

**Arbeitssitzung
Patentnichtigkeit nach
rechtskräftiger, erfolgreicher
Verletzungsklage**

Vorsitzender: Christopher Heath (EPO)

Thomas KÜHNEN
Vorsitzender Richter am
Oberlandesgericht Düsseldorf

**Das Schicksal rechtskräftiger
Verletzungsurteile nach
bestandskräftiger Vernichtung
des Klagepatents – Die Rechtslage
in Deutschland –**

I. Bekanntermaßen wird das deutsche Patentrecht von dem Trennungsprinzip beherrscht. Es zeichnet sich dadurch aus, dass über die Frage der Patentverletzung in einem normalen Parteiprozess vor den Zivilgerichten verhandelt wird, während über den Rechtsbestand des der Verletzungsklage zugrunde liegenden Patents – getrennt hiervon – in einem separaten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren von den Erteilungsinstanzen¹ befunden wird. Dem Verletzungsgericht ist lediglich die Möglichkeit an die Hand gegeben, seinen Rechtsstreit vorübergehend auszusetzen bis in dem anderen Rechtszug über den Widerruf bzw. die Nichtigkeit des Klageschutzrechts entschieden ist.² Weil die Laufzeit jedes Patents zeitlich begrenzt ist und weil das Gesetz dem Einspruch und der Nichtigkeitsklage keine die Verbotungsrechte aus dem Patent suspendierende Wirkung einräumt, wird von dem Mittel der Aussetzung in der gerichtlichen Praxis äußerst zurückhaltend Gebrauch gemacht. Zum Schutz des Patentinhabers verlangen die Instanzgerichte regelmäßig eine deutlich überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Klagepatent für nicht rechtsbeständig erklärt werden wird.

¹ Dies sind das Deutsche Patent- und Markenamt, das Europäische Patentamt und das Bundespatentgericht.

² § 148 der Zivilprozessordnung.

**Working session
A patent held in a binding ruling
to have been infringed is
subsequently revoked: what
happens next?**

Chairman: Christopher Heath (EPO)

Thomas KÜHNEN
Presiding judge at the Düsseldorf
Higher Regional Court
[Oberlandesgericht]

**What becomes of judgments on
infringement when the patents in
suit are revoked: the legal situation
in Germany**

I. Under German patent law, a dual system prevails whereby the civil courts rule on patent infringement in standard proceedings between parties, while the granting authorities¹ – being entities apart – rule on the validity of patents in suit in separate opposition or revocation proceedings. The only option open to the court hearing an infringement case is to suspend the proceedings temporarily until a decision is taken on the revocation of the disputed property right in the other appeal channel.² Since patents have a limited lifespan and the law does not attribute to opposition and revocation proceedings the power to suspend the prohibitive rights conferred by a patent, the courts very rarely resort to suspension. To protect the patent proprietor, the appellate courts regularly insist on a clear and high probability that the patent in suit will be declared invalid.

¹ The German Patent and Trade Mark Office, the European Patent Office and the Federal Patents Court.

² Section 148 Code of Civil Procedure [ZPO].

**Séance de travail
Effet d'un brevet entaché de nullité
après qu'un jugement ayant
constaté la contrefaçon est passé
en force de chose jugée**

Président : Christopher Heath (EPO)

Thomas KÜHNEN
Président de chambre au
Tribunal régional supérieur
(Oberlandesgericht) de Düsseldorf

**Le devenir des jugements en
matière de contrefaçon revêtus de
l'autorité de la chose jugée après
l'annulation définitive du brevet
attaqué – Situation juridique en
Allemagne –**

I. Le droit allemand des brevets, c'est bien connu, est régi par le principe de séparation des procédures. Il se caractérise par le fait que la question de la contrefaçon d'un brevet est examinée lors d'une procédure contradictoire normale devant les tribunaux civils, tandis que la validité du brevet visé par l'action en contrefaçon fait l'objet d'une procédure d'opposition ou d'annulation, indépendante de la première, devant les instances qui l'ont délivré¹. L'instance qui examine l'action en contrefaçon a seulement la possibilité de surseoir provisoirement à statuer sur le litige jusqu'à ce qu'une décision de révocation ou d'annulation du titre de protection attaqué soit rendue dans l'autre procédure². La durée du brevet étant limitée et la loi ne prévoyant pas que l'opposition et l'action en nullité ont pour effet de suspendre les droits d'exclusivité conférés par le brevet, le sursis à statuer n'est utilisé qu'avec une extrême parcimonie dans la pratique judiciaire. Afin de protéger le titulaire du brevet, les tribunaux ordinaires exigent souvent qu'il existe une probabilité forte pour que le brevet litigieux soit déclaré non valable.

¹ A savoir l'Office allemand des brevets et des marques, l'Office européen des brevets et le Tribunal fédéral des brevets.

² Art. 148 du Code de procédure civile.

