

**DE Deutschland****Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 15. April 2010**  
(Xa ZB 10/09)<sup>1</sup>**Stichwort:**

Walzenformgebungsmaschine

**Artikel:**PatG §§ 93 Abs. 1, 100 Abs. 3 Nr. 3;  
GG Art. 103 Abs. 1**Schlagwort:**

"Auslegung des Schutzbereichs eines europäischen Patents – Auseinandersetzung mit Entscheidungen des EPA und nationalen Gerichten – Verletzung des rechtlichen Gehörs"

**Leitsätze**

1. Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europäischen Patentamts oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.

2. Nicht jede Verletzung dieser Pflicht verletzt den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör.

**Sachverhalt und Anträge**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 201 22 096 (Streitgebrauchsmusters), das eine Walzenformgebungsmaschine betrifft. Das Schutzrecht wurde am 14. Januar 2004 im Wege der Abzweigung aus einer

<sup>1</sup> Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, der vollständig unter [www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de) veröffentlicht ist.

**DE Germany****Decision of the German Federal Court of Justice dated 15 April 2010**  
(Xa ZB 10/09)<sup>1</sup>**Headword:**

"Walzenformgebungsmaschine"  
(Roll-forming machine)

**Article:**

Sections 93(1) and 100(3), point 3 PatG (German Patent Law); Art. 103(1) GG (German Grundgesetz)

**Keyword:**

"Interpretation of the extent of protection conferred by a European patent – examination of decisions by the EPO and national courts – violation of the right to be heard"

**Headnote**

1. The German courts are required to consider decisions rendered by organs of the European Patent Office and courts in other EPC contracting states and pertaining to a largely similar issue and, where appropriate, address the reasons leading to a diverging result in the earlier decision. Insofar as points of law are concerned, this also applies, for instance, to the question of whether the subject-matter of a property right was obvious in the light of prior art.

2. Not every violation of this obligation breaches the relevant party's right to be heard.

**Summary of facts and submissions**

The respondent is the owner of utility model 201 22 096 (contested utility model) which relates to a roll-forming machine. The property right was applied for on 14 January 2004 by derivation (*Abzweigung*) from a European patent

<sup>1</sup> Official text of the decision, abridged for publication. The full text is available under [www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de).

**DE Allemagne****Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) en date du 15 avril 2010**  
(Xa ZB 10/09)<sup>1</sup>**Référence :**

"Walzenformgebungsmaschine"  
(profileuse à rouleaux)

**Article :**

Article 93, alinéa 1) et 100, alinéa 3) chiffre 3 PatG (Loi allemande sur les brevets) ; Article 103, alinéa 1) GG (Loi fondamentale de la RFA)

**Mot-clé :**

"Interprétation de l'étendue de la protection conférée par un brevet européen – Prise en compte des décisions de l'OEB et des tribunaux nationaux – Violation du droit d'être entendu"

**Sommaire**

1. Les tribunaux allemands doivent tenir compte des décisions rendues par les instances de l'Office européen des brevets ou par les tribunaux des autres Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dans la mesure où elles concernent essentiellement la même problématique, et, le cas échéant, se pencher attentivement sur les motifs qui ont conduit à un résultat divergent dans la décision antérieure. Lorsqu'il s'agit de points de droit, cela s'applique également, par exemple, à la question de savoir si l'objet d'un droit de protection découlait de façon évidente de l'état de la technique.

2. Le non-respect de cette obligation ne porte pas atteinte dans tous les cas au droit de la partie concernée d'être entendue.

**Exposé des faits et conclusions**

L'intimée est titulaire du modèle d'utilité 201 22 096 (modèle d'utilité en cause), qui porte sur une profileuse à rouleaux. La demande correspondante a été déposée le 14 janvier 2004 avec revendication de la "priorité dérivée"

<sup>1</sup> Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de sa publication. Le texte intégral est publié (en allemand) sur [www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de).

europäischen Patentanmeldung angemeldet. Diese Patentanmeldung hat in der Folgezeit zur Erteilung des europäischen Patents 1 339 508 geführt, das in dem ebenfalls von der Antragstellerin eingeleiteten Einspruchsverfahren in geänderter Fassung aufrechterhalten worden ist.

