

ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 13. Mai 1992*

(Amtlicher Text)

Patentinhaber: Müllverbrennungsanlage Wuppertal GmbH

Stichwort: Nichtangriffsverpflichtung

Artikel: 99, 58 EPÜ

Regel: 56 (1) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit des Einspruchs - Nichtangriffsverpflichtung"

Leitsätze

1 Die Berufung auf eine Nichtangriffsverpflichtung steht im Widerspruch zu Sinn und Zweck des zentralen europäischen Einspruchsverfahrens und führt regelmäßig nicht zur Unzulässigkeit eines im übrigen zulässigen Einspruchs.

2 Der Patentinhaber ist in diesen Fällen darauf verwiesen, die Ansprüche aus einer solchen Verpflichtung vor den zuständigen (nationalen) Instanzen geltend zu machen.

Entscheidungsformel

Der Einspruch gegen das europäische Patent 0 157 920 wird zurückgewiesen

Sachverhalt und Anträge

Für die am 06.12.84 eingereichte europäische Patentanmeldung 84 114 826.5 wurde (...) das europäische Patent 0 157 920 erteilt. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 26.07.89 im Europäischen Patentblatt 89/30 bekanntgemacht.

Gegen das erteilte europäische Patent hat die Firma (...) am 20.04.90 Einspruch eingelegt. Die Einsprechende beantragt den Widerruf des Patents (...)

Die Patentinhaberin beantragt die Zurückweisung des Einspruchs. Sie macht geltend, der Einspruch sei unzulässig, weil aus einem zwischen den Parteien geschlossenen ausschließlichen Lizenzvertrag, der auch das Streitpatent umfasse, zu folgern sei, daß der Angriff auf das Schutzrecht gegen Treu und Glauben verstoße und der Einspruch folglich unzulässig sei. (...)

DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISIONS

Decision of the Opposition Division dated 13 May 1992*

(Translation)

Proprietor: Müllverbrennungsanlage Wuppertal GmbH

Headword: No-challenge obligation

Article: 99, 58 EPC

Rule: 56(1) EPC

Keyword: "Admissibility of the opposition - No-challenge obligation"

Headnote

1. Invoking a no-challenge obligation is incompatible with the object and purpose of the centralised European opposition procedure and in most cases does not lead to what is otherwise an admissible opposition being declared inadmissible.

2. In such cases a patent proprietor's only recourse is to pursue any claims arising from such an obligation before the competent (national) courts

Order

The opposition to European patent No. 0 157 920 is rejected.

Summary of Facts and Submissions

European patent No 0 157 920 was granted in respect of European patent application No 84 114 826.5 filed on 6 December 1984 (...). Mention of the grant of patent was published in European Patent Bulletin No. 89/30 on 26 July 1989.

Company (...) filed notice of opposition against the grant of the European patent on 20 April 1990 requesting revocation of the patent (...).

The patent proprietors request that the opposition be rejected on the grounds of inadmissibility. They contend that an obligation not to challenge the property right can be inferred from an exclusive licence agreement concluded between the parties, which also extends to the contested patent, rendering the opposition inadmissible on the grounds that it is in violation of good faith. (...)

DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

Décision de la Division d'opposition, en date du 13 mai 1992*

(Traduction)

Brevet: Müllverbrennungsanlage Wuppertal GmbH

Référence: Obligation de non-contestation

Article: 99, 58 CBE

Règle: 56(1) CBE

Mot-clé: "Recevabilité de l'opposition - Obligation de non-contestation"

Sommaire

1 Le fait pour le titulaire du brevet de se prévaloir d'une obligation de non-contestation du brevet est contraire à l'esprit de la procédure d'opposition centralisée devant l'OEB et n'entraîne pas en règle générale l'irrecevabilité d'une opposition qui est recevable par ailleurs.

2. En pareil cas, le titulaire du brevet est avisé qu'il lui appartient de faire valoir ses droits découlant de cette obligation devant la juridiction (nationale) compétente

Dispositif

L'opposition formée contre le brevet européen n° 0 157 920 est rejetée.

Exposé des faits et conclusions

Le brevet européen n°0157 920 a été délivré (...) sur la base de la demande de brevet européen n°84114826.5 déposée le 6 décembre 1984. La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets 89/30 le 26 juillet 1989.

La société (...) a fait opposition à ce brevet le 20 avril 1990. L'opposante demande la révocation du brevet (...).

La société titulaire du brevet demande le rejet de l'opposition, concluant que l'opposition n'est pas recevable en raison d'un accord de licence exclusif conclu entre les deux parties et portant entre autres sur le brevet litigieux, accord dont il résulte selon elle que la contestation du titre de protection est déloyale et, par conséquent, que l'opposition est irrecevable. (...)

