

FR Frankreich

Sylvie MANDEL
Richterin am Kassationshof

Alice PEZARD
Richterin am Kassationshof

Kassationsbeschwerde
Nr. A 10-24.282
Urteil Nr. 604

Mit Urteil vom 17. Februar 2012 hat das Plenum des Kassationshofs entschieden, dass der Rechtskraftwirkung Vorrang einzuräumen ist, wenn ein Patentverletzungsurteil seine Rechtsgrundlage verliert (wegen Nichtigerklärung des Patents): Die vom Patentverletzer aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Patentverletzung entrichteten Zahlungen können nach der Nichtigerklärung des Patents nicht wegen mangelnden Zahlungsgrunds zurückgefordert werden.

Der Kassationshof und die Tatrichter wiesen das Vorbringen des Patentverletzers ab, der die Rückzahlung gefordert hatte. Diese Lösung bewegt sich zwischen zwei widersprüchlichen Rechtsgrundsätzen: der Erga-omnes-Wirkung der Nichtigerklärung eines Patents im Kassationsbeschwerdeverfahren und der Rechtskraftwirkung.

Artikel 613-27 Absatz 1 des Gesetzes über geistiges Eigentum sieht vor, dass die Nichtigerklärung eines Patents absolute Wirkung hat, sofern kein Einspruch durch Dritte eingelegt wird, und in Absatz 2 dieses Artikels wird präzisiert, dass die ergangenen rechtskräftigen Entscheidungen dem Leiter des nationalen Patentamts zur Aufnahme in das nationale Patentregister mitgeteilt werden. Somit haben alle Nichtigerklärungen absolute Wirkung.

Anhängige Verletzungsklagen werden zwangsläufig für unbegründet erklärt, wenn das betreffende Patent während des Verfahrens für nichtig erklärt wird. Der Verletzer kann dann seine Benutzungshandlungen wieder aufnehmen. Die Nichtigkeit des Patents gilt jedoch nicht rückwirkend und hat keine Auswirkungen auf die Zahlung von Schadenersatz wegen Patentverletzung.

FR France

Sylvie MANDEL
Court of Cassation judge

Alice PEZARD
Court of Cassation judge

Appeal No. A 10-24.282
Judgment No. 604

In a judgment of 17 February 2012, the Court of Cassation, plenary assembly, decided that the authority of *res judicata* takes precedence over the loss of the legal basis for a verdict of guilty in an action for patent infringement (patent revoked): where an infringer has paid sums pursuant to an irrevocable finding that he is guilty of patent infringement, no action lies for the recovery of those sums on the ground of unjustified enrichment following the revocation of the patent.

The Court of Cassation and the trial judges dismissed the infringer's requests for the restitution of sums paid. The decision turned on the relationship between two opposing legal principles: the *erga omnes* effect of declaring a patent invalid, which was invoked as the ground of appeal, and the authority of *res judicata*.

Under Article 613-27, paragraph 1, of the Intellectual Property Code, a decision to revoke a patent has absolute effect, subject to opposition from third parties. Paragraph 2 of the same article specifies that decisions which become final are communicated to the director of the French Patent Office, the *Institut national de la propriété industrielle* (INPI), for entry in the national patent register. Thus all revocation decisions have absolute effect.

Pending actions for infringement will undoubtedly be declared unfounded if the patent in suit is revoked in the course of proceedings, allowing the infringer to resume use of the invention. The revocation of the patent however will not be retroactive in its effect and will not impact on compensation in the case of infringement.

FR France

Sylvie MANDEL
Conseiller à la Cour de Cassation

Alice PEZARD
Conseiller à la Cour de Cassation

Pourvoi n° A 10-24.282
Arrêt n° 604

Par arrêt du 17 février 2012, l'assemblée plénière de la Cour de cassation fait prévaloir l'autorité de la chose jugée sur la perte du fondement juridique d'une condamnation pour contrefaçon de brevet (brevet annulé) : les sommes versées par le contrefacteur en exécution d'une décision irrévocable de condamnation pour contrefaçon du brevet ne peuvent faire l'objet d'une action en répétition de l'indu à la suite de l'annulation de ce brevet.

La Cour de cassation et les juges du fond ont rejeté les prétentions du contrefacteur qui sollicitait la restitution des sommes versées. La solution s'articule autour de deux dispositions légales qui s'opposent : la portée *erga omnes* de l'annulation d'un brevet invoquée par le moyen du pourvoi et l'autorité de la chose jugée.

L'article 613-27 alinéa 1^{er} du code de la propriété intellectuelle prévoit que la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition et l'alinéa 2 de ce même article précise que les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets. L'effet absolu est attaché à toutes les décisions d'annulation.

Nul doute que les actions en contrefaçon en cours seront déclarées non fondées si le brevet litigieux est annulé pendant la procédure. Le contrefacteur pourra reprendre ses actes d'exploitation. En revanche, la nullité du brevet n'aura pas d'effet rétroactif et n'aura aucune incidence sur la réparation d'une contrefaçon.

