

Frankreich**URTEIL DER 1. ZIVILKAMMER DER COUR D'APPELLE COLMAR (OBERLANDESGERICHT COLMAR) VOM 23. JANUAR 1989***

Stellvertretender Vorsitzender:
Herr Lombard
Richter Herr Andarelli
Richterin: Frau Dubois

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

Artikel: 99 - 102 EPÜ

Artikel: 4^{bis} der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVU)

Artikel: 30 - 37 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März 1957

Schlagwort: "Verletzung eines nationalen Patents" - "europäisches Patent, in dem der Staat, in dem die Patentverletzungsklage erhoben wurde, nicht benannt ist" - "Unabhängigkeit der Patente" - "Auswirkungen des Vertrags zur Gründung der EWG" - "Aussetzung der Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA"

Leitsatz

Das Gericht, dem eine Klage wegen Verletzung eines französischen Patents vorliegt, das dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie ein europäisches Patent, in dem Frankreich nicht benannt ist, setzt seine Entscheidung nicht aus, da die beiden Patente eine unterschiedliche territoriale Wirkung haben.

Sachverhalt und Anträge

Die Firma Supra S A ist Inhaberin des französischen Patents Nr. 2 554 554 und des europäischen Patents Nr. 0 142454, die sich beide auf dieselbe Erfindung beziehen. In dem europäischen Patent ist Frankreich nicht benannt.

Die Firma Supra S.A. hat die Firma Auer S.A. und Herrn Vandin am 19. und 20. Oktober 1987 wegen Verletzung des französischen Patents verklagt. Die Firma Auer S.A. und Herr Vandin haben in Anwendung der Artikel 13 und 16 des Gesetzes vom 30. Juni 1977 die Aussetzung der Entscheidung beantragt, bis über den Einspruch entschieden worden ist, den die Firma Auer S A beim EPA gegen das europäische Patent eingelegt hat. Die Firma Supra S.A. hat sich diesen Anträgen widersetzt.

In seinem Urteil vom 16. September 1988 hat das *Tribunal de Grande In-*

France**JUDGMENT OF THE COUR D'APPEL (COURT OF APPEAL), COLMAR (1st CIVIL CHAMBER), DATED 23 JANUARY 1989***

Vice-President:
Mr Lombard
Judge: Mr Andarelli
Judge: Mrs Dubois

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

Article: 99 to 102 EPC

Article: 4bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Article: 30 to 37 of the Treaty establishing the European Economic Community dated 25 March 1957

Keyword: "Infringement of a national patent" - "European patent not designating the State in which infringement proceedings are heard" - "Independence of patents" - "Impact of the Treaty establishing the EEC" - "Stay of proceedings pending outcome of opposition before the EPO"

Headnote

A court hearing proceedings for the infringement of a French patent which covers the same invention as a European patent not designating France shall not stay proceedings where the two patents cover different areas of protection.

Summary of Facts and Submissions

S.A. Supra is holder of French patent No 2 554554 and of European patent No. 0 142454 relating to the same invention. The European patent does not designate France.

On 19 and 20 October 1987 S.A. Supra brought an action against S.A. Auer and Mr Vandin for infringement of the French patent. Pursuant to Articles 13 and 16 of the Law of 30 June 1977 S.A. Auer and Mr Vandin requested a stay of proceedings in view of the opposition proceedings brought by S.A. Auer against the European patent before the EPO. S.A. Supra opposed this request.

By order dated 16 September 1988 the Strasbourg *Tribunal de Grande*

France**ARRET DE LA COUR D'APPELLE COLMAR (1^{er} CHAMBRE CIVILE) DU 23 JANVIER 1989***

Vice-président:
M. Lombard
Juge: M. Andarelli
Juge: Mme Dubois

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

Article: 99 - 102 CBE

Article: 4bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Article: 30 - 37 du Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957

Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet national" - "Brevet européen ne désignant pas l'Etat de l'action en contrefaçon" - "Indépendance des brevets" - "Impact du Traité instituant la CEE" - "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 européen ne désignant pas la France ne surseoit pas à statuer dès lors que les deux brevets couvrent des zones de protection différentes.

Exposé des faits et conclusions

La S.A. Supra est titulaire du brevet français 2 554 554 et du brevet européen 0 142454 relatif à la même invention. Le brevet européen ne désigne pas la France.

La S.A. Supra a assigné, les 19 et 20 octobre 1987, la S.A. Auer et M. Vandin en contrefaçon du brevet français. La S.A. Auer et M. Vandin ont conclu, en application des articles 13 et 16 de la loi du 30 juin 1977, au sursis à statuer en raison de la procédure d'opposition que la S.A. Auer a engagée devant l'OEB à l'encontre du brevet européen. La S.A. Supra s'est opposée à ces conclusions.