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise (bezüglich der Zulässigkeit des Einspruchs) abgedruckt. Sie ist noch nicht rechtskräftig.

* This is an abridged version of the decision (concerning the admissibility of the opposition). The decision has not yet become final.

* Seul un extrait de la décision (relatif à la recevabilité de l'opposition) est publié. La décision n'est pas encore passée en force.

Aus den Entscheidungsgründen

(...)

A Zur Frage der Zulässigkeit

Der Einwand der Patentinhaberin, aus dem zwischen den Parteien geschlossenen ausschließlichen Lizenzvertrag ergebe sich eine Nichtangriffsverpflichtung der Einsprechenden, auch wenn eine solche nicht ausdrücklich vereinbart worden sei, im Wege ergänzender Vertragsauslegung unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben, kann für das Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt aus den nachfolgenden Gründen keine Berücksichtigung finden:

1 Gemäß Artikel 99 EPU kann "jeder-mann" Einspruch einlegen. Dies bedeutet, daß für die Person des Einsprechenden keinerlei einschränkende Voraussetzungen gelten. Insoweit können nur die ganz allgemein geltenden Voraussetzungen für eine Verfahrensbeteiligung in Artikel 58 EPÜ herangezogen werden. Wer diese erfüllt, kann auch einen Einspruch einlegen (Van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Rdnr. 469; Mathely, *Le droit européen des brevets d'invention*, Paris 1978, S. 297). Artikel 58 EPÜ bezieht sich seinem Wortlaut nach zwar nur auf den Anmelder. Da das EPÜ für das Einspruchsverfahren keine eigenen allgemeinen Regeln für die Verfahrensbeteiligung enthält, ist der in Artikel 58 EPÜ enthaltene Grundsatz auch für das Einspruchsverfahren heranzuziehen.

In Regel 56 (1) EPÜ sind die Mängel, aus denen die Unzulässigkeit des Einspruchs folgt, aufgezählt. Ein Einspruch, der Artikel 99 (1) und den Regeln 1 (1) und 55 c) EPÜ entspricht, ist zulässig. Keine der Vorschriften stellt an die Person des Einsprechenden weitergehende Anforderungen als Artikel 58 EPÜ.

2. In den Vertragsstaaten des EPÜ wird teilweise die Auffassung vertreten, daß der Einspruch gegen ein nationales Patent als unzulässig anzusehen sein kann, wenn der Einsprechende vertraglich verpflichtet ist, dieses Patent nicht anzugreifen, wobei die vertragliche Verpflichtung ausdrücklich übernommen sein oder sich aus den Umständen ergeben kann (Dolder, *Nachwirkende Nichtangriffspflichten des Arbeitnehmererfinders im Schweizerischen Recht*, GRUR Int. 1982, 158, 167 ff.; Schulte, 4. Auflage, 1987, § 59 PatG, Rdnr. 6. Entgegen der Rechtsprechung zum früheren Recht. In diese Richtung deuten auch die Überlegungen bei Benkard-Schäfers, § 59 PatG, Rdnr. 5. Die Frage ist jedoch auch im deutschen Recht noch nicht höchstrichterlich entschieden, siehe dazu die von von Maltzahn geäußerten Zweifel, von Maltzahn, Falk, "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über

From the Reasons for the Decision

(...)

A. The question of admissibility

The patent proprietors maintain that the exclusive licence agreement concluded between the parties implies an obligation on the part of the opponents to refrain from challenging the patent. While no express provision was made to this effect, the agreement should be interpreted within the wider context of good faith. This argument is held to carry no weight in opposition proceedings before the European Patent Office for the following reasons:

1 Under Article 99 EPC "any person" may give notice of opposition. There are therefore no restrictions on the person filing the opposition aside from the general conditions applicable to parties to proceedings under Article 58 EPC. Any person meeting these criteria may also file an opposition (van Empel: *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, No 469; Mathely: *Le Droit européen des brevets d'invention*, Paris 1978, p. 297). Article 58 EPC refers only to the applicant. However, as the Convention itself does not contain any general rules on entitlement to participation in opposition proceedings, the principle contained in Article 58 EPC may also be applied to opposition proceedings.

Rule 56(1) EPC lists the deficiencies which will lead to an opposition being declared inadmissible. A notice of opposition complying with the provisions of Article 99(1), Rule 1(1) and Rule 55(c) EPC is admissible. None of these provisions imposes restrictions on the person of the opponent other than those contained in Article 58 EPC.