Zwar hat der Kassationshof entschieden, dass ein Patent durch seine Nichtigerklärung rückwirkend zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung gelöscht wird und damit die Rechtsgrundlage des betreffenden Schadenersatzverfahrens wegfällt (Handelskammer, 12. Juni 2007, Bulletin Nr. 158, Kassationsbeschwerde Nr. 05-14.548), doch ist diese Sache dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar: Damals wurden die Verurteilung wegen Patentverletzung und die Nichtigerklärung des Patents von unterschiedlichen Instanzen, aber mit denselben Beteiligten ausgesprochen, und das Verfahren zur Festsetzung der Höhe des durch die Verletzung entstandenen Schadens war zum Zeitpunkt der Nichtigerklärung des Patents noch nicht abgeschlossen.

Die Lehrmeinungen sind sehr geteilt: Aufhebung einer bereits rechtskräftigen Verurteilung? Berücksichtigung des Auftretens eines neuen Sachverhalts oder des Wegfalls der rechtlichen Grundlage? Artikel 55 der Verordnung (EG) vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke sieht vor, dass die Rückwirkung der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters bereits rechtskräftige Entscheidungen über die Verletzung dieser Marke oder dieses Geschmacksmusters nur dann berührt, wenn diese Entscheidungen vor der Entscheidung über die Nichtigkeit vollstreckt worden sind.

Zur Gültigkeitsvermutung von Patenten erklärte Generalstaatsanwalt Le Mesle vor dem Plenum: "Welche Bedeutung hätte sie, wenn sämtliche Wirkungen aller ordnungsgemäß erteilten Patente jederzeit durch eine spätere (und unter Umständen sogar viel spätere) gerichtliche Entscheidung aufgehoben werden könnten? Es ist klar zu erkennen, welche enorme Schwächung der Rechtstitel dies zur Folge hätte und welchen geringen Wert Wettbewerber eines Patentinhabers seinem Patent gegebenenfalls beimessen könnten."

It is true that the Court of Cassation had previously ruled that the revocation of a patent nullified it from the filing date of the application and that the procedure resulting in payment of damages was devoid of any legal basis (Commercial Division, 12 June 2007, Bulletin No. 158, appeal No. 05-14.548). However, that case is not comparable with the one in question here: the guilty verdict in the infringement action and the revocation of the patent were given in proceedings which, although different, were between the same parties and the procedure for fixing the amount of compensation for the injury resulting from the infringement was still pending when the patent was revoked.

Academic legal writing is very divided on this. Some advocate challenging a verdict having the authority of *res judicata*, while others suggest taking some account of the supervention of a new fact or the loss of legal basis. Under Article 55 of the Council Regulation (EC) of 26 February 2009 on the Community trade mark, the retroactive effect of the invalidity of a Community trade mark or a Community design may affect decisions on the infringement of that trade mark or design which have acquired the authority of a final decision, unless these decisions were enforced prior to the invalidity decision.

"The patent is presumed valid." As Advocate General Le Mesle pointed out to the plenary assembly, "what would be the point of this maxim if all the effects of a duly filed patent could be revoked at any given moment by a later (possibly even much later) judicial decision? Clearly, that would serve to severely undermine the patent, and even encourage the proprietors' competitors to pay little heed to his patent".

Certes, la Cour de cassation avait décidé que l'annulation d'un brevet entraînait son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet et que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique. (Com, 12 juin 2007, Bull. n° 158, pourvoi n° 05-14.548). Mais cette affaire n'est pas similaire au cas d'espèce : la condamnation pour contrefaçon et l'annulation du brevet ont été prononcées dans des instances qui, quoique différentes, opposaient les mêmes parties, et la procédure de fixation du montant du préjudice résultant de la contrefaçon était encore en cours lorsque l'annulation du brevet est intervenue.

La doctrine est très partagée : remettre en cause une décision de condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée ? admettre la survenance d'un fait nouveau ou celle de la perte de fondement juridique ? L'article 55 du règlement (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoit que l'effet rétroactif de la nullité d'une marque communautaire ou d'un dessin ou modèle communautaire peut affecter les décisions statuant sur la contrefaçon de cette marque ou de ce dessin ou modèle ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sous réserve toutefois que ces décisions n'aient pas été exécutées antérieurement à la décision de nullité.

"Foi est due au titre". Ainsi que l'a rappelé devant l'assemblée plénière M. l'Avocat général Le Mesle : "quelle portée garderait cet adage si tous les effets de tous les brevets régulièrement déposés pouvaient à tout moment être annulés par l'effet d'une décision judiciaire postérieure (le cas échéant même bien postérieure) ? On voit bien, au contraire, la très grande fragilisation des titres qui en résulterait, et le peu de cas que cela pourrait inciter à faire du brevet les concurrents de celui qui l'a déposé".

