

**Marie COURBOULAY**

**Stellvertretende Vorsitzende,  
3. Kammer, Tribunal de Grande  
Instance von Paris**

**Die unterschiedliche Praxis  
der nationalen Gerichte: eine  
Herausforderung für das  
Einheitliche Patentgericht**

**I. Was wird aus der Entschei-  
dung über eine Patentverletzung  
bei einer nachträglichen  
Aufhebung des Patents?**

**Französische Praxis**

Wird das Patent, aufgrund dessen eine Patentverletzung rechtskräftig festgestellt wurde, widerrufen oder für nichtig erklärt, so gibt es keine Möglichkeit, diese Entscheidung zu revidieren, und sie muss dennoch vollstreckt werden.

Dem Grundsatz, dass die Entscheidung über die Nichtigkeit des Patents *erga omnes* wirkt und auf den Tag der Anmeldung des Patents zurückwirkt, dessen Schutzwirkung als von Anfang an nicht eingetreten gilt, steht der Grundsatz der Rechtskraft einer endgültigen Entscheidung entgegen, die nicht mehr in Frage gestellt werden kann.

Es besteht daher keine Möglichkeit einer Erstattung der wegen Patentverletzung gezahlten Entschädigungen, ja nicht einmal die Möglichkeit, die Vollstreckung der entsprechenden Entscheidung auszusetzen (vgl. Urteil des Plenums des Kassationsgerichtshofs vom 17. Februar 2012).

**Mögliche Praxis des Einheitlichen  
Patentgerichts**

Ich persönlich würde es begrüßen, wenn die Vollstreckung der Entscheidungen über eine Patentverletzung ausgesetzt und die aufgrund eines nachträglich in einem anderen Verfahren für nichtig erklärten Patents gezahlten Entschädigungssummen erstattet werden könnten.

**Marie COURBOULAY**

**Vice-Presiding Judge, 3rd chamber,  
Paris regional court**

**Different practices at national  
courts: a challenge for the UPC**

**I. What happens to infringement  
rulings if the patent concerned is  
later revoked?**

**Practice in France**

In France, if a patent is revoked or annulled following a final decision that it was infringed, that decision cannot be revisited, and has to be executed regardless.

The principle that revocation has *erga omnes* effect retroactive to the date of filing the application – which is thus deemed never to have existed – comes up against that of *res judicata*, i.e. the authority of a final decision is not open to challenge.

So infringement damages paid cannot be reclaimed, and it is not even possible to suspend the decision's execution (see judgment of 17 February 2012 given by the court of cassation sitting in plenary session).

**Possible UPC practice**

Personally, I believe it would be a good idea to allow such suspension, and reimbursement of damages paid for infringing a patent which is subsequently set aside in other proceedings.

**Marie COURBOULAY**

**Vice-présidente, 3<sup>e</sup> Chambre,  
Tribunal de Grande Instance de Paris**

**Les différences de pratiques au  
sein des juridictions nationales :  
un défi pour la juridiction unifiée  
du brevet**

**I. Sort des décisions  
reconnaissant une contrefaçon à  
la suite de la révocation  
ultérieure du brevet fondant  
l'action en contrefaçon**

**pratique française**

En France, si le brevet fondant des décisions définitives reconnaissant une contrefaçon est révoqué ou annulé, il n'y a aucune possibilité de revenir sur ces décisions qui devront être exécutées quand bien même le brevet a été révoqué.

Si le principe est que la décision de nullité du brevet a un effet *erga omnes* et prend effet à la date de dépôt du brevet qui est censé ne jamais avoir existé, il se heurte à un autre principe qui est celui de l'autorité de la chose jugée d'une décision définitive qui ne peut être remise en cause.

Il n'y a donc pas de restitution possible des sommes versées au titre de la contrefaçon ni même de possibilité de suspendre l'exécution d'une telle décision. (Cf. l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 17 février 2012.)

**pratique possible UPC**

À titre personnel, je trouve qu'une bonne pratique serait de permettre la suspension de l'exécution des décisions ayant statué sur la contrefaçon et la restitution des sommes versées au titre d'un brevet annulé postérieurement dans une autre procédure.

## II. Behandlung von Anträgen auf Nichtigerklärung durch französische Gerichte bei Einlegung eines Einspruchs oder einer Beschwerde vor dem EPA

### Französische Praxis

Wird nach der Patenterteilung vor dem EPA Einspruch oder Beschwerde eingelegt, so kann vor Gericht eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung des EPA beantragt werden.

Die Aussetzung des Verfahrens ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Einigen sich die Parteien nicht auf die Aussetzung, so entscheidet das Gericht hierüber aufgrund ihres schriftlichen Vorbringens und ihrer Anhörung in einer öffentlichen mündlichen Verhandlung.

