

Alain GIRARDET

Kammervorsitzender am Berufungsgericht Paris

Kann die Nichtigerklärung eines europäischen Patents eine frühere Verurteilung wegen Patentverletzung in Frage stellen?

Die Antwort auf diese Frage ist nicht nur juristisch, sondern auch wirtschaftlich von Bedeutung:

– juristisch deshalb, weil scheinbar schwer zu vereinbarende Konzepte hineinspielen, wie dasjenige der Rechtskraft von Urteilen oder der absoluten Wirkung der Nichtigerklärung von Patenten, die als von Anfang an nichtig angesehen werden und ihrem Inhaber somit kein Ausschließlichkeitsrecht verleihen konnten, oder das Konzept der un gerechtfertigten Bereicherung;

– wirtschaftlich, weil das Infragestellen einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Verletzung eines Patents, das in einem späteren Verfahren für nichtig erklärt wird, die unternehmerische Sicherheit und die praktische Wirksamkeit von Patenten an sich beeinträchtigen kann; wird eine wegen der Verletzung der Rechte des Patentinhabers ausgesprochene Verurteilung zur Zahlung einer finanziellen Entschädigung aufgehoben, so könnte dies nämlich zur Folge haben, dass der dem Patentinhaber zugesprochene Schadensersatz zurückerstattet werden muss.

Nach den gegenwärtigen Diskussionen über die unzureichende technische Qualität einiger erteilter Patente und nach dem wachsenden Anteil der europäischen Patente zu urteilen, die wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt werden, ist dieses Thema außerdem hochaktuell, ja von geradezu brennender Aktualität. Es ist abzusehen, dass die Frage der Rückwirkung von Nichtigerklärungen immer öfter vor Gericht aufgeworfen werden wird.

Die französischen Richter sind sich dessen wohl bewusst, und die wenigen bisher ergangenen Entscheidungen zeugen von einer pragmatischen Herangehensweise, von der ein neues Urteil

Alain GIRARDET

Chamber President at the Cour d'appel de Paris [Paris Court of Appeal]

Can the revocation of a European patent undermine previous convictions?

The answer to this question is not insignificant in either legal or economic terms:

– first legally because it calls to mind notions that would appear to be difficult to reconcile such as the authority of *res judicata*, the absolute effect of the revocation of a patent that is supposed to have never existed and therefore not to have conferred any exclusive right on its holder, and the notion of unjust enrichment

– then economically because challenging final convictions for infringement handed down on the basis of a patent revoked in subsequent proceedings could affect business certainty and the very efficacy of patents; pecuniary convictions incurred for having violated patent laws could be quashed and in certain cases entail the repayment of money paid to the patent proprietor.

This is a topical – if not highly topical – subject, going by the debates on the insufficient technical quality of certain patents granted and by the growing number of European patents which are revoked for lack of novelty or inventive step. Judges are likely to be asked ever more frequently to look at the retroactive effect of the revocation decisions they hand down.

The French judiciary is well aware of this, and the few decisions it has issued to date indicate that it has taken a pragmatic approach. However, a recent decision of the *Cour de cassation*

Alain GIRARDET

Président de chambre à la Cour d'appel de Paris

L'annulation d'un brevet européen peut-elle remettre en cause des décisions de condamnation antérieures ?

La réponse à apporter à cette question n'est pas sans intérêt non seulement juridique mais aussi économique :

– juridique d'abord, car elle fait appel à des notions apparemment difficilement conciliables comme l'autorité de la chose jugée, l'effet absolu de l'annulation du brevet qui est censé n'avoir jamais existé et donc n'avoir pu conférer aucun droit exclusif à son titulaire, ou encore l'enrichissement sans cause

– économique ensuite, car la remise en cause de condamnations définitives pour contrefaçon prononcées sur la base d'un brevet annulé lors d'une instance postérieure est de nature à affecter la sécurité des affaires et l'efficacité même du brevet ; les condamnations pécuniaires auxquelles la violation des droits du breveté aurait donné lieu pourraient en effet être mises à néant et entraîner, le cas échéant, une restitution des sommes allouées au titulaire du brevet.

