

TGI PARIS 30 MAI 1986

DOSSIERS BREVETS 1986. VI.4

BREVET 81.20298

DORE DORE c.GUILLE et GALERIES LAFAYETTE

PIBD 1986.400.III.385

GUIDE DE LECTURE

- BREVETS FRANCAIS ET EUROPEEN SOUS OPPOSITION
SURSIS A STATUER

* **

I - LES FAITS

- 29 Octobre 1981 : La Société DORE DORE S.A. dépose une demande de brevet français 81.20298 ayant pour titre " Procédé de tricotage de rayures ou bandes transversales répétitives sur métier à tricoter circulaire multichutes, Dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé et produits obtenus."
- 1 Octobre 1982 : La Société DORE DORE dépose une demande de brevet européen 82.401792.5 revendiquant la priorité de la demande française 81.20298 et désignant notamment la France.
- 20 Mars 1985 : Délivrance du brevet européen sous le n° 0.078.720.
- 2 Avril 1985 : La Société DORE DORE assigne en contrefaçon la Société GUILLE sur la base de la demande française 81.20298.

La Société GALERIES LAFAYETTE est également assignée.
- 7 Juin 1985 : Délivrance du brevet 81.20298.
- 12 Décembre 1985 : La Société GUILLE fait opposition au brevet européen 0.078.720.
- 7 Mars 1986 : La Société GUILLE demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français 81.20298 cessera de produire ses effets aux termes de l'art 13 de la loi du 30 Juin 1977 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen, dont le brevet français est le support, sera rejetée, retirée, ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.
- 23 Avril 1986 : La Société DORE DORE s'incline devant la demande de sursis.
- 30 Mai 1986 : TGI Paris fait droit à la demande de sursis à statuer de la Société GUILLE.

./.

II - LE DROIT

A. LE PROBLEME

Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen sous opposition, délivré au même inventeur, avec la même date de priorité doit-il surseoir à statuer jusqu'à ce que le brevet français ait cessé de produire ses effets aux termes de l'art. 13 de la loi du 30 Juin 1977 :

Art. 13 :

Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.

.....

B. LA SOLUTION

1) Enoncé de la solution

Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 77 683 du 30 Juin 1977, le Tribunal, saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité, surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article 13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et qu'il n'est pas contesté que la Société GUILLE a formulé une opposition contre le brevet européen n° 0 078 720 qui couvre la même invention que le brevet français n° 81.20298 invoqué dans la présente instance ; que cette opposition a été déclarée recevable par l'Office Européen des Brevets ;

Attendu que l'article 16 de la loi précitée est donc applicable.

2) Commentaire de la solution

La solution adoptée qui est une application directe de l'article 16 de la loi du 30 Juin 1977 ne peut donner lieu à aucune discussion comme en témoigne d'ailleurs l'attitude de la demanderesse.

La solution adoptée, si elle est conforme au droit, ne va cependant pas sans inconvénient pour le breveté qui, bien que titulaire de deux droits de brevet cumulatifs sur le territoire français, voit son action suspendue pour une durée indéterminée.

Cet inconvénient très certain pourrait-il être évité ?

- Il est certain que dans la situation examinée, les protections des brevets français et européen se cumulent : le premier n'a pas, aux termes de l'art. 13, premier alinéa, cessé de produire ses effets, le second, aux termes de l'art. 64 (1) de la CBE, produit, depuis la mention de sa délivrance, tous les effets d'un brevet national.

- Il est également certain que dans cette situation, l'action en contrefaçon peut être intentée sur la base à la fois du brevet français et du brevet européen (voir art. 16, 3^e alinéa de la loi du 30 Juin 1977).

Dans cette éventualité, le tribunal est obligé de surseoir à l'action basée sur le brevet français mais en est-il de même pour l'action intentée sur la base du brevet européen ?

A priori, la connexité entre les deux actions plaiderait pour une réponse affirmative mais :

- le texte français ne le prévoit pas expressément,
- surtout une telle décision serait sans doute contraire à l'art. 64 (1) de la CBE précité qui prévoit que le brevet européen confère, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des états contractants pour lesquels il est délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré.

L'article 64 (1) n'apporte aucune restriction pour le cas où une opposition a été formée. Un brevet européen sous opposition produit tous les effets prévus par la CBE.

Il ne paraît donc pas possible qu'une loi nationale ou un tribunal national apporte une restriction à l'exercice d'un tel brevet.

