

**G. Institutionelle Fragen****1. EPA Entscheidungen, das Patentübereinkommen und nationale Gerichte****BE Belgien****Handelsgericht Mons, 23. Oktober 2014 (14/5716) – Oliver Funderingstechnieken gegen Votquenne Foundations**

Schlagwort: institutionelle Fragen – EPA – Indiz

Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Vorbringen der Firma V zur Anfechtung des europäischen Patents nicht stichhaltig sind. Es stellt im Übrigen fest, dass der Prüfer des EPA auf die Änderung der Patentanmeldung nicht reagiert habe, was ebenfalls ein Indiz für die Rechtsgültigkeit sei, auch wenn dies für das Gericht nicht bindend ist.

*Anmerkung des Herausgebers: Für eine vollständige Zusammenfassung dieses Urteils und für ein weiteres Urteil (Appellationshof Mons, 03.04.2017 (17/1385) – Nouvag gegen Monsieur M.), das diesen Aspekt anspricht, siehe Kapitel E.4. Änderungen der Ansprüche.*

**CH Schweiz****Bundespatentgericht, 7. Oktober 2015 (O2013\_006)**

Schlagwort: institutionelle Fragen – Harmonisierung

Die Beschwerdekammern des EPA und das deutsche Bundespatentgericht hatten sich in Parallelverfahren bereits mit dem Patent befasst. Das schweizerische Bundespatentgericht hielt fest, dass ausländische Gerichtsentscheide aus parallelen Verfahren im Sinne der Harmonisierung in Europa zu berücksichtigen seien. Parteien seien gehalten, das Gericht in jeder Lage des Verfahrens umgehend über solche Entscheidungen zu informieren.

*Anmerkung des Herausgebers: Für eine vollständige Zusammenfassung dieses Urteils, siehe Kapitel B.1. Stand der Technik.*

**G. Institutional matters****1. EPO decisions, the Convention and national courts****BE Belgium****Mons Commercial Court of 23 October 2014 (14/5716) – Oliver Funderingstechnieken v Votquenne Foundations**

Keywords: institutional matters – EPO – indication

The Court concluded that Votquenne's objections to the validity of the European patent had to be rejected. It noted moreover that, though not binding on the Court, the fact that the EPO examiner had not reacted to the amendment of the patent application was yet another indication of its validity.

*Editor's note: For a full summary of this judgment and for another judgment addressing this aspect (Mons Court of Appeal, 03.04.2017 (17/1385) – Nouvag v Dr M.), see Chapter E.4. Amendments to claims.*

**CH Switzerland****Federal Patent Court, 7 October 2015 (O2013\_006)**

Keywords: institutional matters – harmonisation

The Swiss Federal Patent Court, noting that parallel proceedings on this case had already been brought before an EPO board of appeal and before Germany's Federal Patent Court, observed that any related judgments by foreign courts should be taken into account, in the interests of harmonisation within Europe. Parties should therefore bring them to the Court's attention straight away, at whatever procedural stage they were issued.

*Editor's note: For a full summary of this judgement, see Chapter B.1. State of the art.*

**G. Questions institutionnelles****1. Les décisions de l'OEB, la Convention et les juridictions nationales****BE Belgique****Tribunal de commerce de Mons, 23 octobre 2014 (14/5716) – Société Oliver Funderingstechnieken c. Société Votquenne Foundations**

Mots-clés : questions institutionnelles – OEB – indice

Le tribunal parvient à la conclusion que les moyens soulevés par la société V pour contester la validité du brevet européen ne peuvent être retenus. Le tribunal relève d'ailleurs que l'examinateur de l'OEB n'a pas réagi suite à la modification de la demande de brevet, ce qui est aussi un indice de validité, même s'il n'est pas contraignant pour le tribunal.

*Note de la rédaction : pour le résumé complet de cette décision et une autre décision abordant cet aspect (Cour d'appel de Mons, 3 avril 2017 (17/1385) – Société Nouvag c. Monsieur M.), voir chapitre E.4. Modifications des revendications.*

**CH Suisse****Tribunal fédéral des brevets, 7 octobre 2015 (O2013\_006)**

Mots-clés : questions institutionnelles – harmonisation

Les chambres de recours de l'OEB et le tribunal fédéral allemand des brevets s'étaient déjà penchés sur ce brevet dans le cadre de procédures parallèles. Le tribunal fédéral suisse des brevets a retenu qu'aux fins d'harmonisation au niveau européen, il convenait de prendre en compte les décisions rendues par les juridictions étrangères dans le cadre de procédures parallèles. Il a estimé que les parties étaient tenues, à tous les stades de la procédure, de l'informer immédiatement de telles décisions.

*Note de la rédaction: pour le résumé complet de cette décision, voir chapitre B.1. État de la technique.*

**DE Deutschland****Bundesgerichtshof, 2. Dezember 2014 (X ZB 1/13) – Sitzplatznummerierungseinrichtung**

Schlagwort: institutionelle Fragen – Harmonisierung – EPA Entscheidungen – rechtliches Gehör

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin eines deutschen Gebrauchsmusters, das eine Einrichtung zur Sitzplatznummerierung der einzelnen Sitze von in Hallen, Sälen oder dergleichen aufgestellten Sitzreihen betrifft.

Die Antragsgegnerin rügte, das Bundespatentgericht (BPatG) habe sich bei seiner Entscheidung nicht mit dem zu den Akten gereichten Zwischenbescheid der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts und ihrer Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruchs gegen das parallele europäische Patent befasst, in denen die Schutzfähigkeit der vorgeschlagenen Einrichtung zur Sitzplatznummerierung auf der Grundlage derselben Entgegenhaltungen bejaht worden sei. Im Zusammenhang mit der Frage, ob der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auf einem erfinderischen Schritt beruht, hatte die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts zwei technische Gesichtspunkte anders beurteilt als das Patentgericht.

Der BGH befand, dass das rechtliche Gehör der Antragsgegnerin nicht verletzt wurde. Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die die Instanzen des Europäischen Patentamts oder Gerichte anderer Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens getroffen haben und die eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt gerade auch für die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat (BGH Xa ZB 10/09 – *Walzenformgebungsmaschine*). Unterlässt ein Gericht die hiernach gebotene Auseinandersetzung mit der Entscheidung eines anderen Gerichts, kann darin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegen. Das sei hier aber nicht der Fall.

Der BGH stellte fest, das BPatG habe die vorläufige Stellungnahme und die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung des Einspruchs ersichtlich zur Kenntnis genommen und ausweislich der Beschlussgründe in einem dem Anspruch der Antragsgeg-

**DE Germany****Federal Court of Justice, 2 December 2014 (X ZB 1/13) – Device for the numbering of seating**

Keywords: institutional matters – harmonisation – EPO decisions – right to be heard

The respondent was the proprietor of a German utility model for a device for numbering the seats in rows placed in arenas, halls or the like.

It complained that the Patent Court's decision had considered neither the EPO opposition division's interlocutory communication (placed on the case file) setting out its provisional opinion on an opposition to the parallel European patent nor its subsequent dismissal of that opposition; in both cases, the opposition division had concluded, based on the same citations, that the proposed device for numbering seats was patentable. On the question of whether the utility model's subject-matter involved an inventive step, it had assessed two technical aspects differently from the Patent Court.

The Federal Court of Justice found that the respondent's right to be heard had not been breached. German courts indeed had to consider earlier decisions by EPO departments or courts in other EPC contracting states that pertained to a largely similar issue and, where the conclusion in that earlier decision had been different, address the reasons why; that applied especially to whether the subject-matter of a property right was obvious from the prior art (Federal Court of Justice judgment Xa ZB 10/09 – *Roll-forming machine*). Failure by a court to meet this requirement might amount to breaching a party's right to be heard.

But that was not the case here. The Patent Court had evidently noted the opposition division's preliminary communication and decision to reject the opposition; the Patent Court's reasons for its decision showed that it had considered these documents to a

**DE Allemagne****Cour fédérale de justice, 2 décembre 2014 (X ZB 1/13) – Dispositif de numérotation des sièges**

Mots-clés : questions institutionnelles – harmonisation – décisions de l'OEB – droit d'être entendu

Le défendeur était titulaire d'un modèle d'utilité allemand qui portait sur un dispositif de numérotation des sièges pour des rangées assemblées dans des halls, des salles ou des pièces analogues.