2 Precedent in a number of the Contracting States to the EPC has it that an opposition filed against a national patent may be regarded as inadmissible if the opponent is under a contractual obligation not to challenge the patent. For this to be the case the contractual obligation must have been expressly entered into or be inferable from the circumstances (cf. Dolder: *Nachwirkende Nichtangriffspflichten des Arbeitnehmererfinders im Schweizerischen Recht*, GRUR Int. 1982, 158, 167 et seq.; Schulte, 4th edition 1987, Section 59 (German) Patent Law, point 6, which is at variance with the precedent of the previous law. A similar line is also followed in Benkard-Schäfers, Section 59 (German) Patent Law, point 5, although the question has yet to come before Germany's supreme court. Doubts have also been raised by von Maltzahn in von Maltzahn, Falk: "Zur rechtlichen Beurteilung von Nicht-

Extrait des motifs de la décision

(...)

A Recevabilité de l'opposition

L'Office européen des brevets ne peut, pour les motifs exposés ci-après, donner suite à l'objection soulevée par la société titulaire du brevet, selon laquelle l'accord de licence exclusif conclu entre les parties interdit à l'opposante, compte tenu d'une interprétation complémentaire de l'accord basée sur le principe de la loyauté, de contester le brevet, même si la clause de non-contestation n'a pas été expressément prévue.

1. L'article 99 CBE dispose que "toute personne" peut faire opposition, ce qui revient à dire qu'il ne peut exister de condition restrictive pour définir qui peut être opposant. De ce point de vue, seules peuvent entrer en ligne de compte les conditions très générales énoncées à l'article 58 CBE, dans la mesure où elles s'appliquent à la participation à la procédure. Toute personne remplissant ces conditions peut faire opposition (Van Empel, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, point 469; Mathely, *le Droit européen des brevets d'invention*, Paris, 1978, p. 297). Le texte de l'article 58 CBE ne concerne certes que le demandeur. Mais comme la partie de la CBE concernant la procédure d'opposition ne contient pas de dispositions générales propres relatives à la participation à la procédure, le principe énoncé à l'article 58 CBE vaut également pour la procédure d'opposition.

La règle 56(1) CBE énumère les irrégularités entraînant l'irrecevabilité de l'opposition. Toute opposition conforme aux dispositions de l'article 99(1) et des règles 1(1) et 55 c) CBE est recevable. Aucune de ces dispositions n'exige de l'opposant qu'il remplisse des conditions allant au-delà de celles énoncées à l'article 58 CBE.

2. Il existe dans les Etats parties à la CBE une certaine tendance à estimer que l'opposition formée contre un brevet national peut être considérée comme irrecevable si l'opposant est tenu par contrat de ne pas contester ce brevet, cette obligation de non-contestation pouvant être soit expressément acceptée, soit résulter des circonstances (Dolder, *Nachwirkende Nichtangriffspflichten des Arbeitnehmererfinders im Schweizerischen Recht*, GRUR Int. 1982, 158, 167 s.; Schulte, 4^e édition, 1987, § 59 PatG, point 6, contrairement à la jurisprudence relative à l'ancienne législation. C'est aussi dans ce sens que vont les réflexions de Benkard-Schäfers, § 59 PatG, point 5. Même en droit allemand cependant, la plus haute juridiction n'a pas encore tranché la question: cf. les doutes exprimés à ce sujet par von Maltzahn, Falk. "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über

technische Schutzrechte" in Festschrift für Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 ff., 602).

3 Dieser Auffassung kann jedenfalls für das Einspruchsverfahren vor dem EPA nicht gefolgt werden. Die Anerkennung einer Nichtangriffsverpflichtung als Zulässigkeithindernis für den Einspruch steht mit dem Sinn des europäischen Einspruchsverfahrens im Widerspruch. Dieses dient dem Zweck, im Interesse des einzelnen Wettbewerbers, aber auch der Allgemeinheit, die Prüfung auf der Basis des Standes der Technik fortzusetzen, der vom Patentamt nicht gefunden wurde oder diesem nicht zugänglich war und nunmehr von Dritten in das Verfahren eingeführt wird (vgl. Van Empel, a.a.O., Rdnr. 461, 463).

Aus dem Übereinkommen ergibt sich, daß in dieser Hinsicht der Einsprechende weder über den Streitstoff (Art. 114 (1) EPÜ) noch über das Verfahren (Regel 60 (1) und (2) EPÜ) frei verfügen kann. Die verfahrensrechtliche Anerkennung eines Verzehrs auf die Einspruchsbefugnis wäre mit dem Ziel, das Patent nur nach einer umfassenden Prüfung des relevanten Standes der Technik unter Einbeziehung der Allgemeinheit bestehen zu lassen, nicht zu vereinbaren.