Enfin, l'expression "un brevet national délivré" employé aux articles 2 (2) et 64 (1) de la CBE ne peut à l'évidence se référer qu'au régime de droit commun et non, pour la France, à la situation d'exception prévue par les articles 13 et 16 de la loi du 30 Juin 1977.

Il semble donc qu'on puisse soutenir qu'un tribunal français saisi d'une assignation basée sur un brevet européen sous opposition ne puisse pas surseoir à statuer.

La High Court britannique a, dans une décision du 26 Mars 1986 : Amersham v. Corning Ltd and Corning Glass Works, décidé dans ce sens.

MINUTE

P130 1986, 400, III - 385

G 42

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE 2^e SECTION

JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 1986

N° du Rôle Général

7 360/85'

Assignation du

2 AVRIL 85

SURSIS A STATUER

N° 1

R.P. 55 087

DEMANDEUR

S.A. DORE-DORE

dont le siège social est à PARIS
(4^e) 23 rue du Renard

représentée par :

Me Marcel LEGRAND, Avocat - C. 240

DEFENDEURS

SOCIETE "ETS. Olivier GUILLE ET
FILS - SA dont le siège est à
81 039 BRIATEXTE, rue de la Bonneterie

LA SOCIETE dite "LES GALERIES LAFA-
YETTE" S.A. dont le siège est à PARIS
(9^e) 40 Bld Haussmann

représentées par :

Me RIBADEAU-DUMAS, Avocat - E 1065

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

grosse délivrée le 11.6.86
à legrand
expédition le
à
copie le 11.6.86

page première

MINUTE

Monsieur GOUGÉ, Vice-Président
Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge

GREFFIER

Madame BOISDEVOT

DEBATS à l'audience du 9 mai 1986
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique
contradictoire
susceptible d'appel

*

* *

La Société DORE-DORE a assigné,
le 2 avril 1985, les sociétés Olivier GUILLE et Fils
et GALERIES LAFAYETTE.

Cette assignation avait pour objet
de faire juger que la société GUILLE, en fabriquant
selon procédé breveté et en vendant des chaussettes
reproduisant des caractéristiques brevetées avait
contrefait les revendications 1,3,4, 12, 13 et 14
du brevet n° 81 20298 dont la demanderesse est
titulaire et d'obtenir :

- l'interdiction, sous astreinte
définitive de 30 F par infraction, de poursuivre
les actes de contrefaçon.

- la confiscation, aux fins de des-
truction, des chaussettes contrefaisantes,

- la publication du jugement aux frais
de la Société GUILLE,

- le paiement par la Société GUILLE
d'une indemnité provisionnelle de 100 000 F et d'une
somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nou-
veau Code de Procédure Civile,

- la désignation d'un expert pour
évaluer le préjudice,

- l'exécution provisoire,

- l'inclusion dans les dépens des

8120298

cib: D04B

Procédé de tricotage
de rayures ou
bandes transversales

répétitives sur
métier à tricoter
circulaire multichutes,
dispositif pour la
mise en œuvre de
ce procédé et
produits obtenus.

AUDIENCE DU
30 MAI 1986

3^e CHAMBRE
2^e SECTION

N° 1 SUITE

frais taxables de la saisie contrefaçon.

Le 7 mars 1986 la société GUILLE a, par conclusions, demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français 81 20 298 cessera de produire ses effets aux termes de l'article 13 de la loi du 30 juin 1977 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen dont le brevet français est le support sera rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

Par ses conclusions du 23 avril 1986 la société DORE-DORE a répondu qu'elle ne pouvait que s'incliner devant cette demande de sursis.

*

* *

Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 77 683 du 30 juin 1977 le Tribunal, saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité, sursoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article 13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et qu'il n'est pas contesté que la Société GUILLE a formulé une opposition contre le brevet européen n° 007 8720 qui couvre la même invention que le brevet français n° 8120298 invoqué dans la présente instance ; que cette opposition a été déclarée recevable par l'OFFICE EUROPEEN des BREVETS ;

Attendu que l'article 16 de la loi précitée est donc applicable ;

Attendu que le Tribunal n'ayant plus, en raison de la procédure d'opposition la maîtrise de l'instance, il convient de radier l'affaire ; qu'il appartiendra aux parties d'effectuer tous actes interruptifs pour éviter la péremption ; qu'à l'expiration des délais la partie la plus diligente sollicitera, par simple lettre le rétablissement au rôle ; que les dépens seront

page
troisième

réservés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit qu'il est sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français invoqué cessera de produire ses effets aux termes de l'article 13 de la loi du 30 juin 1977 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

Dit que la présente instance est radiée du rôle du Tribunal.

