

**Klaus GRABINSKI**  
Richter am Bundesgerichtshof

**Vergleich und Zusammenwirken zwischen EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Sachlage in der deutschen Praxis**

**I. Widerruf eines Patents nach rechtskräftigem Verletzungsurteil: was dann?**

Auf der Grundlage entsprechender Anträge des Klägers<sup>1</sup> beinhaltet das zusprechende Urteil in Patentverletzungssachen vor deutschen Gerichten üblicherweise die Verurteilung zu Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie die Feststellung, zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet zu sein, §§ 139 Abs. 1 und 2, 140 b PatG, §§ 242, 259 BGB.<sup>2</sup> Außerdem umfasst das Urteil einen Kostenauspruch, in welchem dem Beklagten die Kosten des Verfahrens im Umfang seines Unterliegens auferlegt werden. In einem sich an das Verletzungsverfahren gegebenenfalls anschließenden Höheverfahren kann der Beklagte rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz in bestimmter Höhe verurteilt worden sein.

Wird das Klagepatent nach Eintritt der Rechtskraft der Urteile im Verletzungs- und im Höheverfahren bestandskräftig durch die Beschwerdekammer oder auf Anweisung der Beschwerdekammer durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts widerrufen, kommen aus Sicht des Verletzungsbeklagten vor allem folgende Rechtsbehelfe in Betracht:

<sup>1</sup> Zur Formulierung entsprechender Klageanträge vgl. *Benkard/Rogge/Grabinski*, 10. Aufl., § 139 PatG, Rn. 104 ff.

<sup>2</sup> Hinzukommen kann auch eine Verurteilung zur Vernichtung, zum Rückruf und zur endgültigen Entfernung des patentverletzenden Erzeugnisses aus den Vertriebswegen sowie zur öffentlichen Bekanntmachung des Urteils, §§ 140a und e PatG. Diese Ansprüche sollen jedoch für die nachfolgende Betrachtung außer Betracht bleiben.

**Klaus GRABINSKI**  
Judge, Federal Court of Justice

**Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play in German practice**

**I. A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked. What happens next?**

Depending on the plaintiff's requests,<sup>1</sup> a judgment in patent infringement proceedings before a German court will normally involve orders to desist and to provide documents and render accounts, and a ruling that the infringer is liable to pay compensation (Sections 139(1) and (2) and 140b Patent Act [*Patentgesetz*, PatG] and Sections 242 and 259 Code of Civil Law [*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB]).<sup>2</sup> The judgment will also include a ruling on the apportionment of procedural costs, establishing the share of costs to be borne by the losing party. The infringement proceedings may then be followed by separate assessment proceedings, resulting in a binding decision on an amount of damages to be paid by the defendant.

After the decisions in the infringement and assessment proceedings have taken legal effect, the possibility remains of the patent being revoked by a binding decision of the EPO boards of appeal or, at the boards' instruction, of the opposition division. In this event, four main remedies are available to the defendant in the infringement proceedings:

<sup>1</sup> On the wording of requests in actions for infringement, cf. *Benkard/Rogge/Grabinski*, 10th ed., Section 139 PatG, point 104 et seq.

<sup>2</sup> The injured party can also request the destruction or recall of the infringing products and/or their definitive removal from the distribution channels, and the publication of the decision (Sections 140a and 140e PatG). However, requests of this kind fall outside the scope of the present discussion.

**Klaus GRABINSKI**  
Juge à la Cour fédérale de justice

**Comparaison et interactions entre les chambres de recours de l'OEB et les juridictions nationales – état des lieux de la pratique allemande**

**I. Révocation d'un brevet à la suite d'un jugement de contrefaçon passé en force de chose jugée : et après ?**

Sur le fondement des demandes formulées à cet effet par le requérant<sup>1</sup>, le jugement prononcé par les juridictions allemandes saisies en matière de contrefaçon comporte obligatoirement une condamnation à des mesures de cessation de la contrefaçon, de communication d'informations et de reddition de comptes, ainsi que la constatation de l'obligation incombant au contrefacteur de verser des dommages et intérêts, en vertu des articles 139, par. 1 et 2, et 140 b) de la loi sur les brevets, et des articles 242 et 259 du Code civil.<sup>2</sup> Il comprend, en outre, une condamnation aux dépens par laquelle les frais de la procédure sont mis à la charge du défendeur en proportion de ses torts. Par ailleurs, le défendeur peut être condamné au paiement d'un montant déterminé de dommages et intérêts par une décision ayant force de chose jugée, rendue dans le cadre d'une procédure de fixation du montant de la réparation faisant, le cas échéant, suite à la procédure de contrefaçon.

Dans le cas où le brevet litigieux est révoqué par une décision définitive d'une chambre de recours de l'Office européen des brevets, ou de sa division d'opposition sur instruction d'une chambre de recours, après que les jugements de contrefaçon et de fixation du montant de la réparation sont passés en force de chose jugée, le défendeur à l'action en contrefaçon dispose notamment des voies de droit suivantes :

<sup>1</sup> Au sujet de la formulation des demandes correspondantes cf. *Benkard/Rogge/Grabinski*, 10<sup>e</sup> éd., article 139 PatG (loi sur les brevets), points 104 et s.

<sup>2</sup> Selon l'article 140a) et e) de la loi sur les brevets, il peut s'y ajouter une condamnation à des mesures de destruction, de retrait ou d'élimination définitive des circuits commerciaux des produits contrefaisant le brevet, ainsi que des mesures de publication du jugement. Ces mesures ne seront cependant pas prises en considération dans le cadre des développements ci-après.

1. Vollstreckungsabwehrklage,  
§ 767 ZPO,

2. Restitutionsklage, § 580 Nr. 6 ZPO,

3. Klage auf Rückzahlung geleisteten  
Schadensersatzes, § 812 Abs. 1 Satz 1  
BGB und

4. Klage auf Rückzahlung der Kosten  
des Verletzungsverfahrens, § 812  
Abs. 1 Satz 1 BGB.

**1. Vollstreckungsabwehrklage,  
§ 767 ZPO**

Diese Klage richtet sich gegen die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil, soweit darin zur Unterlassung, Rechnungslegung und Auskunftserteilung verurteilt worden ist. Die Vollstreckungsabwehrklage kann nur auf Einwendungen gegen den vollstreckbaren Anspruch gestützt werden, die nach Abschluss der letzten mündlichen Verhandlung entstanden sind, auf welcher die rechtskräftig gewordene Verurteilung beruht, und die deshalb vom Beklagten in dem dem Urteil vorangegangenen Erkenntnisverfahren nicht vorgebracht werden konnten, § 767 Abs. 2 ZPO.

Nach Artikel 68 EPÜ gelten die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents nach Artikel 64 und 67 EPÜ in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten. Bei der Anwendung von § 767 Abs. 2 ZPO stellt sich die Frage, ob für den Zeitpunkt des Entstehens der Einwendung gegen das Verletzungsurteil auf die bestandkräftige Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer oder auf den nach Artikel 68 EPÜ rückwirkenden Effekt des Widerrufs abzustellen ist. Zutreffend dürfte die erstgenannte Alternative sein; denn der Verletzungsbeklagte kann den Widerruf des Klagepatents erst erfolgreich einwenden, wenn die entsprechende Entscheidung der Beschwerdekammer oder der Einspruchsabteilung bestandskräftig ergangen ist.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> *Bacher*, GRUR 2009, 216, 217; *Kühnen*, Sonderausgabe 1 zum ABl. EPA 2009, 56, 59.

1. Action to avert enforcement,  
Section 767 Code of Civil Procedure  
[*Zivilprozessordnung*, ZPO]

2. Action for restitution, Section 580(6)  
ZPO

3. Action for recovery of damages paid,  
Section 812(1) BGB

4. Action for recovery of costs paid,  
Section 812(1) BGB.

**1. Action to avert enforcement,  
Section 767 ZPO**

This type of action is directed against the admissibility of enforcement of an infringement judgment, insofar as the latter comprises orders to desist, to render accounts and to provide documents. The action can only be based on objections to the enforceable claim which arose after the conclusion of the last oral proceedings leading to the judgment with final effect and which therefore could not be advanced by the defendant for consideration by the court issuing the judgment (Section 767(2) ZPO).

Under Article 68 EPC, the European patent application and the resulting European patent are deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67 EPC, to the extent that the patent has been revoked in opposition proceedings. In the application of Section 767(2) ZPO, the question arises as to whether the point in time from which the objection lies against the infringement judgment is governed by the final revocation decision of the opposition division or board of appeal or by the retroactive effect of revocation under Article 68 EPC. The first of these two alternatives is likely to apply, since the defendant in the infringement proceedings can only lodge a successful objection based on the revocation of the patent in suit when the board of appeal or opposition division has issued its final decision on the matter.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> *Bacher*, GRUR 2009, 216-17; *Kühnen*, OJ EPO Special edition No. 1, 2009, 56, 59.

1. Action en opposition à l'exécution forcée, article 767 du Code de procédure civile ;

2. Action en rescision, article 580,  
par. 6, du Code de procédure civile ;

3. Action en remboursement des  
dommages et intérêts versés,  
article 812, par. 1, première phrase, du  
Code civil ; et

4. Action en remboursement des frais  
de la procédure en contrefaçon,  
article 812, par. 1, première phrase, du  
Code civil.

**1. Action en opposition à l'exécution forcée, en vertu de l'article 767 du Code de procédure civile**

Cette action est dirigée contre la licéité des mesures d'exécution forcée prévues par le jugement de contrefaçon, dans la mesure où il porte condamnation à des mesures de cessation de la contrefaçon, de reddition de comptes et de communication d'informations. Aux termes de l'article 767, par. 2, du Code de procédure civile, elle ne peut être fondée que sur des objections au titre exécutoire apparues après la clôture des débats oraux ayant donné lieu au jugement passé en force de chose jugée, et que le défendeur n'a donc pu faire valoir dans le cadre de la procédure judiciaire ayant précédé le jugement.

En vertu de l'article 68 de la CBE, la demande de brevet européen, ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu, sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué au cours d'une procédure d'opposition. La question se pose donc de savoir si, aux fins de l'application de l'article 767, par. 2, du Code de procédure civile, il convient de retenir comme date d'apparition des objections au jugement de contrefaçon : celle de la décision définitive de révocation prononcée par la division d'opposition ou la chambre de recours, ou celle découlant de l'effet rétroactif de la révocation, prévu à l'article 68 de la CBE. La première solution devrait prévaloir, car le défendeur à l'action en contrefaçon ne peut invoquer avec succès la révocation du brevet litigieux qu'une fois que la décision pertinente de la chambre de recours ou de la division d'opposition est devenue définitive.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> *Bacher*, GRUR 2009, 216, 217 ; *Kühnen*, Édition spéciale 1 de la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 2009, p. 56, notamment p. 59.

