sei die Wirkung einer Widerrufung im Einspruchsverfahren, das Patent von Anfang an entfallen zu lassen. Darüber hinaus sei eine der "Wirkungen", auf die in Artikel 68 abgestellt werde (und die als von Anfang an nicht eingetreten gelte), die in Artikel 64 (3) genannte Wirkung, dass eine Patentverletzung nach nationalem Recht zu behandeln sei. Artikel 68 bewirke daher ausdrücklich, dass Patentverletzungen dann, wenn ein Patent widerrufen werde, "von Anfang an" nicht nach nationalem Recht behandelt werden dürften.

Das Gericht wies diese Argumente zurück. Artikel 68 habe "keine Entsprechung" im nationalen Recht. Und selbst wenn dem so wäre, gehe es in Artikel 64 (3) nicht um eine "Wirkung".

Article 68 and 64 provide:

Art. 68 Effect of revocation of the European patent

The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in Arts. 64 and 67 to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

Art. 64 Rights conferred by a European patent

(1) A European patent shall, subject to the provisions of **paragraph 2**, confer on its proprietor from the date of publication of the mention of its grant, in each contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

(2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

(3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

Thus the Defendant argued that the system provided for by the EPC envisaged that the effect of a revocation in opposition proceedings was that the patent ceased to exist ab initio. Moreover one of the "effects" referred to in Article 68 (and which were deemed no longer to exist or have existed) was that specified in Article 64(3) namely that infringements be dealt with by national law. So Article 68 operated expressly to say that, where a patent is revoked, infringements "from the outset" cannot be dealt with by national law.

The court rejected these arguments. Article 68 "has no equivalent" in national law. Even if it did, Article 64(3) is not an "effect".

Les articles 68 et 64 s'énoncent comme suit :

Art. 68 Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.

Art. 64 Droits conférés par le brevet européen

(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.

(2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.

Le défendeur a donc soutenu que, d'après le système établi par la CBE, l'effet d'une révocation au cours de la procédure d'opposition était que le brevet concerné était réputé n'avoir pas existé dès l'origine. De plus, l'un des "effets" visés à l'article 68 (réputés ne plus exister ou n'avoir pas existé) était celui mentionné à l'article 64(3), à savoir que les contrefaçons étaient soumises au droit national. L'article 68 avait donc pour conséquence directe que les contrefaçons éventuelles, en cas de révocation du brevet, ne pouvaient "dès l'origine" être soumises au droit national.

Le tribunal a rejeté ces arguments. L'article 68 n'avait "pas d'équivalent" en droit national. Même s'il en avait un, l'article 64(3) n'était pas un "effet".

Das Gericht könne dem EPÜ somit keine gesetzgeberische Absicht entnehmen, die Grundsätze der "res judicata" auszuschießen. Sollten rechtskräftige Urteile nationaler Gerichte nur "vorläufig" gelten, so hätte dies ausdrücklich vorgesehen werden müssen.

Ein Argument, von dem das Gericht sich offenbar besonders beeinflussen ließ, war, dass der Klagegrund im Urteil aufgegangen sei. Selbst wenn Artikel 68 sich dahingehend auswirken würde, den Klagegrund für die Verletzungsklage entfallen zu lassen, sei dies daher unerheblich. Dem Patentinhaber könne das zu seinen Gunsten ergangene Urteil nicht "genommen" werden.

Ein zweites, ebenso gewichtiges Argument lässt sich den Travaux entnehmen. Im Bericht über die Einleitung zum späteren Artikel 68 heißt es:

"In einem neuen Artikel 105a wird die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung definiert, durch die ein europäisches Patent ganz oder teilweise widerrufen wird. In dem Umfang, in dem das Patent widerrufen wird, gelten in den einzelnen Staaten, für die es erteilt worden ist, "die Rechte, die ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde", als von Anfang an nicht entstanden. Die Mehrheit der Arbeitsgruppe hielt es nicht für angebracht, die rückwirkende Kraft dieser Bestimmung näher zu umschreiben, da hierdurch zu sehr in das Zivilrecht der Vertragsstaaten eingegriffen würde."