Par ordonnance du 16 septembre 1988, le Tribunal de Grande Instance de

*) Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung gekürzten Textes. Die Zusammenfassung wurde von der Redaktion des Amtsblattes angefertigt.

*) Translation of the official text abridged for publication. Headnote drawn up by the editorial staff of the Official Journal.

*) Texte officiel de l'arrêt, abrégé aux fins de la publication. Sommaire rédigé par la rédaction du Journal officiel.

stance de Strasbourg (Landgericht Straßburg) die Auffassung vertreten, daß im vorliegenden Fall Artikel 16 des Gesetzes Nr. 77-683 nicht zur Anwendung kommen könne, da das französische Patent und das europäische Patent eine unterschiedliche territoriale Wirkung hätten. Das Gericht hat jedoch dem Antrag auf Aussetzung der Entscheidung aus Gründen der Billigkeit und des gesunden Rechtsempfindens dennoch stattgegeben.

Die Firma *Supra S.A.* hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Sie berief sich dabei auf den Grundsatz der Unabhängigkeit von Patenten nach Artikel 4^{bis} PVÜ und vertrat die Ansicht, daß das französische Patent auch dann seine Gültigkeit behalte, wenn das europäische Patent, das in Frankreich nicht wirksam sei, im Einspruchsverfahren widerrufen werde. Da eine Kollision zwischen der Entscheidung über die Patentverletzung in Frankreich und der Entscheidung des EPA über den Einspruch ausgeschlossen sei, bestehe keine Veranlassung, die Entscheidung im Verletzungsverfahren auszusetzen.

Die Firma *Auer S.A.* und Herr *Vandin* haben die Zurückweisung der Berufung sowie hilfsweise die Verweisung der Sache an den Europäischen Gerichtshof beantragt, damit dieser entscheide, ob einander widersprechende Entscheidungen den freien Warenverkehr beeinträchtigen könnten.

Urteilsgründe

"Gemäß Artikel 16 des Gesetzes Nr. 77-683 vom 30. Juni 1977 betreffend die Anwendung des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente setzt das Gericht, dem eine Klage wegen Verletzung eines französischen Patents vorliegt, das dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie ein vom gleichen Erfinder beantragtes oder ihm oder seinem Rechtsnachfolger erteiltes europäisches Patent mit gleichem Prioritätstag, die Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt aus, zu dem das französische Patent gemäß Artikel 13 seine Wirkung verliert, zu dem die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder zu dem das europäische Patent widerrufen wird.

Diese Bestimmungen unterscheiden nicht, ob das europäische Patent für Frankreich erteilt worden ist oder nicht.

Das Gesetz vom 30. Juni 1977 hingegen sieht in den Artikeln 1 und 3 vor, daß die Wirkung eines europäischen Patents nicht eintritt, wenn keine französische Übersetzung eingereicht worden ist, bzw. daß die Rechte aus einem europäischen Patent erst von dem Zeitpunkt an ausgeübt werden können, an dem eine französische Übersetzung der Patentansprüche veröffentlicht

Instance (First Instance Court) ruled that in the case in question Article 16 of Law No 77-683 was not applicable since the French and European patents covered different geographical areas. For reasons of equity and legal common sense it nevertheless allowed the request for a stay of proceedings.

S.A. Supra gave notice of appeal against this order. Taking as its basis the principle of the independence of patents enshrined in Article 4bis of the Paris Convention, it maintained that the French patent remained valid even if the European patent, which did not apply in France, were to be revoked following opposition. As a contradiction between the decision on the infringement in France and the EPO decision on the opposition was ruled out, it was not necessary to stay the infringement proceedings.

S.A. Auer and *Mr Vandin* requested that the appeal be refused and, in the alternative, that the matter be remitted to the Court of Justice of the European Communities for a decision on whether the free circulation of goods was likely to be affected by contradictory decisions.

Reasons for the Judgment

"Article 16 of Law No. 77-683 of 30 June 1977 on the Application of the Convention on the Grant of European Patents, done in Munich on 5 October 1973, provides that a court hearing proceedings for the infringement of a French patent which covers 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 the date on which the French patent ceases to have effect in accordance with Article 13 or until the European patent application is refused, withdrawn or deemed withdrawn, or the European patent revoked.

It is a fact that these provisions do not distinguish between a European patent that has and one that has not been granted for France.

However, the Law of 30 June 1977, whose Article 1, in particular, provides that failure to provide a translation in French will render a European patent void and Article 3 that the rights conferred by a European patent may only be exercised as from the date on which a French translation of the claims has been published, relates to the terms on which, pursuant to Arti-

Strasbourg a considéré qu'en l'espèce, l'art. 16 de la loi n°77-683 ne pouvait s'appliquer du fait que le brevet français et le brevet européen couvraient des zones géographiques différentes. Il a cependant fait droit à la demande en sursis à statuer pour des motifs d'équité et de bon sens juridique.