Ist die Vollstreckungsgegenklage zulässig und begründet, ist die Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil – infolge des nach Artikel 68 EPÜ rückwirkenden Effekts eines rechtskräftigen Widerrufs – als von Anfang an unzulässig zu erklären.<sup>4</sup>

## 2. Restitutionsklage, § 580 Nr. 6 ZPO

Diese Klage richtet sich gegen das rechtskräftige Verletzungsurteil und gegebenenfalls auch das Zahlungsurteil im Höheverfahren und nicht nur gegen die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus diesen Urteilen. Angestrebt wird die Wiederaufnahme und Neuverhandlung des Verletzungs- und gegebenenfalls auch des Höheverfahrens, um im Rahmen der Neuverhandlung den Widerruf oder die beschränkte Aufrechterhaltung des Klagepatents geltend machen zu können, so dass die Verletzungsklage abgewiesen wird. Das setzt voraus, dass die Restitutionsklage zulässig und begründet ist.

§ 580 ZPO enthält einen abschließenden Katalog von Restitutionsgründen. Liegt einer dieser Gründe vor, ist die Restitutionsklage statthaft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Restitutionsklage in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden, dass das Patent, auf welchem das Urteil des Verletzungsgerichts beruht, im Einspruchsverfahren bestandskräftig widerrufen worden ist.<sup>5</sup> Das gilt auch bei einem Teilwiderurf, wenn die Verurteilung in dem vorausgegangenen Verletzungsverfahren davon betroffen ist, etwa weil die Benutzung eines durch die Widerrufsentscheidung grundsätzlich in den Patentsanspruch aufgenommenen Merkmals im Verletzungsurteil nicht festgestellt worden ist.<sup>6</sup> Auf jeden Fall muss der Verletzungsbeklagte außerstande gewesen sein, den bestandskräftigen Widerruf noch im Verletzungsverfahren geltend zu machen, § 582 ZPO. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn das Verletzungsurteil und gegebenenfalls auch

If the action to avert enforcement is admissible and well-founded, then – in consequence of the retroactive effect under Article 68 EPC of a final decision revoking the patent – the enforcement of the infringement judgment is to be declared inadmissible from the outset.<sup>4</sup>

## 2. Action for restitution, Section 580(6) ZPO

This action is directed against the final infringement judgment and, where applicable, the decision awarding damages in the assessment proceedings, and not only against the admissibility of enforcement on the basis of these judgments. The aim is to obtain a reopening of the infringement proceedings and, where applicable, the assessment proceedings, and, when the case is reheard, to get the patent revoked or limited, so that the action for infringement is dismissed. This can only succeed if the action for restitution is admissible and well-founded.

Section 580 ZPO contains an exhaustive catalogue of grounds for restitution, any one of which will suffice to justify a corresponding action. According to the case law of the Federal Court of Justice, an action for restitution can be based, applying Section 580(6) ZPO *mutatis mutandis*, on the fact that the patent which was the subject of the court's decision in the infringement proceedings has been validly revoked in opposition proceedings.<sup>5</sup> This also applies in the case of partial revocation, where the judgment in the previous infringement proceedings is thereby affected, for example because the infringement judgment did not establish the use of a feature additionally incorporated in the patent claim by the revocation decision.<sup>6</sup> At all events, it is essential that the defendant in the infringement proceedings was unable to cite the valid revocation of the patent at the time when the infringement case was heard (Section 582 ZPO). This requirement is met if the infringement judgment and,

Si l'action en opposition à l'exécution est recevable et fondée, l'exécution forcée prévue par le jugement de contrefaçon doit être déclarée illicite *ab initio* – par suite de l'effet rétroactif des décisions définitives de révocation, prévu à l'article 68 de la CBE.<sup>4</sup>

## 2. Action en rescision, en vertu de l'article 580, par. 6, du Code de procédure civile

Cette action est dirigée contre l'autorité de la chose jugée de la décision de contrefaçon et, le cas échéant, également contre le jugement de condamnation aux dommages et intérêts rendu dans le cadre de la procédure de fixation du montant de la réparation, mais non contre la licéité de l'exécution forcée prévue par ces jugements. Elle tend à ce que la procédure en contrefaçon, et le cas échéant la procédure de fixation du montant de la réparation, soient reprises et donnent lieu à de nouveaux débats, de sorte que la révocation ou le maintien limité du brevet litigieux puissent être invoqués dans le cadre de cette nouvelle instance en vue d'obtenir le rejet de l'action en contrefaçon. Il faut pour cela que ladite action en rescision soit recevable et fondée.

L'article 580 du Code de procédure civile comporte une liste limitative de motifs de rescision. En présence de l'un de ces motifs, la rescision est recevable. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, l'action en rescision peut être fondée, en application du paragraphe 6 de l'article 580 du Code de procédure civile, sur le motif selon lequel le brevet sur lequel porte la décision du juge de la contrefaçon a été révoqué par une décision définitive rendue au cours d'une procédure d'opposition.<sup>5</sup> Cela vaut également en cas de révocation partielle, lorsque la condamnation intervenue dans le cadre de la procédure de contrefaçon antérieure est affectée par la révocation, notamment par exemple parce que l'utilisation d'une caractéristique introduite dans la revendication à la faveur de la décision de révocation n'a pas pu être constatée dans le jugement de contrefaçon.<sup>6</sup> En tout état de cause, selon l'article 582 du Code de procédure civile, le défendeur à l'action

<sup>4</sup> Bacher, *supra* Fn. 3, 217.

<sup>5</sup> BGH, Urteil vom 29. Juli 2010 – Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 = GRUR 2010, 996 Rn. 12 – Bordako.

<sup>6</sup> BGH, Urteil vom 17. April 2012 – X ZR 55/09, GRUR 2012, 753 = IIC 2012, 855 [Englische Übersetzung] Rn. 13 – Tintenpatrone III.

<sup>4</sup> Bacher, *supra* note 3, 217.

<sup>5</sup> Federal Court of Justice [Bundesgerichtshof, BGH] decision of 29 July 2010 – Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 = GRUR 2010, 996, point 12 – Bordako.

<sup>6</sup> BGH decision of 17 April 2012 – X ZR 55/09, GRUR 2012, 753 = IIC 2012, 855 [English translation] point 13 – *Tintenpatrone III* ["Ink cartridge III"].

<sup>4</sup> Bacher, *supra* note n° 3, p. 217.

<sup>5</sup> BGH, arrêt du 29 juillet 2010 – Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 = GRUR 2010, 996 point 12 – Bordako.

<sup>6</sup> BGH, arrêt du 17 avril 2012 – X ZR 55/09, GRUR 2012, 753 = IIC 2012, 855 [traduction en anglais] point 13 – *Tintenpatrone III*.

das Zahlungsurteil im Höheverfahren rechtskräftig geworden sind.

where relevant, the decision on payment in the assessment proceedings have become final.

en contrefaçon ne doit pas avoir été en mesure de faire valoir la décision définitive de révocation dans le cadre de la procédure de contrefaçon. Il faut, pour que cette condition soit satisfaite, que le jugement de contrefaçon et, le cas échéant, le jugement fixant le montant de la réparation, aient acquis force de chose jugée.

Die Restitutionsklage kann zulässigerweise nur innerhalb einer Frist von einem Monat erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die betroffene Partei Kenntnis von dem Restitutionsgrund erlangt hat, § 586 Abs. 1 und 2 ZPO. Widerruft die Beschwerdekammer das europäische Patent nach Artikel 101 Abs. 2 Satz 1 EPÜ, ist dies der Tag, an dem der Verletzungsbeklagte davon erfährt. Entscheidet die Beschwerdekammer jedoch nicht selbst über den Widerspruch, sondern weist die Einspruchsabteilung an, das europäische Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderurf erst mit der die Anweisung der Beschwerdekammer umsetzenden Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt.<sup>7</sup>

The filing of an action for restitution is subject to a time limit of one month from the date on which the party concerned becomes aware of the cause for rescission (Section 586(1) and (2) ZPO). If the board of appeal revokes the European patent under Article 101(2), first sentence, EPC, this is the date on which the defendant in the infringement case becomes aware of the revocation. However, if the board of appeal does not decide on the objection itself, but instructs the opposition division to maintain the European patent to a precisely determined extent, the partial revocation forming the ground for restitution is only effected when the opposition division issues its decision implementing the instruction of the board of appeal to maintain the patent as amended.<sup>7</sup>

En outre, aux termes de l'article 586, par. 1 et 2 du Code de procédure civile, pour être recevable, l'action en rescision doit être introduite dans un délai d'un mois, ce délai commençant à courir à compter du jour où la partie concernée a eu connaissance du motif de rescision. Si la chambre de recours révoque le brevet européen sur le fondement de l'article 101, par. 2, première phrase, de la CBE, ce jour sera celui où le défendeur à l'action en contrefaçon a eu connaissance de cette décision. Si la chambre de recours ne statue cependant pas elle-même sur l'opposition, mais ordonne à la division d'opposition de maintenir le brevet européen dans une mesure précisément déterminée, la révocation partielle constitutive du motif de rescision intervient seulement avec le maintien du brevet dans sa forme modifiée par la division d'opposition en application de l'instruction de la chambre de recours.<sup>7</sup>

### 3. Klage auf Rückzahlung geleisteten Schadensersatzes nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB

Hat der Verletzungsbeklagte bereits Schadensersatz wegen Patentverletzung aufgrund eines entsprechenden Zahlungsurteils geleistet, kommt ein Rückzahlungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB in Betracht. Voraussetzung dafür ist neben der Bereicherung des Verletzungsklägers, die durch die Zahlung des Schadensersatzes entstanden ist, der Wegfall des Grundes für diese Zahlung. In der deutschen Literatur wird diskutiert, ob dies die Aufhebung des rechtskräftigen Zahlungsurteils im Wege einer Restitutionsklage voraussetzt.<sup>8</sup> Die Frage dürfte zu verneinen sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzen sich Einwendungen, die im Wege der Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO vom Schuldner geltend gemacht werden können, weil sie nach

### 3. Action for recovery of damages paid, Section 812(1) BGB

If the defendant in the infringement proceedings has already paid damages on the basis of a court order, it may be possible to seek reimbursement on the ground of unjustified enrichment under Section 812(1), first sentence, BGB. This assumes that the plaintiff in the infringement case has obtained a financial advantage from the payment of damages and also that the legal ground for such payment has lapsed. German commentators have discussed whether this requires the final decision on payment to be set aside, following an action for restitution.<sup>8</sup> The likely answer is no. According to the case law of the Federal Court of Justice, objections that can be cited by the debtor in an action to avert enforcement under Section 767 ZPO because they arose after the end of the oral proceedings leading to the final

### 3. Action en remboursement des dommages et intérêts versés, en vertu de l'article 812, par. 1, première phrase, du Code civil

Si le défendeur à l'action en contrefaçon a déjà versé des dommages et intérêts pour contrefaçon d'un brevet, en vertu du jugement le condamnant à réparation, il peut faire valoir son droit à obtenir le remboursement de cette somme sur la base de l'enrichissement sans cause, conformément à l'article 812, par. 1, première phrase, du Code civil. Les conditions d'application de cette disposition sont, outre l'enrichissement du requérant à l'action en contrefaçon ayant découlé du versement des dommages et intérêts, la disparition du motif de ce versement. La doctrine allemande ne s'accorde pas sur le point de savoir si cela suppose l'annulation du jugement définitif ordonnant le paiement, par la voie d'une action en rescision.<sup>8</sup> Il convient selon nous de répondre à cette question par la

<sup>7</sup> BGH, *supra* Fn. 6, Rn. 17 – Tintenpatrone III.

