

ARBEITSSITZUNG**Das einheitliche Patentgericht**

Das Trennungsprinzip – Erfahrungen aus unterschiedlichen europäischen Streitregelungssystemen

Vorsitz: Peter Charleton (IE)

Thomas KÜHNEN

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf

Das Trennungsprinzip – die deutsche Praxis

I. Grundsatz und Ausprägungen des Trennungsprinzips

Aufgrund des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips wird über den Rechtsbestand eines Patents einerseits und über dessen Verletzung andererseits in unterschiedlichen Rechtszügen durch jeweils andere Instanzen entschieden. Verletzungsverfahren sind reguläre Zivilprozesse, die dementsprechend vor den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Landgerichte, Oberlandesgerichte, Bundesgerichtshof) nach den hierfür in der Zivilprozessordnung (ZPO) vorgesehenen Verfahrensvorschriften verhandelt werden und bei denen dem Unterlegenen die in Zivilprozessen üblichen Rechtsmittel (Berufung zum Oberlandesgericht – OLG, Nichtzulassungsbeschwerde bzw. Revision zum Bundesgerichtshof – BGH) zustehen. Mit dem Rechtsbestand von Patenten befassen sich demgegenüber die Patentämter und (als gerichtliche Instanz) das Bundespatentgericht (BPatG), gegen dessen Nichtigkeitsurteile wiederum die Berufung zum Bundesgerichtshof statthaft ist. Bei der gegebenen Zuständigkeitsverteilung nimmt lediglich der BGH eine Sonderstellung insofern ein, als er sowohl in den Verletzungsrechtszug als auch in den Rechtsbestandsrechtszug als jeweils letzte Instanz eingebunden ist. Ihm obliegt insoweit einmal (nämlich im Verletzungsprozess) eine reine Rechtskontrolle, und das andere Mal (nämlich im Nichtigkeitsberufungsverfahren) eine Überprüfung der angefochtenen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.

WORKING SESSION**The Unified Patent Court**

Bifurcation – experiences in different European litigation systems

Chair: Peter Charleton (IE)

Thomas KÜHNEN

Presiding judge at Düsseldorf Higher Regional Court

The bifurcation system in German practice

I. The bifurcation system and its features

Because Germany has a bifurcated jurisdictional system, decisions on a patent's validity and those on its infringement are the subject of distinct procedures before different bodies ("split proceedings" principle). Infringement proceedings are standard civil procedures and therefore conducted by the courts of ordinary jurisdiction – i.e. the *Landgericht* (regional court – "LG"), the *Oberlandesgericht* (higher regional court – "OLG") and the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice – "BGH") – in accordance with the procedural rules laid down in the Code of Civil Procedure (*Zivilprozessordnung* – "ZPO"). The losing party consequently has the standard rights of appeal available in such civil procedures (i.e. appeal to the OLG, then appeal against denial of leave to appeal or appeal on point of law to the BGH). By contrast, the validity of patents is a matter for the patent offices and (at the judicial stage) the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court – "BPatG") and the latter's judgments can be challenged by appeal to the BGH. Given this division of jurisdiction, the BGH alone has a special position in that it has a part to play, as final instance, in both infringement and validity cases. In infringement proceedings, its task is purely to review the lower court's application of the law, whereas on appeal against a BPatG ruling on validity, it must review the contested decision in both law and fact.

SEANCE DE TRAVAIL**La juridiction unifiée relative aux brevets**

Principe de séparation des procédures – pratique dans différents systèmes européens de règlement des litiges

Présidence : Peter Charleton (IE)

Thomas KÜHNEN

Président de chambre à la Cour d'appel de Düsseldorf

Le principe de séparation des procédures – la pratique allemande

I. Fondement et expressions du principe de séparation des procédures

En raison du principe de séparation des procédures s'appliquant en Allemagne, des juridictions distinctes statuent respectivement sur la validité d'un brevet d'une part et sur la contrefaçon d'autre part, dans le cadre de procédures distinctes. Les procédures en contrefaçon sont des actions ordinaires au civil, qui sont donc exercées devant les juridictions de l'ordre judiciaire (tribunaux de première instance [*Landgerichte*], cours d'appel [*Oberlandesgerichte*, *OLG*]), Cour fédérale de justice [*Bundesgerichtshof*, *BGH*] conformément aux règles de procédure prévues à cet effet par le Code de procédure civile et pour lesquelles les parties disposent des voies de recours habituelles en matière civile (appel devant la cour d'appel, recours contre le refus d'autoriser un pourvoi en révision ou révision devant la Cour fédérale de justice). En revanche, la question de la validité des brevets relève de la compétence des offices allemands des brevets et du Tribunal fédéral des brevets (en tant qu'instance juridictionnelle) dont les décisions d'annulation sont à leur tour susceptibles de recours devant la Cour fédérale de justice. Compte tenu de cette répartition des compétences, la Cour fédérale de justice a un rôle tout à fait particulier, dans la mesure où elle constitue l'instance de dernier ressort tant dans le cadre de l'action en contrefaçon, que dans celui de l'action en nullité. Il lui incombe donc dans un cas (celui de l'action en contrefaçon) de se livrer à un simple contrôle juridique, alors que dans

Folge dieser institutionellen Zweiteilung zwischen Verletzungs- und Rechtsbestandsinstanzen ist zweierlei.

Zum einen kann die mangelnde Schutzfähigkeit des Klagepatents im Verletzungsrechtsstreit nicht einwendungsweise geltend gemacht werden. Das Verletzungsgericht ist vielmehr an den Erteilungsakt des Patentes gebunden und besitzt keine Kompetenz, in eigener Verantwortlichkeit über dessen Schutzfähigkeit zu urteilen.¹ Solange das Klagepatent nicht rechtskräftig vernichtet oder rechtskräftig in einem Maße eingeschränkt worden ist, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in seinen Schutzbereich fällt, kann deshalb eine Abweisung der Verletzungsklage nicht unter Hinweis auf die mangelnde Schutzfähigkeit des Patents vorgenommen werden. Dies bedeutet freilich nicht, dass ein Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents im Verletzungsprozess ohne jede Bedeutung wäre. Es gibt im Gegenteil mehrere Korrekture zum Ausgleich dafür, dass der mangelnde Rechtsbestand des Klagepatents kein vollwertiges Nichtverletzungsargument ist.

Konsequenz des Trennungsprinzips ist zum anderen, dass es in beiden Instanzenzügen (im Verletzungs- und im Rechtsbestandsverfahren) zu einer unterschiedlichen Auslegung desselben Patents kommen kann. Auch insoweit sind Korrekture vorgesehen.

1. Aussetzung des Verletzungsprozesses

Die mangelnde Schutzfähigkeit des Klagepatentes kann in einem Verletzungsverfahren in der Weise berücksichtigt werden, dass auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen die Aussetzung des Verletzungsprozesses bis zum

¹ BGH, GRUR 2003, 550 – Richterausschluss; BGH, GRUR 2004, 710, 711 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

The effect of this bifurcated system, distinguishing between the courts having jurisdiction in infringement matters and those competent in validity cases, is twofold:

First of all, invalidity of the patent in suit cannot be entered as a defence in infringement proceedings. Rather, the court hearing the infringement action is bound by the patent grant and is not competent to give its own ruling on patentability.¹ Thus, so long as the patent has not been definitively revoked or limited such that the contested embodiment is no longer covered by its scope of protection, the court cannot dismiss an infringement action on the ground that the patented subject-matter is not patentable. However, this does not mean that challenging the patent's validity in infringement proceedings is entirely futile. On the contrary, there are several corrective measures to offset the problem that the patent's invalidity is not a fully-fledged defence to a charge of infringement.

The second consequence of the bifurcated system is that the courts hearing the infringement action and those ruling on validity may interpret the same patent differently, but corrective measures can be taken in this respect too.

1. Stay of infringement proceedings

The court hearing an infringement action can take account of alleged non-patentability of the patent in suit by staying the proceedings either at a party's request or of its own motion until the validity proceedings have been closed at first

¹ BGH, GRUR 2003, 550 – Richterausschluss; BGH, GRUR 2004, 710, 711 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

l'autre cas (celui du recours contre une décision d'annulation) elle exerce un contrôle en droit et en fait sur les décisions attaquées.

Les conséquences de cette bipartition institutionnelle entre les actions en contrefaçon et en invalidité sont doubles.

En premier lieu, l'objection de non-brevetabilité du titre litigieux ne peut être accueillie dans le cadre du litige en contrefaçon. Le juge de la contrefaçon est au contraire lié par la décision de délivrance du brevet et n'est pas compétent pour apprécier la brevetabilité de son propre chef.¹ En conséquence, tant que l'annulation du brevet litigieux ou que la limitation apportée à l'étendue de la protection qu'il confère pour en exclure le mode de réalisation attaqué n'ont pas acquis force de chose jugée, le rejet de l'action en contrefaçon ne peut se fonder sur la non-brevetabilité dudit titre. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aurait aucun intérêt à contester sa validité dans le cadre de l'action en contrefaçon. Il existe au contraire plusieurs correctifs visant à compenser le fait que l'on ne puisse faire valoir l'invalidité du brevet litigieux en tant que moyen à part entière à l'appui de la non-contrefaçon.

En second lieu, le principe de séparation des procédures peut entraîner des divergences dans l'interprétation du même brevet telle qu'elle ressort des deux actions (en contrefaçon et en invalidité). Des correctifs sont également prévus dans cette hypothèse.

1. Suspension de l'action en contrefaçon

Pour pouvoir tenir compte du moyen fondé sur la non-brevetabilité du titre litigieux dans le cadre de l'action en contrefaçon, il est possible d'ordonner la suspension de cette dernière, d'office ou sur demande de l'une des parties, jusqu'à la clôture de la procédure en

¹ BGH, GRUR (*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Protection de la propriété industrielle et du droit d'auteur) 2003, 550 – Richterausschluss ; BGH, GRUR 2004, 710, 711 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

erstinstanzlichen oder rechtskräftigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens angeordnet wird.² Die verfahrensrechtliche Grundlage hierfür bietet das nationale Prozessrecht, nämlich § 148 ZPO.

Eine Aussetzung kommt in Betracht, wenn gegen das Klagepatent ein Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Sie ist auch im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH möglich³ und dort regelmäßig angezeigt, wenn beim BGH auch das Rechtsbestandsverfahren (Nichtigkeitsberufungsverfahren) schwebt. Eine Aussetzung verbietet sich demgegenüber im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wegen des diesem immanenten Eilcharakters, der einen vorübergehenden Stillstand des Verfahrens ausschließt.

Für die Aussetzung ist es unerheblich, ob das vorgreifliche Rechtsbestandsverfahren unter Beteiligung des Verletzungsbeklagten oder ausschließlich von einem externen Dritten geführt wird. Im Zweifel dürfte es aber im Interesse des Verletzungsbeklagten liegen, selbst Einfluss auf den Gang des Rechtsbestandsverfahrens nehmen zu können. Dazu kommen grundsätzlich zwei Wege in Betracht: erstens eine eigene Nichtigkeitsklage des Verletzungsbeklagten, zweitens der Beitritt des Verletzungsbeklagten zur anhängigen Nichtigkeitsklage eines Dritten. Letzterer ist immer dann möglich, wenn der Beitretende durch das angegriffene Patent in seiner geschäftlichen Tätigkeit als Wettbewerber beeinträchtigt werden kann⁴, was ohne weiteres zutrifft, wenn der Beitretende bereits wegen Patentverletzung abgemahnt oder sogar verklagt ist. Ein zulässiger Beitritt verschafft dem Beitretenden die prozessuale Stellung eines streitgenös-

instance or with final effect.² Section 148 ZPO serves as the basis for this under national procedural law.

The court can stay the infringement proceedings where the patent in suit is the subject of opposition or revocation proceedings. Appeals to the BGH against a denial of leave to appeal can also be stayed,³ and indeed this is usually advisable if an appeal against a ruling on related validity proceedings is also pending before the BGH. By contrast, proceedings for injunctive relief cannot be stayed given the urgency inherent in such cases, which rules out any temporary standstill.

For the decision on whether or not to stay infringement proceedings, it is irrelevant whether the validity proceedings which would pre-empt their outcome have been brought by the defendant to the infringement action or a third party. Nevertheless, it will generally be in the defendant's interest to be in a position to influence the outcome of the validity question and there are basically two ways of doing so: either the defendant brings his own action for revocation or intervenes in an action previously brought by a third party. A party is entitled to intervene wherever the contested patent is liable to have an adverse effect on his business activity as a competitor.⁴ This can be readily considered the case if the intervener has already been warned to desist from infringement, or even sued in a court action for infringement. If the intervention is admitted, the intervener acquires the procedural status of a joined (i.e. inde-

invalidité devant la première instance ou jusqu'à ce que la décision sur la validité ait acquis force de chose jugée.² Cette règle de procédure se fonde sur le droit processuel interne (article 148 du Code de procédure civile).

Le sursis à statuer est envisageable lorsqu'une procédure d'opposition ou de nullité est en instance contre le brevet litigieux. Il peut également être prononcé dans le cadre d'un recours contre le refus d'autoriser un pourvoi en révision devant la Cour fédérale de justice³ et son usage est souvent signalé devant cette instance lorsque l'action en invalidité (en l'occurrence un recours contre une décision d'annulation) est également pendante devant elle. Il est au contraire exclu dans le cadre d'une procédure en référé en raison du caractère intrinsèque d'urgence de cette dernière, qui exclut un gel temporaire de l'action.

Il importe peu pour le prononcé du sursis à statuer que la procédure en invalidité dont l'issue est attendue soit conduite avec la participation du défendeur à l'action en contrefaçon ou qu'elle soit exclusivement aux mains d'une tierce partie. Il devrait cependant, semble-t-il, relever de l'intérêt bien compris du défendeur à l'action en contrefaçon d'être en mesure d'exercer son influence sur le déroulement de l'action en invalidité. Pour cela, deux solutions s'offrent à lui : premièrement, l'introduction d'une action en nullité qui lui soit propre ; deuxièmement, son intervention dans l'action en nullité d'un tiers, qui est pendante. Cette dernière solution est envisageable lorsque le brevet attaqué est susceptible de porter préjudice à l'activité commerciale de l'intervenant en sa qualité de concurrent⁴, ce qui est normalement le cas lorsque l'intervenant a été sommé de cesser des actes de contrefaçon ou *a fortiori* si une action en

² Reimann/Kreye, FS Tilmann, 2003, S. 587; Scharen, FS 50 Jahre VPP, 2005, S. 396; Kaess, GRUR 2009, 276; Fock/Bartenbach, Mitt 2010, 155. Einen Überblick über die Aussetzungspraxis in Europa gibt Dagg, Mitt 2003, 1.

³ BGH, GRUR 2004, 710 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

⁴ BGH, GRUR 2006, 438 – Carvedilol I.

² Reimann/Kreye, FS Tilmann, 2003, p. 587; Scharen, FS 50 Jahre VPP, 2005, p. 396; Kaess, GRUR 2009, 276; Fock/Bartenbach, Mitt 2010, 155. For a summary of practices in Europe with regard to staying proceedings, see: Dagg, Mitt 2003, 1.

³ BGH, GRUR 2004, 710 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

⁴ BGH, GRUR 2006, 438 – Carvedilol I.

² Reimann/Kreye, in Mélanges Tilmann, 2003, p. 587 ; Scharen, FS 50 Jahre VPP (in Mélanges à l'occasion des 50 ans de l'Association des Experts en Propriété Industrielle), 2005, p. 396 ; Kaess, GRUR 2009, 276 ; Fock/Bartenbach, Mitt. (Mitteilung der deutschen Patentanwälte, Journal des avocats allemands en droit des brevets) 2010, 155. Pour une vue d'ensemble de la pratique européenne en matière de sursis à statuer : Dagg, Mitt. 2003, 1.

³ BGH, GRUR 2004, 710 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

⁴ BGH, GRUR 2006, 438 – Carvedilol I.

sischen (d.h. selbständigen) Nebenintervenienten (§ 69 ZPO).⁵ Damit sind zwei wichtige Konsequenzen verbunden. Entscheidungen im Nichtigkeitsverfahren haben Rechtskraftwirkung für den Beitretenden⁶, weswegen nach rechtskräftiger Abweisung der Nichtigkeitsklage in demjenigen Rechtsstreit, dem er beigetreten war, von ihm keine eigene, neue Nichtigkeitsklage erhoben werden kann. Das Nichtigkeitsverfahren, dem er beitrifft, muss der Beitretende zwar in demjenigen Verfahrensstand akzeptieren, in dem es sich befindet, so dass laufende Fristen auch für ihn gelten und er keinen Anspruch auf eine Vertagung der Verhandlung hat; andererseits ist seine Stellung aber insofern eine selbständige, als er – auch gegen den Willen der unterstützten Hauptpartei – eigene Verteidigungsmittel in den Prozess einführen kann. Nimmt die Hauptpartei (z. B. aufgrund eines mit dem Patentinhaber geschlossenen Vergleichs) die Nichtigkeitsklage zurück, hat dies keine Auswirkungen auf den Beitretenden, der das Nichtigkeitsverfahren alleine fortführen kann. Gleiches gilt im Rechtsmittelverfahren für den Fall der Berufungsrücknahme, wenn der Beitritt erst im Laufe des Rechtsmittelverfahrens erfolgt ist. War der Beitritt schon in erster Instanz erklärt, muss der Beitretende im Falle einer Klageabweisung allerdings selbständig Berufung einlegen, wenn er das Rechtsmittelverfahren im Falle einer (z. B. vergleichsweisen) Klage- oder Berufungsrücknahme durch die Hauptpartei fortführen können will.⁷

a) Vorgreiflichkeit

Tatbestandlich setzt die Aussetzung gemäß § 148 ZPO voraus, dass die Entscheidung des (auszusetzenden) Verletzungsrechtsstreits von dem Ausgang des anderweitig anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abhängt. Diese "Abhängigkeit" (Vorgreiflichkeit) kann grundsätzlich nur bejaht

pendent) co-party (Section 69 ZPO).⁵ This has two important consequences: any decision taken in the revocation proceedings is legally binding on the intervener,⁶ which means that he cannot bring a fresh revocation action of his own if the revocation action in which he intervened is definitively dismissed. Whilst interveners must take the revocation proceedings as they stand, so that they are equally bound by any time limits already set and cannot request that the hearing date be postponed, their status is independent inasmuch as they can enter their own defence pleadings, even against the wishes of the main party they are supporting. If the latter withdraws its revocation action (e.g. following a settlement with the patent proprietor), this has no effect on the intervener, who is entitled to continue the proceedings alone. The same applies in the event of withdrawal of the appeal in any appeal proceedings, if the intervener only joined the proceedings at the appeal stage. Where, however, an intervener has already intervened in the first-instance proceedings, he must lodge his own appeal against any dismissal of the action in order to be able to pursue the appeal proceedings in the event that the main party withdraws its action or appeal (e.g. following a settlement).⁷

(a) Pre-emptive effect

For infringement proceedings to be stayed under Section 148 ZPO, the decision (to be postponed) must depend on the outcome of opposition or revocation proceedings pending elsewhere. As a rule, such "dependency" (or pre-emptive effect of the latter proceedings' outcome) can be established only if the claimant's

contrefaçon a été diligentée contre lui. Sur le plan de la procédure, une intervention, lorsqu'elle est recevable, confère à l'intéressé la position d'un intervenant à titre accessoire en tant que litisconsort, c'est-à-dire de partie à part entière (art. 69 Code de procédure civile).⁵ Deux conséquences importantes en découlent. D'une part, les décisions rendues dans le cadre de la procédure en nullité ont force de chose jugée à l'égard de l'intervenant⁶, en conséquence de quoi une fois que le rejet de l'action en nullité est passé en force de chose jugée, l'intervenant ne peut plus introduire lui-même de nouvelle action en nullité dans le cadre du litige dans lequel il est intervenu. D'autre part, il doit accepter la procédure en nullité dans laquelle il intervient dans l'état dans lequel elle se trouve, de sorte que les délais courants s'appliquent à lui et qu'il ne peut prétendre à un report de la procédure orale ; en revanche, il jouit d'une certaine autonomie dans la mesure où il peut – même contre la volonté de la partie principale au soutien de laquelle il intervient – soulever des moyens de défense propres. Le retrait de sa demande par la partie principale (par exemple en cas de transaction conclue avec le titulaire du brevet) n'a aucune conséquence pour l'intervenant, qui peut poursuivre seul l'action en nullité. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision sur la validité, lorsque l'intervention a lieu à ce stade seulement. Toutefois, si la déclaration d'intervention avait déjà été présentée en première instance et que le recours est retiré en deuxième instance, l'intervenant doit lui-même interjeter appel s'il veut pouvoir poursuivre la procédure après le retrait de sa requête ou de son recours par la partie principale (si elle a conclu une transaction par exemple).⁷

a) Condition de dépendance

S'agissant des conditions du sursis à statuer, son prononcé est subordonné par l'article 148 du Code de procédure civile au fait que la décision dans le litige en contrefaçon dont la suspension est demandée dépende de l'issue de la procédure d'opposition ou en nullité en instance par ailleurs. Cette condition de

⁵ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁶ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁷ BGH, GRUR 2011, 359 – Magnetowiderstandssensor.

⁵ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁶ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁷ BGH, GRUR 2011, 359 – Magnetowiderstandssensor.