Im Vergleich zu dem nationalen Einspruchsverfahren ergibt sich die besondere Bedeutung des Einspruchs gegen ein europäisches Patent daraus, daß sie die einzige Möglichkeit für eine zentrale Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des in seinem Inhalt und seinen Schutzvoraussetzungen einheitlichen europäischen Patentes darstellt.

4. Hinzu kommt, daß die Zulässigkeit und Reichweite von Nichtangriffsabreden außerordentlich umstritten ist (vgl. z. B. für das deutsche Recht die Ausführungen von von Maltzahn, Falk, "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über technische Schutzrechte" in Festschrift für Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 ff., 602).

Im Bereich der Anwendbarkeit des EG-Kartellrechts, die bei Nichtangriffsabreden zu europäischen Patenten stets in Frage steht, wird die Zulässigkeit von Nichtangriffsabreden weitestgehend abgelehnt. Die Kommission sieht Nichtangriffsabreden als über den Inhalt der Schutzrechtsgarantie des Artikel 36 EWGV hinausgehende Beeinträchtigungen des zwischenstaatlichen Handels und des Wettbewerbs an, die nicht von der Freistellungsverordnung für Patentlizenzvereinbarungen vom 23. Juli 1984 (VO (EWG) Nr. 2349/84, ABl. L 219 vom 16. August 1984, 15 ff.) umfaßt werden (so ausdrücklich deren Art. 3 (1)), und die deshalb allenfalls bei Vorliegen besonderer Umstände

angriffsabreden über technische Schutzrechte in Festschrift für Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 et seq., 602).

3. Be that as it may, this interpretation cannot be followed in opposition proceedings before the European Patent Office. To recognise a no-challenge obligation as a bar to an opposition's admissibility is at variance with the purpose of the European opposition procedure, which is to allow continued examination of a patent in the light of prior art which was either not found by the patent office or which was not available to it and which has been introduced into the proceedings by a third party, this being in the interests not only of individual competitors, but also of the public at large (cf. van Empel, op. cit., Nos. 461, 463).

The Convention does not allow opponents to use the facts of a case purely as they see fit (Article 114(1) EPC), nor do they alone decide whether proceedings should be continued (Rule 60(1) and (2) EPC). Recognising an undertaking waiving the right to file an opposition would be at variance with the principle of allowing a patent to stand only after it has been thoroughly examined in the light of the relevant prior art with the possibility of the general public intervening.

An opposition filed against a European patent differs from opposition proceedings before national authorities in that it offers the only possibility of subjecting the validity of the European patent, which is uniform in terms of its content and the requirements for its protection, to centralised examination.

4. Moreover, the question of the admissibility and scope of no-challenge agreements arouses considerable controversy (cf. with regard to German law von Maltzahn, Falk: "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über technische Schutzrechte" in Festschrift für Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 et seq., 602).

Where Community cartel law is applied to no-challenge agreements referring to European patents, and this is always questionable, no-challenge agreements are seldom accepted as admissible. The Commission views no-challenge agreements as a restriction on trade and competition between Member States which exceeds the degree of protection of property rights guaranteed under Article 36 of the EEC Treaty and therefore as not covered by the exemption applying to patent licensing agreements under Commission Regulation (EEC) No 2349/84 of 23 July 1984 (Official Journal L 219 of 16 August 1984, 15 et seq. - in particular Article 3(1) thereof), at best only

technische Schutzrechte", dans l'ouvrage dédié à Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 s, 602).

3 L'on ne saurait cependant adopter cette position en ce qui concerne la procédure d'opposition devant l'OEB. Considérer une obligation de non-contestation d'un brevet comme un obstacle à la recevabilité de l'opposition est contraire à l'esprit de la procédure européenne d'opposition qui vise, dans l'intérêt des concurrents pris chacun isolément, mais aussi du public en général, à poursuivre l'examen sur la base de l'état de la technique qui a échappé aux recherches de l'Office des brevets ou qui ne lui était pas accessible, puis qui a été invoqué par des tiers dans la procédure (cf. Van Empel, op. cit., points 461, 463).

Il ressort de la Convention qu'à cet égard l'opposant ne peut librement décider ni de l'objet du litige (art. 114(1) CBE), ni de la procédure (règle 60(1) et (2) CBE). Admettre dans le droit procédural qu'il puisse être renoncé au pouvoir de former opposition serait incompatible avec l'objectif consistant à ne maintenir le brevet qu'après un examen complet de l'état de la technique pertinent en permettant au public d'intervenir dans la procédure.

Par rapport à la procédure nationale d'opposition, une opposition formée contre un brevet européen a ceci de particulier qu'elle constitue le seul moyen de vérifier au cours d'une procédure centralisée la validité d'un brevet européen qui est unitaire dans son contenu et les conditions relatives à la protection qu'il confère.