**COUR DE CASSATION
(Kassationsgerichtshof)
VOLLVERSAMMLUNG**

Öffentliche Sitzung vom 17. Februar 2012
Ablehnung
Herr LAMANDA, Gerichtspräsident
Urteil Nr. 604 P+B+R+I
Rechtsmittel Nr. A 10-24.282

**FRANZÖSISCHE REPUBLIK
IM NAMEN DES FRANZÖSISCHEN
VOLKES**

Die COUR DE CASSATION hat
in VOLLVERSAMMLUNG tagend
folgendes Urteil erlassen:

Bezüglich des Rechtsmittels von Herrn
Réginald Wehrkamp-Richter, wohnhaft
in Le Moulin, Chemin du Breuil,
63960 Veyre-Monton,

gegen das am 8. Juni 2010 von der Cour
d'appel (Berufungsgericht) von Grenoble
(1. Zivilkammer) erlassene Urteil im
Rechtsstreit zwischen:

1°/ Herrn Louis Paul Guitay, wohnhaft
in Err de Crans, 5 rue du Prado,
3963 Crans Montana (Schweiz),

2°/ der Firma LPG Systems AG mit Sitz
in Technoparc de la Plaine, NP 35,
30 rue du Docteur Abel, 26902 Valence
cedex,

Beklagte im Kassationsverfahren;

hat die Handels-, Finanz- und Wirt-
schaftskammer mit Urteil vom 4. Oktober
2011 beschieden, die Sache vor die
Vollversammlung zu verweisen.

Der Beschwerdeführer legt vor der
Vollversammlung die diesem Urteil
beigefügte Kassationsbeschwerde ein.

Dieser einzige Kassationsgrund wurde in
einem Schriftsatz niedergelegt, der von
der SCP Delaporte, Briard et Trichet,
der anwaltlichen Vertretung von Herrn
Wehrkamp-Richter, bei der Gerichts-
kanzlei der Cour de cassation ein-
gereicht wurde.

COUR DE CASSATION

ASSEMBLEE PLENIERE

Public hearing of 17 February 2012
Dismissal
Mr LAMANDA, First Presiding Judge
Decision No. 604 P+B+R+I
Appeal No. A 10-24.282

**FRENCH REPUBLIC
IN THE NAME OF THE FRENCH
PEOPLE**

The *COUR DE CASSATION*, sitting in
*ASSEMBLEE PLENIERE*¹, has handed
down the following decision:

Ruling on the appeal on a point of law
lodged by Mr Réginald Wehrkamp-
Richter, domiciled at Le Moulin, chemin
du Breuil, 63960 Veyre-Monton,

against the decision handed down on
8 June 2010 by the *Cour d'Appel* of
Grenoble (1st civil chamber), in the
dispute with:

1°/ Mr Louis Paul Guitay, domiciled
at l'Err de Crans, 5 rue du Prado,
3963 Crans Montana (Switzerland),

2°/ LPG Systems, a *société anonyme*,
whose registered office is located at
Technoparc de la Plaine, NP 35, 30 rue
du Docteur Abel, 26902 Valence cedex,

defendants in the appeal;

On 4 October 2011, the commercial,
financial and economic chamber decided
to refer the case to the *assemblée
plénière*;

The claimant puts forward out, before
the *assemblée plénière*, the annulment
argument annexed to this decision;

This single argument was set out in a
brief filed with the Clerk's office of the
Cour de Cassation by SPC Delaporte,
Briard & Trichet, attorneys-at-law
representing Mr Wehrkamp-Richter;

¹ Translator's note: the *Cour de Cassation* sits as
a full court.

COUR DE CASSATION

ASSEMBLEE PLENIERE

Audience publique du 17 février 2012
Rejet
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 604 P+B+R+I
Pourvoi n° A 10-24.282

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

La COUR DE CASSATION, siégeant en
ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt
suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par
M. Réginald Wehrkamp-Richter,
domicilié Le Moulin, chemin du Breuil,
63960 Veyre-Monton,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la
cour d'appel de Grenoble (1^{re} chambre
civile), dans le litige l'opposant à :

1°/ Monsieur Louis Paul Guitay,
domicilié l'Err de Crans, 5 rue du Prado,
3963 Crans Montana (Suisse),

2°/ la société LPG Systems, société
anonyme, dont le siège est Technoparc
de la Plaine, NP 35, 30 rue du Docteur
Abel, 26902 Valence cedex,

défendeurs à la cassation ;

La chambre commerciale, financière et
économique a, par arrêt du 4 octobre
2011, décidé le renvoi de l'affaire devant
l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'assem-
blée plénière, le moyen de cassation
annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Delaporte, Briard
et Trichet, avocat de M. Wehrkamp-
Richter ;

Eine Klagebeantwortung wurde von der SCP Boré et Salve de Bruneton, der anwaltlichen Vertretung von Herrn Guitay und der Firma LPG Systems, bei der Gerichtskanzlei der Cour de cassation eingereicht.

A defence brief was filed with the Clerk's office of the Cour de Cassation by SCP Boré & Salve de Bruneton, attorneys-at-law representing Mr Guitay and LPG Systems;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Guitay et de la société LPG Systems ;

Der schriftliche Bericht von Herrn André, Berichterstatter, und die schriftliche Stellungnahme von Herrn Le Mesle, erster Generalanwalt, wurden den Parteien zugänglich gemacht.