⁵ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁶ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁷ BGH, GRUR 2011, 359 – Magnetowiderstandssensor.

werden, wenn sich zugunsten des Klägers eine rechtswidrige Patentverletzung feststellen lässt. Ist nämlich der Verletzungstatbestand zu verneinen oder stehen dem Beklagten Rechtfertigungsgründe zur Seite, so ist das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren *nicht* vorgreiflich und die Klage – ohne Rücksicht auf den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens – abzuweisen.⁸

Lediglich in Ausnahmefällen kann eine Aussetzung trotz unklarer Verletzungslage in Betracht kommen. Sie ist aus Gründen der Prozessökonomie denkbar, wenn eine Beweiserhebung zum Verletzungssachverhalt oder zu Einwendungen des Beklagten erforderlich ist.⁹ Sie zurückzustellen und statt dessen den Rechtsstreit auszusetzen, kann gerechtfertigt sein, wenn die Beweisermittlungen besonders aufwändig, umfangreich oder kostspielig sind und mit hinreichender Sicherheit abzusehen ist, dass das Klagepatent voraussichtlich keinen Bestand haben wird. Allerdings: Steht die Einholung eines Sachverständigengutachtens in Frage, wird dem Wunsch des Klägers, die Begutachtung parallel zum Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchzuführen, im Zweifel zu entsprechen sein.¹⁰ Zum einen belastet die schriftliche Begutachtung weder das Verletzungsgericht noch den Beklagten, den letzteren auch nicht finanziell, weil die Gutachterkosten im Falle einer Patentvernichtung dem – alsdann unterliegenden – Kläger zur Last fallen und dieser auch den Auslagenvorschuss zu leisten hat. Zum anderen ist es ein berechtigtes Anliegen des Klägers, dass die Begutachtung die Durchsetzung seiner Patentrechte nicht unnötig verzögert, was der Fall wäre, wenn der Rechtsstreit

allegation of unlawful infringement can be upheld. If no infringement can be established or if the defendant can cite grounds of justification, the opposition or revocation proceedings are *not* pre-emptive and the infringement action must be dismissed, irrespective of those proceedings' outcome.⁸

Only in exceptional cases can infringement proceedings be stayed even though it is unclear whether the patent has been infringed. A stay may be considered for reasons of procedural economy where the court would have to take evidence as to the facts of the alleged infringement or in support of the defendant's arguments in defence.⁹ Postponing the taking of evidence and staying the proceedings may then be justified if the requisite investigation would be particularly onerous, comprehensive or expensive and it is sufficiently certain that the patent is unlikely to be maintained. However, where an expert opinion may be required, the court must, as a rule, grant any request by the claimant that it be drawn up in parallel to the opposition or revocation proceedings.¹⁰ Firstly, a written opinion does not place a burden on the court hearing the infringement action or the defendant, the latter not even financially, because, should the patent ultimately be revoked, it will be the defeated claimant who has to bear its cost, so he also has to pay the advance fee. Secondly, the claimant can cite a legitimate concern in ensuring that obtaining an opinion does not cause an unnecessary delay in the enforcement of his patent rights. Such a delay would arise if the proceedings were initially to

"dépendance" (*Vorgreiflichkeit*) ne peut en principe se réaliser que si la contrefaçon illégale du brevet est susceptible d'être établie au profit du requérant. Autrement dit, si les faits ne semblent pas constitutifs de contrefaçon ou si le défendeur peut faire valoir des motifs de justification, la décision sur la contrefaçon ne dépendra *pas* de l'issue la procédure d'opposition ou en nullité, et l'action en contrefaçon devra être rejetée – indépendamment de l'issue de ladite procédure.⁸

Ce n'est que dans certains cas exceptionnels que le sursis à statuer peut être prononcé alors même que les chances de prospérer de l'action en contrefaçon ne peuvent être clairement déterminées. Il peut se concevoir pour des raisons d'économie de la procédure notamment, dans le cas où des mesures d'instruction s'imposent en vue d'établir les actes constitutifs de contrefaçon ou de permettre au défendeur de présenter des observations.⁹ L'ajournement de l'instruction et la suspension du litige peuvent alors se justifier, si la recherche des éléments de preuve est particulièrement ardue, étendue et onéreuse et que l'on peut anticiper avec un degré de certitude suffisant l'invalidité du brevet. Cependant, lorsqu'une expertise semble nécessaire il convient, dans le doute, d'accéder au souhait du requérant de faire procéder à l'expertise tout en poursuivant parallèlement la procédure d'opposition ou de nullité.¹⁰ En effet, d'une part, l'établissement d'un rapport d'expertise écrit ne constitue une charge ni pour le juge de la contrefaçon, ni pour le défendeur, son poids financier lui-même ne retombant pas sur ce dernier, car en cas d'annulation du brevet les frais d'expertise incombent au requérant – en tant que partie succombante – et que celui-ci doit également acquitter l'avance sur les

⁸ AA: OLG München, InstGE 11, 192 – abstrakte Vorgreiflichkeit, das eine nur theoretisch mögliche Vorgreiflichkeit der Rechtsbestandsfrage ausreichen lässt.

⁹ LG Mannheim, Beschluss v. 30.3.2012 – 7 O 41/08.

¹⁰ LG Düsseldorf, InstGE 8, 112 – Aussetzung bei aufklärungsbedürftiger Verletzungsklage.

⁸ A different view was taken in OLG Munich, InstGE 11, 192 – abstrakte Vorgreiflichkeit (abstract pre-emption), namely that a merely theoretical possibility that the validity decision will be pre-emptive is sufficient.

⁹ LG Mannheim, decision of 30.3.2012 – 7 O 41/08.

¹⁰ LG Düsseldorf, InstGE 8, 112 – Aussetzung bei aufklärungsbedürftiger Verletzungsklage.

⁸ Pour un autre point de vue : OLG München, InstGE (Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums, Décisions des tribunaux de première instance en matière de droit de la propriété intellectuelle) 11, 192 – dépendance abstraite, dans le cadre de laquelle on se contente d'une dépendance théorique probable de la question de la validité.

⁹ LG Mannheim, décision du 30.3.2012 – 7 O 41/08.

¹⁰ LG Düsseldorf, InstGE 8, 112 – sursis à statuer dans le cas où l'action en contrefaçon exige un complément d'instruction.

zunächst ausgesetzt und das Sachverständigen Gutachten erst im Anschluss an das – prognosewidrig verlaufene – Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eingeholt würde. Anders ist die Interessenlage, wenn es darum geht, ob eine mündliche Anhörung des Sachverständigen durchgeführt wird, der sein schriftliches Gutachten bereits erstattet hat. Solches wird regelmäßig nicht sinnvoll sein, erst recht dann nicht, wenn das Klagepatent erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt worden und nicht absehbar ist, ob, wann und ggf. mit welchem Inhalt das Patent letztlich Bestand haben wird.

Richten die Parteien einen übereinstimmenden Aussetzungsantrag an das Verletzungsgericht (was regelmäßig geschieht, wenn das Klagepatent erstinstanzlich vernichtet worden ist), wird ohne weiteres, insbesondere ohne eine detaillierte Vorgeflichkeitsprüfung, eine Aussetzung geboten sein. Rechtfertigen lässt sich dies mit der Überlegung, dass der Verletzungsrechtsstreit ein Parteiprozess ist und deshalb den Parteien nicht gegen ihren erklärten Willen eine Entscheidung aufgezwungen werden sollte, die nicht gewollt ist und die absehbar dazu führt, dass trotz des momentan noch nicht gesicherten Schicksals des Klagepatents ein weiteres Rechtsmittelverfahren auf der Verletzungsschiene geführt werden muss.

b) Ermessen

Die Entscheidung über die Aussetzung steht im Ermessen des Verletzungsgerichtes, wobei dieses summarisch anhand des ihm vorgelegten Sachverhaltes die Erfolgsaussichten des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage überprüft. Der Beklagte muss dem Verletzungsgericht hierfür seinen vollständigen Vortrag aus dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage einschließlich der dort eingeführten Entgegenhaltungen zur Verfügung stellen.

Die Prognose, ob sich das Klageschutzrecht im anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweisen wird, kann notwendiger-

be stayed and the opinion not obtained until after the opposition or revocation proceedings had reached a different outcome than expected. The parties' interests are different where the question is whether an expert who has already issued a written opinion should be examined orally. This will generally make no sense, especially if the patent has been revoked at first instance and it is impossible to foresee whether the patent will be maintained and, if so, in what form.

If both parties request that the proceedings be stayed (as frequently happens where the patent has been revoked at first instance), it is appropriate to grant their request without any further ado, and in particular without any in-depth examination of pre-emptive effect, because infringement proceedings are proceedings between parties and an unwelcome decision should not be forced on them against their stated wishes if it is to be expected that, despite the still uncertain fate of the patent in suit, it will give rise to a further appeal in the infringement proceedings.

(b) Discretion

In deciding whether to stay the proceedings, the infringement court has discretion, which it exercises after a summary examination, based on the factual submissions, of the prospects of success of the opposition or action for revocation. To that end, the defendant must supply the court with its full pleadings in the opposition or revocation proceedings, including the references cited in those proceedings.

Whether the contested patent will prove to be valid at the end of the pending opposition or revocation proceedings can, of course, only be assessed in the

dépens. D'autre part, le requérant peut légitimement souhaiter que l'obtention d'une expertise ne retarde pas inutilement la réalisation de ses droits protégés par le brevet, ce qui se produirait assurément si le litige en contrefaçon était d'abord suspendu et l'expertise demandée seulement à l'issue de la procédure d'opposition ou en nullité – laquelle n'aurait pas eu l'issue attendue. Les intérêts des parties se présentent tout autrement lorsqu'il s'agit de décider si l'expert qui a déposé son rapport doit être entendu oralement. De manière générale, cela ne semble pas très utile, particulièrement lorsque le brevet litigieux a été révoqué ou annulé en première instance et que l'on ne peut prévoir si, quand et, le cas échéant, avec quel contenu il sera finalement validé par les instances supérieures.

Si les parties adressent unanimement au juge de la contrefaçon une demande de sursis à statuer (ce qui se produit en principe lorsque le brevet litigieux a été annulé en première instance), une suspension du litige est ordonnée d'emblée, notamment sans que soit vérifié dans le détail que la condition de dépendance est remplie. Cela se justifie par l'argument selon lequel l'action en contrefaçon appartient aux parties et que l'on ne saurait donc les contraindre à adopter contre leur volonté expresse une décision qu'elles ne souhaitent pas et qui aurait pour conséquence prévisible de les obliger, alors même que le sort du brevet litigieux n'est pas encore celé, à former un nouveau recours dans le cadre de l'action en contrefaçon.

b) Pouvoir d'appréciation

La décision de surseoir à statuer relève du pouvoir d'appréciation du juge de la contrefaçon, qui évalue les chances de succès de l'action en opposition ou en nullité de manière sommaire sur la base des éléments dont il dispose. A cette fin, le défendeur à l'action en opposition ou en nullité doit lui communiquer l'exposé complet des moyens soulevés dans le cadre de celle-ci, y compris ses objections.

Le pronostic du juge de la contrefaçon sur la question de savoir si le titre de protection attaqué va être déclaré valide ou non à l'issue de la procédure en

weise nur vor dem Hintergrund des Sach- und Streitstandes in eben diesem Verfahren angestellt werden. Eine Entgegenhaltung, die der Beklagte in der Aussetzungsdiskussion erörtert, ist deswegen solange nicht geeignet, die Aussetzung zu rechtfertigen, wie die Schrift nicht auch in das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eingeführt worden ist. Umgekehrt gilt dasselbe. Ein Patentinhaber, der den Rechtsbestandsangriffen nur im Verletzungsprozess entgegentritt, eine entsprechende Eingabe aber nicht an das BPatG richtet (z. B. um sich dort eine zur Verletzungsargumentation unterschiedliche Interpretation zu ermöglichen), wird einer Aussetzung regelmäßig nicht entgehen können, es sei denn, die Angriffe gegen das Klagepatent sind derart abseits, dass sie – auch und erst recht vor dem technisch fachkundigen BPatG – keiner Erwiderung bedürfen.

Dass es für die Erfolgsaussichten des Angriffs auf das Klagepatent auf den Stand des laufenden Rechtsbestandsverfahrens ankommt, erfährt in einer speziellen Fallkonstellation eine Ausnahme. Auf ein älteres nationales Recht im Sinne von Artikel 139 Abs. 2 EPÜ kann kein Einspruch gegen ein europäisches Patent, wohl aber eine (nationale) Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des EP gestützt werden. Gleichzeitig ist ein Nichtigkeitsangriff solange nicht statthaft wie das europäische Einspruchsverfahren noch nicht beendet ist.¹¹ Ist während des Verletzungsprozesses das Einspruchsverfahren noch anhängig, wäre deshalb eine Aussetzung an sich zu versagen, weil das ältere nationale Recht dem Einspruch gegen das Klagepatent aus Rechtsgründen nicht zum Erfolg verhelfen kann und eine – insoweit allein erfolgversprechende – Nichtigkeitsklage – als vorgreifliches Verfahren – noch nicht anhängig

¹¹ BGH, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

light of the facts and arguments cited in those proceedings. That is why a reference cited by the defendant in the debate on staying the proceedings is not liable to justify a stay unless it has been cited in the opposition or revocation proceedings. And vice versa: a patent proprietor who only counters attacks on the validity of his patent in infringement proceedings and fails to do the same before the BPatG (e.g. to allow room for an interpretation differing from that relied on in the infringement proceedings) will generally be unable to prevent a stay of proceedings unless the attacks on validity are so implausible that they need not be refuted, even – or indeed especially – before the technically qualified judges sitting on the BPatG bench.

In one particular scenario, there is an exception to the rule that the prospect of a successful challenge to the patent depends on the situation in the pending validity proceedings. A prior national right within the meaning of Article 139(2) EPC cannot be taken as the basis for opposition to a European patent, but can serve as the basis for a (national) action for revocation of the German part of the European patent. At the same time, revocation actions are inadmissible so long as any European opposition proceedings are still pending.¹¹ If the opposition proceedings are still pending during the infringement proceedings, a stay of proceedings would therefore have to be denied because the opposition, for legal reasons, cannot succeed on the basis of the prior national right, while a revocation action – which would thus be the sole means of achieving success – is not yet pending as a pre-emptive action and would anyway be inadmissible. Never-

¹¹ BGH, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

opposition ou en nullité ne peut être nécessairement engagé qu'en considération de l'état du litige. Une objection concernant la validité, soulevée par le défendeur dans le cadre de la discussion relative au sursis à statuer, n'est donc pas propre en elle-même à justifier le prononcé de celui-ci, tant que les écritures correspondantes n'ont pas été également soumises dans le cadre de l'action en opposition ou en nullité. L'inverse est également valable. Le titulaire d'un brevet qui réplique aux moyens soulevés contre la validité de son titre dans le cadre de l'action en contrefaçon exclusivement, en omettant de communiquer les éléments correspondants au Tribunal fédéral des brevets (en vue notamment de se ménager la possibilité d'une interprétation différente des moyens présentés à l'appui de la contrefaçon devant ce dernier), ne pourra en principe s'opposer efficacement au prononcé du sursis à statuer, à moins que les moyens invoqués à l'appui de l'invalidité du brevet litigieux ne soient tellement dénués de pertinence qu'ils n'appellent aucune réponse – *a fortiori* eu égard à la compétence technique du Tribunal fédéral des brevets.

La règle selon laquelle l'évaluation des chances de succès de l'action en invalidité contre le titre litigieux est réalisée sur la base de l'état de la procédure d'invalidité en instance, connaît une exception dans un cas bien précis. Si une action en opposition contre un brevet européen ne peut se fonder sur l'invocation d'un droit antérieur au sens de l'article 139 (2) CBE, celui-ci peut en revanche fonder une action (nationale) en nullité contre la partie allemande du brevet européen. Corrélativement, l'action en nullité n'est pas recevable tant que la procédure européenne en opposition n'est pas close.¹¹ En conséquence, dans l'hypothèse de l'invocation d'un droit national antérieur si, au moment de l'action en contrefaçon l'opposition est encore pendante, la demande de sursis à statuer devra être rejetée car l'action en opposition ne pourra prospérer, l'existence d'un droit national antérieur ne pouvant servir de

¹¹ BGH, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

ist und auch nicht in zulässiger Weise erhoben werden kann. Der BGH¹² erkennt gleichwohl die Möglichkeit an, den Verletzungsprozess bereits während des noch laufenden Einspruchsverfahrens im Hinblick auf die Erfolgsaussichten der demnächst möglichen Nichtigkeitsklage auszusetzen.¹³ Der Anlass zur Aussetzung fällt freilich weg, wenn im Anschluss an die Beendigung des Einspruchsverfahrens nicht alsbald tatsächlich Nichtigkeitsklage erhoben wird.

Weil Aussetzungsermessen besteht und dieses – wie sogleich näher dargelegt wird – in der Praxis nur zurückhaltend zugunsten des Verletzers ausgeübt wird, sollte jeder Beklagte darauf bedacht sein, den Angriff gegen das Klagepatent möglichst frühzeitig zu starten, entweder schon im Zusammenhang mit der unternehmerischen Entscheidung, Herstellung und/oder Vertrieb der (möglicherweise) patentverletzenden Gegenstände aufzunehmen, spätestens aber im unmittelbaren Anschluss an eine vorgerichtliche Abmahnung. Außerdem sollte er die Möglichkeit nutzen, beim Patentamt einen Beschleunigungsantrag zu stellen, der gewährleistet, dass die Einspruchsentscheidung, wenn nicht schon vor, so doch jedenfalls innerhalb eines solchen Zeitraumes nach der Verhandlung im Verletzungsprozess stattfindet, dass das Verletzungsgericht mit seinem Verkün-

theless, the BGH¹² acknowledges the possibility of already staying infringement proceedings during still pending opposition proceedings if the soon possible revocation action is likely to succeed.¹³ However, there ceases to be any ground for staying the proceedings if, following closure of the opposition proceedings, the action for revocation is not swiftly brought.

Given this discretion, which – as will be explained in more detail below – is, in practice, only seldom exercised to the alleged infringer's advantage, all defendants should ensure that they launch their challenge to the patent as early as possible, either as soon as they take the business decision to produce and/or market the (potentially) infringing products or, at the latest, immediately after receiving a warning of future court action. They should also take the opportunity to ask the patent office to initiate an accelerated procedure to ensure that the opposition decision is taken, if not before, then at least within such a period of the hearing in the infringement proceedings that the court can await the decision on validity before delivering its own judgment (which it can postpone for a maximum of five months from the hearing closing that stage of the infringe-

fondement juridique à une action en opposition contre le brevet litigieux, et l'action en nullité, qui resterait donc seule susceptible d'aboutir pour satisfaire à la condition de dépendance, n'est pas encore formée et l'on ne peut du reste avec certitude compter sur le fait qu'elle pourra l'être. La Cour fédérale de justice¹² admet néanmoins la possibilité de suspendre la procédure en contrefaçon tant que l'action en opposition est pendante, compte tenu de l'imminence d'une action en annulation présentant des chances d'aboutir.¹³ Naturellement, le sursis à statuer n'est plus justifié si l'action en annulation n'est pas effectivement introduite immédiatement à l'issue de la procédure d'opposition.

Comme la suspension de l'action est soumise au pouvoir d'appréciation du juge de la contrefaçon et qu'il ne l'exerce en pratique qu'avec retenue au bénéfice du contrefacteur – ainsi qu'il sera exposé en détail ci-dessous –, celui-ci devrait veiller à attaquer le brevet litigieux aussi rapidement que possible, à savoir dès la date à laquelle il prend sa décision commerciale, ou lorsque débute la production et/ou la distribution des marchandises (supposées) contrefaites, et au plus tard au moment où il reçoit l'avertissement préalable à l'action en contrefaçon. Il devrait en outre user de la possibilité de déposer une requête en examen accéléré devant l'Office des brevets, afin de s'assurer que la décision sur l'opposition intervienne, sinon avant la décision sur la contrefaçon, du moins dans un laps de temps s'ouvrant au moment de la clôture de l'instruction et

¹² GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

¹³ Das überzeugt zumindest hinsichtlich der gegebenen Begründung insofern nicht, als eine Aussetzung im Hinblick auf ein offensichtlich erfolgloses Einspruchsverfahren sowie ein im Zeitpunkt der Aussetzungsanordnung überhaupt noch nicht anhängiges Nichtigkeitsverfahren zugelassen wird. Wieso darin trotzdem eine angemessene Ermessensausübung liegen soll und wie sich die Aussetzung mit § 148 ZPO verträgt, der die Aussetzung ausdrücklich nur vorsieht, wenn das vorgreifliche Rechtsverhältnis den Gegenstand eines anderen "anhängigen" Rechtsstreits bildet, legt der BGH nicht dar.

¹² GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

¹³ This is unconvincing, at least as far as the reasoning is concerned, in so far as a stay of proceedings is granted in view of a manifestly unsuccessful opposition or a revocation action not even pending at the time of the order to stay. The BGH did not explain why this should nevertheless constitute a due exercise of discretion or how it could be reconciled with Section 148 ZPO, which expressly provides for staying the proceedings only where the pre-emptive legal relationship is the subject of another "pending" action.