Nach Ansicht des Gerichts war dies ein wichtiges Indiz dafür, dass mit dem EPÜ keine vollständige Harmonisierung der Zivilverfahren der Vertragsstaaten in dieser Frage angestrebt wurde.

Damit hat der Grundsatz des "estoppel" im Vereinigten Königreich einem weiteren Angriff standgehalten, diesmal in einer Situation, in der die im EPÜ vorgesehenen Verfahren zur Widerrufung eines Patents noch nicht abgeschlossen waren. Es ist davon auszugehen, dass diese rigide Haltung beibehalten wird, wenn das House of Lords sich der

Thus the court saw no statutory intention to exclude the principles of "res judicata". To make a final judgment of a national court "provisional" would require express words.

One argument which seems to have sounded particularly with the court was that the the cause of action for infringement had merged in the judgment. So even if the effect of Article 68 is to remove the cause of action for infringement, that did not matter. It could not deprive the patentee of his judgment.

A second equally powerful argument emerges from the Travaux. The report on the introduction of what became Article 68 said this:

"A new Article 105a defines the effect of a final decision wholly or partly revoking a European patent. The patent to the extent to which it is revoked, is to be regarded, in each State covered by it, as never having had 'the same rights as would be conferred by a national patent' granted in that State. The majority of the Working Party did not think it wise to define the retrospective effect of this provision any more closely, since this would tend to interfere too much with the civil procedures of Contracting States."

The Court regarded this as important evidence that the EPC was not seeking a complete harmonisation of the civil procedure of contracting states on this point.

So, in the UK, the rule has withstood a further assault, this time in circumstances when the revocation procedures envisaged by the EPC for a given patent had not fully run their course. It must be assumed, short of the matter being considered by the House of Lords, that a rigid approach will continue to be taken. A subsequent revocation will not deprive

Le tribunal a donc conclu que le législateur n'avait pas eu l'intention d'exclure le principe de la "res judicata". Pour rendre "provisoire" une décision définitive d'une juridiction nationale, il aurait fallu le prévoir explicitement.

Un argument qui semble avoir trouvé un écho particulier auprès du tribunal est que le fondement de l'action en contrefaçon faisait corps avec la décision finale. Par conséquent, même si l'effet de l'article 68 était de priver l'action en contrefaçon de son fondement, cela n'avait pas d'importance, car le titulaire du brevet ne pouvait se voir retirer les effets du jugement.

Un second argument de poids, lui aussi, résulte des Travaux préparatoires. Le rapport sur l'introduction de ce qui devint l'article 68 dit ceci :

"Un nouvel article 105a définit l'effet d'une décision de révocation totale ou partielle du brevet européen devenue définitive. Dans la mesure où il a été révoqué, le brevet doit être considéré, dans chaque Etat auquel il s'étend, comme n'ayant jamais eu "les mêmes droits qui auraient été conférés par un brevet national" délivré dans cet Etat. La majorité des membres du Groupe de travail a estimé qu'il ne serait pas judicieux de définir d'une manière plus précise l'effet rétroactif de cette disposition, puisqu'il pourrait en résulter un empiètement trop grand dans les règles de droit civil en vigueur dans les différents Etats contractants."

Le tribunal a considéré ce texte comme étant une preuve importante de ce que la CBE n'exigeait pas une harmonisation totale des procédures judiciaires civiles des Etats contractants sur le point en question.

Au Royaume-Uni, la règle a donc résisté à une nouvelle attaque, cette fois lorsque la procédure de révocation prévue par la CBE n'était pas encore parvenue à son terme en ce qui concerne un brevet donné. Il y a lieu de supposer, sous réserve de l'examen de cette question par la Chambre des Lords, que les tribunaux continueront d'appliquer la pratique

Fragestellung nicht annimmt. Eine nachträgliche Widerrufung lässt den Schadenersatzanspruch nicht entfallen, der der obsiegenden Partei im Verfahren zugesprochen worden ist.

