

Vergleich und Zusammenwirken zwischen EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Sachlage und Lösungen für das EPG

Vorsitz: Sir Robin Jacob (GB)

Sir Richard ARNOLD

Richter, High Court, Chancery Division

Widerruf eines Patents nach rechtskräftigem Verletzungsurteil: was dann? Nationale Praxis und künftige Praxis des EPG

I. Situation im Vereinigten Königreich

Infolge der jüngsten Entscheidung des Supreme Court in der Sache *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Zodiac Seats UK Ltd* ([2013] UKSC 46, [2014] AC 160) hat sich die Rechtslage im Vereinigten Königreich verändert.

Sachverhalt

Im Fall *Virgin gegen Zodiac* war die Sachlage kompliziert und in mancherlei Hinsicht ungewöhnlich. Virgin war Inhaberin des am 30. Mai 2007 erteilten europäischen Patents (UK) 1 495 908. Darin wurde ein Flugzeugsitz zur Verwendung bei Langstreckenflügen beschrieben und beansprucht, der heruntergeklappt ein flaches Bett bildet. Die Firma Zodiac stellte eine Sitzeinheit mit dem Namen Solar Eclipse her, die an mehrere internationale Fluggesellschaften geliefert wurde.

Am 30. Juli 2007 klagte Virgin vor dem High Court of England and Wales gegen Zodiac auf Unterlassung und Schadenersatz mit der Begründung, dass deren "Solar Eclipse"-Sitze ihr Patent verletzen. Zodiac brachte in ihrer Klageerwiderung vor, dass ihre Sitze nicht unter die Patentansprüche fielen. Sollten die Ansprüche aber so breit sein, dass sie sich auf ihre Sitze erstreckten, wäre das Patent wegen mangelnder Neuheit und unzulässiger Erweiterung nichtig.

Am 29. Februar 2008 legte Zodiac vor dem EPA gemeinsam mit mehreren Fluggesellschaften, denen im Fall der Rechtsbeständigkeit des Patents Verletzungsklagen drohten, Einspruch gegen das Patent ein. Eine Aussetzung

Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play and solutions for the UPC

Chair: Sir Robin Jacob (GB)

Sir Richard ARNOLD

Judge, High Court Chancery Division

A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked: what happens next? National practice and what will the UPC do?

I. The position in the United Kingdom

The law in the United Kingdom on this question has changed as a result of the recent decision of the Supreme Court in *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46, [2014] AC 160.

The facts

The facts in the *Virgin v Zodiac* case were rather complicated and, in some respects, unusual. Virgin was the proprietor of European patent (UK) No. 1 495 908 granted on 30 May 2007. The patent described and claimed a seat which reclined to provide a flat bed for use in long-haul aircraft. Zodiac manufactured a seating unit called the Solar Eclipse which had been supplied to a number of international airlines.

On 30 July 2007 Virgin began proceedings against Zodiac in the High Court of England and Wales claiming an injunction and damages on the footing that its Solar Eclipse seats infringed the patent. Zodiac defended the action on the ground that its seats did not fall within the claims of the patent. But, it said, if the claims were wide enough to cover their seats, then the patent was invalid on account of prior art and for added matter.

On 29 February 2008 Zodiac opposed the patent in the EPO, along with a number of airlines who had bought its seats and were at risk of infringement proceedings if the patent was valid. Initially, no application was made for a

Comparaison et interaction entre les chambres de recours de l'OEB et les juridictions nationales – état des lieux et solutions pour la juridiction unifiée du brevet

Présidence : Sir Robin Jacob (GB)

Sir Richard ARNOLD

Juge à la division de la chancellerie de la Haute cour

Un brevet jugé contrefait par une décision définitive est par la suite révoqué : qu'advient-il alors ? Quelle est la pratique nationale et que fera la juridiction unifiée du brevet ?

I. Position des juridictions au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, l'état du droit sur cette question a changé à la suite de la décision rendue récemment par la Cour suprême en l'affaire *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46, [2014] AC 160.

Les faits

Les faits en cause dans cette affaire étaient assez complexes et, à certains égards, inhabituels. La société Virgin était titulaire du brevet européen (UK) n° 1 495 908, délivré le 30 mai 2007. Ce brevet décrivait et revendiquait un système de siège inclinable à l'horizontale, formant un lit, destiné aux aéronefs effectuant des vols long-courriers. La société Zodiac fabriquait un siège de passager, sous le nom de Solar Eclipse, qu'elle avait vendu à un certain nombre de compagnies aériennes internationales.

Le 30 juillet 2007, la société Virgin a introduit une action contre la société Zodiac devant la High Court of England and Wales aux fins d'obtenir une injonction de cessation de contrefaçon, ainsi que des dommages et intérêts, au motif que les sièges Solar Eclipse portaient atteinte au brevet. La défenderesse a fait valoir que ses sièges ne tombaient pas sous le coup des revendications du brevet. Elle a, au surplus, ajouté que, si les revendications du brevet étaient assez larges pour couvrir le siège qu'elle produisait, alors le brevet était nul, en raison de l'état de la technique et de la présence d'éléments ajoutés.

Le 29 février 2008, la société Zodiac a formé une opposition contre le brevet devant l'OEB, conjointement avec un certain nombre de compagnies aériennes qui avaient acquis ses sièges et risquaient d'être visées par une

des englischen Verfahrens wurde zunächst nicht beantragt.