Die geschilderte Verfahrenslage³ bringt es mit sich, dass der Verletzungsbe-klagte rechtskräftig zur Unterlassung, zur Rechnungslegung, zur Vernichtung und/oder zum Schadenersatz verurteilt sein kann (z. B. weil das Verletzungsgericht dem Angriff auf das Klagepatent keine für eine Aussetzungsanordnung hinreichende Erfolgsaussicht beigemessen und deswegen trotz des anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abschließend entschieden hat⁴), das Klagepatent nach Eintritt der Rechtskraft des Verletzungsurteils jedoch – entgegen der Prognose – vernichtet wird.⁵ Letzteres hat, sobald die Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsentscheidung unanfechtbar geworden ist, zur Folge, dass das Klagepatent rückwirkend wegfällt, womit es jedermann – für Vergangenheit und Zukunft – gestattet ist, seine technische Lehre entschädigungslos zu benutzen. Einzig der Beklagte ist daran aufgrund des rechtskräftigen Verletzungsurteils gehindert, welches durch die Vernichtungsentscheidung nicht unmittelbar berührt wird⁶.

Die aufgezeigte Ungleichbehandlung befremdet. Sie wirft augenblicklich die Frage auf, ob dem rechtskräftig verurteilten Verletzungsbeklagten aus Anlass der nachträglichen Vernichtung des Klagepatents nicht Rechtsschutz dahingehend zu gewähren ist, dass das gegen ihn ergangene Verletzungsurteil wieder beseitigt wird, zumindest aber seine Wirkungen außer Kraft gesetzt werden.

³ Dieselbe Situation kann auch in Ländern mit Verbundsystem auftreten, wenn Grundlage der Verletzungsklage ein europäisches Patent ist und die Vernichtungsentscheidung vom Europäischen Patentamt (und damit außerhalb des Verletzungsprozesses) getroffen wird.

⁴ Oder weil die Nichtigkeitsklage überhaupt erst nach dem Verletzungsprozess angestrengt worden ist.

⁵ Gleich zu behandeln im Sinne der nachfolgenden Ausführungen ist jeweils der Fall, dass das Klageschutzrecht nicht vollständig, aber inso- weit vernichtet wird, dass die dem Verletzungsprozess zugrunde liegende Ausführungsform nicht mehr in dessen Schutzbereich fällt.

⁶ BGH, GRUR 1980, 220, 222 – Magnetbohr- ständer II.

This procedural situation³ means that the defendant can be ordered to desist from infringement, to render accounts, to destroy property and/or to make compensation (e.g. because the court does not regard it as sufficiently likely that the attack on the patent warrants a suspension order and takes a final decision even though opposition or revocation proceedings are pending),⁴ but that the patent in suit is unexpectedly revoked after the infringement judgment enters into force.⁵ Once the opposition or revocation decision has force of *res judicata*, the patent in suit is retrospectively invalidated, permitting everyone – in the past and in the future – to use its technical teaching without making compensation. The only one who may not exploit the teaching is the defendant (on account of the infringement judgment, which is not directly affected by the revocation order).⁶

This inequality is a matter of concern. It immediately raises the question of whether the sentenced defendant, given the subsequent revocation of the patent in suit, should not be afforded a legal remedy whereby the infringement judgment is set aside or at least does not take effect.

³ The same situation can also arise in countries with a joint system when the basis for the infringement action is a European patent, and that patent is revoked by the European Patent Office (i.e. outside the infringement process).

⁴ Or because the infringement process ends before the revocation proceedings begin.

⁵ Equal treatment within the meaning of what follows means that the disputed property right is revoked but only to the extent that the embodiment in question in the infringement proceedings no longer comes under its scope of protection.

⁶ Federal Court of Justice [BGH], GRUR 1980, 220, 222 – magnetic precision-drilling stand [Magnetbohrständer] II.

Compte tenu de la situation procédurale décrite ci-dessus³, il peut arriver que le défendeur à l'action en contrefaçon soit condamné par une décision passée en force de chose jugée à des mesures de cessation, de reddition de comptes, de destruction et/ou au versement de dommages-intérêts (par exemple parce que le tribunal chargé de statuer sur la contrefaçon n'a pas estimé que l'attaque contre le brevet litigieux avait des chances de succès suffisantes pour justifier un sursis à statuer et qu'il a donc rendu une décision définitive en dépit de la procédure d'opposition ou de nullité en instance⁴), mais que le brevet litigieux – contrairement aux pronostics – soit annulé alors que le jugement sur la contrefaçon est déjà passé en force de chose jugée⁵. Ceci a pour effet, dès que la décision prise à l'issue de l'opposition ou de l'action en nullité a acquis l'autorité de la chose jugée, d'annuler rétroactivement le brevet litigieux, ce qui autorise tout un chacun – pour le passé et pour l'avenir – à utiliser son contenu technique sans avoir à verser la moindre indemnité. Seul le défendeur en est empêché par le jugement passé en force de chose jugée qui a été rendu dans le procès en contrefaçon, sur lequel la décision d'annulation n'a pas d'effet direct⁶.

L'inégalité de traitement qui en résulte est curieuse. Elle pose immédiatement la question de savoir s'il ne faudrait pas octroyer au défendeur condamné dans l'action en contrefaçon une protection juridique en cas d'annulation ultérieure du brevet litigieux, afin que le jugement prononcé contre lui dans l'action en contrefaçon soit infirmé, ou du moins sans effet.

³ Le même cas de figure peut survenir dans les pays ayant un système de procédures conjointes lorsque l'action en contrefaçon concerne un brevet européen et que la décision de révoquer le brevet est prise par l'Office européen des brevets (c'est-à-dire en dehors du procès en contrefaçon).