4. A cela s'ajoute que la licéité et la portée de clauses de non-contestation sont extrêmement controversées (cf. par exemple, s'agissant du droit allemand, l'exposé de von Maltzahn, Falk, "Zur rechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden über technische Schutzrechte", dans l'ouvrage dédié à Otto Friedrich Freiherr von Gamm, 1990, 597 s, 602).

Dans le domaine de la législation communautaire sur les ententes, dont l'applicabilité entre toujours en ligne de compte dans les cas de clauses de non-contestation portant sur des brevets européens, la licéité de telles clauses est largement rejetée. La Commission considère les clauses de non-contestation comme des restrictions du commerce et de la concurrence entre les Etats, qui vont au-delà de la protection juridique garantie par l'article 36 du Traité instituant la CEE qui ne sont pas visées par le règlement d'exemption concernant les accords de licences de brevets en date du 23 juillet 1984 (Règlement (CEE) N° 2349/84, JO n° L 219 du 16 août

einer Einzelfreistellung gemäß Artikel 85 (3) EWGV zugänglich sind.

Der EuGH hat in der RS 193/83 "Windsurfing International" die in Patentlizenzverträgen enthaltene Nichtangriffsverpflichtung der Lizenznehmer als unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs zwischen Herstellern und - im Leitsatz 2 - diese als einen Verstoß gegen Artikel 85 EWGV bezeichnet. Eine solche Klausel gehöre offenkundig nicht zum spezifischen Gegenstand des Patents, der sich nicht in dem Sinne auslegen lasse, daß er auch gegen Angriffe auf das Patent Schutz gewähre, denn es liege im öffentlichen Interesse, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten (*GRUR Int.* 1986, 635, 640/641). In der RS 65/86 (*GRUR Int.* 1989, 56) "Süllhöfer" hat der EuGH diesen Grundsatz für besondere und hier nicht vorgetragene Fallgestaltungen modifiziert. Auch erscheint die Tragweite dieser Entscheidung noch klärungsbedürftig (vgl. dazu von Maltzahn a.a.O., 610 ff.).

Die kartellrechtlichen Verbote bestimmen auch, ob eine Nichtangriffsverpflichtung aus den Umständen abgeleitet werden kann, wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Wo eine entsprechende ausdrückliche Verpflichtung wegen Kartellverstoßesgesetzwidrig und unwirksam wäre, kann der Lizenznehmer zu einem entsprechenden Verhalten nicht nach Treu und Glauben verpflichtet sein

5 Für den Geltungsbereich eines europäischen Patentes bestünde ferner die Möglichkeit, daß verschiedene nationale Zivil- und Kartellrechtsordnungen auf eine einzige Nichtangriffsabrede anwendbar sind oder daß sich das EG-Kartellrecht nur auf einen Teil der benannten Vertragsstaaten bezieht. Andersartige Auswirkungen für verschiedene Vertragsstaaten können im Verfahren vor dem EPA schon wegen Artikel 99 (2) EPÜ nicht berücksichtigt werden

6 Schließlich handelt es sich bei diesen Fragen um solche, deren Prüfung in die Zuständigkeit der nationalen Zivil- und/oder Kartellgerichte, gegebenenfalls auch der nationalen und europäischen Kartellbehörden fällt. Im nationalen Bereich kann der Gesetzgeber der Wahrung der Kompetenzverteilung zwischen den normalen Zivil- und den Kartellinstanzen durch eine entspre-

qualifying for individual exemption under Article 85(3) of the EEC Treaty if special circumstances can be cited.

In Judgment 193/83 - "Windsurfing International" the Court of Justice of the European Communities held a no-challenge clause in a patent licensing agreement to constitute an unlawful restriction on competition between manufacturers and - in Headnote 2 - to be incompatible with Article 85 of the EEC Treaty. It ruled that such clauses clearly do not fall within the specific subject-matter of the patent, which cannot be interpreted as offering protection against challenges to the patent, as it is in the public interest to eliminate any obstacle to economic activity which may arise where a patent was granted in error (*GRUR Int.* 1986, 635, 640/641). In Judgment 65/86 - "Süllhöfer" (*GRUR Int.* 1989, 56) the Court modified this principle for certain cases not elaborated on here. The implications of this decision would also seem to require clarification (cf. von Maltzahn, op. cit. 610 et seq.).