Die Antragstellerin hat im vorliegenden Lösungsverfahren geltend gemacht, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei nicht schutzfähig. Die Antragsgegnerin hat das Schutzrecht in geänderter Fassung verteidigt. Das Patentamt hat das Streitgebrauchsmuster insoweit gelöscht, als es über die verteidigte Fassung hinausgeht, und den weitergehenden, auf vollständige Löschung gerichteten Antrag zurückgewiesen. In der Beschwerdeinstanz hat die Antragsgegnerin das Schutzrecht in abermals geänderter Fassung verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht.

Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde, der die Antragstellerin entgegentritt.

Die Rechtsbeschwerde wurde zurückgewiesen.

### Aus den Gründen

II. ...

2. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Patentgericht habe den Vortrag der Antragsgegnerin übergangen, wonach die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts bei inhaltsgleichem Vortrag das europäische Patent mit den Patentansprüchen 3 bis 7, die mit den Schutzansprüchen 1 und 2 des Streitgebrauchsmusters identisch seien, aufrechterhalten habe. Damit habe es den Anspruch der Antragsgegnerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt. Außerdem sei die angefochtene Entscheidung insoweit nicht mit Gründen versehen.

Beide Rügen sind unbegründet.

application. This patent application later led to the grant of European patent No. 1 339 508, which was maintained in amended form in opposition proceedings, likewise initiated by the appellant.

The appellant asserted in the present cancellation procedure that the subject-matter of the contested utility model was not protectable. The respondent defended the property right in amended form. The German Patent Office cancelled those aspects of the contested utility model that exceeded the defended version and dismissed the more extensive request for complete cancellation. The respondent defended the property right in further amended form before the appeal court. The Patents Court cancelled the contested utility model in its entirety.

The respondent is challenging this decision by means of an appeal (*Rechtsbeschwerde*) on a point of law for which leave to appeal had not been given and which is being opposed by the appellant.

The appeal on a point of law was dismissed.

### Extract from the "Reasons"

II. ...

2. The respondent asserts in the appeal on a point of law that the Patents Court ignored its argument that the European Patent Office's opposition division had, on the basis of the same argument, upheld the European patent with claims 3 to 7 which were identical to claims 1 and 2 in the contested utility model. The respondent's right to be heard had thus been violated. Furthermore, the contested decision had failed to state the grounds.

Both objections are unfounded.

(*Abzweigung*) d'une demande de brevet européen. Cette dernière demande a abouti par la suite à la délivrance du brevet européen 1 339 508, qui a été maintenu sous une forme modifiée au cours de la procédure d'opposition engagée également par la requérante.

Dans la présente procédure de radiation, la requérante a fait valoir que l'objet du modèle d'utilité en cause ne pouvait donner lieu à la protection demandée. L'intimée a défendu son droit de protection sous une forme modifiée. L'Office (allemand) des brevets a radié le modèle d'utilité en cause dans la mesure où il allait au-delà de la version défendue et, pour le reste, a rejeté la requête dans la mesure où elle visait sa radiation complète. Devant l'instance de recours, l'intimée a défendu son droit de protection sous une autre forme modifiée. Le Tribunal fédéral des brevets a annulé le modèle d'utilité en cause dans son intégralité.

L'intimée conteste cette décision par un pourvoi (*Rechtsbeschwerde*), dont la recevabilité n'avait pas été admise et auquel s'est opposée la requérante.

Le pourvoi a été rejeté.