Einige Probleme mit der Anwendung einer strikten Regel

Zweifellos trägt die Anwendung dieser sehr strikten Regel zur Rechtssicherheit bei. Sicherlich sollte derselben Partei nicht die Möglichkeit gegeben werden, den Patentinhaber mehrfach mit den Unannehmlichkeiten und Kosten eines Patentverfahrens zu "schikanieren", indem er in einem neuen Verfahren Material einbringt, das er schon im ersten Verfahren hätte auffinden können. Ist Schadensersatz erst einmal festgesetzt, gezahlt und ausgegeben worden, so ist es sicherlich kaum vertretbar, vom Patentinhaber zu verlangen, die erhaltene Entschädigung zurückzuzahlen. Und es kann auch mit gutem Grund gesagt werden, dass ein Beklagter, der seine Hausaufgaben nicht macht und einen Stand der Technik nicht entdeckt, den ein anderer, der größeren Aufwand betreibt, findet, nicht das Recht haben sollte, aus dessen größeren Sorgfalt einen Vorteil zu ziehen. Sind die zur Verfügung stehenden Verfahren, mit denen ein Patent zu Fall gebracht werden kann, jedoch noch nicht erschöpft, oder wird der Klage Material zugrunde gelegt, das im ersten Verfahren nicht aufgefunden werden konnte, so lässt sich eher darüber streiten, ob für die Verletzung eines (potentiell) ungültigen Patents Schadensersatz angeordnet werden sollte. Wie aus anderen Beiträgen hervorgeht, die zusammen mit diesem veröffentlicht wurden, variiert die Haltung der Gerichte in dieser Frage von einem Land zum anderen.

Eine Anomalie, die sich bei strikter Anwendung des Grundsatzes ergibt und über die man in der Tat streiten kann, hängt mit der Haltung der englischen Gerichte zur Offenbarungspflicht bei der Prüfung der Gültigkeit von Patenten zusammen. Hierbei wird strikt auf die streitbefangenen Fragen abgestellt. Für einen Patentinhaber besteht eine Offenbarungspflicht nur in Bezug auf Nichtigkeitsgründe, auf die sich die Gegenpartei berufen hat. Nach der gegenwärtigen

a successful party of the damages which he has been awarded at trial.

Some problems with applying a strict rule

There is no doubt that application of this very strict rule contributes to business certainty. Certainly the same party should not have the ability to "vex" the patentee more than once with the trouble and expense of a patent action based on material he could have found for the first action. Certainly, once damages have been assessed, paid over and spent, there is little to be said for requiring the patentee to repay them. And it can also be said with some force that where a defendant does not do his job properly and fails to uncover prior art which someone more diligent has found, he should not be entitled to take advantage of that person's greater diligence. But where the available proceedings for invalidating a patent are not at an end, or the action is based on material which could not have been found for the first action, there is greater room for argument as to whether damages should be ordered to be paid over for infringement of an invalid or potentially invalid patent. As other articles published alongside this one show, judicial attitudes in this area vary from country to country.

One arguable anomaly with the strict rule arises from the approach that the English court takes to disclosure in relation to validity. Here the approach is strictly issue based. A patentee need only give disclosure in relation to pleaded grounds of invalidity. As the law stands he has no obligation to check for documents showing grounds of attack which are not pleaded. He may even know of grounds such as his own prior use which he is not obliged to disclose unless the allegation

rigide selon laquelle la révocation ultérieure du brevet n'a pas pour effet de priver la partie gagnante du droit à des dommages-intérêts qui lui a été reconnu lors du procès en contrefaçon.