La S.A. Supra a interjeté appel contre cette ordonnance. Se basant sur le principe de l'indépendance des brevets de l'art 4bis de la Convention de Paris, elle a soutenu que le brevet français restait valable même si le brevet européen, qui ne s'applique pas en France, devait être révoqué dans la procédure d'opposition. Comme une contradiction entre la décision relative à la contrefaçon en France et la décision de l'OEB sur l'opposition était exclue, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans la procédure en contrefaçon.

La S.A. Auer et *M. Vandin* ont conclu au rejet de l'appel et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour statuer sur la question de savoir si la libre circulation des marchandises était susceptible d'être affectée par une incompatibilité de décisions.

Motifs de l'arrêt

"Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi 77-683, du 30 juin 1977, relative à l'application de la Convention sur la délivrance de brevets européens, 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, surseoit 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, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué;

Attendu qu'il est de fait que ces dispositions ne font pas de distinction suivant que le brevet européen a ou n'a pas été délivré pour la France;

Attendu, toutefois, que la loi du 30 juin 1977, dont, notamment, l'article 1er dispose que, faute de traduction en français, un brevet européen est sans effet, l'article 3 que les droits conférés par un brevet européen ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée, se rapporte aux conditions auxquelles, en

worden ist. Es greift damit die in den Artikeln 65 und 67 EPÜ genannten Bedingungen auf, unter denen ein europäisches Patent in Frankreich wirksam wird.

Damit wird zwangsläufig implizit vorausgesetzt, daß das betreffende europäische Patent für Frankreich erteilt worden ist.

Insbesondere mit Artikel 16, der eine Aussetzung der Entscheidung bis zu dem Zeitpunkt vorsieht, zu dem das französische Patent seine Wirkung verliert, zu dem die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder zu dem das europäische Patent widerrufen wird, soll den Schwierigkeiten vorgebeugt werden, die sich im Verletzungsfall aus der Koexistenz eines französischen Patents und eines für Frankreich erteilten europäischen Patents, die dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben, ergeben könnten.

Dieser Artikel kommt nicht zur Anwendung, wenn das europäische Patent nicht für Frankreich erteilt worden ist und dort keine Wirkung hat.

Es kann durchaus sein, daß das europäische Patent später widerrufen wird, das französische Patent aber seine Gültigkeit behält und umgekehrt.

Die Entscheidung, die in bezug auf das europäische Patent zu treffen ist, würde jedoch - im Falle einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens - das französische Patent nicht berühren.

Die gleiche Situation kann übrigens auch im Zusammenhang mit nationalen Patenten eintreten, die in verschiedenen Verbandsländern beantragt wurden und die laut Artikel 4^{bis} PVU unabhängig sind von den Patenten, die für dieselbe Erfindung in anderen Ländern erlangt worden sind.

Die Pariser Verbandsübereinkunft, auf die das Münchner Übereinkommen Bezug nimmt (Art. 87), ist zwar alt, aber noch immer in Kraft; der in Artikel 4^{bis} festgeschriebene Grundsatz der Unabhängigkeit von Patenten gilt unter anderem für die Nichtigkeitsgründe, auch wenn er im wesentlichen die während der Prioritätsfrist angemeldeten Patente betrifft.

Solange nichts anderes bestimmt wird, ist davon auszugehen, daß ein französisches Patent unabhängig ist von einem europäischen Patent, das für dieselbe Erfindung für andere Staaten als Frankreich erteilt worden ist und seinem Inhaber dort die gleichen Rechte wie ein nationales Patent gewährt.

Die Tatsache, daß ein europäisches Patent, das in den Staaten, für die es erteilt worden ist, den Wert eines nationalen Patents besitzt, von einem nationalen Patent unabhängig ist, beeinträchtigt den Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb des Gemeinsa-

cles 65 and 67 of the Munich Convention, a European patent has effect in France.

It necessarily implies that the European patent considered has been granted for France.

In providing for proceedings to be stayed until the French patent ceases to have effect or until the European patent application is refused, withdrawn or deemed withdrawn, or the European patent revoked, Article 16, in particular, is designed to forestall the difficulties that might arise with regard to infringement from the co-existence of a French patent and a European patent granted for France covering the same invention.

It does not apply when the European patent has not been granted for France and is not valid there.

It might happen that the European patent is subsequently revoked and the French patent considered valid, or vice versa.

The decision which may be taken with regard to the European patent does not however have to imply that proceedings in respect of the French patent will be stayed.

The same situation may, moreover, arise with national patents applied for in various countries of the Union, for which Article 4bis of the Paris Convention states that they are independent of patents obtained for the same invention in other countries.