Am 21. Januar 2009 entschied der High Court (Justice Lewison) im englischen Verfahren ([2009] EWHC 26 (Pat), [2009] ECDR 127), dass die "Solar Eclipse"-Sitze von Zodiac das Patent nicht verletzen. Der Richter hielt fest, wenn die Patentansprüche so breit gewesen wären, dass sie sich auf das Sitzsystem von Zodiac erstreckt hätten, hätte er das Patent wegen Erweiterung des Schutzgegenstands für nichtig erklärt. Alle sonstigen Nichtigkeitsgründe wies er jedoch zurück. Virgin legte Berufung gegen die Entscheidung über die Verletzung ein, und Zodiac legte Anschlussberufung in Bezug auf die Rechtsbeständigkeit ein.

Am 31. März 2009 hielt die Einspruchsabteilung des EPA das Patent mit kleinen Änderungen aufrecht. Zodiac und die übrigen Einsprechenden gaben sofort ihre Absicht bekannt, vor der Technischen Beschwerdekammer Beschwerde einzulegen. Dies gab Anlass zu einem Schriftwechsel zwischen den Anwälten der Parteien hinsichtlich der Folgen, die es hätte, wenn der englische Court of Appeal das Patent für rechtsbeständig befände und die Technische Beschwerdekammer es später in relevanter Hinsicht für nichtig erklärte. Die Anwälte von Zodiac schlugen vor, die Berufung auszusetzen, bis das Einspruchsverfahren vor dem EPA rechtskräftig abgeschlossen sei. Die Anwälte von Virgin lehnten dies ab. Am selben Tag informierten sie den Court of Appeal schriftlich über den Sachstand und den wahrscheinlichen Ausgang des Einspruchsverfahrens und fassten ihren Schriftwechsel mit den Anwälten von Zodiac zusammen. Am 12. Mai 2009 erwiderte das Civil Appeals Office, dass Lord Justice Jacob angewiesen habe, einstweilen das Verfahren nicht auszusetzen; die Parteien könnten jedoch nach Ergehen des Urteils des Court of Appeal die Aussetzung beantragen, falls dann noch relevant.

Diese Anweisung wurde erteilt, ohne dass die Parteien vorab unterrichtet wurden und ohne dass den Vertretern von Zodiac Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde.

Mit Urteil vom 22. Oktober 2009 ([2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 192) gab

stay of the English proceedings.

On 21 January 2009 the High Court (Lewison J) gave judgment in the English proceedings ([2009] EWHC 26 (Pat), [2009] ECDR 127) holding that Zodiac's Solar Eclipse seats did not infringe the patent. The judge recorded that, if the claims of the patent had been wide enough to cover Zodiac's seating system, he would have held it to be invalid for added matter. But he rejected every other ground of invalidity advanced. Virgin appealed against the decision on infringement, and Zodiac cross-appealed on validity.

On 31 March 2009 the Opposition Division of the EPO upheld the patent subject to minor amendments. Zodiac and the other opponents immediately indicated their intention to appeal to the Technical Board of Appeal. This gave rise to correspondence between the parties' solicitors about what would happen if the English Court of Appeal held the patent to be valid, but the TBA later held it to be invalid in some relevant respect. Zodiac's solicitors proposed that the appeal should be stayed until the final determination of the opposition proceedings in the EPO. Virgin's solicitors refused to agree. They then wrote on the same day to the Court of Appeal informing them of the progress and likely course of the opposition proceedings, and summarising their correspondence with Zodiac's solicitors. On 12 May 2009 the Civil Appeals Office replied that "Jacob LJ has directed that he will not grant a stay of proceedings at present, however, parties can apply for a stay following judgment in the Court of Appeal if it is still possibly relevant."

That direction was given without prior notice to either party and without inviting any observations from those acting for Zodiac.

On 22 October 2009 the Court of Appeal (Jacob LJ, Patten LJ and

action en contrefaçon en cas de validité du brevet. Dans un premier temps, aucune demande de sursis à statuer n'a été présentée aux juges anglais.

Le 21 janvier 2009, la High Court (juge Lewison) a rendu son jugement dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions anglaises ([2009] EWHC 26 (Pat), [2009] ECDR 127), estimant que les sièges Solar Eclipse de Zodiac ne constituaient pas une contrefaçon. Le juge a constaté que si les revendications du brevet avaient été suffisamment larges pour couvrir le système de siège fabriqué par la société Zodiac, il aurait conclu à la nullité du brevet sur le fondement de la présence d'éléments ajoutés. Il a en outre rejeté chacun des autres motifs de nullité invoqués. La société Virgin a interjeté appel de cette décision en contrefaçon et la société Zodiac a formé un recours incident fondé sur la nullité du brevet.

Le 31 mars 2009, la division d'opposition de l'OEB s'est prononcée en faveur du maintien du brevet, sous réserve de modifications mineures. La société Zodiac et les autres opposants ont immédiatement fait part de leur intention de former un recours devant la chambre de recours technique. Cela a donné lieu à un échange de courriers entre les avocats des parties, au sujet de ce qui se produirait si la Cour d'appel anglaise concluait à la validité du brevet; cependant, la chambre de recours technique a par la suite estimé que certains aspects du brevet n'étaient pas valables. Les avocats de la société Zodiac ont alors proposé de demander un sursis à statuer sur l'appel jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans la procédure d'opposition devant l'OEB. Les avocats de la société Virgin ont rejeté cette proposition. Puis, le même jour, ils ont adressé une lettre à la Cour d'appel l'informant de l'état d'avancement de la procédure d'opposition et de son déroulement probable, et résumant leurs échanges avec les avocats de la société Zodiac. Le 12 mai 2009, le Bureau des appels au civil a répondu: "Lord Justice Jacob a indiqué qu'il n'accorderait pas de sursis à statuer à ce stade, mais que les parties pourront le demander, le cas échéant, lorsque la Cour d'appel aura statué, si cela demeure pertinent."