Quelques problèmes liés à l'application d'une règle stricte

Il n'y a pas de doute que l'application de cette règle très stricte contribue à la sécurité juridique et il est certain que la même partie ne devrait pas avoir la faculté d'imposer au titulaire du brevet une seconde fois les soucis et frais d'une action en justice fondée sur des antériorités qu'il aurait pu invoquer au cours de la première action. Il est également certain qu'une fois que des dommages-intérêts ont été fixés, payés et dépensés, il n'y a pas grand chose à dire en faveur d'une obligation de remboursement du titulaire. En outre, on pourrait soutenir avec une certaine assurance qu'un défendeur qui n'a pas fait son travail convenablement et a omis de citer un état de la technique découvert par un tiers plus diligent ne devrait pas être autorisé à bénéficier du zèle de cette personne. Mais si la procédure prévue pour obtenir l'annulation d'un brevet n'est pas terminée ou si l'action se fonde sur des antériorités qui n'auraient pas pu être découvertes à temps lors de la première action, alors il paraît plutôt justifié de se demander s'il y a lieu d'ordonner au défendeur de payer des dommages-intérêts pour avoir contrefait un brevet invalidé ou en voie de l'être. Comme le montrent d'autres contributions publiées parallèlement au présent article, l'attitude des juges à cet égard varie d'un pays à l'autre.

L'une des anomalies défendables en ce qui concerne la stricte application de la règle résulte de l'approche adoptée par la Cour anglaise de justice au sujet du rapport entre l'exposé des faits et la validité du brevet. Cette approche se fonde uniquement sur les moyens invoqués. Le titulaire d'un brevet n'est tenu de prendre position que sur les motifs de nullité invoqués. En vertu de la législation actuelle, il n'est pas obligé de rechercher des documents fournissant des motifs d'atta-

Rechtslage ist er nicht verpflichtet, nach Dokumenten zu suchen, aus denen sich Gründe für eine Anfechtung des Patents ergeben, die nicht eingebracht worden sind: Sogar wenn er von Gründen weiß, etwa von einer Vorbenutzung durch ihn selbst, ist er nicht verpflichtet, diese zu offenbaren, solange dieser Vorwurf nicht eigens gegen ihn erhoben wird. Unter Umständen sind diese Gründe demjenigen, der das Patent angreift, aber trotz Beachtung aller gebotenen Sorgfalt nicht bekannt.

Bei Befolgung dieses Ansatzes hinsichtlich der Offenbarungspflicht erscheint es unhaltbar, das Urteil als etwas anderes zu behandeln, als einfach nur als ein Urteil über die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe. Wird ein neuer Nichtigkeitsgrund später offenbar, ist daher eine starre Regel, die einen Beklagten in jedem Fall daran hindert, diesen Nichtigkeitsgrund geltend zu machen, meines Erachtens nicht sachgerecht. Die spätere Geltendmachung könnte beispielsweise dann gerechtfertigt sein, wenn der Nichtigkeitsgrund auch bei Beachtung aller gebotenen Sorgfalt nicht früher hätte entdeckt werden können.

Eine andere Möglichkeit, Auswüchsen vorzubeugen, wäre, die Offenbarungspflicht auf alle potentiellen Nichtigkeitsgründe auszuweiten. Dies würde aber zu sehr viel umfangreicheren Vorbringen und langen Verfahren führen.

Eine zweite Auswirkung der Regel betrifft Hilfsansprüche. Normalerweise wird ein Beklagter nur diejenigen gegnerischen Ansprüche angreifen müssen, von denen sowohl behauptet wird, sie würden verletzt, als auch gesagt werden kann, dass sie eigenständig gültig sind. Die Regel, wonach die Gültigkeit eines Patents von derselben Person nur einmal angefochten werden darf, bedeutet, dass der Betreffende alle Ansprüche angreifen muss, sogar diejenigen, die er gegenwärtig gar nicht verletzt, da er sie ansonsten auch künftig niemals wird angreifen können, wenn dies notwendig würde. Dies kann unter Umständen dazu führen, das Verfahren in die Länge zu ziehen.

is specifically pleaded against him. Such grounds may be unknown to the party attacking the patent, even with the exercise of reasonable diligence.