⁴ Ou parce que l'action en nullité n'a de toute façon été intentée qu'après le procès en contrefaçon.

⁵ Il faut traiter de la même façon, conformément à ce qui est exposé ci-après, les cas où le titre de protection attaqué est invalidé non pas en totalité, mais de telle manière que le mode de réalisation objet de la procédure de contrefaçon n'est plus inclus dans l'étendue de la protection.

⁶ BGH (Cour fédérale de justice), GRUR 1980, 220, 222 – Magnetbohrständer II.

II. Um das Ergebnis gleich voranzustellen: Die Antwort lautet ja, und sie stützt sich auf obergerichtliche, zum Teil sogar höchstrichterliche Rechtsprechung und die ganz vorherrschende Meinung im patentrechtlichen Schrifttum. Zur Begründung wird – wegen des Fehlens spezialgesetzlicher Regelungen im Patentgesetz – auf Vorschriften des allgemeinen Zivilverfahrensrechts zurückgegriffen, was mit Rücksicht auf den Charakter eines Patentverletzungsprozesses als normaler Zivilprozess zutreffend ist.

Allerdings sind verschiedene Sachverhaltskonstellationen auseinander zu halten, die eine ihrer Eigenart entsprechende unterschiedliche rechtliche Behandlung erfahren:

1. Denkbar ist zunächst, dass der Patentinhaber ungeachtet der zwischenzeitlichen Vernichtung des Klagepatents weiterhin Maßnahmen der Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil ergreift, indem er den Beklagten z. B. mit Ordnungs- oder Zwangsmitteln zur Unterlassung der Patentbenutzung bzw. zur Rechnungslegung über in der Vergangenheit vorgefallene Benutzungshandlungen anhält oder indem er den ihm bereits beziffert zuerkannten Schadenersatzbetrag im Wege der Pfändung oder dergleichen zwangsweise beizutreiben versucht. In einem solchen Fall geht das Rechtsschutzziel des Beklagten dahin, die ihm drohenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen abzuwehren.

a) Die Zivilprozessordnung (ZPO) stellt hierfür in § 767 die sogenannte Vollstreckungsabwehrklage zur Verfügung. Sie beseitigt in ihrer Rechtsfolge zwar nicht den rechtskräftigen Titel als solchen, aber dessen Vollstreckbarkeit, indem gerichtlich ausgesprochen wird, dass die Zwangsvollstreckung aus dem betreffenden Urteil unzulässig ist.

§ 767 ZPO lautet:

(1) Einwendungen, die den durch das Urteil festgestellten Anspruch selbst betreffen, sind von dem Schuldner im Wege der Klage bei dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges geltend zu machen.

II. The short answer is "yes", based on the case law of the higher and sometimes even supreme courts and the predominant view in writings on patent law. In the absence of special patent-law provisions, we turn to provisions from the general law of civil procedure. This is appropriate given that patent infringement cases are treated as normal civil actions.

However, different situations demand different legal treatment:

1. One such situation is that the patent proprietor, irrespective of the fact that the patent in suit has since been revoked, continues to take measures to enforce the infringement judgment by compelling the defendant, for example by means of penalties or constraints, to desist from exploiting the patent or to render financial accounts of previous occurrences of exploitation, or by trying to seize or otherwise compulsorily procure a previously awarded compensation amount. In this instance, the defendant's desired legal remedy is to avert possible compulsory enforcement measures.

(a) The Code of Civil Procedure [*Zivilprozessordnung*, hereinafter "ZPO"] provides for action to avert enforcement in Section 767. Its legal consequence is not to eliminate the judgment but rather the judgment's enforceability by having the court pronounce that such enforceability is inadmissible.

Section 767 ZPO reads [unofficial translation]:

(1) Objections to the claim established by the judgment are to be brought by the debtor in a case before the court of first instance.

II. Autant le dire tout de suite : la réponse est oui, et elle s'appuie sur la jurisprudence des juridictions supérieures, voire des juridictions suprêmes allemandes, ainsi que sur l'avis largement majoritaire dans la littérature relative au droit des brevets. Faute de réglementations spéciales à ce sujet dans la législation sur les brevets, cet avis se fonde sur des dispositions générales du droit de la procédure civile, ce qui est pertinent puisqu'un procès en contrefaçon d'un brevet est considéré comme un procès civil normal.

Il convient cependant de distinguer différents cas de figure qui nécessitent un traitement juridique adapté à leur spécificité :

1. On peut d'abord imaginer que le titulaire du brevet, nonobstant l'annulation du brevet litigieux survenue entretemps, continue de prendre les mesures d'exécution forcée prévues par le jugement de contrefaçon, par exemple en exhortant le défendeur, par des sanctions ou des procédés coercitifs, à cesser d'utiliser le brevet ou à rendre des comptes quant aux utilisations passées, ou en tentant de recouvrer de force, par voie de saisie ou par tout autre moyen similaire, le montant chiffré de dommages-intérêts qui lui a été alloué. En pareil cas, l'objectif de la protection juridique du défendeur est d'éviter les mesures d'exécution forcée dont il est menacé.

a) L'article 767 du code de procédure civile (*Zivilprozessordnung*, ZPO) prévoit à cet effet que le défendeur puisse engager une action en opposition à l'exécution forcée (Vollstreckungsabwehrklage). Celle-ci n'a pas pour conséquence juridique d'annuler l'acte passé en force de chose jugée, mais seulement d'ôter à ce dernier sa force exécutoire, dans la mesure où il est constaté par voie judiciaire que l'exécution forcée du jugement concerné est illégitime.

