

URTEIL DES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (LANDGERICHT PARIS) VOM 26. SEPTEMBER 1986*

Vizepräsident: Herr Gougé

Stichwort: *Réfection de marches d'escalier usées* (Treppenausbesserung)

Artikel: 29^{bis} 1 und 2 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 in der Fassung des Gesetzes vom 13. Juli 1978

Artikel: 52 (1), 54, 56, 138 EPÜ

Schlagwort: "Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents" - "Einrede der Nichtigkeit des Patents" - "Mängel der Beweisführung" - "Verletzung: Feststellung der Verantwortlichkeiten"

Leitsatz

I. Es besteht eine Vermutung für die Gültigkeit eines europäischen Patents, und es ist Sache der Nichtigkeitsklägerin nachzuweisen, daß es eine neuheitsschädliche Vorveröffentlichung gibt oder daß sich die Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

II. Keine Verletzung eines Verfahrens-patents begeht, wer dem Verletzer lediglich für das Verfahren benötigte Erzeugnisse liefert, die als solche frei gehandelt werden und auch bei anderen, nicht in den Schutzbereich des Streit-patents fallenden Verfahren verwendet werden.

Sachverhalt und Anträge

Die Firma Regicentre ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 043 120 für ein Verfahren zur Wiederherstellung von abgenutzten und/oder verzogenen Bodenflächen wie z. B. Treppenstufen, das am 26. Juni 1981 beantragt worden war und eine französische Priorität vom 26. Juni 1980 in Anspruch genommen hatte.

Sie wirft den Beklagten die Anwendung eines Verfahrens vor, die ihr Patent verletze, und verklagt sie wegen Verletzung.

Die beklagten Firmen Isoka und Celomer sprechen dem Streitpatent jegliche Neuheit und erfinderische Tätigkeit ab

Entscheidungsgründe

1. Zur Gültigkeit des Patents

Das Gericht erklärt:

"... Nach Artikel 138 EPÜ kann das europäische Patent nur aus den im Übereinkommen verankerten Gründen für nichtig erklärt werden.

JUDGMENT OF THE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (FIRST INSTANCE COURT), PARIS, DATED 26 SEPTEMBER 1986*

Vice-President: Mr Gougé

Headword: *Réfection de marches d'escalier usées* (restoring worn stair steps)

Article: 29bis 1 and 2 of the Law of 13 July 1978 amending the Law of 2 January 1968

Article: 52(1), 54, 56, 138 EPC

Keyword: "Infringement proceedings brought on the basis of a European patent" - "Defence counterclaim for revocation" - "Failure to produce evidence" - "Infringement: assessment of liability"

Headnote

I. A European patent is presumed to be valid and it is up to the applicant for revocation to demonstrate that an anticipation prejudicial to novelty exists or that the invention is obvious having regard to the state of the art.

II. No infringement of a process patent is committed by someone who merely supplies the infringer with products necessary for the process that are normally commercially available and that can also be used in other processes which are not protected by the patent

Summary of Facts and Submissions

The firm Regicentre holds European patent No 0 043 120 for a process for restoring worn and/or warped floor surfaces, such as stair steps, applied for on 26 June 1981 claiming a French priority of 26 June 1980

Regicentre accuses the two defendants of using a process that infringes its patent, and is accordingly suing them for infringement.

The defendant firms, Isoka and Celomer, claim that the patent in suit totally lacks novelty and inventive step.

Reasons for the Judgment

(1) As to the patent's validity:

The Court rules as follows:

"... Whereas under Article 138 EPC, a European patent may only be revoked on the grounds specified in the Convention;

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 26 SEPTEMBRE 1986*

Vice-Président: M. Gougé

Référence: *réfection de marches d'escalier usées*

Article: 29bis 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968

Article: 52(1), 54, 56, 138 CBE

Mot-clé: "Action en contrefaçon sur la base d'un brevet européen" - "Moyen de défense tiré de la nullité du brevet" - "Carence dans la production des preuves" - "Contrefaçon: appréciation des responsabilités"

Sommaire

I. Le brevet européen est un titre présumé valable et il appartient à la demanderesse en nullité de démontrer qu'il existe une antériorité destructive de la nouveauté ou que l'invention découle de manière évidente de l'état de la technique

II. N'agit pas en contrefaçon d'un brevet portant sur un procédé celui qui se borne à livrer au contrefacteur des produits nécessités par le procédé, lesquels se trouvent couramment dans le commerce et sont utilisés également dans des procédés étrangers au brevet litigieux.

Exposé des faits et conclusions

La société Regicentre est titulaire du brevet européen n° 0043120 demandé le 26 juin 1981 sous le bénéfice d'une priorité française du 26 juin 1980, pour un procédé de réfection des surfaces du sol usées et/ou déformées, telle que des marches d'escalier.