If that approach to disclosure is adopted, it seems wrong to treat the judgment as anything other than a judgment on the pleaded grounds of invalidity. Thus, if a new ground of invalidity subsequently comes to light, it would seem wrong to have a rigid rule which prevents a defendant from raising it in all circumstances. One circumstance where it might be right to allow him to raise it is where the ground of invalidity could not be found with the exercise of reasonable diligence.

The alternative way of limiting the anomaly would be to treat the disclosure obligation as extending to all potential grounds of invalidity. But that would lead to much more extensive disclosure and longer trials.

A second effect of the rule concerns subsidiary claims. Normally a defendant will only need to attack those of his opponent's claims which are both alleged to be infringed and said to be independently valid. But the rule that says you get only one attack on validity means that he must attack all the claims, even those he does not presently infringe, otherwise he will never be able to attack them in the future should he need to. The rule therefore leads potentially to longer trials.

quer le brevet non encore allégués. Il peut même avoir connaissance de faits tels qu'un usage antérieur par lui-même sans être tenu de les révéler, à moins que cet usage ne soit concrètement invoqué à son encontre. La partie qui attaque le brevet peut être dans l'ignorance de tels moyens malgré les efforts raisonnables qu'elle a déployés.

Si l'on adopte cette approche en matière de faits à révéler, il semblerait erroné de considérer le jugement comme étant autre chose qu'une décision rendue sur les motifs d'invalidité allégués. Si donc un nouveau motif d'invalidité est révélé ultérieurement, il semblerait malencontreux d'avoir une règle stricte qui empêche le défendeur de l'invoquer quelles que soient les circonstances. L'une des circonstances qui pourrait justifier de l'autoriser à invoquer le nouveau motif d'invalidité est qu'il n'a pas été possible de découvrir ce motif même au prix d'efforts raisonnables.

L'autre possibilité de limiter l'anomalie serait de considérer l'obligation d'exposer les faits comme s'étendant à tous les motifs potentiels d'invalidité. Mais cela conduirait les parties à présenter les faits sous une forme beaucoup plus exhaustive et entraînerait un allongement des procès.

Une deuxième incidence de la règle concerne les revendications subsidiaires. Normalement, le défendeur doit uniquement attaquer les revendications de la partie adverse dont il est allégué qu'elles sont contrefaites et qui sont considérées comme indépendantes et valables. La règle selon laquelle la validité d'un brevet ne peut être contestée qu'une seule fois par la même personne signifie toutefois que le défendeur doit attaquer toutes les revendications, y compris celles qu'il ne contrefait pas, faute de quoi il ne pourrait plus les contester à l'avenir si cela devait s'avérer nécessaire. Il pourrait donc en résulter un allongement de la procédure.

Ein weiteres Problem, das damit zusammenhängt, stellt sich bei Erhebung neuer Verletzungsvorwürfe. Angenommen, der Beklagte bringt nach einem ersten Verletzungsverfahren Mark II heraus, eine modifizierte Produktversion, mit der das Erzeugnis aus dem Schutzbereich des Anspruchs herausgenommen werden soll. Um eine Verletzung darzulegen, muss der Anspruch nun viel weiter ausgelegt werden, was ihn für verschiedene Angriffe anfällig macht, die im ersten Verfahren keine Erfolgsaussichten gehabt hätten.

Pumfrey J war sich in *Agilent Technologies Deutschland GmbH v Waters Corp.*¹³ dieser Problematik bewusst. Er sagte zu dieser strikten Regel:

"Eine so pauschale Aussage ... müsste unter Umständen etwas eingeschränkt werden"

Wenn auffindbares Material im ersten Verfahren vernünftigerweise nicht eingebracht worden ist, ist es legitim zu verlangen, dass es in einem zweiten Verfahren nicht ausgeschlossen werden sollte.