Cette instruction a été donnée sans notification préalable à aucune des parties et sans que les conseils agissant au nom de la société Zodiac aient été invités à formuler des observations.

Par son arrêt du 22 octobre 2009 ([2009] EWCA Civ 1062, [2010]

der Court of Appeal (Lord Justices Jacob und Patten, Justice Kitchin) der Berufung von Virgin in Sachen Verletzung statt, verwarf aber die Berufung von Zodiac in Sachen Rechtsbeständigkeit und befand somit das Patent für rechtsbeständig und verletzt. Zodiac beantragte daraufhin – wie offenbar in der Anweisung Lord Justice Jacobs vom 12. Mai 2009 angedacht – die Aussetzung des Beschlusses bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens vor dem EPA. Am 21. Dezember 2009 wies der Court of Appeal den Antrag ab ([2009] EWCA Civ 1513, [2010] FSR 396). Hauptbegründung für die Abweisung des Antrags war, dass es sinnlos wäre, den Berufungsbeschluss auszusetzen, da infolge der Entscheidung des Court of Appeal in der Sache *Unilin BV gegen Berry Floor NV* ([2007] EWCA Civ 364, [2007] FSR 25) eine spätere Widerrufsentscheidung der Technischen Beschwerdekammer ohne Konsequenzen bliebe, weil die Entscheidung des Court of Appeal die Parteien rechtskräftig binden würde. Mit Beschluss vom 12. Januar 2010 erklärte der Court of Appeal das Patent für rechtsbeständig und verletzt, untersagte per einstweiliger Verfügung die weitere Verletzung des Patents und wies eine Schadenersatzfeststellung für die erfolgte Verletzung an. Die einstweilige Verfügung war insofern eingeschränkt, als die Lieferung von Sitzen an Delta im Rahmen eines bestehenden Vertrags unter der Auflage gestattet wurde, dass Zodiac für jeden gelieferten Sitz 10 000 GBP an Virgin zahlt, schloss im Übrigen aber alle künftigen Verletzungen ein.

Damals war die mündliche Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer für den 20. April 2010 anberaumt. Wegen der Unterbrechungen des Flugverkehrs infolge des Ausbruchs des Vulkans Eyjafjalajökull in Island wurde sie jedoch auf den 9. September 2010 verlegt. An diesem Verhandlungstermin wich die Technische Beschwerdekammer dann von der Entscheidung der Einspruchsabteilung ab. Sie befand alle Ansprüche, deren Verletzung in England festgestellt wurde, für nichtig, bestätigte aber den Rechtsbestand des Patents in geänderter Form. Zu diesem Zeitpunkt hatte jedoch der Supreme Court die Berufung von Zodiac gegen die Entscheidung des Court of Appeal nicht zugelassen.

Auf die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer hin beantragte Zodiac beim Court of Appeal die Auf-

Kitchin J) gave judgment ([2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 192) allowing Virgin's appeal on infringement, but dismissing Zodiac's appeal on validity and thus holding the patent to have been valid and infringed. Zodiac then applied for a stay of the order, as apparently envisaged in Jacob LJ's direction of 12 May 2009, pending the conclusion of the opposition proceedings in the EPO. On 21 December 2009 the Court of Appeal refused the application ([2009] EWCA Civ 1513, [2010] FSR 396). The main ground on which it refused the application was that it was pointless to stay the order on the appeal, because the effect of the decision of the Court of Appeal in *Unilin BV v Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364, [2007] FSR 25 was that any later decision of the TBA revoking the patent would make no difference since the decision of the Court of Appeal would bind the parties *per rem judicatam*. On 12 January 2010, the Court of Appeal sealed an order making a declaration that the patent was valid and infringed, granting an injunction to restrain further infringement of the patent and directing an inquiry as to damages for past infringement. The injunction was qualified so as to allow the delivery of seats to Delta under an existing contract, on Zodiac undertaking to pay £10 000 to Virgin for each seat delivered, but otherwise covered all future infringements.

At this stage, the hearing before the TBA was due to take place on 20 April 2010. In the event, however, this was postponed to 9 September 2010 as a result of the disruption of flights following the eruption of the Eyjafjalajökull volcano in Iceland. When the adjourned date came, the TBA varied the decision of the Opposition Division. They held that all the claims found in England to have been infringed were invalid, but upheld the validity of the patent in amended form. By that time, however, the Supreme Court had refused Zodiac permission to appeal against the Court of Appeal's decision.

As a result of the TBA's decision, further applications were made by Zodiac to the Court of Appeal to

RPC 192), la Cour d'appel (Lord Justice Jacob, Lord Justice Patten et le juge Kitchin) a fait droit à l'appel formé contre la décision en contrefaçon et rejeté la demande incidente en annulation de la société Zodiac ; elle a donc conclu à la validité du brevet et à sa contrefaçon. La société Zodiac a alors demandé le sursis à exécution de cette décision dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition en instance devant l'OEB, comme l'instruction du Lord Justice Jacob du 12 mai 2009 semblait l'envisager. La Cour d'appel a rejeté cette demande le 21 décembre 2009 ([2009] EWCA Civ 1513, [2010] FSR 396). Elle a principalement fondé son refus sur le motif selon lequel il était inutile d'ordonner le sursis à exécution de la décision en appel, eu égard au fait que conformément à son propre précédent, *Unilin BV v Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364, [2007] FSR 25, une décision de révocation du brevet rendue ultérieurement par la chambre de recours technique n'aurait aucun effet car les parties se trouvaient liées par la décision de la Cour d'appel en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée (*per rem judicatam*). Le 12 janvier 2010, la Cour d'appel a rendu une ordonnance par laquelle elle établissait la validité et la contrefaçon du brevet, accordait une injonction visant à faire cesser la contrefaçon et ordonnait la détermination du préjudice résultant des atteintes passées. L'injonction était formulée de manière à permettre la livraison de sièges à la Compagnie Delta aux termes d'un contrat en cours, sous réserve que la société Zodiac s'engage à payer 10 000 Livres à Virgin pour chaque siège livré, mais interdisait en dehors de cela toute atteinte future au brevet.