¹² GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

¹³ Cela n'est pas très convainquant eu égard du moins à la motivation fournie, dans la mesure où la suspension de l'action en contrefaçon sera accordée en considération d'une procédure en opposition n'ayant à l'évidence aucune chance d'aboutir ou dans le cas d'une action en annulation n'ayant même pas encore été introduite à la date du prononcé du sursis à statuer. La Cour fédérale de justice n'indique pas pourquoi elle exige un exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation du juge et comment ce sursis est conciliable avec l'article 148 du Code de procédure civile, lequel ne le prévoit expressément que dans le cas où le point de droit dont dépend la solution d'un litige constitue l'objet d'un autre litige encore "pendant".

zungstermin (der bis maximal 5 Monate nach der die Instanz beendenden Verhandlung hinausgeschoben werden kann¹⁴) den Ausgang des Rechtsbestandsverfahrens abwarten kann. Das europäische Verfahrensrecht sieht einen solchen Beschleunigungsantrag – für die Parteien *und* das Verletzungsgericht – nunmehr ausdrücklich vor.¹⁵

aa) I. Instanz

Aufgrund der Tatsache, dass die Aussetzung für den Kläger wegen der langen Verfahrensdauer von Einsprüchen und Nichtigkeitsklagen einen erheblichen Einschnitt in seine Rechte, vor allem den zeitlich begrenzten Unterlassungsanspruch bedeutet und außerdem ein Missbrauch des Beklagten vermieden werden soll, kommt eine Aussetzung in der Regel nach der derzeit gültigen Rechtsprechung in der I. Instanz nur dann in Betracht, wenn es in hohem Maße wahrscheinlich erscheint, dass das Klagepatent aufgrund des Einspruchs oder der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird.¹⁶

Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn das Klagepatent bereits abgelaufen ist oder seine Schutzdauer während des Rechtsstreits endet. Dass ein in die Zukunft wirkender Unterlassungsanspruch nicht mehr im Raum steht, könnte zwar die Dringlichkeit der Rechtsverfolgung relativieren, er nimmt dem Klageangriff aber genauso seine Intensität mit Blick auf den Beklagten, was es rechtfertigt, bei den allgemeinen Aussetzungsregeln zu verbleiben. Die dem Verletzungsbeklagten nachteilige Wertung ist umso mehr angebracht, als es seine Sache gewesen wäre, das Klagepatent vor Aufnahme seiner Verletzungshandlungen widerrufen/für nichtig erklären zu lassen

ment proceedings¹⁴). European procedural law now expressly entitles parties and the court hearing the infringement action to request such accelerated processing.¹⁵

(aa) First instance

Since, owing to the lengthy duration of opposition and revocation proceedings, a stay of infringement proceedings considerably curtails the claimant's rights, in particular the temporary right to seek an order to desist from infringement, and given, moreover, the need to prevent abuse by defendants, the basic rule according to current case law is that first-instance infringement proceedings can be stayed only if it seems highly probable that the opposition or action for revocation will result in revocation of the patent.¹⁶

As a rule, the same applies even where the patent has already expired or will expire during the proceedings. Whilst the fact that there is no longer any question of a claim for a restraining order having effect in the future might make litigation appear less urgent, it equally diminishes the intensity of the allegations for the defendant, so that it is justified to stick to the general rules on staying proceedings. This approach to the detriment of the defendant to the infringement action is all the more appropriate as it would have been his responsibility to seek revocation of the patent before taking up his infringing conduct and so set things straight in good time, at the latest on

laissant toute latitude au juge de la contrefaçon d'attendre l'issue de l'action en invalidité pour fixer la date de sa propre décision (laquelle doit être rendue cinq mois au plus après l'audience de clôture¹⁴). Le droit procédural européen prévoit désormais expressément une telle possibilité – à la fois au bénéfice des parties *et* du juge de la contrefaçon.¹⁵

aa) Première instance

Eu égard au fait que le sursis à statuer représente, en raison de la longueur des procédures d'opposition et de nullité, une atteinte substantielle aux droits du requérant, notamment en ce qui concerne l'injonction de cessation de la contrefaçon, laquelle est prononcée pour une période limitée, et considérant en outre qu'il convient d'éviter un abus de procédure de la part du défendeur, selon la jurisprudence en vigueur actuellement le sursis à statuer n'est en principe accordé en première instance que s'il apparaît comme très probable que le brevet litigieux sera révoqué ou annulé sur la base d'une action en opposition ou en nullité.¹⁶

Cette approche restrictive est également valable en principe lorsque le brevet litigieux est déjà arrivé à expiration ou que la protection qu'il confère s'achève au cours du litige. Le fait que la question d'une injonction ne se pose plus pour l'avenir pourrait certes relativiser l'urgence pour le requérant de faire valoir ses droits, cependant il retire également son intérêt à l'action en invalidité pour le défendeur, ce qui justifie de s'en tenir aux règles générales du sursis. Cette approche, qui joue au détriment du défendeur à l'action en contrefaçon, est d'autant plus appropriée qu'il devrait lui incomber de faire révoquer ou annuler le brevet litigieux avant de s'engager dans

¹⁴ BGH, MDR 2009, 1238: Vor Fristablauf muss das vollständig begründete und von allen mitwirkenden Richtern unterschriebene Urteil auf der Geschäftsstelle sein.

¹⁵ ABl. EPA 2008, 220.

¹⁶ BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; LG Düsseldorf, BIPMZ 1995, 121, 126; von Maltzahn, GRUR 1985, 163 mwN.

¹⁴ BGH, MDR 2009, 1238: the registry must have received a fully reasoned judgment signed by all judges involved before expiry of that period.

¹⁵ OJ EPO 2008, 220.

¹⁶ BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; LG Düsseldorf, BIPMZ 1995, 121, 126; von Maltzahn, GRUR 1985, 163, and the references cited there.

¹⁴ BGH, MDR (*Monatsschrift für Deutsches Recht*, Mensuel du droit allemand) 2009, 1238 : le jugement doit se trouver au secrétariat-greffe de la juridiction concernée avant l'expiration de ce délai, accompagné d'une motivation complète et surtout revêtu de la signature des juges ayant participé à la décision.

¹⁵ JO OEB 2008, 220.

¹⁶ BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; LG Düsseldorf, BIPMZ (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Revue des brevets) 1995, 121, 126; von Maltzahn, GRUR 1985, 163, avec des éléments supplémentaires.

und damit beizeiten klare Verhältnisse zu schaffen. Spätestens die vorgerichtliche Abmahnkorrespondenz sollte an sich hierzu Veranlassung geben. Derjenige, der einen Angriff auf das Klagepatent erst gegen Ende der Klageerwiderungsfrist (oder noch später) startet, vernachlässigt seine eigenen Interessen in grober Weise. Es ist deswegen richtig, dass eine Aussetzung regelmäßig dann nicht in Betracht kommen kann, wenn der dem Klageschutzrecht entgegengehaltene Stand der Technik demjenigen entspricht, der bereits im Erteilungsverfahren oder in einem erfolglos durchgeführten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt worden ist, oder vom Erfindungsgegenstand noch weiter abliegt als der schon geprüfte.

Gleiches gilt erst recht, wenn das Patent erstinstanzlich aufrechterhalten worden ist. Diese – unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommene – Entscheidung hat das Verletzungsgericht aufgrund der gesetzlichen Kompetenzverteilung grundsätzlich hinzunehmen. Im Rahmen der Aussetzungsentscheidung ist es nicht Sache des Verletzungsgerichts, das Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsverfahren in allen Einzelheiten vorweg zu nehmen. Immer dann, wenn die Argumentation im Rechtsbestandsverfahren möglich und mit nachvollziehbaren Gründen vertretbar erscheint, hat es vielmehr bei der getroffenen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung zu verbleiben, so dass, wenn nicht im Einzelfall ganz besondere Umstände vorliegen, für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits keine Veranlassung besteht. Sie ist erst dann geboten, wenn die Rechtsbestandsentscheidung auf für das Verletzungsgericht nachweisbar unrichtigen Annahmen oder einer nicht mehr vertretbaren Argumentation (z. B. zur Neuheit, Erfindungshöhe, unzulässigen Erweiterung) beruht oder wenn mit dem Rechtsmittel gegen die Rechtsbestandsentscheidung, ohne dass insoweit ein Nachlässigkeitsvorwurf angebracht ist, weiterer Stand der Technik präsentiert wird, der, weil er der Erfindung näher kommt als der bisher gewürdigte Stand der Technik, mit der gebotenen Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Klagepatents erwarten lässt.¹⁷

receipt of the pre-court warning letter. A defendant who only launches an attack on the patent towards the end of the period for replying to the allegations of infringement (or even later) grossly neglects his own interests. It is therefore right that a stay of proceedings usually cannot be considered if the prior art cited against the patent is that already taken into account during the grant proceedings or unsuccessful opposition or revocation proceedings or is even more distant from the invention's subject-matter than that already examined.

This applies all the more so if the patent has already been maintained at first instance. In keeping with the statutory division of jurisdiction, the infringement court must normally accept this decision, which is taken by a bench including technical experts. In deciding whether to stay proceedings, the infringement court may not pre-empt all the issues at stake in the opposition-appeal or revocation-appeal proceedings. Rather, provided the line of argument supporting the validity decision taken in the opposition or revocation proceedings appears plausible and reasonable and is based on transparent grounds, the infringement court must abide by it and, unless there are extraordinary circumstances in a specific case, will have no reason to stay the infringement proceedings. A stay is only appropriate where the decision on validity is based on verifiably incorrect findings or a line of argument which the infringement court can no longer consider reasonable (e.g. as to novelty, inventive step, inadmissible extension) or where, for reasons other than negligence, different prior art is presented on appeal against the validity decision which, because it is closer to the invention than the prior art already examined, gives rise to the requisite likelihood that the patent will be revoked.¹⁷

les actes de contrefaçon, de manière à clarifier la situation en temps voulu. Le courrier d'avertissement préalable à l'action en justice devrait, au plus tard, l'inciter à cette clarification. S'il attend la fin du délai de réponse pour attaquer le brevet litigieux (ou même plus longtemps encore), il compromet gravement ses propres intérêts. Il est donc justifié de ne pas ordonner en principe le sursis à statuer lorsque l'état de la technique opposé au titre de protection attaqué correspond à celui qui a été pris en considération pour la procédure de délivrance ou dans le cadre d'une action en opposition ou en nullité rejetée, ou lorsqu'il est encore plus éloigné de l'objet de l'invention que celui qui a déjà été examiné.

La même approche prévaut, *a fortiori*, lorsque le brevet a été maintenu en première instance. En raison des règles de répartition des compétences prévues par la loi, le juge de la contrefaçon doit en principe prendre acte de la décision de maintien – prise avec le concours de techniciens spécialisés. Dans le cadre de la décision sur le sursis à statuer il ne lui appartient pas de préjuger de tous les éléments du recours faisant suite à une opposition ou contre une décision sur la validité. Dans ces hypothèses, lorsque l'argumentation paraît défendable et fondée sur des motifs compréhensibles, il doit au contraire s'en tenir à la décision adoptée, de sorte qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas de motif de surseoir à statuer à l'action en contrefaçon. En revanche, le sursis à statuer s'impose lorsque la décision sur la validité repose sur des postulats qui apparaissent à l'évidence erronés au juge de la contrefaçon ou sur une argumentation qui n'est plus soutenable (relative, par exemple, à la nouveauté, au niveau inventif, à l'irrecevabilité de l'extension de l'objet d'un brevet) ou lorsque les moyens de droit soulevés contre la décision sur la validité présentent un nouvel état de la technique (sans qu'il y ait eu négligence pour autant) qui, parce qu'il est plus proche de l'invention que celui qui a été pris en considération en première instance, peut laisser présager avec un degré de probabilité suffisant, l'annulation du brevet.¹⁷

¹⁷ OLG Düsseldorf, Urteil v. 7.7.2011 – I-2 U 66/10.

¹⁷ OLG Düsseldorf, judgment I-2 U 66/10 of 7.7.2011.

¹⁷ OLG Düsseldorf, arrêt du 7.7.2011 – I-2 U 66/10.

Die Bejahung einer sicheren Vernichtungswahrscheinlichkeit (und demzufolge eine Aussetzungsanordnung) verbietet sich auch dann, wenn der im Rechtsbestandsverfahren zur Diskussion stehende technische Sachverhalt derart kompliziert und/oder komplex ist, dass sich das Verletzungsgericht keinen wirklichen Einblick in die Gegebenheiten verschaffen kann.

Umgekehrt liegt der Sachverhalt, wenn das Klagepatent erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist; hier ist regelmäßig eine Aussetzung des Verletzungsprozesses anzuordnen.¹⁸ Von ihr wird – ausnahmsweise – nur dann abgesehen werden können, wenn das Verletzungsgericht aufgrund eigener technischer Sachkunde verlässlich beurteilen kann, dass die vernichtende Erkenntnis auf einer erkennbar fehlerhaften Beurteilung beruht und im nächsten Rechtszug zweifelsfrei vorhersehbar keinen Bestand haben wird.¹⁹ In Betracht kommen wird solches nur bei technisch einfach gelagerten Sachverhalten, die dem nicht mit Fachleuten besetzten Verletzungsgericht hinreichend einsichtig sind, im Zweifel nicht dagegen bei komplexen Erfindungen z. B. aus dem Elektronik- oder Chemiebereich.

Ist das Klagepatent erstinstanzlich in einer Weise eingeschränkt worden, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht mehr benutzt, und verteidigt der Kläger im Rechtsmittelverfahren die (von der angegriffenen Ausführungsform benutzte) erteilte Fassung des Klagepatents weiter, ist es nicht Sache des Verletzungsgerichts, die Erfolgsaussichten des gegen den Teilwiderruf eingelegten Rechtsmittels zu prüfen. Vielmehr ist der Verletzungsprozess bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens auszusetzen. Selbst wenn nämlich nach Auffassung des Verletzungsgerichts das Rechtsmittel gegen die Teilvernichtung ohne Erfolgsaussicht sein sollte und die angegriffene Ausführungsform von der aufrechterhaltenen Fassung des Klagepatents ersichtlich

The infringement court cannot make a finding that revocation is certain (which would result in an order to stay proceedings) if the technical facts at issue in the validity proceedings are so complex and/or complicated that it cannot gain a genuine insight into the circumstances.

The reverse is true if the patent has been revoked at first instance: generally speaking, the infringement proceedings should then be stayed.¹⁸ The infringement court can – exceptionally – refrain from staying proceedings only if, based on its own technical expertise, it can confidently find that the revocation was based on a manifestly erroneous assessment and predict with certainty that it will be overturned at the next instance.¹⁹ This situation will only arise if the facts of the case are technically straightforward enough to be sufficiently understood by the bench of non-expert judges, but not in cases involving complex inventions, e.g. in the field of electronics or chemistry.

If the patent has been limited at first instance in such a way that the contested embodiment no longer makes use of it, but the claimant continues, on appeal, to defend it as granted (and so as used by the contested embodiment), it is not for the infringement court to assess the likelihood that this appeal against partial revocation will succeed. Rather the infringement proceedings should be stayed until the appeal proceedings have been closed. Even if, in the infringement court's view, the appeal is unlikely to be granted and the contested embodiment is obviously no longer covered by the patent as maintained, dismissal of the infringement action is not an option. Whether the patent as granted is valid can only be decided by the bodies with grant jurisdic-

Pour le juge de la contrefaçon, il s'avère également impossible de répondre positivement à la question de l'éventualité d'une annulation avec un degré suffisant de certitude (et donc d'ordonner le sursis à statuer) lorsque les éléments techniques en jeu dans la discussion sont si compliqués et/ou présentent un caractère si complexe qu'il n'est pas en mesure de se faire une idée réelle de la situation.

Le principe opposé prévaut au contraire lorsque le brevet litigieux a été révoqué ou déclaré nul en première instance ; dans ce cas, le sursis à statuer doit être en principe ordonné.¹⁸ Il ne peut être refusé que – de façon exceptionnelle – si le tribunal saisi du litige en contrefaçon dispose de compétences techniques propres lui permettant de considérer de manière crédible que la décision d'annulation est fondée sur une appréciation à l'évidence erronée et qu'il est prévisible, sans aucun doute, que le juge de l'instance supérieure l'invalidera.¹⁹ Cette situation n'est susceptible de se produire que dans l'hypothèse où les éléments de l'espèce sont simples sur le plan technique et où ils paraissent suffisamment clairs à des juridictions non constituées de spécialistes ; ce qui n'est pas le cas en revanche pour des inventions complexes appartenant par exemple au domaine de l'électronique ou de la chimie.

Si, en première instance, le brevet a fait l'objet d'une limitation, de sorte que le mode de réalisation attaqué ne le met plus en œuvre, et si l'appelant continue à défendre le brevet litigieux dans sa forme délivrée (mise en œuvre par la réalisation attaquée), il n'appartient pas au juge de la contrefaçon d'apprécier les chances de succès du recours formé contre la révocation partielle. Il est alors préférable qu'il suspende le litige en contrefaçon jusqu'à l'issue de ce recours. En effet, même si le recours formé contre la révocation partielle devait, de l'avis du juge de la contrefaçon, n'avoir aucune chance d'aboutir et que le mode de réalisation attaqué ne mettait à l'évidence aucunement en œuvre le brevet tel que maintenu, l'action en contrefaçon ne devrait en

¹⁸ OLG München, InstGE 3, 62 – Aussetzung bei Nichtigkeitsurteil II.

¹⁹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

¹⁸ OLG Munich, InstGE 3, 62 – Aussetzung bei Nichtigkeitsurteil II.

¹⁹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

¹⁸ OLG München, InstGE 3, 62 – Aussetzung bei Nichtigkeitsurteil II.

¹⁹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

keinen Gebrauch macht, könnte die Verletzungsklage keinesfalls abgewiesen werden. Ob das Klagepatent in seiner erteilten Fassung Bestand hat, ist einzig und allein von den Erteilungsinstanzen zu entscheiden. An deren Erkenntnis, wie immer es ausfällt, ist das Verletzungsgericht ohne eigene Prüfungskompetenz gebunden. Solange das Klagepatent deshalb nicht rechtskräftig (teilweise) widerrufen ist, bleibt das Schicksal des Klagepatents – gänzlich unabhängig von der Vernichtungsprognose, die das Verletzungsgericht anstellen würde – in der Schwebe. Bis zum endgültigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens kann sich der Verletzungsangriff daher immer noch als erfolgreich erweisen, was eine Klageabweisung vor Beendigung des Rechtsbestandsverfahrens verbietet.²⁰ Das gilt – ungeachtet der Bindungswirkung nach Artikel 111 Abs. 2 Satz 1 EPÜ – auch dann, wenn die Technische Beschwerdekammer bereits eine Gewährbarkeit des erteilten Hauptanspruchs verneint und die Sache zur Prüfung von nicht benutzten Hilfsanträgen an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hat.²¹

Der Aussetzungsantrag, der auf eine angeblich offenkundige Vorbenutzung gestützt ist, welche nicht lückenlos durch liquide Beweismittel (insbesondere Urkunden) belegt ist, sondern (zumindest in Teilen) auch auf einen Zeugenbeweis angewiesen ist, muss ohne Erfolg bleiben.²² Da eine Vernehmung der angebotenen Zeugen nur im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren, jedoch nicht im Verletzungsprozess erfolgt, ist bereits unvorhersehbar, in welcher Weise die benannten Zeugen überhaupt aussagen werden und ob ihre Aussagen, wenn sie für den Einsprechenden/Nichtigkeitskläger günstig sind, für glaubhaft gehalten werden. Schon wegen dieser gänzlich unsicheren Prognose verbietet sich die Annahme, es sei

tion; the infringement court is bound by their findings and has no power of its own to examine the matter. Thus, so long as the patent has not been finally revoked either in part or in its entirety, its fate is in abeyance, regardless of any prognosis reached by the infringement court, so that, until the validity proceedings have finally been closed, the action for infringement can still prove to be well founded and cannot be dismissed beforehand.²⁰ This applies – irrespective of the binding effect of decisions under Article 111(2), sentence 1, EPC – even if a technical board of appeal has already held that the main claim as granted is not allowable and remitted the case to the opposition division for examination of unused auxiliary requests.²¹

A request for stay of proceedings based on an alleged public prior use cannot be granted if such use is not entirely self-evident in the light of the evidence adduced (i.e., in particular, official legal documents) but rather its proof requires (at least partly) witness testimony.²² The fact that witnesses will only be examined in the opposition or revocation proceedings, but not in infringement proceedings, already means that it is impossible to predict how they will actually testify and whether their testimony, assuming it supports the case made by the opponent or claimant seeking revocation, will even be considered credible. This wholly uncertain outcome precludes any assumption by the infringement court that the patent will almost certainly

aucun cas être rejetée. En effet, il appartient exclusivement aux instances de délivrance de statuer sur la validité du brevet litigieux dans sa forme délivrée. Le juge de la contrefaçon est lié par leurs conclusions, quelles qu'elles soient, sans disposer d'un pouvoir propre d'appréciation. En conséquence, tant que le titre litigieux n'a pas fait l'objet d'une décision de révocation (partielle) passée en force de chose jugée, son sort demeure en suspens – tout à fait indépendamment du pronostic d'annulation éventuellement formulé par le juge de la contrefaçon. Autrement dit, l'action en contrefaçon demeure susceptible d'aboutir jusqu'à l'issue définitive de la procédure en invalidité ; ce qu'un rejet de la demande en contrefaçon avant l'issue de la procédure en invalidité empêcherait.²⁰ Cela vaut également – nonobstant l'effet contraignant de la décision selon l'art. 111, par. 2, première phrase CBE – lorsque la chambre de recours technique a déjà conclu à la non-admissibilité de la revendication principale telle que délivrée et a renvoyé l'affaire à la division d'opposition pour examen des requêtes subsidiaires qui n'ont pas encore été traitées.²¹

En revanche, il ne saurait être fait droit à une demande de suspension fondée sur un prétendu usage public antérieur, lorsque celle-ci est étayée par des moyens de preuve littérale (notamment des actes juridiques) présentant des lacunes mais complétés par des preuves testimoniales.²² En effet, eu égard au fait que les témoins cités déposent seulement dans le cadre de la procédure d'opposition ou de nullité, mais non dans celui de la procédure en contrefaçon, il n'est pas possible pour le juge de la contrefaçon de prévoir en quel sens ils vont déposer et si leurs déclarations à l'appui des prétentions des requérants dans la procédure d'opposition ou de nullité seront estimées dignes de foi. En elle-même, la fragilité du pronostic

²⁰ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 22.2.2012 – I-2 U 36/05.

²¹ LG Mannheim, Beschluss v. 30.3.2012 – 7 O 41/08.

²² OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilbohrvorrichtung; OLG Düsseldorf, Urteil v. 18.6.1998 – 2 U 29/97, stRspr.

²⁰ OLG Düsseldorf, decision of 22.2.2012 – I-2 U 36/05.

²¹ LG Mannheim, decision of 30.3.2012 – 7 O 41/08.

²² OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilbohrvorrichtung; OLG Düsseldorf judgment of 18.6.1998 – 2 U 29/97; and settled case law.

²⁰ OLG Düsseldorf, arrêt du 22.2.2012 – I-2 U 36/05.

²¹ LG Mannheim, décision du 30.3.2012 – 7 O 41/08.

²² OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilbohrvorrichtung ; OLG Düsseldorf, arrêt du 18.6.1998 – 2 U 29/97, jurisprudence constante.

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Patents zu erwarten. Daran ändert auch nichts, dass schriftliche Erklärungen der Zeugen vorgelegt werden.

bb) II. Instanz

Eine großzügigere Aussetzungspraxis besteht im Berufungsrechtszug, *wenn* der Beklagte in erster Instanz verurteilt worden ist.²³ Sie beruht auf der Erwägung, dass es der Kläger durch Erbringung der Sicherheit, von der die vorläufige Vollstreckbarkeit des erstinstanzlichen Urteils abhängt (§ 709 ZPO), in der Hand hat, seine aus dem Patent folgenden Verbotrechte durchzusetzen, und das Berufungsverfahren, welches maximal dazu führen kann, dass die titulierten Ansprüche ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar sind²⁴, deswegen eher ausgesetzt werden kann. Allerdings genügt auch hier nicht, dass die Vernichtung des Klagepatents nur möglich ist, sie muss vielmehr wahrscheinlich sein.²⁵ Ist der Unterlassungsanspruch wegen Ablaufs des Klagepatents gegenstandslos und geht es nur noch um die Vollstreckung des Rechnungslegungs- und Vernichtungsanspruchs, soll nach der Rechtsprechung des OLG Karlsruhe²⁶ sogar genügen, dass bei summarischer Abschätzung der Rechtsbestandsangriffe von einer nicht ganz fern liegenden Möglichkeit einer

be revoked. It makes no difference whether or not written statements of the witnesses have been produced.

