

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Vereinigtes Königreich:
Rechtsprechung

Entscheidung des *High Court of Justice, Patents Court (Patentgericht)*, vom 12. Januar 1988 (Pall Corporation v. Commercial Hydraulics (Bedford) Ltd. and Others)

Richter: Whitford
Stichwort: Pall
§: 77 (1) PatG 1977

Artikel: 2(2), 64(1), 99, 100, 138 EPÜ

Schlagwort: "Verletzung eines europäischen Patents - Vermutung seiner Rechtsgültigkeit - Aussetzung des Verletzungsprozesses vor dem nationalen Gericht bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA (abgelehnt)"

Leitsätze¹⁾

I. Da die Prüfung im Europäischen Patentamt als sorgfältig und streng gilt, kann nach Erteilung eines Patents von dessen Rechtsgültigkeit ausgegangen werden.

II. Ist im Prüfungsverfahren vor dem EPA derselbe Stand der Technik geprüft worden, der auch im Einspruchsverfahren herangezogen wird, und ist ferner vom US-Patentamt und vom japanischen Patentamt ein Patent erteilt worden, so hat der Patentinhaber Anspruch auf Durchführung eines Verletzungsprozesses. Ein Antrag auf Aussetzung des Prozesses bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA ist daher zurückzuweisen.

III. Der Umstand, daß in anderen Ländern parallele Verletzungsverfahren anhängig oder beabsichtigt sind, es also aus Gründen der Kosteneinsparung und Arbeitserleichterung möglicherweise von Vorteil wäre, den Ausgang des Verfahrens vor dem EPA abzuwarten, rechtfertigt alleine noch keine anderslautende Entscheidung.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

United Kingdom: Case Law

Decision of the High Court of Justice, Patents Court, dated 12 January 1988 (Pall Corporation v. Commercial Hydraulics (Bedford) Ltd. and Others)

Before: Whitford, J.
Headword: Pall
Section: 77(1) Patents Act 1977

Article: 2(2), 64(1), 99, 100 and 138 EPC

Keyword: "Infringement of a European patent - Presumption of validity of a European patent - Stay of infringement proceedings before a national court pending opposition proceedings before the EPC (denied)"

Headnote¹⁾

I. It is accepted that the examination in the European patent Office is a careful and critical one so that presumption of validity exists if a patent has been granted.

II. If in the ex parte examination proceedings of the EPO identical prior art has been examined which is cited in the opposition proceedings and if furthermore a patent has been granted in the US and Japanese Patent Office, the patentee should not be deprived of the right to prosecute an infringement action so that a motion for a stay of proceedings pending the opposition before the EPO must be dismissed.

III. The fact that parallel infringement actions are pending or being contemplated in other countries so that there may be some saving in costs and convenience by allowing the hearing in the EPO to proceed alone is not sufficient to justify a different decision.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Royaume-Uni: Jurisprudence

Décision de la *High Court of Justice, Patents Court* (Tribunal des brevets) en date du 12 janvier 1988 (Pall Corporation v. Commercial Hydraulics (Bedford) Ltd. and Others)

Juge: M. Whitford
Référence: Pall
Article: 77(1) de la loi sur les brevets de 1977

Article: 2(2), 64(1), 99, 100 et 138 CBE

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet européen - présomption de validité d'un brevet européen - suspension de la procédure en contrefaçon devant le tribunal national pendant le déroulement de la procédure d'opposition devant l'OEB (refusée)"

Sommaire¹⁾

I. Etant admis que l'Office européen des brevets soumet les demandes de brevet à un examen sérieux et critique, il y a présomption de validité dès lors qu'un brevet est délivré.

II. Si, lors de la procédure d'examen ex parte, l'OEB a examiné un état de la technique identique à celui cité lors de la procédure d'opposition et si, de plus, un brevet a été délivré par les offices américain et japonais des brevets, le titulaire du brevet ne devrait pas être privé du droit de poursuivre une procédure en contrefaçon; en conséquence, il y a lieu de rejeter toute requête en suspension de la procédure pendant le déroulement de la procédure d'opposition devant l'OEB.

III. Le fait que des actions en contrefaçon soient parallèlement en instance ou envisagées dans d'autres pays et qu'il pourrait donc être plus économique et plus pratique d'attendre l'issue de la procédure devant l'OEB, ne suffit pas à lui seul pour justifier une décision divergente.

¹⁾ Mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber aus 20 IIC 210(1989) entnommen. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist in (1988) F.S.R. 274 veröffentlicht. Siehe auch die Entscheidung des Patentgerichts vom 26. März 1986 (Amersham International plc v. Corning Ltd.), veröffentlicht in ABI. EPA 1987, 558.

¹⁾ With the kind permission of the publishers, reproduced from 20 IIC 210 (1989). The full text of the decision is reported in (1988) F.S.R. 274. See also the decision of the Patents Court, dated 26 March 1986 (Amersham International plc v. Corning Ltd.), reported in OJ EPO 1987, 558.

¹⁾ Publication avec l'aimable autorisation de l'éditeur du sommaire paru dans 20 IIC 210 (1989). Le texte intégral de la décision a été publié dans (1988) F.S.R. 274. Voir également dans JO OEB 1987, 558, la décision du Patents Court en date du 26 mars 1986 (Amersham International plc v. Corning Ltd.).