

Niederlande: Rechtsprechung

Entscheidung des
Gerechtshof
(Berufungsgericht) Den Haag,
3. Kammer, vom 29. Oktober
1986¹⁾

Stichwort: Fusilade

Artikel: 43 A, 51 (2), (3) und (5), 56 (3)
PatG 1979

Artikel: 2 (2), 54 (3) und 138 EPÜ

Schlagwort: "Verletzung eines
europäischen Patents" - "Rechte aus
dem europäischen Patent" -
"Nichtigerklärung eines europäischen
Patents" - "Aussetzung des
Veretzungsverfahrens wegen
Anhängigkeit eines
Nichtigkeitsverfahrens" - "prima-
facie-Nichtigkeit" - "Rückwirkung der
Nichtigerklärung" -
"Berücksichtigung älterer nationaler
Patentanmeldungen"

Leitsätze

I. Der Inhaber eines niederländischen Patents kann seine Rechte aus dem Patent, unabhängig vom Grad der Wahrscheinlichkeit einer Nichtigerklärung, bis zu dem Zeitpunkt geltend machen, in dem die Nichtigkeit des Patents zum ersten Mal vom Gericht ausgesprochen wird²⁾. Für eine Aussetzung des Verfahrens in der Zeit vor dieser Nichtigerklärung ist daher kein Raum

II. Die Aussetzung eines Verletzungsverfahrens im Hinblick auf das niederländische Nichtigkeitsverfahren gegen ein europäisches Patent ist jedoch angebracht, wenn das Europäische Patentamt ältere Patentanmeldungen in den Niederlanden wegen Art. 54 (3) EPÜ nicht berücksichtigen durfte und die voraussichtliche Nichtigkeit des europäischen Patents nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegt.

Anmerkung der Redaktion:

Durch die Gesetzesnovelle vom 29. Mai 1987³⁾, die eine Reihe von Änderungen in das niederländische Patentgesetz eingeführt hat, wurde diese Entscheidung größtenteils überholt. Nach der neuen Fassung des Art. 51 (5) PatG entfaltet die Nichtigerklärung eines Patents rückwirkende Kraft. Unberührt davon bleiben rechtskräftige und vollstreckte Gerichtsentscheidungen sowie

Netherlands: Case Law

Judgment of the *Gerechtshof*
(Court of Appeal), The Hague,
3rd Chamber, dated
29 October 1986¹⁾

Headword: Fusilade

Article: 43A, 51 (2), (3) and (5), 56 (3)
of the 1979 Patents Act

Article: 2 (2), 54 (3) and 138 EPC

Keyword: "Infringement of a
European patent" - "Rights conferred
by a European patent" - "Revocation of
a European patent" - "Stay of
infringement proceedings pending
outcome of revocation proceedings" -
"Prima facie revocability" -
"Retrospective effect of revocation" -
"Consideration of prior national
applications"

Headnote

I. The proprietor of a Netherlands patent can enforce his rights under that patent, whatever the likelihood of its revocation, until it is initially revoked²⁾. To stay proceedings prior to revocation is therefore inappropriate.

II. It is however appropriate to stay proceedings on an issue of infringement pending the outcome of revocation proceedings against a European patent before a Netherlands court if the European Patent Office was prevented by Article 54 (3) EPC from considering prior national applications and it is not improbable that the European patent will be revoked.

Editor's note:

This judgment has been largely superseded by the Law of 29 May 1987³⁾ making a number of changes in the Netherlands Patents Act. Under new Article 51 (5) revocation of a patent now has retrospective effect. This does not however apply to judgments that have become final and been enforced as well, in principle, to contracts concluded and fulfilled prior to revocation

Pays-Bas: Jurisprudence

Décision de la *Gerechtshof*
(Cour d'appel) de La Haye,
3^e chambre, en date du
29 octobre 1986¹⁾

Référence: Fusilade

Article: 43 A, 51 (2), (3) et (5), 56 (3)
de la loi sur les brevets de 1979

Article: 2 (2), 54 (3) et 138 CBE

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet
européen" - "Droits conférés par le
brevet européen" - "Annulation d'un
brevet européen" - "Sursis à statuer
dans un litige en matière de
contrefaçon en raison d'une instance
en nullité" - "Nullité apparente" - "Effet
rétroactif de l'annulation" - "Prise en
compte de demandes nationales
antérieures"

Sommaire

I. Le titulaire d'un brevet néerlandais peut faire valoir les droits qui lui sont conférés par ce brevet, quel que soit le degré de probabilité d'une annulation, jusqu'au moment où l'annulation du brevet est prononcée pour la première fois par un tribunal²⁾. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans un litige en matière de contrefaçon au cours de la période précédant cette annulation.