Ce sujet est aussi d'une grande actualité et même d'une actualité brûlante si l'on en juge par les débats qui ont cours sur l'insuffisante qualité technique de certains brevets délivrés et par le taux croissant des brevets européens qui sont annulés en raison d'un défaut de nouveauté ou d'activité inventive. Il est prévisible que de plus en plus fréquemment sera soulevée devant les juges la question de l'effet rétroactif des décisions d'annulation qu'ils prononcent.

Le juge français en est bien conscient et les quelques décisions qu'il a pu rendre jusqu'alors illustrent une démarche pragmatique dont un récent arrêt de la Cour de cassation intervenu le 12 juin 2007,

des Kassationshofs vom 12. Juni 2007 beim flüchtigen Durchlesen abzuweichen scheint; mit diesem Urteil sollte man sich aber etwas eingehender beschäftigen, um seine tatsächliche Tragweite zu erfassen.

Im französischen Gesetzbuch über das geistige Eigentum heißt es¹:

"Die Nichtigerklärung wirkt vorbehaltlich einer Drittwiderspruchsklage absolut"; daraus folgt notwendigerweise, dass die Nichtigerklärung eines Patents durch Gerichtsurteil das Ausschließlichkeitsrecht an der durch das Patent beschriebenen und geschützten Erfindung vernichtet.

Kann diese absolute Wirkung aber die Rechtskraft von Urteilen, die im Rahmen früherer Gerichtsverfahren ergangen sind, wieder in Frage stellen? Anders gesagt, kann davon ausgegangen werden, dass die Nichtigerklärung per se eine absolute und auch für frühere Entscheidungen maßgebliche Geltung erlangt hat?

Obwohl es nur sehr wenige einschlägige Entscheidungen gibt, kann ihnen wohl doch entnommen werden, dass in der Rechtsprechung bislang davon ausgegangen wurde, dass die Nichtigerklärung eines Patents die an frühere rechtskräftige Entscheidungen geknüpften Wirkungen nicht wieder in Frage stellen kann²; und dass beispielsweise Gerichte, die über die Wiedergutmachung des dem Patentinhaber zugefügten Schadens zu befinden hatten, es wohl aus diesem Grund abgelehnt haben, das Verfahren solange auszusetzen, bis ein anderes Gericht über die Wirksamkeit des Patents entschieden hätte. So war allgemein anerkannt, dass der Patentverletzer sich nicht auf eine etwaige Nichtigerklärung des Patents berufen kann, um sich einer Verurteilung in einem früheren Gerichtsverfahren zu entziehen.

[Higher Court of Appeal], handed down on 12 June 2007, seems at the first reading to take a different direction but its impact deserves further consideration.

The French law reads:¹

"A decision to revoke a patent shall have absolute effect, subject to opposition from third parties"; this implies that a decision to revoke a patent nullifies the exclusive right to the invention described and protected by the patent.

However, can this absolute effect undermine the *res judicata* authority of decisions taken in previous proceedings? In other words, does this decision have absolute authority in its own right which would impact on earlier decisions?

Although there are very few decisions, case law to date has regarded patent revocation as not impacting on previous decisions with *res judicata* effect;² following this line of argument, judges deciding on the compensation for damage suffered by a patent proprietor have refused to defer a ruling in anticipation of a decision from another jurisdiction considering the challenged validity of the patent. It was thus commonly acknowledged that the infringer could not invoke the retroactivity of a possible patent revocation to evade convictions against him in earlier proceedings.

semble s'éloigner si l'on en fait une lecture rapide, mais qui mérite que l'on s'y attarde un peu plus pour en circonscrire la portée.