(bb) Second instance

The practice followed at the appeal stage with regard to staying proceedings is more generous *if* the defendant was found guilty of infringement at first instance.²³ The idea behind this practice is that, because the claimant has provided the security required for provisional enforceability of the first-instance judgment (Section 709 ZPO), it is in his power to enforce his prohibitive patent rights and it is therefore more reasonable to stay appeal proceedings, which can at most result in enforceability of his rights without any security.²⁴ But once again, the mere possibility that the patent will be revoked does not suffice; rather, it must be probable.²⁵ If an action for an injunction becomes redundant because the patent has expired, so that the only remaining issue is enforcement of the claims for discovery of the accounts and destruction, it should, according to the case law of the OLG Karlsruhe,²⁶ even suffice that, on a summary assessment of the challenges to validity, it can be established that there is a not entirely

interdit d'accueillir la demande de sursis à statuer, à moins que la probabilité de l'annulation du brevet soit très forte. La soumission de déclarations écrites de la part des témoins ne change rien à ce point de vue.

bb) Deuxième instance

Si en première instance le défendeur a été condamné, la pratique en matière de sursis à statuer à l'action en contrefaçon est plus généreuse devant le second degré de juridiction.²³ Elle repose sur la considération selon laquelle le requérant peut faire valoir son droit d'exclusivité découlant du brevet, par le biais de la constitution d'une garantie à laquelle est subordonnée la force exécutoire provisoire du jugement de première instance (article 709 du Code de procédure civile), et que l'appel, qui s'il est accueilli peut tout au plus avoir pour effet de rendre les titres exécutoires sans constitution de garantie²⁴, se prête donc mieux à une suspension. En réalité il ne suffit pas dans cette hypothèse non plus que l'annulation du brevet litigieux relève seulement du possible : elle doit être probable.²⁵ Si la demande en cessation pour contrefaçon devient sans objet en raison de l'expiration du brevet et qu'il ne s'agit plus que d'obtenir la reddition des comptes et l'exécution forcée de l'annulation, il semble même, d'après la jurisprudence de la Cour d'appel de Karlsruhe²⁶, qu'il suffise qu'une appré-

²³ OLG Düsseldorf, Mitt 1997, 257 – Steinknacker.

²⁴ Berufungsurteile sind ohne Sicherheitsleistung des Gläubigers vollstreckbar (§ 708 Nr. 10 ZPO). Lediglich der verurteilte Schuldner kann die ihm drohende Zwangsvollstreckung durch eine vom Gericht im Urteil bestimmte Sicherheitsleistung abwenden, wobei, wenn dies geschehen ist, wiederum der Gläubiger die Anwendungsbefugnis des Schuldners dadurch zunichte machen kann, dass er (der Gläubiger) seinerseits vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe wie der Schuldner leistet (§ 711 Satz 1 ZPO).

²⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 – Thermocycler.

²⁶ OLG Karlsruhe, InstGE 12, 220 – MP 3-Standard.

²³ OLG Düsseldorf, Mitt 1997, 257 – Steinknacker.

²⁴ Judgments on appeal are enforceable without any creditor security (Section 708 No. 10 ZPO). Only the debtor found guilty can prevent imminent enforcement by providing security of an amount specified by the court in its judgment, but even then, the creditor can, in turn, overcome the debtor's right to resist enforcement by providing security of the same amount prior to such enforcement (Section 711, sentence 1, ZPO).

²⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 – Thermocycler.

²⁶ OLG Karlsruhe, InstGE 12, 220 – MP 3-Standard.

²³ OLG Düsseldorf, Mitt 1997, 257 – Steinknacker.

²⁴ Les jugements en appel sont exécutoires sans constitution de garantie de la part du créancier (article 708, n° 10 Code de procédure civile). Seul le débiteur condamné peut éviter l'exécution forcée qui le menace par la constitution d'une garantie dont le montant est fixé par le tribunal dans son jugement, mais à la suite de cela, le créancier peut à son tour neutraliser cette possibilité en constituant de son côté préalablement à l'exécution forcée une garantie d'un montant égal à la garantie du débiteur (article 711, phrase 1, Code de procédure civile).

²⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 – Thermocycler.

²⁶ OLG Karlsruhe, InstGE 12, 220 – MP 3-Standard.

Vernichtung des Klagepatents ausgegangen werden muss.²⁷

Ist die Klage vom Landgericht zu Unrecht abgewiesen worden und kommt das Berufungsgericht zu der Überzeugung, dass der Beklagte zu verurteilen ist, so gelten in der II. Instanz dieselben Aussetzungsregeln, wie sie im ersten Rechtszug angewandt werden. Gleiches gilt, wenn im Berufungsrechtszug ein neues Schutzrecht eingeführt wird, dessen Behandlung der Gegner zustimmt oder dessen Berücksichtigung das Gericht als sachdienlich zulässt, wenn insoweit ein Verletzungssachverhalt und daraus resultierende Ansprüche des Klägers festgestellt werden.

cc) III. Instanz

Speziell für das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren hat auch der BGH²⁸ anerkannt, dass eine Aussetzung nicht schon deshalb geboten ist, weil eine Nichtigkeitsklage anhängig ist, deren Entscheidung Einfluss auf die Beurteilung des Verletzungssachverhaltes haben kann. Zu beachten ist vielmehr auch das (gegenläufige) Interesse des Verletzungsklägers an einem raschen Abschluss des Verletzungsprozesses, dem tendenziell umso mehr Gewicht beikommt, je später die Nichtigkeitsklage eingereicht worden ist. Daraus ist gefolgert worden, dass eine Aussetzung dann, wenn der Rechtsbestandsangriff erst nach Abschluss der Tatsacheninstanzen des Verletzungsprozesses gestartet worden ist, nur veranlasst ist, wenn die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage offenkundig sind.²⁹ Bei derart nachlässiger Rechtsverteidigung genügt es, den Verletzungsbeklagten für den Fall einer Vernichtung des Klagepatents

distant possibility that the patent will be revoked.²⁷

If the LG wrongly dismissed the infringement action and the appeal court concludes that the defendant must be found guilty, the same rules apply to a stay of appeal proceedings as at first instance. They likewise apply where a new right has been introduced to the proceedings at the appeal stage and the opposing party has agreed to its examination or the court deems such examination expedient, if it is then found that this right has been infringed and that the claimant can derive rights from this finding.

(cc) Third instance

In the specific context of appeals against a denial of leave to appeal, the BGH²⁸ has likewise acknowledged that is not appropriate to stay the proceedings merely because a revocation action is pending and its outcome may affect the assessment of infringement. Rather, what must be considered is the (contrary) interest of the party claiming infringement in a speedy conclusion to the infringement proceedings, to which more and more weight should be attached the later the revocation action is brought. It has been concluded from this that, where the action for revocation was not launched until after the conclusion of the fact-finding stages of the infringement procedure, a stay is appropriate only if it is manifestly likely to be granted.²⁹ In the event of such a negligent defence strategy on the part of the party accused of infringement, it is sufficient to refer that party to the possibility of a bringing an action for restitution

ciation sommaire de l'action en invalidité permette de conclure que la possibilité d'une annulation du brevet litigieux ne présente pas un caractère trop hypothétique.²⁷

Si la requête a été rejetée à tort par le tribunal de première instance et que le juge d'appel acquiert la conviction que le défendeur doit être condamné, les mêmes règles en matière de sursis à statuer s'appliquent à la deuxième instance qu'à la première. Ceci est également valable lorsqu'au cours de la procédure en appel un nouveau titre de protection est introduit, avec l'autorisation de la partie adverse ou l'accord du tribunal qui estime opportun de le prendre en considération, dans la mesure où sont constatés des faits constitutifs de contrefaçon avec les prétentions qui en découlent pour le requérant.

cc) Troisième instance

Dans le cas particulier d'un recours contre le refus d'autoriser un pourvoi en révision, la Cour fédérale de justice²⁸ a reconnu elle aussi que le fait qu'une action en nullité dont l'issue peut avoir une influence sur l'appréciation des faits donnant lieu à l'action en contrefaçon soit pendante ne suffit pas en lui-même à imposer le prononcé d'un sursis à statuer. Il convient de prendre en considération les intérêts (opposés) du demandeur à l'action en contrefaçon, qui vont dans le sens d'une issue rapide de celle-ci ; rapidité dont l'importance est d'autant plus grande que l'action en nullité a été formée tardivement. La Cour en a conclu que, lorsque l'action en nullité n'est engagée qu'après la fin de la procédure de contrefaçon au fond, le prononcé du sursis à statuer ne se justifie que si les chances de succès de ladite action sont manifestes.²⁹ Si le brevet litigieux est finalement annulé et en présence d'une telle négligence de la

²⁷ Diese Wertung mag im Einzelfall gerechtfertigt sein; maßgeblich sind aber immer die Umstände des Einzelfalles, die ebenso ergeben können, dass das Rechtsverfolgungsinteresse des Klägers eine sofortige Durchsetzung auch des Rechnungslegungs- und Vernichtungsanspruchs erfordert.

²⁸ GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁹ BGH, GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁷ Such a finding may be justified in specific cases, but the specific circumstances of the individual case are always decisive and can equally lead to the conclusion that the claimant's interest in prosecution requires that the claims for discovery of accounts and destruction be enforced immediately.

²⁸ GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁹ BGH, GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁷ Si une telle appréciation peut se justifier dans certains cas particuliers, les circonstances de l'espèce sont cependant toujours décisives et il peut justement résulter desdites circonstances que l'intérêt du requérant exige l'exécution immédiate de ses droits à la reddition des comptes et à l'annulation du titre litigieux.

²⁸ GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁹ BGH, GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

auf die Möglichkeit der Restitutionsklage (§ 580 Nr. 6 ZPO analog) zu verweisen.

Von solchen Ausnahmefällen abgesehen tendiert der BGH jedoch in aller Regel dazu, seine abschließende Entscheidung im Verletzungsverfahren zurückzustellen, bis er seine Entscheidung zum Rechtsbestand des Klagepatents im Nichtigkeitsberufungsverfahren getroffen hat. Diese Handhabung erklärt sich daraus, dass es in beiden Verfahren einer Auslegung des Patents bedarf, die naturgemäß nur einheitlich erfolgen kann.

c) (Hilfsweise) Anspruchskombination³⁰

Bestehen Bedenken gegen den Rechtsbestand des Klagepatents in seinem erteilten Umfang, so nützt es dem Kläger im Verletzungsprozess nichts, seine Klageansprüche hilfsweise auf eine Anspruchskombination (z. B. des Hauptanspruchs mit einem Unteranspruch) zu stützen. Einer Aussetzung des Rechtsstreits kann er durch eine solche Antragsfassung nicht entgehen, weil dem Hilfsantrag erst entsprochen werden darf, wenn feststeht, dass der Hauptantrag unbegründet ist. Diese Feststellung aber lässt sich, solange das Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren andauert, nicht treffen.

Zur Vermeidung einer Aussetzung ist es daher erforderlich, dass sich der Kläger entschließt, sein Klagebegehren *unbedingt* auf die voraussichtlich rechtsbeständige Anspruchskombination zu beschränken. Eine teilweise Klageabweisung und eine anteilige Kostenbelastung ist damit nur dann verbunden, wenn infolge der Beschränkung ursprünglich angegriffene Ausführungsformen nicht mehr vom Klageangriff umfasst werden. Bleiben alle angegriffenen Ausführungsformen auch von der eingeschränkten Anspruchsfassung umfasst, hat der Kläger wirtschaftlich betrachtet mit seinem Klageangriff vollen Erfolg gehabt; zur Beschreibung der Verletzungsformen ist lediglich eine konkretere Formulierung

of rights (by analogy with Section 580 No. 6 ZPO), should the patent later be revoked.

Save for exceptional cases, the BGH generally tends to stay its final decision on infringement until it has reached a decision on the patent's validity on appeal in the revocation proceedings. The reason for this practice is that both decisions require interpretation of the patent and it must naturally be interpreted consistently.

(c) Combination of claims (in the alternative)³⁰

Where there are misgivings about the validity of a patent as granted, it makes no sense for the claimant in the infringement proceedings to submit, in the alternative, a request based on a combination of claims (e.g. main claim and one dependent claim). He cannot avoid a stay of proceedings by bringing an action structured in this way, as such an alternative request can be granted only if it has been established that the main claim is unfounded, which is impossible so long as the revocation or opposition proceedings are still pending.

To avoid a stay of proceedings, the claimant must therefore opt to restrict his request *unconditionally* to that claim combination which is likely to be found valid. This will result in partial dismissal of the action and a pro rata allocation of costs only if, owing to this restriction, originally contested embodiments are no longer covered by the scope of the action. If all the contested embodiments remain covered, the claimant's action will have been a complete success from an economic point of view; he has merely chosen a more specific wording (i.e. that of the claims as limited) to identify the alleged infringement, which he is quite free to do and which prevents a partial defeat.

part du défendeur, il suffit de lui indiquer qu'il a la possibilité de se pourvoir par le biais d'une action en rescision (par analogie, art. 580, n° 6 Code de procédure civile).

Sauf dans ces cas exceptionnels, la Cour fédérale de justice tend de manière générale à surseoir à ses décisions définitives en matière de contrefaçon jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la validité du brevet litigieux dans le cadre du recours contre la décision d'annulation. Cette pratique s'explique par le fait que les deux procédures exigent une interprétation du brevet qui doit, bien sûr, être uniforme.

c) (A titre subsidiaire) Combinaison de revendications³⁰

Si des doutes subsistent quant à la validité du brevet litigieux dans sa forme délivrée, il est inutile pour le demandeur à l'action en contrefaçon de fonder à titre subsidiaire ses prétentions sur une combinaison de revendications (par exemple une revendication principale combinée à une sous-revendication). Formuler sa requête de cette manière ne lui permettra pas en effet d'éviter le prononcé du sursis à statuer, car il ne pourra être fait droit à la requête subsidiaire qu'une fois qu'il a été établi que la requête principale est dénuée de fondement. Or, il n'est pas possible de statuer sur ce dernier point tant que la procédure en nullité ou en opposition est pendante.

S'il veut éviter la suspension de l'action en contrefaçon, il est donc indispensable que le demandeur limite *strictement* l'objet de sa demande aux combinaisons de revendications paraissant valides. Il ne risquera un rejet partiel de sa requête, ainsi que de devoir supporter les frais proportionnels y afférents, que si, en raison de la limitation apportée à la revendication, l'action n'englobe plus les modes de réalisation initialement attaqués. Si en revanche, tous les modes de réalisation attaqués demeurent compris dans le texte de la revendication telle qu'elle a été limitée alors, d'un point de vue économique, le demandeur a avec son action pleinement atteint l'objectif recherché ; une

³⁰ Zu Einzelheiten vgl. *Grunwald*, Mitt 2010, 549.

³⁰ For details, see *Grunwald*, Mitt 2010, 549.

³⁰ Pour une analyse détaillée voir *Grunwald*, Mitt 2010, 549.

(nämlich die der Anspruchsbeschränkung) gewählt worden, was dem Kläger freisteht und nicht zu einem Teilunterliegen führt.

Sogar das Gericht kann von sich aus eine gegenüber der Antragsfassung konkretisierende Formulierung wählen, um die Verletzungsformen zu umschreiben, was sich z. B. dann anbietet, wenn die Parteien im Rechtsbestandsverfahren darüber streiten, ob die vom Kläger verfolgte (z. B. erteilte) Anspruchsfassung unzulässig erweitert ist. Die betreffende Frage kann dahinstehen, wenn das Gericht zur Beschreibung des Verletzungsgegenstandes zu einer Formulierung greift, die die angeblichen unzulässigen Erweiterungen vorsorglich beseitigt. Solches ist möglich und zweckmäßig, wenn sich sämtliche angegriffenen Ausführungsformen auch mit der konkretisierten Antragsformulierung erfassen lassen und die Erweiterungsfrage für das Verletzungsgericht nicht eindeutig zu beantworten ist.

Selbstverständlich kann die erteilte Anspruchsfassung weiter hilfsweise verfolgt werden. Solches kann sich von Fall zu Fall anbieten, wenn die erteilte Anspruchsfassung nicht verloren gegeben werden muss, sondern eine gewisse Aussicht dafür besteht, dass sie am Ende des Rechtsbestandsverfahrens ggf. doch aufrechterhalten bleibt. Mit der "umgekehrten" Antragstellung lässt sich verhindern, dass die Klage, sollten die beschränkenden Merkmale nach Auffassung des Verletzungsgerichts nicht benutzt werden, endgültig abgewiesen wird. Wegen des Hilfsantrages hat bei Verneinung der Benutzung der eingeschränkten Fassung vielmehr eine Aussetzung des Rechtsstreits stattzufinden, die dem Kläger weitere Zeit verschafft.

2. Revisionsverfahren

Aufgrund des Trennungsprinzips kann sich die Situation ergeben, dass einzelne Merkmale des Patentanspruchs im Verletzungs- und im Rechtsbestandsverfahren unterschiedlich verstanden werden und aufgrund dieses konträren Auslegungsergebnisses die Entscheidung im

Even the court itself can, of its own motion, choose a wording which identifies the forms of infringement more specifically than the requests set out in the action, and this is appropriate, for example, where the parties to the validity proceedings dispute whether the claim wording which the claimant is seeking to enforce (e.g. the granted version) has been inadmissibly extended. This question can be left unanswered if, for the purposes of identifying the infringement, the court chooses a wording which, as a precaution, eliminates the allegedly inadmissible extensions. This is possible and expedient if all the contested embodiments remain covered by the more specific wording of the request and the question of extension cannot be unequivocally answered by the infringement court.

Of course, the claimant still has the option of citing the claims as granted in an alternative request, and it may be useful to do so in cases in which there is no need to abandon that wording, because there is still a chance that it will be maintained after all at the end of the validity proceedings. Such a "reverse" order of requests prevents definitive dismissal of the action in the event that the infringement court finds that the limiting features are not used. Rather, submitting an alternative request on this basis means that, if it reaches such a finding, the proceedings must be stayed, whereby the claimant gains time.

2. Appeal on point of law

Owing to the "split proceedings" principle, a situation can arise in which individual features of the patent claim are interpreted differently in infringement and validity proceedings, such that the respective decisions are then based on those contrary interpretations. Here too,

formulation plus précise sera alors adoptée pour décrire les formes de contrefaçon (celle résultant de la revendication telle que limitée), ce que le demandeur est libre de faire sans risquer d'être partiellement débouté.

Le juge lui-même peut décider spontanément d'adopter une formulation plus précise que celle de la requête pour décrire les formes de contrefaçon en cause ; cela peut se produire notamment lorsque les parties à l'action en invalidité se trouvent en désaccord sur le point de savoir si le texte de la revendication visée par le demandeur (telle qu'elle a été délivrée, par exemple) a fait l'objet d'une extension inadmissible. Cette question peut demeurer en suspens si le juge a recours, pour décrire la forme de contrefaçon, à une formulation écartant l'extension supposée inadmissible. Cela est possible et opportun, lorsque tous les modes de réalisation attaqués se laissent englober dans la formulation de la requête telle qu'elle a été précisée et que le juge de la contrefaçon n'est donc pas tenu de répondre expressément à la question de l'extension.

Naturellement, la revendication telle qu'elle a été délivrée peut faire l'objet de demandes subsidiaires. Cela peut se produire occasionnellement, lorsque le texte de la revendication telle que délivrée ne saurait être abandonné, car il y a une certaine chance qu'à l'issue de la procédure en invalidité il soit finalement maintenu. Une présentation "inversée" de la requête permet alors d'éviter un rejet définitif de l'action dans l'hypothèse où le juge de la contrefaçon estime que les caractéristiques limitatives ne sont pas réalisées. En raison de l'existence de la requête subsidiaire, le sursis à statuer est préférable dans le cas où l'on considère que la revendication limitée n'est pas réalisée, car il ménage un délai au requérant.

2. Révision

Le principe de séparation des procédures peut conduire à une situation dans laquelle certaines des caractéristiques de la revendication sont interprétées différemment dans le cadre de l'action en contrefaçon et dans celui de l'action en invalidité ; ces interprétations diver-

jeweiligen Verfahren fällt. Auch hier hat die Rechtsprechung ein Prozedere entwickelt, das solche unerwünschten Folgen wenigstens in Teilen abwendet.

Zunächst hat das Verletzungsgericht bei seiner Patentinterpretation die Auffassung der Rechtsbestandsinstanzen als gewichtige sachkundige Äußerungen zur Kenntnis und in seine Erwägungen aufzunehmen.³¹ Es wird von deren Auslegung und Verständnis nicht ohne Not, sondern nur dann abweichen, wenn es hierfür wirklich triftige Gründe gibt. Divergiert die Patentauslegung des Verletzungsgerichts von der im Nichtigkeitsverfahren und hat als Verletzungsgericht ein Oberlandesgericht entschieden, so ist der Rechtsschutz gegen solche Urteile zwar prinzipiell beschränkt. Wenn das Oberlandesgericht (was in der Praxis selten geschieht) die Revision nicht zugelassen hat, besteht allein die Möglichkeit, dass der BGH die Revision auf Nichtzulassungsbeschwerde des Unterlegenen selbst zulässt. Das Gesetz (§ 543 Abs. 2 ZPO) sieht hierfür abschließende Gründe vor, nämlich dass die Sache Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern. Ein bloßer Auslegungsfehler reicht hierzu grundsätzlich nicht aus. Ein Zulassungsgrund liegt nach der Rechtsprechung des BGH jedoch vor, wenn der im Verletzungsprozess relevante Patentanspruch im (abgeschlossenen) Nichtigkeitsverfahren eine abweichende Auslegung erfahren hat und das dortige Verständnis zu einer anderen als der getroffenen Entscheidung über die Verletzungsklage zwingt.³² Zulassungsgrund ist hier die Divergenz in der Patentauslegung und die damit gebotene Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung durch den BGH. Wird das Nichtigkeitsverfahren erst nach Ablauf der Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde beendet, ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, damit die betroffene Partei den entsprechenden Sachverhalt (nachträglich) in das Zulassungsverfahren einführen kann.³³

³¹ BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken.

³² BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

³³ BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

the courts have developed a procedure designed to prevent this to some extent at least.