Fazit

Die Rechtssicherheit im Geschäftsleben rechtfertigt die Anwendung einer strikten Regel, die dieselbe Partei daran hindert, die Gültigkeit des Patents wiederholt auf der Grundlage von Material anzugreifen, das bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt im ersten Verfahren hätte aufgefunden und eingesetzt werden können. Von diesem besonderen Fall abgesehen, lässt sich aber darüber streiten, ob im Sinne der übergeordneten Gerechtigkeit in konkreten Fällen nicht eine flexiblere Haltung eingenommen werden sollte. Ich möchte nicht darüber spekulieren, in welche Richtung sich das Recht in England und Wales letzten Endes entwickeln wird. Welcher Ansatz auch immer befolgt wird, halte ich es doch für unwahrscheinlich, dass er so weit gehen wird, es einem Beklagten zu gestatten, einen Vorteil aus einer späteren Widerrufung aufgrund von Material zu ziehen, das er vernünftigerweise selbst hätte auffinden und in das Verfahren einbringen können.

¹³ [2004] EWHC 2992 (Ch).

A related problem concerns a new allegation of infringement. Suppose, after a first infringement action the defendant brings out Mark II, a modified version designed to take the product outside the claim. In order to assert infringement the claim must now be given a much wider construction, opening it up to different attacks, which would have stood no prospect of success in the first action.

Pumfrey J was aware of this problem in *Agilent Technologies Deutschland GmbH v Waters Corp.*¹³ He said this about the strict rule:

"Stated so broadly ... this may require a slight degree of qualification"

If material, though capable of being found, would not reasonably have been deployed at the first trial, it is legitimate to argue that it should not be excluded from a second trial.

Conclusion

Business certainty justifies the application of a strict rule preventing subsequent attacks by the same party on the validity of the patent based on material which could with reasonable diligence have been found for and deployed at the first trial. But beyond that stark case, there is scope for argument about a more flexible approach, based on the overall justice of the case. It is not for me to speculate about the direction the law will ultimately take in England and Wales. Whatever approach is taken it seems unlikely that it would extend to allowing a defendant to take advantage of a subsequent revocation based on material which he could reasonably have found for himself and deployed.

¹³ [2004] EWHC 2992 (Ch).

Le problème de l'allégation d'une nouvelle contrefaçon est lié à ce qui précède. Supposons que le défendeur, après un premier procès en contrefaçon, lance un produit "Marque II", une version modifiée du produit antérieur, pour échapper au champ de protection défini par la revendication du brevet. Pour invoquer une nouvelle contrefaçon, le titulaire doit maintenant donner une interprétation beaucoup plus large de la revendication, ce qui la rend vulnérable à différentes attaques qui n'auraient eu aucune chance de succès dans le cadre de la première action.

Le juge Pumfrey était conscient de ce problème dans l'affaire *Agilent Technologies Deutschland GmbH v Waters Corp.*¹³. A propos de la stricte application de la règle, il a dit ceci :

"Formulé de façon aussi générale ... ceci peut nécessiter quelques réserves"

Dans la mesure où il n'aurait pas été raisonnable se s'appuyer sur certains documents, identifiables toutefois, lors du premier procès, il est légitime d'argumenter que ceux-ci ne devraient pas être exclus lors d'un second procès.

Conclusion

Pour des raisons de sécurité juridique, il paraît justifié d'appliquer une règle stricte interdisant à une partie de lancer des attaques successives contre la validité du brevet sur la base de documents qui, moyennant des efforts raisonnables, auraient pu être identifiés en vue du premier procès et utilisés à cette occasion. Mais au-delà de ce cas assez clair, il est permis de développer des arguments en faveur d'une approche plus flexible, fondée sur des considérations d'équité, dans le cas particulier. Il ne m'appartient pas de spéculer sur l'orientation finale que prendra la loi en Angleterre et au Pays de Galles. Quelle que soit l'approche qui sera retenue, il semble peu vraisemblable qu'elle aille jusqu'à autoriser le défendeur à profiter d'une révocation ultérieure du brevet fondée sur des documents qu'il aurait raisonnablement pu trouver et invoquer auparavant pour sa défense.

¹³ [2004] EWHC 2992 (Ch).