Berücksichtigt werden:

- die Erfolgsaussichten des Einspruchs oder der Beschwerde;

das Gericht nimmt also eine Bewertung des dem EPA vorgelegten Falls vor

- die Frage, ob die Parteien vor dem EPA ein beschleunigtes Verfahren beantragt haben

- der Interessensausgleich zwischen den Parteien und der Schaden, der ihnen bei einer Aussetzung dadurch entstehen würde, dass nicht innerhalb einer angemessenen Frist über die behauptete Patentverletzung entschieden wird

- der Prozentsatz der vom EPA erteilten Patente, die keinen Bestand haben

In fast drei Viertel der Fälle wird das Verfahren nicht bis zur Entscheidung des EPA ausgesetzt.

### Mögliche Praxis des Einheitsgerichts

Ich halte es für sinnvoll, es sowohl den nationalen als auch den "europäischen" Rechtsprechungsorganen zu gestatten zu prüfen, ob eine Aussetzung erforderlich ist. Richter sind es gewohnt, eine solche rechtliche und tatsächliche Prüfung auf diesem und vielen anderen Gebieten vorzunehmen. Ausschlaggebend für die Entscheidung über die Aussetzung sind im Allgemeinen die Abwägung der jeweiligen Interessen und der Konsequenzen einer aufgeschobenen Sachentscheidung; diese Kriterien werden vom EPA nicht berücksichtigt, da es sich nicht mit Verletzungsklagen befasst.

## II. Revocation suits before French courts if an opposition or appeal is pending at the EPO

### Practice in France

If a granted patent is opposed or appealed at the EPO, suspension of the French proceedings can be requested, pending the EPO's decision.

Suspension is not a right.

In the absence of agreement between the parties, the court decides on suspension in the light of their written pleadings and any other submissions made in public adversarial proceedings.

The court will consider:

- the likely success of the opposition or appeal;

it will thus assess the submissions made to the EPO

- whether accelerated proceedings at the EPO have been requested

- the balance of the parties' interests, and the damage they are likely to suffer if suspension is granted and no decision on the alleged infringement is taken in reasonable time

- the revocation rate for EPO patents.

In nearly three quarters of cases, proceedings are not suspended pending the EPO's decision.

### Possible UPC practice

I think a good solution is to let the court – whether national or "European" – decide if it needs to suspend its proceedings. Judges are used to making this legal and factual analysis, in this and many other areas, and whether they grant a suspension will normally depend on the balance of the parties' interests and the consequences of delay – criteria which the EPO does not apply because it does not hear infringement cases.

## II. Traitement des demandes de nullités de brevets devant les tribunaux français en cas d'opposition ou d'appel formés devant l'OEB

### pratique française

En cas d'opposition ou d'appel devant l'OEB après la délivrance du brevet, il peut être demandé un sursis au tribunal dans l'attente de la décision de l'OEB.

Ce sursis n'est pas de droit.

Sauf accord des parties pour le sursis, il appartient au tribunal de prendre sa décision au vu des conclusions écrites de chacune des parties et après un débat contradictoire en audience publique et au vu des éléments versés au débat.

Sont pris en compte :

- les chances de succès de l'opposition ou de l'appel ;

le tribunal apprécie donc les éléments soumis à l'OEB

- le fait que les parties ont demandé ou n'ont pas demandé d'accélérer la procédure devant l'OEB

- la balance des intérêts des parties et les dommages subis si aucune décision n'est rendue dans un délai raisonnable sur la contrefaçon alléguée au cas où le sursis était accordé.

- le taux de réformation des brevets délivrés par l'OEB

Dans près de 3/4 des cas il n'est pas sursis dans l'attente de la décision de l'OEB.

### pratique possible UPC

Je pense qu'il est utile de laisser à la juridiction qu'elle soit nationale ou "européenne" la possibilité d'évaluer la nécessité de surseoir à statuer ou pas ; c'est une analyse juridique et factuelle que les juges sont habitués à faire dans ce domaine comme dans bien d'autres et c'est en général la balance des intérêts en présence et des conséquences d'une décision tardive au fond qui est déterminante dans la décision de sursis, critères qui ne sont pas soumis à l'OEB qui ne traite pas de la contrefaçon.

### III. Auswirkungen der Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA auf Patentverfahren vor französischen Gerichten

#### Französische Praxis

Für französische Gerichte ist das EPA einschließlich der Großen Beschwerdekammer kein Rechtsprechungsorgan, sondern eine Behörde, deren Aufgabe es ist, Patente zu erteilen oder zu versagen. Sie fühlen sich daher an die Beschwerdekammerentscheidungen nicht gebunden.