<sup>7</sup> BGH, *supra* note 6, point 17 – Tintenpatrone III.

<sup>7</sup> BGH, *supra* note n° 6, point 17 – Tintenpatrone III.

<sup>8</sup> Dafür: von Falck, GRUR 1977, 308, 311; Kühnen, *supra* Fn. 3, 63; dagegen: Bacher, GRUR 2009, 216, 218; Benkard/Rogge, *supra* Fn. 1, § 22 PatG, Rn. 88.

<sup>8</sup> Pro: von Falck, GRUR 1977, 308, 311; Kühnen, *supra* note 3, 63; contra: Bacher, GRUR 2009, 216, 218; Benkard/Rogge, *supra* note 1, Section 22 PatG, point 88.

<sup>8</sup> Pour: von Falck, GRUR 1977, 308, 311; Kühnen, *supra* note n° 3, p. 63; contre: Bacher, GRUR 2009, 216, 218; Benkard/Rogge, *supra* note n° 1, article 22 de la loi sur les brevets, point 88.

Schluss der mündlichen Verhandlung entstanden sind, auf der die rechtskräftige Verurteilung beruht, nach Beendigung der Zwangsvollstreckung in der materiell-rechtlichen Bereicherungsklage fort.<sup>9</sup> Schließt man sich dieser Rechtsprechung an, dürfte sie auch für den Anspruch auf Rückzahlung geleisteten Schadensersatzes nach Widerruf des Patents gelten.

#### **4. Klage auf Rückzahlung der Kosten des Verletzungsverfahrens, § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB**

Wie erwähnt, werden in einem zusprechenden Verletzungsurteil dem Beklagten als unterlegener Partei die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Hat er entsprechend dem Kläger die diesem entstandenen Gerichts- und Anwaltskosten erstattet, wird er nach dem Widerruf des Patents an einer Rückzahlung der erstatteten Kosten interessiert sein. Darüber hinaus wird er seinerseits den Kläger des Verletzungsverfahrens auf Erstattung seiner Verteidigungskosten in Anspruch nehmen wollen. Beides setzt voraus, dass das rechtskräftige Verletzungsurteil im Kostenauspruch geändert wird, damit der Rechtsgrund für die vom Beklagten geleistete Kostenerstattung entfällt,<sup>10</sup> so dass diese wegen ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB zurückverlangt werden kann, und ein Rechtsgrund für die nunmehr vom Kläger vorzunehmende Erstattung der Verteidigungskosten entsteht. Dies kann nur im Wege der Restitutionsklage nach § 767 ZPO erreicht werden.

judgment can still be relied upon after the enforcement has been completed, in an action on the ground of unjustified enrichment.<sup>9</sup> This view, if accepted, can also apply to claims for recovery of damages after the patent has been revoked.

#### **4. Action for recovery of costs paid, Section 812(1) BGB**

As mentioned above, where the court finds that infringement has occurred, it will order the defendant, as the losing party, to bear the cost of the proceedings. If he has paid the court fees and legal costs incurred by the plaintiff, he will have an obvious interest in recovering these amounts after the patent is revoked. He will also seek to recover his own legal costs from the plaintiff in the infringement proceedings. This requires, in both cases, that the decision on costs in the binding judgment on infringement is amended, and the legal basis for reimbursement of the plaintiff's costs by the defendant removed,<sup>10</sup> so that repayment can be demanded on the ground of unjustified enrichment under Section 812(1), first sentence, BGB and a legal ground arises for recovery of the defence costs from the plaintiff. This can only be achieved through an action for restitution under Section 767 ZPO.

négative. En effet, selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, les objections que le débiteur pourrait faire valoir par la voie de l'action en opposition à l'exécution en vertu de l'article 767 du Code de procédure civile, dans la mesure où elles sont apparues après la clôture de la procédure orale ayant donné lieu au jugement devenu définitif, perdurent dans le cas où l'exécution forcée est menée à bien et peuvent être invoquées au fond dans le cadre de l'action en répétition de l'indu.<sup>9</sup> Si l'on est d'accord avec cette jurisprudence, elle devrait également être valable en ce qui concerne le droit à remboursement des dommages et intérêts versés faisant suite à la révocation du brevet.

#### **4. Action en remboursement des frais de la procédure en contrefaçon, en vertu de l'article 812, par. 1, première phrase, du Code civil**

Ainsi qu'il est mentionné plus haut, le défendeur est condamné aux dépens en tant que partie succombante. S'il a, de ce fait, remboursé au requérant les frais de justice et d'avocat engagés par celui-ci, il sera intéressé, en cas de révocation du brevet, par la possibilité de se faire rembourser les sommes acquittées. Il souhaitera en outre obtenir à son tour du requérant à l'action en contrefaçon la prise en charge des frais exposés pour sa propre défense. Ces deux demandes supposent que le jugement de contrefaçon passé en force de chose jugée soit modifié de sorte que, d'une part, le fondement juridique du remboursement des frais effectué par le défendeur disparaisse,<sup>10</sup> afin que la restitution de ceux-ci puisse être demandée sur la base de l'enrichissement sans cause, en vertu de l'article 812, par. 1, première phrase, du Code civil, et de sorte qu'apparaisse, d'autre part, un fondement juridique pour le remboursement pouvant désormais être obtenu du requérant. Cela n'est possible que par la voie de l'action en rescision prévue par l'article 580 du Code de procédure civile.

<sup>9</sup> BGH, Urteil vom 17. Februar 1982 – IV b ZR 657/80, BGHZ 83, 278, 280 = NJW 1982, 1147, 1148.

<sup>10</sup> Kühnen, *supra* Fn. 3, 61.

<sup>9</sup> BGH decision of 17 February 1982 – IV b ZR 657/80, BGHZ 83, 278, 280 = NJW 1982, 1147, 1148.

<sup>10</sup> Kühnen, *supra* note 3, 61.

<sup>9</sup> BGH, arrêt du 17 février 1982 – IV b ZR 657/80, BGHZ 83, 278, 280 = NJW 1982, 1147, 1148.

<sup>10</sup> Kühnen, *supra* note n° 3, p. 61.

## II. Subsidiarität von Nichtigkeitsklagen bei anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt

### 1. Verhältnis Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren und Nichtigkeitsklage

Das Verhältnis zwischen einem anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt und einer vor dem Bundespatentgericht zu erhebenden Nichtigkeitsklage ist in § 81 Abs. 2 PatG geregelt. Danach ist die Erhebung der Nichtigkeitsklage unzulässig, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Das gilt gleichermaßen für Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wie vor dem Europäischen Patentamt.

Der Bundesgerichtshof hat überdies entschieden, dass eine Nichtigkeitsklage im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt auch dann unzulässig ist, wenn sie nur auf eine nationale Patentanmeldung mit besserer Wirkung als älteres Recht nach Artikel 139 Abs. 2 EPÜ gestützt wird, die nur im nationalen Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt werden kann.<sup>11</sup>

### 2. Verhältnis Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren und Verletzungsklage

Die Zulässigkeit der Verletzungsklage, die bekanntlich nach deutschem Recht in einem von dem Nichtigkeitsverfahren getrennten Verfahren bei einem für Patentstreitigkeiten zuständigen Landgericht zu erheben ist (sog. Trennungsprinzip), hängt nicht davon ab, ob ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beim Europäischen Patentamt noch fristgemäß eingeleitet werden kann oder bereits anhängig ist. Der Verletzungsbeklagte wird jedoch bei einem beim Europäischen Patentamt parallel anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren zumeist beantragen, die Verhandlung im Verletzungsverfahren bis zu einer Entscheidung in dem parallelen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nach § 148 ZPO auszusetzen. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung wird das Verletzungsgericht dann zunächst unabhän-

## II. Subsidiarity of revocation actions in case of pending opposition or appeal proceedings before the European Patent Office

### 1. Relationship between opposition or appeal proceedings and patent nullity actions

The relationship between pending opposition or appeal proceedings before the European Patent Office and a nullity action to be brought before the Federal Patent Court is governed by Section 81(2) PatG. An action to obtain a declaration of nullity is inadmissible as long as opposition may still be filed or opposition proceedings are pending. This applies equally to opposition proceedings before the German Patent and Trademark Office and the European Patent Office.

The Federal Court of Justice has ruled, moreover, that a nullity action is inadmissible with regard to pending opposition proceedings before the European Patent Office even if it is exclusively based on a national patent application with better prior-right effect under Article 139(2) EPC which can only be alleged in national revocation proceedings.<sup>11</sup>

### 2. Relationship between opposition or appeal proceedings and infringement actions

The admissibility of an infringement action, which under German law must be brought before a regional court with jurisdiction for patent cases and pursued independently of any action for nullity (following the principle of separation), does not depend on whether appeal or opposition proceedings can be instituted in due time before the European Patent Office or are already pending. However, where parallel appeal or opposition proceedings are pending before the EPO, the alleged infringer will generally request that the infringement proceedings be suspended under Section 148 ZPO. After the close of the hearing, the court dealing with the infringement case will then consider, independently of the request for suspension, whether the infringement action is admissible and allowable. If

## II. Subsidiarité de l'action en nullité en cas de procédure d'opposition ou de recours pendante devant l'Office européen des brevets

### 1. Relation entre la procédure d'opposition ou de recours et l'action en nullité

La relation entre une procédure d'opposition ou de recours pendante devant l'Office européen des brevets et une action en nullité susceptible d'être introduite auprès de la Cour fédérale de justice est régie par l'article 81, par. 2, de la loi sur les brevets. Cette disposition n'autorise pas l'introduction d'une action en nullité, tant qu'il est encore possible de former opposition ou qu'une procédure d'opposition est pendante. Cela vaut aussi bien pour les procédures d'opposition devant l'Office allemand des brevets et des marques, que devant l'Office européen des brevets.

La Cour fédérale de justice a décidé en la matière qu'une action en nullité est également irrecevable au regard d'une procédure d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, lorsque ladite action est exclusivement fondée sur une demande de brevet national mieux traitée du point de vue des droits antérieurs, au sens de l'article 139, par. 2, de la CBE, et qui n'est invocable que dans le cadre de la procédure nationale en nullité.<sup>11</sup>

### 2. Relation entre la procédure d'opposition ou de recours et l'action en contrefaçon

La recevabilité de l'action en contrefaçon, qui en vertu du droit allemand doit, comme on le sait, faire l'objet d'une procédure distincte de la procédure en nullité, devant un tribunal régional compétent en matière de litiges concernant les brevets (selon le principe dit de "séparation"), ne dépend pas du point de savoir si une procédure d'opposition ou de recours peut encore être introduite auprès de l'Office européen des brevets dans les délais prévus ou est actuellement pendante. En cas de procédure d'opposition ou de recours pendante parallèlement devant l'Office européen des brevets, le défendeur à l'action en contrefaçon demandera néanmoins le sursis à statuer dans le cadre de la procédure de contrefaçon jusqu'à ce qu'une décision intervienne dans la procédure d'opposition ou de recours parallèle,

<sup>11</sup> BGH, Urteil vom 19. April 2011 – X ZR 124/10, GRUR 2011, 848 Rn. 8 ff. = IIC 2012, 475 (englische Übersetzung des Leitsatzes) – Mautberechnung.