L'article 767 du ZPO s'énonce comme suit :

(1) Les objections au droit reconnu par le jugement doivent être émises par le débiteur par voie d'action auprès de la juridiction de première instance.

(2) Sie sind nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie beruhen, erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, in der Einwendungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes spätestens hätten geltend gemacht werden müssen, entstanden sind und durch Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können.

Der in den Absätzen 1 und 2 umrissene Anwendungsbereich der Vollstreckungsabwehrklage bezieht sich – kurz zusammengefasst – auf (a) Einwendungen gegen den titulierten Anspruch, (b) die nachträglich (d. h. nach Abschluss des Erkenntnisverfahrens) entstanden sind und aus diesem Grund mit einem regulären Rechtsmittel nicht zur Geltung gebracht werden konnten. Als "Einwendung" ist dabei jeder erdenkliche Sachverhalt geeignet, der den rechtskräftig zuerkannten materiellen Anspruch zu Fall bringt. Nachträgliche Gesetzesänderungen⁷ gehören genauso dazu wie behördliche Entscheidungen⁸ oder sonstige Gründe⁹.

Übertragen auf die Situation eines Patentverletzungsurteils bedeutet dies: Mit der rückwirkenden Beseitigung des Klageschutzrechts infolge Widerrufs oder Nichtigerklärung ist die Grundlage für die Verurteilung wegen Patentverletzung von Anfang an entfallen. Mangels Patents stehen dem Kläger keinerlei Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung oder Schadenersatz zu. Da das – anspruchsbegründende – Klagepatent erst nach Abschluss des Verletzungsverfahrens vernichtet worden ist, dessen Wegfall also im Erkenntnisverfahren nicht mehr zur Abweisung der Verletzungsklage

⁷ BGHZ 133, 316, 323 f. = NJW 1997, 1702; bestätigt in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁸ BGHZ 122, 1, 8 = NJW 1993, 1580; bestätigt in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁹ BGH, NJW 1999, 2195; bestätigt in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

(2) Such objections are admissible only if the grounds advanced arose only after the conclusion of the oral proceedings in which objections under the provisions of the present statute would have had to be asserted at the latest, and if the said grounds can no longer be asserted through opposition.

The scope of application of the action to avert enforcement outlined in paragraphs (1) and (2) relates – in summary – to (a) objections to the enforceable claim (b) arising subsequently (i.e. after conclusion of the court proceedings), which for that reason cannot be asserted by conventional legal means. An "objection" can be any conceivable development that quashes the legally granted material claim, including subsequent changes to the law⁷ and official decisions⁸ or other reasons.⁹

Applied to the case of an infringement judgment, this means that retrospective revocation of the disputed property right eliminates any earlier basis for sentencing in connection with patent infringement. In the absence of a patent, the plaintiff cannot prevent exploitation or demand the rendering of financial accounts, destruction of property or compensation. The patent in suit – the basis for such claims – was not revoked until after the infringement proceedings, i.e. not in time for the case to be rejected, so further enforcement of the infringement judgment – which lost its foundation when the disputed property right

⁷ Decisions of the Federal Court of Justice in Civil Matters [BGHZ] 133, 316, 323 f. = NJW 1997, 1702; confirmed in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁸ BGHZ 122, 1, 8 = NJW 1993, 1580; confirmed in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁹ BGH, NJW 1999, 2195; confirmed in BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

(2) Elles ne sont admissibles que si les motifs sur lesquels elles se fondent sont apparus seulement après l'achèvement de la procédure orale au cours de laquelle des objections auraient au plus tard dû être soulevées en vertu des dispositions du présent Code, et s'il n'est plus possible de les faire valoir au moyen d'un recours.

En résumé, le champ d'application de l'action en opposition à une exécution forcée, tel que défini par les paragraphes 1 et 2, est limité (a) aux objections à un titre exécutoire, (b) qui sont apparues ultérieurement (c'est-à-dire une fois achevée la procédure de jugement) et qu'il n'a donc pas été possible de faire valoir par les voies de recours régulières. Est considéré comme "objection" n'importe quel élément rendant caduc le droit objectif reconnu par un jugement passé en force de chose jugée. Les modifications ultérieures des textes législatifs⁷ en font donc partie, au même titre que les décisions des autorités⁸ ou tout autre motif⁹.