La loi française prévoit¹ que :

"la décision d'annulation a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition" ; il en découle nécessairement qu'un jugement d'annulation d'un brevet a pour effet d'anéantir le droit exclusif sur l'invention que le brevet décrivait et protégeait ;

Cependant, cet effet absolu peut-il remettre en cause l'autorité de la chose jugée dans le cadre d'instances précédentes ? En d'autres termes, peut-on considérer que cette décision aurait acquis par elle-même une autorité absolue qui s'imposerait aux décisions antérieures ?

Bien que les décisions soient très peu nombreuses, on peut avancer que la jurisprudence considèrerait jusqu'alors que l'annulation d'un brevet ne pouvait remettre en cause les effets qui s'attachent à des décisions antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée² ; que c'est, par exemple, en suivant ce raisonnement que les juges qui statuaient sur la réparation du préjudice subi par le titulaire d'un brevet ont refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'une autre juridiction saisie de la contestation de la validité du brevet. Ainsi était-il communément admis que le contrefacteur ne pouvait pas invoquer la rétroactivité d'une éventuelle annulation du brevet pour se soustraire aux condamnations qui avaient été prononcées à son encontre dans le cadre d'une instance antérieure ;

¹ Artikel L 613-27 des französischen Gesetzbuchs für geistiges Eigentum (eingefügt durch Gesetz vom 13. Juli 1978).

² Kassationshof vom 27. Januar 1998, PIBD 653/1998; Berufungsgericht Paris vom 7. Juli 1992, PIBD 553/1992; Berufungsgericht Paris, 4. Kammer vom 29. September 1995, PIBD 600/1995, III.

¹ Article L 613-27B of the Code de la propriété intellectuelle [Intellectual Property Code] introduced by the law of 13 July 1978.

² Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique [Higher Appeal Court, Commercial, Financial and Economic Chamber] of 27 January 1998, PIBD 653/1998, Cour d'appel de Paris, 7 July 1992: PIBD 553/1992, Cour d'appel de Paris, 4th ch., 29 September 1995; PIBD 600/1995, III.

¹ Article L 613-27B du Code de la propriété intellectuelle, introduit par la loi du 13 juillet 1978.

² Cass.com du 27 janvier 1998 PIBD 653/1998, CA Paris 7 juillet 1992 : PIBD 553/1992, CA Paris, 4^e ch, 29 septembre 1995 ; PIBD 600/1995, III.

In diesen Entscheidungen wurde es vermieden, direkte Aussagen zu den Folgen der Nichtigserklärung für die Rechtskraftwirkung von früheren Urteilen zu treffen; sie zeugen von einer ganz pragmatischen Herangehensweise, die der Notwendigkeit Rechnung trägt, zu gewährleisten, dass die Vollstreckung von aufgrund einer Patentverletzung ausgesprochenen Urteilen nicht vom Ausgang von Verfahren vor anderen Gerichten abhängig gemacht werden kann, in denen die Nichtigserklärung des betreffenden Patents beantragt wird.

Von der herrschenden Meinung wurde dieser Ansatz nicht in Zweifel gezogen.

Meines Erachtens kann man daher sagen, dass die französische Position bis zum Urteil vom 12. Juni 2007 der von unseren englischen Kollegen vertretenen Position recht ähnlich war.

Der Sachverhalt, der dem genannten Urteil zugrunde liegt, ist etwas ungewöhnlich und soll daher an dieser Stelle geschildert werden:

Der Inhaber eines 1988 angemeldeten Patents und seine ausschließliche Lizenznehmerin hatten die Gesellschaft Y wegen Nachahmung der Ansprüche 1, 2, 3 und 6 des Patents verklagt.

Mit Urteil vom 26. Mai 2000 hatte das Berufungsgericht den Antrag auf Nichtigserklärung der Patentansprüche zurückgewiesen, die Patentverletzung durch die Gesellschaft Y festgestellt und die Erstellung eines Gutachtens über die Schadenshöhe angeordnet; dieses Urteil war inzwischen rechtskräftig.

