

**Deutschland**

**Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 16. März 1993**  
(4 O 137/92)\*

**Stichwort: Signalübertragungsvorrichtung**

**Artikel II § 8 IntPatÜG<sup>1</sup>**

**Schlagwort: "Doppelschutzverbot - Wirkungsverlust des deutschen Patents bei prioritätsgleichem europäischem Patent mit Wirkung DE"**

**Leitsätze**

1. Im Verletzungsstreit kann sich die beklagte Partei gegenüber der Inanspruchnahme aus einem deutschen Patent mit dem Einwand verteidigen, das Klagepatent habe seine Wirkung wegen eines dem Patentinhaber für dieselbe Erfindung mit gleichem Zeitrang erteilten europäischen Patents - ganz oder teilweise - verloren (Art. II § 8 IntPatÜG)

2. Der Wirkungsverlust, der den formalen Rechtsbestand des deutschen Patents unberührt und nur die aus dem Patent folgenden Ausschließlichkeits- und Verbotungsrechte entfallen läßt, tritt ein, soweit der Schutzbereich des prioritätsgleichen europäischen Patents - unter Ein-schluß äquivalenter Verletzungsformen, verschlechterter Ausführungen etc. - reicht.

3. Die Rechtsfolge des Art. II § 8 IntPatÜG kann nicht im Wege einer Nichtigkeitsklage, sondern nur in dem nach Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG<sup>2</sup> vorgesehenen Feststellungsverfahren geltend gemacht werden. Geht der Schutzbereich des deutschen Patents über den des europäischen Patents hinaus, so ist das "Restpatent" allerdings mit der (insbesondere auf mangelnde Neuheit und Erfindungshöhe gestützten) Nichtigkeitsklage anfechtbar. Für die Frage der Erfindungshöhe kommt es insoweit nicht darauf an, ob sich das "Restpatent" gegenüber dem europäischen Patent durch einen erfinderischen Schritt abhebt; maßgeblich ist allein, ob dies gegenüber dem Stand der Technik der Fall ist.

DE 1/94

\* Der vollständige Text der nicht rechtskräftigen Entscheidung ist in GRUR 1993, 812 veröffentlicht.

<sup>1</sup> Gesetz über internationale Patentübereinkommen von 1976, BGBl. 1976 II, S. 649.

<sup>2</sup> Anmerkung der Redaktion: Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG wurde durch Gesetz vom 20. Dezember 1991, BGBl. 1991 II S. 1354 ersatzlos gestrichen.

**Germany**

**Judgment of the Düsseldorf Landgericht (Regional Court) dated 16 March 1993**  
(4 O 137/92)\*

**Headword: Signalübertragungsvorrichtung (Signal transmission device)**

**Article II, section 8, IntPatÜG<sup>1</sup>**

**Keyword: "Ban on double protection - loss of effect of a German patent where a European patent with the same priority has been granted for Germany"**

**Headnote**

1. In infringement proceedings, a defendant facing claims arising from a German patent can invoke the objection that the patent in suit has partly or wholly lost its effect, on the grounds that a European patent with the same priority has been granted for the same invention (Article II, section 8, IntPatÜG)

2. The loss of effect, which does not impinge on the formal legal validity of the German patent and only nullifies the exclusive rights conferred by the patent to use the invention and prevent others from doing so, applies to the entire extent of protection conferred by the European patent with the same priority, including equivalent forms of infringement, inferior embodiments, etc.

3. A case invoking Article II, section 8, IntPatÜG cannot be brought in the form of a nullity suit but only via a request to pronounce legal consequences, in accordance with Article II, section 8, paragraph 3, of that law<sup>2</sup>. However, if the scope of protection conferred by the German patent exceeds that conferred by the European patent, the remaining portion of the patent can be challenged via a nullity suit, especially where the grounds for nullity relate to lack of novelty and level of invention. With regard to the level of invention, the issue at stake is not whether the remaining portion of the patent is distinguished from the European patent by an inventive step, but whether - and only whether - its subject-matter contains an inventive step vis-à-vis the state of the art.

DE 1/94

\* The full text of the decision, which is not yet final, is published in GRUR 1993, 812.

<sup>1</sup> 1976 Law on International Patent Treaties, Bundesgesetzblatt 1976, II, 649.

<sup>2</sup> Editor's note: paragraph 3 of Article II, section 8, was deleted by the law of 20 December 1991, BGBl. 1991, II, 1354.

**Allemagne**

**Décision du Landgericht (tribunal régional) de Düsseldorf, en date du 16 mars 1993**  
(4 O 137/92)\*

**Référence: Signalübertragungsvorrichtung (dispositif de transmission de signaux)**

**Article: II § 8 IntPatÜG<sup>1</sup>**

**Mot-clé: "Interdiction du cumul de protection - Perte d'effet du brevet allemand dans le cas d'un brevet européen bénéficiant de la même priorité et ayant effet en DE"**

**Sommaire**

1. Lors d'un litige en matière de contrefaçon, le défendeur à l'encontre duquel est invoqué un brevet allemand peut objecter à bon droit que le brevet litigieux a - pour tout ou partie - perdu son effet en raison d'un brevet européen ayant la même priorité qui a été délivré au titulaire du brevet pour la même invention (art. II § 8 IntPatÜG)

2. La perte d'effet, qui n'affecte pas la validité formelle du brevet allemand et ne fait que supprimer les droits d'exclusivité et d'interdiction découlant du brevet, se produit dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ayant la même priorité, y compris en ce qui concerne les contrefaçons par équivalence, les variantes d'exécutions moins avantageuses, etc.

3. Il n'est pas possible de faire valoir les conséquences juridiques de l'article II § 8 IntPatÜG au moyen d'une demande en nullité, mais uniquement dans le cadre d'une procédure en constatation telle que prévue à l'article II § 8 (3) IntPatÜG<sup>2</sup>. Si l'étendue de la protection conférée par le brevet allemand va au-delà de celle du brevet européen, le "brevet restant" peut toutefois être attaqué dans le cadre d'une action en nullité (fondée notamment sur les causes d'absence de nouveauté et d'activité inventive). S'agissant de cette dernière cause, peu importe que le "brevet restant" se distingue du brevet européen par une activité inventive, la seule question déterminante est de savoir si cela est le cas par rapport à l'état de la technique.

DE 1/94

\* Traduction. Le texte intégral de la décision, qui n'a pas force de chose jugée, est publié dans GRUR 1993, 812.

<sup>1</sup> Loi sur les traités internationaux en matière de brevets de 1976, BGBl. 1976 II, p. 649.

<sup>2</sup> Note de la rédaction: l'article II § 8 (3) IntPatÜG a été supprimé par la loi du 20 décembre 1991, BGBl. 1991 II, p. 1354, sans être remplacé.