<sup>11</sup> BGH decision of 19 April 2011 – X ZR 124/10, GRUR 2011, 848, point 8 et seq. = IIC 2012, 475 (English translation of headword) – Mautberechnung ("Toll calculation").

<sup>11</sup> BGH, arrêt du 19 avril 2011 – X ZR 124/10, GRUR 2011, 848 points 8 et s. = IIC 2012, 475 (traduction en anglais du sommaire) – Mautberechnung.

gig von dem Aussetzungsantrag prüfen, ob die Verletzungsklage zulässig und begründet ist. Ist dies zu verneinen, wird es erforderlichenfalls über streitige Tatsachen Beweis erheben oder die Klage abweisen. Ist dies zu bejahen, wird es weiterhin prüfen, ob die Verhandlung auszusetzen ist. Das Hauptkriterium für diese Entscheidung sind die Erfolgsaussichten des Einspruchs auf Grundlage des Vorbringens der Parteien und bereits vorliegender Zwischenentscheidungen oder Entscheidungen der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer.<sup>12</sup> Das Verletzungsgericht wird in aller Regel nur dann aussetzen, wenn es die Erfolgsaussichten als hoch bewertet. Das Verfahren bei einem Aussetzungsantrag, der im Hinblick auf ein paralleles Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gestellt worden ist, stellt sich damit im Wesentlichen nicht anders dar, als das Verfahren bei einem Aussetzungsantrag, der im Hinblick auf eine parallele Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht oder Nichtigkeitsberufung vor dem Bundesgerichtshof gestellt worden ist.

### III. Bindungswirkung von Aufrechterhaltungsentscheidungen der Beschwerdekammern? Wechselseitige Überzeugungskraft von Entscheidungen der Beschwerdekammern und nationaler Entscheidungen

Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder Beschwerdekammern, mit denen der Einspruch gegen ein europäisches Patent zurückgewiesen wird, haben keine bindende Wirkung für nachfolgende Entscheidungen der deutschen Nichtigkeits- oder Verletzungsgerichte.<sup>13</sup> Wird ein europäisches Patent in geänderter (beschränkter) Fassung aufrechterhalten, können die Gründe der Entscheidung der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer wie ein Teil der Beschreibung des Patents zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sein, allerdings nur soweit sie die Änderung

the answer is no, the court will take evidence, as necessary, regarding contested facts, or dismiss the action. If the answer is yes, it will continue to examine whether the proceedings are to be stayed. The main criterion governing this decision is the likelihood that the objection will succeed, having regard to the parties' submissions and the interim or other decisions already taken by the opposition division or the board of appeal.<sup>12</sup> As a rule, the infringement court will suspend the proceedings only if it sees a strong probability of success. The procedure in the case of a request for suspension with regard to parallel opposition or appeal proceedings is essentially the same as in the case of such a request with regard to parallel nullity proceedings before the Federal Patent Court or nullity appeal proceedings before the Federal Court of Justice.

### III. Binding effect of BoA decisions to uphold the patent? Persuasive effect of BoA decisions for national courts and vice versa?

Decisions of the opposition divisions or the boards of appeal rejecting an opposition to a European patent have no binding effect on subsequent decisions of the German courts in nullity or infringement proceedings.<sup>13</sup> If a European patent is maintained in amended (limited) form, the reasons for the decision of the opposition division or board of appeal can be used, like a part of the description, to interpret the claims, though only insofar as they

conformément à l'article 148 du Code de procédure civile. Après la clôture de la procédure orale, le juge de la contrefaçon appréciera alors, tout d'abord indépendamment de la demande de sursis à statuer, si l'action en contrefaçon est recevable et fondée. Si tel n'est pas le cas, il réunira au besoin des éléments de preuve concernant les faits litigieux, ou rejettera la demande. Si tel est au contraire le cas, il appréciera s'il convient de suspendre l'instance. Le critère déterminant de cette décision sera celui des chances de succès de l'opposition, au vu des arguments des parties et des décisions intermédiaires déjà intervenues, ou encore des décisions déjà rendues par la division d'opposition ou la chambre de recours saisie.<sup>12</sup> Le juge de la contrefaçon ne surseoir à statuer que s'il estime que l'opposition a des chances sérieuses d'aboutir. La procédure de demande de sursis à statuer engagée en cas de procédure d'opposition ou de recours parallèle devant l'OEB n'est donc pas fondamentalement différente de celle engagée en cas d'action parallèle en nullité devant le Tribunal fédéral des brevets, ou de pourvoi auprès de la Cour fédérale de justice.

### III. Caractère contraignant des décisions de maintien des chambres de recours ? Portée réciproque des décisions des chambres de recours et des juridictions nationales

Les décisions de la division d'opposition ou d'une chambre de recours, portant rejet de l'opposition formée contre un brevet européen, n'ont aucun caractère contraignant à l'égard des décisions ultérieures des juridictions allemandes compétentes en matière de nullité ou de contrefaçon.<sup>13</sup> Si un brevet européen est maintenu sous une forme modifiée (limitée), les motifs de la décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours peuvent être utilisés pour interpréter les revendications, comme éléments de la description du brevet, uniquement toutefois s'ils portent sur la

<sup>12</sup> BGH, *supra* Fn. 11, Rn. 21 – Mautberechnung; OLG Düsseldorf, Mitt. 1997, 253 – Steinknacker.

<sup>13</sup> BGH, Beschluss vom 15. April 2010 – Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 = IIC 2011, 363 (englische Übersetzung), Rn. 13 – Walzenformgebungsmaschine.

<sup>12</sup> BGH, *supra* note 11, point 21 – Mautberechnung; OLG Düsseldorf, Mitt. 1997, 253 – Steinknacker.

<sup>13</sup> BGH decision of 15 April 2010 – Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 = IIC 2011, 363 (English translation), point 13 – Walzenformgebungsmaschine ("Roller Forming Machinery").

<sup>12</sup> BGH, *supra* note n° 11, point 21 – Mautberechnung; OLG Düsseldorf, Mitt. 1997, 253 – Steinknacker.

<sup>13</sup> BGH, décision du 15 avril 2010 – Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 = IIC 2011, 363 (traduction en anglais), point 13 – Walzenformgebungsmaschine.

(Beschränkung) betreffen<sup>14</sup> und auch nur dann, wenn nicht auch die Beschreibung entsprechend geändert wurde.<sup>15</sup>

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haben deutsche Gerichte aber Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder der Beschwerdekammern oder von Gerichten aus anderen Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Das gilt auch, soweit es sich um Rechtsfragen handelt, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Patents nahegelegt hat. Allerdings ist nicht in jeder Verletzung dieser Pflicht ein Verstoß gegen den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör zu sehen.<sup>16</sup>

#### IV. Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen: Sachlage, Unterschiede, Ausblick

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu sogenannten computerimplementierten Erfindungen soll anhand des Urteils "Wiedergabe topografischer Informationen" aus dem Jahr 2010 exemplarisch erläutert werden.<sup>17</sup>

Wie sich in dem Stichwort andeutet, war Gegenstand des Streitpatents ein Verfahren zur visuellen Wiedergabe einer topografischen Karte auf dem Bildschirm eines Navigationssystems für Fahrzeuge. Der Patentanspruch sah vor, topografische Informationen aus einer Datenstruktur in Abhängigkeit von der Position des Fahrzeugs auszuwählen und in einer bestimmten, im Verfahrensanspruch im Einzelnen beschriebenen Weise wiederzugeben. Im Ergebnis sollte auf dem Bildschirm ein topografischer Kartenausschnitt zu sehen sein, der einerseits der realen

concern the amendment (limitation),<sup>14</sup> and only if the description is not also amended.<sup>15</sup>

According to the case law of the Federal Court of Justice, however, German courts are required to take note of decisions of the opposition divisions or boards of appeal and/or the courts of other EPC contracting states and, where necessary, to consider the grounds that led to a different result in the previous judgment. This rule also applies to questions of law, for example whether the subject-matter of the patent was obvious with regard to the prior art. However, not every breach of this requirement constitutes a violation of the relevant party's right to be heard.<sup>16</sup>

#### IV. Patentability of computer-implemented inventions: state of play, differences and way forward

The case law of the Federal Court of Justice on computer-implemented inventions is discussed in the following with reference to the Court's 2010 decision "Wiedergabe topografischer Informationen" ("Display of Topographical Information").<sup>17</sup>

As the keyword indicates, the contested patent concerned a method for displaying a topographical map on the screen of a navigation system for vehicles. The patent claim provided for topographical information to be selected from a data structure, depending on the position of the vehicle, and displayed in a certain way, details of which were set out in the claims. This would make it possible to see on the screen a section of a topographical map that on the one hand corresponded to the actual perception of the driver of the vehicle moving in a particular direction, but on

modification (limitation)<sup>14</sup> et, en outre, seulement si la description n'a pas elle aussi été modifiée en conséquence.<sup>15</sup>

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, les juridictions allemandes doivent toutefois tenir compte des décisions rendues par la division d'opposition ou les chambres de recours, ou encore par les tribunaux des autres États parties à la Convention sur le brevet européen et, le cas échéant, se pencher attentivement sur les motifs qui ont conduit à un résultat divergent dans les décisions antérieures. Cette considération vaut également, lorsqu'il s'agit d'un point de droit, par exemple de la question de savoir si l'objet d'un droit de protection découlait de façon évidente de l'état de la technique. Toutefois, le non-respect de cette obligation ne porte pas atteinte dans tous les cas au droit de la partie concernée d'être entendue.<sup>16</sup>

#### IV. Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur : état des lieux, différences, perspective

La jurisprudence de la Cour fédérale de justice concernant les inventions dites "mises en œuvre par ordinateur" a été exposée de façon exemplaire dans l'arrêt "Wiedergabe topografischer Informationen" (représentation d'informations topographiques), rendu en 2010.<sup>17</sup>

Comme l'indiquent les mots-clés de l'arrêt, l'objet du brevet litigieux était un procédé de représentation visuelle d'une carte topographique sur l'écran d'un système de navigation destiné aux véhicules. La revendication prévoyait la sélection d'informations topographiques dans une structure de données en fonction de la position du véhicule, et leur représentation d'une manière déterminée décrite en détail dans la revendication de procédé. Le résultat devait être la représentation sur l'écran d'une section de carte topographique, qui, d'un côté, corresponde à la

<sup>14</sup> BGH, Urteil vom 12. Mai 1998 – X ZR 115/96, GRUR 1999, 145 = IIC 1999, 805 (englische Übersetzung) – Stoßwellen-Lithotripter; Urteil vom 17. April 2007 – X ZR 72/05, GRUR 2007, 778 = IIC 2008, 223 (englische Übersetzung) – Zugmaschinenzugeinheit; beide Fälle betrafen Nichtigkeitsurteile, mit denen das Patent in beschränkter Fassung aufrechterhalten wurde.

<sup>15</sup> Benkard/Scharen, *supra* Fn. 1, § 14 PatG, Rn. 26 f.