À ce stade, la procédure orale devant la chambre de recours technique devait se tenir le 20 avril 2010. Elle a toutefois été repoussée au 9 septembre 2010 en raison d'une interruption du trafic aérien liée à l'éruption du volcan islandais Eyjafjalajökull. Le jour de la procédure orale, la chambre de recours technique, qui n'a pas souscrit aux conclusions de la division d'opposition, a estimé que toutes les revendications jugées contrefaites en Angleterre n'étaient pas valables, mais a maintenu le brevet sous une forme modifiée. Entre-temps, cependant, la Cour suprême n'avait pas autorisé la société Zodiac à se pourvoir contre la décision de la Cour d'appel.

À la suite de la décision de la chambre de recours technique, la société Zodiac a introduit d'autres demandes auprès

hebung der einstweiligen Verfügung sowie verschiedene Änderungen des Beschlusses des Court of Appeal. Die einstweilige Verfügung wurde am 1. Dezember 2010 einverständlich aufgehoben. Die anderen von Zodiac beantragten Änderungen waren

- i) Ersatz der ergangenen Erklärungen durch neue Erklärungen, aus denen eindeutig hervorgeht, dass das für rechtsbeständig erklärte Patent das nicht geänderte Patent war,
- ii) Aufhebung des Beschlusses zur Herausgabe der angeblich patentverletzenden Erzeugnisse,
- iii) Aufhebung des Beschlusses zur Schadenersatzfeststellung und
- iv) Aufhebung der Verpflichtung Zodiacs, für jeden an Delta gelieferten Sitz 10 000 GBP zu zahlen, nebst Rückerstattung der bereits gezahlten 3 600 000 GBP.

Am 23. Februar 2011 entschied der Court of Appeal (Lord Justices Smith, Jacob und Patten) ([2011] EWCA Civ 163, [2011] FSR 27), dass i) die Erklärung nicht geändert werde, ii) der Beschluss zur Herausgabe aufgehoben werde, weil er angesichts der Änderung des Patents hinfällig sei, iii) der Beschluss zur Schadenersatzfeststellung aufrechterhalten werde, weil er lediglich dazu diene, die Wirkung der Entscheidung des Court of Appeal zu ermitteln, wonach das Patent rechtsbeständig sei und verletzt worden sei, und diese Entscheidung sei rechtskräftig, und iv) dass die 3 600 000 GBP nicht zurückerstattet würden, weil sie ein Vorschuss (u. a.) auf den festzustellenden Schadenersatz seien. Im Rahmen der Schadenersatzfeststellung forderte Virgin daraufhin Schadenersatz in Höhe von mindestens 49 Mio. GBP.

In der Zwischenzeit hatte Virgin drei Klagen vor dem High Court gegen Kunden angestrengt, die Sitzeinheiten von Zodiac gekauft hatten und benutzen; Zodiac trat diesen Verfahren bei. Virgin behauptete in ihren Klagen, dass die "Solar Eclipse"-Sitze das geänderte Patent verletzen. Am 27. Juli 2012 entschied der High Court (damals Justice Floyd), dass die "Solar Eclipse"-Sitze das geänderte Patent nicht verletzen: *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Jet Airways Ltd* [2012] EWHC 2153 (Pat), [2013] RPC 10. (Nach der Entscheidung des Supreme Court wurde das Urteil von Justice Floyd vom Court of Appeal bestätigt: [2013] EWCA Civ 1713.)

Zodiac legte beim Supreme Court gegen die Entscheidung des Court of

discharge the injunction and to vary the Court of Appeal's order in a number of other respects. The injunction was discharged by consent on 1 December 2010. The other variations sought by Zodiac were: (i) the replacement of the declarations made by new declarations making it clear that the patent held to be valid was the unamended patent; (ii) the discharge of the order for delivery up of the allegedly infringing articles; (iii) the discharge of the order for an inquiry as to damages; and (iv) the release of Zodiac from its undertaking to pay £10 000 per seat delivered to Delta and the repayment of £3 600 000 already paid under it.

On 23 February 2011 the Court of Appeal (Smith, Jacob and Patten LJ) held ([2011] EWCA Civ 163, [2011] FSR 27) that: (i) the declaration would not be varied; (ii) the order for delivery up would be discharged because it was redundant in the light of the amendment of the patent; (iii) the order for an inquiry as to damages would stand, because it was no more than the mechanism for working out the effect of the Court of Appeal's decision that the patent was valid and had been infringed, and that decision was *res judicata*; and (iv) the £3 600 000 was not repayable because it was an advance referable to (among other things) the damages to be assessed in the inquiry. Virgin subsequently claimed damages of at least £49 million in the inquiry.

In the meantime Virgin had brought three actions in the High Court against customers who had bought and were using Zodiac's seating units, actions to which Zodiac were also joined. In these actions Virgin contended that the Solar Eclipse seats infringed the amended patent. On 27 July 2012 the High Court (Floyd J, as he then was) held that the Solar Eclipse seats did not infringe the amended patent: *Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways Ltd* [2012] EWHC 2153 (Pat), [2013] RPC 10. (After the decision of the Supreme Court, Floyd J's judgment was upheld by the Court of Appeal: [2013] EWCA Civ 1713.)