The report drafted by Mr André, Judge, and the opinion drafted by Mr Le Mesle, First Advocate General, were made available to the parties;

Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Der GERICHTSHOF tagte als Vollversammlung in öffentlicher Sitzung vom 3. Februar 2012, bei der zugegen waren: Herr Lamanda, Gerichtspräsident, Frau Favre, Herr Lacabarats, Herr Louvel, Herr Charruault, Herr Loriferne, Herr Terrier, Vorsitzende, Herr André, Berichterstatter, Herr Blondet, Herr Le Corroller, Herr Pluyette, Herr Bailly, Herr Bizot, Herr Petit, Frau Bellamy, Frau Geerssen, Frau Mandel, Herr Maunand, Herr Girardet, Berichterstatter, Herr Le Mesle, erster Generalanwalt, Frau Tardi, Leiterin der Gerichtskanzlei.

Whereupon, the *COUR DE CASSATION*, sitting in *assemblée plénière*, at the public hearing of 3 February 2012, before: Mr Lamanda, First Presiding Judge, Ms Favre, Messrs Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, Presiding Judges, Mr André, Reporting Judge, Messrs Blondet, Le Corroller, Pluyette, Bailly, Bizot, Petit, Ms Bellamy, Ms Geerssen, Ms Mandel, Messrs Maunand, Girardet, Judges, Mr Le Mesle, First Advocate General, Ms Tardi, Chief Clerk;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 3 février 2012, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, présidents, M. André, conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Pluyette, Bailly, Bizot, Petit, Mmes Bellamy, Geerssen, Mandel, MM. Maunand, Girardet, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Nach Anhörung des Berichts von Herrn André, Berichterstatter, unter Mitwirkung von Herrn Régis, Sachbearbeiter in der Abteilung Dokumentation, Studien und Berichterstattung, der Bemerkungen der SCP Delaporte, Briard et Trichet, der SCP Boré et Salve de Bruneton, der Stellungnahme von Herrn Le Mesle, erster Generalanwalt, worauf die SCP Delaporte, Briard et Trichet als eine der hierzu aufgeforderten Parteien eine Erwiderung vorbrachte, und nach Beratung nach Maßgabe des Gesetzes.

Based on the report by Mr André, Judge, assisted by Mr Régis, Assistant Judge in the Documentation, Research and Reporting Department, on the observations of SCP Delaporte, Briard & Trichet, of SCP Boré & Salve de Bruneton, on the opinion of Mr Le Mesle, First Advocate General, to whom, among the parties invited to do so, SCP Delaporte, Briard & Trichet replied, and after having deliberated in accordance with the law;

Sur le rapport de M. André, conseiller, assisté de M. Régis, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Delaporte, Briard et Trichet a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Zum einzigen Klagegrund:

Gemäß dem angefochtenen Urteil (Grenoble, 8. Juni 2010) wurde Herr Wehrkamp-Richter mit einem rechtskräftigen Urteil vom 10. September 2001 wegen Verletzung der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 des unter der Nr. 87-03 865 eingetragenen Patents, das von Herrn Guitay eingereicht wurde, der der Firma LPG Systems die ausschließliche Nutzung eingeräumt hat, zur Zahlung verschiedener Beträge verurteilt. Da diese Ansprüche mit einem rechtskräftigen Urteil vom 21. Februar 2002 für nichtig erklärt wurden, forderte Herr Wehrkamp-Richter Herrn Guitay und die Firma LPG Systems gerichtlich zur Rückerstattung dieser Beträge auf.

On the single argument:

Whereas, according to the challenged decision (Grenoble, 8 June 2010), Mr Wehrkamp-Richter was ordered by an irrevocable decision of 10 September 2001 to pay various sums for the infringement of claims 1, 3, 4 and 5 of the patent registered under No. 87-03 865 and filed by Mr Guitay who had granted the exclusive right to exploit it to LPG Systems; these claims having been revoked by an irrevocable decision of 21 February 2002, Mr Wehrkamp-Richter served a summons upon Mr Guitay and LPG Systems claiming the restitution of those sums;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que M. Wehrkamp-Richter a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03 865 et déposé par M. Guitay qui en avait concédé l'exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. Wehrkamp-Richter a assigné M. Guitay et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ;

