

**Entscheidungsgründe**

Nach Artikel 55 des Gesetzes vom 2. Januar 1968 in der Fassung des Gesetzes vom 13. Juli 1978 setzt das Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines Patents anhängig ist, seine Entscheidung bis zur Erteilung des Patents aus.

Angeichts des Einspruchsverfahrens, das gegen die beiden Patente der Firma Nijhuis angestrengt wurde, können diese Patente im vorliegenden Fall nicht als endgültig erteilt betrachtet werden; unter diesen Umständen ist die Aussetzung der Entscheidung geboten. (...)

Aus den vorstehend genannten Gründen setzt das Gericht seine Entscheidung bis zum Erlaß einer rechtskräftigen Entscheidung durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts im Verfahren gegen die europäischen Patente Nr. 21548 und 19333 aus<sup>1)</sup>.

---

**Urteil der 1. Zivilkammer des Tribunal de grande instance (Landgericht), Straßburg vom 2. Februar 1988<sup>2)</sup>**

Präsident: Herr Kiefer  
Richter: Herr Litique  
Richterin: Frau Beguery

**Artikel: 16 des Gesetzes Nr. 77-683 betreffend die Anwendung des EPÜ**

**Artikel: 99 - 102, 106 EPÜ**

**Schlagwort: "Verletzung eines europäischen Patents" - "Aussetzung der Entscheidung bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens vor dem EPA"**

**Leitsatz**

*Ein Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents anhängig ist, gegen das beim EPA Einspruch eingelegt worden ist, ist nicht verpflichtet, das Verfahren auszusetzen, wenn für dieselbe Erfindung kein französisches Patent vorliegt. Wegen der langen Dauer des Einspruchsverfahrens vor dem EPA ist eine Aussetzung der Entscheidung aus Gründen der Prozeßökonomie nicht angebracht.*

**Sachverhalt und Anträge**

Am 17. Mai 1983 hat die schweizerische Firma ETA beim Europäischen Patentamt eine Patentanmeldung für eine Armbanduhr eingereicht, deren Armband durch ein Scharnier mit dem

**Reasons for the Decision**

Under Article 55 of the Law of 2 January 1968 as amended by the Law of 13 July 1978 a tribunal hearing an action for infringement must stay proceedings pending grant of the patent.

Since both the Nijhuis company's patents are the subject of opposition neither can be regarded as definitively granted, and the proceedings must therefore be stayed. (...)

Accordingly, the court stays the proceedings until such time as the Opposition Division of the European Patent Office has taken a final decision regarding European patents Nos. 21548 and 19333<sup>1)</sup>.

---

**Judgment of the Tribunal de grande instance (First Instance Court), Strasbourg (1st Civil Chamber), dated 2 February 1988<sup>2)</sup>**

President: Mr Kieffer  
Judge: Mr Litique  
Judge: Miss Beguery

**Article: 16 of Law No. 77-683 on the application of the EPC**

**Article: 99 to 102, 106 EPC**

**Keyword: "Infringement of a European patent" - "Stay of proceedings pending outcome of opposition before the EPO"**

**Headnote**

*A court hearing a case of infringement of a European patent to which opposition has been filed before the EPO is not obliged to stay proceedings if no French patent exists for the same invention. If the law is to be administered properly it is inappropriate to stay proceedings given the long duration of the opposition procedure before the EPO.*

**Summary of Facts and Submissions**

On 17 May 1983 the Swiss company ETA filed with the European Patent Office a patent application to protect a wrist watch whose strap is attached to the watch case by a hinge. The appli-

**Motifs de la décision**

L'article 55 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 prévoit que le tribunal saisi d'une action en contrefaçon surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.

En l'espèce, compte tenu de la procédure d'opposition dont font l'objet les deux brevets de la société Nijhuis, on ne peut considérer ces brevets comme définitivement délivrés; dans ces conditions le sursis à statuer s'impose. (...)

En conséquence de ce qui précède, le tribunal surseoit à statuer jusqu'à ce que la Division d'opposition de l'Office européen des brevets ait rendu une décision définitive dans la procédure élevée à l'encontre des brevets européens n<sup>os</sup> 21548 et 19333<sup>1)</sup>.