### Extrait des motifs

II. ...

2. Il est invoqué dans le pourvoi que le Tribunal fédéral des brevets aurait ignoré l'argument de l'intimée selon lequel la division d'opposition de l'Office européen des brevets avait, sur la base du même exposé des faits, maintenu le brevet européen avec ses revendications 3 à 7, qui sont identiques aux revendications 1 et 2 du modèle d'utilité en cause, et qu'il aurait ainsi violé le droit de l'intimée d'être entendue. De plus, la décision attaquée ne comportait pas de motifs sur ce point.

Ces griefs sont tous deux infondés.

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes rechtfertigt eine sachlich fehlerhafte, unvollständige oder unschlüssige Begründung nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG.

Eine Entscheidung ist vielmehr nur dann im Sinne der genannten Vorschrift nicht mit Gründen versehen, wenn eines von mehreren selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmitteln bei der Begründung übergangen ist (BGHZ 173, 47 Tz. 16 – Informationsübermittlungsverfahren II m. w. N). Ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel in diesem Sinne ist nur bei einem solchen Tatbestand gegeben, der für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wäre (BGH, Beschl. v. 03.12.1991 – X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 161 – Crackkatalysator 11). Dazu gehört die Frage der erfinderischen Tätigkeit bzw. des erfinderischen Schritts, nicht jedoch ein einzelner Gesichtspunkt, der für deren Bejahung oder Verneinung in Betracht zu ziehen ist.

Im vorliegenden Verfahren musste sich das Patentgericht mit dem unter anderem auf die Entgegenhaltungen D8 und D11 gestützten Einwand mangelnder Schutzfähigkeit und dem dagegen gerichteten Vorbringen der Antragsgegnerin befassen. Diesen Anforderungen wird der angefochtene Beschluss gerecht. Das Patentgericht hat dargelegt, aus welchen Gründen es den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin als durch den Stand der Technik nahegelegt ansieht. Der in diesem Zusammenhang erfolgte Hinweis der Antragsgegnerin auf die abweichende Beurteilung durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts ist kein selbständiges Verteidigungsmittel im oben genannten Sinn, sondern nur eines der Argumente, auf die die Antragsgegnerin ihr Vorbringen zur Schutzfähigkeit des Gegenstands der verteidigten Schutzansprüche gestützt hat. Der Umstand, dass das Patentgericht sich nicht ausdrücklich mit der Auffassung der Einspruchsabteilung

(a) It is established case law of the Federal Court of Justice that an incorrect, incomplete or insufficient ground does not justify an appeal on a point of law that is exempt from the authorisation requirement under Section 100(3), point 6 PatG.

Rather, a decision is deemed to lack the necessary grounds within the meaning of the said provision only if one of several independent means of attack or defence is omitted in the grounds (BGHZ (decision of the Federal Court of Justice in Civil Matters) 173, 47 point 16 – Information transmission method II (Information transmission method II) and other authorities). An independent means of attack or defence in this sense exists only if the facts would themselves establish, extinguish, bar or preserve a right (Federal Court of Justice, decision dated 03.12.1991 – X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 161 – Crackkatalysator 11 (Cracking catalyst 11)). This includes the question of inventiveness or inventive step, not however an individual factor that has to be considered when confirming or denying that question.

In the present proceedings, the Patents Court had to address, for instance, the non-protectability objection based on citations D8 and D11 and the respondent's submissions directed against that objection. These requirements were fulfilled by the contested decision. The Patents Court has shown why, contrary to the respondent's view, it considers the subject-matter of the contested utility model obvious in the light of the prior art. The respondent's reference in this context to the differing assessment by the European Patent Office's opposition division does not constitute an independent means of defence in the sense described above, as it is merely one of the arguments upon which the respondent based its submissions relating to the protectability of the subject-matter of the defended claims. That the Patents Court did not explicitly address the opposition division's view could, at most, justify finding an insufficiency or incompleteness in the contested decision. This is not sufficient for the application of Section 100(3), point 6 PatG.

a) Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, des motifs erronés sur le fond, incomplets ou incohérents ne justifient pas un pourvoi non soumis à une déclaration de recevabilité en vertu de l'article 100, alinéa 3, chiffre 6 PatG.