Si l'on transpose ces principes à la situation d'un jugement pour contrefaçon d'un brevet, la disparition rétroactive du titre de protection litigieux suite à une révocation ou à une annulation supprime dès l'origine le fondement du jugement pour contrefaçon. En l'absence de brevet, le droit du demandeur à la cessation, à la reddition de comptes, à la destruction ou au versement de dommages-intérêts devient caduc. Puisque le brevet litigieux, qui constituait le fondement de ces droits, a été annulé après l'achèvement de l'action en contrefaçon, et que son annulation n'a donc pas pu conduire, lors du jugement, au rejet de la

⁷ BGHZ (Décisions de la Cour fédérale de Justice en matière civile) 133, 316, 323 f. = NJW (Neue Juristische Wochenschrift) 1997, 1702 ; confirmé par BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁸ BGHZ 122, 1, 8 = NJW 1993, 1580 ; confirmé par BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

⁹ BGH, NJW 1999, 2195 ; confirmé par BGH, NJW 2008, 1446, 1447.

führen konnte, ist auf die Vollstreckungsabwehrklage des Beklagten hin auszusprechen, dass die weitere Zwangsvollstreckung aus dem – infolge Fortfalls des Klageschutzrechts materiell unrichtig gewordenen – Verletzungsurteil unzulässig ist.¹⁰ Im Vorgriff auf die Entscheidung über die Abwehrklage kann auf Antrag des Vollstreckungsschuldners vorab die Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil einstweilen eingestellt werden.¹¹

b) In den erörterten Fallkonstellationen wird die weitere Zwangsvollstreckung zugleich eine vom Patentinhaber begangene vorsätzliche sittenwidrige Schädigung darstellen, so dass ihr auch auf materiellrechtlicher Grundlage unter dem Gesichtspunkt des Urteilsmissbrauchs mit **§ 826 BGB** begegnet werden kann.

2. Der mit einer Vollstreckungsabwehrklage verbundene Rechtsschutz ist freilich überall dort unzureichend, wo die mit dem Verletzungsurteil zuerkannten Ansprüche durchgesetzt waren, bevor das Klagepatent bestandskräftig widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist. Unter derartigen Umständen geht es dem Verletzungsbeklagten naturgemäß nicht darum, aktuell bevorstehende Vollstreckungseingriffe des Patentinhabers von sich abzuwenden. Sein Anliegen ist es vielmehr, finanzielle Belastungen rückgängig zu machen, die bereits in der Vergangenheit dadurch endgültig eingetreten sind, dass das rechtskräftige Verletzungsurteil – sei es zwangsweise mit den Mitteln des Vollstreckungsrechts, sei es durch freiwillige Befolgung des rechtskräftig gewordenen Urteilsauspruchs – vollzogen worden ist, und die sich nach der Vernichtung des Klageschutzrechts als materiell ungerechtfertigt erweisen.

¹⁰ *Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 5. Auflage (2004), S. 916; *Schulte*, Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, 7. Auflage (2005), § 21 PatG Rn. 125.

¹¹ § 769 ZPO.

was revoked – is inadmissible.¹⁰ In anticipation of the decision on the action to avert enforcement, enforcement in connection with the infringement judgment can be temporarily stayed at the request of the judgment debtor.¹¹

(b) In such cases, further enforcement equally constitutes wilful, immoral injury on the part of the patent proprietor which can also be challenged under substantive law on the grounds of contempt of judgment pursuant to **Section 826 German Civil Code [BGB]**.

2. The legal remedy conferred by an action to avert enforcement does not of course help where claims granted under the infringement judgment have been enforced prior to revocation of the patent in suit. Under such conditions, the defendant is naturally not concerned with averting the patent proprietor's potential enforcement bids. His main concern is to recover payments made in the past (forcible or voluntary collection) on the basis of a legally binding infringement judgment, which subsequently become unfounded owing to the revocation of the disputed property right.

¹⁰ *Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts [Patent Law – a Guide], 5th edition (2004), 916; *Schulte*, Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen [German Patent Law, European Patent Convention], 7th edition (2005), Section 21 German Patent Law, point 125.

¹¹ Section 769 ZPO.

demande, l'action en opposition à l'exécution forcée engagée par le défendeur doit aboutir à un constat d'illégalité de la poursuite de l'exécution forcée du jugement rendu dans l'affaire de contrefaçon, qui est devenu incorrect sur le fond suite à l'annulation du titre de protection attaqué¹⁰. Dans l'attente de la décision prise dans le cadre de l'action en opposition, l'exécution forcée du jugement de contrefaçon peut être provisoirement suspendue à la demande du débiteur soumis à exécution.¹¹

b) Dans les cas étudiés, la poursuite de l'exécution forcée constituera en outre un préjudice contraire aux bonnes mœurs, commis intentionnellement par le titulaire du brevet, de sorte que lui sera également opposable, en droit matériel, le **paragraphe 826 du Code civil allemand (BGB)**, pour application abusive d'un jugement.

2. La sécurité juridique liée à une action en opposition à une exécution forcée est, il est vrai, toujours insuffisante lorsque les droits reconnus par le jugement de contrefaçon ont été exécutés avant que le brevet litigieux soit définitivement révoqué ou annulé. En de telles circonstances, le défendeur à l'action en contrefaçon n'a évidemment pas à se prémunir contre de futures interventions du titulaire du brevet visant à exécuter le jugement. Il souhaite plutôt annuler la charge financière qui s'est irrévocablement réalisée dans le passé du fait que le jugement de contrefaçon passé en force de chose jugée a déjà été exécuté – soit de force conformément au droit en matière de voies d'exécution, soit par une exécution volontaire du jugement prononcé – et qui s'est avérée injustifiée sur le fond après l'annulation du titre de protection litigieux.

¹⁰ *Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 5^e éd. (2004), p. 916 ; *Schulte*, Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, 7^e éd. (2005), § 21 PatG, n° 125.

¹¹ Art. 769 ZPO.