The prohibitions under cartel law also determine whether an obligation not to challenge a patent can be inferred from the circumstances where no such express agreement exists. If such an express undertaking is ruled unlawful and void because it contravenes cartel law, good faith cannot be invoked to compel a licensee to adhere to it

5. Within the territory covered by a European patent it can also occur that more than one set of national civil and cartel laws apply to a single no-challenge agreement, or that Community cartel law is only applicable to some of the designated States. Article 99(2) EPC alone is sufficient to rule out any allowance being made in proceedings before the European Patent Office for the differences in the effects a decision might have in the various Contracting States

6 Ultimately such matters are for national civil and/or cartel courts, or possibly national and European cartel authorities, to decide. In national law the question of whether normal civil or cartel courts have jurisdiction can be settled by passing corresponding legislation, as has been done in Germany, for example, with Section 96 of the Law against restraints on competi-

1984, 15 s., cf. notamment son article 3(1)) et qui peuvent donc tout au plus, suivant les circonstances particulières de l'espèce, faire l'objet d'une exemption individuelle telle que prévue par l'article 85, paragraphe 3 dudit Traité)

La Cour de justice des Communautés européennes a, dans l'affaire 193/83 "Windsurfing International", estimé que l'obligation de non-contestation imposée au licencié par un accord de licence constituait une restriction inadmissible de la concurrence entre entreprises et déclaré - cf. sommaire 2 - qu'elle était incompatible avec l'article 85 du Traité. Une telle clause de non-contestation ne relève manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, lequel ne peut être interprété comme protégeant le brevet même en cas de contestation, vu qu'il est de l'intérêt du public que soit écarté tout obstacle à l'activité économique pouvant résulter d'un brevet délivré à tort (*GRUR Int.* 1986, 635, 640/641). Dans l'affaire 65/86 (*GRUR Int.* 1989, 56. "Süllhöfer"). la Cour a modifié ce principe pour des cas particuliers qui ne seront pas exposés ici. Il faudrait d'ailleurs éclaircir la portée de cette décision (cf. von Maltzahn, op. cit., 610 s.).

Les interdictions prévues par la législation sur les ententes s'appliquent également aux cas où l'obligation de non-contestation peut être déduite des circonstances, lorsqu'elle n'a pas été expressément spécifiée. A supposer qu'une obligation de cette nature, dans le cas où elle aurait été expressément spécifiée, soit également illicite et sans effet parce qu'enfreignant la législation sur les ententes, le licencié ne peut être tenu de la respecter au nom de la loyauté

5 Pour ce qui est du champ d'application territoriale d'un brevet européen. l'on pourrait en outre avoir des situations dans lesquelles des dispositions différentes du droit civil et relevant de la législation sur les ententes de pays différents sont applicables à un seul et même cas de clause de non-contestation ou dans lesquelles la législation communautaire sur les ententes ne vaut que pour une partie des Etats contractants désignés. Des résultats qui ne seraient pas les mêmes en fonction des Etats contractants concernés ne peuvent être pris en compte dans la procédure devant l'OEB, ne serait-ce qu'en égard à l'article 99(2) CBE.

6 En définitive, l'on a affaire ici à des questions dont l'examen relève de la compétence des juridictions nationales civiles et/ou statuant en matière d'ententes, voire, le cas échéant, des autorités nationales et européennes de surveillance en matière d'ententes. Au niveau national, le législateur peut préserver la répartition des compétences entre les instances civiles normales et

chende Gesetzgebung Rechnung tragen, wie dies z. B. für das deutsche Recht in § 96 GWB geschehen ist

Eine eigenständige Prüfung aller dieser Fragen durch das EPA würde einen Eingriff in diese Zuständigkeiten bedeuten und die Gefahr divergierender Entscheidungen mit sich bringen

7. Aus allem dem folgt, daß das Vorliegen einer ausdrücklichen oder im Wege ergänzender Vertragsauslegung nach Treu und Glauben gewonnenen Nichtangriffsverpflichtung nicht zur Unzulässigkeit eines Einspruchs gegen ein europäisches Patent führen kann. Der Patentinhaber ist im Falle einer solchen Abrede vielmehr gehalten, vor den zuständigen nationalen Instanzen seinen Vertragspartner zum vertragstreuen Verhalten zu veranlassen oder im Fall der Vertragsverletzung Ansprüche hieraus geltend zu machen.

8. Es kann hier dahingestellt bleiben, wie ein Fall zu beurteilen wäre, in dem dem Einsprechenden durch rechtskräftiges Urteil verboten worden wäre, gegen das europäische Patent vorzugehen, oder in dem sich der Einsprechende in einem Prozeßvergleich zum Nichtangriff auf das Schutzrecht verpflichtet hätte, oder in dem der Einsprechende zu einer Nichtangriffsverpflichtung ein Negativ-Attest (Art. 2 der Verordnung Nr. 17 des Rates erste Durchführungsverordnung zu den Art. 85 und 86 des Vertrages) oder eine Einzelfreistellungserklärung der Kommission (Art. 6 derselben Verordnung in Verbindung mit Art. 85 (3) EWGV) erlangt hätte, wenn in dem europäischen Patent ausschließlich Mitgliedsstaaten der EG benannt wären