II. Il convient toutefois de surseoir à statuer dans un litige en matière de contrefaçon, en raison d'une procédure d'annulation intentée aux Pays-Bas à l'encontre d'un brevet européen, si l'Office européen des brevets n'a pas pu prendre en considération au titre de l'article 54 (3) CBE des demandes antérieures de brevet déposées aux Pays-Bas et si le risque d'une annulation probable du brevet européen n'est pas à exclure.

Note de la rédaction:

La présente décision constitue, dans une large mesure, une jurisprudence dépassée depuis qu'est entrée en vigueur la loi du 29 mai 1987³⁾ portant modification de la loi néerlandaise sur les brevets. Le nouvel article 51 (5) de la loi sur les brevets dispose que l'annulation d'un brevet a un effet rétroactif. Ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de justice passées

¹⁾ Der Originaltext der Entscheidung ist in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 85 abgedruckt und in deutscher Übersetzung auszugsweise in GRUR Int. 1988, 259 veröffentlicht.

²⁾ Diese Rechtsauffassung ist kürzlich vom *Hoge Raad* (Kassationshof) bestätigt worden: Entscheidung vom 13. Mai 1988, *Rechtspraak van de week* 1988, 420.

³⁾ *Staatsblad* 1987, 316; siehe den Bericht in ABl. EPA 1988, 197. Der Text des Änderungsgesetzes ist in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234 veröffentlicht.

¹⁾ The judgment itself is published in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 85, and extracts in German in GRUR Int. 1988, 259.

²⁾ This opinion has recently been confirmed by the *Hoge Raad* (Supreme Court), see decision of 13 May 1988, *Rechtspraak van de week* 1988, 420.

³⁾ *Staatsblad* 1987, 316; see report in OJ EPO 1988, 197. The text of the Amending Law is published in the *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234.

¹⁾ Le texte original de la décision figure dans le *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 85, et sa traduction en allemand a été publiée sous forme d'extraits dans le GRUR Int. 1988, 259.

²⁾ Cette opinion a été confirmée par la *Hoge Raad* (Cour de cassation) dans une décision en date du 13 mai 1988, *Rechtspraak van de week* 1988, 420.

³⁾ *Staatsblad* 1987, 316; cf. article publié à ce sujet dans le JO OEB 1988, 197. Le texte de la loi modificative figure également dans le *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234.

- grundsätzlich - vor der Nichtigerklärung geschlossene Verträge, soweit sie vor der Nichtigerklärung erfüllt worden sind (Art. 51 (6) PatG neue Fassung). Die Wirkungen der Nichtigerklärung eines - nationalen oder europäischen - Patents, das vor dem 1. Dezember 1987 erteilt worden ist, gelten erst von diesem Zeitpunkt an⁴⁾.

(new Article 51 (6)). Revocation of a patent - national or European - granted before 1 December 1987 only takes effect from that date⁴⁾.

en force de chose jugée et exécutées et, en principe, aux contrats conclus avant l'annulation, dans la mesure où ils ont été exécutés avant l'annulation (nouvel article 51 (6) de la loi sur les brevets). Les effets de l'annulation d'un brevet - national ou européen - délivré avant le 1er décembre 1987 ne se produisent qu'à compter de cette date⁴⁾.

⁴⁾ Übergangsbestimmung VI Abs. 2 des Gesetzes vom 29. Mai 1987 in Verbindung mit der Königlichen Verordnung vom 27. Oktober 1987, veröffentlicht in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

⁴⁾ Transitional provision VI(2) of the Law of 29 May 1987 in conjunction with the Royal Decree of 27 October 1987, published in the *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

⁴⁾ Disposition transitoire VI, paragraphe 2, de la loi du 29 mai 1987 ensemble le décret royal du 27 octobre 1987, publié dans le *Bijblad Industriële Eigendom*, 1987, 314.