First of all, when interpreting the patent, the infringement court must take note of the validity courts' findings as relevant expertise and include them in its own reasoning.³¹ It will not deviate needlessly from those findings, but only if it has genuinely good reasons for doing so. Where the infringement court is an OLG and its interpretation diverges from that reached in the revocation proceedings, the scope for appealing against its ruling is, in principle, limited. If (as seldom happens in practice) the OLG denies leave to appeal on a point of law, the losing party's only option is to seek such leave from the BGH itself by appealing against the OLG's refusal. The legislation (Section 543(2) ZPO) sets out exhaustive grounds for granting such leave to appeal: either the case must raise issues of fundamental importance or a decision of the BGH must be needed to develop the law or ensure uniform case law. However, according to the BGH's case law, there is a ground for granting leave to appeal if the patent claim at issue in the infringement proceedings was interpreted differently in the (closed) revocation proceedings and that different interpretation would necessarily have led to a different decision on the infringement action.³² The ground for granting leave to appeal in such a case is the divergence in interpretation of the patent and the resulting need for the BGH to ensure consistent case law. If the revocation proceedings are not closed until after the deadline for substantiating the appeal against a denial of leave to appeal, the appellant's rights must be reinstated so as to enable him (ex post facto) to cite the relevant facts in support of his request for leave to appeal.³³

³¹ BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken.

³² BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

³³ BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

gentes empêchant le juge de trancher dans chacune de ces deux procédures. La jurisprudence a mis au point un procédé afin de remédier, au moins partiellement, à ces effets indésirables.

Tout d'abord, le juge de la contrefaçon doit, lorsqu'il interprète le brevet, prendre connaissance de l'opinion du juge de la validité et en tenir compte en la considérant comme une opinion de poids émanant d'un expert.³¹ Ce n'est qu'en cas de nécessité et s'il y a pour cela des arguments solides, qu'il s'éloigne de cette interprétation. Dans l'hypothèse où l'interprétation du brevet donnée par le juge de la contrefaçon diverge de celle adoptée dans le cadre de la procédure en nullité et si le tribunal qui a statué sur la contrefaçon est une cour d'appel, les recours offerts par le droit sont en principe limités. Si la cour d'appel n'a pas autorisé le pourvoi en révision (ce qui arrive rarement en pratique), la seule solution est que la Cour fédérale de justice elle-même accueille le pourvoi formé par la partie succombante contre le refus d'autoriser la révision. La loi (article 543, par. 2 du Code de procédure civile) prévoit à cet effet des motifs qu'elle énumère limitativement : à savoir que l'affaire en cause soulève des questions d'intérêt fondamental ; ou que le développement du droit ou la garantie de l'uniformité de la jurisprudence exigent une décision de la Cour fédérale de justice. Une simple erreur d'interprétation n'est pas suffisante en principe. La jurisprudence de la Cour fédérale de justice a ainsi considéré comme un motif propre à autoriser la révision le fait que la revendication visée par l'action en contrefaçon ait reçu dans le cadre de la procédure en nullité (déjà close) une interprétation incompatible avec la décision sur la contrefaçon telle qu'elle a été rendue l'obligeant à revoir cette dernière.³² Dans cette hypothèse, l'autorisation se fonde sur la divergence d'interprétation du brevet et l'impossibilité qui en résulte pour la Cour fédérale de justice de garantir l'uniformité de la jurisprudence. Si l'action en nullité prend fin seulement après l'épuisement du délai fixé pour exposer les motifs du recours contre le refus d'autoriser la révision dans l'action en contrefaçon, la *restitutio in integrum*

³¹ BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken.

³² BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

Das vom BGH im Nichtigkeitsberufungsverfahren gewonnene Verständnis von den Merkmalen des Patentanspruchs setzt sich daher am Ende durch, und zwar selbst dann, wenn das Tatsachengericht in dem bei ihm geführten Verletzungsverfahren nach sachverständiger Beratung zu einer abweichenden Patentauslegung gekommen ist. Die rechtliche Begründung liegt darin, dass die Bestimmung des technischen Sinngehalts eines Patents nach Auffassung des BGH eine reine Rechtsfrage darstellt³⁴, weswegen die vom Tatrichter vorgenommene Auslegung des Patents vom BGH uneingeschränkt überprüft und korrigiert werden kann.³⁵ Für einen bei Abschluss des Nichtigkeitsberufungsverfahrens noch in einer Tatsacheninstanz laufenden oder erst später anhängig gemachten Verletzungsprozess bedeutet die BGH-Rechtssprechung *de facto*, dass das Verletzungsgericht gezwungen ist, seiner Beurteilung diejenige Auslegung der Anspruchsmerkmale zugrunde zu legen, die das Nichtigkeitsberufungsurteil vorgibt. In Zweifelsfällen kann es sich deshalb anbieten, den Verletzungsprozess bis zur Entscheidung des BGH im Nichtigkeitsberufungsverfahren auszusetzen, weil jede Patentauslegung (mag sie ggf. auch mit sachverständiger Hilfe zustande gekommen sein) von vornherein nur vorläufig ist, wenn sie in Konflikt mit einem späteren abweichenden Verständnis des BGH gerät.³⁶ Frei bleibt das Verletzungsgericht dann, wenn eine rechtskräftige Rechtsbestandsentscheidung ohne Beteiligung des BGH fällt, z. B. im Einspruchsverfahren oder im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren. Hier stellen die Entscheidungen zum Rechtsbestand – wie immer – lediglich fachkundige Äußerungen zum Verständnis der Erfindung dar.

Thus, the BGH's interpretation of the claimed features in the revocation proceedings ultimately prevails, even if the court investigating the facts of the infringement action arrived at its alternative interpretation after consulting experts. The legal reason for this is that, according to the BGH, determination of the technical meaning of a patent is a purely legal question,³⁴ so that the BGH has unlimited competence to review and correct the fact-finding court's interpretation.³⁵ For an infringement action still pending before a fact-finding court when the revocation-appeal proceedings are closed or brought only after such closure, the BGH's case law means *de facto* that that court has no choice but to base its assessment on the interpretation of the claimed features set out in the judgment on the revocation appeal. In cases of doubt, therefore, it may be expedient to stay the infringement proceedings until the BGH has given a ruling in the revocation-appeal proceedings, because any interpretation (irrespective of whether it has been made in consultation with experts) is from the outset merely provisional if it conflicts with a different interpretation subsequently made by the BGH.³⁶ The infringement court is free of this constraint only if a final decision on validity has been issued without the involvement of the BGH (e.g. in opposition proceedings or revocation proceedings at first instance), in which case the decision is – as always – simply an expert opinion on how the invention is to be understood.

doit être prononcée de manière à permettre à la partie concernée de soumettre (*a posteriori*) les éléments de fait pertinents dans le cadre de la procédure d'autorisation.³³

L'interprétation des caractéristiques de la revendication donnée par la Cour fédérale de justice dans le cadre du recours contre la décision d'annulation du brevet prévaut donc finalement ; même d'ailleurs lorsque le juge du fond dans le cadre de l'action en contrefaçon exercée devant lui est parvenu à une interprétation différente du brevet après avoir sollicité l'avis d'experts du domaine concerné. Sur le plan juridique, cette solution se justifie par le fait que la détermination de la signification technique du brevet constitue, selon la Cour fédérale de justice, une question purement juridique³⁴, en conséquence elle estime pouvoir exercer un contrôle illimité sur l'interprétation du brevet effectuée par le juge du fond, pour la rectifier.³⁵ Dans l'hypothèse d'une action en contrefaçon qui, au moment de la conclusion du recours contre la décision d'annulation, est encore pendante devant les juges du fond ou n'a même pas encore été engagée, il découle *de facto* de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, que le juge de la contrefaçon est tenu de fonder son appréciation sur l'interprétation des caractéristiques telle qu'elle figure dans le jugement d'appel contre la décision d'annulation. Dans le doute, il peut donc être préférable de suspendre la procédure en contrefaçon jusqu'à l'arrêt de la Cour fédérale de justice dans la procédure en nullité, car toute interprétation d'un brevet (même si elle a été adoptée, le cas échéant, avec le concours d'experts) est *a priori* considérée comme provisoire si elle entre en conflit avec une interprétation ultérieure divergente de la Cour fédérale de justice.³⁶ En revanche, le juge de la contrefaçon demeure libre de son interprétation lorsque la décision sur la validité passe en force de chose jugée sans que la Cour fédérale de justice ne soit intervenue, par exemple dans une procédure d'opposition ou dans une procédure de nullité en première instance. Dans

³⁴ BGH, GRUR 2006, 314 – Stapeltrockner; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

³⁵ BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

³⁶ OLG Düsseldorf, Urteil v. 27.1.2011 – I-2 U 18/09.

³⁴ BGH, GRUR 2006, 314 – Stapeltrockner; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IOF.

³⁵ BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IOF.

³⁶ OLG Düsseldorf, judgment of 27.1.2011 – I-2 U 18/09.

³³ BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

³⁴ BGH, GRUR 2006, 314 – Stapeltrockner ; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

³⁵ BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

³⁶ OLG Düsseldorf, arrêt du 27.1.2011 – I-2 U 18/09.

3. Einstweilige Verfügung

Dass die mangelnde Rechtsbeständigkeit kein vollwertiges Verteidigungsargument gegenüber dem Vorwurf der Patentverletzung ist, hat seine Auswirkungen des Weiteren in der Handhabung des vorläufigen Rechtsschutzes in Patentsachen, für den die Verletzungsgerichte zuständig sind, wobei der Instanzenzug bei den Oberlandesgerichten endet.

a) Allgemeines

Prinzipiell kommt auch in Patentverletzungssachen der Erlass einer einstweiligen Verfügung in Betracht.³⁷ Mit ihr können sowohl der Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG als auch – wie sich aus § 140b Abs. 3 PatG ergibt, unter den dort genannten Voraussetzungen – der in § 140b Abs. 1, 2 PatG geregelte Auskunftsanspruch über die Herkunft und den Vertriebsweg der schutzrechtsverletzenden Ware geltend gemacht werden. Ein Anspruch auf Schadenersatz und der ihn vorbereitende Rechnungslegungsanspruch können demgegenüber *nicht* im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt (gesichert) werden³⁸; ebenso wenig der Rückrufanspruch.³⁹ Dafür ist es zur Sicherung des Vernichtungsanspruchs im Einzelfall möglich, eine Verwahrung⁴⁰ verletzender Gegenstände durch den Gerichtsvollzieher zu beantragen.

3. Interim injunction

That the patent's invalidity is not a fully-fledged defence to allegations of infringement also affects practice in the area of interim relief in patent cases. This is a matter for the infringement courts, though the OLG acts as final instance in this context.

(a) General

Interim injunctions can, in principle, be granted in patent infringement cases.³⁷ They can be used to enforce an order to desist from infringement under Section 139(1) *Patentgesetz* (Patent Act) and – as is clear from Section 140b(3) Patent Act and subject to the conditions laid down there – the right to information on the infringing goods' origin and channels of distribution set out in Section 140b(1) and (2) Patent Act. By contrast, claims for damages and for presentation of accounts to prepare such claims *cannot* be enforced (safeguarded) by means of an interim injunction;³⁸ nor can a claim for the recall of goods.³⁹ However, it may be possible in individual cases to request that infringing objects be placed in the custody of the court bailiff⁴⁰ as a means of safeguarding any claim to their destruction.

ces hypothèses, les décisions relatives à la validité du brevet représentent – comme toujours – de simples observations de l'homme du métier utiles à l'intelligence de l'invention.

3. Injonction provisoire

Le fait que la non-validité d'un brevet ne constitue pas un moyen de défense à part entière contre une allégation de contrefaçon dudit brevet a en outre certaines conséquences en matière d'exercice de la protection provisoire dans ce domaine ; protection provisoire sur laquelle le juge de la contrefaçon est appelé à se prononcer, même si les possibilités de recours en la matière se limitent au niveau de la cour d'appel.

a) Généralités

En principe, il est également possible d'obtenir le prononcé d'une injonction provisoire en matière de contrefaçon de brevet.³⁷ Elle permet au titulaire du brevet de faire valoir tant le droit de faire cesser la contrefaçon, conformément au paragraphe 1 de l'article 139 de la loi sur les brevets, que – ainsi qu'il résulte du paragraphe 3 de l'article 140b de ladite loi et sous les conditions qu'elle énonce – le droit d'obtenir des informations sur l'origine et les canaux de distribution des marchandises portant atteinte aux droits protégés par le brevet, régi par les paragraphes 1 et 2 du même article. En revanche, le droit à des dommages-intérêts ainsi que celui, préalable, de demander la reddition des comptes du contrefacteur, ne peuvent *pas* être exercés (garantis) par la voie d'une injonction provisoire³⁸ ; pas plus d'ailleurs que le droit au rappel des produits.³⁹ Cependant, il est possible de demander au cas par cas la saisie conservatoire⁴⁰ par un huissier des

³⁷ Umfassend zu den Problemen, die sich im Zusammenhang mit einstweiligen Verfügungen in Patentsachen und ihrer Durchsetzung ergeben: *von Falck*, Mitt 2002, 429 ff.; *Pansch*, Einstweilige Verfügung, 2003.

³⁸ OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 29 – Cerebro Card.

³⁹ Ebenso: *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106.

⁴⁰ Vermieden werden sollte die Formulierung, dass die Gegenstände an einen Gerichtsvollzieher "als Sequester" oder "als Treuhänder" herauszugeben sind. Beides beinhaltet nämlich streng genommen eine verwaltende Tätigkeit, die nicht zum eigentlichen Aufgabenkreis des Gerichtsvollziehers gehört, sondern eine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit darstellt, die der Gerichtsvollzieher ablehnen kann.

³⁷ For a detailed account of the problems arising in connection with interim injunctions in patent cases and their enforcement: *von Falck*, Mitt 2002, 429 ff.; *Pansch*, Einstweilige Verfügung, 2003.

³⁸ OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 29 – Cerebro Card.

³⁹ Similarly: *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106.

⁴⁰ This is best not described as delivering the goods to the bailiff as a "sequestator" or "escrow agent" because, strictly speaking, both terms imply an administrative activity which is not part of the bailiff's actual remit but rather an additional task which the bailiff can refuse to perform.

³⁷ Pour une synthèse des problèmes liés à l'injonction provisoire en matière de brevets et à son application : *von Falck*, Mitt 2002, 429 ; *Pansch*, Einstweilige Verfügung (L'injonction provisoire), 2003.

³⁸ OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 29 – Cerebro Card.

³⁹ Egalement : *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106.

⁴⁰ Il convient d'éviter une formulation mentionnant la remise des objets concernés à un huissier, en tant "qu'administrateur-séquestre" ou "administrateur fiduciaire". Les deux expressions renvoient en effet au sens strict à une activité d'administration des biens, qui en principe ne figure pas parmi les tâches dévolues aux huissiers, mais représente une activité annexe soumise à approbation et qu'ils peuvent refuser d'exercer.

Damit der Auskunftsanspruch nach § 140b PatG im vorläufigen Rechtsschutz durchgesetzt werden kann, bedarf es einer "offensichtlichen Rechtsverletzung". Davon kann nur gesprochen werden, wenn die Berechtigung des erhobenen Verletzungsvorwurfs nicht nur wahrscheinlich, sondern in einem solchen Maße gesichert ist, dass vernünftige Zweifel nicht verbleiben und eine andere Entscheidung in einem späteren Hauptsacheverfahren praktisch nicht möglich ist.⁴¹

b) Sondersituation im Patentrecht

Im Vergleich zu sonstigen zivilrechtlichen Streitfällen ergeben sich Besonderheiten daraus, dass in Patentverletzungssachen ein technischer Sachverhalt zur Beurteilung steht, der in der Regel eine eingehende schriftsätzliche und mündliche Erörterung durch die Parteien voraussetzt, um das – selbst nicht fachkundige – Verletzungsgericht in die Lage zu versetzen, eine hinreichende Grundlage für seine Entscheidung zu gewinnen. Im Rahmen eines summarischen Verfahrens lässt sich Derartiges nur bedingt und nicht in jedem Fall leisten. Vor allem sind für den Antragsgegner die Möglichkeiten begrenzt, innerhalb der knappen zur Verfügung stehenden Zeit den Stand der Technik umfassend zu recherchieren, um den rechtlichen Bestand des Verfügungsschutzrechtes angreifen zu können. Gleichzeitig hat eine Unterlassungsverfügung meist einschneidende Konsequenzen für die gewerbliche Tätigkeit des Antragsgegners und führt für die Bestandsdauer der Verfügung zu einer endgültigen Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs.

Um das Risiko einer folgenschweren Fehlentscheidung zu vermindern, trägt die Rechtsprechung der gegebenen Sachlage dadurch Rechnung, dass der Erlass einer einstweiligen Unterlas-

For a right to information under Section 140b Patent Act to be enforceable as a measure of interim relief, there must be "a manifest infringement". This can be established only if the legitimacy of the infringement allegation is not simply probable but beyond all reasonable doubt, so that it is virtually impossible that a different decision will be reached in the subsequent main proceedings.⁴¹

(b) Special situation under patent law

Patent infringement cases are special in that, unlike other civil disputes, they entail an assessment of technical facts, which usually requires a thorough exchange of written pleadings and oral arguments between the parties to enable the court – itself composed of laymen – to obtain an adequate basis for its decision. That is possible only to a limited extent in summary proceedings, and indeed may not be possible at all in some cases. For the defendant in particular, it is difficult in the short time available to research the prior art thoroughly with a view to challenging the validity of the patent. Yet an injunction will normally have serious implications for the defendant's commercial activity and, for its duration, amounts to definitive satisfaction of the claimant's claims.

To reduce the risk of an erroneous decision with serious implications, the approach taken by the courts is to consider issuing an interim injunction only if it is so clear that both the question

marchandises concernées afin de garantir le droit à leur destruction.

Le prononcé d'une injonction provisoire visant à obtenir des informations au titre de l'article 140b de la loi sur les brevets suppose la présence une "contrefaçon évidente". Cela n'est le cas que lorsque le bien-fondé des allégations de contrefaçon soulevées n'est pas seulement probable mais revêt un degré de certitude suffisant propre à écarter tout doute raisonnable et qu'une décision dans un sens différent, dans le cadre d'une procédure ultérieure au fond, est quasiment exclue.⁴¹

b) Particularités du droit des brevets en matière d'injonctions provisoires

Certaines des particularités du régime de l'injonction provisoire en droit des brevets, comparée à d'autres types de litiges au civil, tiennent au fait que dans le domaine des contrefaçons de brevet les faits livrés à l'appréciation du juge ont un caractère technique et qu'ils nécessitent en principe des discussions approfondies oralement ou par le biais d'échanges d'écritures entre les parties, afin de mettre le juge de la contrefaçon – même s'il n'est pas homme du métier – en mesure de se faire une idée suffisamment précise de la question pour pouvoir rendre sa décision. Dans le cadre d'une procédure sommaire cela n'est possible que de façon limitée et dans certaines hypothèses seulement. En particulier, compte tenu de la brièveté du délai dont elle dispose, les possibilités de la partie adverse de mener des recherches approfondies en vue de contester la validité du titre de protection sont limitées. En même temps, le prononcé d'une injonction de cessation de la contrefaçon a le plus souvent des conséquences radicales sur les activités commerciales du défendeur et aboutit donc *de facto* à une réalisation définitive des prétentions du titulaire du brevet pendant la période de validité de l'injonction.

Afin d'éviter le risque d'une décision erronée qui pourrait être lourde de conséquences, la jurisprudence tient compte de la situation de fait existant et n'envisage en principe le prononcé d'une

⁴¹ OLG Hamburg, InstGE 8, 11 – Transglutaminase.

⁴¹ OLG Hamburg, InstGE 8, 11 – Transglutaminase.

⁴¹ OLG Hamburg, InstGE 8, 11 – Transglutaminase.

sungsverfügung grundsätzlich nur dann in Betracht kommt, wenn sowohl der Bestand des Verfügungspatents als auch die Frage der Patentverletzung⁴² im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwaigen nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist.⁴³ Je klarer beides zugunsten des Patentinhabers zu beurteilen ist, umso weniger ist es gerechtfertigt, mit Rücksicht auf irgendwelche Wettbewerbsinteressen des Antragsgegners gleichwohl von einem einstweiligen Rechtsschutz abzusehen. Bei eindeutiger Rechtsbestands- und Verletzungslage erübrigen sich deswegen in aller Regel weitere Erwägungen zur Interessenabwägung.⁴⁴ Die Notwendigkeit einstweiligen Rechtsschutzes kann sich deshalb im Einzelfall auch aus der eindeutigen Rechtslage als solcher ergeben.⁴⁵

Es gibt keinen *Rechtsgrundsatz*, dass bestimmte Technikgebiete von vornherein für ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren nicht in Betracht kommen. Sehr wohl existieren jedoch Konstellationen, in denen aus rein praktischen Gründen von einem einstweiligen Verfügungsverfahren abgesehen werden sollte, weil die betroffene technische Materie Spezialkenntnisse verlangt, die

of the patent's validity and that of its infringement⁴² will ultimately be settled in favour of the applicant for interim relief that there is no serious likelihood they will take the wrong interlocutory decision and have to rectify it in any subsequent main proceedings.⁴³ The more clearly these two issues can be settled in favour of the patent proprietor, the less justification there will be nevertheless to deny him interim relief with a view to protecting any competitive interests of the defendant. Thus, if the patent is clearly valid or obviously being infringed, the situation is clear-cut and there will generally be no need to weigh up any other interests.⁴⁴ In some cases, therefore, the clarity of the circumstances as such will indicate a need to grant interim relief.⁴⁵

There is no *rule of law* that, where certain technologies are concerned, proceedings for an interim injunction can be ruled out from the outset, but there are indeed scenarios in which, for purely practical reasons, the court should refrain from conducting such proceedings because an examination of the technical material at issue requires expertise which it does not possess and can only

injonction que lorsque, tant la question de la validité du brevet, que celle de sa contrefaçon⁴² peuvent être tranchées si clairement en faveur du requérant qu'aucune décision erronée susceptible d'avoir des conséquences sur une éventuelle procédure ultérieure au fond et de justifier une révision n'est sérieusement à craindre.⁴³ Plus la solution à ces deux questions penche résolument en faveur du titulaire du brevet, moins la renonciation à une protection provisoire est justifiée pour tenir compte d'intérêts quelconques de la partie adverse en matière de concurrence. En conséquence, lorsque la validité du brevet et la contrefaçon sont claires, de plus amples réflexions sur l'équilibre des intérêts en présence sont en principe inutiles.⁴⁴ Dans certains cas, lorsque la situation juridique est claire, la nécessité d'une protection provisoire s'impose donc d'elle-même.⁴⁵

Il n'existe aucun principe *juridique* excluant *a priori* certains domaines techniques d'une procédure de protection provisoire. Il y a naturellement des hypothèses dans lesquelles pour des raisons purement pratiques le titulaire du brevet devrait renoncer à faire ordonner une injonction, car les domaines techniques concernés requièrent des connaissances particulières dont ne dispose pas

⁴² Neben der Merkmalsverwirklichung sind damit auch Rechtsfragen gemeint, die über den Verletzungstatbestand entscheiden, z. B. die Frage, ob eine Messeausstellung ein Angebot darstellt (LG Mannheim, InstGE 13, 11 = GRUR-RR 2011, 83 – Sauggreifer). Nur wirklich zweifelhafte Rechtsfragen oder eine wirklich unübersichtliche Rechtslage sind jedoch von Belang und können einem Verfügungsantrag entgegengehalten werden.