So vermochte die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, wonach eine Dosierung als zweite therapeutische Anwendung angesehen werden kann, die französischen Richter weder in der ersten Instanz noch in der Berufung zu überzeugen (vgl. Urteile des TGI Paris vom 20. März 2012 (*Teva gegen Eli Lilly*) und des Berufungsgerichts von Paris vom 12. März 2014)

Weiteres Beispiel: Die Entscheidung über die Patentierbarkeit von DNA, der der Kassationsgerichtshof nicht gefolgt ist (der Oberste Gerichtshof der USA hat letzten Juni die Entscheidungen des USPTO, das die Patentierbarkeit von DNA als solcher anerkannt hatte, ebenfalls aufgehoben).

#### Mögliche Praxis des Einheitsgerichts

Die Patentierbarkeit von DNA scheint mir ein gutes Beispiel dafür zu sein, dass Patentgerichte, die über dieselben Fragen zu urteilen haben wie ein Patentamt, anders "reagieren", weil die Richter Gesichtspunkte berücksichtigen, die vor dem Patentamt nicht thematisiert werden. Auch wenn es um denselben Sachverhalt geht und die Rechtsgrundlagen weitgehend identisch sind, ist die Auseinandersetzung anders gelagert, und die Auslegungen unterscheiden sich.

Meines Erachtens sollten die Entscheidungen des EPA den nationalen Gerichten daher als ein Denkanstoß unter anderen dienen, sich aber nicht direkt auf deren Entscheidungen auswirken, und diese Praxis sollte vor dem Einheitsgericht beibehalten werden.

### III. Effect of EPO board of appeal decisions on patent litigation before French courts

#### Practice in France

French courts believe that the EPO, up to and including the Enlarged Board of Appeal, is not a court but an office that grants or refuses patents. So they do not feel bound by board of appeal decisions.

For example, the Enlarged Board's decision that dosage regimes could be regarded as second medical uses has not convinced French judges either at first instance or on appeal (see judgment dated 20 March 2012 of the Paris regional court in *Teva v Eli Lilly*, and that dated 12 March 2014 of the Paris appeal court).

Another example is the court of cassation's refusal to uphold the decision that DNA was patentable (likewise, last June, the US supreme court set aside similar decisions taken by the USPTO).

#### Possible UPC practice

I regard the DNA patents as a good example of how a court and an office do not "react" in the same way to the same issue, because judges take account of aspects which offices do not consider. The facts may be identical, and the legal basis largely the same, but the debate is different and interpretations diverge.

So whilst EPO decisions – and other factors – can give national courts food for thought, they cannot directly affect their rulings. This, I believe, must remain the case before the UPC.

### III. Effet des décisions de la chambre d'appel de l'OEB sur les demandes relatives au brevet devant les juridictions françaises

La juridiction française considère que l'OEB y compris sa grande chambre de recours, n'est pas une juridiction mais un office dont la mission est de délivrer ou non des brevets. Elle ne se sent donc pas tenue par les décisions du BoA.

Par exemple, la décision sur le dosage rendue par la grande chambre de l'OEB indiquant que le dosage pouvait être considéré comme une seconde application thérapeutique n'a pas emporté la conviction des juges français tant en première instance qu'en cour d'appel (cf. le jugement du TGI Paris en date du 20 mars 2012 (*Teva v Eli Lilly*) et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2014).

Par exemple, la décision de breveter l'ADN que n'a pas admise la Cour de Cassation (la cour suprême des États-Unis a de la même façon en juin dernier annulé les décisions de l'USPTO ayant également admis la brevetabilité de l'ADN en tant que tel).

#### pratique possible UPC

L'exemple sur la brevetabilité de l'ADN me semble assez représentatif du fait que les juridictions en charge des brevets statuant sur les mêmes sujets qu'un office ne "réagissent" pas comme les offices car sont pris en compte par les juges d'autres éléments qui ne sont pas soumis aux offices. Le débat n'est pas de même nature même s'il porte sur les mêmes faits et que les fondements légaux sont largement les mêmes. Les interprétations qui en sont données divergent.

En conséquence, je pense que si les décisions de l'OEB sont des éléments de réflexion apportés aux juridictions nationales avec d'autres éléments, elles ne peuvent avoir un effet direct sur les décisions et que cette pratique doit être maintenue devant l'UPC.