Elle reproche aux différents défendeurs l'utilisation d'un procédé portant atteinte à son brevet et les assigne en contrefaçon.

Les sociétés défenderesses Isoka et Celomer dénie toute nouveauté et activité inventive au brevet litigieux.

Motifs de l'arrêt

1) Validité du brevet

Le tribunal déclare:

"... Attendu que selon l'article 138 CBE le brevet européen ne peut être annulé que pour les causes instituées par la Convention;

*) Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung gekürzten Textes. Der vollständige Text ist in PIBD (*Propriété Industrielle Bulletin Documentaire*) 1987, III, 303, in GRUR Int 1983, 351 und in IIC 1989, 217 veröffentlicht. Die Zusammenfassung wurde von der Redaktion des Amtsblatts angefertigt.

*) Translation of the official text abridged for publication. The full text of the original was reported in PIBD (*Propriété industrielle Bulletin documentaire*) 1987, III, 25, GRUR Int 1988, 351, and IIC 1989, 217, Headnote drawn up by the editorial staff of the Official Journal.

*) Texte officiel du jugement, abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans PIBD (*Propriété Industrielle Bulletin Documentaire*) 1987, III, 25, GRUR Int 1988, 351 et IIC 1989, 217. Sommaire rédigé par la rédaction du Journal officiel.

Gemäß Artikel 52 (1) EPÜ muß die Erfindung neu sein, auf erfinderischer Tätigkeit beruhen und (hier unstreitig) gewerblich anwendbar sein.

Nach Artikel 54 (1) gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung - welcher der Tag der in Anspruch genommenen Unionspriorität sein kann - gehört; den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmelde- oder Prioritätstag zugänglich gemacht worden ist (Art. 54 (2)).

Nach Artikel 56 des Übereinkommens gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Das Gericht hat daher den Stand der Technik am 26. Juni 1980, dem Tag der Unionspriorität, festzustellen. Es ist hierbei aber nicht Aufgabe des Gerichts, eigene Kenntnisse oder die im Recherchenbericht genannten Vorveröffentlichungen heranzuziehen. Die Gültigkeit des europäischen Patents wird vielmehr vermutet, und es obliegt daher den Nichtigkeitsklägern, in ihrem Vorbringen die Vorwegnahmen geltend zu machen, die den Stand der Technik bilden, und nachzuweisen, daß es entweder eine bestimmte, hinreichende neuheitsschädliche Vorveröffentlichung gibt oder daß sich die Erfindung in naheliegender Weise aus dem zuvor festgestellten Stand der Technik ergibt.

Im vorliegenden Fall sieht sich das Gericht weder durch die Firma Isoka, die sich anscheinend auf mangelnde Neuheit stützt, noch durch die Firma Celomer, die sowohl mangelnde Neuheit als auch mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend macht, in die Lage versetzt, den Stand der Technik festzustellen. Dieser Mangel der Beweisführung hat die Zurückweisung der Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents zur Folge."

2. Zur Verletzung

Es ist unerheblich, ob die Firma Celomer, wie die Firma Isoka geltend macht, "Herrin der Arbeiten" auf der Baustelle gewesen ist, und ob sie die Firma Isoka zur Anwendung des patentierten Verfahrens veranlaßt hat. Die Firma Isoka ist nämlich eine von der Firma Celomer rechtlich unabhängige juristische Person. Sie war daher in der Lage, alleine zu entscheiden, ob sie ein durch ein veröffentlichtes Patent geschütztes Verfahren, dessen Kenntnis ihr unterstellt wird, oder ein anderes, zum Gemeingut gehörendes Verfahren benutzt. Zu prüfen ist daher nur, ob das beanspruchte Verfahren auf ihre Veranlassung hin angewandt wurde.

Whereas under Article 52(1) EPC, the invention must be new and involve an inventive step and - what is not contested here - must be susceptible of industrial application;

Whereas Article 54(1) states that an invention is considered to be new if it does not form part of the state of the art before the date of filing of the patent application, which may be the priority date claimed, the state of the art comprises everything made available to the public before the filing date or priority date (Article 54(2));

Whereas according to Article 56 EPC an invention is considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art,

Whereas the Court therefore has to ascertain the state of the art on 26 June 1980, the priority date, and whereas in so doing, it is not its task to call upon personal knowledge or to refer to the relevant prior art cited in the search report; whereas on the contrary, a European patent is presumed to be valid and it is, therefore, a matter for the applicants for revocation to cite in their submissions the relevant prior art and to prove that either a clear and complete anticipation prejudicial to novelty exists or that the invention is obvious in the light of the previously ascertained prior art;

Whereas in the present case neither Isoka, which would seem to be invoking lack of novelty, nor Celomer, which invokes lack of both novelty and inventive step, make it possible for the Court to ascertain the state of the art, and whereas this failure to produce evidence will be penalised by dismissal of the petition for revocation of the patent".