---

**Jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg (1<sup>re</sup> Chambre civile) du 2 février 1988<sup>2)</sup>**

Président: M. Kieffer  
Juge: M. Litique  
Juge: Mlle Beguery

**Article: 16 de la loi n° 77-683 relative à l'application de la CBE**

**Article: 99 à 102, 106 CBE**

**Mot-clé: "Contrefaçon d'un brevet européen" - "Sursis à statuer pendant la procédure d'opposition devant l'OEB"**

**Sommaire**

*Le Tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet européen ayant fait l'objet d'une opposition devant l'OEB n'a aucune obligation de surseoir à statuer en l'absence de tout brevet français couvrant la même invention. Pour une bonne administration de la justice, il est inopportun de surseoir à statuer eu égard à la longue durée de la procédure d'opposition devant l'OEB.*

**Exposé des faits et conclusions**

Le 17 mai 1983 la société de droit suisse ETA a déposé à l'Office européen des brevets une demande de brevet pour protéger une montre-bracelet dont le bracelet est attaché au boîtier

<sup>1)</sup> Der Einspruch gegen das erstgenannte Patent ist mit Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 16. März 1986 rechtskräftig zurückgewiesen worden. Was das zweite Patent betrifft, so war das Einspruchsverfahren im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Amtsblatts noch nicht abgeschlossen.

<sup>2)</sup> Übersetzung des amtlichen Textes. Leitsatz vom EPA abgefaßt.

<sup>1)</sup> The opposition to the first patent has since been refused by a decision of the Opposition Division dated 16 March 1986 that has become final, but opposition proceedings regarding the second were still in progress at the time of publication of this OJ.

<sup>2)</sup> Translation of official text. Headnote drawn up by the EPO.

<sup>1)</sup> L'opposition contre le premier de ces brevets a été rejetée par décision de la Division d'opposition du 16 mars 1986 devenue définitive. Par contre, la procédure d'opposition concernant le second brevet n'est pas encore terminée à la date de publication du présent JO.

<sup>2)</sup> Texte officiel du jugement. Sommaire rédigé par l'OEB.

Uhrgehäuse verbunden ist. Die Anmeldung ist am 11. Januar 1984 veröffentlicht worden.

Auf die Anmeldung wurde ein europäisches Patent erteilt und auf die Erteilung am 14. Januar 1987 im Europäischen Patentblatt hingewiesen. Am 28. August 1987 hat die deutsche Firma Piranha Marketing gegen das Patent Einspruch eingelegt.

Auf Antrag der Firma ETA wurde in den Geschäftsräumen der Firma Pira France, deren Inhaberin Béatrice Burgun ist, eine beweisichernde Beschlagnahme (saisie-contrefaçon) durchgeführt. Frau Burgun räumt ein, daß sie in Frankreich Erzeugnisse vertreibt, die ihr von der Firma Piranha Marketing geliefert werden.

Mit ihrer am 15. Dezember 1986 zugestellten Klage begehrt die Firma ETA Feststellung, daß Frau Burgun der Patentverletzung schuldig sei.

Die Beklagte hat die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung im Einspruchsverfahren beantragt; die Firma ETA hat sich diesem Antrag widersetzt.

#### Entscheidungsgründe

Auf den vorliegenden Fall sind die Rechtsvorschriften des Münchener Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 und des französischen Gesetzes vom 30. Juni 1977 betreffend die Anwendung dieses Übereinkommens anzuwenden.

Das Gesetz vom 30. Juni 1977 sieht in Artikel 16 eine Aussetzung des Verfahrens nur im Falle einer "Klage wegen Verletzung eines französischen Patents, das dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie ein europäisches Patent", vor, wenn die Möglichkeit besteht, daß die europäische Patentanmeldung nicht zum Patent führt, zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das Patent nach einem Einspruch widerrufen wird. Dies ist hier nicht der Fall, da kein französisches Patent für dieselbe Erfindung erteilt worden ist.

Das in Artikel 99 ff. EPÜ geregelte Einspruchsverfahren schreibt nicht vor, daß ein Gericht, bei dem eine Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents anhängig ist, die Entscheidung für die Dauer des Einspruchsverfahrens aussetzen muß. Es kann sich hier nicht um ein Versehen handeln, da Artikel 106 EPÜ ausdrücklich vorsieht, daß die Beschwerde vor der Beschwerdekammer aufschiebende Wirkung hat.