Nach Erhalt des Sachverständigen-gutachtens verurteilte das Gericht die Gesellschaft Y durch Entscheidung vom 4. Dezember 2001 zur Zahlung von über 330 000 Euro Schadensersatz; gegen diese Entscheidung legte die Gesellschaft Y Berufung ein.

Parallel dazu veranlassten der Patentinhaber und seine Lizenznehmerin wegen angeblicher erneuter, hiervon unabhängiger Patentverletzungshandlungen eine zweite Beschlagnahme und verklagten die Gesellschaft Y erneut wegen Verletzung der Patentansprüche 1 bis 3, 6 und 8.

These decisions made no direct comment on the revocation's impact with regard to the *res judicata* authority acquired by earlier decisions that had become final; they represent a very pragmatic approach based on the need to guarantee that the enforcement of convictions for patent infringement acts cannot be suspended pending the outcome in other proceedings of a request to have that patent revoked.

Majority opinion did not oppose this approach.

So, until the judgment of 12 June 2007, the French position was, it would seem to me, fairly close to that of our English counterparts.

The facts of the case giving rise to that judgment were quite unusual and are worth recounting:

The proprietor of a patent for which an application had been filed in 1988, along with the firm to which he had granted an exclusive licence, brought a case against company Y for infringing claims Nos. 1, 2, 3 and 6.

In a judgment of 26 May 2000 which became final, the court of appeal rejected the request for revocation of the patent claims, found company Y guilty of infringement and ordered an assessment of the damage.

On receipt of the valuation, the court, in a judgment of 4 December 2001, ordered company Y to pay more than EUR 330 000 damages and interest; company Y appealed against this conviction.

Concurrently the patent holder and his licensee, deeming that further acts of infringement had been committed, organised a second seizure and served another writ on company Y for infringing claims 1 to 3, 6 and 8 of the patent.

Ces décisions évitaient de se prononcer directement sur l'effet de la décision d'annulation au regard de l'autorité de la chose jugée acquise par des décisions précédentes devenues définitives ; elles sont l'illustration d'une approche toute pragmatique fondée sur la nécessité de garantir que l'exécution de condamnations pour des actes de contrefaçon d'un brevet ne puisse pas être suspendue au sort réservé dans d'autres instances à une demande d'annulation du brevet en cause.

La doctrine majoritaire ne contestait pas cette approche.

Aussi, jusqu'à l'intervention de l'arrêt du 12 juin 2007, on peut dire que la position française était, me semble-t-il, assez proche de celle soutenue par nos collègues anglais.

Les faits qui ont donné lieu à cet arrêt sont bien particuliers et méritent d'être relatés :

Le titulaire d'un brevet déposé en 1988, et la société à laquelle il avait consenti une licence exclusive d'exploitation ont poursuivi une société Y en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, et 6.

Par arrêt du 26 mai 2000 devenu définitif, la Cour d'appel rejeta la demande d'annulation des revendications du brevet, condamna la société Y pour contrefaçon et ordonna une expertise sur l'évaluation du préjudice.

Après remise du rapport d'expertise, le tribunal, par jugement du 4 décembre 2001, condamna la société Y au paiement d'une somme de plus de 330 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la société Y fit appel de cette décision de condamnation ;

Parallèlement, le titulaire du brevet et sa licenciée, estimant que des actes distincts de contrefaçon étaient à nouveau commis, firent procéder à une seconde saisie et assignèrent à nouveau la société Y en contrefaçon des revendications 1 à 3, 6 et 8 du brevet.

Die Gesellschaft Y beantragte daraufhin die Nichtigerklärung des Patents im Umfang der genannten Ansprüche wegen unzureichender Beschreibung und fehlender erfinderischer Tätigkeit und berief sich hierfür auf einen einschlägigen Stand der Technik, den sie im früheren Verfahren nicht angeführt hatte. In Anbetracht dieses Stands der Technik erklärte das Gericht die betreffenden Ansprüche mit Urteil vom 1. Februar 2002 für nichtig und wies die Patentverletzungsklage zurück. Gegen dieses Urteil legten die Klägerinnen umgehend Berufung ein, und das Gericht beschloss die Verbindung dieses Verfahrens mit demjenigen, mit dem sie bereits befasst war.