⁴³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LCD-Fernseher.

⁴⁴ OLG Düsseldorf, Urteil v. 27.10.2011 – I-2 U 3/11; OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴⁵ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴² This means not only the question whether use has been made of the claimed features but also the questions crucial to establishing whether such use constitutes an infringement, e.g. whether exhibition at a trade fair constitutes an offer (LG Mannheim, InstGE 13, 11 = GRUR-RR 2011, 83 – Sauggreifer). However, only genuinely doubtful legal issues or genuinely unclear legal circumstances are relevant and can be cited as objections to an application for an injunction.

⁴³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LCD-Fernseher.

⁴⁴ OLG Düsseldorf, judgment of 27.10.2011 – I-2 U 3/11; OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴⁵ OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴² Outre la réalisation des caractéristiques de l'invention, des questions juridiques décisives pour l'acte constitutif de la contrefaçon sont également visées ici, par exemple la question de savoir si une foire-exposition réunit les conditions de l'offre (LG Mannheim, InstGE 13, 11 = GRUR-RR 2011, 83 – Sauggreifer). Cependant, seules les questions juridiques réellement douteuses ou les situations juridiques vraiment confuses ont une importance particulière et peuvent être opposées à une demande d'injonction.

⁴³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LCD-Fernseher.

⁴⁴ OLG Düsseldorf, arrêt du 27.10.2011 – I-2 U 3/11; OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴⁵ OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

dem Verletzungsgericht nicht eigen sind, sondern einer im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes unzulässigen sachverständigen Beratung bedürfen.⁴⁶

c) Rechtsbestand des Verfügungspatents

Damit Zweifel am Rechtsbestand des Verfügungspatents sich in einer Zurückweisung des Verfügungsantrages niederschlagen können, muss das Verfügungsschutzrecht allerdings mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen werden, weil nur sie das Patent tatsächlich zu Fall bringen können.⁴⁷ Es nützt dem Antragsgegner deshalb nichts, im einstweiligen Verfügungsverfahren lediglich Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe aufzuzeigen, die zu einer Vernichtung des Verfügungspatents führen *könnten*, solange er nicht (spätestens bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im Verfügungsverfahren) tatsächlich beim DPMA, EPA oder BPatG ein Verfahren eröffnet hat, in dem aufgrund dieses Vorbringens ein Widerruf bzw. die Nichtigklärung des Patents verfügt werden kann. Liegt zwischen der Kenntnis des Antragsgegners vom Verfügungsantrag und dem Verhandlungstermin ein nur kurzer Zeitraum, innerhalb dessen dem Antragsgegner nicht zugemutet werden kann, das Verfügungspatent mit einem förmlichen Rechtsbehelf anzugreifen, so muss zumindest zweifelsfrei absehbar sein, dass der Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts zu gegebener Zeit angegriffen werden wird.⁴⁸ Innerhalb welcher Frist ein förmlicher Rechtsbehelf erwartet werden kann, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere von der Schwierigkeit und Kom-

acquire by consulting experts, which it may not do in such proceedings.⁴⁶

(c) Legal validity of the patent at issue

Nevertheless, for doubts as to the patent's validity to lead to a refusal of an application for interim relief, the patent must have been challenged by way of opposition or an action for revocation because those are the only ways of actually defeating it.⁴⁷ It therefore makes no sense for defendants in proceedings for interim relief simply to indicate grounds for opposition or revocation that *could* lead to revocation of the patent, if they have not actually initiated (by closure of the final oral hearing in the proceedings for interim relief at the latest) proceedings before the German Patent and Trade Mark Office, the EPO or BPatG in which the patent could be revoked on those grounds. If the time between the defendant's being notified of the application for interim relief and the hearing date is so short that he cannot reasonably be expected to challenge the patent by a formal action for revocation, it must at least be undoubtedly foreseeable that such an action will be brought in due course.⁴⁸ The period within which the defendant can be expected to bring the action depends on the specific circumstances of the individual case, in particular the difficulty and complexity of the technical material and the defendant's ability to carry out research, which may be impeded by any public prior use or documents not readily available in publicly accessible databases (e.g. company brochures, conference

le juge de la contrefaçon et qu'ils exigeraient de prendre conseil auprès de spécialistes, ce qui est impossible dans le cadre d'une telle procédure.⁴⁶

c) Validité du brevet

Pour que les doutes concernant la validité du brevet puissent entraîner un rejet de la demande d'injonction, il faut qu'une action en opposition ou en nullité soit formée en vue de faire obstacle à la protection provisoire, car seules ces actions sont réellement susceptibles d'entraîner l'annulation du brevet.⁴⁷ Il n'est donc pas utile que le défendeur dans le cadre de la procédure d'injonction provisoire se contente de démontrer qu'une action en opposition ou en nullité *pourrait* déboucher sur l'annulation du brevet, s'il n'a pas effectivement engagé (au plus tard à la clôture de la procédure orale de demande d'injonction) devant l'Office allemand des brevets et des marques, l'Office européen des brevets ou le Tribunal fédéral des brevets une procédure par laquelle il peut obtenir la révocation ou l'annulation du brevet sur le fondement des moyens qu'il invoque. Si le délai entre le moment où il prend connaissance de la demande d'injonction provisoire et la date de l'audience est trop bref pour exiger qu'il introduise un recours dans les formes, il doit au moins être prévisible avec un degré suffisant de certitude que la validité du titre de protection sera contestée en temps voulu.⁴⁸ Le délai dans lequel on peut compter sur le dépôt d'un recours dans les formes dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment de la difficulté et de la complexité du domaine technique concerné, ainsi que

⁴⁶ Beispiel: Arzneimittelpatent, wenn die Verletzung nicht liquide (z. B. anhand der eigenen Produktinformation des Antragsgegners belegbar) ist, sondern Untersuchungen und Messungen an dem angegriffenen Produkt erfordern, gegen die ggf. methodische und/oder ergebnisbezogene Einwände erhoben werden können, ohne dass das Verletzungsgericht deren Stichhaltigkeit selbst verifizieren kann.

⁴⁷ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 147 – Kleinleistungsschalter; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; aA: von Falck, Mitt 2002, 429, 433.

⁴⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁴⁶ E.g. a patent for a medicinal product if the infringement is not self-evident (e.g. can be established on the basis of the defendant's own product information) but rather its proof requires investigations into and measurements of the contested product, entailing the possibility of objections to the methods and results, the soundness of which cannot be verified by the infringement court.

⁴⁷ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 147 – Kleinleistungsschalter; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; ibid: von Falck, Mitt 2002, 429, 433.

⁴⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁴⁶ Par exemple : dans le cas d'un brevet de médicaments lorsque la contrefaçon n'est pas évidente (par exemple vérifiable à partir des informations sur le produit fournies par le défendeur lui-même), mais qu'il est nécessaire pour l'établir de procéder à des recherches et à des mesures sur le produit en cause contre lesquelles des objections relatives aux méthodes mises en œuvre ou aux résultats obtenus peuvent être soulevées sans que le juge de la contrefaçon soit en mesure de vérifier par lui-même leur pertinence.

⁴⁷ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 147 – Kleinleistungsschalter ; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset ; pour une autre opinion : von Falck, Mitt 2002, 429, 433.

⁴⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

plexität der technischen Materie sowie von den Recherchemöglichkeiten des Antragsgegners ab, die durch etwaige offenkundige Vorbenutzungen oder in öffentlich zugänglichen Datenbanken schwer ermittelbare Druckschriften (Firmenprospekte, Tagungsunterlagen, Fachbücher, japanisch-sprachige Veröffentlichungen) erschwert sein können. Ist die Zeit zwischen Veröffentlichung der Patenterteilung und dem Verhandlungstermin im Verfügungsverfahren besonders kurz, so dass dem Antragsgegner nicht einmal eine vernünftige Recherche nach möglichem Stand der Technik zuzumuten war, so kann der Verfügungsantrag auch ohne konkrete Benennung von Entgegenhaltungen zurückzuweisen sein, weil die Schutzrechtslage unklar und die Erwartung nicht von der Hand zu weisen ist, dass bei angemessener Recherche relevanter Stand der Technik aufgefunden werden kann.⁴⁹

Sobald das Verfügungspatent in seinem Rechtsbestand angegriffen ist, steht es allerdings zur Darlegungslast des Antragstellers, der für sich den vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nimmt, das Verletzungsgericht davon zu überzeugen, dass die vorgebrachten Einwendungen unberechtigt sind und das Verfügungspatent mit Sicherheit das laufende Rechtsbestandsverfahren überstehen wird.⁵⁰ Es geht deshalb – anders als bei § 148 ZPO – zu Lasten des Antragstellers, wenn sich die Erfolgsaussichten deshalb nicht abschließend klären lassen, weil die Technik des Verfügungspatents komplex und einer verlässlichen Beurteilung durch das Verletzungsgericht nicht zugänglich ist.⁵¹

⁴⁹ LG Mannheim, InstGE 11, 159 – VA-LCD-Fernseher II; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁰ Geringere Anforderungen stellen das OLG Braunschweig (GRUR-RR 2012, 97 – Scharniere auf Hannovermesse) und das LG München I (vgl. *Wuttke/Guntz*, VPP-Rundbrief 2012, 7, 14), welches eine einstweilige Verfügung schon dann für möglich hält, wenn keine überwiegenden Zweifel am Rechtsbestand des Verfügungspatents bestehen.

⁵¹ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

materials, specialist literature, publications in Japanese). If the time between publication of the patent's grant and the hearing date is particularly short, so that the defendant cannot be expected even to perform a reasonable search for possible prior art, the court may even have to refuse the application for interim relief without reference to specific citations on the grounds that validity is uncertain and the possibility that relevant prior art *might* be found after a proper search cannot be dismissed entirely.⁴⁹

However, as soon as the patent's validity has been challenged, the applicant for interim relief bears the burden of presenting a case capable of convincing the infringement court that the objections are unfounded and that the patent will undoubtedly survive the pending validity proceedings.⁵⁰ Thus, contrary to the position in cases of a stay of proceedings under Section 148 ZPO, the infringement court must refuse the applicant's request if the prospects of success cannot be definitively clarified because the patented technology is so complex that it cannot confidently assess it.⁵¹

⁴⁹ LG Mannheim, InstGE 11, 159 – VA-LCD-Fernseher II; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁰ The OLG Braunschweig (GRUR-RR 2012, 97 – Scharniere auf Hannovermesse) and the LG Munich I (see *Wuttke/Guntz*, VPP-Rundbrief 2012, 7, 14) apply less stringent requirements, the latter considering an interim injunction possible where there is merely no preponderant doubt as to the patent's validity.

⁵¹ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

des possibilities du défendeur en matière de recherches, celles-ci pouvant être rendues plus ardues en cas d'éventuels usages publics antérieurs ou de difficultés à se procurer des publications imprimées en recourant aux banques de données publiques (documentation de sociétés, actes de congrès, ouvrages spécialisés, publications en langue japonaise). Si le délai s'écoulant entre la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet est publiée et celle de l'audience est particulièrement bref, de sorte que l'on ne puisse pas même exiger du défendeur un effort raisonnable de recherche d'éventuelles antériorités, et en l'absence de références à des documents précis, la demande d'injonction provisoire peut être rejetée car l'état du droit n'est pas clair et qu'il ne faut pas écarter trop aisément l'argument selon lequel un effort raisonnable de recherche d'antériorités *pourrait* permettre d'établir l'état pertinent de la technique.⁴⁹

Dès lors que la validité du brevet est contestée, il revient du reste au requérant qui entend faire valoir la protection provisoire à son profit, de convaincre le juge de la contrefaçon que les objections soulevées par le défendeur sont infondées et que le brevet va sans aucun doute passer avec succès le contrôle de validité en cours.⁵⁰ Les conséquences d'une situation dans laquelle les chances de succès de l'action en invalidité ne peuvent être clairement établies pèsent donc sur le requérant – contrairement à ce qu'il en est dans le cas de l'article 148 du Code de procédure civile –, car les domaines techniques dont relève le brevet sont complexes et que le juge de la contrefaçon n'est pas en mesure de se livrer à une appréciation digne de foi.⁵¹

⁴⁹ LG Mannheim, InstGE 11, 159 – VA-LCD-Fernseher II ; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁰ La Cour d'appel de Braunschweig (GRUR-RR 2012, 97 – Scharniere auf Hannovermesse) et le Tribunal de première instance de Munich I sont moins exigeants (comparer avec *Wuttke/Guntz*, VPP-Rundbrief 2012, 7, 14), ce dernier considérant le prononcé d'une injonction provisoire comme possible dès lors qu'aucun doute majeur n'existe sur la validité du brevet.

⁵¹ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

Grundsätzlich kann nur dann von einem hinreichenden Rechtsbestand ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.⁵² Unerheblich ist, ob es zwischen den am Verfügungsverfahren beteiligten Personen geführt wurde oder zwischen Dritten (z. B. dem vormaligen Inhaber des Verfügungspatents und/oder einem anderen Wettbewerber). Der Erlass einer einstweiligen Verfügung kommt deswegen im Allgemeinen nicht in Betracht, wenn das Patent sich noch im Einspruchsverfahren befindet oder ein solches (weil das Patent gerade erst erteilt ist) nicht einmal begonnen ist. Dem kann der Antragsteller nicht dadurch ausweichen, dass er statt einer Beschlussverfügung selbst die Anberaumung eines zeitfernen Verhandlungstermins beantragt, bis zu dem der Antragsgegner etwaigen rechtshindernden Stand der Technik recherchiert und vorgetragen haben kann.⁵³ Denn es ist nicht Aufgabe der Verletzungsgerichte, im Rahmen eines vorläufigen Rechtsschutzes inzident ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchzuführen. Um ein Verfügungspatent für ein einstweiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, bedarf es vielmehr einer positiven Entscheidung der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen.

Von dem Erfordernis einer dem Antragsteller günstigen streitigen Rechtsbestandsentscheidung kann nur in Sonderfällen abgesehen werden, z. B. wenn

– der Antragsgegner sich bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt hat, so dass die Patenterteilung sachlich der Entscheidung in einem zweiseitigen Einspruchsverfahren gleichsteht;

⁵² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

As a rule, the court can assume a sufficient likelihood of validity only if the patent has already been maintained in first-instance opposition or revocation proceedings.⁵² It is irrelevant whether those proceedings were conducted between the parties to the proceedings for interim relief or between third parties (e.g. previous proprietor of the patent in question and/or another competitor). That is why, generally speaking, an interim injunction cannot be granted if the patent is still the subject of pending opposition proceedings or such proceedings have not yet even started (because the patent has only just been granted). The applicant cannot overcome this problem by himself requesting, instead of an order, that the hearing be scheduled for a date in the distant future by which the defendant will have been able to search and cite any prior art precluding the patent's validity,⁵³ because it is not a matter for the infringement courts to deal incidentally with an opposition or claim for revocation in the course of hearing an application for interim relief. Instead, to be able to rely on the patent in the context of proceedings for interim relief, a positive decision must have been issued by those bodies with appropriate jurisdiction and the requisite technical expertise.

Only in exceptional cases may it dispense with the need for a validity decision endorsing the applicant's position, for example if:

– the opposing party has already submitted its own objections during the grant proceedings, so that the patent grant can essentially be considered equivalent to a decision in adversarial opposition proceedings;

⁵² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

En principe on ne peut considérer que la validité du brevet est suffisamment établie que lorsqu'il s'est révélé être à l'épreuve d'une procédure d'opposition ou de nullité en première instance.⁵² Peu importe que cette dernière ait été menée entre les litigants parties à la procédure d'injonction ou par des tiers (par exemple l'ancien titulaire du brevet et/ou tout autre concurrent). L'injonction provisoire n'est donc pas prononcée en principe lorsque la procédure d'opposition contre le brevet est encore en instance ou qu'elle n'a même pas encore été engagée (parce que le brevet vient seulement d'être délivré). Le demandeur ne peut se soustraire à cette contrainte même si, au lieu d'une décision immédiate, il demande la fixation d'une date d'audience suffisamment éloignée pour permettre au défendeur de rechercher et de présenter d'éventuelles antériorités opposables aux droits litigieux.⁵³ En effet, il ne relève pas de la compétence du juge de la contrefaçon de connaître de façon incidente d'une action en opposition ou en contrefaçon dans le cadre de la protection provisoire. Pour qu'un brevet devienne propre à donner lieu à une injonction provisoire, il faut au contraire pouvoir faire état d'une décision positive des instances compétentes en matière d'opposition ou de nullité et disposant de l'expertise technique nécessaire.

Il n'est possible de passer outre à la nécessité d'une décision contradictoire sur la validité du titre litigieux, prononcée au bénéfice du requérant à l'action en contrefaçon, que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque :

– la partie adverse a présenté des observations lors de la procédure de délivrance, de telle sorte que la délivrance du brevet est assimilable à une décision d'opposition contradictoire ;

⁵² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin ; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

– ein Rechtsbestandsverfahren deshalb nicht durchgeführt worden ist, weil das Verfügungspatent allgemein als schutzfähig anerkannt wird (was sich in dem Vorhandensein namhafter Lizenznehmer oder dergleichen widerspiegelt);

– die gegen den Rechtsbestand vorgebrachten Einwendungen (die selbstverständlich vom Antragsgegner in das Verfügungsverfahren einzuführen sind⁵⁴) sich schon bei der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren gebotenen summarischen Prüfung als haltlos erweisen;

– außergewöhnliche Umstände gegeben sind, die es für den Antragsteller wegen der ihm aus einer Fortsetzung der Verletzungshandlungen drohenden Nachteile unzumutbar machen, den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.⁵⁵ Ein solcher Sachverhalt liegt regelmäßig bei Verletzungshandlungen von Generikaunternehmen vor⁵⁶. Während der von ihnen angerichtete Schaden im Falle einer späteren Aufrechterhaltung des Patents vielfach enorm und (mit Rücksicht auf den durch eine entsprechende Festsetzung von Festbeträgen verursachten Preisverfall) nicht wiedergutzumachen ist, hat eine (wegen späterer Vernichtung des Patents) unberechtigte Verfügung lediglich zur Folge, dass das Generikaunternehmen vorübergehend zu Unrecht vom Markt ferngehalten wird, was durch entsprechende Schadenersatzansprüche gegen den Patentinhaber vollständig ausgeglichen werden kann. Berücksichtigt man außerdem, dass das Generikaunternehmen für seine Marktpräsenz im Allgemeinen keine eigenen wirtschaftlichen Risiken eingeht (weil das Präparat dank des Patentinhabers medizinisch hinreichend erprobt und am Markt etabliert ist), sollte eine Verbotsvorkehrung ergehen, auch wenn für das Verletzungsgericht keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand gewonnen werden kann, nach seiner Einschätzung aber mehr für als gegen ihn spricht.

– there have been no validity proceedings because patentability is generally acknowledged (as reflected by the existence of reputable licensees or suchlike);

– it can already be established following the summary examination required as part of the interlocutory proceedings for interim relief that the objections to validity (which, of course, the opposing party must cite in those interlocutory proceedings⁵⁴) are unfounded;

– extraordinary circumstances make it unreasonable to expect the applicant for interim relief to await the outcome of the opposition or revocation proceedings in view of the detrimental effects of any continued infringement.⁵⁵ Such circumstances often arise in cases of infringements by generics companies⁵⁶. Whereas the damage caused by them, if the patent is later maintained, is often considerable and irreparable (in view of the fall in price caused by a corresponding change in the prescribed drug price), the effect of an injunction which proves to have been unjustified (because the patent was subsequently revoked) is merely to deny the generics company access to the market temporarily, which can be fully offset by appropriate damages from the patent proprietor. Bearing in mind, moreover, that a generics company rarely takes any economic risk of its own in relation to its market activities (because, thanks to the proprietor, the drug has already been duly tested and is established on the market), a prohibitive injunction should be granted even if the infringement court is not absolutely certain of the patent's validity but considers that there is more evidence in support of than against validity.

– l'action en invalidité n'a pas été exercée au motif que la validité du brevet fait l'objet d'une reconnaissance générale (ce que révèle la présence de preneurs connus, etc.) ;

– les moyens invoqués à l'appui de l'invalidité du brevet (qui doivent bien sûr être soulevés par le défendeur dans le cadre de la procédure d'injonction provisoire⁵⁴) se révèlent inconsistants dès l'exercice du contrôle sommaire requis pour accorder la protection provisoire ;

– des circonstances exceptionnelles rendent inacceptable pour le requérant d'attendre l'issue de la procédure d'opposition ou de nullité, en raison du préjudice pouvant résulter pour lui de la poursuite des actes de contrefaçon.⁵⁵ Cette situation se produit fréquemment dans les cas de contrefaçon de la part de fabricants de médicaments génériques⁵⁶. Alors que le dommage causé par leurs agissements, si le maintien du brevet est finalement prononcé, est extrêmement élevé et irréparable (si l'on tient compte de la chute des prix provoquée par l'adaptation du prix fixé pour les médicaments concernés), l'injonction prononcée à tort (puisque le brevet est ensuite annulé) aurait, elle, pour seule conséquence d'écarter provisoirement le génériqueur du marché de façon injustifiée, ce qui peut être intégralement compensé par la condamnation du titulaire du brevet à des dommages-intérêts d'un montant approprié. S'il est, en outre, tenu compte du fait que, de manière générale, la présence sur le marché du génériqueur ne suppose pas de prise de risque de sa part sur le plan économique (car la préparation en cause a été suffisamment testée sur le plan médical par le titulaire du brevet et qu'elle a déjà sa place sur le marché), l'injonction de cessation devrait être prononcée, même si le juge de la contrefaçon n'a acquis aucune certitude quant à la validité du titre litigieux, mais qu'il estime que les arguments en faveur de la validité sont plus nombreux qu'en sa défaveur.