Réserve les dépens.

FAIT ET JUGE A PARIS, LE
30 MAI 1986/ 3e CHAMBRE - 2e SECTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

~~Zeidel~~



spring and the use of a particular nut. These features were insufficient to maintain the model on the register.

However, the claim to prohibit further use of the machinery used in the manufacture of the infringing articles could not be adjudicated in the present proceedings. This being so, the plaintiff had not succeeded in all his claims, and no order for costs was made against the defendant.

Comment: The Tribunal made the following points about the jurisdiction to cancel patent and utility model registrations:

- (1) Counter-claims are permitted in such proceedings, provided the defendant asks for time to obtain details of the registrations which he wishes to attack, so that all parties may be aware of them before the trial.
- (2) Any person, natural or legal, who is aggrieved by the existence of a patent or utility model may apply for its cancellation.
- (3) In order to enjoy novelty, improvements over the prior art must be substantial, not merely ancillary.
- (4) Questions of sequestration of the machinery used to make infringing articles, like questions of damages, must be dealt with separately from the cancellation procedures.
- (5) Unless a party succeeds in all the claims that he makes, he will not get costs in his favour.

United Kingdom

Patents

European patent — opposition filed at EPO — validity challenged by way of defence in UK infringement proceedings — whether UK proceedings should be stayed pending outcome of opposition

Amersham International plc v.
Corning Ltd and Corning Glass Works
High Court, 26 March 1986
Falconer J
(as yet unreported)

Facts: The plaintiffs were proprietors of European Patent (UK) No. 0028103 for a method of detecting free ligands in biological fluids, which had particular application to the clinical measurement of thyroid hormones. The United Kingdom and eight other countries had been designated in the plaintiffs' patent application, which was made on 23 September 1980 and published on 1 April 1981. The patent was granted on 3 April 1985 and under Article 99 of the European Patent Convention (EPC) opposition could be filed up until 3 January 1986. The plaintiffs exploited their invention by marketing radioimmunoassay kits. From about late 1983 the second defendants supplied similar kits to the first defendants who marketed them in the United Kingdom. As soon as the plaintiffs' patent was granted, they sued for infringement in the UK. The defendants admitted selling the kits but alleged invalidity of the patent. On the last possible day the second defendants filed a notice of opposition to the patent in the European Patent Office (EPO). When the plaintiffs applied for directions in the UK proceedings the defendants sought a stay of proceedings pending outcome of opposition in the EPO. The defendants argued that the stay sought was purely temporary, in practice merely on the issue of validity, on which the EPO was a forum more convenient than the English Court. They contended that expense would be spared by first testing validity in the EPO. They pointed out that they might be sued in other European countries where they had sold kits and where the plaintiffs held corresponding patents. Validity could therefore become an issue in litigation in a multiplicity of jurisdictions.

The plaintiffs replied that since infringement could not be litigated in the EPO but only in the national courts, the case was not one of parallel proceedings in two different jurisdictions. They argued that the intention behind the relevant provisions of the EPC was that revocation of European patents should be a matter primarily for the national courts of the designated states and, where infringement proceedings were brought, infringement and validity should be litigated in the same court. The plaintiffs adduced uncontradicted evidence that if the European opposition followed the course of an oral hearing (as requested by the defendants) and appeals, it might take four to five years or longer for a final decision on validity to be reached. In the UK action, allowing for appeals, a total of five years would be sufficient for a final decision on both validity and infringement. Neither plaintiffs nor defendants referred to the relative convenience to witnesses or to the parties of EPO and English proceedings.

Held: The plaintiffs had invoked the competent jurisdiction of the English Court: EPC Article 2(2) referred to. Whether the Court should grant a stay of that litigation was a matter for the exercise of the Court's discretion on the principles developed by the House of Lords in *MacShannon v Rockware Glass* and *The Abidin Daver*.

- (1) A mere balance of convenience is not a sufficient ground for depriving a plaintiff of the advantages of prosecuting his action in an English court if it is

otherwise properly brought. The right of access to the King's court must not be lightly refused.