Le défendeur faisait valoir que dans sa décision, le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas pris en considération la notification intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets (versée au dossier), ni sa décision de rejeter l'opposition contre le brevet européen parallèle, qui concluaient, sur la base des mêmes documents cités, que le dispositif de numérotation des sièges proposé était brevetable. S'agissant de la question de savoir si l'objet du modèle d'utilité litigieux impliquait une activité inventive, la division d'opposition de l'Office européen des brevets avait apprécié deux aspects techniques différemment du Tribunal fédéral des brevets.

La Cour fédérale de justice a estimé que le droit du défendeur à être entendu n'avait pas été violé. Les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions rendues par les instances de l'Office européen des brevets ou par les tribunaux des autres États parties à la Convention sur le brevet européen, dans la mesure où elles concernent essentiellement la même problématique, et, le cas échéant, se pencher attentivement sur les motifs qui ont conduit à un résultat divergent dans la décision antérieure. Cela s'applique également à la question de savoir si l'objet d'un droit de protection découlait de façon évidente de l'état de la technique (Cour fédérale de justice Xa ZB 10/09 – *Profileuse à rouleaux*). Il peut y avoir violation du droit d'être entendu si un tribunal omet de se pencher attentivement sur la décision d'un autre tribunal comme il le devrait. Ce n'était toutefois pas le cas en l'espèce.

La Cour fédérale de justice a constaté que le Tribunal fédéral des brevets avait manifestement pris connaissance de l'avis provisoire et de la décision de la division d'opposition concernant le rejet de l'opposition, et que selon les motifs de sa décision, il les avait pris en

nerin auf Wahrung ihres rechtlichen Gehörs genügenden Umfang gedanklich verarbeitet. Wie eingehend die schriftlichen Gründe das Ergebnis der gebotenen Auseinandersetzung mit einer anderen Entscheidung, welche die im Wesentlichen gleiche Fragestellung zum Gegenstand hat, widerspiegeln müssen, ließe sich nicht verallgemeinern, sondern hänge von den Umständen des Einzelfalls ab.

Im Leitzatz stellte der BGH fest: Ein Gericht kann dem Erfordernis, sich mit einer von seiner Auffassung abweichenden Entscheidung des Europäischen Patentamts oder eines Gerichts eines anderen Mitgliedstaates des Europäischen Patentübereinkommens auseinanderzusetzen (BGH Xa ZB 10/09 – *Walzenformgebungsmaschine*), im Einzelfall auch dadurch genügen, dass es bei der Begründung seiner eigenen Entscheidung auf die Erwägungen eingeht, auf denen die abweichende Beurteilung beruht.

#### FR Frankreich

**Gericht erster Instanz Paris, 21. November 2014 (10/14073) – *Ethypharm gegen AstraZeneca AB & CIPLA Ltd***

Schlagwort: institutionelle Fragen – Bindungswirkung von Entscheidungen der Beschwerdekammern

In diesem Urteil machte das Unternehmen A geltend, dass das Unternehmen E seinen Vorwurf des Verstoßes gegen Art. 123 EPÜ auf dieselben Argumente stütze, die bereits von den Instanzen des EPA zurückgewiesen wurden. Das Gericht stellte fest, dass Entscheidungen der Verwaltungsbehörde EPA zwar mit größtem Interesse zur Kenntnis genommen würden, für französische Patentrichter aber nicht bindend seien. Zur erfinderischen Tätigkeit stellte das Gericht fest, dass nach Art. 56 EPÜ die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zwingend nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgen müsse, bei dem vorab der nächstliegende Stand der Technik des Streitpatents definiert werde. Dieser Ansatz sei charakteristisch für die Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern, für französische Gerichte aber nicht verbindlich.

*Anmerkung des Herausgebers: Für eine vollständige Zusammenfassung dieses Urteils, siehe Kapitel C.2. Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Für weitere Urteile, die in dieser Publikation berichtet werden und diesen Aspekt ansprechen, siehe auch: Gericht erster Instanz Paris, 15.01.2016 (13/17432) – *Time Sport gegen Decathlon*; Gericht erster Instanz Paris, 14.04.2016 (14/05992) –*

degree that ensured the respondent's right to be heard. It was not possible to generalise on how detailed written reasons had to be on the outcome of such due consideration of another decision on a largely similar issue; that depended on the individual circumstances.

In its headnote, the Federal Court of Justice summarised its ruling as follows: in certain cases a court can also meet the requirement that it consider a decision by the EPO or a court in another EPC contracting state that differed from its own (*Xa ZB 10/09 – Roll-forming machine*) by addressing the reasons for that differing decision in the reasons for its own decision.

#### FR France

**Paris District Court, 21 November 2014 (10/14073) – *Ethypharm v AstraZeneca AB & Cipla Ltd***

Keywords: institutional matters – authority of EPO board of appeal decisions

In this judgement AstraZeneca claimed that the arguments put forward by Ethypharm in support of its complaint of infringement of Art. 123 EPC were the same as those already rejected by the EPO departments. The Court observed that, while certainly read with great interest, the decisions of the EPO, an administrative body, were not binding on French patent courts. On inventive step the Court noted that Art. 56 EPC did not prescribe the problem-solution approach, in which the first step was to identify the prior art closest to the contested patent, as the method of ascertaining whether or not the patent involved an inventive step. Though established in the case law of the EPO boards of appeal, it was not binding upon the French courts.

*Editor's note: For a full summary of this judgement see Chapter C.2. Problem-solution approach. For other judgments reported in this publication and addressing this aspect, see also: Paris District Court, 15.01.2016 (13/17432) – *Time Sport v Decathlon*; Paris District Court, 14.04.2016 (14/05992) – *SAS Bayer Healthcare & Bayer Animal Health GmbH v Intervet International**

considération de manière suffisante eu égard au droit du défendeur à être entendu. Il n'est pas possible de généraliser dans quelle mesure les motifs écrits doivent refléter le résultat de l'analyse requise d'une autre décision qui porte essentiellement sur la même problématique ; cette question dépend des circonstances particulières de l'espèce.

Dans le sommaire de son arrêt, la Cour fédérale de justice a estimé qu'en fonction du cas, l'exigence selon laquelle un tribunal doit se pencher attentivement sur une décision divergente de l'Office européen des brevets ou d'un tribunal d'un autre État partie à la Convention sur le brevet européen (Cour fédérale de justice – *Xa ZB 10/09 – Profileuse à rouleaux*) peut être également remplie si le tribunal motive sa propre décision en traitant des considérants qui ont fondé l'appréciation divergente.

#### FR France

**Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2014 (10/14073) – *Ethypharm c. AstraZeneca AB & CIPLA Ltd***

Mots-clés : questions institutionnelles – autorité des décisions des chambres de recours

Dans cette affaire, la société A faisait valoir que les arguments avancés par la société E au soutien de son grief tiré de la violation de l'art. 123 CBE étaient les mêmes que ceux déjà rejetés par les instances de l'OEB. Le tribunal énonce que les décisions de l'OEB, organe administratif, si elles sont naturellement prises en compte avec le plus grand intérêt, ne lient pas le juge français des brevets. Ensuite, sur l'activité inventive, le tribunal relève que l'art. 56 CBE n'exige pas, pour déterminer si un brevet procède ou non d'une activité inventive, de procéder par une approche problème-solution en identifiant au préalable un état de la technique le plus proche du brevet attaqué, cette approche étant propre à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB mais ne s'imposa pas aux juridictions françaises.

*Note de la rédaction : pour le résumé complet de cette décision, voir chapitre C.2. Approche problème-solution. Pour d'autres décisions reportées dans cette publication abordant cet aspect, voir aussi : Tribunal de grande instance de Paris, 15.01.2016 (13/17432) – *Time Sport c. Decathlon* ; Tribunal de grande instance de Paris, 14.04.2016 (14/05992) – *SAS Bayer Healthcare &**

*SAS Bayer Healthcare & Bayer Animal Health GmbH gegen Intervet International BV; Gericht erster Instanz Paris, 26.05.2016 (14/05090) – Frau W. und France Brevets gegen Nintendo; Berufungsgericht Paris, 07.10.2016 (14/16544) – PMT Italia gegen ABK Machinery.*

## 2. Aussetzung des nationalen Patentverfahrens

### BE Belgien

#### Appellationshof Brüssel, 5. März 2015 – *Shamrock Technologies gegen belgischer Staat*

Schlagwort: institutionelle Fragen – Aussetzung des nationalen Patentverfahrens – Art. 1 des (ersten) Zusatzprotokolls der EMRK

Die Firma S. ist Inhaberin des europäischen Patents 1 001 880, das in englischer Sprache erteilt wurde. Das belgische Gesetz von 1977 schreibt eine Übersetzung in eine Amtssprache Belgiens innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung des Erteilungshinweises vor. Da keine solche Übersetzung eingereicht wurde, befand das belgische Patentamt, dass die Wirkungen des Patents in Belgien als von Anfang an nicht eingetreten gälten.