Bei den angesprochenen Belastungen kann es sich vordringlich um Schadenersatzzahlungen des Beklagten an den Schutzrechtsinhaber handeln oder um Zwangsvollstreckungskosten, nämlich Ordnungsgelder, die gegen den Verletzungsbeklagten festgesetzt und beigegeben worden sind, weil er seiner titulierten Unterlassungspflicht schuldhaft zuwidergehandelt hat, oder Zwangsgelder, die der Beklagte hat aufwenden müssen, weil er seiner Rechnungslegungspflicht nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. Für sämtliche Zahlungen, für die mit der Vernichtung des Klagepatents die sachliche Berechtigung entfallen ist, kann das Verletzungsurteil einen Rechtsgrund für das Behaltendürfen darstellen, was einen Rückforderungsanspruch des Verletzungsbeklagten solange ausschließt, wie das Urteil nicht förmlich beseitigt ist. Eine weitere Fallgruppe bilden die Gerichts- und Anwaltskosten des Verletzungsprozesses. Als der im Rechtsstreit unterlegenen Partei sind dem Beklagten die Kosten des Verfahrens um die Patentverletzung auferlegt worden.¹² Mit Rücksicht auf die nachträgliche Vernichtung des Klagepatents, die dem Anspruchsbegehren die Grundlage entzieht, wäre eine genau entgegengesetzte, dem Verletzungsbeklagten günstige Kostenentscheidung geboten. Sie hätte nicht nur zur Konsequenz, dass der Beklagte die dem Patentinhaber entstandenen und aufgrund des Urteils erstatteten Kosten zurückverlangen könnte, sondern sie würde es dem Verletzungsbeklagten darüber hinaus erlauben, seinerseits vom Verletzungskläger die Übernahme der zur Rechtsverteidigung aufgewandten Kosten zu beanspruchen. Voraussetzung für ein dahingehendes Anspruchsbegehren ist freilich wiederum eine nachträgliche Änderung des rechtskräftigen Verletzungsurteils im Kostenauspruch, welcher ansonsten den materiellen Rechtsgrund für die Kostenbelastung des Beklagten bildet.

¹² § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Such payments are, in the first instance, compensation made by the defendant to the property-right proprietor, or enforcement costs, i.e. fines, imposed on and collected from the defendant on account of breaching his legally enforceable obligation to desist from infringement, or administrative fines imposed for not duly fulfilling the obligation to render accounts. An infringement judgment may provide a legal basis for retaining payments for which there is no foundation once the patent in suit is revoked; a defendant cannot therefore claim recovery of such payments until the judgment has been set aside. Another issue is the cost of the court and lawyers for the infringement proceedings. As the unsuccessful party in the legal proceedings, the defendant has to bear the costs of those proceedings.¹² In view of the subsequent revocation of the patent in suit, eliminating the basis for the claim, it would be appropriate to decide the very opposite, i.e. award costs to the defendant. This would mean that the defendant could claim back not only the judgment-related costs incurred by the patent proprietor, but also its legal-defence costs from the plaintiff. Of course this presupposes a subsequent amendment of the legally binding infringement judgment on costs, which would otherwise constitute the substantive legal basis for making the defendant accountable for such costs.

¹² Section 91(1), first sentence, ZPO.

Les charges financières évoquées peuvent être essentiellement des versements de dommages-intérêts du défendeur au titulaire du titre de protection, ou de frais d'exécution, à savoir de sanctions pécuniaires qui ont été fixées et recouvrées auprès du défendeur parce qu'il avait contrevenu intentionnellement à son obligation de cessation, ou d'astreintes que le défendeur a dû payer faute de s'être acquitté correctement de son devoir de rendre des comptes. Pour tous les paiements dont le fondement objectif a disparu avec l'annulation du brevet litigieux, le jugement rendu dans la procédure de contrefaçon peut prévoir un motif juridique justifiant la conservation des sommes versées, de sorte que le défendeur ne peut plus les réclamer tant que le jugement n'est pas formellement infirmé. Les frais de justice et d'avocat du procès en contrefaçon relèvent d'une autre catégorie. Le défendeur, en tant que partie succombante, a été condamné aux dépens¹². Compte tenu de l'annulation ultérieure du brevet litigieux, qui prive de fondement les prétentions du demandeur, il serait nécessaire de statuer sur les dépens en faveur du défendeur. Ceci permettrait non seulement au défendeur de demander à récupérer les frais engagés par le titulaire du brevet et remboursés en application du jugement, mais autoriserait également le défendeur à l'action en contrefaçon à réclamer à son tour que les frais exposés par lui pour assurer sa défense soient pris en charge par le demandeur. Une demande en ce sens ne serait évidemment possible que si le jugement prononcé dans le cadre du procès en contrefaçon était modifié rétrospectivement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, faute de quoi ce jugement constituerait le fondement juridique matériel de la prise en charge des dépens par le défendeur.

¹² Art. 91, al. 1, première phrase ZPO.

Vor dem Hintergrund der geschilderten Interessenlage entspricht es ganz überwiegender Meinung¹³, dass die nachträgliche Vernichtung des Klagepatents eine Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens rechtfertigt, wobei in dem wiederaufgenommenen Verfahren das verurteilende Erkenntnis aufgehoben und die Verletzungsklage (wegen Fehlens eines anspruchsbegründenden Klagepatents) abgewiesen wird. Dogmatisch wird dabei auf die Figur der Restitutionsklage zurückgegriffen, und zwar auf § 580 Nr. 6 ZPO:

Die Restitutionsklage findet statt:

...