(2) As to infringement

Whether or not Celomer was supervising the work on-site, as Isoka claims, and whether or not it induced Isoka to use the protected process is scarcely material, for Isoka is a legal entity and legally independent of Celomer. Isoka was thus free to decide for itself whether to use a process protected by a published patent, of whose existence it is deemed to have been aware, or any other process in the public domain. All that needs to be established, therefore, is whether the protected process was used at its instigation.

Que, selon l'article 52(1) CBEI l'invention doit être nouvelle et impliquer une activité inventive; qu'elle doit être susceptible d'application industrielle (point qui n'est pas contesté en l'espèce);

Attendu que l'article 54(1) stipule qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique avant la date de dépôt de la demande de brevet, date qui peut être celle de la priorité unioniste revendiquée; que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité (art. 54(2));

Attendu que l'article 56 de la Convention précise encore qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique;

Attendu que le tribunal doit donc rechercher quel était le 26 juin 1980, date de la priorité conventionnelle, l'état de la technique; que pour ce faire il n'appartient pas au tribunal de faire état de sa connaissance personnelle ou des antériorités révélées par le rapport de recherche; qu'en effet le brevet européen est un titre présumé valable; qu'il appartient donc aux parties demanderessees en nullité d'invoquer dans leurs écritures les antériorités qui constituent l'état de la technique et de démontrer ou bien qu'il existe une antériorité certaine entière et suffisante destructrice de la nouveauté, ou bien que l'invention découle d'une manière évidente de l'état de la technique préalablement déterminé;

Attendu qu'en l'espèce ni la société Isoka qui invoque, semble-t-il, le défaut de nouveauté, ni la société Celomer qui invoque à la fois le défaut de nouveauté et l'absence d'activité inventive ne mettent en mesure le tribunal de déterminer quel est l'état de la technique, que cette carence dans la production des preuves sera sanctionnée par le rejet des prétentions basées sur la nullité du brevet."

2) Contrefaçon

Il importe peu que la société Celomer ait ou non été le "maître d'oeuvre" du chantier comme le fait valoir la société Isoka et qu'elle ait ou non incité la société Isoka à utiliser le procédé breveté; en effet, la société Isoka est une personne morale juridiquement indépendante de la société Celomer; elle était donc en mesure de décider seule si elle entendait appliquer un procédé couvert par un brevet publié qu'elle était censée connaître, ou utiliser tout autre procédé du domaine public. Il convient, en conséquence, de rechercher seulement si par son intervention c'est le procédé revendiqué qui a été utilisé.

Das Gericht legt sodann detailliert die verschiedenen Lehren dar, die aus dem Protokoll über die Beschlagnahme (*saisie-contrefaçon*) zu ziehen sind, wo die verschiedenen Vorgänge bei der Anwendung des beanstandeten Verfahrens aufgeführt sind, bei denen der Gerichtsvollzieher zugegen war.

Es gelangt zu dem Schluß, daß das Verfahren hinsichtlich des Anspruchs 1 in seinen wesentlichen Bestandteilen angewandt worden ist und dies auch für andere Ansprüche mit Ausnahme des Anspruchs 7 gilt, der nicht genau nachvollzogen worden ist ("*n'est pas précisément reproduite*").

Die Firma Celomer hat der Firma Isoka, einer juristischen Person, die zur Verwertung nicht berechtigt war, ein Erzeugnis (Epoxydharz, Härter und Füllstoffe) geliefert, das sich auf einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bezieht; aus dem Schriftwechsel, den Bestellscheinen und den Notizen über Telefongespräche, die am 8. Januar 1985 beschlagnahmt worden waren, geht hervor, daß die Firma Celomer von der Verwendung ihres Erzeugnisses zur Ausbesserung einer Treppe durch die Käuferin Kenntnis hatte.

Aus den beschlagnahmten technischen Beschreibungen und sonstigen Unterlagen geht jedoch hervor, daß "TPE - PR2" und der zugehörige Härter handelsübliche Erzeugnisse sind, die im allgemeinen benutzt werden, um Flächen nach Verfahren zu beschichten, die vom Patent nicht offenbart werden.

Zwar hat die Firma Celomer nachträglich davon Kenntnis erlangt, daß die Firma Isoka an den Stufenkanten eine Verschalung angebracht hatte und daß diese Verwendung zu einer Beschlagnahme (*saisie-contrefaçon*) Anlaß gegeben hatte.