Zodiac appealed to the Supreme Court against the decision of the Court of

de la Cour d'appel aux fins d'obtenir la levée de l'injonction et la modification de l'ordonnance de la Cour d'appel sur un certain nombre d'autres points. L'injonction a été levée d'un commun accord le 1^{er} décembre 2010. Les autres modifications demandées par la société Zodiac consistaient à :

- i) substituer aux déclarations existantes une formulation précisant que le brevet dont la validité a été reconnue était le brevet sous sa forme non modifiée ;
- ii) supprimer les dispositions autorisant la livraison des articles argués de contrefaçon ;
- iii) supprimer la disposition ordonnant la détermination du montant des dommages et intérêts ;
- et iv) libérer Zodiac de son engagement de verser 10 000 Livres par siège livré à Delta et ordonner le remboursement des 3 600 000 Livres déjà versées à ce titre.

Le 23 février 2011, la Cour d'appel (Lord Justice Smith, Jacob et Patten) a jugé que ([2011] EWCA Civ 163, [2011] FSR 27) : i) la déclaration ne serait pas modifiée ; ii) la disposition concernant la livraison serait supprimée car elle faisait double emploi, compte tenu de la modification du brevet ; iii) la disposition ordonnant la détermination du montant des dommages et intérêts était maintenue, car elle ne constituait rien d'autre que le mécanisme donnant effet à la décision de la Cour selon laquelle le brevet était valable et avait été l'objet d'une contrefaçon et que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée (*res judicata*) ; et iv) les 3 600 000 Livres n'étaient pas remboursables car il s'agissait d'une avance correspondant (notamment) aux dommages et intérêts devant être fixés. La société Virgin a par la suite demandé un minimum de 49 millions de Livres.

Entre-temps cette société avait engagé trois actions devant la High Court contre des clients ayant acquis et utilisant les systèmes de siège produits par Zodiac ; ces actions visaient également Zodiac. Dans ces procédures, Virgin prétendait que les sièges Solar Eclipse portaient atteinte au brevet tel que modifié. Le 27 juillet 2012, la High Court (en la personne du juge Floyd qui y siégeait alors) a estimé que les sièges Solar Eclipse ne portaient pas atteinte au brevet tel que modifié : *Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways Ltd* [2012] EWHC 2153 (Pat), [2013] RPC 10. (Après que la Cour suprême a rendu sa décision, la décision du juge Floyd a été confirmée par la Cour d'appel : [2013] EWCA Civ 1713.)

La société Zodiac s'est pourvue en appel devant la Cour suprême contre la

Appeal vom 23. Februar 2011 Berufung ein.

Entscheidung

Der Supreme Court gab einstimmig der Berufung von Zodiac statt und entschied, dass Zodiac darauf vertrauen durfte, dass das Patent in der Form, in der sie es laut dem Urteilsspruch des Court of Appeal verletzt habe, später von der Technischen Beschwerdekammer in Reaktion auf die von Virgin wegen Verletzung geltend gemachte Schadenersatzforderung für nichtig erklärt worden war. Die Begründung des Supreme Court lässt sich wie folgt zusammenfassen: Nach Artikel 68 EPÜ gelte der Widerruf oder die Änderung eines Patents rückwirkend ab dem Tag der Patenterteilung. Zudem handle es sich um eine Entscheidung *in rem*, die also nicht auf bestimmte Parteien beschränkt sei, sondern den Status des Patents gegenüber aller Welt bestimme und jedermann das Recht verleihe, so zu verfahren, als hätte das nicht geänderte Patent nie existiert. Der Grundsatz der Rechtskraftwirkung (*res judicata*) verbiete es Zodiac zwar, auf die Rechtsbeständigkeit oder die Verletzung des nicht geänderten Patents abzuheben, über die der Court of Appeal zu ihren Ungunsten entschieden hatte, hindere Zodiac aber nicht daran, sich im Verfahren zur Feststellung von Schadenersatz darauf zu berufen, dass das Patent nach dieser Entscheidung geändert worden war. Die Änderung des Patents durch die Technische Beschwerdekammer sei eine nachträglich eingetretene Tatsache und konnte deshalb zum Zeitpunkt der Entscheidung von Zodiac nicht vorgebracht werden. Zudem handle es sich dabei um eine ebenso unstrittige wie entscheidende Tatsache. Mit dem Vorbringen dieser Tatsache habe Zodiac nicht die Schlussfolgerungen des Court of Appeal in Bezug auf das nicht geänderte Patent infrage gestellt und nicht versucht, eine Sache wieder aufzurollen, über die das Gericht bereits entschieden hatte. Vielmehr stütze sich Zodiac auf die daraus resultierende Konsequenz, dass nämlich die Ansprüche, die dem Urteilsspruch des Court of Appeal zufolge verletzt worden waren, nunmehr als von Anfang an nichtig angesehen wurden.

Appeal dated 23 February 2011.