(2) in order to justify a stay two conditions must be satisfied, one positive and the other negative: (a) the defendant must satisfy the court that there is another forum to whose jurisdiction he is amenable in which justice can be done between the parties at substantially less inconvenience or expense, and (b) the stay must not deprive the plaintiff of a legitimate personal or juridical advantage which would be available to him if he invoked the jurisdiction of the English court.⁴

As to (1) Lord Keith had said:

In this context I do not think it helpful to put much emphasis upon the pronouncement that access to the court is not 'lightly' to be refused. It means no more than that when the jurisdiction of the court has been competently invoked, a stay should not be granted without good reason.⁵

As to the exercise of the Court's discretion, Lord Brandon had said:⁶

The exercise of the court's discretion in any particular case necessarily involves the balancing of all the relevant factors on either side, those favouring the grant of a stay on the one hand, and those militating against it on the other. Such balancing may be a difficult process and some cases may be very near the line ...

Mere balance of convenience cannot, of itself, be decisive in tilting the scales; but strong, and a fortiori overwhelming, balance of convenience may easily, and in most cases probably will, be so. Similarly, the mere disadvantage of multiplicity of suits cannot of itself be decisive in tilting the scales; but multiplicity of suits involving serious consequences with regard to expense or other matters, may well do so.

If as seemed right, the forum to be considered under 2(a) was the forum appropriate for litigating the plaintiffs' claims, namely alleged infringement, the defendants could not satisfy condition 2(a).

Even if the EPO could be regarded as an alternative forum for the purposes of condition 2(a), the English Court was the *forum conveniens* for a number of reasons. First, the jurisdiction of the EPO to revoke was limited by the nine months' period for filing opposition and to the grounds set out in Article 99. The Court's jurisdiction was not time-limited but was co-existent and co-extensive with the jurisdiction to try infringement. Additionally, the grounds under Article 138 on which national courts could revoke a European patent were more extensive in two important respects.⁷

Secondly, it had long been recognised in UK patent jurisprudence that the convenient, desirable and usual practice was for infringement and validity to be tried and decided in the same proceedings, thus ensuring that both (a) to be considered on the same construction of the patent's claims. Thirdly, if the plaintiffs' action were stayed pending the outcome of EPO proceedings, the plaintiffs could suffer considerable delay in the outcome of infringement proceedings. It should not be assumed the plaintiffs were likely to lose on opposition; European patents were only granted after stringent examination. Fourthly, the question of expense fell to be considered. Both sides had argued that their favoured course would result in less expense but had not supported their assertions by any evidence. The expense factor would be disregarded. On the plaintiffs' evidence the potential market for kits was £100 million. The defendants had asserted that financial stakes were high. The expense of litigation was small compared with the stakes involved. The plaintiffs and the Corning Group were very substantial organisations. Fifthly, of all the countries where they held the European patent, the plaintiffs had only sued in the UK. A mere speculation of a multiplicity of suits should be ignored. In any event the mere disadvantage of a multiplicity of suits could not of itself be decisive.⁸

As for condition 2(b), the plaintiffs had rightly contended that there was a real and legitimate personal advantage to them in proceeding with their UK action. Infringement and validity would be tried simultaneously. The final outcome would be known within four to five years (allowing for appeals). If the defendants had their way, the final outcome could be delayed and the plaintiffs deprived of the benefit of injunctive relief for some years. To stay the action would prejudice the plaintiffs seriously. The defendants' application would be dismissed with costs.

1 See EPC Article 64 and section 77 of the Patents Act 1977.

2 [1978] AC 795.

3 [1984] AC 398.

4 Note 2 above at 810 to 812 per Lord Diplock, approved and applied in *The Abidin Daver*.

5 In *MacShannon*, Note 2 above, at 828.

6 In *The Abidin Daver*, Note 3 above, at 419 and 423, Lords Diplock, Edmund Davies and Templeman concurring.

7 Additional grounds for revocation under Article 138 are:

(d) If the protection conferred by the European patent has been extended;

(e) If the proprietor of the European Patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

8 *The Abidin Daver* at 423 applied - see Notes 3 and 6 above.

Patents

Practice - amending particulars of objections - appropriate order as to costs

Background Comment Where a defendant in a patent action seeks to amend his particulars of objections to validity, it is the practice of the court to put the plaintiff in the same position as to costs as if the new matter had been included in the particulars of objections as originally pleaded. The