Herr Wehrkamp-Richter beanstandet an dem Urteil, dass damit seine Klage abgewiesen wurde, während dem Klagegrund zufolge, die rückwirkend und unbeschränkt geltende Entscheidung zur Nichtigerklärung eines Erfindungspatents der vorher ergangenen Verurteilung wegen Verletzung des aufgehobenen Patents die Rechtsgrundlage entzieht, und dies auch gegenüber einem Dritten in einem Aufhebungsverfahren. Diese Entscheidung bewirkt, dass Zahlungen, mit denen einer solchen Verurteilung nachgekommen wird, unbegründet sind, auch wenn die Verurteilung uneingeschränkt rechtskräftig geworden ist, und eröffnet Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Beträge. Die Cour d'appel hat keine rechtlichen Schlussfolgerungen aus ihren eigenen Feststellungen gezogen und gegen die Artikel 1235 und 1376 des französischen Zivilgesetzbuchs (Code civil) sowie Artikel L. 613-27 des Gesetzes über das geistige Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) verstoßen, nachdem sie die Klage von Herrn Wehrkamp-Richter, mit der dieser die Rückerstattung des Gesamtbetrags in Höhe von 6 000 EUR erlangen wollte, den er gemäß dem Urteil des Tribunal de grande instance von Limoges vom 13. März 1997 wegen Verletzung der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 des Patents Nr. 87-03 865, das durch das Urteil der Cour d'appel von Limoges vom 10. September 2001 bestätigt wurde, gezahlt hatte, abgewiesen hat, danach jedoch feststellte, dass die vorgenannten Patentansprüche mit dem Urteil des Tribunal de grande instance von Lyon vom 15. Juni 2000 für nichtig erklärt worden waren und die Cour d'appel von Lyon mit Urteil vom 21. Februar 2002 die Nichtigerklärung bestätigt hatte.

Aus der Feststellung, dass Herr Wehrkamp-Richter rechtskräftig wegen einer Patentverletzung verurteilt wurde, zog die Cour d'appel jedoch zu Recht den Schluss, dass die rückwirkende und vollständige Aufhebung des Patents, soweit sie die mit einer späteren Entscheidung verfügte Nichtigerklärung der Ansprüche betrifft, nicht die Erstattung der in Ausführung der Verurteilung vom Patentverletzer gezahlten Beträge rechtfertigt. Der Rechtsmittelgrund ist unbegründet.

Whereas Mr Wehrkamp-Richter objects to the decision for dismissing his claim, while, according to the argument, *the decision to revoke a patent, which has both a retroactive and absolute effect, deprives the decision previously handed down on the infringement of the revoked patent of any legal basis, even against a third party in the revocation proceedings; therefore, it makes the sums paid in pursuance of such a decision on the infringement undue, even if the latter is irrevocably res judicata, and creates entitlement to the repayment of the sums paid; by dismissing Mr Wehrkamp-Richter's claim for the restitution of the overall sum of 6 000 paid in pursuance of the judgment of the Tribunal de Grande Instance of Limoges dated 13 March 1997, which held him liable for the infringement of claims 1, 3, 4 and 5 of patent No. 87-03 865, and affirmed by the ruling of the Cour d'Appel of Limoges dated 10 September 2001, after having, however, noted that the Tribunal de Grande Instance of Lyon had revoked the aforementioned claims in a judgment of 15 June 2000, and that the Cour d'Appel of Lyon had affirmed this revocation in a ruling of 21 February 2002, the Cour d'Appel, which did not draw the legal consequences from its own findings, violated Articles 1235 and 1376 of the French Civil Code, as well as Article L. 613-27 of the French Intellectual Property Code;*

However, noting that Mr Wehrkamp-Richter had been held liable for infringement by an irrevocable decision, the *Cour d'Appel* rightly came to the conclusion that the retroactive and absolute revocation of the patent to the extent of the claims' revocation ordered in a subsequent decision could not justify the restitution of the sums paid in pursuance of the decision on the infringement; that this argument is unfounded;

Attendu que M. Wehrkamp-Richter fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, *que la décision d'annulation d'un brevet d'invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l'encontre d'un tiers à l'instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu'elle rend donc indu le paiement fait en exécution d'une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu'en rejetant la demande de M. Wehrkamp-Richter tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03 865 prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l'annulation des revendications précitées par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;*

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Wehrkamp-Richter avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

ENTSCHEIDUNGSTENOR:

Die Revision wird VERWORFEN.

Herr Wehrkamp-Richter trägt die Kosten des Verfahrens.

Gestützt auf Artikel 700 der Zivilprozessordnung (Code de procédure civile) werden Herr Guitay und die Firma LPG Systems zur Zahlung des Gesamtbetrags von 2 500 EUR verurteilt. Die von Herrn Wehrkamp-Richter eingereichte Klage wird abgewiesen.

Für Recht erkannt und entschieden von der in Vollversammlung tagenden Cour de cassation und verkündet durch den Gerichtspräsidenten in öffentlicher Sitzung am 17. Februar 2012.

EINZIGER KASSATIONSGRUND

Gegen das angefochtene Urteil wird vorgebracht, dass durch Bestätigung des ergangenen Urteils die Klage von Herrn Wehrkamp-Richter abgewiesen wurde, Herrn Guitay und die Firma LPG Systems als Gesamtschuldner zur Erstattung des Betrags von 6000 EUR zuzüglich der gesetzlichen Zinsen zu verurteilen, was den Beträgen entspricht, die in Vollzug des gegen ihn wegen Verletzung der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 des später für nichtig erklärten Patents Nr. 87-03 865 ergangenen Urteils gezahlt wurden.