Une décision n'est pas motivée, au sens de la disposition précitée, que si l'un des moyens autonomes d'attaque ou de défense n'a pas été traité dans les motifs de la décision (BGHZ 173, 47 Tz. 16 – Informationsübermittlungsverfahren II, ainsi que d'autres références). On n'est en présence d'un "moyen autonome d'attaque ou de défense" dans ce sens que si les faits invoqués sont à eux seuls suffisants pour étayer, annuler, exclure ou préserver le droit en cause (BGH, arrêt du 3.12.1991 – X ZB 5/91, GRUR 1992, 159, 161 – Crackkatalysator 11). Si la question de l'activité inventive ou de la démarche inventive en fait partie, tel n'est pas le cas d'un aspect individuel à prendre en considération pour apporter une réponse positive ou négative à cette question.

Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral des brevets avait à examiner l'objection selon laquelle l'objet du modèle d'utilité en cause ne pouvait donner lieu à la protection demandée, objection fondée notamment sur les antériorités D8 et D11, ainsi que les arguments contraires de l'intimée. La décision contestée satisfait à ces exigences. Le Tribunal fédéral des brevets a expliqué les raisons pour lesquelles il considérait que l'objet du modèle d'utilité en cause découlait de manière évidente de l'état de la technique, contrairement à l'opinion de l'intimée. Le renvoi fait par l'intimée, dans ce contexte, à l'appréciation divergente de la division d'opposition de l'Office européen des brevets ne constitue pas un moyen autonome de défense au sens susmentionné, mais seulement l'un des arguments sur lesquels elle s'est appuyée pour faire valoir que l'objet des revendications de son modèle d'utilité pouvait donner lieu à une protection. Le fait que le Tribunal fédéral des brevets n'ait pas traité explicitement le point de vue de la division

befasst hat, konnte allenfalls einen Mangel oder eine Unvollständigkeit des angefochtenen Beschlusses begründen. Dies reicht für die Anwendung von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht aus.

...

b) Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht äußern konnten (BGHZ 173, 47 Tz. 30 – Informationsübermittlungsverfahren II; Sen.Beschl. v. 22.9.2009 – Xa ZB 36/08, GRUR 2010, 87 Tz. 12 – Schwingungsdampfer). Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass das Gericht verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Geht das Gericht indessen auf den wesentlichen Kern des Sachverhalts einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht ein, lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146; BGHZ 173, 47 Tz. 31 – Informationsübermittlungsverfahren II).

Im vorliegenden Fall brauchte sich das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des rechtlichen Gehörs der Antragsgegnerin mit der Beurteilung durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts in den Gründen der angefochtenen Entscheidung schon deshalb nicht ausdrücklich auseinanderzusetzen, weil die Antragsgegnerin den Beschluss der Einspruchsabteilung nicht vorgelegt und nicht näher vorgetragen

...

(b) The ground for an appeal on a point of law under Section 100(3), point 3 PatG reflects the importance of the constitutional right to be heard (Art. 103(1) GG) for proceedings based on the rule of law in which all parties can exercise their rights effectively. Under this provision, the court is required to take cognisance of the parties' factual and legal submissions in order to determine their legal and procedural relevance to the decision. Furthermore, it cannot examine any information on which the parties to the proceedings did not have a chance to comment (BGHZ 173, 47 point 30 – Informationsübermittlungsverfahren II (Information transmission method II); Senate's decision of 22.9.2009 – Xa ZB 36/08, GRUR 2010, 87 point 12 – Schwingungsdampfer (Vibration absorber)). In general, it can be assumed that the court has also taken cognisance of and considered the parties' arguments it received, without it being required to explicitly address every argument in the grounds of its decision. However, if the court fails to address the main argument of a party in a matter that is of central importance to the proceedings, it is likely that the party's argument was not given due consideration, providing that, according to the legal position of the court, it was not immaterial or clearly unsubstantiated (BVerfGE (German Federal Constitutional Court) 86, 133, 146; BGHZ 173, 47 No. 31 – Informationsübermittlungsverfahren II (Information transmission method II)).