The decision

The Supreme Court unanimously allowed Zodiac's appeal, and held that Zodiac was entitled to rely upon the fact that the form of the patent which the Court of Appeal had held that Zodiac had infringed had subsequently been held invalid by the TBA as an answer to Virgin's claim for damages for infringement. In summary, the Supreme Court's reasoning was as follows. The effect of Article 68 of the European Patent Convention was that the revocation or amendment of a patent applied retrospectively back to the date of grant. Furthermore, it was a decision *in rem*, not limited to the particular parties, but determining the status of the patent as against the world, and entitling everyone to conduct their affairs as though the unamended patent had never existed. The doctrine of *res judicata*, although barring Zodiac from relying on arguments relating to validity or infringement of the unamended patent which had been determined adversely to it by the Court of Appeal, did not prevent Zodiac from asserting that the patent had been amended after that decision as part of its defence on the inquiry as to damages. The fact that the patent had been amended by the TBA was a fact which had arisen subsequently, and therefore could not have been relied upon by Zodiac at the time of that decision. Furthermore, it was a fact which was both indisputable and crucially important. Zodiac, in relying on that fact, made no challenge to the conclusions reached by the Court of Appeal with regard to the unamended patent and did not seek to re-litigate a point which that court had already determined. Rather, Zodiac relied on the consequence that the claims which the Court of Appeal had held to have been infringed were now deemed never to have existed.

décision de la Cour d'appel en date du 23 février 2011.

La décision

La Cour suprême a unanimement fait droit au recours de la société Zodiac en jugeant, qu'en réponse à la demande de dommages et intérêts de Virgin pour contrefaçon, Zodiac était fondée à se prévaloir du fait que le brevet sous sa forme initiale, auquel elle avait selon la Cour d'appel porté atteinte, avait ensuite été révoqué par la chambre de recours technique. En résumé, la Cour suprême a tenu le raisonnement qui suit. En vertu de l'article 68 de la Convention sur le brevet européen (CBE), la révocation ou la modification d'un brevet s'applique rétroactivement à compter de sa délivrance. En outre, la décision de révocation ou de modification concerne des droits réels, et son effet ne se limite pas aux parties au litige, mais elle détermine le statut du brevet à l'égard de tous, de sorte que chacun est fondé à mener ses affaires comme si le brevet sous sa forme non modifiée n'avait jamais existé. Si le principe de l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que Zodiac invoque les moyens tirés de la nullité ou de la contrefaçon du brevet non modifié, sur lesquels la Cour d'appel ne lui avait pas donné gain de cause, cela ne l'empêchait pas de faire valoir que le brevet avait été modifié ultérieurement à cette décision, comme moyen dans le cadre de l'instance visant à fixer les dommages et intérêts. La circonstance que le brevet avait été modifié par la chambre de recours technique constituait un fait ultérieur sur lequel Zodiac ne pouvait donc s'appuyer au moment de la décision de la Cour d'appel. Il s'agissait, en outre, d'un fait à la fois incontestable et d'une importance cruciale. La société Zodiac, en l'invoquant, n'a ni contesté les conclusions de la Cour d'appel au sujet du brevet sous sa forme non modifiée, ni cherché à porter à nouveau devant le juge un point déjà tranché par la Cour. Elle s'est au contraire appuyée sur la considération selon laquelle les revendications auxquelles il avait, selon la Cour, été porté atteinte étaient désormais réputées n'avoir jamais existé.

Mit dieser Entscheidung hob der Supreme Court drei frühere Entscheidungen des Court of Appeal auf: *Poulton gegen Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430, *Cofflexip SA gegen Stolt Offshore MS Ltd (No. 2)* [2004] EWCA Civ 213, [2004] FSR 34, und *Unilin gegen Berry*.

Die Entscheidung lässt drei Fragen offen. Die erste lautet, was passiert, wenn der Beklagte zu dem Zeitpunkt, zu dem das Patent widerrufen oder geändert wird, bereits Schadenersatz an den Patentinhaber geleistet hat. Der Supreme Court hat diese Frage zwar angerissen, sich aber nicht abschließend dazu geäußert. Die zweite Frage lautet, inwieweit es einem Beklagten, der der Patentverletzung für schuldig befunden wurde, offen steht, nach erfolglosem Angriff auf den Rechtsbestand des Patents anschließend eine Nichtigkeitsklage zum selben Patent anzustrengen. Natürlich kann der Beklagte nicht die gleichen Nichtigkeitsgründe erneut vorbringen. Kann er aber neue Gründe geltend machen, wie etwa einen neuen Stand der Technik? Die Auswirkung der Entscheidung des Supreme Court auf diese Frage ist unklar; die Antwort könnte lauten, dass es darauf ankommt, ob der Beklagte bei Beachtung der angemessenen Sorgfalt den neuen Stand der Technik während des früheren Verfahrens hätte ermitteln können. Die dritte Frage lautet, ob der Beklagte, wenn er das Patent nicht aus neuen Gründen angreifen kann (z. B. weil er nicht die angemessene Sorgfalt beachtet hat), einen Dritten rechtmäßig damit beauftragen kann.

II. Wie wird das EPG handeln?

Die Wirkung eines nachträglichen Widerrufs des Patents nach einem rechtskräftigen Verletzungsurteil wird sicher irgendwann zum Gegenstand einer Entscheidung des EPG werden, und dieser Aufsatz soll die Bewertung keinesfalls vorwegnehmen. Die folgenden Betrachtungen über die grundsätzliche Problematik seien jedoch gestattet.

Weder die Verordnung 1257/2012/EU noch das EPG-Übereinkommen, die Satzung oder die Verfahrensordnung enthält eine Vorschrift, die diesen Aspekt direkt behandelt. Es gibt nur drei Vorschriften von offenkundiger Relevanz. Die erste ist Artikel 65 (4) des EPG-Übereinkommens:

In so holding, the Supreme Court overruled three earlier decisions of the Court of Appeal: *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430; *Cofflexip SA v Stolt Offshore MS Ltd (No. 2)* [2004] EWCA Civ 213, [2004] FSR 34; and *Unilin v Berry*.