Entscheidungsgründe der Vorinstanz: "Es ist festzustellen, dass das Bestehen einer Patentverletzung durch Herrn Wehrkamp-Richter und Herrn Andrieux in Bezug auf den flachen Massagekopf, der Gegenstand des Patents Nr. 87-03 865 von Herrn Guitay ist (Verletzung der Patentansprüche 1 bis 5), durch ein Urteil des Tribunal de grande instance von Limoges vom 13. März 1997 festgestellt und durch ein Urteil der Cour d'appel von Limoges vom 10. September 2001 bestätigt wurde, und dass unterdessen das Tribunal de grande instance von Lyon mit Urteil vom 15. Juni 2000 die Patentansprüche 1 bis 5 des unter der Nr. 87-03 865 eingetragenen Patents für nichtig erklärt hat und diese Nichtigerklärung mit Urteil vom 21. Februar 2002 bestätigt wurde. Herr Wehrkamp-Richter macht geltend, dass er dem Urteil des Tribunal de grande instance von Limoges und dem Urteil der Cour d'appel von Limoges

ON THESE GROUNDS:

DISMISSES the appeal;

Orders Mr Wehrkamp-Richter to pay the costs;

Having regard to Article 700 of the French Code of Civil Procedure orders him to pay to Mr Guitay and LPG Systems the overall sum of 2 500; dismisses Mr Wehrkamp-Richter's claim;

As drafted and decided by the *Cour de Cassation*, sitting in *assemblée plénière*, and pronounced by the First Presiding Judge at this public hearing on the seventeenth of February two thousand and twelve.

THE SINGLE ANNULMENT ARGUMENT

The challenged decision is criticised for having dismissed, by affirming the contested judgment, Mr Wehrkamp-Richter's claim for ordering, jointly and severally, Mr Guitay and LPG Systems to pay back, with statutory interest, the sum of 6,000 corresponding to the amounts paid in pursuance of the decision holding him liable for the infringement of claims 1, 3, 4 and 5 of patent No. 87-03 865, which were later revoked;

On the grounds that "it must be pointed out that the existence of infringement by Mr Wehrkamp-Richter and Mr Andrieux of the massage head with a lower form which is the subject-matter of Mr Guitay's patent No. 87-03 865 (infringement of claims 1 to 5), was recognised in a judgment of the Tribunal de Grande Instance of Limoges on 13 March 1997 affirmed by a decision of the Cour d'Appel of Limoges on 10 September 2001 and that in the meantime, the Tribunal de Grande Instance of Lyon, in a judgment of 15 June 2000, held claims 1 to 5 of the patent registered under No. 87-03 865 invalid, this revocation being affirmed in a decision of 21 February 2002; Mr Wehrkamp-Richter contends that he paid the overall sum of 6 000 in pursuance of the judgment of the Tribunal de Grande Instance of Limoges and of the decision of the Cour d'Appel of Limoges; the extent of the revocation decision is defined by Article L. 613-27 of the

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Wehrkamp-Richter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Guitay et à la société LPG Systems la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande présentée par M. Wehrkamp-Richter ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix sept février deux mille douze.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Wehrkamp Richter de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. Guitay et de la société LPG Systems à lui restituer, avec intérêts légaux, la somme de 6 000 euros correspondant aux montants versés en exécution des condamnations prononcées à son encontre pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03 865 ultérieurement annulées ;

Aux motifs propres qu' "il convient de rappeler que l'existence d'une contrefaçon par M. Wehrkamp Richter et M. Andrieux de la tête de massage de forme basse objet du brevet numéro 87-03 865 (reproduction des revendications 1 à 5) de M. Guitay a été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 septembre 2001 et qu'entre-temps le tribunal de grande instance de Lyon par un jugement du 15 juin 2000 a prononcé la nullité des revendications 1 à 5 du brevet enregistré sous le numéro 87-03 865, cette annulation étant confirmée par un arrêt du 21 février 2002 ; que M. Wehrkamp Richter soutient qu'il a réglé une somme totale de 6 000 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Limoges et de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges ; que la portée de la décision d'annulation est définie par