In the present case, the Patents Court did not have to explicitly address the assessment of the European Patent Office's opposition division in the grounds of the contested decision in order to protect the respondent's right to be heard, since the respondent had failed to produce the opposition division's decision or elucidate the grounds on which this decision was based. According to the files, the respondent had merely

d'opposition peut tout au plus permettre de conclure à un défaut ou à une lacune de la décision contestée, ce qui ne suffit pas pour l'application de l'article 100, aliéna 3, chiffre 6 PatG.

...

b) Le motif de pourvoi visé à l'article 100, alinéa 3, chiffre 3 PatG tient compte de l'importance du droit garanti par la Constitution d'être entendu (Art. 103(1) de la loi fondamentale allemande) pour toute procédure légale dans laquelle chaque partie a la possibilité de défendre efficacement ses droits. Ceci suppose que le tribunal prenne connaissance des arguments de fait et de droit des parties, qu'il en examine la pertinence pour la décision quant au fond et quant à la procédure, et aussi qu'il n'exploite aucun élément au sujet duquel les parties n'ont pas pu s'exprimer (BGHZ 173, 47 Tz. 30 – Informationsübermittlungsverfahren II ; décision de la chambre du 22.9.2009 – Xa ZB 36/08, GRUR 2010, 87 Tz. 12 – Schwingungsdampfer). En même temps, il convient de partir du principe que le tribunal a pris connaissance et a tenu compte de tous les arguments que lui ont soumis les parties, sans qu'il soit tenu de traiter expressément chaque argument dans les motifs de sa décision. Toutefois, si le tribunal omet de traiter les aspects essentiels de l'exposé des faits soumis par une partie à propos d'une question qui revêt une importance particulière pour la procédure, il convient d'en conclure que ces aspects n'ont pas été pris en compte, à moins que le tribunal n'ait estimé qu'ils étaient non pertinents ou à l'évidence insuffisamment motivés (BVerfGE 86, 133, 146 ; BGHZ 173, 47 Tz. 31 – Informationsübermittlungsverfahren II).

En l'espèce, le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas à examiner explicitement, dans les motifs de la décision contestée, l'appréciation de la division d'opposition de l'Office européen des brevets, pour respecter le droit de l'intimée d'être entendue, pour la bonne raison que celle-ci n'avait pas produit la décision de la division d'opposition ni exposé en détail les considérations sur lesquelles s'appuyait cette décision.

hat, auf welche Erwägungen diese Entscheidung gestützt ist. Sie hat ausweislich der Akten lediglich "der Vollständigkeit halber und zur Kenntnis des Senats" mitgeteilt, das Patent sei "mit zu den vorliegenden Ansprüchen 1 und 3 bis 7 inhaltsgleichen Ansprüchen" aufrechterhalten worden.

Zwar ist es grundsätzlich geboten, dass sich das Patentgericht, wenn es in einem Einspruchs-, Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren über die Schutzfähigkeit eines Gegenstands zu entscheiden hat, der mit gleichem oder im Wesentlichen übereinstimmendem Inhalt bereits von der Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zu beurteilen war, mit den Gründen befasst, aus denen das Europäische Patentamt die Schutzfähigkeit bejaht oder verneint hat. Für die Beurteilung sind in der Regel inhaltlich übereinstimmende materiellrechtliche Vorschriften maßgeblich. Abweichende Ergebnisse lassen deshalb darauf schließen, dass andere Vorveröffentlichungen herangezogen, diese anders bewertet oder die für die Bewertung maßgeblichen Rechtssätze nicht in übereinstimmender Weise verstanden und angewendet worden sind. Zwar sind weder das Europäische Patentamt noch das Bundespatentgericht an vorangegangene abweichende Beurteilungen durch die jeweils andere Stelle gebunden. Im Interesse einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung erscheint es in der Regel jedoch geboten, sich mit einer abweichenden Entscheidung auseinanderzusetzen.