Außerdem hat sie ihr eine "Bescheinigung" ausgestellt, wonach die Firma Isoka zur Verwendung der Celomer-Produkte berechtigt ist; hingegen ist nicht erwiesen, daß die Firma Celomer die Firma Isoka dazu veranlaßt hätte, ihr Produkt in Verbindung mit einer Verschalung zu benutzen, oder daß sie ihr empfohlen hätte, dieses besondere Verfahren anzuwenden. Sie kann auf keinen Fall als verborgene "Herrin der Arbeiten" auf der Baustelle betrachtet werden.

Sie hat sich darauf beschränkt, ihrer Kundin die Gebrauchsanweisung des Produkts zur Kenntnis zu geben.

Folglich hat die Firma Celomer nicht den Vorschriften des Artikels 29bis 1 und 2 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 in der Fassung des Gesetzes vom 13. Juli 1978 zuwider gehandelt.

Dem Gericht liegen ausreichende Anhaltspunkte zur Schätzung des durch die Verletzungshandlungen der Firma Isoka entstandenen Schadens nicht vor; es ordnet daher eine Untersuchung durch Sachverständige an.

The Court then sets out in detail the various teachings to be drawn from the bailiff's report, which lists the various instances of the process in question being used witnessed by that officer.

It concludes that Claim 1 was reproduced in its essential parts, as were other claims with the exception of Claim 7, which was "not reproduced exactly".

Celomer supplied Isoka - a legal entity which was not authorised to exploit the invention - with a product (epoxy resin, hardener and filler) relating to an essential part of the invention. The correspondence, order forms and records of telephone calls seized on 8 January 1985 show that Celomer knew that its product was to be used by the purchaser for the repair of a flight of stairs.

However, the technical and other notices seized show that the "TPE-PR2" and the accompanying hardener are normally commercially available and are commonly used to coat surfaces in processes not disclosed by the patent.

Celomer did, it is true, learn (after the event) that Isoka was using shuttering along the free edges of the steps and that this use had resulted in the application for discovery.

Nor is it denied that Celomer issued a "certificate" to Isoka authorising it to use Celomer products. It has not been proved, however, that Isoka used Celomer's product with a shuttering at the latter's instigation, or that Celomer advised Isoka to use this particular process. Nor can Celomer in any way be considered to have been supervising the work.

It was merely advising its customer concerning the product's instructions for use

Consequently, Celomer does not come within the scope of Article 29bis (1) and (2) of the Law of 2 January 1968 amended by the Law of 13 July 1978.

Since it does not have sufficient information to assess the damage suffered as a result of the infringement committed by Isoka, the Court orders that an assessor be commissioned to draw up a report.

Le tribunal énonce alors de manière minutieuse les divers enseignements qu'il convient de tirer du procès-verbal de saisie-contrefaçon où se trouvent relatées les diverses opérations de mise en oeuvre du procédé incriminé auxquelles l'huissier a assisté.

Il en tire la conclusion que la revendication 1 est reproduite dans ses éléments essentiels et qu'il en est de même pour d'autres revendications à l'exclusion de la revendication 7 qui "n'est pas précisément reproduite".

La société Celomer a livré à la société Isoka, personne morale non habilitée à exploiter, un produit (résine époxy, durcisseur et charges) se rapportant à un élément essentiel de l'invention, et la correspondance, les bons de commande, les notes d'entretien téléphonique saisis le 8 janvier 1985 révèlent que la société Celomer savait que son produit devait être utilisé pour la réfection d'un escalier par l'acquéreur.

Toutefois, les notices techniques ou autres appréhendées montrent que le "TPE - PR2" et son durcisseur sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce et sont utilisés pour recouvrir habituellement des surfaces selon des procédés étrangers aux enseignements du brevet.

Certes, la société Celomer a su (après-coup) que la société Isoka procédait à un coffrage des bords libres des marches et que cette utilisation avait donné lieu à une saisie-contrefaçon.

D'autre part, elle lui a délivré une "attestation" qui confère à la société Isoka la qualité d'entreprise agréée pour utiliser les produits Celomer; en revanche, il n'est pas prouvé que la société Celomer ait incité la société Isoka à utiliser son produit avec un coffrage ou qu'elle lui ait conseillé d'utiliser ce procédé particulier, et elle ne peut en aucun cas être considérée comme le "maître d'oeuvre" occulte du chantier.

Elle s'est bornée à renseigner sa cliente sur les conditions d'utilisation du produit.

La société Celomer ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de l'article 29bis 1 et 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978.

Le tribunal, n'ayant pas les éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par la société Isoka, ordonne une expertise