Keine dieser Fallgestaltungen ist vorliegend gegeben

9. Im übrigen hat die Patentinhaberin auch keine Umstände dargelegt, die nach deutschem Zivilrecht, dem der geschlossene Lizenzvertrag unterliegt, die Annahme einer nach Treu und Glauben gebotenen Nichtangriffsverpflichtung rechtfertigen würden

Die Patentinhaberin leitet allein aus der Tatsache, daß der zwischen den Parteien geschlossene Lizenzvertrag ein ausschließlicher gewesen sei, ab, daß diese Vereinbarung ein auf gegenseitiges Vertrauen begründetes gewolltes Zusammenarbeitsverhältnis in einer Weise begründet habe, die einen Angriff auf die Vertragsschutzrechte als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lasse

Diese Betrachtungsweise wird der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht gerecht

tion ("*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* - GWB")

Any attempt by the European Patent Office to examine all these questions itself would be a usurpation of these competencies with the concomitant danger of diverging decisions.

7. In the light of the foregoing it follows that the fact that an obligation not to challenge a patent has been either expressly agreed or can be inferred from a broad interpretation in good faith cannot be invoked to render an opposition against a European patent inadmissible. Rathermore, where such an agreement exists, a patent proprietor's attempt to enforce adherence by the licensee, or to pursue claims arising from breach of contract, must be made before national courts.

8. This leaves unanswered the question of how a case might be assessed in which the opponent had been prohibited in a final judgment from challenging the European patent, or in which the opponent had undertaken not to challenge the property right in a court settlement, or in which the opponent had obtained negative clearance for a no-challenge agreement (Article 2 of Council Regulation No. 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty) or an individual exemption declaration of the Commission (Article 6 of the same Regulation in conjunction with Article 85(3) of the EEC Treaty) where only EC Member States had been designated in the European patent

None of the above is applicable to the present case

9. Nor have the patent proprietors furnished any evidence which, under German law - to which the contract is subject - would justify their applying the principle of good faith to infer a no-challenge obligation.

The patent proprietors' assertion that this agreement was signed with the intention of establishing a collaborative relationship based on mutual trust to the extent that any challenge to the property rights covered by the agreement would be in violation of good faith is based entirely on the fact that the licence agreement concluded between the parties was an exclusive one

This interpretation does not follow the precedent established by the German Federal Court of Justice (*Bundesgerichtshof*).

celles statuant en matière d'ententes par une législation appropriée, comme c'est par exemple le cas en droit allemand, à l'article 96 de la Loi sur les ententes ("*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* - GWB")

Un examen autonome de toutes ces questions par l'OEB reviendrait à une ingérence dans ces compétences, sans mentionner le risque de décisions divergentes.

7. Il s'ensuit donc qu'une obligation de non-contestation, qu'elle soit expressément spécifiée dans un accord de licence déduite par une interprétation complémentaire de cet accord en étant basée sur le principe de la loyauté, ne permet pas de conclure à l'irrecevabilité d'une opposition formée contre un brevet européen. Si l'accord de licence comporte une obligation de non-contestation, il appartient en revanche au titulaire du brevet de s'en remettre aux instances nationales compétentes, pour amener le licencié à respecter ses engagements ou faire valoir des dommages-intérêts en cas de violation de l'accord.

8. L'on peut ici laisser de côté la question de savoir comment il conviendrait de statuer sur une affaire dans laquelle une décision ayant force de chose jugée interdirait à l'opposant d'agir contre le brevet européen ou dans laquelle l'opposant se serait engagé, par une transaction judiciaire, à ne pas contester le titre de protection, ou encore dans laquelle l'opposant aurait obtenu une attestation négative portant sur une obligation de non-contestation (art. 2 du règlement n° 17 du Conseil premier règlement d'application relatif aux articles 85 et 86 du Traité) ou une exemption individuelle de la Commission (art. 6 dudit règlement ensemble l'article 85, paragraphe 3 du Traité), si les Etats désignés dans le brevet européen étaient exclusivement des Etats membres de la Communauté

Aucun de ces cas de figure ne s'applique dans la présente affaire.

9. De plus, la société titulaire du brevet n'a fait état d'aucune circonstance qui, en droit civil allemand, dont relève l'accord de licence en cause, justifierait qu'il existe une obligation de non-contestation imposée par le principe de la loyauté.

C'est uniquement en se fondant sur le fait que l'accord de licence passé entre les parties était exclusif que la société titulaire du brevet conclut que cet accord a créé des liens de coopération voulus comme tels et basés sur la confiance mutuelle de nature à permettre de considérer comme déloyale toute contestation des titres de protection couverts par l'accord

Cette façon de voir n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice.