Der Bundesgerichtshof hat die Würdigung von Entscheidungen des Europäischen Patentamts bereits früher für geboten erachtet und diese als sachverständige Stellungnahme von erheblichem Gewicht bezeichnet (BGH, Beschl. v. 4.5.1995 – X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser; Beschl. v. 5.5.1998 – X ZR 57/96, GRUR 1998, 895, 896 – Regenbecken). Im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat, eine Bewertung erfordert und deshalb als Rechtsfrage anzusehen ist (BGHZ 166, 305 Tz. 28 – vorausbezahlte

stated, "for completeness and the Senate's information", that the patent "had been upheld with claims identical to the present claims 1 and 3 to 7".

It is true that, when ruling in opposition, cancellation or revocation proceedings on the protectability of subject-matter which is identical or largely similar to subject-matter assessed earlier by the opposition division or a board of appeal of the European Patent Office, the Patents Court should, as a matter of course, consider the grounds on which the European Patent Office allowed or refused protectability. In general, the substantive rules governing that assessment are identical in terms of content. Divergent results therefore suggest that different prior publications were relied on, they were considered differently or the legal provisions governing the assessment were not understood and applied in the same manner. Admittedly, neither the European Patent Office nor the Federal Patents Court is bound by the other's past divergent assessments. However, in order to ensure as uniform an application of the law as possible, it is usually appropriate to pay attention to a divergent decision.

The Federal Court of Justice has considered it appropriate in earlier cases to evaluate decisions by the European Patent Office, holding them to be expert opinions of considerable weight (BGH (Federal Court of Justice), decision of 4.5.1995 – X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser (Arch trimmer); decision of 5.5.1998 – X ZR 57/96, GRUR 1998, 895, 896 – Regenbecken (Storm-water tank)). The importance of expert opinions may have decreased in general in the light of more recent Federal Court of Justice rulings, which held that the question of whether the state of the art had rendered protectable subject-matter obvious required an

Ainsi qu'il ressort du dossier, elle avait seulement signalé "dans un souci d'exhaustivité et pour information de la Chambre" que le brevet avait été maintenu "avec des revendications au contenu identique à celui des présentes revendications 1 et 3 à 7".

Certes, lorsque le Tribunal fédéral des brevets doit statuer dans une procédure d'opposition, de radiation ou une action en nullité sur l'accessibilité à la protection d'un objet qui présente un contenu identique ou en grande partie similaire à celui déjà examiné par une division d'opposition ou une chambre de recours de l'Office européen des brevets, il doit en principe se pencher sur les motifs qui ont conduit l'Office européen des brevets à reconnaître ou non la brevetabilité. En général, l'appréciation se fait sur la base de dispositions du droit matériel qui ont la même teneur. C'est pourquoi, des conclusions divergentes donnent à penser que d'autres antériorités ont été retenues, qu'elles ont été évaluées différemment ou que les principes de droit pertinents pour cette évaluation n'ont pas été interprétés ou appliqués de la même façon. Il est vrai que l'Office européen des brevets n'est pas lié par les appréciations divergentes antérieures du Tribunal fédéral des brevets et inversement. Toutefois, dans l'intérêt d'une application du droit la plus harmonisée possible, il semble généralement indiqué de prendre en considération les décisions divergentes.