The decision leaves open three questions. The first is what happens if the defendant has already paid the damages to the patentee by the date the patent is revoked or amended. Although the Supreme Court touched on this question, it expressed no concluded view on it. The second question is the extent to which it is open to a defendant who has been found to have infringed a patent after having unsuccessfully challenged the validity of the patent subsequently to bring revocation proceedings in respect of the same patent. Clearly the defendant cannot re-argue the same grounds of invalidity. But can the defendant rely upon new grounds, such as new prior art? The effect of the Supreme Court's decision on this question is unclear, but the answer may be that it will depend on whether the defendant could have discovered the new prior art during the course of the previous proceedings with the exercise of reasonable diligence. The third question is whether, if the defendant cannot attack the patent again on new grounds (e.g. because it did not exercise reasonable diligence), it can legitimately procure a third party to do so.

II. What will the UPC do?

The effect of a subsequent revocation of the patent upon an earlier binding ruling of infringement will clearly be an issue for decision by the UPC in due course, and nothing in this paper is intended to pre-judge that issue. The following observations about the nature of the problem may be made, however.

No provision in Regulation 1257/2012/EU, the UPC Agreement, the Statute or the Rules of Procedure directly addresses this issue. There are only three provisions which appear to be relevant. The first is Article 65(4) of the UPC Agreement, which provides:

Par cette conclusion, la Cour suprême opérait un revirement par rapport à trois décisions antérieures de la Cour d'appel : *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430 ; *Cofflexip SA v Stolt Offshore MS Ltd (No. 2)* [2004] EWCA Civ 213, [2004] FSR 34 ; et *Unilin v Berry*.

Cette décision laisse trois questions en suspens. La première est celle de savoir ce qui se produit si le défendeur a déjà payé les dommages et intérêts au titulaire du brevet à la date à laquelle le brevet est révoqué ou modifié. Bien que la Cour suprême ait abordé cette question, elle n'a formulé aucune conclusion à cet égard. La deuxième concerne la mesure dans laquelle un défendeur qui a été considéré par le juge comme ayant porté atteinte à un brevet peut, après en avoir vainement contesté la validité, engager ensuite une procédure de révocation contre ce même brevet. Il est évident que le défendeur ne peut invoquer à nouveau les mêmes motifs de nullité. Mais pourrait-il se fonder sur de nouveaux motifs, comme un nouvel état de la technique ? La portée de la décision de la Cour suprême est peu claire sur ce point, mais la réponse à cette question pourrait dépendre du fait de savoir si le défendeur aurait pu découvrir ce nouvel état de la technique au cours de la procédure précédente en faisant preuve d'une diligence raisonnable. La troisième question est celle de savoir si, lorsque le défendeur ne peut pas attaquer à nouveau le brevet sur le fondement de motifs différents (p. ex. parce qu'il n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable), il pourrait faire en sorte qu'un tiers s'en charge.

II. Que va faire la juridiction unifiée du brevet ?

L'effet d'une révocation ultérieure du brevet sur une décision de contrefaçon antérieure définitive est une question qui, le moment venu, fera sans aucun doute l'objet d'une décision de la juridiction unifiée du brevet et rien dans la présente contribution n'entend préjuger de sa position. Les observations ci-après, au sujet de la nature du problème soulevé, peuvent toutefois être formulées.

Aucune disposition du Règlement (UE) n° 1257/2012, de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, de son statut ou de son règlement de procédure ne traite directement de cette question. Seules trois dispositions paraissent pertinentes à cet égard. La première est l'article 65(4) de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, qui dispose :

"Soweit ein Patent für nichtig erklärt wurde, gelten die in den Artikeln 64 und 67 EPÜ genannten Wirkungen als von Anfang an nicht eingetreten."

Diese Vorschrift, die Artikel 68 EPÜ entspricht, könnte als Grundlage für dieselbe Argumentation wie die des Supreme Court in *Virgin gegen Zodiac* herangezogen werden.

Die zweite Vorschrift ist der folgende Satz in Regel 354 (4) der Verfahrensordnung (16. Entwurf):

"Wenn aufgrund der Feststellung einer Patentverletzung eine vollstreckbare Entscheidung oder ein vollstreckbarer Beschluss ergangen ist, das Patent jedoch nach Verfahrensabschluss geändert oder widerrufen wird, kann das Gericht auf Antrag der Partei, gegen die die Entscheidung oder der Beschluss vollstreckbar wäre, anordnen, dass die Entscheidung oder der Beschluss nicht mehr vollstreckbar ist."¹

Mit dieser Bestimmung wird es offensichtlich ins Ermessen des EPG gestellt anzuordnen, dass ein Beschluss nicht mehr vollstreckbar ist. Das EPG könnte somit eine einstweilige Verfügung aufheben. Doch berechtigt die Bestimmung es nicht, bereits vollstreckte Beschlüsse rückgängig zu machen. Zudem ist nicht klar, ob das EPG diesen Ermessensspielraum dazu nutzen könnte, die Rechtskraftwirkung einer früheren Entscheidung zur Rechtsbeständigkeit des Patents aufzuheben.