Die Firma S. machte vor den belgischen Gerichten geltend, dass das Gesetz von 1977 das Eigentumsrecht an ihrem europäischen Patent, das sie gemäß Art. 1 des (ersten) Zusatzprotokolls der EMRK genieße, unverhältnismäßig beeinträchtige.

Der Appellationshof Brüssel setzte das Verfahren aus und legte dem belgischen Verfassungsgerichtshof eine Frage zur Vorabentscheidung vor. Dieser erklärte mit Urteil Nr. 3/2014 vom 16. Januar 2014, dass die Bestimmungen des Gesetzes von 1977 gegen Art. 16 der belgischen Verfassung in Verbindung mit Art. 1 des Zusatzprotokolls der EMRK verstießen (das europäische Patent sei Eigentum im Sinne des Artikels 1 des Protokolls).

Darauffin befand der Appellationshof Brüssel, der belgische Staat könne nicht ernsthaft die Auffassung vertreten, in Ermangelung einer Übersetzung der ursprünglichen Patentschrift sei das Patent nicht länger als Eigentum anzusehen. Ebenso wies es die Argumentation zurück, dass es sich nicht um tatsächliches Eigentum handle bzw. dass es sich um bedingtes Eigentum handle, das an die Einreichung einer Übersetzung innerhalb von drei Monaten geknüpft sei. Die Firma S. stütze sich nicht auf das Zusatzprotokoll, um Eigentum zu erlangen, sondern um sich

*BV; Paris District Court, 26.05.2016 (14/05090) – Ms W and France Brevets v Nintendo; Paris Court of Appeal, 07.10.2016 (14/16544) – PMT Italia v ABK Machinery.*

## 2. Stay of national proceedings

### BE Belgium

#### Brussels Court of Appeal, 5 March 2015 – *Shamrock Technologies v Belgium*

Keywords: institutional matters – stay of national proceedings – Art. 1 Protocol 1 ECHR

Shamrock Technologies is the proprietor of European patent 1 001 880, which was granted in English. Under a Belgian law of 1977, a translation into an official language of Belgium had needed to be filed within three months of the date of publication of the mention of grant. Since Shamrock had not done so, the Belgian Patent Office had deemed the patent void in Belgium.

Shamrock argued that the 1977 law disproportionately interfered with its right to the European patent as its property, as guaranteed by Art. 1 of Protocol 1 to the European Convention on Human Rights (ECHR).

Brussels Court of Appeal stayed the proceedings and sought a preliminary ruling from the Belgian Constitutional Court, which had ruled in its decision 3/2014 of 16 January 2014 that the 1977 law contravened Art. 16 of the Belgian constitution in conjunction with Art. 1 of ECHR Protocol 1 (a patent being property within the latter provision's meaning).

Belgium, the Court of Appeal held, could not argue that, in the absence of a translation of the original patent specification, it could cease to treat the patent as property. Nor could it argue that the patent was not existing property or that it could become property only on the condition that a translation had been filed within the prescribed three-month period. Shamrock had invoked the ECHR's first protocol not to acquire property, but to contest having been deprived of property it already had. Since the national validation process cited by Belgium – the filing of a full

*Bayer Animal Health GmbH c. Intervet International BV ; Tribunal de grande instance de Paris, 26.05.2016 (14/05090) – Mme W et France Brevets c. Nintendo ; Cour d'appel de Paris, 7.10.2016 (14/16544) – PMT Italia c. ABK Machinery.*

## 2. Sursis à statuer

### BE Belgique

#### Cour d'appel de Bruxelles, 5 mars 2015 – *Shamrock Technologies c. État belge*

Mot-clé : questions institutionnelles – sursis à statuer – art. 1 Protocole 1 CEDH

La société S est titulaire du brevet européen 1 001 880, délivré en anglais. La loi belge de 1977 impose la traduction en français dans le délai de trois mois après le jour de la publication. Faute d'une telle traduction, le brevet a été réputé sans effet en Belgique par l'OPRI (Office belge de la propriété intellectuelle).

La société S fait valoir devant les juridictions belges que la loi de 1977 porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété sur son brevet européen tel que garanti par l'art. 1 du Protocole 1 de la CEDH.

La cour d'appel de Bruxelles a sursis à statuer et a posé à la Cour constitutionnelle belge une question préjudicielle. La cour constitutionnelle, par arrêt 3/2014 du 16 janvier 2014, a déclaré que les dispositions de ladite loi de 1977 violent l'art. 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'art. 1 du Protocole 1 de la CEDH (le brevet européen étant un bien au sens de l'art. 1 du Protocole 1 CEDH).

La cour d'appel de Bruxelles juge qu'il ne peut être sérieusement soutenu par l'État belge que l'absence de traduction des fascicules originaux permettrait de ne plus qualifier ce brevet de bien. De même, la cour écarte l'argumentation consistant à dire qu'il ne s'agirait pas d'un bien actuel ou encore qu'il s'agirait d'un bien conditionnel qui disparaît après trois mois à défaut du dépôt de traduction. La société S n'invoque pas le Premier protocole pour acquérir un bien mais pour s'opposer à être privée d'un bien qu'elle détenait. La validation nationale invoquée par l'État belge,

dagegen zu wehren, dass ihr bestehendes Eigentum entzogen wird. Die vom belgischen Staat angeführte nationale Validierung, die durch Einreichung einer vollständigen Übersetzung vollzogen werde, sei kein Schritt des Erteilungsverfahrens für ein europäisches Patent, sondern ein diesem Verfahren nachgeschalteter Schritt und könne somit keine Vorbedingung für das Entstehen eines Rechts des geistigen Eigentums sein, das mit der Erteilung eines Patents durch das EPA begründet werde (Art. 64 EPÜ). Die Vorschriften des Artikels 65 EPÜ und des Gesetzes von 1977 änderten nichts am Rechtscharakter des erteilten Patents, sondern sähen lediglich vor, dass seine Wirkungen in Ermangelung einer Übersetzung als nicht eingetreten gelten, es also gegenüber Dritten nicht durchsetzbar ist.

Obwohl die fehlende Übersetzung praktisch keinen Einfluss darauf habe, inwieweit Dritte Kenntnis von der Existenz des europäischen Patents und seinem Schutzzumfang erlangen können, habe sich der Gesetzgeber für eine extreme Sanktion entschieden, die so in Art. 65 (3) EPÜ nicht vorgesehen sei. Der Eigentumsentzug stehe in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Ziel und verletze in un gerechtfertigter Weise das Eigentumsrecht des Inhabers des europäischen Patents.

Durch die Rückwirkung würden im vorliegenden Fall keine Rechte Dritter eingeschränkt.

Der Appellationshof Brüssel entschied daher, dass das europäische Patent – kraft seiner Erteilung durch das EPA am 21. September 2005 und mit Wirkung ab diesem Tag – seine volle Wirkung nach Art. 64 EPÜ in Belgien entfalte, und ordnete die Streichung des Vermerks, dass seine Wirkungen als nicht eingetreten gelten, aus dem belgischen Patentregister an.

*Anmerkung des Herausgebers: Im Gesetz vom 29. Juni 2016 über verschiedene Bestimmungen im Bereich der Wirtschaft wurde das Erfordernis gestrichen, wonach in Belgien eine Übersetzung von in englischer Sprache erteilten europäischen Patenten einzureichen ist (in Kraft getreten am 1. Januar 2017).*

translation – was not part of the procedure leading to the grant of a European patent, but came after it, it could not be a precondition for that IP right to come into existence on its grant by the EPO (Art. 64 EPC). Art. 65 EPC and the 1977 law did not alter the granted patent's legal status as property; they provided merely that, if no translation were filed, the patent would become void – in other words unenforceable against third parties.

Although the lack of a translation had almost no bearing on whether third parties could learn of the patent's existence and scope, the Belgian legislature had chosen to impose an extreme sanction that was not mandatory under Art. 65(3) EPC. Depriving Shamrock of the property at issue had been disproportionate to the aim pursued and so unlawfully interfered with its right to that property.

The Court observed that, in this case, no third party's rights would be impaired by the retroactive effect of the ruling.

Ruling that, under Art. 64 EPC, the patent had full effect in Belgium because, and from the date (21 September 2005) that, the EPO had granted it, the Court ordered that the entry that it was void be deleted from the Belgian patent register.