Dans le passé, la Cour fédérale de justice a déjà estimé à plusieurs reprises qu'il convenait de prendre en considération les décisions de l'Office européen des brevets, les qualifiant d'avis d'experts ayant une importance considérable (BGH, arrêt du 4.5.1995 – X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräser; arrêt du 5.5.1998 – X ZR 57/96, GRUR 1998, 895, 896 – Regenbecken). Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour fédérale de justice, selon laquelle la question de savoir si l'objet d'un droit de protection découle de façon évidente de l'état de la technique, nécessite une évaluation et doit, par conséquent, être considérée comme portant

Telefongespräche; BGHZ 168, 142 Tz. 11 – Demonstrationsschrank), mag die Bedeutung einer sachverständigen Äußerung im Allgemeinen zwar geringer geworden sein. Den Entscheidungen der Einspruchsabteilungen und der Technischen Beschwerdekammern kommt jedoch auch insoweit erhebliches Gewicht zu, als sie eine Stellungnahme zu einer Rechtsfrage enthalten, die sich in einem Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgerichtshof in gleicher oder ähnlicher Weise stellt. Nicht anders als in anderen Fällen potentiell einander widersprechender gerichtlicher Entscheidungen erscheint es sowohl unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit als auch im Interesse einer Harmonisierung der Rechtsprechung im Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens erforderlich, Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europäischen Patentamts oder andere nationale Gerichte ergangen sind, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem Ergebnis geführt haben, das von dem später zur Entscheidung berufenen Gericht nicht oder nicht ohne weiteres geteilt wird.

Nicht jede Verletzung der Verpflichtung zur (gedanklichen) Auseinandersetzung mit vorausgegangenen abweichenden Entscheidungen verletzt jedoch notwendigerweise den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör. Insofern kommt es vielmehr auf die Tatsachen und rechtlichen Gesichtspunkte an, die von der Partei geltend gemacht worden sind. Die Rechtsbeschwerde zeigt nicht auf, dass die Antragsgegnerin mit Bezug auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung aus ihrer Sicht besonders wichtige tatsächliche oder rechtliche Gesichtspunkte angeführt hat, die das Patentgericht zur Vermeidung einer Verletzung des Gehörsanspruchs ausdrücklich hätte bescheiden müssen. Ein solcher Vortrag ist umso weniger entbehrlich, als die Einspruchsabteilung den von der D11 über die D8 führenden Weg, der dem Fachmann nach Auffassung des Patentgerichts den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nahegelegt hat, soweit ersichtlich ihrerseits nicht ausdrücklich behandelt hat.

assessment and therefore constituted a question of law (BGHZ 166, 305 point 28 – vorausbezahlte Telefongespräche (Prepaid phone calls); BGHZ 168, 142 point 11 – Demonstrationsschrank (Display case)). However, decisions of the opposition divisions and technical boards of appeal are considered noteworthy insofar as they address questions of law that are similar or identical to the ones addressed in proceedings before the Federal Patents Court or the Federal Court of Justice. Just as in other cases of potentially conflicting court decisions, it is necessary, both from the point of view of legal certainty as well as in the interest of harmonising case law in EPC contracting states, to consider decisions rendered by organs of the European Patent Office or other national courts and, where appropriate, reflect upon the reasons that led, in the earlier decision, to a result that the court called upon later to hear the case did not or did not readily share.

However, not every violation of the duty to reflect on earlier divergent decisions necessarily breaches the relevant party's right to be heard. In that respect, what matters most are the facts and legal aspects that were invoked by the party. There is no indication in the appeal on a point of law that the respondent cited any facts or legal aspects it considered especially important relating to the opposition division's decision and on which the Patents Court should have explicitly ruled to avoid violating the right to be heard. A submission of this kind is all the more essential, given that the opposition division did not appear to explicitly address the fact that the subject-matter of the contested utility model would, in the opinion of the Patents Court, have been obvious to the person skilled in the art from reading D11 in combination with D8.