⁵⁴ OLG Düsseldorf, Urteil v. 22.12.2011 – I-2 U 78/11.

⁵⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁶ OLG Düsseldorf, Urteil v. 17.1.2013 – I-2 U 87/12.

⁵⁴ OLG Düsseldorf, judgment of 22.12.2011 – I-2 U 78/11.

⁵⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁶ OLG Düsseldorf, judgment of 17.1.2013 – I-2 U 87/12.

⁵⁴ OLG Düsseldorf, arrêt du 22.12.2011 – I-2 U 78/11.

⁵⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁶ OLG Düsseldorf, arrêt du 17.1.2013 – I-2 U 87/12.

Aus der regelmäßigen Notwendigkeit einer positiven streitigen Rechtsbestandsentscheidung folgt umgekehrt aber auch, dass, *sobald* sie vorliegt, grundsätzlich von einem hinreichend gesicherten Bestand des Verfügungspatents auszugehen ist.⁵⁷ Mit dem Gebot eines effektiven vorläufigen Rechtsschutzes in Patentsachen (Art. 50 Abs. 1 TRIPS, Art. 9 Abs. 1 Buchstabe a) Enforcement-RL) wäre es nicht zu vereinbaren, wenn das Verletzungsgericht, bevor es einstweilige Maßnahmen anordnet, stets den rechtskräftigen Abschluss des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abwarten würde. Vielmehr hat es die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents hinzunehmen und, sofern im Einzelfall keine besonderen Umstände vorliegen, die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen, indem es zum Schutz des Patentinhabers die erforderlichen Unterlassungsanordnungen trifft.⁵⁸ Grund, die Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einem Unterlassungsgebot abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der mit dem Rechtsbehelf gegen die Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung unternommene Angriff auf das Verfügungspatent auf (z. B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben. Demgegenüber ist es nicht angängig, den Verfügungsantrag trotz erstinstanzlich aufrechterhaltenen Schutzrechts allein deshalb zurückzuweisen, weil das Verletzungsgericht seine eigene Bewertung des technischen Sachverhaltes an die Stelle der ebenso gut vertretbaren Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzt.⁵⁹

However, by the same token, the need for a decision confirming the patent's validity also means that, *as soon as* such a decision has been issued, the court must usually presume that its validity is sufficiently certain.⁵⁷ It would be inconsistent with the requirement of effective provisional measures in patent cases (Article 50(1) TRIPS; Article 9(1)(a) Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights) if infringement courts were always to await the definitive closure of the opposition or revocation proceedings before ordering such measures. Rather, they must accept the decision to maintain the patent issued by the competent authority or court (German Patent Office, EPO, BPatG) following an examination by technical experts and, unless the specific case involves special circumstances, act accordingly by issuing the injunctions required to protect the patent proprietor.⁵⁸ An infringement court only has reason to call the validity decision into question and deny an injunction if it considers the line of argument adopted by the body deciding on opposition or revocation to be unreasonable or if the challenge mounted to the patent on appeal against the opposition or revocation decision is based on (e.g. new) promising arguments not yet taken into account and ruled on by the bodies which have examined the case so far. By contrast, it is not acceptable for an infringement court to refuse an application for interim relief, even though the patent was maintained at first instance, solely because it prefers its own assessment of the technical facts over an equally acceptable analysis by the body competent to rule on opposition or revocation.⁵⁹

Cependant, de la nécessité de principe d'obtenir une décision contentieuse positive sur la validité du brevet, il découle à l'inverse que, *dès* que celle-ci est acquise, la validité du brevet doit en principe être considérée comme suffisamment certaine.⁵⁷ Une situation dans laquelle le juge de la contrefaçon attendrait une décision définitive sur l'opposition ou la nullité pour ordonner des mesures provisoires ne serait en effet pas conforme aux règles garantissant une protection provisoire effective en matière de brevets (article 50, paragraphe 1 ADPIC, article 9, paragraphe 1, point a) de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle). Il est au contraire tenu de prendre acte de la décision sur le maintien du brevet adoptée par l'instance spécialisée compétente (Office allemand des brevets et des marques, Office européen des brevets, Tribunal fédéral des brevets) à l'issue d'un examen technique opéré par des experts et, sauf circonstances exceptionnelles, d'en tirer les conclusions qui s'imposent en prononçant les injonctions de cessation nécessaires pour protéger les droits du titulaire du brevet.⁵⁸ Il n'y a de raison de douter de la décision sur la validité et de s'abstenir de prononcer une injonction que si le juge de la contrefaçon estime que l'argumentation développée par l'instance ayant statué sur l'opposition ou la nullité n'est pas soutenable ou lorsque l'action engagée contre le brevet par le biais d'un recours contre les décisions sur l'opposition ou la validité s'appuie sur des considérations auxquelles le juge d'appel est susceptible de faire droit (parce qu'elles sont nouvelles, par exemple), qui n'ont pas encore été prises en compte par les instances chargées de l'affaire et sur lesquelles elles n'ont pas encore eu l'occasion de statuer. En revanche, la demande d'injonction ne doit pas être rejetée, malgré le maintien du titre de protection en première instance, au seul motif que le juge de la contrefaçon fait prévaloir sa propre appréciation des éléments techniques de l'espèce sur celle, tout aussi valable, des instances appelées à statuer sur l'opposition ou la nullité.⁵⁹

⁵⁷ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁸ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁹ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁷ OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁸ OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁹ OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁷ OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁸ OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁹ OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

Ist das Patent im Zeitpunkt des Verfügungsverfahrens bereits erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt, wird sich daraus in aller Regel ergeben, dass der Rechtsbestand in einem Maße ungesichert ist, dass eine Unterlassungsverfügung nicht mehr in Betracht kommt.⁶⁰ Anderes gilt ausnahmsweise nur dann, wenn die Entscheidung über die Vernichtung des Verfügungspatents erkennbar fehlerhaft ist und deswegen sicher abgesehen werden kann, dass sie im nächsten Rechtszug aufgehoben werden wird.⁶¹ Dies verlangt nicht nur die Feststellung, dass die für die Vernichtung gegebene Begründung offenkundig fehlerhaft ist, sondern erfordert darüber hinaus die verlässliche Erkenntnis des Verletzungsgerichts, dass auch kein anderer Grund für eine Vernichtung des Verfügungspatents durchgreift. Sie wird sich nur gewinnen lassen, wenn die Erfindung einen technischen Gegenstand betrifft, den das Verletzungsgericht anhand des Sachvortrages der Parteien mit seiner eigenen Sachkunde beurteilen kann.⁶² Hinzukommen zur evidenten Unrichtigkeit der Vernichtungsentscheidung muss ferner, dass dem Patentinhaber ein außergewöhnlicher Nachteil droht, wenn er bis zur Rechtsmittelentscheidung im Rechtsbestandsverfahren daran gehindert wird, seine Verbotungsrechte durchzusetzen. Bei einem Arzneimittelpatent und dem Auftreten von Generikaherstellern versteht sich dies von selbst; im Übrigen bedarf es hierzu substantiierten Sachvortrages des Antragstellers.⁶³

d) Auslegungsdivergenzen

Ergibt sich nach Abschluss des einstweiligen Verfügungsverfahrens im Rechtsbestandsverfahren eine abweichende Auslegung des Patents dergestalt, dass von dessen Benutzung nicht mehr ausgegangen werden kann, liegt hierin ein nachträglich veränderter Umstand, der die Aufhebung der einstweiligen Verfügung (§§ 936, 927 ZPO) rechtfertigt.

As a general rule, if the patent has already been revoked at the time of the application for interim relief, the infringement court must deem its validity to be so uncertain that an injunction can no longer be considered.⁶⁰ It may, exceptionally, find otherwise only if the decision to revoke is manifestly defective and it can therefore predict with certainty that it will be overturned at the next instance.⁶¹ This requires not only a finding that the reasons for the revocation are manifestly erroneous but also that the court reliably establish that there can be no other ground for revocation. It will only be able to do so if the patent is directed to technical subject-matter which it can assess on the basis of the parties' factual submissions and its own expertise.⁶² In addition to the manifestly erroneous nature of the revocation, the patent proprietor must also face an extraordinary prejudice if he is prevented from enforcing his prohibitive rights until his appeal against the revocation has been decided. This goes without saying where the patent is for a medicinal product and its proprietor is faced with the emergence of companies manufacturing generics. In such cases, the applicant for interim relief must also substantiate his submissions in that respect.⁶³

(d) Divergent interpretation

If, after closure of the proceedings for interim relief, the patent is interpreted in the validity proceedings in such a way that it can no longer be presumed that the proprietor will continue to use it, this constitutes a subsequent change in circumstances justifying dissolution of the interim injunction (Sections 936 and 927 ZPO).

Si à la date de la procédure d'injonction le brevet a déjà été révoqué ou déclaré nul en première instance, en règle générale les incertitudes que cela entraîne quant à sa validité sont de nature à exclure le prononcé d'une injonction de cessation.⁶⁰ Il ne peut en être autrement que de façon exceptionnelle dans le cas où la décision d'annulation du brevet est à l'évidence entachée d'une erreur et que l'on peut donc anticiper avec certitude son annulation par l'instance supérieure.⁶¹ Il ne suffit pas pour cela d'établir que les motifs d'annulation sont manifestement erronés, il faut en outre que le juge de la contrefaçon parvienne à une conclusion digne de foi selon laquelle aucun autre motif d'annulation ne saurait être décisif. Cela n'est possible que si l'invention porte sur un objet technique que le juge de la contrefaçon peut apprécier à la lumière de ses seules compétences, sur la base de l'exposé des faits présenté par les parties.⁶² Pour qu'il conclue à la présence d'une erreur manifeste entachant la décision de nullité il faut en outre qu'un préjudice inhabituel menace le titulaire du brevet s'il était empêché d'exercer son droit d'exclusivité jusqu'à la décision d'appel dans la procédure en invalidité. Cela tombe sous le sens en ce qui concerne les brevets de médicaments et les génériques ; en outre, un exposé motivé des faits est dans ce cas exigé du demandeur.⁶³

d) Divergences d'interprétation

S'il apparaît à l'issue de la procédure d'injonction provisoire dans le cadre de l'action en validité, que l'interprétation du brevet adoptée est si différente qu'il ne peut plus être considéré comme exploitable, on se trouve alors en présence d'un changement ultérieur de circonstances de nature à justifier le retrait de l'injonction prononcée dans le cadre de la procédure en contrefaçon (au sens des articles 936 et 927 du Code de procédure civile).

⁶⁰ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁶¹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Düsseldorf, Urteil v. 19.3.2009 – I-2 U 55/08.

⁶⁰ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁶¹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Düsseldorf, judgment of 19.3.2009 – I-2 U 55/08.

⁶⁰ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁶¹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset ; OLG Düsseldorf, arrêt du 19.3.2009 – I-2 U 55/08.

3. Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung

Im Zusammenhang mit dem Trennungsprinzip ist schließlich die Möglichkeit zu erörtern, die Zwangsvollstreckung aus einem (wegen mangelnden Rechtsbestandes ggf. zu Unrecht ergangenen) Verletzungsurteil vorläufig einzustellen (§§ 719, 707 ZPO). Denn mit der Vollstreckungseinstellung lassen sich die Folgen der Trennung von Verletzungs- und Rechtsbestandsentscheidung abmildern.

Grundsätzlich hat ein Einstellungsantrag in denjenigen Fällen, in denen vor Vollstreckung eine Sicherheitsleistung zu erbringen ist (wie dies bei landgerichtlichen Verletzungsurteilen gemäß § 709 ZPO stets der Fall ist), zwar grundsätzlich wenig Aussicht auf Erfolg. Denn es wird davon ausgegangen, dass die Sicherheitsleistung die Interessen des Beklagten in ausreichendem Maße schützt und die Interessen des Schutzrechtsinhabers insoweit Vorrang genießen. Im Bereich des Patentrechts ist besondere Zurückhaltung überdies dann geboten, wenn der Unterlassungsanspruch in Rede steht und das Klagepatent zeitnah abläuft.⁶⁴ Grundsätzlich kommt eine Einstellung der Zwangsvollstreckung daher nur unter verschärften Bedingungen in Betracht⁶⁵, nämlich u. a. dann, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag aufgrund einer summarischen Prüfung davon auszugehen ist, dass das vollstreckte Urteil keinen Bestand haben wird. Eine vorläufige Vollstreckungseinstellung gegen Sicherheitsleistung nach dieser Alternative ist regelmäßig geboten, wenn das Klagepatent nach Erlass des landgerichtlichen Urteils erstinstanzlich in vollem Umfang oder so weit vernichtet wird, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in dessen Schutzbereich fällt.⁶⁶ Eine gleiche Anordnung ist ferner angezeigt, wenn die Einspruchs- oder Nichtigkeitsver-

⁶⁴ BGH, GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung.

⁶⁵ Das gilt auch für den Rückrufanspruch: OLG Düsseldorf, Beschluss v. 2.11.2009 – I-2 U 115/09.

⁶⁶ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

3. Provisional stay of enforcement

Finally, an aspect which must also be addressed in connection with Germany's bifurcated system is the defendant's right to apply under Sections 719 and 707 ZPO for a provisional stay of enforcement of a verdict that he is guilty of infringement (which, if the patent is found to be invalid, will have been reached wrongly), since this measure alleviates the potentially detrimental effects of separating the decisions on infringement and validity.

Generally, an application for a stay of enforcement is unlikely to be granted where the creditor is required to furnish security prior to enforcement (as Section 709 ZPO requires for all LG judgments) because such security is deemed duly to protect the defendant's interests, so that the claimant's interests take priority. Moreover, in the area of patents, it is wise to exercise caution where a claim for an injunction is involved and the patent in question will soon expire.⁶⁴ Thus, a stay of enforcement will, as a rule, be considered only if strict conditions are met,⁶⁵ for instance where, when the decision on the application is taken, it can be presumed on the basis of a summary examination that the enforceable judgment will be annulled. A provisional stay of enforcement subject to provision of security is usually appropriate where, following delivery of the LG judgment at first instance, the patent in suit is revoked in its entirety or at least to the extent that it no longer protects the contested embodiment.⁶⁶ Such an order is likewise appropriate where the opposition or revocation hearing has been adjourned because the proprietor has produced limited auxiliary claims and the opponent or party seeking revocation must therefore be given an opportunity to search for other prior art in the light of those claims,⁶⁷ provided the embodiment contested in the proceedings on the merits does not use the claims as

⁶⁴ BGH, GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung.

⁶⁵ The same applies to a claim for recall of goods: OLG Düsseldorf, decision of 2.11.2009 – I-2 U 115/09.

⁶⁶ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁷ On the need for adjournment, see BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug.

3. Sursis à exécution forcée

En lien avec le principe de la séparation des procédures, il convient enfin d'évoquer la possibilité (conformément aux articles 719 et 707 du Code de procédure civile) de surseoir à l'exécution forcée d'un jugement de contrefaçon (au motif qu'il est dépourvu de fondement, notamment en cas d'invalidité du brevet). C'est là en effet une façon d'atténuer les conséquences du principe de séparation des procédures.

Certes, en principe une demande de sursis à exécution a peu de chances d'aboutir dans les cas où l'exécution forcée est subordonnée à la constitution préalable d'une garantie (comme c'est le cas, conformément à l'article 709 du Code de procédure civile, pour les condamnations pour contrefaçon prononcées par les tribunaux de première instance). Car on considère en effet que l'exigence d'une garantie protège suffisamment les intérêts du défendeur et que les intérêts du titulaire du brevet doivent ici primer. Dans le domaine du droit des brevets, une retenue particulière s'impose en matière de sursis à exécution lorsqu'une demande d'injonction provisoire est envisagée et que le brevet arrive presque à expiration.⁶⁴ En principe, le sursis à exécution ne saurait donc intervenir que sous des conditions très strictes⁶⁵ à savoir notamment : lorsqu'à la date de la décision sur la demande de sursis à exécution on peut considérer, sur la base d'un examen sommaire, que le jugement à exécuter sera invalidé. En conséquence, le prononcé du sursis à exécution provisoire, subordonné à la constitution d'une garantie, doit s'imposer lorsque le jugement rendu en première instance par le juge du fond annule le brevet litigieux en tout ou en partie (dans une mesure telle que la réalisation attaquée n'est plus couverte par la protection qu'il offre).⁶⁶ Le prononcé d'une telle ordonnance est

⁶⁴ BGH, GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung.

⁶⁵ Cela vaut également pour le droit au rappel des produits : OLG Düsseldorf, décision du 2.11.2009 – I-2 U 115/09.

⁶⁶ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

handlung vertagt wird, weil der Patentinhaber im Termin eingeschränkte Hilfsanträge vorgelegt hat und der Einsprechende bzw. Nichtigkeitskläger auf diese Weise Gelegenheit erhalten soll, mit Blick auf den Hilfsantrag weiteren Stand der Technik zu recherchieren⁶⁷, sofern die im Erkenntnisverfahren angegriffene Ausführungsform von der hilfsweise eingeschränkten Anspruchsfassung keinen Gebrauch macht.⁶⁸ Der Vertagungsbeschluss macht nämlich deutlich, dass allenfalls der Hilfsantrag als rechtsbeständig angesehen wird und mit einer Vernichtung des Klagepatents in seinem erteilten Umfang zu rechnen ist.

Allein dass der Nichtigkeitskläger später weiteren Stand der Technik auffindet und der angesetzte Verhandlungstermin verlegt wird, um dem Gericht und dem Nichtigkeitsbeklagten eine geordnete Vorbereitung zu ermöglichen, reicht demgegenüber noch nicht für eine Einstellungsanordnung. Vielmehr wird das Berufungsgericht die neuen Entgegenhaltungen daraufhin untersuchen, ob sie nach den vom Landgericht zugrunde zu legenden strengen Maßstäben eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits veranlassen hätten. Nur wenn dies zu bejahen ist, kommt eine Einstellungsanordnung in Betracht.⁶⁹ Dieselben Grundsätze gelten, wenn sich der Beklagte auf einen erst kurz vor oder sogar nach Schluss der landgerichtlichen Schlussverhandlung gestarteten neuen Rechtsbestandsangriff stützt. Gibt es dafür, dass die Einwände nicht bereits im ersten Verfahren platziert und zur technisch sachkundigen Entscheidung gestellt worden sind, keine plausible Entschuldigung (z. B. weil der Beklagte den betreffenden weiteren Stand der Technik absichtlich zurückgehalten hat), ist eine Einstellung der Zwangsvollstreck-

limited.⁶⁸ The adjournment makes clear that, at best, the auxiliary request is considered valid, and that revocation of the patent as granted is likely.

By contrast, the mere fact that the party seeking revocation later discovers other prior art and the scheduled hearing date is adjourned to enable the court and the defendant to the revocation action duly to prepare does not suffice for an order to stay enforcement. Rather, the court of appeal must examine the new citations to establish whether they would have justified a stay of the infringement proceedings before the LG based on the strict criteria which the latter court must apply. Only if that is the case can the court consider ordering a stay of enforcement.⁶⁹ The same principles apply where the defendant relies on a challenge to validity made only shortly before or even after closure of the final LG hearing. If there is no plausible excuse for the failure to introduce the objections at first instance for a decision by the technically qualified judges (e.g. because the defendant deliberately withheld the prior art concerned), a stay of enforcement is appropriate only if the appeal court can already establish with certainty after a summary examination that the patent will be defeated by the – inexcusably belated – action for revoca-

en outre indiqué, en cas d'ajournement d'audience dans la procédure d'opposition ou de nullité en raison de la soumission par le titulaire du brevet d'une requête subsidiaire limitée dans le délai imparti et que cela permet ainsi de donner l'opportunité au demandeur à l'action en opposition ou en nullité d'effectuer une nouvelle recherche d'antériorités en tenant compte de cette requête subsidiaire⁶⁷, dans la mesure où la forme de réalisation attaquée ne met pas en œuvre la revendication telle que limitée dans ladite requête.⁶⁸ La décision d'ajournement montre dans ce cas clairement que la requête subsidiaire sera en tout état de cause considérée comme valide et qu'il faut s'attendre à une annulation du brevet dans sa forme délivrée.

Le seul fait que le requérant qui a introduit l'action en nullité mette ultérieurement en évidence l'existence d'autres antériorités et que la date fixée pour l'audience soit repoussée afin de permettre au tribunal et au défendeur de se préparer convenablement, n'est cependant pas suffisant pour ordonner le sursis à exécution. La juridiction d'appel se livre au contraire dans ce cas à un examen des nouveaux documents cités afin d'établir s'ils auraient pu justifier de surseoir à l'action en contrefaçon en appliquant les critères rigoureux sur lesquels se fonde le tribunal de première instance en la matière. Le sursis à exécution n'est prononcé que si cette question peut recevoir une réponse positive.⁶⁹ Les mêmes principes s'appliquent lorsque le défendeur invoque une nouvelle action en invalidité engagée juste avant ou même juste après la clôture des débats devant le tribunal de première instance. Si rien ne vient justifier de manière plausible que les objections n'aient pas déjà été soulevées dans le cadre de la première procédure et soumises à l'appréciation de techniciens experts (du fait par exemple que le

⁶⁷ Zur Notwendigkeit der Vertagung vgl. BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug.

⁶⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁹ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 5.8.2010 – I-2 U 19/10.

⁶⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁹ OLG Düsseldorf decision of 5.8.2010 – I-2 U 19/10.

⁶⁷ Sur la nécessité de l'ajournement voir : BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug.

⁶⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁹ OLG Düsseldorf, décision du 5.8.2010 – I-2 U 19/10.

ckung nur noch angebracht, wenn sich für das Berufungsgericht schon bei summarischer Prüfung sicher ergibt, dass das Klagepatent auf die – unentschuldig späte – Nichtigkeitsklage fallen wird.⁷⁰ Jeder Zweifel geht hier zu Lasten des Beklagten.

II. "Ausnahmen" vom Trennungsprinzip

Es gibt aber auch Ausnahmen vom Trennungsprinzip, und zwar *eine* scheinbare ("Formstein"-Einwand) und *eine* wirkliche (Gebrauchsmuster).