Man kann hierin je nach Standpunkt eine außergewöhnliche oder eine ideale Situation sehen, in der sich dieselben Parteien gegenüberstanden und die Anlass zu kurz aufeinanderfolgenden Gerichtsentscheidungen gab, so dass es dem Gericht möglich war, eine Gesamtwürdigung des Sachverhalts vorzunehmen.

Mit Urteil vom 28. Januar 2005 bestätigte das Berufungsgericht die Nichtigerklärung der Ansprüche wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit. Unter Hinweis auf Artikel L613-27 des französischen Gesetzbuchs über das geistige Eigentum, wonach eine gerichtliche Nichtigerklärung absolut wirkt, stellte es sodann dem Antrag von Y entsprechend fest, dass der Verurteilung zur Zahlung von 330 000 Euro im Rahmen der ersten Entscheidung vom 4. Dezember 2001 damit jegliche Rechtsgrundlage entzogen sei.

Der in der Revision angerufene Kassationshof bestätigte diese Feststellung und führte aus: "Da die Nichtigerklärung ein Patent rückwirkend zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung vernichtet, hat die Berufungsinstanz zu Recht festgestellt, dass das auf Wiedergutmachung des Schadens gerichtete Verfahren jeder Rechtsgrundlage entbehrt".

Company Y then sought the revocation of these claims on the grounds of insufficiency in the description and lack of inventive step in the light of relevant prior art not cited in the previous proceedings. Based on this prior art, the court, in its judgment of 1 February 2002, revoked the claims in suit and therefore dismissed the infringement case. This immediately prompted the filing of an appeal which the court put together with the other case in suit.

It is a situation that is either extraordinary or ideal (depending on how you look on it) and which has the same parties in litigation and gives rise to court decisions taken in very close succession, so that the court can take a global approach to the situation.

In its judgment of 28 January 2005, the court of appeal confirmed the revocation decision for lack of inventive step. Then, referring to Article L613-27 of the *Code de la propriété intellectuelle* under which, let us recall, revocation has absolute effect, it concluded, as company Y had requested, that the order to pay EUR 330 000 handed down in the first judgment of 4 December 2001 was now devoid of any legal basis.

The *Cour de cassation* in turn confirmed this analysis and stated that "since the revocation of a patent nullifies it from the filing date of the application, the court of appeal was quite right to find that the procedure resulting in payment of damages was devoid of any legal basis".

La société Y sollicita alors l'annulation de ces revendications pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive au vu d'une antériorité pertinente qu'elle n'avait pas citée dans le cadre de l'instance précédente. En raison de cette antériorité, le tribunal, par jugement du 1^{er} février 2002, annula les revendications en cause et rejeta donc l'action en contrefaçon. Un appel fut aussitôt formé et la cour joignit cette procédure à celle dont elle était déjà saisie.

Situation extraordinaire ou idéale, comme on voudra, qui oppose les mêmes parties et qui donne lieu à des décisions judiciaires qui interviennent dans des temps très voisins, ce qui permet à la Cour de procéder à une approche d'ensemble de la situation.

Dans son arrêt du 28 janvier 2005, la Cour d'appel confirma la décision d'annulation pour défaut d'activité inventive. Puis, se référant à l'article L613-27 du CPI selon lequel, rappelons-le, la décision d'annulation a un effet absolu, elle considéra, comme le lui demandait la société Y, que la condamnation à la somme de 330 000 euros prononcée par la premier jugement du 4 décembre 2001 se trouvait dès lors privée de tout support juridique.

La Cour de cassation saisie à son tour confirma cette analyse et dit que "dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique".