#### IV. Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen

##### Französische Praxis

Nachdem sich insbesondere das französische Patentamt INPI lange geweigert hatte, computerimplementierte Erfindungen als patentierbar anzusehen, wurden solche Patente in einigen Entscheidungen unter der Voraussetzung anerkannt, dass neben einer erfinderischen Tätigkeit ein weiterer technischer Effekt nachgewiesen wird.

Derartige Patente schützen etwa Computerprogramme zum Einsatz in einer Registrierkasse, die zugleich Einkaufsgutscheine ausgibt, oder Computerprogramme für die Wartung von Heizkesseln (Fernwartungsheft).

Diese Erfindungen sind jedoch an der Grenze zwischen dem Urheberrecht an Computerprogrammen und Methoden angesiedelt und in Frankreich mit einiger Rechtsunsicherheit behaftet, denn ihr technischer Effekt ist mitunter schwer nachzuweisen, so dass keineswegs sicher ist, dass das Patent vor Gericht Bestand haben wird; in der großen Mehrzahl der Fälle wurden die Patente für nichtig erklärt.

#### V. Erfinderische Tätigkeit: Aufgabe/Lösungs-Ansatz

**Die französische Rechtsprechung hat sich diesen Ansatz in den meisten Fällen zu eigen gemacht, ohne dass dies allerdings die Regel wäre.**

Übernommen wurde der Grundsatz, dass nachgewiesen werden muss, dass der Fachmann anhand seines Fachwissens nicht nur zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern notwendigerweise zu ihr gelangt wäre.

In der Debatte steht gegenwärtig die Definition des Fachwissens am Anmelde- bzw. Prioritätstag. Erstreckt sich dieses Wissen auf andere Fachgebiete, so muss erklärt werden, warum der Fachmann über diese Kenntnisse verfügen musste. Bei einem Team von Fachleuten sind nach Auffassung des Tribunal de grande instance und des Berufungsgerichts von Paris nunmehr auch die Gründe für die Zusammenstellung des Teams darzulegen.

#### IV. Patentability of computer-implemented inventions (CIIs)

##### Practice in France

For a long time, INPI did not regard CIIs as patentable, but it has now done so provided they involve a supplementary technical effect and inventive step.

These patents were for software implementing computer programs in cash registers so that receipts could be issued in a single transaction, or for boiler maintenance work (remote maintenance records).

However, these inventions are arguably more a matter for software and method copyright. The patents for them are subject to some legal uncertainty in France, because their technical effect is sometimes hard to show, and it is by no means certain that they will be upheld; the large majority of decisions have found them null and void.

#### V. Inventive step: problem-solution approach

**French courts have agreed to follow this approach in most cases, but it is not a rule.**

Their yardstick is that the skilled person, given his technical knowledge, would necessarily have arrived at the invention, not just that he could have done.

As a result, the issue now is how to define that knowledge, at the date of filing or priority. If it extends to other technical fields, the applicant must explain why the skilled person had to have that extra knowledge. If the skilled person is a team – which the Paris regional and appeal courts now accept can be the case – it must be explained why its composition is as it is.

#### IV. Brevetabilité des inventions informatiques fonctionnant dans un ordinateur

##### pratique française

Après avoir longtemps refusé de considérer comme brevetable une invention CIIs notamment l'INPI, des décisions ont reconnu la validité de tels brevets à condition qu'un effet technique supplémentaire soit démontré ainsi que l'activité inventive.

Ces brevets protégeaient des logiciels mettant en œuvre des programmes d'ordinateurs dans des caisses enregistreuses qui permettaient la délivrance de bons d'achat en une seule opération ou pour des opérations de maintenance de chaudière (carnets d'entretien à distance).

Cependant, ces inventions sont à la limite du droit d'auteur des logiciels et des méthodes et souffrent d'une insécurité juridique certaine en France car la démonstration de leur effet technique est parfois difficile à établir et il n'est pas du tout certain que le brevet sera déclaré valable ; la grande majorité des décisions ont déclaré les brevets nuls.

#### V. Activité inventive : approche problème - solution

**La juridiction française a accepté d'adopter cette démarche dans la plupart des cas mais celle-ci n'est pas pour autant devenue une règle.**

Ce qui a été adopté c'est que doit être établi que l'homme du métier aurait nécessairement trouvé l'invention à partir de ses connaissances techniques et pas seulement qu'il aurait pu trouver cette invention.

Ainsi c'est la définition des connaissances de l'homme du métier au jour du dépôt du brevet ou de sa date de priorité qui fait maintenant débat ; si ces connaissances s'étendent à d'autres domaines techniques, il faut expliquer pourquoi il devait avoir ces connaissances ; s'il s'agit d'une équipe, ce qui est maintenant accepté par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris, il faut également expliquer les raisons de la composition de cette équipe.