<sup>16</sup> BGH, *supra* Fn. 13, Rn. 13 f. – Walzenformgebungsmaschine.

<sup>17</sup> BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.

<sup>14</sup> BGH, decision of 12 May 1998 – X ZR 115/96, GRUR 1999, 145 = IIC 1999, 805 (English translation) – Stoßwellen-Lithotripter ("Shock-wave lithotripter"); decision of 17 April 2007 – X ZR 72/05, GRUR 2007, 778 = IIC 2008, 223 (English translation) – Zugmaschinenzugeinheit ("Drawing machine"); both cases concerned judgments in nullity proceedings where the patent was maintained in limited form.

<sup>15</sup> Benkard/Scharen, *supra* note 1, Section 14 PatG, point 26 et seq.

<sup>16</sup> BGH, *supra* note 13, point 13 et seq. – Walzenformgebungsmaschine.

<sup>17</sup> BGH decision of 26 October 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.

<sup>14</sup> BGH, arrêt du 12 mai 1998 – X ZR 115/96, GRUR 1999, 145 = IIC 1999, 805 (traduction en anglais) – Stoßwellen-Lithotripter; arrêt du 17 avril 2007 – X ZR 72/05, GRUR 2007, 778 = IIC 2008, 223 (traduction en anglais) – Zugmaschinenzugeinheit; les deux affaires portaient sur des jugements en matière de nullité par lesquels le brevet avait été maintenu dans sa forme limitée.

<sup>15</sup> Benkard/Scharen, *supra* note n° 1, article 14 de la loi sur les brevets, points 26 et s.

<sup>16</sup> BGH, *supra* note n° 13, points 13 et s. – Walzenformgebungsmaschine.

<sup>17</sup> BGH, arrêt du 26 octobre 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.



Wahrnehmung des gegebenenfalls in eine bestimmte Richtung fahrenden Fahrzeugführers entspricht, und der andererseits durch eine nach hinten versetzte Vogelperspektive Informationen enthält, die für den Fahrzeugführer in der Wirklichkeit auch bei optimalen Bedingungen nicht wahrnehmbar sind.

Die erste Frage die sich bei der Prüfung des von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes der fehlenden Patentfähigkeit stellte, war, ob der Gegenstand des Verfahrensanspruchs auf technischem Gebiet liegt und deshalb als Erfindung im Sinne von Artikel 52 Abs. 1 EPÜ zu qualifizieren ist. Der Bundesgerichtshof hat dies bejaht, weil nach seiner Rechtsprechung ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung ist, dem Technizitätserfordernis bereits dann genügt, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Gerätes dient. Es kommt insoweit nicht darauf an, ob der Anspruch neben technischen auch nichttechnische Merkmale aufweist und welche dieser Merkmale die beanspruchte Lehre prägen.<sup>18</sup>

Weiterhin war zu prüfen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war, weil es sich um ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen oder um die Wiedergabe von Informationen im Sinne von Art. 52 Abs. 2 c) oder d) EPÜ handelt. Insoweit führt der Bundesgerichtshof aus, dass nur eine Lehre patentierbar ist, die Anweisungen zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln enthält, und dass außerhalb der Technik liegende Anweisungen nur insoweit von Bedeutung sind, als sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen. Allerdings ist es hinreichend, wenn ein Teil der Merkmale der durch den Patentanspruch geschützten Lehre ein technisches Problem löst. Enthält der Patentanspruch darüber hinaus auch nichttechnische Merkmale schließt dies die Patentierbarkeit nicht aus.<sup>19</sup> Im konkreten Fall lag eine technische Lösung für ein technisches Problem jedenfalls

the other hand contained information, from a bird's-eye viewing position above and behind the vehicle, that would never be visible to the driver in reality, even under optimal conditions.

In examining the request for a declaration of nullity, based on an alleged lack of patentability, the first question to be addressed was whether the claimed subject-matter lay in a field of technology and could therefore count as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. The Federal Court of Justice answered this in the affirmative, on the basis of its case law that a method consisting in the execution of procedural steps with the aid of electronic data-processing already meets the requirement for technical character if it serves to process, store or transmit data by means of a technical apparatus. To this extent, it is irrelevant whether the claims comprise features of a non-technical as well as a technical nature and which of these features characterise the claimed teaching.<sup>18</sup>

It was also necessary to examine whether the matter was excluded from patentability because it was a program for computers or a presentation of information within the meaning of Article 52(2)(c) or (d) EPC. Here, the Court explained that a teaching is patentable only if it contains instructions for solving a specific technical problem by technical means, and that non-technical instructions are significant only insofar as they influence the solution of the technical problem by technical means. It is sufficient if a part of the features of the claimed teaching solves a technical problem. Patentability is not ruled out if the claims also comprise non-technical features.<sup>19</sup> In the case at issue, a technical solution to a technical problem consisted, at all events, in the fact that the topographical information was selected depending on the direction of travel and the position of the vehicle and that the data was displayed on the screen in an automated process in a

perception réelle du conducteur conduisant le cas échéant dans une direction donnée et, d'un autre côté, comporte, grâce à une vue aérienne décalée vers l'arrière, des informations qui dans la réalité, même dans des conditions optimales, ne sont pas perceptibles par ledit conducteur.

La première question qui s'est posée dans le cadre de l'examen du motif d'annulation tiré de la non-brevetabilité invoqué par la requérante était celle de savoir si l'objet de la revendication de procédé relevait du domaine technique et devait par conséquent être qualifié d'invention au sens de l'article 52, par. 1, de la CBE. La Cour fédérale de justice a répondu à cette question par l'affirmative car, selon sa jurisprudence, un procédé dont l'objet est l'exécution de différentes étapes au moyen du traitement électronique de données, satisfait à l'exigence de technicité, lorsqu'il permet le traitement, le stockage ou la transmission de données au moyen d'un appareil technique. Il importe donc peu que la revendication comporte, outre des caractéristiques techniques, des caractéristiques non techniques, ni de savoir lesquelles parmi ces caractéristiques caractérisent l'enseignement revendiqué.<sup>18</sup>

Il convenait, en outre, d'examiner si l'objet de la revendication n'était pas exclu de la brevetabilité, au motif qu'il s'agissait d'un programme de traitement de données ou de présentation d'informations, au sens de l'article 52, par. 2 c) ou d) de la CBE. À cet égard, la Cour fédérale de justice a estimé que seul était brevetable un enseignement comportant des instructions sur la manière de résoudre un problème technique pratique en mettant en œuvre des moyens techniques et qu'en dehors de leur caractère technique les instructions présentées ne présentaient un intérêt que dans la mesure où elles avaient une incidence sur la résolution du problème technique à l'aide de moyens techniques. Qu'il suffisait toutefois qu'une partie des caractéristiques de l'enseignement protégé par la revendication serve à la résolution du problème technique. Le fait que la revendication comporte au surplus des caractéristiques non techniques n'excluait pas la

<sup>18</sup> BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*; BGH, *supra* Fn. 17, Rn. 27 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

<sup>19</sup> BGH, Beschluss vom 22. April 2010 – Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 Rn. 23 f. – *Dynamische Dokumentengenerierung*; BGH, *supra* Fn. 17, Rn. 31 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

<sup>18</sup> BGH decision of 20 January 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*; BGH, *supra* note 17, point 27 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

<sup>19</sup> BGH decision of 22 April 2010 – Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613, point 23 et seq. – *Dynamische Dokumentengenerierung*; BGH, *supra* note 17, point 31 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

<sup>18</sup> BGH, décision du 20 janvier 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*; BGH, *supra* note n° 17, point 27 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

<sup>19</sup> BGH, décision du 22 avril 2010 – Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 points 23 et s. – *Dynamische Dokumentengenerierung*; BGH, *supra* note n° 17, point 31 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

darin, dass die topografischen Informationen in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung und der Position des Fahrzeugs ausgewählt werden und die Bildschirmausgabe in einem automatisierten Prozess in bestimmter Weise gestaltet wird.

Es blieb danach zu beurteilen, ob der Verfahrensanspruch neu war und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, Art. 52 Abs. 1, 54 und 56 EPÜ. Der Bundesgerichtshof verneinte Letzteres, weil sich die Lehre des Verfahrensanspruchs für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Dabei berücksichtigte er nur diejenigen Merkmale, die die Lösung der technischen Aufgabe bestimmen oder zumindest beeinflussen.<sup>20</sup> Dies waren im Wesentlichen die Anweisung, die Ist-Position des Fahrzeugs zu ermitteln, die Darstellung mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung zu bewirken und die Anweisung, bei der Wahl des Raumwinkels die momentane Bewegung des Fahrzeugs und dessen simulierte Ist-Position zu berücksichtigen. Die übrigen Anweisungen des Verfahrensanspruchs waren nichttechnischer Art, weil sie eine für Navigationszwecke zweckmäßige Projektion der topografischen Daten betrafen, und blieben als solche bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht.<sup>21</sup> Da die technischen Merkmale im Stand der Technik bekannt waren und ihre Kombination auch naheliegend war, fehlte es im Ergebnis an einer erfinderischen Tätigkeit. Die Frage, ob auch bei der Prüfung der Neuheit nur auf die technischen Merkmale abzustellen ist, ließ der Bundesgerichtshof, weil nicht mehr entscheidungsrelevant, offen.

Die in dem Urteil "Wiedergabe topografischer Informationen" entwickelte Prüfungsstruktur ist in mehreren nachfolgenden Entscheidungen des Bundes-

specific way.

Finally, the Court had to consider whether the claimed method was new and involved an inventive step under Articles 52(1), 54 and 56 EPC. This was denied, on the basis that the claimed teaching was obvious to a skilled person having regard to the state of the art. Here, the Court took into account only the features that determined or at least influenced the solution of the technical problem.<sup>20</sup> These were, essentially, the instructions to determine the position of the vehicle at a given moment, to effect the display with the aid of electronic data-processing and, in selecting the solid angle for the viewing position, to take into account the motion of the vehicle and its simulated position at a given moment. The other instructions in the claimed process were of a non-technical nature, since they concerned a projection of topographical data suitable for use in navigation and as such were omitted from the assessment as to inventive step.<sup>21</sup> Since the technical features were known in the prior art and their combination was also obvious, the conclusion was that an inventive step was lacking. The Federal Court of Justice did not consider whether the assessment of novelty should also depend on technical features alone, as this was no longer relevant to the decision in question.

The approach developed in the "*Wiedergabe topografischer Informationen*" decision has been confirmed in several subsequent

brevetabilität.<sup>19</sup> En l'espèce, la solution technique apportée à un problème technique tenait à la sélection des informations topographiques en fonction de la direction de déplacement et de la position du véhicule, ainsi qu'à la représentation de ces informations à l'écran d'une manière spécifique par un processus automatisé.