6. wenn das Urteil eines ordentlichen Gerichts ... oder eines Verwaltungsgerichts, auf welches das Urteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben ist; ...

Der genannte Tatbestand ist zwar nicht dem strengen Wortlaut der Vorschrift nach erfüllt, weil weder der ursprüngliche Erteilungsbeschluss des Patentamtes noch der abändernde Beschluss über den Widerruf des Klagepatents ein Gerichtsurteil im eigentlichen Sinne sind. Die Sachlage ist jedoch insofern unmittelbar vergleichbar, als das Verletzungsgericht bei seiner Entscheidung an den Erteilungsakt gebunden ist und deshalb mit dessen nachträglicher Vernichtung die Entscheidungsgrundlage genauso wegfällt wie dies bei der Aufhebung eines z. B. verwaltungsgerichtlichen Urteils der Fall ist, das die Basis für die Entscheidung im wiederaufgenommenen Verfahren war.

¹³ OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.05.2006, I-2 U 86/05; LG Düsseldorf, GRUR 1987, 628, 629 – Restitutionsklage; BPatG, GRUR 1980, 852; *Benkard*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10. Auflage (2006), § 139 PatG Rn. 149; *Busse*, Patentgesetz, 6. Auflage (2003), § 143 PatG Rn. 389; *Schulte*, a. a. O.; *Mes*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage (2005), § 21 PatG Rn. 56; *Kraßer*, a. a. O., S. 916 f.

In view of the interests outlined, the thinking in almost all cases¹³ is that the subsequent revocation of the patent in suit justifies a re-opening of previously concluded infringement proceedings, in which case the judgment is set aside and the infringement case (in the absence of a justificatory patent in suit) is rejected. The statutory provision on action for restitution, i.e. Section 580, point 6, ZPO [unofficial translation], reads:

Action for restitution takes place:

...

6. when the judgment of a court of justice ... or an administrative court on which the judgment is based is set aside by virtue of another legally binding judgment; ...

The situation described does not correspond to the precise wording of the provision because neither the patent office's original decision to grant nor the revisionary decision on the revocation of the patent in suit constitutes a court judgment as such. The situation is, however, directly comparable to the extent that the court hearing the infringement case is bound in its decision by the grant act: if that act is subsequently revoked, the basis for the court's decision disappears, as it would also do if, for example, an administrative court judgment which formed the basis for the decision in the re-opened proceedings was set aside.

¹³ Düsseldorf Higher Regional Court, judgment of 11.5.2006, I-2 U 86/05; Düsseldorf Regional Court [Landesgericht], GRUR 1987, 628, 629 – action for restitution; German Patent Law, GRUR 1980, 852; *Benkard*: Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz [German Patent Law, German Law on Utility Models], 10th edition (2006), Section 139, German Patent Law, point 149; *Busse*: Patentgesetz [Patent Law], 6th edition (2003), Section 143 German Patent Law, point 389; *Schulte*, loc. cit.; *Mes*: Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2nd edition (2005), Section 21 Patent Law, point 56; *Kraßer*, loc. cit., 916 f.

Face à une telle constellation d'intérêts, l'opinion largement majoritaire¹³ est que l'annulation ultérieure du brevet litigieux justifie une révision du jugement de contrefaçon passé en force de chose jugée et que lors du procès en révision, la décision de condamnation doit être levée et le demandeur débouté de son action en contrefaçon (pour défaut de brevet litigieux fondant le droit invoqué). D'un point de vue dogmatique, il est fait appel ici au modèle de l'action en rescision, et plus précisément à l'article 580, paragraphe 6 ZPO :

Une action en rescision est engagée :

...

6. lorsque le jugement d'une juridiction de l'ordre judiciaire [...] ou d'une juridiction administrative sur lequel se fonde le jugement est infirmé par un autre jugement définitif, ...

Certes, les critères décrits dans cette disposition ne sont pas remplis à strictement parler, puisque ni la décision initiale de délivrance prise par l'office des brevets ni la décision corrective de révocation du brevet litigieux ne sont des jugements au sens propre. La situation est cependant directement comparable car le tribunal statuant sur la contrefaçon est lié dans sa décision par l'acte de délivrance, et que l'annulation ultérieure de ce dernier supprime donc le fondement de la décision, comme c'est le cas lors de l'infirmité d'un jugement, par exemple administratif, qui avait fondé la décision dans la procédure faisant l'objet de la révision.

¹³ Tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Düsseldorf, jugement du 11.05.2006, I-2 U 86/05 ; Tribunal régional (Landgericht) de Düsseldorf, GRUR 1987, 628, 629 – action en rescision ; Tribunal fédéral des Brevets (BPatG), GRUR 1980, 852 ; *Benkard*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 10^e éd. (2006), § 139 de la Loi sur les brevets (PatG), n° 149 ; *Busse*, Patentgesetz, 6^e éd. (2003), § 143 PatG, n° 389; *Schulte*, op. cit. ; *Mes*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2^e éd. (2005), § 21 PatG, n° 56 ; *Kraßer*, op. cit., p. 916 sq.