Die dritte Vorschrift ist Regel 362 der Verfahrensordnung (16. Entwurf):

"Das Gericht kann jederzeit auf Antrag einer der Parteien oder von Amts wegen nach Anhörung der Parteien befinden, dass unverzichtbare Prozessvoraussetzungen fehlen, z. B. wegen der Anwendung des Grundsatzes der Rechtskraftwirkung."²

Mit dieser Bestimmung wird der Grundsatz der Rechtskraftwirkung anerkannt. Dies wirft aber die Frage auf, welches Recht für die Rechtskraftwirkung einer früheren Entscheidung anwendbar ist: das Recht der Europäischen Union oder das nationale Recht, und wenn Letzteres der Fall ist, bestimmt sich das anwendbare nationale Recht nach Artikel 5 (3) der Verordnung 1257/2012/EU oder nach Artikel 24 (2) des EPG-

"To the extent that a patent has been revoked it shall be deemed not to have had, from the outset, the effect specified in Articles 64 and 67 of the EPC."

This provision, which corresponds to Article 68 EPC, could be relied upon as founding the same reasoning as that adopted by the Supreme Court in *Virgin v Zodiac*.

The second is the following sentence in Rule 354(4) of the Rules of Procedure (16th draft), which provides:

"Where an enforceable decision or order has been made pursuant to a finding of infringement of a patent, and, following the conclusion of the action, the patent is amended or revoked, the Court may order, upon the request of the party against whom the decision or order would be enforceable, that the decision or order cease to be enforceable."¹

This provision apparently gives the UPC a discretion to order that an order is no longer enforceable. Thus an injunction could be lifted. But it does not empower the UPC to reverse orders which have already been enforced. Furthermore, it is not clear that the UPC could use this procedural discretion to override the *res judicata* effect of an earlier decision as to the validity of the patent.

The third is Rule 362 of the Rules of Procedure (16th draft), which provides:

"The Court may at any time, on the application of a party or of its own motion, after giving the parties an opportunity to be heard, decide that there exists an absolute bar to proceeding with an action, for example because of the application of the principle of *res judicata*."²

This provision recognises the existence of the principle of *res judicata*. But it begs the question of what law is applicable to the question of the *res judicata* effect of a previous ruling. Is this European Union law or is it national law, and if the latter, is the national law to be determined by Article 5(3) of Regulation 1257/2012/EU or in accordance with Article 24(2) of the

"Dans la mesure où un brevet a été annulé, il est réputé avoir été, d'emblée, dépourvu des effets précisés aux articles 64 et 67 de la CBE."

Cette disposition, qui correspond à l'article 68 de la CBE, pourrait servir à fonder le même raisonnement que celui qui a été adopté par la Cour suprême dans la décision *Virgin v Zodiac*.

La deuxième est la phrase suivante de la règle 354(4) du règlement de procédure (16^e version du projet), qui dispose :

"Lorsqu'une décision ou une ordonnance exécutoire a été rendue suite à la constatation de la contrefaçon d'un brevet, et qu'à l'issue de la procédure, le brevet est modifié ou révoqué, la Juridiction peut ordonner, à la demande de la partie contre laquelle la décision ou l'ordonnance aurait été exécutée, que la décision ou l'ordonnance cesse d'être exécutoire."¹

Cette disposition donne manifestement à la juridiction unifiée du brevet le pouvoir d'ordonner qu'une ordonnance ne soit plus exécutoire. Ainsi, une injonction pourrait être levée. Cependant, cette disposition n'habilite pas la juridiction unifiée du brevet à annuler des ordonnances qui ont déjà été exécutées. De plus, on ne sait pas clairement si la juridiction unifiée du brevet peut utiliser ce pouvoir d'appréciation pour passer outre l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure concernant la validité du brevet.

La troisième est la règle 362 du règlement de procédure (16^e version du projet), qui dispose :

"La Juridiction peut, à tout moment, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, après avoir donné aux parties la possibilité d'être entendues, relever l'interdiction absolue d'engager une action, par exemple, en raison de l'application du principe de la chose jugée."²

Cette disposition reconnaît, certes, l'existence du principe de l'autorité de la chose jugée. Mais elle soulève le problème de savoir quel droit régit la question de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Est-ce le droit de l'Union européenne ou bien le droit national ? Et en cas d'application de ce dernier, sera-t-il déterminé conformément à l'article 5(3) du Règlement (UE) n° 1257/2012 ou à

¹ Keine amtliche Übersetzung.

² Keine amtliche Übersetzung.

¹ No official translation.

² No official translation.

¹ Aucune traduction officielle.

² Aucune traduction officielle.

Übereinkommens?

Schließlich kann die Antwort, wie aus *Virgin gegen Zodiac* hervorgeht, davon abhängen, ob es nur einen Beschluss zu prüfen gilt, mit dem der Beklagte zu Schadenersatz verurteilt wird, oder ob der Beklagte bereits Schadenersatz geleistet hat. Im zweiten Fall muss der Beklagte möglicherweise eine Klage auf Rückerstattung anstrengen, für die das EPG nach Artikel 32 (1) des EPG-Übereinkommens wohl nicht zuständig ist.

UPC Agreement?

Finally, as indicated in *Virgin v Zodiac*, the answer may depend on whether there is only an order that the defendant should pay damages to be assessed or whether the defendant has already paid the damages. In the latter case, the defendant may have to bring a claim for restitution, which the UPC would presumably not have competence to entertain under Article 32(1) of the UPC Agreement.

l'article 24(2) de l'Accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet ?

Enfin, comme il est indiqué dans la décision *Virgin v Zodiac*, la réponse à cette question pourrait dépendre du point de savoir si seule une ordonnance enjoignant au défendeur de payer des dommages et intérêts doit être examinée ou si le défendeur a déjà payé les dommages et intérêts. Dans ce dernier cas, celui-ci pourrait devoir engager une action en restitution, pour laquelle la juridiction unifiée du brevet n'aurait probablement pas compétence en vertu de l'article 32(1) de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.