The Paris Convention, to which the Munich Convention itself refers (Article 87), although of long standing, is still in force. Whilst the principle of the independence of patents, affirmed by Article 4bis, concerns primarily patents applied for during the priority period, it applies *inter alia* to the grounds for revocation.

Given the absence of provisions to the contrary a French patent is independent of a European patent granted for the same invention for States other than France in which it confers on its holder the same rights as a national patent granted in those States.

The independence of a European patent, which is equivalent to a national patent in the States for which it is granted, and of a national patent is no more likely than is the independence of national patents to conflict with the principle of the free circulation

application des articles 65 et 67 CBE, un brevet européen produit effet en France;

Qu'elle suppose implicitement mais nécessairement que le brevet européen considéré ait été délivré pour la France;

Attendu que l'article 16, en particulier, en prévoyant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le brevet français cesse de produire ses effets ou jusqu'à ce que la demande de brevet européen soit rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué, tend à prévenir les difficultés qui pourraient résulter, en matière de contrefaçon, de la coexistence d'un brevet français et d'un brevet européen délivré pour la France couvrant la même invention;

Qu'il n'est pas applicable lorsque le brevet européen n'a pas été délivré pour la France et n'y a pas d'effets;

Attendu qu'il pourrait arriver que le brevet européen soit ultérieurement révoqué, le brevet français estimé valable ou réciproquement;

Attendu que la décision à intervenir à l'égard du brevet européen ne s'imposerait pas, toutefois, à supposer qu'il soit sursis à statuer, à l'égard du brevet français;

Attendu que la même situation peut se produire, d'ailleurs, en présence de brevets nationaux demandés dans différents pays de l'Union, dont l'article 4bis de la Convention de Paris précise qu'ils sont indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays;

Attendu que la Convention de Paris, à laquelle la Convention de Munich fait elle-même référence (article 87), bien qu'ancienne, est toujours en vigueur; que le principe de l'indépendance des brevets, affirmé par l'article 4bis, s'il concerne essentiellement les brevets demandés pendant le délai de priorité, s'applique notamment aux causes de nullité;

Qu'il convient de considérer, en l'absence de dispositions contraires, qu'un brevet français est indépendant du brevet européen délivré pour la même invention pour d'autres Etats que la France, dans lesquels il confère à son titulaire les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans ces Etats;

Attendu que, pas plus que l'indépendance des brevets nationaux, l'indépendance d'un brevet européen, qui a valeur de brevet national dans les Etats pour lesquels il est délivré, et d'un brevet national n'est de nature à porter atteinte au principe de la libre circulation

men Marktes nicht mehr als die gegenseitige Unabhängigkeit nationaler Patente; dadurch bedingte gegensätzliche Entscheidungen haben keine stärkere - verbotene - Abschottung des Marktes zur Folge als nebeneinander bestehende (nationale oder europäische) Patente, die nicht in allen Staaten der Gemeinschaft Wirkung besitzen.

Es besteht daher keine Veranlassung, den Europäischen Gerichtshof zu befragen.

Es steht fest, daß das europäische Patent der Anmelderin und Berufungsklägerin nicht für Frankreich erteilt worden ist.

Es liegt kein Grund vor, die Entscheidung über die Verletzung des französischen Patents auszusetzen (...)."

Aus diesen Gründen hat das Gericht nach Anhörung der Parteien die Berufung für begründet erklärt, entschieden, daß die Entscheidung nicht auszusetzen ist, und die Sache an das *Tribunal de Grande Instance de Strasbourg* (Landgericht Straßburg) mit der Auflage zurückverwiesen, in der Hauptsache zu entscheiden.

of goods within the Common Market. The contradictory nature of decisions which might result therefrom would no more give rise to a prohibited partitioning of the market than would the existence of patents (national or European) not covering all the States of the Community.

There is therefore no reason to remit the matter to the Court of Justice of the European Communities.

It is an established fact that the European patent obtained in the case in question by the applicant and appellant has not been granted for France

There is no reason to stay proceedings for infringement of the French patent (...)."

For these reasons the Court, having duly heard the parties, pronounced the appeal well-founded, said that there was no reason to stay proceedings and referred the matter back to the Strasbourg *Tribunal de Grande Instance* (First Instance Court) for a decision on the merits.

des marchandises au sein du Marché Commun; que la contrariété de décisions qui pourrait en résulter ne créerait pas plus de cloisonnement prohibé du marché que l'existence de brevets (brevets nationaux ou brevets européens) ne couvrant pas l'ensemble des Etats de la Communauté;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes;

Attendu qu'il est constant que le brevet européen obtenu en l'espèce par la demanderesse et appelante, n'a pas été délivré pour la France;

Qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon du brevet français (...);"

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, a déclaré l'appel bien fondé, dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg pour être statué au fond.