Im Interesse des Rechtsfriedens ist die mit der Wiederaufnahme verbundene Durchbrechung der Rechtskraft eines Urteils allerdings an die strikte Einhaltung von Fristen gebunden. Die Restitutionsklage muss binnen einen Monats nach Kenntnis vom Restitutionsgrund (scil.: der bestandskräftigen Vernichtung des Klagepatents) erhoben werden und sie ist ausgeschlossen, wenn seit der Rechtskraft des Verletzungsurteils fünf Jahre verstrichen sind.¹⁴

3. Werden die genannten Fristen versäumt, scheidet Rückforderungsansprüche des Verletzungsbeklagten nach zutreffender – allerdings nicht unbestrittener – Ansicht¹⁵ aus, weil das rechtskräftige Verletzungsurteil den rechtlichen Grund dafür bildet, dass der Patentinhaber die ihm beziffert zuerkannten Schadenersatzbeträge bzw. die zu seinen Gunsten festgesetzten Verfahrenskosten beanspruchen kann und behalten darf.

Etwas anderes gilt freilich dann, wenn dem Verletzungskläger – wie dies regelmäßig geschieht – Schadenersatz wegen Patentverletzung rechtskräftig lediglich dem Grunde nach zuerkannt worden, die im Anschluss daran erhobene bezifferte Schadenersatzhöheklage aber noch anhängig ist. Da die bloße Feststellung der Schadenersatzpflicht keine Rechtskraft für die Höhe des Schadens schafft,¹⁶ ist das Gericht frei darin, den zu ersetzenden Schaden mit Rücksicht auf die zwischenzeitliche Vernichtung des Klagepatents auf Null festzusetzen.

¹⁴ § 586 Abs. 1, 2 ZPO.

¹⁵ *Schramm*, Der Patentverletzungsprozess, 5. Auflage (2005), S. 403; *von Falck*, GRUR 1977, 308, 311; a. A.: *Benkard*, a. a. O., § 22 PatG Rn. 88; *Kraßer*, a. a. O., S. 917.

¹⁶ *Benkard*, a. a. O., § 139 PatG Rn. 148.

However, in the interests of the undisturbed administration of the law, very strict deadlines apply when the legal force of a judgment associated with such re-opening is broken. The action for restitution must be brought within one month of the grounds for restitution (i.e. the revocation of the patent in suit) becoming known and is not admissible if the infringement judgment has had legal force for five years.¹⁴

3. If these deadlines are not observed, the defendant's recovery claims lapse in accordance with the valid – yet disputed – view¹⁵ that the infringement judgment constitutes the legal basis on which the patent proprietor can claim and retain the compensation and/or procedural costs it is awarded.

Of course the situation is different when the plaintiff – as often happens – is awarded compensation for infringement, but the action regarding the compensation amount is still pending. Establishing the obligation to make compensation has no legal impact on the compensation amount,¹⁶ so the court is free to award zero compensation if the patent in suit has since been revoked.

¹⁴ Section 586(1)(2) ZPO.

¹⁵ *Schramm*, Der Patentverletzungsprozess [Patent Infringement Proceedings], 5th edition (2005), 403; *von Falck*, GRUR 1977, 308, 311; for a differing opinion.: *Benkard*, loc. cit., Section 22 German Patent Law, point 88; *Krasser*, loc. cit., 917.

¹⁶ *Benkard*, loc. cit., Section 139 German Patent Law, point 148.

L'action en révision supposant de passer outre l'autorité de chose jugée d'un jugement, cette pratique est soumise au respect strict de certains délais, afin d'assurer la paix juridique. L'action en rescision doit en effet être engagée dans un délai d'un mois après que le motif de la rescision (c'est-à-dire l'annulation définitive du brevet litigieux) a été connu et elle est exclue si le jugement rendu dans le procès en contrefaçon est passé en force de chose jugée depuis plus de cinq ans.¹⁴

3. Si les délais précités ne sont pas respectés, toute réclamation des sommes versées indûment par le défendeur à l'action en contrefaçon est exclue, conformément à l'idée exacte (et néanmoins controversée)¹⁵ que le titulaire du brevet peut se fonder sur le jugement passé en force de chose jugée qui a été prononcé dans l'affaire de contrefaçon pour réclamer et conserver le montant chiffré de dommages-intérêts qui lui a été alloué et/ou les frais de procédure sur lesquels il a été statué en sa faveur.

Il n'en va pas de même lorsque le demandeur à l'action en contrefaçon, comme cela arrive souvent, a obtenu seulement en principe des dommages-intérêts pour contrefaçon, mais que l'action en fixation du montant des dommages et intérêts introduite par la suite est encore en instance. Le seul fait de constater l'obligation de verser des dommages-intérêts n'ayant pas force de chose jugée pour le montant des dommages et intérêts¹⁶, le tribunal est libre de fixer la somme due à zéro, compte tenu de l'annulation du brevet litigieux prononcée entre-temps.

¹⁴ § 586, al. 1, 2 ZPO.

¹⁵ *Schramm*, Der Patentverletzungsprozess, 5^e éd. (2005), p. 403; *von Falck*, GRUR 1977, 308, 311; contra: *Benkard*, op. cit., § 22 PatG, n° 88; *Krasser*, op. cit., p. 917.

¹⁶ *Benkard*, op. cit., § 139 PatG, n° 148.