nachgekommen ist und den Gesamtbetrag von 6 000 EUR gezahlt hat. Der Anwendungsbereich der Entscheidung zur Nichtigkeitsklärung ist in Artikel L. 613-27 des Gesetzes über das geistige Eigentum geregelt, demzufolge 'die Entscheidung zur Nichtigkeitsklärung eines Erfindungspatents vorbehaltlich des Einspruchs Dritter unbeschränkte Wirkung hat'. Daraus folgt, dass sobald die Entscheidung zur Nichtigkeitsklärung rechtskräftig geworden ist, das Patent gegenüber jedermann endgültig aufgehoben ist. Ein rechtskräftig wegen einer Patentverletzung Verurteilter kann sich jedoch weder der ergangenen Verurteilung entziehen, indem er rückwirkend die später durch eine andere Person erwirkte Entscheidung zur Nichtigkeitsklärung geltend macht, noch kann er die Erstattung des von ihm geleisteten Schadenersatzes durchsetzen. Der Berufungskläger verweist auf die jüngste Rechtsprechung, der zufolge 'eine Cour d'appel zu Recht davon ausgehen kann, dass dem Schadenersatzverfahren jede Rechtsgrundlage entzogen ist, sobald eine Nichtigkeitsklärung eines Patents seine Tilgung am Tag der Abgabe der Patentanmeldung bewirkt'. Im vorliegenden Fall war der Schadenersatz jedoch nicht Gegenstand einer endgültigen Entscheidung und wurde noch nicht einmal gerichtlich verhandelt, sondern allein der Umstand der Patentverletzung wurde endgültig festgestellt. Da der Schadenersatz endgültig geleistet wurde, ist die Begründung hinsichtlich des Entzugs einer Rechtsgrundlage nicht anwendbar und das ergangene Urteil ist zu bestätigen, soweit damit die Klage von Herrn Wehrkamp-Richter, mit der die Rückerstattung einer nicht geschuldeten Zahlung erwirkt werden sollte, aufgrund der Rechtskraft der entschiedenen Sache abgewiesen wurde" (angefochtenes Urteil S. 8 letzter Absatz bis S. 9 drittletzter Absatz).

Erstinstanzliche Entscheidungsgründe: "Gemäß Artikel L. 613-27 Absatz 1 des französischen Gesetzes über geistiges Eigentum 'hat die Nichtigkeitsklärung eines Erfindungspatents vorbehaltlich des Einspruchs Dritter unbeschränkte Wirkung'. Diese Bestimmung, aus der sich die endgültige Nichtigkeitsklärung des Patents und der aufgrund dieses Patents erfolgten Nutzungshandlungen wegen Gegenstandslosigkeit gegenüber jedermann ableitet, kann jedoch nicht die Wirkungen von rechtskräftig

French Intellectual Property Code pursuant to which 'a decision to revoke a patent shall have absolute effect, subject to opposition from third parties...'; it results thereof that as soon as the revocation decision is res judicata, the patent is definitively revoked with respect to all parties; however, the party which was held liable for infringement by a decision which is res judicata cannot escape liability by retroactively adducing the revocation decision obtained subsequently by another party, nor can it obtain the restitution of the damages which it paid; the appellant adduces recent case law according to which 'since the revocation of a patent results in its revocation on the date of filing the patent application, a Cour d'Appel can rightly consider that the proceedings for damages is deprived of any legal basis'; however, in this instance, the compensation had not been the subject of a final decision, it was not even decided, the question of the infringement alone having been definitively settled; since the compensation has been definitively paid, the argument concerning the deprivation of legal basis is not applicable and the referred judgment must be affirmed in that it dismissed Mr Wehrkamp-Richter's claim for the repayment of the sums paid, owing to res judicata" (contested judgment, page 8, last § to p. 9, ante-penultimate §);

And on the potentially adopted grounds of the first-instance Judges that "under Article L. 613-27, 1st subparagraph, of the French Intellectual Property Code, 'a decision to revoke a patent shall have absolute effect, subject to opposition from third parties'; this rule, from which result the revocation of the patent and the end of the acts of exploitation carried out on this patent for lack of purpose, definitively and with respect to all parties, cannot, however, challenge the effects of the decisions on third

l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle d'après lequel 'la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition...'; qu'il en résulte que dès que la décision d'annulation est passée en force de chose jugée, le brevet est anéanti de manière définitive à l'égard de tous; que cependant, celui qui a été condamné comme contrefacteur par une décision passée en force de chose jugée ne peut échapper aux condamnations encourues en invoquant de manière rétroactive le jugement d'annulation obtenu plus tard par une autre personne, ni obtenir la restitution des indemnités qu'il a versées; que l'appelant invoque une jurisprudence récente d'après laquelle 'dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouve privée de tout support juridique'; que cependant, dans cette espèce l'indemnisation n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive, elle n'était même pas jugée, seul le principe de la contrefaçon étant acquis de façon définitive; que dès lors que l'indemnisation a été effectuée de façon définitive, la motivation relative à la privation d'un support juridique n'est pas applicable et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en répétition de l'indu formée par M. Wehrkamp Richter en raison de l'autorité de la chose jugée" (arrêt attaqué, p. 8, dernier § à p. 9, antépénultième §);

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu' "aux termes de l'article L. 613-27, alinéa 1^{er}, du code de la propriété intellectuelle 'la décision d'annulation d'un brevet d'invention à un effet absolu sous réserve de la tierce opposition'; que cette règle, dont il résulte l'anéantissement du brevet et des actes d'exploitation accomplis sur ce brevet pour défaut d'objet, de manière définitive et à l'égard de tous, ne saurait toutefois remettre en cause les effets des décisions portant condamnation de

gewordenen Urteilen gegenüber Dritten wegen Patentverletzungen infrage stellen (siehe insbesondere: Cour d'appel von Paris – 4. Kammer, 29. September 1995 und Cour de cassation, Handelskammer, 27. Januar 1998; Cour de cassation, Handelskammer, 28. Januar 2003). Im vorliegenden Fall wurde Herr Wehrkamp-Richter mit Urteil der Cour d'appel von Limoges vom 10. September 2001 rechtskräftig wegen Patentverletzung verurteilt. Die spätere Nichtigerklärung der Ansprüche 1 bis 7 des Patents, dessen Inhaber Herr Guitay war, durch das Urteil der Cour d'appel von Lyon vom 21. Februar 2002 vermag die Wirkungen der rechtskräftigen Entscheidung nicht infrage zu stellen" (angefochtenes Urteil S. 6 Absätze 3 bis 6).