Restait ensuite à apprécier si la revendication de procédé était nouvelle et si elle impliquait une activité inventive, conformément aux articles 52, par. 1, 54 et 56 de la CBE. La Cour fédérale de justice a estimé qu'il convenait de répondre par la négative à la deuxième proposition, car l'enseignement de la revendication de procédé découlait de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier. Elle n'a pris en considération pour cette appréciation que les caractéristiques déterminantes pour la solution du problème technique, ou ayant à tout le moins une incidence sur cette solution,<sup>20</sup> à savoir essentiellement l'instruction concernant la détermination de la position actuelle du véhicule, l'obtention de la représentation à l'aide du traitement électronique de données, et l'instruction liée à la prise en considération, pour le choix de l'angle de représentation, du mouvement actuel du véhicule et de sa position actuelle simulée. Les autres instructions figurant dans la revendication de procédé étaient dépourvues de caractère technique, car elles se rapportaient à une projection des données topographiques appropriées aux fins de la navigation, et elles ont donc été écartées de l'examen de l'activité inventive.<sup>21</sup> Eu égard au fait que les caractéristiques techniques visées étaient connues dans l'état de la technique et que leur combinaison était également évidente, on pouvait conclure au défaut d'activité inventive. La Cour fédérale de justice n'a pas tranché la question de savoir s'il convenait, pour l'examen de la nouveauté, de prendre en considération les seules caractéristiques techniques, car cette question ne présentait plus de pertinence en l'espèce.

La structure de l'examen adoptée dans l'arrêt "*Wiedergabe topografischer Informationen*" a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures de la

<sup>20</sup> BGH, Beschluss vom 24. Mai 2004 – X ZB 20/03, BGHZ 159, 197, 204, 208 – Elektronischer Zahlungsverkehr; *supra* Fn. 17, Rn. 31 – Wiedergabe topographischer Daten.

<sup>21</sup> BGH, *supra* Fn. 17, Rn. 37 ff.

<sup>20</sup> BGH decision of 24 May 2004 – X ZB 20/03, BGHZ 159, 197, 204, 208 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; *supra* note 17, point 31 – *Wiedergabe topographischer Daten*.

<sup>21</sup> BGH, *supra* note 17, point 37 et seq.

<sup>20</sup> BGH, décision du 24 mai 2004 – X ZB 20/03, BGHZ 159, 197, 204, 208 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; *supra* note n° 17, point 31 – *Wiedergabe topographischer Daten*.

<sup>21</sup> BGH, *supra* note n° 17, points 37 et s.

gerichtshofs bestätigt worden.<sup>22</sup> Sie entspricht im Wesentlichen der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, die in dem Urteil des Bundesgerichtshofs auch zitiert wurde.

#### V. Erfinderische Tätigkeit: Aufgabe-Lösungs-Ansatz: Gibt es noch Spielraum für eine Harmonisierung?

1. Nach den Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamtes gliedert sich der im Hinblick auf die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit anzuwendende "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" in drei Phasen:

- i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik"
- ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe" und
- iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend wäre.<sup>23</sup>

Dass ein derartiger schematischer Ansatz, von dem nach den Richtlinien nur ausnahmsweise abgewichen werden darf, dem Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung im Prüfungsverfahren dient,<sup>24</sup> an dem gem. Artikel 18 Abs. 2 EPÜ regelmäßig allein der Anmelder und ein Mitglied der Prüfungsabteilung beteiligt sind, soll nicht in Frage gestellt werden. Für ein Gerichtsverfahren, das kontradiktorisch zwischen einem oder mehreren Klägern und Beklagten durchgeführt wird, ist dieser Ansatz jedoch nur mit Einschränkungen geeignet.

2. Das gilt insbesondere für den ersten Prüfungsschritt, wonach der "nächstliegende Stand der Technik" ermittelt werden soll. Die Praxis zeigt, dass der Nichtigkeitskläger zumeist mehrere Ausgangspunkte (Druckschriften, offenkundige Vorbenutzungen, etc.) hinsichtlich des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit darlegt. Das Gericht hat dann zu prüfen, ob der Fachmann tatsächlich diese Ausgangspunkte gewählt hätte.

<sup>22</sup> BGH, Urteil vom 18. Dezember 2012 – X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 = IIC 974 [englische Übersetzung des Leitsatzes] – Routenplanung; Urteil vom 23. April 2013 – X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 – Fahrzeugnavigationssystem.

<sup>23</sup> EPA, Prüfungsrichtlinien, Ausgabe November 2014, G-VII, 5.

<sup>24</sup> EPA, Prüfungsrichtlinien, *supra* Fn. 23, G-VII, 5.

decisions of the Federal Court of Justice.<sup>22</sup> It corresponds essentially to the practice of the EPO boards of appeal, which was also cited in the court's decision.

#### V. Inventive step: problem-solution approach. Is there still room for harmonisation?

1. According to the Guidelines for Examination in the European Patent Office, the "problem-solution" approach to be followed in examining for inventive step involves three stages:

- (i) determining the "closest prior art"
- (ii) establishing the "objective technical problem" to be solved
- (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.<sup>23</sup>

The Guidelines stipulate that deviation from this strictly schematic approach should be exceptional. The approach serves the interests of objective and predictable assessment in the examination procedure,<sup>24</sup> in which, under Article 18(2) EPC, only the applicant and one member of the examining division are normally involved. Its appropriateness in this context is not to be questioned here; however, for a court procedure conducted on an adversarial basis between two or more plaintiffs and defendants, its suitability is limited.

2. This applies in particular to the first step, determining the "closest prior art". Experience shows that, in nullity proceedings, the plaintiff generally presents several starting points (documents, public prior uses, etc.) in respect of inventive step. The court then has to assess whether the skilled person would actually have selected these starting points. According to the case law of the Federal Court of

<sup>22</sup> BGH decision of 18 December 2012 – X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 = IIC 974 [English translation] – *Routenplanung* ["Route planner"]; decision of 23 April 2013 – X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 = IIC 974 [English translation of headword] – *Fahrzeugnavigationssystem* ["Vehicle navigation system"].

<sup>23</sup> EPO Guidelines for Examination, November 2014, G-VII 5.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Cour fédérale de justice.<sup>22</sup> Elle correspond pour l'essentiel à la pratique décisionnelle des chambres de recours de l'Office européen des brevets, d'ailleurs citée dans l'arrêt de la Cour allemande.

#### V. Activité inventive, approche problème-solution : y a-t-il encore place pour une harmonisation ?

1. Aux termes des directives relatives à l'examen de l'Office européen des brevets, l'approche problème-solution qu'il convient d'appliquer à l'appréciation de l'activité inventive comporte trois étapes principales consistant à :

- i) déterminer l' "état de la technique le plus proche" ;
- ii) établir le "problème technique objectif à résoudre" ;
- iii) examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.<sup>23</sup>

On ne saurait douter du fait qu'une approche aussi schématique, dont il convient d'après les directives de ne s'écarter qu'à titre exceptionnel, ne soit dans l'intérêt d'une appréciation objective et compréhensible en ce qui concerne la procédure d'examen,<sup>24</sup> à laquelle, en vertu de l'article 18, par. 2, de la CBE, ne prennent souvent part que le déposant et un membre de la division d'examen. Mais, dans le cadre d'une procédure judiciaire, menée de manière contradictoire entre un ou plusieurs requérants et défendeurs, cette approche n'est applicable que sous certaines réserves.

2. Ces réserves visent notamment la première étape de l'examen, au cours de laquelle "l'état de la technique le plus proche" doit être déterminé. La pratique montre que le requérant à l'action en nullité fait la plupart du temps état de plusieurs points de départ (imprimés, usages antérieurs publics, etc.) en vue de contester l'existence de l'activité inventive. La juridiction saisie doit alors examiner si

<sup>22</sup> BGH, arrêt du 18 décembre 2012 – X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 = IIC 974 [traduction du sommaire en anglais] – *Routenplanung* ; arrêt du 23 avril 2013 – X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 – *Fahrzeugnavigationssystem*.

<sup>23</sup> OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué, version de novembre 2014, G-VII, 5.

<sup>24</sup> OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué, *supra* n° 23, G-VII, 5.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bedarf die Wahl eines spezifischen Ausgangspunkts für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer besonderen Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung kann sich aus dem Bemühen des Fachmanns ableiten, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.<sup>25</sup> Das kann bei einem oder mehreren Ausgangspunkten (Druckschriften, offenkundigen Vorbenutzungen, etc.) der Fall sein. Es gibt keinen Grund, die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit von vornherein auf einen "nächstliegenden Stand der Technik" zu beschränken. Anderenfalls besteht die Gefahr einer unzulässigen nachträglichen Beurteilung des Standes der Technik im Hinblick darauf, was "nächstliegend" ist.

Letztendlich wird dies wohl auch in den aktuellen Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamtes nicht anders gesehen, wenn es darin unter Verweis auf Entscheidungen der Beschwerdekammern relativierend heißt, dass es in manchen Fällen mehrere gleichwertige Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gebe und es bei einer Zurückweisung genüge, ausgehend von einem relevanten Stand der Technik für wenigstens einen Lösungsweg zu zeigen, dass dem Gegenstand des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit fehle. In einer solchen Situation müsse nicht erörtert werden, welches Dokument der beanspruchten Erfindung "am nächsten" komme; relevant sei allein die Frage, ob das gewählte Dokument ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei.<sup>26</sup>

3. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Ermittlung des einem Patent zugrunde liegenden technischen Problems Teil der Auslegung des Patentanspruchs. Das technische Problem ergibt sich aus dem, was die Erfindung tatsächlich leistet. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen. Dabei kann das in der Beschreibung als Aufgabe der Erfindung Bezeichnete einen Hinweis auf das richtige Verständnis

Justice, the choice of a specific starting point for the consideration of inventive step requires particular justification. This can be derived from the skilled person's endeavour to find, for a specific purpose, a solution better than or different from the solution provided in the prior art.<sup>25</sup> The test can be applied with one or more starting points (documents, public prior uses, etc.). There is no reason to limit the assessment of inventive step from the outset to the "closest prior art". Otherwise, there is the risk of an inadmissible *ex post* evaluation of the prior art with regard to what is "closest".

Ultimately, the same view would appear to prevail in the current Guidelines for Examination. The authors concede, with reference to several decisions of the boards of appeal, that in some cases there are several equally valid starting points for the assessment of inventive step and that, in the event of refusal, it is sufficient to show, on the basis of relevant prior art in respect of at least one solution, that the claimed subject-matter lacks an inventive step. In such a situation, there is no need to discuss which document is "closest" to the invention; the only relevant question is whether the document used is a feasible starting point for assessing inventive step.<sup>26</sup>

3. According to the case law of the Federal Court of Justice, the determination of the technical problem underlying a patent is part of claim construction. The technical problem follows from the actual technical effects of the invention. From the function of the individual features in the context of the patent claim, it is to be deduced what technical problem these features actually solve, individually and as a whole. What is said in the description about the aim of the invention may give some hints as to the correct interpretation of the claim.<sup>27</sup> However, it

l'homme du métier aurait effectivement sélectionné ces points de départ. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la sélection d'un point de départ donné pour l'examen de l'activité inventive exige d'être spécifiquement justifiée. Cette justification peut être déduite des efforts consentis par l'homme du métier dans un but précis, en vue de trouver une solution meilleure ou différente de celle offerte par l'état de la technique.<sup>25</sup> Cela peut s'appliquer à un ou plusieurs points de départ (imprimés, usages antérieurs publics, etc.). Il n'y a aucune raison de limiter a priori l'examen de l'activité inventive à un "état de la technique le plus proche", car le risque pourrait être sinon de se livrer à une appréciation *ex post*, non permise, de l'état de la technique dans la perspective de ce qui est "le plus proche".