*Editor's note: As of 1 January 2017, it has no longer been necessary in Belgium to file a translation of the specification of a European patent granted in English, this requirement having been abolished by a law of 29 June 2016 amending various provisions of economic law.*

constituée par le dépôt d'une traduction complète, n'est pas une étape liée à la délivrance d'un brevet européen mais une étape postérieure à celle-ci. Elle ne peut donc constituer une condition préalable à la naissance du droit de propriété intellectuelle qui résulte de la délivrance du brevet par l'OEB (art. 64 CBE). Les dispositions de l'art. 65 CBE et de la loi de 1977 ne modifient pas la qualité juridique du brevet délivré mais se bornent à prévoir qu'à défaut de traduction, il sera privé d'effet c'est-à-dire qu'il ne sera pas opposable aux tiers.

Bien que l'absence de traduction n'influence presque pas la connaissance que des tiers peuvent acquérir de l'existence et de la portée du brevet européen, le législateur a opté pour une sanction extrême. L'art. 65(3) CBE n'exige pas une telle sanction. La privation de propriété en cause n'est pas proportionnée au but poursuivi et porte une atteinte non justifiée au droit de propriété du titulaire du brevet européen.

Les droits des tiers en l'espèce ne sont pas compromis par la rétroactivité.

La cour d'appel de Bruxelles dit pour droit que le brevet européen sort ses pleins et entiers effets en Belgique du fait et à compter de sa délivrance par l'OEB le 21 septembre 2005 en application de l'art. 64 CBE, et ordonne la suppression de la mention "sans effets" au Registre belge des brevets.

*Note de la rédaction : Suppression par la loi du 29 juin 2016, portant dispositions diverses en matière d'économie, de l'exigence de dépôt, en Belgique, d'une traduction des fascicules de brevets européens délivrés en anglais (réforme entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2017).*

**FR Frankreich****Gericht erster Instanz Paris, 14. April 2016 (15/06549) – Piaggio gegen Peugeot Motocycles**

Schlagwort: institutionelle Fragen – fakultative Aussetzung des Verfahrens – Ermessensausübung des Richters

Die Firma P verklagte die Firma PM beim Gericht erster Instanz Paris wegen Verletzung von vier ihrer europäischen Patente, darunter EP 1 635 234 mit der Bezeichnung "Elektronisches Steuersystem für funktionelle Gruppen in einem Fahrzeug". Die Firma PM wiederum beantragte beim Instruktionsrichter, das Verfahren für sämtliche Anträge der Firma P auszusetzen, bis eine endgültige und rechtskräftige Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Einsprüche gegen das europäische Patent 1 635 234 vorliegt.

Bezüglich der Verfahrensaussetzung wies der Richter darauf hin, dass diese im Rahmen einer Verletzungsklage gegen ein europäisches Patent bis zum Abschluss eines Einspruchsverfahrens beim EPA fakultativ sei und im Interesse einer ordnungsgemäßen Rechtspflege im Ermessen des Richters liege. Der Richter könne die Einsprüche zwar nicht in der Sache prüfen, müsse aber vor einer Verfahrensaussetzung auf jeden Fall sicherstellen, dass der Antrag das Verfahren nicht verzögere und die Argumente zur Stützung des Einspruchs oder der Beschwerde ernst zu nehmen seien.

Im vorliegenden Fall erklärte der Richter, dass im Juli 2015 zwei Einsprüche – von einer japanischen Firma Y und der Firma PM – gegen das Patent eingelegt worden seien. PM habe zu Recht angeführt, dass sie sich vor allem deshalb für eine Befassung des EPA anstatt für eine Nichtigkeitsklage bei den französischen Gerichten entschieden habe, weil mindestens zwei Verfahren gegen sie in Italien und Frankreich anhängig seien. Im Oktober 2015 habe PM eine Beschleunigung des Verfahrens vor dem EPA beantragt, sodass mit einer Entscheidung im ersten Quartal 2017 zu rechnen sei. Im Dezember 2015 habe die Firma P eine Verlängerung der Erwidierungsfrist beantragt. Der Firma PM könne unter diesen Umständen bei ihrem Einspruch weder Nachlässigkeit noch eine Verfahrensverzögerung vorgeworfen

**FR France****Paris District Court, 14 April 2016 (15/06549) – Piaggio v Peugeot Motocycles (pre-trial case-management order)**

Keywords: institutional matters – stay of national proceedings optional – exercise of discretion

Italian company Piaggio sued French company Peugeot Motocycles for infringement of four European patents, including EP 1 635 234 entitled "Electronic control system for operating groups of a vehicle". At the pre-trial stage, Peugeot filed a preliminary motion to stay all of Piaggio's claims pending a final, unappealable decision from the EPO on oppositions filed against EP 1 635 234.

The judge handling the pre-trial management of the case noted that there was no obligation to stay an action for infringement of a European patent pending the outcome of opposition proceedings before the EPO. It was a matter for courts to decide at their discretion, having regard to what was appropriate to ensure the proper administration of justice. While it was not for courts to establish whether an opposition or appeal was indeed well founded, before staying the infringement proceedings they at least had to make sure that the motion to do so was not a mere delaying tactic and that the basis for the opposition or appeal was sound.

Assessing the case at hand, the judge noted that two oppositions had been filed against EP 1 635 234, by Japanese company Yamaha and, in July 2015, by Peugeot Motocycles, which, she ruled, had rightly argued that its decision to contest the patent's validity before the EPO, and not in France, was justified primarily because proceedings were pending against it in at least two countries: France and Italy. In October 2015, Peugeot had asked for the EPO proceedings to be expedited, which should have led to a decision in the first quarter of 2017; in December 2015, Piaggio had asked for an extension to the term for reply. Peugeot could therefore not be accused of either negligence in its opposition or of stalling for time. Moreover, it had disclosed its and Yamaha's opposition cases in its written submissions to the

**FR France****Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 14 avril 2016 (15/06549) – Piaggio c. Peugeot Motocycles**

Mots-clés : questions institutionnelles – sursis à statuer facultatif – appréciation du juge

La société P invoque quatre brevets européens dont elle est titulaire parmi lesquels le brevet européen 1 635 234 intitulé "Système de contrôle pour groupes fonctionnels d'un véhicule". La société P a fait assigner la société PM, devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses 4 brevets. La société PM sollicite notamment du juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de la société P dans l'attente d'une décision définitive et purgée de tout recours de l'Office européen des brevets sur les oppositions formées à l'encontre du brevet européen 1 635 234.

Sur le sursis à statuer, le juge énonce que le sursis à statuer dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet européen, dans l'attente de l'issue d'une procédure d'opposition devant l'OEB, est facultatif et relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Si le juge ne peut procéder à un examen des oppositions pour en apprécier la valeur, il doit néanmoins, préalablement au prononcé du sursis, s'assurer que la demande de sursis à statuer n'est pas dilatoire et que les arguments développés à l'appui de l'opposition ou du recours ne sont pas dépourvus de sérieux.

En l'espèce, le juge relève que ledit brevet a fait l'objet de deux oppositions par une société japonaise Y et par la société PM en juillet 2015. La société PM expose justement que son choix de saisir l'OEB plutôt que de faire valoir la nullité du brevet devant la juridiction française s'explique notamment par l'existence d'au moins deux procédures en cours à son encontre en Italie et en France. En octobre 2015, la société PM a demandé un traitement accéléré de la procédure devant l'OEB qui devrait permettre d'obtenir une décision au cours du premier trimestre 2017. En décembre 2015, la société P a demandé une extension du délai de réponse. Il ne peut dans ces circonstances être reproché à la société PM d'avoir été négligente dans son recours ou dilatoire. Par ailleurs, la

werden. Die Firma PM habe die von ihr selbst und der Firma Y angeführten Tatsachen und Beweismittel zur Stützung ihrer Einsprüche vorgebracht. Diese seien in den Schriftsätzen von PM beschrieben. Der Richter fasste drei der vier angeführten Einspruchsgründe zusammen und erklärte u. a. zum Argument der Erweiterung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus, dass in der ursprünglichen Beschreibung von "gearcase" die Rede gewesen und dieser Begriff durch "controller" ersetzt worden sei. Zum Vorwurf der mangelnden Neuheit nannte der Richter als triftigstes Argument, dass P zuvor eine fast identische europäische Anmeldung mit demselben Erfinder eingereicht habe, die Teil des Stands der Technik sei. Angesichts dieser Punkte und der vorgebrachten Beweismittel stellte der Instruktionsrichter fest, dass das Einspruchsverfahren ernst zu nehmen und nicht auf eine Verzögerung ausgerichtet sei; der Richter setzte deshalb das Verfahren aus, bis die Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vorliege. Die Parteien waren sich darin einig, dass die vier Patente der Firma P miteinander verbunden seien und sich deshalb die beschlossene Verfahrensaussetzung bis zur Vorlage einer Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA zu EP 1 635 234 auf den gesamten Rechtsstreit erstrecken müsse.

*Anmerkung des Herausgebers: Ein weiteres aktuelles Beispiel einer fakultativen Verfahrensaussetzung bis zur Entscheidung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist Gericht erster Instanz Paris, ord. JME, 17. November 2016 – Novartis gegen Biogaran, mit Bezug auf parallele Verfahren (PIBD 2017, Nr. 1064, III, S. 33) und ein Beispiel für eine Verfahrensaussetzung, die allerdings nach Seriositätsprüfung des Einspruchs abgelehnt wurde, ist Gericht erster Instanz Paris vom 17. April 2015 (PIBD 2015, Nr. 1028, III, S. 363). Ein Beispiel für eine Verfahrensaussetzung, die nach Art. L. 614-15 CPI (FR-PatG) gesetzlich vorgeschrieben ist (Verletzungsklage auf der Grundlage eines europäischen Patents, das die Priorität des französischen Patents beansprucht und in dem Frankreich benannt ist), findet sich in Gericht erster Instanz Paris, ord. JME, 24. November 2016 (RG 15/15648), NCAM Technologies gegen Solidanim. Diese Entscheidung ist gleichzeitig ein Beispiel für eine Aussetzung auf der Grundlage von Art. L. 615-4, letzter Absatz CPI (Patentanmeldung).*

Court, including supplying the supporting evidence. The judge summarised three of the four grounds for opposition, noting for instance alleged extension beyond the content of the application as filed on the basis that "gearcase" in the original description had been replaced by "controller", and alleged lack of novelty, for which the judge held the most persuasive argument to be that Piaggio had previously filed an almost identical European application – naming the same inventor – which belonged to the prior art. The judge concluded that, given these arguments and Peugeot's submissions, the oppositions were sufficiently sound and not a delaying tactic, and ordered that the proceedings be stayed pending the EPO opposition-division decision. The parties having agreed to regard the four patents as interrelated, the stay applied to the entire case.

*Editor's note: For another recent case where staying the infringement proceedings pending the opposition appeal proceedings decision was optional, see Paris District Court of 17 November 2016 – Novartis v Biogaran, referring to parallel proceedings (PIBD 2017, No. 1064, III, p.33); for a case where a stay was rejected on the ground that there was no sound basis for opposition, see Paris District Court of 17 April 2015 (PIBD 2015, No. 1028, III, p. 363). For a case where a stay was mandatory under both Art. L 614-15 (alleged infringement of a French patent while a European application claiming its priority and designating France was pending) and Art. L 615-4, last paragraph (pending patent application) of the French Intellectual Property Code, see Paris District Court of 24 November 2016 (RG 15/15648) – NCAM Technologies v Solidanim (pre-trial case-management order).*

société PM expose et produit les moyens invoqués par elle et par la société Y à l'appui des recours formés. Ces moyens sont exposés par la société PM dans ses écritures. Le juge résume trois des quatre motifs d'opposition invoqués, relevant entre autres que sur le motif d'extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la description d'origine mentionnait un "gearcase" et que ce terme aurait été remplacé par un "controller"; sur le défaut de nouveauté soulevé, le juge énonce que l'argument le plus marquant est que la société P a déposé auparavant une demande européenne quasiment identique, avec le même inventeur, qui fait partie de l'état de la technique. Le juge conclut qu'au vu de ces éléments et des pièces versées aux débats, le juge de la mise en état constate le caractère suffisamment sérieux et non dilatoire de la procédure de recours engagée et sursoit à statuer jusqu'à la décision de la division d'opposition de l'OEB. Les parties s'entendent pour considérer que les quatre brevets de la société P sont liés entre eux et dès lors le sursis décidé jusqu'à la décision de la division d'opposition de l'OEB concernant le brevet européen 1 635 234 doit s'étendre à l'intégralité du litige.

*Note de la rédaction : Pour un autre exemple récent de sursis à statuer facultatif ordonné dans l'attente de la décision du recours sur opposition devant la chambre de recours, voir TGI Paris, ord. JME, 17 novembre 2016 Novartis c. Biogaran, faisant référence à des procédures parallèles, (PIBD 2017, n° 1064, III, p.33) et pour un exemple de sursis rejeté après avoir évalué le sérieux de l'opposition, voir TGI Paris, 17 avril 2015 (PIBD 2015, n° 1028, III, p. 363). Pour un exemple où le sursis à statuer est de droit sur le fondement de l'art. L. 614-15 CPI (action en contrefaçon sur la base d'un brevet européen revendiquant la priorité du brevet français et désignant la France), voir TGI Paris, ord. JME, 24 novembre 2016 (15/15648), société NCAM Technologies contre société Solidanim. Et la même décision comme exemple également où le sursis est de droit sur le fondement de l'art. L. 615-4, dernier alinéa, CPI (demande de brevet).*

**GB Vereinigtes Königreich**

**Patents Court, 2. Oktober 2015 –  
Fontem Holdings 1BV & Anor gegen  
Ten Motives Limited & Ors  
[2015] EWHC 2752 (Pat)**

Schlagwort: institutionelle Fragen –  
Aussetzung des nationalen  
Patentverfahrens – vor dem EPA  
anhängiger Einspruch

Der Fall betraf einen Antrag von  
Ten Motives auf ein Urteil im summarischen  
Verfahren bzw. alternativ auf  
Aussetzung der Verletzungsklage der  
Firma Fontem in Bezug auf ihr Patent,  
dessen Lehre unter anderem eine Zer-  
stäubereinheit umfasst, die die Aerosol-  
wirkung und die Zerstäubereffizienz bei  
elektronischen Zigaretten verbessert.

In Bezug auf die beantragte Ausset-  
zung im Lichte eines anhängigen Ein-  
spruchsverfahrens beim EPA verwies  
das Gericht auf die in *IPCOM GmbH  
gegen HTC Europe Co Limited* [2013]  
EWCA Civ 1496 (für eine Zusammen-  
fassung des Urteils siehe "Rechtspre-  
chung aus den Vertragsstaaten des  
EPÜ" (2011-2014), Zusatzpublikation –  
ABl. 2/2015, S. 170) festgelegten  
Grundsätze. Wichtig sei, dass das  
Ermessen bei der Aussetzung eines  
Verfahrens im Sinne einer gerechten  
Abwägung der Interessen der Parteien  
unter Berücksichtigung aller relevanten  
Umstände des Einzelfalls ausgeübt  
werden müsse: Dies sei stets die ent-  
scheidende Frage. Wenn keine  
anderen Faktoren eine Rolle spielten,  
sei eine Aussetzung des nationalen  
Verfahrens bis zum Abschluss eines  
parallelen Verfahrens beim EPA über  
die Gültigkeit des Patents die Standard-  
option.

Norris J gründete seine Entscheidung  
auf eine Reihe von Faktoren. Dazu  
zählte die Dauer der Aussetzung, denn  
das Einspruchsverfahren beim EPA sei  
wahrscheinlich nicht vor 2019 abge-  
schlossen. Die Gefahr unnötiger Kosten  
bei einer Weiterführung des Verfahrens  
sei nur gering. Daneben berücksichtigte  
er auch die Auswirkungen einer Aus-  
setzung für rasch veränderliche Märkte  
wie den der E-Zigaretten.

Der Markt für E-Zigaretten sei dyna-  
misch und entwickle sich rasant. Die  
wichtigsten Akteure auf diesem Markt  
verwendeten die patentierte Techno-  
logie von Fontem. Dieses Patent könne  
das entscheidende geistige Eigentum  
für Zerstäuber enthalten. Es sei wün-  
schenswert, möglichst früh möglichst  
viel Rechtssicherheit für die Geschäfts-  
tätigkeit möglichst vieler Marktteilneh-  
mer zu schaffen. Derzeit gehe es beim

**GB United Kingdom**

**Patents Court, 2 October 2015 –  
Fontem Holdings 1BV & Anor v Ten  
Motives Limited & Ors [2015] EWHC  
2752 (Pat)**

Keywords: institutional matters – stay of  
national proceedings – opposition  
pending before the EPO

The case concerned an application by  
10 Motives for defendants' summary  
judgment and, in the alternative, a stay  
of Fontem's claim in respect of its  
patent, which taught *inter alia* an  
atomiser structure that improves  
aerosol effects and atomising efficiency  
in electronic cigarettes.

On the requested stay in the light of  
pending EPO opposition proceedings,  
the court referred to the principles  
established in *IPCOM GmbH v HTC  
Europe Co Limited* [2013] EWCA Civ  
1496 (for a summary of this judgment  
see third edition "Case Law from the  
Contracting States to the EPC" (2011-  
2014), supplementary publication –  
OJ 2/2015, p.170). The essential point  
was that the discretion to grant a stay  
must be exercised to achieve a balance  
of justice between the parties having  
regard to all the relevant circumstances  
of the case: and that was always the  
ultimate question. That said, if there  
were no other factors, a stay of national  
proceedings pending the determination  
of concurrent proceedings in the EPO  
concerning the validity of the patent  
was the default option.

Norris J based his decision on a  
number of factors. These included the  
length of the stay, with opposition  
proceedings at the EPO unlikely to be  
concluded before 2019. Furthermore,  
there was the likely low risk of wasted  
costs if proceedings went ahead. He  
also weighed the effect of stays in very  
fast moving commercial markets, such  
as e-cigarettes.

The market for e-cigarettes was  
dynamic and developing very rapidly.  
The major participants were using what  
Fontem said was its patented  
technology. The patent could contain  
the key intellectual property concerning  
atomisers. It was desirable to achieve  
as much commercial certainty as  
possible for as many market  
participants as possible as early as  
possible. The contest at that moment

**GB Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets,  
2 octobre 2015 – Fontem Holdings  
1BV & Anor c. Ten Motives Limited &  
Ors [2015] EWHC 2752 (Pat)**

Mots-clés : questions institutionnelles –  
sursis à statuer – opposition pendante à  
l'OEB

Dans l'affaire en question, 10 Motives  
avait demandé un jugement en référé  
et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer  
sur la demande de Fontem relative à  
son brevet portant entre autres sur une  
structure de nébulisation qui améliore  
les effets aérosols et l'efficacité de la  
nébulisation des cigarettes  
électroniques.

Concernant la demande de sursis à  
statuer eu égard à la procédure  
d'opposition en instance devant l'OEB,  
le tribunal s'est référé aux principes  
établis dans la décision *IPCOM GmbH  
c. HTC Europe Co Limited* [2013]  
EWCA Civ 1496 (pour un résumé de  
cette décision, voir la 3<sup>e</sup> édition de "La  
jurisprudence des États parties à la  
CBE" (2011-2014), publication  
supplémentaire – JO 2/2015, p. 170).  
Le point essentiel est que le pouvoir de  
surseoir à statuer doit être exercé de  
manière à parvenir à un juste équilibre  
entre les parties en tenant compte de  
toutes les circonstances pertinentes de  
l'affaire. C'est cette question qui prime  
toujours en dernier ressort. Ceci étant  
dit, en l'absence d'autres facteurs,  
l'option par défaut est de suspendre la  
procédure nationale jusqu'à ce que soit  
achevée la procédure parallèle devant  
l'OEB relative à la validité du brevet.

Le juge Norris a fondé sa décision sur  
un certain nombre de facteurs. Il a  
notamment tenu compte de la durée du  
sursis, étant donné qu'il était peu  
probable que la procédure d'opposition  
devant l'OEB s'achève avant 2019. En  
outre, il était peu probable que la  
poursuite de la procédure engendre des  
frais inutiles. Le juge a également pris  
en considération l'effet d'un sursis à  
statuer dans un marché très fluctuant,  
comme celui de la cigarette  
électronique.

Le juge a par ailleurs relevé que le  
marché de la cigarette électronique  
était dynamique et se développait très  
rapidement. Les principaux acteurs  
utilisaient la technologie que Fontem  
disait avoir brevetée. Le brevet pouvait  
contenir le droit de propriété  
intellectuelle clé en matière de  
nébulisateurs. Il était dès lors  
souhaitable de garantir dès que  
possible le plus haut degré de sécurité



Wettbewerb darum, Marktanteile für bestimmte Marken zu erwerben. Sobald sich eine Marke einen Marktanteil gesichert habe (und sei es mit einem patentverletzenden Produkt), könne sie alle Arten von neuen Produkten einführen. Wenn Ten Motives durch die Einlegung eines Einspruchs beim EPA einen 35-prozentigen Anteil am britischen Markt aufrechterhalten könne, während andere Marktteilnehmer im Mai 2016 mit Fontem über ähnliche (wenn auch nicht absolut identische) Fragen stritten, würde dies den Markt stark verzerren.

In einem sich rapide entwickelnden Markt gelte es i) die finanziellen Folgen von Rechtsverletzungen möglichst früh zu klären (je später dies geschehe, desto schwieriger werde es, zwischen den Folgen von Rechtsverletzungen und Marktveränderungen zu differenzieren), und ii) zu prüfen, ob die Produkte von Ten Motives eine Verletzung von Schutzrechten darstellten (wenn dem nicht so sei, könne Ten Motives uneingeschränkt am Wettbewerb teilnehmen und möglicherweise beschließen, das Einspruchsverfahren zu beenden).

Nach Abwägung dieser konkurrierenden Aspekte kam Norris J zu dem Schluss, dass eine Aussetzung abzulehnen ist; unbeschadet davon hat Ten Motives die Möglichkeit, einen weiteren Antrag zu stellen, unmittelbar bevor über Fragen der Abhilfe entschieden wird.

### GB Vereinigtes Königreich

**Patents Court, 18. Februar 2016 – *Eli Lilly and Company gegen Janssen Sciences Ireland UC (ehemals Janssen Alzheimer Immunotherapy)* [2016] EWHC 313 (Pat)**

Schlagwort: institutionelle Fragen – Aussetzung des nationalen Patentverfahrens – vor dem EPA anhängiger Einspruch

Eli Lilly beantragte den Widerruf des europäischen (UK) Teilpatents 2 305 282 von Janssen und reichte Klage auf Feststellung der Nichtverletzung ein. Janssen beantragte, das Verfahren auszusetzen, bis eine Entscheidung des EPA über die Rechtsgültigkeit ergangen ist.

was all about establishing market share for particular brands. Once a brand established a market share (even with an infringing product) it could introduce all sorts of new products. To preserve for 10 Motives a 35% share of the UK market by virtue of its having filed an opposition at the EPO whilst the other market participants fought similar (but not absolutely identical) issues out with Fontem in May 2016 would distort the market hugely.

In a rapidly developing market (i) the financial consequences of any wrongdoing should be assessed sooner rather than later (because the more delayed the exercise, the harder it became to disentangle the consequences of wrongdoing from market changes); and (ii) the more important it was to test whether 10 Motives' products infringed (because if they did not then 10 Motives could compete fully and might decide to abandon the opposition proceedings).

Weighing the competing considerations Norris J concluded that a stay ought to be refused, but without prejudice to the ability of 10 Motives to make a further application immediately before questions of relief were to be determined.

### GB United Kingdom

**Patents Court, 18 February 2016 – *Eli Lilly and Company v Janssen Sciences Ireland UC (formerly Janssen Alzheimer Immunotherapy)* [2016] EWHC 313 (Pat)**

Keywords: institutional matters – stay of national proceedings – opposition pending before the EPO

Eli Lilly's claim was for revocation in respect of Janssen's European (UK) 2 305 282 divisional patent and a declaration of non-infringement. Janssen applied for a stay of the proceedings pending a decision on validity by the EPO.

commerciale pour le plus grand nombre d'acteurs. Les différentes marques se disputaient avant tout les parts de marché. Une fois qu'une marque s'était assuré une part de marché (même avec un produit contrefaisant), elle pouvait lancer toutes sortes de nouveaux produits. Le marché aurait été considérablement faussé si 10 Motives s'était vu garantir 35 % du marché britannique au motif qu'il avait formé une opposition devant l'OEB, alors qu'un litige portant sur des questions similaires (mais pas absolument identiques) opposerait les autres acteurs du marché à Fontem en mai 2016.

Dans un marché en plein essor, i) il convient d'évaluer les conséquences financières de toute violation d'un droit le plus tôt possible (plus on attend, plus il est difficile de faire la distinction entre les conséquences de la violation et les mutations du marché) et ii) il importait surtout, en l'occurrence, de vérifier si les produits de 10 Motives étaient contrefaisants (car, dans la négative, 10 Motives pourrait pleinement livrer concurrence et décider d'abandonner la procédure d'opposition).

Après avoir pesé les différents arguments en présence, le juge Norris a conclu qu'il convenait de refuser le sursis à statuer, sans préjudice toutefois de la capacité de 10 Motives de présenter une nouvelle demande juste avant que soit tranchée la question de la réparation.

### GB Royaume-Uni

**Tribunal des brevets, 18 février 2016 – *Eli Lilly and Company c. Janssen Sciences Ireland UC (anciennement Janssen Alzheimer Immunotherapy)* [2016] EWHC 313 (Pat)**

Mots-clés : questions institutionnelles – sursis à statuer – opposition pendante à l'OEB

Eli Lilly a requis l'annulation du brevet européen (UK) 2 305 282 de Janssen, délivré sur la base d'une demande divisionnaire, ainsi qu'une déclaration de non-contrefaçon. Janssen a demandé la suspension de la procédure en attendant que l'OEB ait tranché la question de la validité.

Das Gericht wandte die Grundsätze aus dem Fall *IPCOM GmbH & Co KG gegen HTC Europe Co. Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (für eine Zusammenfassung des Urteils siehe "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), Zusatzpublikation – ABl. 2/2015, S. 170) an. Danach sei in Ermangelung anderer Faktoren die Aussetzung des nationalen Verfahrens die Standardoption. Es sei nicht sinnvoll, zwei parallele Verfahren zu führen, nur weil das EPÜ dies zulässt.

Aus der Anwendung der *IPCOM*-Faktoren auf den vorliegenden Fall ergaben sich folgende Kernfragen:

i) Wie wird der zeitliche Rahmen des englischen Verfahrens und des Verfahrens vor dem EPA aller Wahrscheinlichkeit nach aussehen?

ii) Entsteht für Eli Lilly erhebliche wirtschaftliche Unsicherheit, wenn das englische Verfahren ausgesetzt wird und das Unternehmen den Abschluss des Verfahrens vor dem EPA abwarten muss?

iii) Waren die von Janssen angebotenen Zusagen ausreichend, um die wirtschaftliche Unsicherheit für Eli Lilly im Fall einer Verfahrensaussetzung auf ein hinnehmbares Maß zu reduzieren?

iv) Sprachen die übrigen *IPCOM*-Faktoren, angewandt auf diesen Fall, für oder gegen die Verfahrensaussetzung?

Zur Frage des zeitlichen Rahmens befand Rose J, dass das fortgeschrittene Stadium des Verfahrens vor dem EPA für die Aussetzung spreche. Es sei wahrscheinlich, dass die Entscheidung des EPA über die Rechtsgültigkeit sogar auf der Beschwerdeebene vor dem Ergebnis des englischen Verfahrens verfügbar wäre, auch wenn sich das Verfahren vor dem EPA noch verzögern könnte, z. B. durch Verlegungsanträge anderer Einsprechender oder durch Zurückverweisung weiterer Punkte, wenn der Beschwerde von Janssen zum Stamm Patent stattgegeben würde. Zu potenziellen Parallelverfahren stellte die Richterin fest, dass die Kosten für die Fortführung des englischen Verfahrens unbedeutend seien angesichts des Betrags, der für beide Parteien wirtschaftlich auf dem Spiel stehe. Was die wirtschaftliche Unsicherheit betreffe, reichten die von Janssen angebotenen Zusagen unter den gegebenen Umständen nicht aus, da es für Eli Lilly weiterhin schwierig bleiben würde, zu entscheiden, wann das Zulassungsverfahren für sein Erzeugnis

The court applied the principles set out in *IPCOM GmbH & Co KG v HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (for a summary of this judgment, see the third edition of "Case Law from the Contracting States to the EPC" (2011-2014), supplementary publication – OJ 2/2015, p.170). Thus, if there were no other factors, a stay of the national proceedings was the default option. There was no purpose in pursuing two sets of proceedings simply because the Convention allowed for it.

The main issues arising from the application of the *IPCOM* factors in this case were:

(i) What were the relative likely timings of the English and EPO proceedings?

(ii) Was Eli Lilly prejudiced by significant commercial uncertainty if the English proceedings were stayed and it had to wait for the EPO proceedings to be finalised?

(iii) Were the undertakings offered by Janssen sufficient to reduce the commercial uncertainty faced by Eli Lilly to an acceptable level if a stay was granted?

(iv) Did the other facts in *IPCOM* as applied to the facts here point in favour or against the grant of a stay?

On the question of timing, Rose J considered that the advanced stage of the EPO proceedings pointed in favour of a stay. It was likely that the EPO decision on validity even at appellate level would be available before the result in the English proceedings. This was even though the EPO proceedings could be driven off course by, for example, requests for postponement by other opponents or remittal of further issues if Janssen's appeal was allowed in respect of the parent patent. Concerning the potential duplication of proceedings, the judge found that the cost of the English proceedings going ahead was not significant in light of the amount at stake commercially for both parties. Regarding commercial uncertainty, in the circumstances, Janssen's undertakings were insufficient as it would remain difficult for Eli Lilly to decide when to start the process of authorisation for its product solanezumab. There was considerable value for Eli Lilly in knowing as soon as possible whether solanezumab would infringe Janssen's patents if valid and

Le Tribunal, ayant appliqué les principes énoncés dans la décision *IPCOM GmbH & Co KG c. HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (pour un résumé de cette décision, voir la 3<sup>e</sup> édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2011-2014), publication supplémentaire – JO 2/2015, p. 170), a considéré qu'en l'absence d'autres facteurs, la suspension de la procédure nationale constituait le choix par défaut. Rien ne justifiait de poursuivre deux procédures différentes uniquement parce que la Convention le permet.

L'application à la présente affaire des critères énoncés dans la décision *IPCOM* a soulevé les principales questions suivantes :

i) Quel serait le calendrier probable de la procédure anglaise d'une part et de la procédure devant l'OEB d'autre part ?

ii) Y aurait-il une insécurité commerciale considérable pour Eli Lilly si la procédure anglaise était suspendue et qu'il lui fallait attendre la clôture de la procédure devant l'OEB ?

iii) Si la suspension était accordée, les engagements offerts par Janssen suffisaient-ils pour ramener à un niveau acceptable l'insécurité commerciale pour Eli Lilly ?

iv) Les autres faits de l'affaire *IPCOM* tels qu'appliqués aux faits de l'espèce vont-ils ou non dans le sens de l'octroi de la suspension de la procédure ?

En ce qui concerne le calendrier des procédures, la juge Rose a considéré que le stade avancé de la procédure devant l'OEB plaidait en faveur d'une suspension. Il était probable, même dans le cadre d'un recours, que la décision de l'OEB concernant la validité serait disponible avant le résultat de la procédure anglaise, et ce alors même que la procédure devant l'OEB était susceptible d'être déviée de son cours en raison par exemple de demandes de report présentées par d'autres opposants ou du renvoi de questions non tranchées si le recours de Janssen concernant le brevet initial connaissait une issue favorable. S'agissant de la duplication potentielle des procédures, la juge a estimé que le coût de la poursuite de la procédure anglaise n'était pas significatif eu égard à la somme en jeu sur le plan commercial pour les deux parties. Sur la question de l'insécurité commerciale, les engagements offerts par Janssen étaient, dans les circonstances de l'affaire, insuffisants car il demeurerait difficile pour Eli Lilly de décider à quel

Solanezumab eingeleitet werden solle. Für Eli Lilly sei es von beträchtlichem Wert, baldmöglichst zu wissen, ob Solanezumab die Patente von Janssen – sofern rechtsgültig – verletzen würde und ob davon auszugehen sei, dass Janssen sich auf Solanezumab stützen kann, um ein ergänzendes Schutzzertifikat zu beantragen. Der Faktor, dass ein umfassend begründetes Urteil des englischen Gerichts, das sich sowohl mit der Frage der Rechtsgültigkeit als auch mit der Verletzungsfrage befasst, wichtig wäre für die Beilegung der europaweiten Streitigkeiten der Parteien, wurde als neutral betrachtet, während das öffentliche Interesse an der Beseitigung von Unsicherheiten über eine Therapie mit einem potenziell überaus erfolgreichen Erzeugnis gegen eine Verfahrensaussetzung sprach.

Unter Abwägung aller angesprochenen Punkte entschied Rose J, den Antrag von Janssen auf Verfahrensaussetzung zurückzuweisen. Es könne durchaus sein, dass im Verfahren vor dem EPA nicht alle zwischen den Parteien strittigen Fragen entschieden würden. Wichtig in dieser Sache seien die Verletzungsfragen, und es sei besser, das englische Verfahren – vor dem einzigen Forum, das die Verletzungsfrage entscheiden könne – fortzusetzen.