sur un point de droit (BGHZ 166, 305 Tz. 28 – vorausbezahlte Telefongespräche ; BGHZ 168, 142 Tz. 11 – Demonstrationsschrank), il se peut que l'avis d'expert ait, de façon générale, perdu de son importance. Les décisions des divisions d'opposition et des chambres de recours techniques présentent toutefois un intérêt considérable, dans la mesure où elles comportent aussi un avis sur une question de droit qui se pose de la même façon ou de façon similaire devant le Tribunal fédéral des brevets ou la Cour fédérale de justice. Comme dans d'autres cas de décisions judiciaires potentiellement contradictoires, il semble nécessaire, tant du point de vue de la sécurité juridique que dans l'intérêt d'une harmonisation de la jurisprudence dans le champ d'application territorial de la Convention sur le brevet européen, de tenir compte des décisions rendues par les instances de l'Office européen des brevets ou par d'autres tribunaux nationaux et, le cas échéant, de prendre en considération les motifs qui ont conduit, dans la décision antérieure, à une conclusion que le tribunal appelé plus tard à statuer n'approuve pas ou ne partage pas d'emblée.

Toutefois, le non-respect de l'obligation de prendre en considération les décisions divergentes antérieures ne porte pas nécessairement atteinte dans tous les cas au droit de la partie concernée d'être entendue. Ce qui importe le plus à cet égard, ce sont les faits et arguments juridiques que la partie a fait valoir. Il ne ressort pas du pourvoi que l'intimée a avancé, en ce qui concerne la décision de la division d'opposition, des arguments de fait et de droit revêtant selon elle une importance particulière, sur lesquels le Tribunal fédéral des brevets aurait dû se prononcer expressément afin de ne pas porter atteinte au droit d'être entendu. Il était d'autant plus indispensable de présenter de tels arguments que la division d'opposition ne s'était pas penchée expressément, semble-t-il, sur l'enseignement combiné des documents D11 et D8, qui, de l'avis du Tribunal fédéral des brevets, rendait évident, pour l'homme du métier, l'objet du modèle d'utilité en cause.

c) Die ergänzend erhobene Rüge, das Patentgericht hätte die Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zulassen müssen, weil es sich in Widerspruch zu der Einspruchsentscheidung des Europäischen Patentamts gesetzt hat, ist unzulässig. Die Entscheidung über die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 PatG unterliegt nicht der Nachprüfung durch den Bundesgerichtshof. Unabhängig davon stellt die unterschiedliche Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes eines einzelnen Schutzrechts durch das Europäische Patentamt und das Patentgericht für sich genommen noch keinen Grund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde dar.

...

**DE 1/10**

(c) The supplementary objection that the Patents Court should have permitted the appeal on a point of law under Section 100(2), point 2 PatG on the ground that it conflicted with an opposition decision by the European Patent Office is inadmissible. The decision on the admissibility of the appeal on a point of law under Section 100(2) PatG is not subject to review by the Federal Court of Justice. Irrespective of this, a diverging assessment by the European Patent Office and the Patents Court of the protectability of the subject-matter of an individual property right does not in itself constitute a reason to allow an appeal on a point of law.

...

**DE 1/10**

c) Le grief soulevé à titre complémentaire, selon lequel le Tribunal fédéral des brevets aurait dû déclarer le pourvoi recevable en vertu de l'article 100, alinéa 2, chiffre 2 PatG, parce qu'il avait pris le contre-pied de la décision d'opposition rendue par l'Office européen des brevets, est irrecevable. La décision de déclarer recevable ou non un pourvoi en vertu de l'article 100, alinéa 2 PatG n'est pas susceptible de réexamen par la Cour fédérale de justice. Indépendamment de cela, une différence d'appréciation entre l'Office européen des brevets et le Tribunal fédéral des brevets quant à la possibilité de protéger l'objet d'un titre de protection particulier n'est pas en soi une raison suffisante pour déclarer un pourvoi recevable.

...

**DE 1/10**