Somit ist festzustellen: Die rückwirkend und unbeschränkt geltende Entscheidung zur Nichtigerklärung eines Erfindungspatents entzieht der vorher ergangenen Verurteilung wegen Verletzung des aufgehobenen Patents die Rechtsgrundlage, und dies auch gegenüber einem Dritten in einem Aufhebungsverfahren. Diese Entscheidung bewirkt, dass Zahlungen, mit denen einer solchen Verurteilung nachgekommen wird, unbegründet sind, auch wenn die Verurteilung uneingeschränkt rechtskräftig geworden ist, und eröffnet Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Beträge. Die Cour d'appel hat keine rechtlichen Schlussfolgerungen aus ihren eigenen Feststellungen gezogen und gegen die Artikel 1235 und 1376 des französischen Zivilgesetzbuchs (Code civil) sowie Artikel L. 613-27 des Gesetzes über das geistige Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) verstoßen, nachdem sie die Klage von Herrn Wehrkamp-Richter, mit der dieser die Rückerstattung des Gesamtbetrags in Höhe von 6000 EUR erlangen wollte, den er gemäß dem Urteil des Tribunal de grande instance von Limoges vom 13. März 1997 wegen Verletzung der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 des Patents Nr. 87-03 865, das durch das Urteil der Cour d'appel von Limoges vom 10. September 2001 bestätigt wurde, gezahlt hatte, abgewiesen hat, danach jedoch feststellte, dass die vorgenannten Patentansprüche mit dem Urteil des Tribunal de grande instance von Lyon vom 15. Juni 2000 für nichtig erklärt worden waren und die Cour d'appel von Lyon mit Urteil vom 21. Februar 2002 die Nichtigerklärung bestätigt hatte.

parties' liability for infringement which are res judicata (see in particular: Cour d'Appel of Paris-4th chamber, 29 September 1995 and Cour de Cassation, commercial chamber, 27 January 1998; Cour de Cassation, commercial chamber, 28 January 2003); in this instance, Mr Wehrkamp-Richter was irrevocably held liable for infringement by the decision of the Cour d'Appel of Limoges on 10 September 2001; the subsequent revocation of claims 1 to 7 of Mr Guitay's patent, by the 21 February 2002 decision of the Cour d'Appel of Lyon cannot challenge the effects of res judicata" (contested judgment, p. 6, § 3 to 6);

The decision to revoke a patent, which has both retroactive and absolute effect, deprives the decision previously handed down on the infringement of the revoked patent of any legal basis, even against a third party in the revocation proceedings; therefore, it makes the sums paid in pursuance of such a decision on the infringement undue, even if the latter is irrevocably res judicata, and creates entitlement to the repayment of the sums paid; by dismissing Mr Wehrkamp-Richter's claim for the restitution of the overall sum of 6,000 paid in pursuance of the judgment of the Tribunal de Grande Instance of Limoges dated 13 March 1997, which held him liable for the infringement of claims 1, 3, 4 and 5 of patent No. 87-03 865, and affirmed by the ruling of the Cour d'Appel of Limoges dated 10 September 2001, after having, however, noted that the Tribunal de Grande Instance of Lyon had revoked the aforementioned claims in a judgment of 15 June 2000, and that the Cour d'Appel of Lyon had affirmed this revocation in a ruling of 21 February 2002, the Cour d'Appel, which did not draw the legal consequences from its own findings, violated Articles 1235 and 1376 of the French Civil Code, as well as Article L. 613-27 of the French Intellectual Property Code.

tiers pour contrefaçon passées en force de chose jugée (en ce sens notamment : cour d'appel de Paris – 4^e chambre, 29 septembre 1995 et Cour de cassation, chambre commerciale, 27 janvier 1998 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2003) ; qu'en l'espèce M. Wehrkamp Richter a été condamné de façon irrévocable pour contrefaçon par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 10 septembre 2001 ; que l'annulation postérieure des revendications 1 à 7 du brevet détenu par M. Guitay, par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 février 2002, ne peut remettre en cause les effets qui s'attachent à l'autorité de la chose jugée " (jugement entrepris, p. 6, § 3 à 6) ;

Alors que la décision d'annulation d'un brevet d'invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l'encontre d'un tiers à l'instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu'elle rend donc indu le paiement fait en exécution d'une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu'en rejetant la demande de M. Wehrkamp Richter tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03 865 prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997, et confirmées par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l'annulation des revendications précitées par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle.