

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Schweiz: Rechtsprechung

Entscheidung des  
Handelsgerichts des Kantons  
Zürich vom 6. August 1985<sup>1)</sup>

Stichwort: Bügeleisen

Artikel: 36, 77 und 128 PatG

Artikel: 100 und 138 EPÜ

Schlagwort: "Erlaß vorsorglicher  
Maßnahmen wegen Verletzung eines  
europäischen Patents" - "Aussetzung  
des Verfahrens" - "Vermutung für  
Gültigkeit des europäischen Patents"

Leitsatz

*Im Verfahren auf Erlaß vorsorglicher  
Maßnahmen wegen Verletzung eines  
europäischen Patents ist von dessen  
materiellm Bestand auszugehen und  
kommt eine Aussetzung des Verfahrens  
nicht in Betracht, solange die Nichtig-  
keit des europäischen Patents nicht  
ausreichend glaubhaft gemacht worden  
ist. Für diese Glaubhaftmachung reicht  
der Hinweis auf ein in erster Instanz  
erfolgreiches Einspruchsverfahren ge-  
gen ein paralleles nationales Patent je-  
denfalls nicht aus.*

Frankreich: Rechtsprechung

Urteil der 3. Kammer des  
*Tribunal de grande instance*  
(Landgericht) Paris vom  
30. Mai 1986<sup>2)</sup>

Vizepräsident: Herr Gougé  
Richterin: Frau Mandel  
Richterin: Frau Pierrard

Artikel: 13 und 16 des  
Gesetzes Nr. 77-683 betreffend die  
Anwendung des EPÜ

Artikel: 99 bis 102 EPÜ

Schlagwort: "Verletzung eines als  
Grundlage für ein europäisches Patent  
dienenden nationalen Patents" -  
"Aussetzung der Entscheidung  
bis zum Abschluß des  
Einspruchsverfahrens vor dem EPA"

Leitsatz

*Das Gericht, bei dem eine Klage we-  
gen Verletzung eines französischen Pa-  
tents anhängig ist, das die gleiche Erfin-*

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Switzerland: Case Law

Decision of the  
*Handelsgericht* (Commercial  
Court) of Canton Zurich of  
6 August 1985<sup>1)</sup>

Headword: *Bügeleisen* (flat-iron)

Article: 36, 77 and 128 Swiss Patent  
Law

Article: 100 and 138 EPC

Keyword: "Provisional measures on  
grounds of alleged infringement of a  
European patent" - "Stay of  
proceedings" - "Presumption of  
European patent's validity"

Headnote

*An application for an injunction or  
other provisional measure on grounds  
of alleged infringement of a European  
patent must be dealt with on the as-  
sumption that the European patent is  
valid and the proceedings may not be  
stayed unless and until prima facie evi-  
dence is furnished that the patent is  
void. The success at first instance of an  
opposition against a parallel national  
patent does not constitute such prima  
facie evidence.*

France: Case Law

Judgment of the *Tribunal de  
grande instance* (First  
Instance Court), Paris,  
3rd Chamber,  
dated 30 May 1986<sup>2)</sup>

Vice-president: Mr Gougé  
Judge: Mrs Mandel  
Judge: Mrs Pierrard

Article: 13 and 16 of  
Law No. 77-683 on the application of  
the EPC

Article: 99 to 102 EPC

Keyword: "Infringement of a national  
patent serving as basis for a European  
patent" - "Stay of proceedings pending  
outcome of opposition before the EPO"

Headnote

*A court hearing a case of infringement  
of a French patent relating to the same  
invention as a European patent granted*

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Suisse: Jurisprudence

Décision du *Handelsgericht*  
(Tribunal de commerce) du  
canton de Zurich, en date du  
6 août 1985<sup>1)</sup>

Référence: *Bügeleisen* (Fer à  
repasser)

Article: 36, 77 et 128 de la Loi  
fédérale sur les brevets d'invention

Article: 100 et 138 CBE

Mot-clé: "Mesures provisionnelles  
ordonnées pour cause de contrefaçon  
d'un brevet européen" - "Suspension  
de la procédure" - "Présomption de  
validité du brevet européen"

Sommaire

*Dans une procédure intentée en vue  
de faire ordonner des mesures provi-  
sionnelles pour cause de contrefaçon  
d'un brevet européen, il convient  
d'admettre la validité de ce brevet et  
une suspension de la procédure ne  
peut être envisagée tant que la nullité  
du brevet européen n'a pas été rendue  
suffisamment vraisemblable. En tout  
état de cause, pour administrer un tel  
commencement de preuve, il ne suffit  
pas de faire valoir qu'une procédure  
d'opposition engagée contre un brevet  
national parallèle a abouti en première  
instance.*

France: Jurisprudence

Jugement du *Tribunal de  
grande instance de Paris*  
(3<sup>e</sup> Chambre)  
du 30 mai 1986<sup>2)</sup>

Vice-Président: M. Gougé  
Juge: Mme Mandel  
Juge: Mme Pierrard

Article: 13 et 16 de la  
loi n° 77-683 relative à l'application de  
la CBE

Article: 99 à 102 CBE

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet  
national servant de support à un  
brevet européen" - "Sursis à statuer  
pendant la procédure d'opposition  
devant l'OEB"

Sommaire

*Le tribunal saisi d'une action en  
contrefaçon d'un brevet français qui  
couvre la même invention qu'un brevet*

<sup>1)</sup> Die Entscheidung ist auszugsweise in GRUR  
Int. 1987, 874 veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Übersetzung des amtlichen, für die Veröffent-  
lichung leicht gekürzten Textes. Leitsatz vom  
EPA abgefaßt.

<sup>1)</sup> Extracts in the original German published in  
GRUR Int. 1987, 874.

<sup>2)</sup> Translation of official text, slightly abridged  
for publication. Headnote drawn up by the  
EPO.

<sup>1)</sup> Des extraits de cette décision ont été publiés  
dans GRUR Int. 1987, 874.

<sup>2)</sup> Texte officiel du jugement, légèrement abrégé  
aux fins de la publication. Sommaire rédigé  
par l'OEB.

zung zum Gegenstand hat wie ein demselben Erfinder erteiltes europäisches Patent mit demselben Prioritätstag, gegen das beim EPA Einspruch eingelegt wurde, setzt seine Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens aus, mit dem das europäische Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird.

### Sachverhalt und Anträge

Die Firma Doré-Doré hat am 2. April 1985 Klage erhoben gegen die Firmen Olivier Guille et Fils und Galeries Lafayette. Mit der Klage wird die Feststellung begehrt, daß die Firma Guille mit der patentgemäßen Herstellung und dem Verkauf von Strümpfen mit patentgemäßen Merkmalen die Ansprüche 1, 3, 4, 12, 13 und 14 des französischen Patents Nr. 8120298 verletzt hat, dessen Inhaber die Klägerin ist. (...)

Am 7. März 1986 hat die Firma Guille beantragt, die Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt auszusetzen, zu dem das französische Patent Nr. 8120298 gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 seine Wirkung verliert oder die europäische Patentanmeldung, die sich auf das französische Patent stützt, zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen wird.

Die Firma Doré-Doré ihrerseits hat mit Schriftsatz vom 23. April 1986 erwidert, daß sie keine andere Wahl habe, als sich diesem Antrag auf Aussetzung zu beugen.

### Entscheidungsgründe

Gemäß Artikel 16 des Gesetzes Nr. 77-683 vom 30. Juni 1977 setzt das Gericht, dem eine Klage wegen Verletzung eines französischen Patents vorliegt, das die gleiche Erfindung zum Gegenstand hat wie ein von demselben Erfinder angemeldetes oder diesem oder seinem Rechtsnachfolger erteiltes europäisches Patent mit demselben Prioritätstag, die Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem das französische Patent gemäß Artikel 13 seine Wirkung verliert oder die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

Die Firma Guille hat, wie aus den vorgelegten Unterlagen hervorgeht und auch nicht bestritten wird, Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 78720 eingelegt, das dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie das im vorliegenden Fall geltend gemachte französische Patent Nr. 8120298; dieser Einspruch ist vom Europäischen Patentamt für zulässig befunden worden.

Somit ist Artikel 16 des vorstehend genannten Gesetzes anwendbar.

Da aufgrund des Einspruchsverfahrens das Gericht nicht mehr erkennen kann, ist die Sache aus dem Streitsachenverzeichnis zu streichen; es obliegt den Parteien, alle unterbrechenden Handlungen vorzunehmen, um eine Rechtsverwirkung zu vermeiden; bei Ablauf der Fristen beantragt die betreibende Partei mit formlosem Schreiben die Wiederaufnahme in das Streitsachenverzeichnis; die Entscheidung über die Kosten bleibt vorbehalten.

to the same inventor and having the same priority date and which is the subject of opposition before the EPO shall stay proceedings until such time as a decision is given in the matter of opposition and the European patent maintained or revoked.

### Summary of Facts and Submissions

On 2 April 1985 the Doré-Doré company brought an action against Olivier Guille et Fils and Galeries Lafayette seeking judgment to the effect that Guille, in manufacturing socks using a patented process and selling them, had infringed Claims 1, 3, 4, 12, 13 and 14 of French patent No. 8120298 of which the plaintiffs are proprietors. (...)

On 7 March 1986, Guille applied for a stay of proceedings until such time as French patent No. 8120298 would cease to have effect in accordance with Article 13 of the Law of 30 June 1977, or until the European patent application based on the French patent was refused, withdrawn or deemed withdrawn, or the European patent revoked.

In their pleading dated 23 April 1986, Doré-Doré replied that they had no alternative but to comply with the request that proceedings be stayed.

### Reasons for the Decision

Article 16 of Law No. 77-683 of 30 June 1977 provides that a court hearing a case of infringement of a French patent relating to the same invention as a European patent applied for by the same inventor or granted to him or his successor in title with the same priority date shall stay proceedings until such time as the French patent ceases to have effect in accordance with Article 13 or until the European patent application is refused.

It is clear from the documentary evidence and not contested that Guille filed notice of opposition to European patent No. 78720 which relates to the same invention as French patent No. 8120298 here invoked and the opposition was declared admissible by the European Patent Office.

Article 16 of the aforementioned Law thus applies.

The court being no longer *forum conveniens* by reason of the opposition the case must be removed from the list and it is a matter for the parties to take the necessary measures to avoid prescription; upon expiry of the time limits the plaintiff shall by ordinary letter request that the case be restored to the list; and judgment on costs shall be postponed.

européen délivré au même inventeur avec la même date de priorité et ayant fait l'objet d'une opposition devant l'OEB, surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ou révoqué.

### Exposé des faits et conclusions

La Société Doré-Doré a assigné, le 2 avril 1985, les Sociétés Olivier Guille et Fils et Galeries Lafayette. Cette assignation avait pour objet de faire juger que la Société Guille, en fabriquant selon procédé breveté et en vendant des chaussettes reproduisant des caractéristiques brevetées avait contrefait les revendications 1, 3, 4, 12, 13 et 14 du brevet français n° 8120298 dont la demanderesse est titulaire. (...)

Le 7 mars 1986, la société Guille a, par conclusions, demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français 8120298 cessera de produire ses effets aux termes de l'article 13 de la loi du 30 juin 1977 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen, dont le brevet français est le support, sera rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

Par ses conclusions du 23 avril 1986, la société Doré-Doré a répondu qu'elle ne pouvait que s'incliner devant cette demande de sursis.

### Motifs de la décision

Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 le Tribunal, saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité, sursoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article 13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et qu'il n'est pas contesté que la Société Guille a formulé une opposition contre le brevet européen n° 78720 qui couvre la même invention que le brevet français n° 8120298 invoqué dans la présente instance; que cette opposition a été déclarée recevable par l'Office européen des brevets;

Attendu que l'article 16 de la loi précitée est donc applicable;

Attendu que le Tribunal n'ayant plus, en raison de la procédure d'opposition la maîtrise de l'instance, il convient de radier l'affaire; qu'il appartiendra aux parties d'effectuer tous actes interruptifs pour éviter la péremption; qu'à l'expiration des délais la partie la plus diligente sollicitera, par simple lettre le rétablissement au rôle; que les dépens seront réservés;

Aus diesen Gründen ergeht folgendes Urteil:

Die Entscheidung wird ausgesetzt, bis das streitige französische Patent gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 seine Wirkung verliert oder die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen wird.<sup>1)</sup> (...)

For these reasons the court, having duly heard the parties,

orders that proceedings be stayed until such time as the French patent concerned ceases to have effect in accordance with Article 13 of the Law of 30 June 1977 or until the European patent application is refused, withdrawn or deemed withdrawn, or the European patent revoked<sup>1)</sup> (...)

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement,

Dit qu'il est sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français invoqué cessera de produire ses effets aux termes de l'article 13 de la loi du 30 juin 1977 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.<sup>1)</sup> (...)

### Urteil des Tribunal de grande instance (Landgericht) Rennes vom 23. Juni 1986<sup>2)</sup>

Präsidentin: Frau Burdeau

Artikel: 55 des Gesetzes über Erfindungspatente

Artikel: 99 - 102, 106 EPÜ

Schlagwort: "Verletzung eines europäischen Patents" - "Aussetzung der Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA"

#### Leitsatz

Das Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents anhängig ist, gegen das beim EPA Einspruch eingelegt wurde, setzt seine Entscheidung bis zum Erlaß einer rechtskräftigen Entscheidung durch die Einspruchsabteilung aus.

#### Sachverhalt und Anträge

Die Firma Machinefabriek G. J. Nijhuis B. V. ist Inhaberin des am 24. Juni 1980 angemeldeten europäischen Patents Nr. 21 548 mit der Bezeichnung "Gerät zur elektrischen Betäubung von Schlachtieren, insbesondere Schweinen"; sie ist auch Inhaberin des europäischen Patents Nr. 19 333 mit der Bezeichnung "Apparat zum Betäuben von Schlachtvieh, beispielsweise Schweinen, vor dem Schlachten".

Nachdem sie davon Kenntnis erlangt hatte, daß die Firma Normandie Manutention (Norman) Vorrichtungen herstellt und vertreibt, die dieselben Merkmale aufweisen wie die vorstehend genannten Patente, strengte die Firma Nijhuis gegen die Firma Norman eine Klage wegen Patentverletzung an.

Die Firma Norman hat beantragt, die Entscheidung auszusetzen, bis die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Einsprüche gegen die Patente der Firma Nijhuis entschieden hat. (...)

Die Firma Nijhuis hat sich diesem Antrag angeschlossen. (...)

### Judgment of the Tribunal de grande instance (First Instance Court), Rennes dated 23 June 1986<sup>2)</sup>

President: Mrs Burdeau

Article: 55 of the Law on Patents of Invention

Article: 99 to 102, 106 EPC

Keyword: "Infringement of a European patent" - "Stay of proceedings pending outcome of opposition before the EPO"

#### Headnote

A court hearing a case of infringement of a European patent which is the subject of opposition before the EPO shall stay proceedings until the Opposition Division takes a final decision.

#### Summary of Facts and Submissions

Machinefabriek G.J. Nijhuis B.V. is the proprietor of European patent No. 21 548, applied for on 24 June 1980 for "An apparatus for electrically stunning animals to be slaughtered, in particular pigs", and No. 19 333 for "An apparatus for stunning animals to be slaughtered, such as pigs".

Learning that Normandie Manutention (Norman) was manufacturing and selling installations with the features of the above patents, the Nijhuis company took action for infringement.

The Norman company requested a stay of proceedings pending the decision of the Opposition Division of the European Patent Office in opposition proceedings against Nijhuis patents. (...)

The Nijhuis company endorsed this request. (...)

### Jugement du Tribunal de grande instance de Rennes du 23 juin 1986<sup>2)</sup>

Président: Mme Burdeau

Article: 55 de la Loi sur les brevets d'invention

Article: 99 à 102, 106 CBE

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Sursis à statuer pendant la procédure d'opposition devant l'OEB"

#### Sommaire

Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet européen ayant fait l'objet d'une opposition devant l'OEB surseoit à statuer jusqu'à ce que la division d'opposition ait rendu une décision définitive.

#### Exposé des faits et conclusions

La société Machinefabriek G. J. Nijhuis B.V. est titulaire et propriétaire du brevet européen n° 21 548 déposé le 24 juin 1980, ayant pour titre "appareil pour assommer par voie électrique des bêtes de boucherie, en particulier des cochons"; elle est également titulaire et propriétaire du brevet européen n° 19 333 ayant pour titre "appareil pour étourdir des animaux tels que les porcs avant l'abattage".

Ayant eu connaissance de ce que la société Normandie Manutention (Norman) fabriquait et offrait à la vente des installations reproduisant les caractéristiques des brevets susvisés la société Nijhuis a engagé contre elle une action en contrefaçon.

La société Norman a sollicité le sursis à statuer jusqu'à la décision rendue par la Division d'opposition de l'Office européen des brevets, dans la procédure d'opposition élevée à l'encontre des brevets dont est titulaire la société Nijhuis. (...)

La société Nijhuis s'est associée à cette demande. (...)

<sup>1)</sup> Das Einspruchsverfahren vor dem EPA war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Amtsblattes noch nicht abgeschlossen.

<sup>2)</sup> Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Textes. Der vollständige Text ist in PIBD (*Propriété industrielle Bulletin documentaire*) 1988, III, 303 veröffentlicht. Leitsatz vom EPA abgefaßt.

<sup>1)</sup> Opposition proceedings before the EPO are not yet terminated at the date of publication of this OJ.

<sup>2)</sup> Translation of official text, slightly abridged for publication. The full text is published in PIBD (*Propriété industrielle Bulletin documentaire*) 1988, III, 303. Headnote drawn up by the EPO.

<sup>1)</sup> La procédure d'opposition devant l'OEB n'est pas encore terminée à la date de publication du présent JO.

<sup>2)</sup> Texte officiel du jugement, légèrement abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans PIBD (*Propriété industrielle Bulletin documentaire*) 1988, III, 303. Sommaire rédigé par l'OEB.