Finalment, les choses ne sont pas envisagées autrement dans les Directives en vigueur relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, car elles indiquent à cet égard, en référence à la jurisprudence des chambres de recours et en relativisant, que dans certains cas il existe plusieurs critères équivalents pour l'appréciation de l'activité inventive et qu'en cas de rejet il suffit de montrer, à partir d'un élément de l'état de la technique pertinent eu égard à l'une de ces solutions au moins, que l'objet de la revendication est dénué d'activité inventive. En pareil cas, il n'est pas nécessaire de se demander quel document "est le plus proche" de l'invention : il importe seulement de savoir si le document utilisé peut servir valablement de point de départ pour apprécier l'activité inventive.<sup>26</sup>

3. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la détermination du problème technique sous-jacent à un brevet est un élément de l'interprétation de la revendication. Le problème technique ressort de l'apport véritable de l'invention. Il convient de déduire de la fonction de chacune des caractéristiques dans le contexte de la revendication, quel est le problème technique effectivement résolu par lesdites caractéristiques prises individuellement et dans leur globalité. Dans cette démarche, les éléments figurant dans la description en tant

<sup>25</sup> BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20 – *Fischbissanzeiger*.

<sup>26</sup> EPA, Prüfungsrichtlinien, *supra* Fn. 23, G-VII, 5.1 unter Verweis auf T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 und T 1289/09.

<sup>25</sup> BGH decision of 18 June 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 point 20 – *Fischbissanzeiger*.

<sup>26</sup> EPO Guidelines for Examination, *supra* note 23, G-VII, 5.1, with reference to T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 and T 1289/09.

<sup>25</sup> BGH, arrêt du 18 juin 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 point 20 – *Fischbissanzeiger*.

<sup>26</sup> OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué, *supra* n° 23, G-VII, 5.1 sous la référence aux décisions T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 et T 1289/09.

geben.<sup>27</sup> Es ist aber nicht der ausschließliche Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Vielmehr ist auch zu erwägen, ob die Bewältigung einer zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden anderen Aufgabe die Erfindung nahegelegt hat.<sup>28</sup>

Das sei an dem Fall "Sonnenschutzmittel", den der Bundesgerichtshof im Jahr 2011 zu entscheiden hatte, beispielhaft veranschaulicht, wobei der Sachverhalt stark vereinfacht wiedergegeben wird.<sup>29</sup> Das Patent betraf eine kosmetische Zusammensetzung, die als Sonnenschutzmittel verwendet werden konnte. In der Beschreibung des Patents war ausgeführt, dass sich der UV-A-Filter "A" als vorteilhaft gegen UV-A-Strahlung und der UV-B-Filter "B1" als stark absorbierend für UV-B-Strahlung erwiesen hätten. Eine Kombination beider Filter sei daher wünschenswert. Es sei jedoch im Stand der Technik bekannt gewesen, dass sich "A" in Anwesenheit von "B1" zersetze. Um die Stabilität zu erhöhen, enthält die Zusammensetzung neben dem UV-A-Filter "A" und dem UV-B-Filter "B1", den weiteren UV-B-Filter "B2". Nach den Angaben der Patentbeschreibung beruhte dies auf der Erkenntnis, dass die wünschenswerte Kombination "A" und "B1" wirksamer und stabiler wird, wenn man "B2" hinzufügt.

Der Bundesgerichtshof hielt die im Patent geschützte Kombination von "A", "B1" und "B2" für im Stand der Technik nahegelegt. Dabei ging der Bundesgerichtshof aber nicht von der in der Beschreibung des Patents genannten Aufgabenstellung aus, sondern von der vorveröffentlichten Druckschrift "D3", die eine Kombination der UV-B-Filter "B1" und "B2" als wirksame Zusammensetzung gegen UV-B-Strahlung offenbarte. In der "D3" wurde zudem vorgeschlagen, die Zusammensetzung aus den UV-B-Filtern "B1" und "B2" um einen weiteren Filter gegen UV-A-Strahlung zu ergänzen. Darin sah der Bundesgerichtshof eine Anregung für

is not the exclusive starting point for assessing inventive step. The question is also to be considered whether the invention was suggested by the accomplishment of another task within the skilled person's field of activity.<sup>28</sup>

An illustration of this is provided by the *Sonnenschutzmittel* ["Sunscreen"] case that was the subject of a ruling of the Federal Court of Justice in 2011.<sup>29</sup> The facts can be summarised as follows. The patent concerned a cosmetic composition that could be used as a sunscreen. In the description it was explained that UV-A agent "A" had proved advantageous against UV-A radiation and that UV-B agent "B1" had proved to be highly absorptive for UV-B radiation. A combination of the two agents was therefore desirable. To provide increased stability, the composition was to include UV-B agent "B2" as well as "A" and "B1". According to the description, this was based on the finding that the desirable combination of "A" and "B1" becomes more effective and stable if "B2" is added.

The court held the combination of "A", "B1" and "B2" to be obvious with regard to the prior art. The basis for this was not the problem specified in the patent description, but the previously published document D3, which disclosed a combination of UV-B agents "B1" and "B2" as an efficacious composition against UV-B radiation. In D3, moreover, it was suggested that the combination of "B1" and "B2" be supplemented with a further agent against UV-A radiation. The court saw this as prompting the skilled person to consider the addition of a UV-A agent. D3 contained a long list of UV-A agents, which included "A" as a possible

qu'objet de l'invention peuvent mettre sur la voie d'une compréhension correcte du problème.<sup>27</sup> Mais, ils ne sauraient constituer le seul et unique point de départ de l'examen de l'activité inventive. Il convient, bien au contraire, de se demander si la résolution d'un autre problème relevant du domaine de compétence de l'homme du métier n'a pas rendu l'invention évidente.<sup>28</sup>

Ce point est illustré, par exemple, par l'affaire "*Sonnenschutzmittel*", sur laquelle a statué la Cour fédérale de justice en 2011 ; même si les circonstances de l'espèce seront ici simplifiées.<sup>29</sup> Le brevet considéré portait sur une composition cosmétique pouvant être utilisée comme produit de protection solaire. Il était indiqué dans la description du brevet que le filtre UV-A "A" s'était avéré efficace contre le rayonnement UV-A et le filtre UV-B "B1" comme absorbant fortement le rayonnement UV-B, une combinaison des deux filtres étant de ce fait souhaitable. Or, il était notoire dans l'état de la technique que "A" se décompose en présence de B1. Afin de renforcer la stabilité de la composition, celle-ci contenait donc, outre le filtre UV-A "A" et le filtre UV-A "B1", le filtre UV-B "B2". D'après les éléments de description du brevet cette solution reposait sur la constatation selon laquelle la combinaison souhaitable "A" et "B1" devenait plus efficace et stable lorsqu'on lui ajoutait "B2".

La Cour fédérale de justice a estimé que la combinaison de "A", "B1" et "B2", protégée par le brevet, était évidente eu égard à l'état de la technique. Pour parvenir à cette conclusion, elle ne s'est cependant pas fondée sur l'énoncé du problème tel qu'il figurait dans la description du brevet, mais sur le document "D3" publié antérieurement, qui exposait une combinaison des filtres UV-B "B1" et "B2" comme composition efficace contre le rayonnement UV-B. Le document "D3" proposait, de plus, d'ajouter à la composition formée par les filtres UV-B "B1" et "B2", un autre filtre contre le rayonnement UV-A. La Cour fédérale de justice a vu là une

<sup>27</sup> BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 = IIC 2011, 218 [englische Übersetzung] Rn. 27 – *Gelenkanordnung*; Urteil vom 27. August 2013 – X ZR 19/12, GRUR 2013, 1272 = IIC 2014, 457 [englische Übersetzung] Rn. 22 – *Tretkurbeleinheit*.

<sup>28</sup> BGH, Urteil vom 1. März 2011 – X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 Rn. 19 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*; Urteil vom 27. August 2013, *supra* Fn. 27, Rn. 22 – *Tretkurbeleinheit*.

<sup>29</sup> Vgl. zu den Einzelheiten des Falles: BGH, *supra* Fn. 28, Rn. 16 ff. – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*.

<sup>27</sup> BGH decision of 4 February 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 = IIC 2011, 218 [English translation], point 27 – *Gelenkanordnung* ["Articulation arrangement"]; decision of 27 August 2013 – X ZR 19/12, GRUR 2013, 1272 = IIC 2014, 457 [English translation], point 22 – *Tretkurbeleinheit* ["Bicycle crank arm apparatus"].

<sup>28</sup> BGH decision of 1 March 2011 – X ZR 72/08, GRUR 2011, 60, point 19 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*; decision of 27 August 2013, *supra* note 27, point 22 – *Tretkurbeleinheit*.

<sup>29</sup> Cf. for the details of the case, BGH, *supra* note 28, point 16 et seq. – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*.

<sup>27</sup> BGH, arrêt du 4 février 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 = IIC 2011, 218 [traduction en anglais] point 27 – *Gelenkanordnung*; arrêt du 27 août 2013 – X ZR 19/12, GRUR 2013, 1272 = IIC 2014, 457 [traduction en anglais] point 22 – *Tretkurbeleinheit*.

<sup>28</sup> BGH, arrêt du 1<sup>er</sup> mars 2011 – X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 point 19 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*; arrêt du 27 août 2013, *supra* note n° 27, point 22 – *Tretkurbeleinheit*.

<sup>29</sup> Cf. pour les détails de cette affaire : BGH, *supra* note n° 28, points 16 et s. – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*.

den Fachmann, auch über die Zugabe eines UV-A-Filters nachzudenken. Der Umstand, dass in der "D3" in einer langen Liste möglicher UV-A-Filter auch "A" als Kandidat genannt wurde, war noch nicht hinreichend, um den Fachmann zur Wahl gerade dieses UV-A-Filters zu veranlassen. Eine solche Anregung ergab sich jedoch zum einen aus dem Umstand, dass "A" nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen zum Prioritätszeitpunkt als einziger UV-A-Filter seiner Art zugelassen war und es in einer anderen veröffentlichten Druckschrift Hinweise darauf gab, dass Stabilitätsprobleme von "A" als UV-A-Filter durch die Kombination von "B2" als UV-B-Filter gelöst werden können, so dass die vom Patent beanspruchte Kombination im Ergebnis nahegelegt war.