## NL Niederlande

**Berufungsgericht Den Haag,  
17. März 2015 – Doebras gegen  
Rijkswaterstaat**

Schlagwort: institutionelle Fragen – Aussetzung des nationalen Patentverfahrens – vor dem EPA anhängiger Einspruch – Ermessensausübung

Am 30. Oktober 2013 legte Doebras Berufung gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz Den Haag vom 31. Juli 2013 ein, mit dem einer Nichtigkeitsklage gegen den niederländischen Teil von Doebras' Patent für eine Feuerlöschanlage (EP 1 224 954) stattgegeben wurde; Klägerin war die für Straßen und Wasserwege zuständige niederländische Regierungsbehörde *Rijkswaterstaat* (RWS), die zudem – gemeinsam mit Ajax Chubb Varel B. V. – vor dem EPA Einspruch gegen die Erteilung des Patents eingelegt hatte.

In der Berufungsbegründung beanstandete Doebras die Weigerung des Gerichts erster Instanz, das Nichtigkeitsverfahren in Anbetracht des vor dem EPA anhängigen Einspruchsverfahrens auszusetzen, und beantragte auf dieser Grundlage erneut die Verfah-

also whether Janssen was likely to be able to rely on solanezumab to apply for a supplementary protection certificate. The further factor that a fully reasoned judgment of the English court considering validity and infringement together would provide an important tool for settlement of the parties' Europe-wide disputes was considered a neutral point, while the public interest in dispelling uncertainty about a therapy with the potential to be a blockbuster product weighed against granting a stay.

Balancing all points at issue, Rose J decided to dismiss Janssen's application for a stay. There was a chance that the EPO proceedings would not be determinative of all the issues between the parties. The infringement issues were important in this case, and it was better that the English proceedings, before the only forum in which the infringement issue could be decided, continue.

## NL Netherlands

**The Hague Regional Court of Appeal,  
17 March 2015 – Doebras v  
Rijkswaterstaat**

Keywords: institutional matters – stay of national proceedings – opposition pending before the EPO – exercise of discretion

On 30 October 2013, Doebras lodged an appeal against the Hague District Court's judgment of 31 July 2013 allowing a claim for revocation of the Netherlands part of its European patent for a fire extinguishing post (EP 1 224 954) brought by *Rijkswaterstaat* (the Netherlands government department responsible for public works and waterways), which – along with Ajax Chubb Varel B.V. – had also filed opposition to the patent's grant with the EPO.

In its first ground of appeal, Doebras contested the District Court's refusal to stay the revocation proceedings in view of the pending opposition proceedings before the EPO and reiterated its request that they be stayed on that basis. The Court first of all endorsed the

moment lancer la procédure d'autorisation de son produit solanezumab. Il était très important pour Eli Lilly de savoir le plus tôt possible si ledit produit constituerait une contrefaçon des brevets de Janssen (si ces derniers étaient valables) et aussi si Janssen allait pouvoir fonder une demande de certificat complémentaire de protection sur le produit solanezumab. Le fait qu'un jugement pleinement motivé de la juridiction anglaise portant à la fois sur la validité et la contrefaçon contribuerait de manière significative au règlement des litiges entre les parties à l'échelle de toute l'Europe a été considéré comme un facteur neutre, tandis que l'intérêt du public à ce que soit dissipée toute insécurité concernant un traitement susceptible de devenir un produit vedette jouait en défaveur de la suspension de la procédure.

Ayant pesé tous les éléments en cause, la juge Rose a décidé de rejeter la requête en suspension présentée par Janssen. Il était possible que la procédure devant l'OEB ne permette pas de trancher tous les éléments du litige entre les parties. Les questions liées à la contrefaçon étaient importantes en l'espèce et il était préférable que la procédure devant le tribunal anglais, seule juridiction compétente pour statuer à ce sujet, se poursuive.

## NL Pays-Bas

**Cour d'appel régionale de la Haye,  
17 mars 2015 – Doebras c.  
Rijkswaterstaat**

Mots-clés : questions institutionnelles – sursis à statuer – opposition pendante à l'OEB – appréciation du juge

Le 30 octobre 2013, Doebras a fait appel du jugement du Tribunal de première instance de La Haye en date du 31 juillet 2013 faisant droit à une action en nullité de la partie néerlandaise de son brevet européen ayant pour objet un poste d'extinction d'incendie (EP 1224954). Cette action avait été engagée par *Rijkswaterstaat* (l'organisme public néerlandais chargé des routes et des voies navigables) lequel, tout comme Ajax Chubb Varel B.V., avait également formé une opposition auprès de l'OEB à l'encontre du brevet délivré.

Par son premier moyen, Doebras a contesté le refus par le Tribunal de première instance de surseoir à statuer sur la procédure en nullité eu égard à la procédure d'opposition en instance devant l'OEB et a réitéré sa demande de sursis à statuer en se fondant sur le

rensaussetzung. Das Gericht bestätigte zum einen die Feststellung des Gerichts erster Instanz, dass es nach Art. 83 (4) des niederländischen Patentgesetzes im Ermessen des Gerichts steht, das nationale Verfahren bis zum Abschluss eines anhängigen EPA-Einspruchsverfahrens auszusetzen. Zum anderen verwies es darauf, dass das betreffende Einspruchsverfahren nach mehr als zwei Jahren noch nicht über das Anfangsstadium hinausgekommen sei: Noch sei keine mündliche Verhandlung angesetzt und die Einspruchsabteilung habe noch keine vorläufige Stellungnahme abgegeben. De facto sei seit der Verhandlung vor dem Gericht erster Instanz nichts passiert, und Doebras habe keine Beschleunigung des Verfahrens beantragt. Angesichts der Tatsache, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung mit der Beschwerde vor einer Technischen Beschwerdekammer angefochten werden könne, könnte es unter Umständen noch sehr lange dauern, bis eine rechtskräftige Entscheidung über die Gültigkeit des Patents ergeht. Zudem seien nationale Gerichte nicht an die Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder der Technischen Beschwerdekammern des EPA gebunden, sondern müssten sich eine eigene Meinung darüber bilden, ob ein erteiltes Patent gültig sei. Da das Gericht das Patent von Doebras für ungültig erklärt habe, gebe es keinen Grund, das Verfahren auszusetzen.

*Siehe auch Kapitel B.1. Stand der Technik.*

District Court's observation that the power under Art. 83(4) of the Netherlands Patent Law to stay national proceedings pending the outcome of EPO opposition proceedings was discretionary. It then noted that the opposition proceedings in question were, more than two years later, still only at a preliminary stage: no oral proceedings had been scheduled and the opposition division had not yet issued a provisional opinion. In fact, nothing had happened since the hearing before the District Court and Doebras had not requested accelerated processing. Given that the opposition division's decision would be open to appeal to a technical board of appeal, it could still take a long time before a final decision on the patent's validity was taken. In any event, national courts were not bound by decisions of EPO opposition divisions or technical boards of appeal and had to form their own view as to whether a granted patent was valid. Given that the Court considered Doebras's patent invalid, it could see no reason to stay the proceedings.

*See also Chapter B.1. State of the art.*

même motif. La Cour a d'abord entériné l'avis du Tribunal de première instance selon lequel la décision de surseoir à statuer sur une procédure nationale en attendant l'issue d'une procédure d'opposition devant l'OEB est laissée à l'appréciation de la juridiction concernée en vertu de l'art. 83(4) de la Loi néerlandaise sur les brevets. Elle a ensuite fait observer que la procédure d'opposition en question n'en était encore qu'à un stade préliminaire après plus de deux ans. En effet, aucune procédure orale n'avait été programmée et la division d'opposition n'avait pas encore émis d'avis provisoire. De fait, rien ne s'était produit depuis l'audience devant le tribunal de première instance et Doebras n'avait pas demandé de traitement accéléré. Étant donné que la décision de la division d'opposition serait susceptible de recours devant une chambre de recours technique, il faudrait probablement attendre encore longtemps avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur la validité du brevet. En tout état de cause, les juridictions nationales n'étaient pas liées par les décisions des divisions d'opposition ni des chambres de recours techniques de l'OEB et devaient former leurs propres opinions quant à la validité d'un brevet délivré. Jugeant le brevet de Doebras nul, la Cour n'a vu dès lors aucune raison de surseoir à statuer.

*Voir également chapitre B.1. État de la technique.*