Welche Schlüsse lassen sich aus dieser Entscheidung ziehen?

In einem Kommentar³ wird darin eine allgemeingültige Position gesehen, und dieses Urteil wird der Entscheidung des Court of Appeal (Civil Division) vom 25. April 2007 in der Sache Unilin Beheer Bvc/Berry Floor NV gegenübergestellt, der einen ähnlich gelagerten Fall unter Hinweis auf den Vorrang unternehmerischer Interessen anders entschieden hatte: "Nach einem rechtskräftigen Urteil sollten Geschäftsleute ihren Geschäften in Kenntnis der Rechtslage nachgehen können" ("after a final decision, businessmen should be able to get on with their business, knowing what the position is".)

Ich fühle mich nicht berufen, die Entscheidung unserer britischen Kollegen näher zu kommentieren, doch scheint mir, dass man auch nicht vorschnell sagen darf, dass der französische Kassationshof in seiner Entscheidung eine diametral entgegengesetzte Position vertritt.

Dem französischen Rechtsstreit lag nämlich ein ganz besonderer Sachverhalt zugrunde: Dieselben Parteien standen sich gegenüber, und das Urteil vom 4. Dezember 2001, mit dem die Beklagte wegen Patentverletzung zu Schadensersatz verurteilt worden war, war wegen der eingelegten Berufung noch nicht vollstreckt worden.

War die Lösung, zu der das Gericht gelangte, in dieser besonderen Situation nicht unumgänglich?

Mit anderen Worten: Konnte das Berufungsgericht, vor dem die Gesellschaft Y die Aufhebung der Entscheidung beantragt hatte, mit der sie zur Zahlung von 330 000 Euro Schadensersatz verurteilt worden war, zugleich die Nichtigerklärung der Ansprüche wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit bestätigen, deren Nachweis durch den neu angeführten Stand der Technik erbracht war, und sich zugleich weigern, daraus die Konsequenz zu ziehen?

³ "Des effets de l'annulation du brevet sur des condamnations à des dommages et intérêts pour contrefaçon prononcées antérieurement et passées en force de chose jugée", Privat Vigand, "Propriété industrielle" Nr. 1, Januar 2008, comm.1.

What can we deduce from this decision?

One commentator³ saw this as being a general position and compared this judgment with that issued by the Court of Appeal (Civil Division) on 25 April 2007 in re Unilin Beheer Bvc/Berry Floor NV, which took a different decision in a similar case and focused on business interests: "after a final decision, businessmen should be able to get on with their business, knowing what the position is."

I cannot comment any further on this decision by our British counterparts. However, I think we should not be too quick to support the fact that a *Cour de cassation* decision adopts a diametrically opposed position.

I should point out that the French case is most unusual. The same parties were in litigation, and the conviction for infringement handed down in the judgment of 4 December 2001 had not yet been enforced because the judgment was under appeal.

Did this peculiar situation not demand the solution found?

In other words, as soon as the newly produced prior art demonstrated the patent claims' lack of inventive step, could the court of appeal confirm the revocation of those claims and, at the same time, refuse to draw the consequences even though company Y had filed a request for amendment of the decision previously ordering it to pay EUR 330 000 damages and interest?

³ "The impact of the patent's revocation on orders to pay damages and interest in respect of infringement handed down previously and having acquired the authority of res judicata", Privat Vigand, "Propriété industrielle", No. 1, January 2008, comm. 1.

Que déduire de cette décision ?

Un commentateur³ y a vu une position générale, et a opposé cet arrêt à celui pris par la Court of Appeal (Civil Division), le 25 avril 2007, Unilin Beheer Bvc/Berry Floor NV qui adopta dans une espèce voisine une décision différente en faisant prévaloir en ces termes l'intérêt des affaires : "lorsqu'une décision définitive est rendue, les "businessmen" doivent pouvoir poursuivre leur "business" en sachant quelle est la position" (after a final decision, businessmen should be able to get on with their business, knowing what the position is.)