4. Für die Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend war, wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor allem darauf abgestellt, ob es Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe dafür gab, die Lösung der objektiven technischen Aufgabe auf dem Weg der Erfindung zu suchen. Dessen bedarf es ausnahmsweise dann nicht, wenn es für den Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen auf der Hand lag, was zu tun ist, um zu der Erfindung zu gelangen.<sup>30</sup>

Der Bundesgerichtshof hat den "Veranlassungs"-Ansatz in einer Vielzahl von Entscheidungen im Hinblick auf bestimmte Fallgestaltungen konkretisiert. Diese Rechtsprechung in ihren Einzelheiten darzustellen, ginge über den Rahmen des Beitrags hinaus. Zur Veranschaulichung seien aber die Leitsätze aus zwei Entscheidungen aus jüngerer Zeit beispielhaft zitiert. So ist die Anweisung, einen Körperteil unmittelbar nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhigzustellen, um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu verhindern, nicht schon deshalb durch den Stand der Technik nahegelegt, weil es am Prioritätstag bekannt war, dass Komplikationen, die einige Tage nach der Behandlung auftreten, durch Ruhig-

candidate. This, in the court's view, was not a sufficient reason for the skilled person to select this specific UV-A agent. However, a suggestion to this effect did arise from the fact, first, that "A", according to the report of the expert appointed by the court, was the only UV-A agent of its type authorised for use at the priority date, and second, that another previously published document contained indications that problems of stability affecting "A" as a UV-A agent can be solved with "B2" as a UV-B agent. Therefore, the claimed combination in the patent was in effect obvious.

4. Concerning the question whether the claimed invention was obvious with regard to the closest prior art and the objective technical problem for the skilled person, the case law of the Federal Court of Justice focuses in particular on whether there were additional incentives, suggestions, indications or other reasons to look for the solution of the objective technical problem in the way provided by the invention. This, exceptionally, is not required where the skilled person, on the basis of his technical knowledge and experience, would see plainly what has to be done to arrive at the invention.<sup>30</sup>

The Federal Court of Justice has further specified this approach, based on the notion of *Veranlassung* ["prompting"/"inducing"] in a large number of decisions dealing with individual cases. A detailed discussion of the relevant case law would go beyond the scope of this paper. However, the headwords of two recent decisions may serve to illustrate the direction of the court's thinking. First, the instruction that the body parts affected should be immobilised for several hours immediately after the injection of collagenase, in order to prevent diffusion into other parts of the body, was not obvious from the prior art merely because it was known at the priority date that complications arising a few days after the therapy can be

suggestion faite à l'homme du métier d'envisager également l'ajout d'un filtre UV-A. Le fait qu'une longue liste de filtres UV-A possibles, parmi lesquels "A", figurait dans le document "D3" n'était pas encore suffisante en soi pour inciter l'homme du métier à sélectionner précisément ce filtre UV-A. En revanche, il y était bien incité, d'un côté, par le fait que "A", selon l'expertise de l'expert judiciaire, était à la date de priorité le seul filtre UV-A de ce type autorisé, ainsi que, d'un autre côté, par le fait que l'on trouvait dans un autre document publié antérieurement des indications selon lesquelles le problème de stabilité de "A" en tant que filtre UV-A pouvait être résolu grâce à une combinaison avec "B2", en tant que filtre UV-B, de sorte que la combinaison revendiquée par le brevet était, par suite, évidente.

4. S'agissant de la question de savoir si l'invention revendiquée était évidente pour l'homme du métier en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, la jurisprudence de la Cour fédérale de justice est au premier chef axée sur le point de savoir s'il y existe des incitations, suggestions, indications ou d'autres éléments susceptibles d'amener à rechercher la solution du problème technique objectif sur la voie de l'invention ; cette démarche n'étant pas nécessaire, exceptionnellement, lorsque ce qu'il convient de faire pour parvenir à l'invention est évident pour l'homme du métier en raison de ses connaissances et de son expérience dans le domaine considéré.<sup>30</sup>

La Cour fédérale de justice a eu l'occasion d'expliquer cette approche fondée sur la notion "d'incitation" dans un grand nombre de décisions, au regard d'hypothèses concrètes. L'exposé détaillé de cette jurisprudence dépasserait cependant le cadre de la présente contribution. On peut toutefois, à titre d'illustration, citer le sommaire de deux décisions révélatrices rendues plus récemment. Ainsi, l'indication consistant à immobiliser pour plusieurs heures une partie du corps à la suite immédiate de l'injection d'un médicament, pour éviter qu'il ne se diffuse dans d'autres parties du corps, n'est pas en soi rendue évidente par l'état de la technique du fait qu'il était connu, à la date de priorité, que l'on pouvait traiter des

<sup>30</sup> Ständige Rechtsprechung, vgl. etwa BGH, Urteil vom 30. April 2009 – Xa ZR 92/05, GRUR 2009, 746 Rn. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

<sup>30</sup> This consistent case law is exemplified by the BGH decision of 30 April 2009 – Xa ZR 92/05, GRUR 2009, 746, point 20 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*.

<sup>30</sup> Jurisprudence constante, cf. par exemple BGH, arrêt du 30 avril 2009 – Xa ZR 92/05, GRUR 2009, 746 point 20 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*.

stellen behandelt werden können.<sup>31</sup> Gehört hingegen eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.<sup>32</sup>

Der "Veranlassungs"-Ansatz, ergänzt um den ausnahmsweise nicht ausgeschlossenen Rückgriff auf die allgemeinen Fachkenntnisse und Erfahrungen des Fachmanns steht in weitgehendem Einklang mit dem von den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes vertretenen "Could-would-approach", wonach es für das "Nahe-liegen" darauf ankommt, ob der Fachmann durch den Stand der Technik zur erfindungsgemäßen Lösung nicht nur gelangen könnte, sondern auch gelangen würde.<sup>33</sup> So ist etwa in der Rechtspraxis der Beschwerdekammern darauf hingewiesen worden, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen sei, inwieweit der Fachmann, ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik und unter Berücksichtigung der Wirkung der Unterscheidungsmerkmale gegenüber diesem Stand der Technik bzw. der daraus ableitbaren objektiven Aufgabe, eine Veranlassung dafür hatte, weiteren Stand der Technik heranzuziehen und dessen Lehre auf das Verfahren oder die Vorrichtung des nächstkommenden Standes der Technik anzuwenden oder, anders ausgedrückt, ob ein auf eine Kombination der Lehren der angesprochenen Entgegenhaltung hinweisender Anhaltspunkt ersichtlich sei.<sup>34</sup> Lässt man die Verengung auf den "nächstliegenden Stand der Technik" außer Acht und erweitert dies auf den aus Sicht des Fachmanns für die Lösung der objektiven Aufgabe in Betracht kom-

mitted by immobilisation.<sup>31</sup> On the other hand, if an engineering solution belongs to a general type of measure to which reference should be made in a large number of application cases according to the general expertise of the engineer approached, then a reason for referring to it may reside in the mere fact that the use of its functionality is objectively suitable in the context to be evaluated and no special circumstances can be ascertained that might suggest to an expert that its application is not possible, associated with difficulties or otherwise impractical.<sup>32</sup>

The *Veranlassung* concept, supplemented by the exceptional principle that the common general knowledge and experience of the skilled person is not to be excluded from consideration, is largely consistent with the "could-would" approach followed by the EPO boards of appeal, where the question is not whether the skilled person could have arrived at the invention through the prior art, but whether he would have done so.<sup>33</sup> The boards of appeal have pointed out that the assessment of inventive step must involve establishing the extent to which the skilled person had good reason, in the light of the closest state of the art, and taking into account the effect of the features by which the invention differs from this prior art, or the objective problem derivable from it, to adduce further prior art and apply its teaching to the process/apparatus of the closest prior art – or, in other words, whether any factor is discernible which points towards a combination of the teachings of the citations addressed.<sup>34</sup> Leaving aside the emphasis on the "closest" prior art, and broadening the focus to the prior art that from the point of view of the skilled person may be considered for the solution of the objective problem, the approach of the EPO boards is very similar to that of the Federal Court of Justice.

complications apparaissant quelques jours après le traitement par une immobilisation.<sup>31</sup> Au contraire, si une solution en matière de construction mécanique est considérée de par sa nature comme un moyen général à prendre en considération dans le cadre d'un grand nombre d'utilisations, selon les connaissances générales de l'ingénieur consulté, une incitation à y recourir peut découler de ce que le recours à sa fonctionnalité dans le contexte à apprécier apparaît comme objectivement utile et approprié et que l'on ne peut, par ailleurs, établir l'existence d'aucune circonstance particulière pouvant porter l'homme du métier à croire que son utilisation est impossible, difficile ou impraticable.<sup>32</sup>

Cette approche fondée sur l'"incitation", complétée par la mise à contribution, par exception non exclue, des connaissances et de l'expérience de l'homme du métier, concorde largement avec l'approche "could-would" adoptée par les chambres de recours de l'Office européen des brevets, selon laquelle il convient pour déterminer si l'invention est évidente de se demander si l'homme du métier, non seulement aurait été en mesure de parvenir à partir de l'état de la technique à une solution conforme à l'invention, mais s'il aurait effectivement agi de la sorte.<sup>33</sup> Ainsi, il a par exemple été souligné dans la pratique juridique des chambres de recours que, lors de l'appréciation de l'activité inventive, il convient d'examiner dans quelle mesure l'homme du métier, en partant de l'état de la technique le plus proche et compte tenu de l'effet des caractéristiques distinctives par rapport à cet état de la technique, ou du problème objectif pouvant en découler, avait été incité à prendre en considération d'autres documents de l'état de la technique et à appliquer leurs enseignements au procédé ou au dispositif de l'état de la technique le plus proche. En d'autres termes, il convient de vérifier s'il existe un indice suggérant une combinaison des enseignements des documents cités.<sup>34</sup> Si l'on laisse de côté la restriction consistant à se limiter à "l'état de la technique le plus proche" et que l'on

<sup>31</sup> BGH, Beschluss vom 25. Februar 2014 – X ZB 6/13, GRUR 2014, 464 Rn. 59 ff. – Kollagenase II.

<sup>32</sup> BGH, Urteil vom 11. März 2014 – X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 – Farbversorgungssystem.

<sup>33</sup> EPA, Prüfungsrichtlinien, *supra* Fn. 23, G-VII, 5.3.

<sup>34</sup> Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Aufl. 2013, S. 210 unter Verweis auf die Entscheidung T 1126/09.

<sup>31</sup> BGH decision of 25 February 2014 – X ZB 6/13, GRUR 2014, p. 464, point 59 et seq. – *Kollagenase II*.

<sup>32</sup> BGH decision of 11 March 2014 – X ZR 139/10, GRUR 2014, p. 647, point 26 – *Farbversorgungssystem*.

<sup>33</sup> EPO Guidelines for Examination, *supra* note 23, G-VII, 5.3.

<sup>34</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th edition 2013, 183, with reference to decision T 1126/09.

<sup>31</sup> BGH, décision du 25 février 2014 – X ZB 6/13, GRUR 2014, 464 points 59 et s. – *Kollagenase II*.

<sup>32</sup> BGH, arrêt du 11 mars 2014 – X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 point 26 – *Farbversorgungssystem*.

<sup>33</sup> OEB, Directives relatives à l'examen pratique, *supra* note n° 23, G-VII, 5.3.

<sup>34</sup> Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, septième édition, 2013, p. 207, sous la référence à la décision T 1126/09.

menden Stand der Technik gleicht dies dem Ansatz des Bundesgerichtshofs in hohem Maße.

élargit celui-ci à l'état de la technique à prendre en considération pour la solution du problème objectif du point de vue de l'homme du métier, cette démarche équivaut dans une large mesure à l'approche de la Cour fédérale de justice.