1. Formstein-Einwand

Der "Formstein"-Einwand betrifft die Situation, dass eine angegriffene Ausführungsform die Merkmale des Patents nicht wortsinngemäß, aber äquivalent verwirklicht. Unter solchen Umständen steht dem Beklagten als besonderes materielles Verteidigungsargument der Formstein-Einwand⁷¹ offen.

a) Voraussetzungen

Er besagt, dass eine angegriffene Ausführungsform dann nicht in den Schutzbereich eines Patents einbezogen werden kann, wenn sie mit der Gesamtheit ihrer (teils wortsinngemäß, teils äquivalent verwirklichten) Merkmale in demjenigen Stand der Technik neuheits-schädlich vorweggenommen ist oder sich aus demjenigen Stand der Technik naheliegend ergibt, der für das Klagepatent maßgeblich ist.⁷² Hintergrund für den Formstein-Einwand ist die Überlegung, dass das Klagepatent im Wege der Äquivalenzbetrachtung nicht auf einen Gegenstand erstreckt werden soll, der sich im vorbekannten Stand der Technik bewegt und für den der Inhaber des Klagepatents deshalb im Erteilungsverfahren des Klagepatents keinen Patentschutz hätte erhalten können.

⁷⁰ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 4.1.2012 – I-2 U 105/11.

⁷¹ Nach der gleichnamigen Entscheidung des BGH, GRUR 1986, 803 – Formstein.

⁷² Umfassend zum Formstein-Einwand: *Nieder*, FS König, 2003, S. 379.

tion.⁷⁰ Any doubt must act to the defendant's detriment.

II. "Exceptions" to bifurcation principle

There are, nevertheless, exceptions to the bifurcated system: *one* fictional (Formstein objection), the *other* genuine (utility model).

1. Formstein objection

The Formstein objection⁷¹ can be raised where the contested embodiment does not implement the patent features as literally worded but rather by way of an equivalent use. The objection is then available to the defendant as a special substantive defence.

(a) Requirements

The Formstein rule has it that a contested embodiment cannot fall within the scope of patent protection if, having regard to its features as a whole (as realised partly in accordance with the patent's literal wording and partly by equivalence), it is anticipated by or obvious in the light of the prior art relevant to the patent.⁷² The idea behind the rule is that the doctrine of equivalents should not operate so as to extend the patent at issue to protect subject-matter which is part of the prior art and for which the proprietor therefore could not have been granted patent protection.

⁷⁰ OLG Düsseldorf decision of 4.1.2012 – I-2 U 105/11.

⁷¹ Named after the BGH's Formstein decision, GRUR 1986, 803.

⁷² For a thorough account of the Formstein objection: *Nieder*, FS König, 2003, p. 379.

défendeur a volontairement omis de faire état d'antériorités pertinentes), le prononcé du sursis à exécution forcée ne saurait plus être justifié, sauf s'il apparaît au juge d'appel à l'issue d'un examen sommaire que ladite action – formée avec un retard inexcusable – va déboucher sur l'annulation du brevet.⁷⁰ Les conséquences du doute pèsent dans ce cas sur le défendeur.

II. "Exceptions" au principe de séparation des procédures

Cependant, le principe de séparation des procédures connaît également des exceptions : plus précisément *une* exception apparente (l'objection dite "Formstein") et *une* exception véritable (le modèle d'utilité).

1. L'objection "Formstein"

L'objection dite "Formstein" se rapporte à la situation dans laquelle le mode de réalisation attaqué ne réalise pas les caractéristiques du brevet littéralement, mais par équivalent. Dans ce cas, le défendeur dispose avec l'objection "Formstein"⁷¹ d'un moyen particulier de défense au fond.

a) Conditions d'application

Cette objection implique que la protection offerte par un brevet ne peut être étendue à un mode de réalisation attaqué lorsque, par l'ensemble de ses caractéristiques (réalisées à la fois littéralement et par équivalent) ledit mode de réalisation est dépourvu de nouveauté en l'état de la technique ou apparaît comme évident eu égard à l'état de la technique déterminant pour le brevet litigieux.⁷² L'idée sous-jacente à l'objection "Formstein" est que la protection conférée par le brevet litigieux ne doit pas être étendue par le biais du traitement des équivalents à un objet relevant de l'état de la technique déjà connu et pour lequel le titulaire n'aurait donc pu obtenir la protection du brevet dans le cadre de la procédure de délivrance.

⁷⁰ OLG Düsseldorf, décision du 4.1.2012 – I-2 U 105/11.

⁷¹ D'après l'arrêt du même nom de la Cour fédérale de justice, GRUR 1986, 803 – Formstein.

⁷² Pour une synthèse sur l'objection dite "Formstein" voir : *Nieder*, in *Mélanges König*, 2003, p. 379.

Zu beachten ist, dass der Formstein-Einwand sich nicht auf einzelne, beispielsweise nur die äquivalent verwirklichten Merkmale bezieht, sondern dass sich die angegriffene Ausführungsform als Ganzes naheliegend aus dem Stand der Technik ergeben muss. Die angegriffene Ausführungsform ist bei dieser Beurteilung nicht unabhängig von dem Klageschutzrecht zu betrachten. Vielmehr ist von der angegriffenen Ausführungsform als äquivalenter Benutzungsform des Klageschutzrechtes auszugehen, d. h. es ist der Patentanspruch zugrunde zu legen, wobei die äquivalent verwirklichten Merkmale in Abweichung vom Wortlaut zu formulieren sind.⁷³ Diese angegriffene Ausführungsform muss durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt sein. Sind für die Begründung des Formstein-Einwandes mehrere Schriften und Unterlagen heranzuziehen, müssen sich nicht nur aus diesen Entgegenhaltungen sämtliche Merkmale der angegriffenen Ausführungsform ohne weitere Überlegungen ergeben, sondern es muss auch die Kombination der jeweiligen Schriften und Unterlagen, durch die die angegriffene Ausführungsform erhalten wird, für den Fachmann nahe liegend gewesen sein. Letzteres kann umso schwerer begründet werden, je mehr Unterlagen für den Formstein-Einwand herangezogen werden müssen.

b) Grenzen

Der Formstein-Einwand erfährt eine wichtige sachliche Einschränkung dadurch, dass aufgrund der geltenden Kompetenzverteilung zwischen Erteilungsinstanzen einerseits und Verletzungsgerichten andererseits die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Patents ausschließlich dem Patentamt vorbehalten ist, das Verletzungsgericht die Patenterteilung als gegeben hinzunehmen hat und an die im Erteilungs- oder Nichtigkeitsverfahren getroffene Entscheidung ohne eigene Prüfungsmöglichkeit gebunden ist. Die Erörterung, ob die angegriffene Ausführung mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung darstellt (Formstein-Einwand), darf sich hierzu nicht in Widerspruch setzen. Dies bedingt, dass die Zugehörigkeit der als äquivalent angegriffenen

It should be observed that a Formstein objection is not based on individual features (e.g. only those realised by way of equivalence), but rather the contested embodiment as a whole must be obvious in the light of the prior art. The contested embodiment cannot be assessed independently of the patent, but rather must be regarded as an equivalent use, meaning that the patent claim must be taken as the basis for examination, although the equivalent features must be worded differently from the claim.⁷³ It is *this* contested embodiment which must be either anticipated by the prior art or obvious. If it is necessary to obtain several documents to substantiate the Formstein objection, then not only must it be possible to gather all features of the contested embodiment from these citations without further analysis, but the combination of documents from which the contested embodiment is derived must likewise be obvious to the skilled person. The more documents are required to substantiate the objection, the harder it will be to establish this.

(b) Limits

The scope of the Formstein objection is subject to a significant objective limitation in that, because jurisdiction is divided between granting authorities and infringement courts, the patent office is exclusively competent to assess patentability, whereas the infringement court must take the patent grant as a given and, lacking competence to conduct its own investigation, follow the decision issued in the grant or revocation proceedings. Its examination of the Formstein objection that, in view of the prior art, the contested embodiment cannot be considered a patentable invention must not run counter to this division of jurisdiction. Consequently, it cannot find that the contested equivalent does not fall within the scope of patent protection solely for reasons which – if

Il convient de noter que l'objection "Formstein" ne concerne pas seulement les caractéristiques du brevet considérées individuellement, c'est-à-dire les seules caractéristiques réalisées par équivalent, mais que le mode de réalisation attaqué doit apparaître dans son intégralité comme évident eu égard à l'état de la technique. Il ne saurait être apprécié indépendamment du titre de protection litigieux. Il faut au contraire le considérer comme une utilisation sous forme équivalente de ce dernier et il convient donc de se fonder sur la revendication, même si les caractéristiques réalisées par équivalent doivent être formulées différemment de la revendication.⁷³ Le mode de réalisation *en cause* doit être antériorisé ou évident eu égard à l'état de la technique. S'il est nécessaire pour étayer l'objection "Formstein" de s'appuyer sur différents écrits et schémas, non seulement toutes les caractéristiques de la forme de réalisation attaquée doivent ressortir de ces pièces sans nécessiter plus ample analyse, mais la combinaison des différentes pièces entre elles pour obtenir le mode de réalisation attaqué doit paraître évidente à l'homme de métier. Il est d'autant plus difficile de prouver ce dernier point que les pièces nécessaires pour étayer l'objection "Formstein" sont nombreuses.

b) Limites

L'objection "Formstein" comporte une limite objective importante liée au fait que les règles de répartition des compétences en vigueur, entre les instances de délivrance d'une part et le juge de la contrefaçon d'autre part, attribuent exclusivement le contrôle de la brevetabilité de l'objet du brevet à l'office des brevets, que le juge de la contrefaçon est tenu de prendre acte de la délivrance du brevet et qu'il se trouve lié par la décision adoptée dans le cadre de la procédure de délivrance ou de nullité sans avoir la possibilité d'exercer son propre contrôle. L'examen de l'objection "Formstein", selon laquelle eu égard à l'état de la technique la réalisation attaquée ne représente pas une invention brevetable, ne peut échapper à cette contrainte. Cela suppose donc que l'extension de

⁷³ BGH, GRUR 1999, 914 – Kontaktfederblock.

⁷³ BGH, GRUR 1999, 914 – Kontaktfederblock.

⁷³ BGH, GRUR 1999, 914 – Kontaktfederblock.

Ausführungsform zum Schutzbereich nicht allein mit solchen Erwägungen verneint werden kann, die – in gleicher Weise auf den Gegenstand des Klagepatents angewendet – zu der Feststellung führen müssten, das Schutzrecht enthalte keine patentfähige Lehre zum technischen Handeln.⁷⁴ Der Formstein-Einwand kann deswegen nur dann zum Ziel führen, wenn der entgegengehaltene Stand der Technik überhaupt die äquivalente Abwandlung und nicht ausschließlich solche Merkmale des Patentanspruchs betrifft, die bei der angegriffenen Ausführungsform wortsinngemäß verwirklicht sind.⁷⁵ Anderenfalls würde im Verletzungsprozess nicht nur die Frage untersucht, ob die konkrete Verletzungsform, die wegen ihrer äquivalenten Abwandlung vom Anspruchswortlaut als solche noch nicht Gegenstand einer Prüfung im Erteilungsverfahren gewesen ist, eine schutzfähige Erfindung darstellt, sondern es würde in unzulässiger Weise die mit der Patenterteilung für das Verletzungsgericht bindend getroffene Feststellung über die Schutzfähigkeit des Klagepatents infrage gestellt.

2. Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters

Gebrauchsmuster werden nach einer bloßen Formalprüfung eingetragen. Sie gewähren ihrem Inhaber dennoch grundsätzlich dieselben Ansprüche (auf Unterlassung, Schadenersatz etc.) wie ein Patent; lediglich ihre Laufzeit ist auf zehn Jahre verkürzt. Da vor Eintragung keine materielle Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe stattgefunden hat, ist sie im Falle eines Verletzungsangriffs nachzuholen. Das mit der Verletzungsklage befasste Gericht darf aus dem Gebrauchsmuster nur verurteilen, wenn es sich in eigener Verantwortung (notfalls unter Heranziehung eines technischen Sachverständigen) positiv von dessen Schutzfähigkeit (Neuheit, erfinderischer Schritt) überzeugt hat.

⁷⁴ BGH, GRUR 1997, 454 – Kabeldurchführung.

⁷⁵ LG Düsseldorf, GRUR 1994, 509 – Rollstuhlfahrrad.

applied by analogy to the subject-matter of the patent in suit – would inevitably lead to the conclusion that it does not contain a patentable practical technical teaching.⁷⁴ The Formstein objection can therefore be allowed only if the cited prior art actually relates to the equivalent variation, and not merely those features of the patent claim literally realised by the contested embodiment.⁷⁵ Otherwise, the infringement proceedings would no longer be confined to establishing whether the specific form of infringement, which as an equivalent variation of the literal claim wording has not yet been examined as such in a grant procedure, is a patentable invention, but would impermissibly call into question the finding as to the allowability of the patent in suit which is binding on the infringement court.

2. Protectability of a utility model

Although utility models are registered after a mere examination of compliance with the formal requirements, they confer on their proprietor essentially the same rights as a patent (i.e. right to seek an injunction, compensation, etc.), and only their term is shortened to ten years. Since there is no substantive examination as to novelty and level of inventiveness prior to registration, such an examination must be performed if infringement is alleged. The infringement court can find the defendant guilty on the basis of the utility model only if, in the light of its own examination (and, if necessary, aided by a technical expert), it is persuaded that it is indeed registrable (i.e. novel and inventive).

⁷⁴ BGH, GRUR 1997, 454 – Kabeldurchführung.

⁷⁵ LG Düsseldorf, GRUR 1994, 509 – Rollstuhlfahrrad.

la protection conférée par le brevet au mode de réalisation attaqué en tant qu'équivalent ne doit pas être refusée sur la seule base de considérations qui – si elles étaient appliquées à l'objet du brevet – devraient conduire à la constatation qu'il ne contient aucun enseignement pratique brevetable en matière technique.⁷⁴ En d'autres termes, l'objection "Formstein" ne peut atteindre son but que si l'état de la technique opposable concerne bien les variantes équivalentes et non les seules caractéristiques de la revendication réalisées littéralement par la forme de réalisation attaquée.⁷⁵ Dans le cas contraire, l'action en contrefaçon ne reviendrait pas seulement à examiner la question de savoir si une forme de contrefaçon déterminée, qui parce qu'elle se base sur une variante équivalente de la revendication n'a pas encore en elle-même fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure de délivrance, constitue une invention brevetable ; mais cela conduirait également à contester de manière inadmissible l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux, fixée lors de la délivrance de celui-ci et liant le juge de la contrefaçon.

2. La brevetabilité d'un modèle d'utilité

Les modèles d'utilité sont enregistrés à l'issue d'un simple examen portant sur le respect des exigences formelles. En principe, ils garantissent cependant à leur titulaire les mêmes droits (à la cessation de la contrefaçon, à des dommages-intérêts, etc.) qu'un brevet, à ceci près que leur échéance est fixée à dix ans seulement. Comme aucun examen au fond de la nouveauté et de l'activité inventive n'intervient préalablement à l'enregistrement, si le modèle d'utilité fait l'objet d'une action en contrefaçon cette lacune devra être comblée. La juridiction saisie de l'action en contrefaçon ne pourra donc statuer que lorsqu'elle aura elle-même acquis la conviction, de son propre chef (ou en faisant appel à une expertise technique si nécessaire), de la brevetabilité du modèle d'utilité (nouveauté, activité inventive).

⁷⁴ BGH, GRUR 1997, 454 – Kabeldurchführung.

⁷⁵ LG Düsseldorf, GRUR 1994, 509 – Rollstuhlfahrrad.

Die mangelnde Schutzfähigkeit von Gebrauchsmustern kann vom Verletzungsbeklagten mithin unmittelbar dem Verletzungsvorwurf entgegengesetzt und zur Begründung des Klageabweisungsantrages geltend gemacht werden. Des Weiteren besteht für den Verletzungsbeklagten – wie beim Patent – jedoch auch die Möglichkeit, das Klagegebrauchsmuster in einem separaten Rechtsbestandsverfahren (nämlich mit einem Löschantrag) anzugreifen und hierauf im Verletzungsprozess einen Aussetzungsantrag (§ 19 GebrMG) zu stellen. Ihm muss das mit der Verletzungsklage befassende Gericht stattgeben, wenn es das Gebrauchsmuster selbst für nicht schutzfähig hält. Ansonsten besteht Aussetzungsermessen, welches in der Praxis dahingehend ausgeübt wird, dass zumindest der erstinstanzliche Ausgang des Lösungsverfahrens abgewartet wird, wenn das Verletzungsgericht Bedenken gegen die Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters hat. Die eigene Prüfungszuständigkeit des Verletzungsgerichts endet, sobald die Entscheidung im Lösungsverfahren rechtskräftig getroffen ist. Eine Lösungsentscheidung wirkt dabei für jedermann; eine Zurückweisung des Lösungsantrages entfaltet ihre Wirkungen nur im Verhältnis der am Lösungsverfahren Beteiligten, weswegen das Verletzungsgericht nur dann einer eigenen Rechtsbestandsentscheidung enthoben ist, wenn sich der Verletzungsbeklagte am rechtskräftig abgeschlossenen Lösungsverfahren beteiligt hat.

Ob der Verletzungsbeklagte den mangelnden Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters – was seiner freien Entscheidung obliegt – nur einwendungsweise im Verletzungsprozess geltend macht oder das Gebrauchsmuster daneben auch mit einem Lösungsantrag angreift, sollte von den Umständen und vor allem dem technischen Hintergrund des streitigen Gebrauchsmusters abhängig gemacht werden. Bei einigen technischen Sachverhalten kann wegen der komplexen technischen Grundlagen eine Geltendmachung der Schutzfähigkeit nur im Verletzungsverfahren riskant sein. Auch ist zu berücksichtigen, dass der Kläger bei einem Angriff gegen

This means that a defendant accused of infringing a utility model can directly counter the action by citing the model's non-registrability in support of a request for its dismissal. However, as in patent cases, the defendant also has the option of contesting the model in separate validity proceedings (via an application for cancellation) and then requesting that the infringement proceedings be stayed (Section 19 Gebrauchsmustergesetz – Utility Model Act). The infringement court must grant that request if it, too, considers the model to be non-registrable. Otherwise, it may exercise discretion and, in practice, courts having doubts as to the utility model's registrability will at least await the outcome of the cancellation proceedings at first instance. The infringement court loses competence to examine registrability as soon as a final decision has been taken on the request for cancellation. A decision to cancel is binding *erga omnes*, whereas a refusal to cancel is binding only on the parties to the cancellation proceedings. Accordingly, the infringement court can dispense with reaching its own decision on the model's validity only if the defendant was a party to the definitively closed cancellation proceedings.

Whether defendants accused of infringing a utility model decide to assert that the utility model is invalid only as a defence in the infringement proceedings or, additionally, to contest it in an action for cancellation – which is a matter entirely at their own discretion – will depend on the circumstances, in particular the technical background to the utility model in question. In some cases, the underlying technical facts may be so complex that it will be risky merely to assert invalidity in the infringement proceedings. Defendants should also bear in mind that claimants have more extensive means of defence if the challenge to their utility model is limited to

La non-brevetabilité du modèle d'utilité peut être opposée par les contrefacteurs supposés à des allégations de contrefaçon et invoquée à l'appui de la demande de rejet d'une requête en contrefaçon. En outre, ils ont également la possibilité – comme dans le cas d'un brevet – d'attaquer le modèle d'utilité litigieux dans le cadre d'une action en validité distincte (par le biais d'une requête en annulation), ainsi que de présenter en lien avec cette action une demande de sursis à statuer (article 19 de la loi sur les modèles d'utilité). Le juge saisi de l'action en contrefaçon doit faire droit à cette demande s'il ne considère pas le modèle d'utilité comme brevetable. Sinon il exerce son pouvoir d'appréciation ; et ce de telle manière, qu'en pratique il ménage un délai au moins jusqu'à l'issue de la procédure d'annulation en première instance s'il a des doutes quant à la validité du modèle d'utilité litigieux. La compétence propre du juge de la contrefaçon en matière de contrôle de la brevetabilité s'éteint lorsqu'une décision ayant force de chose jugée intervient dans le cadre de la procédure en annulation. Une décision d'annulation produit ses effets à l'égard de tous ; un rejet de la demande d'annulation ne produit ses effets qu'à l'égard des parties à la procédure en annulation, ce qui fait que le juge de la contrefaçon n'est libéré de l'obligation de se prononcer lui-même sur la validité du modèle d'utilité que lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon a participé à la procédure en annulation ayant donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

La question de savoir si le défendeur à l'action en contrefaçon se contente de faire valoir la non-validité du modèle d'utilité litigieux – ce qu'il est libre de faire – au titre de simple objection dans le cadre de l'action en contrefaçon ou l'attaque également au moyen d'une requête en annulation, doit être tranchée en fonction du contexte et avant tout du domaine technique dont relève le modèle d'utilité en cause. Dans certaines affaires techniques, il peut en effet s'avérer risqué en raison de complexité des moyens techniques invoqués de faire valoir l'absence de brevetabilité dans le seul cadre d'une action en contrefaçon. Mais il faut également tenir compte du

sein Gebrauchsmuster nur im Verletzungsverfahren weitreichendere Möglichkeiten der Verteidigung hat. Denn er kann beschränkt auf das Verletzungsverfahren das Gebrauchsmuster in einem auf die angegriffene Ausführungsform angepassten, damit aber auch sehr engen Schutzbereich geltend machen.⁷⁶ In einem Lösungsverfahren, das schließlich das Schicksal des Gebrauchsmusters auch für die Zukunft und gegen jedermann bestimmt, tendiert er demgegenüber zumeist dazu, ein möglichst umfassendes Schutzrecht zu erhalten.

⁷⁶ BGH, GRUR 2003, 867 – Momentanpol.

the infringement proceedings, because they can then cite the model in a form adapted to the contested embodiment and so conferring very narrow protection,⁷⁶ whereas in cancellation proceedings, which ultimately determine the model's fate with *erga omnes* effect for the future, they will usually seek to have it upheld with the broadest possible scope of protection.

⁷⁶ BGH, GRUR 2003, 867 – Momentanpol.

fait que le requérant, dans le cas où son modèle d'utilité est contesté, ne dispose de moyens de défense d'une large portée que dans le cadre de la procédure en contrefaçon. En effet, dans ce cadre seulement, le requérant peut adapter le modèle d'utilité au mode de réalisation attaqué, réduisant ainsi considérablement l'étendue de la protection qu'il fait valoir.⁷⁶ A l'inverse, dans le cadre d'une action en annulation, qui fixe le sort du modèle d'utilité pour l'avenir également, ainsi que ses effets à l'égard de tous, tiers et parties, il tend la plupart du temps à obtenir un titre de protection aussi large que possible.

⁷⁶ BGH, GRUR 2003, 867 – Momentanpol.