Je n'ai pas de compétence pour commenter plus avant cette décision prise par nos collègues britanniques. En revanche, il me semble que l'on ne peut pas soutenir aussi rapidement que la décision de la Cour de cassation prend une position diamétralement opposée.

En effet, il convient de relever que la situation de l'affaire française est bien particulière. Ce sont les mêmes parties qui s'opposent et la condamnation pour contrefaçon prononcée par le jugement du 4 décembre 2001 n'avait pas encore été exécutée, le jugement ayant été frappé d'appel.

Cette situation un peu singulière ne commandait-elle pas la solution adoptée ?

En d'autres termes, dès lors que la nouvelle antériorité produite démontrait l'absence d'activité inventive des revendications du brevet, la Cour d'appel pouvait-elle confirmer l'annulation de celles-ci et, en même temps, se refuser à en tirer la conséquence, alors que la société Y l'avait saisie d'une demande de réformation de la décision qui l'avait précédemment condamnée à verser 330 000 euros de dommages et intérêts ?

³ "Des effets de l'annulation du brevet sur des condamnations à des dommages et intérêts pour contrefaçon prononcées antérieurement et passées en force de chose jugée", Privat Vigand, "Propriété industrielle", n° 1, janvier 2008, comm.1.

Sicherlich war die Wirksamkeit des Patents vom Gericht im ersten Verfahren durch ein inzwischen rechtskräftiges Urteil bestätigt worden. Doch gilt die Rechtskraft eines Urteils so unbedingt, dass sie keinem Korrektiv zugänglich ist?

Anders gesagt scheint es mir bei aller gebotenen Vorsicht – zumal nicht ich über diese Rechtssachen zu entscheiden hatte – dass die vom Berufungsgericht und später vom Kassationshof vertretene Position das Ergebnis einer pragmatischen und kohärenten Herangehensweise ist, die sich jedem Dogmatismus verweigert.

Die Anwendung des Grundsatzes der als unantastbar begriffenen Rechtskraft von Urteilen auf diesen besonderen Sachverhalt hätte zu einer nicht nur für die Parteien, sondern ganz allgemein für Unternehmer nicht nachvollziehbaren Lösung geführt.

Ein letztes Wort zur Theorie der "ungerechtfertigten Bereicherung": Im französischen Recht begründet sie eine rechtliche Handhabe, die nur dann eingreift, wenn das Vermögen einer Person ohne rechtlichen Grund auf Kosten des Vermögens eines anderen vermehrt wird und dieser über keine andere rechtliche Möglichkeit verfügt, das zurückzuerlangen, was ihm zusteht.

Angenommen, vorliegend wäre die erste Entscheidung, die auf Zahlung von Schadensersatz an den Patentinhaber lautete, vollstreckt worden, so hätte die Gesellschaft Y die von ihr geleisteten Entschädigungszahlungen nicht zurückverlangen können, da die Bereicherung des Patentinhabers ihren "Grund" in einer Gerichtsentscheidung hatte.

Den Richtern blieb daher nichts anderes übrig, als sich mit der Angelegenheit unter dem Gesichtspunkt der Rechtskraft auseinanderzusetzen.

Abschließend möchte ich sagen, dass die Folgen der Nichtigerklärung eines Patents für eine frühere Verurteilung des Betroffenen wegen Patentverletzung meines Erachtens nicht zu einseitig dargestellt werden dürfen und dass die große Vielfalt der möglichen konkreten Einzelfälle nicht ignoriert werden darf.

Of course, in the first proceedings the validity of the patent had been confirmed by the court in a final decision which had attained the authority of *res judicata*. But is that *res judicata* authority such that it cannot be amended?

In other words, I would cautiously advance the view – not having had to decide those cases myself – that the position taken by the court of appeal and subsequently by the *Cour de cassation* is the fruit of a pragmatic and coherent approach, far from all dogmatism.