Der Bundesgerichtshof hat zwar in der Vergangenheit (1 a ZR 93/65 "Gewindeschneidvorrichtungen", GRUR 1971, 243, 245) und erneut in der Rechtssache X ZR 3/88 "Flächenentlüftung" (GRUR 1989, 39, 40) ausgesprochen, daß das Bestehen eines Lizenzvertrages über das Streitpatent die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbotes vielfach geboten erscheinen läßt, wenn die vertraglichen Beziehungen der Parteien einen gesellschaftsähnlichen Charakter haben oder wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Parteien vereinbart ist, die eine besondere Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen erfordert. Jedoch bedarf es für die Feststellung, ob dies der Fall ist, jeweils einer Prüfung und rechtlichen Würdigung des Vertragsverhältnisses insgesamt. Derartige Umstände sind hier nicht vorgetragen worden. Eine sich aus den Umständen ergebende Nichtangriffsverpflichtung kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß ein Lizenzvertrag eine Ausschließlichkeitsklausel enthält ("Gewindeschneidvorrichtungen" a.a.O.).

10. Aus den genannten Gründen kann der Vortrag der Patentinhaberin, eine Nichtangriffsverpflichtung ergebe sich vorliegend nach Treu und Glauben aus den Umständen, die Bejahung der Unzulässigkeit des Einspruchs nicht rechtfertigen.

Es kann deshalb hier auch dahingestellt bleiben, ob es für die Zulässigkeit des Einspruchs eine Bedeutung hätte, daß der Lizenzvertrag nach Ablauf der Einspruchsfrist gekündigt worden und zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr wirksam ist.

B. Zur Frage der Patentfähigkeit
(...)

In previous rulings - Case No. 1 a ZR 93/65 "Gewindeschneidvorrichtungen" ("Threading attachments"), GRUR 1971, 243, 245, and again in Case No X ZR 3/88 - "Flächenentlüftung" ("Area ventilation"), GRUR 1989, 39, 40 - the *Bundesgerichtshof* did indeed hold that the existence of a patent licensing agreement could justify the application of the principle of good faith to infer a no-challenge obligation, provided the contractual relationship of the parties was of a business character, or the trust on which the collaboration agreed between the parties was based required mutual respect for each other's interests. However, to be able to decide whether this is the case the contractual relationship as a whole must be examined and assessed as to its lawfulness. No such arguments have been put forward in the present case. A no-challenge obligation cannot be inferred from the circumstances merely because a licence agreement contains an exclusivity clause ("Gewindeschneidvorrichtungen", op. cit.).

10. For the above reasons the patent proprietors' contention that a no-challenge obligation can in good faith be inferred from the circumstances is no justification for ruling the opposition inadmissible.

No consideration need therefore be given to whether any significance is to be attached to the fact that the licence agreement was terminated after expiry of the opposition period and now no longer applies.

B. The question of patentability
(...)

La Cour fédérale de justice a certes dit par le passé (affaire 1 a ZR 93/65 "Gewindeschneidvorrichtungen", GRUR 1971, 243, 245, puis affaire X ZR 3/88 "Flächenentlüftung", GRUR 1989, 39, 40) que l'existence d'un accord de licence portant sur le brevet litigieux semble souvent imposer de conclure à la présence d'une interdiction de contestation basée sur le principe de la loyauté si les liens contractuels des parties ont un caractère proche de relations d'associés ou si les parties sont convenues d'une coopération basée sur la confiance et exigeant des égards particuliers pour les intérêts de chacun. Toutefois, pour établir que l'on est en présence d'une telle situation, il faut chaque fois procéder à un examen et à une appréciation juridique de l'accord pris dans son ensemble. Or, dans la présente espèce, il n'a pas été fait état de semblables circonstances, et l'on ne saurait conclure à l'existence d'une obligation de noncontestation résultant des circonstances du seul fait qu'un accord de licence contient une clause d'exclusivité (cf. affaire "Gewindeschneidvorrichtung", op. cit.).

10. Pour ces motifs, l'argument de la société titulaire du brevet, selon lequel l'obligation de non-contestation découle, dans la présente affaire, des circonstances et de l'observation du principe de la loyauté qu'elles impliquent, ne peut justifier que l'on rejette l'opposition pour irrecevabilité.

Il n'y a donc pas lieu non plus de se demander s'il importerait, pour statuer sur la question de la recevabilité de l'opposition, de tenir compte du fait que l'accord de licence a été résilié après l'expiration du délai d'opposition et qu'il n'est plus valable à présent.

B. Brevetabilité
(...)