Somit besteht keine rechtliche Verpflichtung zur Aussetzung des Verfahrens. Wegen der langen Dauer des Einspruchsverfahrens ist es aus Gründen der Prozeßökonomie nicht angebracht, dem Antrag der Beklagten stattzugeben.

Aus diesen Gründen weist das Gericht den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurück. (...)

ation was published on 11 January 1984.

A European patent was granted and mentioned in the European Patent Bulletin on 14 January 1987. The German company Piranha Marketing filed opposition to this patent on 28 August 1987.

At the request of ETA, articles allegedly infringing the patent were seized on 10 December 1986 on the premises of Pira France, a business registered under the name of Béatrice Burgun. The latter acknowledges that she markets in France products supplied to her by Piranha Marketing.

In a writ of summons served on 15 December 1986, ETA submitted that B. Burgun had committed an infringement.

The defendant requested a stay of proceedings pending the outcome of the opposition procedure. ETA opposed this.

#### Reasons for the Decision

The case is covered by the provisions of the Munich Convention of 5 October 1973 and of the French law of 30 June 1977 on the application of the said Convention.

The law of 30 June 1977 requires the court to stay proceedings only in Article 16, which provides for "proceedings for the infringement of a French patent which covers the same invention as a European patent" in cases where the latter may be refused, withdrawn or deemed withdrawn, or revoked following opposition. This is not the case here since no French patent exists for the same invention.

The opposition procedure provided for in Article 99 et seq. of the Munich Convention does not require a court hearing a case of infringement of a European patent to stay proceedings during the opposition procedure. This cannot have been an oversight since Article 106 of the same Convention expressly lays down that an appeal during proceedings before the Board of Appeal has suspensive effect.

There is therefore no legal obligation to stay proceedings. If the law is to be administered properly it would be inappropriate to meet the defendant's requests owing to the very long time it takes the Opposition Division to arrive at a ruling.

For these reasons, the Court rejects the request for a stay of proceedings. (...)

de montre par une charnière. Ce dépôt a été publié le 11 janvier 1984;

Un brevet européen a été délivré et publié au Bulletin européen des brevets le 14 janvier 1987. Le 28 août 1987 la société de droit allemand Piranha Marketing a formé opposition audit brevet;

A la demande de la société ETA fut pratiquée le 10 décembre 1986 une saisie-contrefaçon dans les locaux de Pira France, affaire en nom personnel de Béatrice Burgun. Cette personne admet commercialiser en France des produits qui lui sont fournis par Piranha Marketing;

Par assignation délivrée le 15 décembre 1986 la société ETA a pris des conclusions tendant à déclarer B. Burgun coupable de contrefaçon;

La défenderesse a conclu au sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure d'opposition, ce à quoi ETA s'est opposée.

#### Motifs de la décision

Est applicable en l'espèce l'ensemble des règles de droit résultant de la convention de Munich du 5 octobre 1973 et de la loi française du 30 juin 1977 relative à l'application de ladite convention;

La loi du 30 juin 1977 n'impose au Tribunal de surseoir à statuer que dans son article 16 qui prévoit une "action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen" lorsque le brevet européen risque de ne pas être délivré, d'être retiré ou réputé tel, ou d'être révoqué suite à une opposition. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucun brevet français couvrant la même invention n'a été obtenu;

La procédure d'opposition contenue dans l'article 99 et suivants de la Convention de Munich n'impose pas au Tribunal saisi d'une demande basée sur la contrefaçon d'un brevet européen de surseoir à statuer pendant la procédure. Il ne peut s'agir d'un oubli puisque l'article 106 de la même convention prévoit expressément que le recours pendant la procédure devant la Chambre des recours est suspensif;

Il n'existe donc aucune obligation légale de surseoir à statuer. Pour une bonne administration de la justice, il est inopportun de faire suite aux conclusions de la défenderesse eu égard aux délais très longs nécessaires à la Division d'opposition pour se prononcer;

Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande tendant au sursis à statuer. (...)