Applying the principle of the *res judicata* authority understood in an intangible sense to the facts of this singular case would have brought about a solution that was incomprehensible to the parties and to "businessmen" in a more general sense.

A last word on the theory of "unjust enrichment"; it gives rise under French law to action which is only admissible if someone's property is, for no good reason, enriched to the detriment of another person and the latter has no other means of recovering what is due to him.

In this particular case, assuming that the initial order to pay damages and interest to the patent proprietor had been enforced, company Y would not have been able to recover the sums that it had paid because a court decision had been "the cause" of the patent proprietor's enrichment.

The judges therefore had no choice but to examine the case with regard to the authority of *res judicata*.

To conclude, it seems to me that the effect of revoking a patent on earlier convictions in respect of infringement cannot be presented too radically and without any regard to the diversity of circumstances that can arise.

Certes, dans la première procédure la validité du brevet avait été confirmée par la cour par une décision définitive qui avait acquis l'autorité de la chose jugée. Mais la force de l'autorité de la chose jugée est-elle telle qu'elle ne puisse subir aucun correctif ?

En d'autres termes, il m'apparaît, avec toute la prudence nécessaire d'autant que je n'ai pas eu à juger ces affaires, que la position prise par la Cour d'appel puis par la Cour de cassation est le fruit d'une approche pragmatique et cohérente, qui se refuse à tout dogmatisme.

En effet, l'application aux faits de cette affaire singulière du principe de l'autorité de la chose jugée conçue de façon intangible aurait conduit à une solution incompréhensible par les parties et même, plus généralement, par les "businessmen".

Un dernier mot sur la théorie de "l'enrichissement sans cause" ; elle donne lieu en droit français à une action qui n'est admise que lorsque le patrimoine d'une personne est, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne et que cette dernière ne dispose d'aucune autre action lui permettant de recouvrer ce qui lui est dû.

En l'espèce, à supposer que la décision première de condamnation à verser des dommages et intérêts au breveté ait été exécutée, la société Y n'aurait pas pu recouvrer les sommes qu'elle aurait versées puisqu'une décision judiciaire était "la cause" de l'enrichissement du breveté.

Les juges n'avaient donc d'autre choix que d'examiner l'affaire au regard de l'autorité de la chose jugée.

Pour conclure, il me semble que l'effet d'une décision d'annulation d'un brevet sur des décisions antérieures de condamnation pour contrefaçon ne peut être présenté de façon trop radicale et ignorer la diversité des situations particulières, nombreuses, qui peuvent apparaître.

Bei den Verhandlungen über das Gemeinschaftspatent 1975 war vorgeschlagen worden, dass die Rückwirkung der Nichtigkeit eines Patents Entscheidungen in Verletzungsverfahren nicht berühren sollte, die rechtskräftig geworden und vor der Nichtigkeitsklärung vollstreckt worden sind⁴. Könnte das nicht die Lösung des Problems sein?

⁴ Artikel 33 des Luxemburger Übereinkommens, der außerdem vorsieht, dass die Nichtigkeit des Patents Verträge nicht berührt, die vor der Nichtigkeitsklärung geschlossen worden sind, soweit sie vor der Nichtigkeitsklärung erfüllt worden sind.

Does the solution to the problem not lie in the approach championed in 1975 during the negotiations on the Community patent, which saw the retroactive effect of the patent revocation as liable to affect only those infringement decisions with the authority of *res judicata* which had been enforced before the revocation?⁴

⁴ Article 33 of the Luxembourg Convention, which also stipulates that patent revocation shall not affect any contract concluded prior to the revocation decision, in so far as it has been performed before the decision.

La solution du problème ne réside-t-elle pas dans la conception défendue en 1975 lors de la négociation sur le brevet communautaire, qui prévoyait que l'effet rétroactif de la nullité du brevet était susceptible d'affecter les seules décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ?⁴

⁴ Article 35 de la Convention de Luxembourg qui prévoit en outre que la nullité du brevet n'affecte pas les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision.