



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

# Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ

## Case Law from the Contracting States to the EPC

### La jurisprudence des Etats parties à la CBE

## 2011 - 2014

**Zusatzpublikation – Amtsblatt EPA 2 | 2015**

Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ

**Supplementary publication – Official Journal EPO 2 | 2015**

Case Law from the Contracting States to the EPC

**Publication supplémentaire – Journal officiel OEB 2 | 2015**

La jurisprudence des Etats parties à la CBE

ISSN 1996-7543



<b>RECHTSPRECHUNG AUS DEN VERTRAGSSTAATEN DES EPÜ</b>	<b>CASE LAW FROM THE CONTRACTING STATES TO THE EPC</b>	<b>LA JURISPRUDENCE DES ETATS PARTIES A LA CBE</b>	
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Contents</b>	<b>Sommaire</b>	
<b>Vorwort</b>	<b>Foreword</b>	<b>Avant-propos</b>	<b>1</b>
<b>Danksagung</b>	<b>Acknowledgments</b>	<b>Remerciements</b>	<b>3</b>
<b>Entscheidungsregister</b>	<b>Table of Cases</b>	<b>Index des décisions citées</b>	<b>4</b>
<b>I. PATENTIERBARKEIT</b>	<b>I. PATENTABILITY</b>	<b>I. BREVETABILITE</b>	<b>11</b>
<b>A. Artikel 52 EPÜ – Patentfähige Erfindungen</b>	<b>A. Article 52 EPC – Patentable inventions</b>	<b>A. Article 52 CBE – Inventions brevetables</b>	<b>11</b>
1. Technischer Charakter	1. Technical character	1. Caractère technique	<b>11</b>
2. Ausgeschlossene Gegenstände oder Tätigkeiten	2. Excluded subject-matter and activities	2. Objets ou activités exclus	<b>15</b>
2.1 Entdeckungen	2.1 Discoveries	2.1 Découvertes	<b>15</b>
2.2 Computerprogramme	2.2 Computer programs	2.2 Programmes d'ordinateur	<b>16</b>
<b>B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit</b>	<b>B. Exceptions to patentability</b>	<b>B. Exceptions à la brevetabilité</b>	<b>21</b>
1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	1. Breaches of "ordre public" or morality	1. Atteintes à l'ordre public et aux bonnes mœurs	<b>21</b>
2. Biologische Erfindungen	2. Biological inventions	2. Inventions biologiques	<b>26</b>
<b>C. Neuheit</b>	<b>C. Novelty</b>	<b>C. Nouveauté</b>	<b>28</b>
1. Stand der Technik	1. State of the art	1. Etat de la technique	<b>28</b>
2. Chemische Erfindungen	2. Chemical inventions	2. Inventions dans le domaine de la chimie	<b>35</b>
3. Neuheit der Verwendung – Artikel 54 (5) EPÜ	3. Novelty of use – Article 54(5) EPC	3. Nouveauté de l'utilisation – Article 54(5) CBE	<b>36</b>
<b>D. Erfinderische Tätigkeit</b>	<b>D. Inventive step</b>	<b>D. Activité inventive</b>	<b>41</b>
1. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	1. Assessment of inventive step	1. Appréciation de l'activité inventive	<b>41</b>
2. Aufgabe-Lösung-Ansatz	2. Problem-solution approach	2. Approche problème-solution	<b>54</b>
3. Technische Wirkung	3. Technical effect	3. Effet technique	<b>56</b>
4. Der Fachmann	4. Skilled person	4. Homme du métier	<b>66</b>
<b>E. Gewerbliche Anwendbarkeit</b>	<b>E. Industrial applicability</b>	<b>E. Applicabilité industrielle</b>	<b>69</b>
<b>F. Doppelpatentierung</b>	<b>F. Double patenting</b>	<b>F. Double brevetabilité</b>	<b>73</b>

<b>II. AUSREICHENDE OFFENBARUNG</b>	<b>II. SUFFICIENCY OF DISCLOSURE</b>	<b>II. POSSIBILITE D'EXECUTER L'INVENTION</b>	<b>79</b>
<b>III. PATENTANSPRÜCHE</b>	<b>III. CLAIMS</b>	<b>III. REVENDEICATIONS</b>	<b>89</b>
<b>A. Klarheit der Ansprüche</b>	<b>A. Clarity of claims</b>	<b>A. Clarté des revendications</b>	<b>89</b>
<b>B. Auslegung der Ansprüche und Schutzbereich</b>	<b>B. Interpretation of claims and extent of protection</b>	<b>B. Interprétation des revendications et étendue de la protection</b>	<b>93</b>
<b>C. Unabhängige und abhängige Ansprüche</b>	<b>C. Independent and dependent claims</b>	<b>C. Revendications dépendantes et indépendantes</b>	<b>98</b>
<b>D. Änderungen der Ansprüche</b>	<b>D. Amendments to claims</b>	<b>D. Modifications des revendications</b>	<b>99</b>
<b>IV. PRIORITÄT</b>	<b>IV. PRIORITY</b>	<b>IV. PRIORITE</b>	<b>117</b>
<b>V. EUROPÄISCHE PATENTE ALS STREITGEGENSTAND IN VERSCHIEDENEN RECHTSORDNUNGEN</b>	<b>V. EUROPEAN PATENTS SUBJECT TO LITIGATION IN MULTIPLE JURISDICTIONS</b>	<b>V. BREVETS EUROPEENS FAISANT L'OBJET DE LITIGES DEVANT DIFFERENTES JURIDICTIONS</b>	<b>132</b>
1. Danisco/Novozymes (EP 1 804 592)	1. Danisco/Novozymes (EP 1 804 592)	1. Danisco/Novozymes (EP 1 804 592)	<b>132</b>
2. Quetiapin (EP 0 907 364)	2. Quetiapine (EP 0 907 364)	2. Quétiapine (EP 0 907 364)	<b>135</b>
3. Olanzapin (EP 0 454 436)	3. Olanzapine (EP 0 454 436)	3. Olanzapine (EP 0 454 436)	<b>144</b>
4. Okklusionsvorrichtung (EP 0 808 138)	4. Occlusion device (EP 0 808 138)	4. Dispositif d'occlusion (EP 0 808 138)	<b>146</b>
5. Calcipotriol (EP 0 679 154)	5. Calcipotriol (EP 0 679 154)	5. Calcipotriol (EP 0 679 154)	<b>149</b>
6. St Gobain/Knauf (EP 0 399 320)	6. St Gobain/Knauf (EP 0 399 320)	6. St Gobain/Knauf (EP 0 399 320)	<b>155</b>
<b>VI. INSTITUTIONELLE FRAGEN</b>	<b>VI. INSTITUTIONAL MATTERS</b>	<b>VI. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES</b>	<b>159</b>
1. Gerichtscharakter der EPA-Beschwerdekammern	1. Judicial status of the EPO Boards of Appeal	1. Caractère juridictionnel des chambres de recours de l'OEB	<b>159</b>
2. EPA Entscheidungen, das Patentübereinkommen und nationale Gerichte	2. EPO decisions, the Convention and national courts	2. Les décisions de l'OEB, la Convention et les juridictions nationales	<b>160</b>
3. Aussetzung des nationalen Patentverfahrens	3. Stay of national proceedings	3. Sursis à statuer	<b>168</b>
4. Vorbehalt zum EPÜ: Umfang des spanischen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ 1973	4. Reservation to the EPC: scope of the Spanish reservation under Article 167(2)(a) EPC 1973	4. Réserve quant à la CBE : étendue de la réserve espagnole en vertu de l'article 167(2)a) CBE 1973	<b>178</b>

## Vorwort

Diese Zusatzpublikation des Amtsblatts ist die Fortsetzung zur Amtsblatt-Sonderausgabe "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ 2004 – 2011" und erfasst den Zeitraum 2011 – 2014. Die erste Veröffentlichung dieser Art war der Bericht "Europäische Nationale Patentrechtsprechung" (2004), in dem der Rechtswissenschaftliche Dienst der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts interessante Entscheidungen von Gerichten aus den EPÜ-Vertragsstaaten zusammengefasst hatte.

Die vorliegende Ausgabe enthält Zusammenfassungen von 99 ausgewählten Urteilen der Jahre 2011 – 2014 aus 11 EPÜ-Vertragsstaaten. Die Urteile wurden aufgrund ihrer Relevanz für das materielle Patentrecht ausgewählt und sind nach Verfahrensgegenstand und Land geordnet. Auch Harmonisierungsaspekte, Patente, die in mehreren Ländern strittig sind, sowie institutionelle Fragen wurden bei der Zusammenstellung und Präsentation berücksichtigt. Ebenfalls enthalten sind Urteile, in denen in signifikanter Weise auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern eingegangen bzw. der Ansatz des EPA erörtert wird.

Natürlich erhebt diese Veröffentlichung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn selbst im digitalen Zeitalter gibt es gewisse Grenzen hinsichtlich Sprache und Zugänglichkeit. Auch kann eine Zusammenfassung niemals einer Entscheidung in vollem Umfang gerecht werden, da es nicht möglich ist, tatsächlich alle Nuancen und erörterten Aspekte in solcher Kürze akkurat wiederzugeben. Dennoch wurde alles unternommen, um diesen Bericht zu einem repräsentativen Überblick über interessante Urteile der Jahre 2011 – 2014 zu machen.

## Foreword

This supplementary publication of the Official Journal follows on from the "Case Law from the Contracting States to the EPC 2004 – 2011" and covers the years 2011 – 2014. The European National Patent Decisions Report (2004) was the first such compilation by the Legal Research Service of the Boards of Appeal of the European Patent Office. It contains a selection of interesting cases, handed down by the courts of the EPC contracting states, all of which have been summarised.

This edition of the Case Law from the Contracting States to the EPC 2011 – 2014 contains summaries of 99 selected decisions from 11 different EPC contracting states, handed down during that time. They have been selected for their significance regarding substantive patent law, and are arranged according to topic and country of provenance. Aspects of harmonisation, patents subject to dispute in several jurisdictions, as well as some institutional issues were also taken into account in making and presenting it. Decisions referring to the case law of the boards of appeal or engaging with the EPO's approach in a significant way were also included.

Of course, this publication makes no claim to be complete, as there are certain constraints of language and of access, even in the digital age. Similarly, a summary will never be able to do justice to a decision in full, since neither its depth in all its nuances, nor its breadth, including all the issues touched on, can be accurately reflected in such brevity. However, every effort has been made to make this report into a representative overview of interesting decisions from 2011 to 2014.

## Avant-propos

Faisant suite à "La jurisprudence des États parties à la CBE, 2004 – 2011", la présente publication supplémentaire du Journal officiel porte sur la période 2011 – 2014. L'ouvrage intitulé "Décisions nationales européennes en matière de brevets" (2004) était la première compilation de ce type réalisée par le Service de recherche juridique des chambres de recours de l'Office européen des brevets. Une sélection de jugements particulièrement intéressants, rendus par les juridictions d'États parties à la CBE, y sont résumés.

La présente édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2011-2014) contient les résumés de 99 décisions rendues au cours de cette période dans onze États parties à la CBE. Ces décisions ont été choisies car elles sont significatives au regard du droit matériel des brevets et leur agencement a été fait en fonction des sujets abordés et des États concernés. Les questions d'harmonisation, la multiplicité de litiges portant sur un même brevet dans différents pays et certains aspects institutionnels ont également été pris en considération dans la structure et la présentation de ce recueil. Ont également été incluses les décisions qui renvoient à la jurisprudence des chambres de recours ou qui explorent de manière approfondie l'approche de l'OEB.

Cette publication ne prétend bien évidemment pas à l'exhaustivité, car des obstacles liés à l'accès et à la langue persistent, même à l'ère du numérique. Par ailleurs, un résumé ne peut jamais être le reflet fidèle d'une décision complète, car il est impossible de rendre compte en seulement quelques lignes de toute la portée d'un jugement, de toutes ses nuances ou de toutes les questions soulevées. Tout a néanmoins été mis en œuvre pour que ce rapport donne un aperçu représentatif de décisions intéressantes rendues entre 2011 et 2014.

Den Mitarbeitern des Rechtswissenschaftlichen Dienstes der Beschwerdekammern (R. 3.0.30) möchte ich für ihren Einsatz bei der Erstellung dieses Berichts ganz herzlich danken. Ferner gilt mein Dank dem Sprachendienst, dessen außerordentlich wertvolle Unterstützung diese dreisprachige Zusatzpublikation zum Amtsblatt ermöglicht hat, sowie all den anderen Mitarbeitern des EPA, die durch ihre Unterstützung zum Zustandekommen dieser Publikation beigetragen haben.

Wim van der Eijk

I wish to thank the members of the Legal Research Service of the Boards of Appeal (Dept. 3.0.30) for their efforts in producing this report. I would also like to thank the Language Service, for their invaluable support in making this trilingual supplementary publication of the Official Journal possible, as well as all the other EPO staff who have helped produce this publication.

Wim van der Eijk

Je tiens à remercier les membres du Service de recherche juridique des chambres de recours (S 3.0.3.0) pour le travail qu'ils ont accompli en vue de produire ce rapport. Mes remerciements s'adressent également au Service linguistique dont le précieux soutien a permis la publication de la version trilingue de cette édition supplémentaire du Journal officiel, ainsi qu'à tous les autres agents de l'OEB qui ont contribué à l'ouvrage.

Wim van der Eijk

### Danksagung

Der Rechtswissenschaftliche Dienst dankt insbesondere folgenden EPA-Kollegen für ihre außerordentlich wertvollen Beiträge zu diesem Bericht: den folgenden Beschwerdekammervorsitzenden Gunnar Eliasson, Hugo Meinders und Gianni Assi, den Sprachendienstmitarbeitern für ihre sorgfältigen Übersetzungen der zusammengefassten Urteile in die drei Amtssprachen sowie dem Redaktionsteam des Amtsblatts, dem Grafikdesign-Team und der Veröffentlichungsabteilung für ihre Mitwirkung an dieser Publikation.

Unser Dank gilt außerdem den Gerichten, Patentämtern und Patentanwälten in den EPÜ-Vertragsstaaten, die uns die Urteile zur Verfügung gestellt haben.

Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zu diesem Bericht sind jederzeit willkommen und an folgende E-Mail-Adresse zu richten:

**[dg3legalresearchservice@epo.org](mailto:dg3legalresearchservice@epo.org)**

*Rechtswissenschaftlicher Dienst der Beschwerdekammern des EPA*

### Acknowledgments

The Legal Research Service wishes to thank in particular the following EPO colleagues for their invaluable contributions in compiling this publication: the following chairmen of the boards of appeal – Gunnar Eliasson, Hugo Meinders and Gianni Assi; the Language Service for the quality of the translations of the summaries in the EPO's three official languages; the editorial team of the Official Journal, the Graphic Design team and the Publication Department for their cooperation in bringing about this publication.

Our gratitude also goes to the courts and patent offices and patent practitioners of the EPC Contracting States for supplying us with decisions.

We would welcome comments and suggestions on this report at the following e-mail address:

**[dg3legalresearchservice@epo.org](mailto:dg3legalresearchservice@epo.org)**

*Legal Research Service of the Boards of Appeal of the EPO*

### Remerciements

Le Service de recherche juridique tient à remercier en particulier les collègues de l'OEB ci-après pour leurs inestimables contributions à cet ouvrage : les présidents de chambres de recours suivants, Gunnar Eliasson, Hugo Meinders et Gianni Assi ; le Service linguistique pour la qualité des traductions des résumés dans les trois langues officielles de l'OEB ; l'équipe du Journal officiel, l'équipe de conception graphique et le service Publications dont la précieuse collaboration a rendu possible la publication de ce recueil.

Nos remerciements s'adressent également aux tribunaux, aux professionnels des brevets et aux offices de brevets des États parties à la CBE qui nous ont fourni les décisions.

N'hésitez pas à nous faire part de toutes observations ou suggestions concernant ce rapport, en envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante :

**[dg3legalresearchservice@epo.org](mailto:dg3legalresearchservice@epo.org)**

*Service de recherche juridique des chambres de recours de l'OEB*

**Entscheidungsregister****Nationale Entscheidungen nach Ländern****AT – Österreich****2011**

Oberster Patent- und Markensenat vom 29.06.2011 (Op 3/11)

**2012**

Oberster Patent- und Markensenat vom 27.06.2012 (Op 1/12)

Beschwerdekammer des österreichischen Patentamts vom 22.11.2012 (B 1/2011)

**2013**

Oberster Patent- und Markensenat vom 27.02.2013 (Op 3/12)

Oberster Patent- und Markensenat vom 08.05.2013 (OBp 2/13)

Oberster Patent- und Markensenat vom 27.11.2013 (Op 3/13)

**BE – Belgien****2011**

Handelsgericht Mons vom 03.11.2011 (A/10/792) – *Valéo v. Lexmond Trading*

**2012**

Berufungsgericht Mons vom 12.01.2012 (2011/RG/00402) – *Société Malvern v. Occhio*

Handelsgericht Lüttich vom 28.06.2012 (A/11/3039) – *Aerocrine v. SA Medisoft*

**2013**

Handelsgericht Mons vom 21.02.2013 (RG A/09/663) – *Occhio v. Malvern*

Berufungsgericht Lüttich vom 19.09.2013 (2011/RG/1503) – *Saint-Gobain v. Knauf*

Bezirksgericht Antwerpen vom 20.12.13 – *Sandoz v AstraZeneca*

**DE – Deutschland****2011**

Bundesgerichtshof vom 24.02.2011 (X ZR 121/09) – *Webseitenanzeige*

Bundesgerichtshof vom 21.06.2011 (X ZR 43/09) – *Integrationelement*

**Table of Cases****National decisions according to countries****AT – Austria****2011**

Supreme Patent and Trademark Chamber of 29.06.2011 (Op 3/11)

**2012**

Supreme Patent and Trademark Chamber of 27.06.2012 (Op 1/12)

Board of Appeal of the Austrian Patent Office of 22.11.2012 (B 1/2011)

**2013**

Supreme Patent and Trademark Chamber of 27.02.2013 (Op 3/12)

Supreme Patent and Trademark Chamber of 08.05.2013 (OBp 2/13)

Supreme Patent and Trademark Chamber of 27.11.2013 (Op 3/13)

**BE – Belgium****2011**

Mons Commercial Court of 03.11.2011 (A/10/792) – *Valéo v Lexmond Trading*

**2012**

Mons Court of Appeal of 12 January 2012 (2011/RG/00402) – *Malvern v Occhio*

Liège Commercial Court of 28.06.2012 (A/11/3039) – *Aerocrine v SA Medisoft*

**2013**

Mons Commercial Court of 21 February 2013 (RG A/09/663) – *Occhio v Malvern*

Liège Court of Appeal of 19.09.2013 (2011/RG/1503) – *Saint-Gobain v Knauf*

Antwerp District Court of 20.12.13 – *Sandoz v AstraZeneca*

**DE – Germany****2011**

Federal Court of Justice of 24.02.2011 (X ZR 121/09) – *Website display*

Federal Court of Justice of 21.06.2011 (X ZR 43/09) – *Integration element*

**Index des décisions citées****Décisions nationales classées par pays****AT – Autriche****2011**

Chambre suprême des brevets et des marques, 29.06.2011 (Op 3/11) **144**

**2012**

Chambre suprême des brevets et des marques, 27.06.2012 (Op 1/12) **54**

Division des recours de l'Office autrichien des brevets, 22.11.2012 (B 1/2011) **28**

**2013**

Chambre suprême des brevets et des marques, 27.02.2013 (Op 3/12) **93**

Chambre suprême des brevets et des marques, 08.05.2013 (OBp 2/13) **29**

Chambre suprême des brevets et des marques, 27.11.2013 (Op 3/13) **56**

**BE – Belgique****2011**

Tribunal de commerce de Mons, 03.11.2011 (A/10/792) – *Valéo c. Lexmond Trading* **30**

**2012**

Cour d'Appel de Mons (2011/RG/00402), 12.01.2012 – *Malvern c. Occhio* **99**

Tribunal de commerce de Liège, 28.06.2012 (A/11/3039) – *Aerocrine c. SA Medisoft* **57**

**2013**

Tribunal de commerce de Mons, 21.02.2013 (RG A/09/663) – *Occhio c. Malvern* **89**

Cour d'appel de Liège, 19.09.2013 (2011/RG/1503) – *Saint-Gobain c. Knauf* **155**

Tribunal de première instance d'Anvers, 20.12.13 – *Sandoz c. AstraZeneca* **135**

**DE – Allemagne****2011**

Cour fédérale de justice, 24.02.2011 (X ZR 121/09) – *Affichage de pages Internet* **11**

Cour fédérale de justice, 21.06.2011 (X ZR 43/09) – *Intégrateur* **101**

Bundesgerichtshof vom 22.11.2011 (X ZR 58/10) – <i>E-Mail via SMS</i>	Federal Court of Justice of 22.11.2011 (X ZR 58/10) – <i>E-Mail via SMS</i>	Cour fédérale de justice, 22.11.2011 (X ZR 58/10) – <i>Courrier électronique par SMS</i>	<b>41</b>
<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	
Bundespatentgericht vom 27.03.2012 (4 Ni 24/10) – <i>Kaffeemaschine</i>	Federal Patent Court of 27.03.2012 (4 Ni 24/10) – <i>Coffee machine</i>	Tribunal fédéral des brevets, 27.03.2012 (4 Ni 24/10) – <i>Machine à café</i>	<b>91</b>
Bundesgerichtshof vom 15.05.2012 (X ZR 98/09) – <i>Calcipotriol- Monohydrat</i>	Federal Court of Justice of 15.05.2012 (X ZR 98/09) <i>Calcipotriol monohydrate</i>	Cour fédérale de justice, 15.05.2012 (X ZR 98/09) – <i>Calcipotriol monohydraté</i>	<b>149</b>
Bundesgerichtshof vom 17.07.2012 (X ZR 117/11) – <i>Polymerschaum</i>	Federal Court of Justice of 17.07.2012 (X ZR 117/11) – <i>Polymer foam</i>	Cour fédérale de justice, 17.07.2012 (X ZR 117/11) – <i>Mousse de polymère</i>	<b>94</b>
Bundesgerichtshof vom 14.08.2012 (X ZR 3/10) – <i>UV-unempfindliche Druckplatte</i>	Federal Court of Justice of 14.08.2012 (X ZR 3/10) – <i>Non-UV- sensitive printing plate</i>	Cour fédérale de justice, 14.08.2012 (X ZR 3/10) – <i>Plaque d'impression insensible aux UV</i>	<b>117</b>
Bundespatentgericht vom 13.11.2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) verbunden) – <i>Quetiapin</i>	Federal Patent Court of 13.11.2012, joined cases 3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) – <i>Quetiapine</i>	Tribunal fédéral des brevets, 13.11.2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) corrélés) – <i>Quétiapine</i>	<b>136</b>
Bundesgerichtshof vom 27.11.2012 (X ZR 58/07) – <i>Neurale Vorläuferzellen II</i>	Federal Court of Justice of 27.11.2012 (X ZR 58/07) – <i>Neural progenitor cells II</i>	Cour fédérale de justice, 27.11.2012 (X ZR 58/07) – <i>Cellules précurseurs neurales II</i>	<b>21</b>
Bundesgerichtshof vom 12.12.2012 (X ZR 134/11) – <i>Polymerzusammensetzung</i>	Federal Court of Justice of 12.12.2012 (X ZR 134/11) – <i>Polymer composition</i>	Cour fédérale de justice, 12.12.2012 (X ZR 134/11) – <i>Composition de polymère</i>	<b>66</b>
Bundesgerichtshof vom 18.12.2012 (X ZR 3/12) – <i>Routenplanung</i>	Federal Court of Justice of 18.12.2012 (X ZR 3/12) – <i>Route planning</i>	Cour fédérale de justice, 18.12.2012 (X ZR 3/12) – <i>Calcul d'itinéraire</i>	<b>58</b>
<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	
Bundespatentgericht vom 04.04.2013 (2 Ni 59/11 und 2 Ni 64/11) – <i>Slide to unlock</i>	Federal Patent Court of 04.04.2013 (2 Ni 59/11 and 2 Ni 64/11) – <i>Slide to unlock</i>	Tribunal fédéral des brevets, 04.04.2013 (2 Ni 59/11 et 2 Ni 64/11) – <i>Déverrouillage tactile par glissement de doigt</i>	<b>59</b>
Bundesgerichtshof vom 09.04.2013 (X ZR 130/11) – <i>Verschlüsselungsverfahren</i>	Federal Court of Justice of 09.04.2013 (X ZR 130/11) – <i>Scrambling method</i>	Cour fédérale de justice, 09.04.2013 (X ZR 130/11) – <i>Procédé de cryptage</i>	<b>102</b>
Bundesgerichtshof vom 23.04.2013 (X ZR 27/12) – <i>Fahrzeugnavigationssystem</i>	Federal Court of Justice of 23.04.2013 (X ZR 27/12) – <i>Vehicle navigation system</i>	Cour fédérale de justice, 23.04.2013 (X ZR 27/12) – <i>Système de navigation véhiculaire</i>	<b>61</b>
Bundesgerichtshof vom 11.09.2013 (X ZB 8/12) – <i>Dipeptidyl-Peptidase- Inhibitoren</i>	Federal Court of Justice of 11.09.2013 (X ZB 8/12) – <i>Dipeptidyl- peptidase inhibitors</i>	Cour fédérale de justice, 11.09.2013 (X ZB 8/12) – <i>Inhibiteurs de la dipeptidyl-peptidase</i>	<b>79</b>
Bundesgerichtshof vom 24.09.2013 (X ZR 40/12) – <i>Fettsäuren</i>	Federal Court of Justice of 24.09.2013 (X ZR 40/12) – <i>Fatty acids</i>	Cour fédérale de justice, 24.09.2013 (X ZR 40/12) – <i>Acides gras</i>	<b>36</b>
Bundesgerichtshof vom 15.10.2013 (X ZR 41/11) – <i>Bildanzeigergerät</i>	Federal Court of Justice of 15.10.2013 (X ZR 41/11) – <i>Image display device</i>	Cour fédérale de justice, 15.10.2013 (X ZR 41/11) – <i>Dispositif de visualisation d'images</i>	<b>31</b>
<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
Bundesgerichtshof vom 11.02.2014 (X ZR 107/12) – <i>Kommunikationskanal</i>	Federal Court of Justice of 11.02.2014 (X ZR 107/12) – <i>Communication channel</i>	Cour fédérale de justice, 11.02.2014 (X ZR 107/12) – <i>Canal de communication</i>	<b>119</b>
Bundesgerichtshof vom 25.02.2014 (X ZB 5/13) – <i>Kollagenase I</i>	Federal Court of Justice of 25.02.2014 (X ZB 5/13) – <i>Collagenase I</i>	Cour fédérale de justice, 25.02.2014 (X ZB 5/13) – <i>Collagénase I</i>	<b>37</b>



Bundesgerichtshof vom 11.03.2014 (X ZR 139/10) – <i>Farbversorgungssystem</i>	Federal Court of Justice of 11.03.2014 (X ZR 139/10) – <i>Paint supply system</i>	Cour fédérale de justice, 11.03.2014 (X ZR 139/10) – <i>Système d'alimentation en peinture</i>	<b>43</b>
<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	
Bundesgerichtshof vom 13.01.2015 (X ZR 41/13) – <i>Quetiapin</i>	Federal Court of Justice of 13.01.2015 (X ZR 41/13) – <i>Quetiapine</i>	Cour fédérale de justice, 13.01.2015 (X ZR 41/13) – <i>Quetiapine</i>	<b>138</b>
<b>DK – Dänemark</b>	<b>DK – Denmark</b>	<b>DK – Danemark</b>	
<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	
Dänischer Gerichtshof vom 25.05.2012 – <i>Danisco A/S (inzwischen Teil von DuPont) v. Novozymes A/S</i>	Danish High Court of 25.05.2012 – <i>Danisco A/S (today a part of DuPont) v Novozymes A/S</i>	Haute cour du Danemark, 25.05.2012 – <i>Danisco A/S (faisant aujourd'hui partie de DuPont) c. Novozymes A/S</i>	<b>132</b>
<b>ES Spanien</b>	<b>ES – Spain</b>	<b>ES – Espagne</b>	
<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	
Oberster Gerichtshof (Zivilkammer) vom 27.04.2011 – <i>LEK Pharma v. Warner-Lambert – Atorvastatina (274/2011)</i>	Supreme Court (Civil Chamber) of 27.04.2011 – <i>LEK Pharma v Warner-Lambert – Atorvastatina (274/2011)</i>	Cour suprême (chambre civile), 27.04.2011 – <i>LEK Pharma c. Warner Lambert – Atorvastatina (274/2011)</i>	<b>160</b>
Oberster Gerichtshof (Zivilkammer) vom 10.05.2011 – <i>Laboratorios Cinfa et al. v. Eli Lilly und Company Ltd (309/2011)</i>	Supreme Court (Civil Chamber) of 10.05.2012 – <i>Laboratorios Cinfa et al. v Eli Lilly and Co Ltd (309/2011)</i>	Cour suprême (chambre civile), 10.05.2011 – <i>Laboratorios Cinfa et al. c. Eli Lilly et Company Ltd. (309/2011)</i>	<b>178</b>
<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	
Berufungsgericht Madrid (28. Senat) vom 04.03.2013 – <i>Actavis Group et al. v. Merck Sharp &amp; Dohme (17/2013)</i>	Court of Appeal of Madrid (Section 28) of 04.03.2013 – <i>Actavis Group et al. v Merck Sharp &amp; Dohme (17/2013)</i>	Cour d'appel de Madrid (28 <sup>e</sup> chambre), 4.03.2013 – <i>Actavis Group et al. c. Merck Sharp &amp; Dohme (17/2013)</i>	<b>159</b>
<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
Berufungsgericht Barcelona (15. Senat) vom 24.07.2014 – <i>Merck &amp; Co. v. Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)</i>	Court of Appeal of Barcelona (Section 15) of 24.07.2014 – <i>Merck &amp; Co. v Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)</i>	Cour d'appel de Barcelone (15 <sup>e</sup> chambre), 24.07.2014 – <i>Merck &amp; Co. c. Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)</i>	<b>161</b>
<b>FR – Frankreich</b>	<b>FR – France</b>	<b>FR – France</b>	
<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	
Kassationsgerichtshof vom 02.11.2011 [10-30907] – <i>Groupe Vicard SA v. Tonnellerie Ludonnaise SA</i>	Court of Cassation of 02.11.2011 [10-30907] – <i>Groupe Vicard SA v Tonnellerie Ludonnaise SA</i>	Cour de cassation, 02.11.2011 [10-30907] – <i>Groupe Vicard SA c. Tonnellerie Ludonnaise SA</i>	<b>44</b>
Kassationsgerichtshof vom 29.11.2011 [10-24786] – <i>Negma v. Biogaran</i>	Court of Cassation of 29.11.2011 [10-24786] – <i>Negma v Biogaran</i>	Cour de cassation, 29.11.2011 [10-24786] – <i>Negma c. Biogaran</i>	<b>35</b>
Kassationsgerichtshof vom 13.12.2011 [10-27413] – <i>SAS Technip France v. SA ITP</i>	Court of Cassation of 13.12.2011 [10-27413] – <i>SAS Technip France v SA ITP</i>	Cour de cassation, 13.12.2011 [10-27413] – <i>SAS Technip France c. SA ITP</i>	<b>66</b>
<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	
Berufungsgericht Paris vom 13.01.2012 (10/17727) – <i>Sandoz v. Eli Lilly</i>	Paris Court of Appeal of 13.01.2012 (10/17727) – <i>Sandoz v Eli Lilly</i>	Cour d'appel de Paris, 13.01.2012 (10/17727) – <i>Sandoz c. Eli Lilly</i>	<b>67</b>
Kassationsgerichtshof vom 31.01.2012 [11-10924] – <i>Go sport v. Time Sport international</i>	Court of Cassation of 31.01.2012 [11-10924] – <i>Go sport v Time Sport international</i>	Cour de cassation, 31.01.2012 [11-10924] – <i>Go sport c. Time Sport international</i>	<b>120</b>
Bezirksgericht Paris vom 20.03.2012 (09/12706) – <i>Teva v. Eli Lilly</i>	Paris District Court of 20.03.2012 (09/12706) – <i>Teva v Eli Lilly</i>	Tribunal de Grande Instance de Paris, 20.03.2012 (09/12706) – <i>Teva c. Eli Lilly</i>	<b>73</b>

Berufungsgericht Paris vom 21.03.2012 (09/23852) – <i>Arcelormittal v. Voestalpine</i>	Paris Court of Appeal of 21.03.2012 (09/23852) – <i>Arcelormittal v Voestalpine</i>	Cour d'appel de Paris, 21.03.2012 (09/23852) – <i>Arcelormittal c. Voestalpine</i>	80
Berufungsgericht Paris vom 23.03.2012 (10/22368) – <i>VSL International v. Freyssinet International</i>	Paris Court of Appeal of 23.03.2012 (10/22368) – <i>VSL International v Freyssinet International</i>	Cour d'appel de Paris, 23.03.2012 (10/22368) – <i>VSL International c. Freyssinet International</i>	81
Kassationsgerichtshof vom 03.04.2012 [10-21084] – <i>M. G v. R</i>	Court of Cassation of 03.04.2012 [10-21084] – <i>M. G v R</i>	Cour de cassation, 03.04.2012 [10-21084] – <i>M. G c. R</i>	162
Kassationsgerichtshof vom 20.11.2012 [11-18440] – <i>Boegli gravures v. Darsail</i>	Court of Cassation of 20.11.2012 [11-18440] – <i>Boegli gravures v Darsail</i>	Cour de cassation, 20.11.2012 [11-18440] – <i>Boegli gravures c. Darsail</i>	69
<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	
Berufungsgericht Paris vom 26.04.2013 (12/07634) – <i>Core/Miral v. Axxom/Castorama/Browaey's Brame</i>	Paris Court of Appeal of 26.04.2013 (12/07634) – <i>Core/Miral v Axxom/Castorama/Browaey's Brame</i>	Cour d'appel de Paris, 26.04.2013 (12/07634) – <i>Core/Miral c. Axxom/Castorama/Browaey's Brame</i>	62
Berufungsgericht Paris vom 07.06.2013 (10/15598) – <i>Security of Documents (Sood) v. Europäische Zentralbank (EZB)</i>	Paris Court of Appeal of 7.06.2013 (10/15598) – <i>Security of Documents (Sood) v European Central Bank (ECB)</i>	Cour d'appel de Paris, 07.06.2013 (10/15598) – <i>Security of Documents (Sood) c. Banque Centrale Européenne (BCE)</i>	104
Berufungsgericht Paris vom 28.06.2013 (10/21790) – <i>Herr L v. Publicis Groupe und RATP</i>	Paris Court of Appeal of 28.06.2013 (10/21790) – <i>Mr L. v Publicis Groupe &amp; RATP</i>	Cour d'appel de Paris, 28.06.2013 (10/21790) – <i>Monsieur L c. Publicis Groupe et R.A.T.P</i>	12
Berufungsgericht Paris vom 03.07.2013 (10/22679) – <i>Sotira v. CPO</i>	Paris Court of Appeal of 03.07.2013 (10/22679) – <i>Sotira v CPO</i>	Cour d'appel de Paris, 03.07.2013 (10/22679) – <i>Sotira c. CPO</i>	163
Berufungsgericht Paris vom 25.10.2013 (13/06455) – <i>Syngenta v. Generaldirektor des INPI</i>	Paris Court of Appeal of 25.10.2013 (13/06455) – <i>Syngenta v INPI Director General</i>	Cour d'appel de Paris, 25.10.2013 (13/06455) – <i>Syngenta c. Directeur général de l'INPI</i>	106
Berufungsgericht Paris vom 20.12.2013 (12/14147) – <i>Icotex v. Saertex</i>	Paris Court of Appeal of 20.12.2013 (12/14147) – <i>Icotex v Saertex</i>	Cour d'appel de Paris, 20.12.2013 (12/14147) – <i>Icotex c. Saertex</i>	108
<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
Berufungsgericht Paris vom 12.02.2014 (12/16589) – <i>Anne D v. Sarl AD / Hermès Sellier SA</i>	Paris Court of Appeal of 12.02.2014 (12/16589) – <i>Anne D v Sarl AD / Hermès Sellier SA</i>	Cour d'appel de Paris, 12.02.2014 (12/16589) – <i>Anne D c. Sarl AD / Hermès Sellier SA</i>	45
Bezirksgericht Paris vom 13.02.2014 (13/00455) – <i>Virbac v. Merial</i>	Paris District Court of 13.02.2014 (13/00455) – <i>Virbac v Merial</i>	Tribunal de grande instance de Paris, 13.02.2014 (13/00455) – <i>Virbac c. Merial</i>	92
Berufungsgericht Paris vom 12.03.2014 (12/07203) – <i>Eli Lilly v. Teva</i>	Paris Court of Appeal of 12.03.2014 (12/07203) – <i>Eli Lilly v Teva</i>	Cour d'appel de Paris, 12.03.2014 (12/07203) – <i>Eli Lilly c. Teva</i>	39
Berufungsgericht Paris vom 19.03.2014 (10/21042) – <i>Artygraphie c. Cartel</i>	Paris Court of appeal of 19.03.2014 (10/21042) – <i>Artygraphie c. Cartel</i>	Cour d'appel de Paris, 19.03.2014 (10/21042) – <i>Artygraphie c. Cartel</i>	13
Berufungsgericht Paris vom 16.05.2014 (12/06678) – <i>Knauf c. St Gobain</i>	Paris Court of Appeal of 16.05.2014 (12/06678) – <i>Knauf c. St Gobain</i>	Cour d'appel de Paris, 16.05.2014 (12/06678) – <i>Knauf c. St Gobain</i>	156
Kassationsgerichtshof vom 20.05.2014 [13-10061] – <i>X v. Sig Sauer</i>	Court of Cassation of 20.05.2014 [13-10061] – <i>X v Sig Sauer</i>	Cour de cassation, 20.05.2014 [13-10061] – <i>X c. Sig Sauer</i>	98
Bezirksgericht Paris vom 3.07.2014 (10/14406) – <i>Evinerude v. Aair Lichens</i>	Paris District Court of 3.07.2014 (10/14406) – <i>Evinerude v Aair Lichens</i>	Tribunal de grande instance de Paris, 03.07. 2014 (10/14406) – <i>Evinerude c. Aair Lichens</i>	15

**GB – Vereinigtes Königreich****2011**

Oberster Gerichtshof vom 01.11.2011 – *Human Genome Sciences Inc v. eli Lilly & Co.* [2011] UKSC 51

Patents Court vom 15.12.2011 – *Sandvik Intellectual Property AB v. (1) Kennametal UK Ltd, (2) Kennametal European GmbH* [2011] EWHC 3311 (Pat)

**2012**

Patents Court vom 22.03.2012 – *Teva UK Ltd v. AstraZeneca AB* [2012] EWHC 655 (Pat)

England and Wales Court of Appeal vom 10.05.2012 – *Nokia OYJ v. IPCOM GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567

Patents Court vom 27.07.2012 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Contour Aerospace Ltd and others* [2012] EWHC 2153 (Pat)

Court of Appeal vom 05.09.2012 – *Eli Lilly & Co v. Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012] EWCA Civ 1185

Court of Appeal vom 10.10.2012 – *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234

Court of Appeal vom 12.12.2012 – *Novartis AG v. Generics (UK) Ltd* [2012] EWCA Civ 1623

**2013**

Patents Court vom 07.03.2013 – *Samsung electronics Co Ltd v. Apple Retail UK Ltd und anr* [2013] EWC 467 (Pat)

Patents Court vom 17.04.2013 – *International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)

Patents Court vom 22.04.2013 – *Nestec S.A. v. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Court of Appeal vom 30.04.2013 – *AstraZeneca AB v. Hexal* [2013] EWCA Civ 454

Court of Appeal vom 03.05.2013 – *HTC v. Apple* [2013] EWCA Civ 451

Supreme Court vom 03.07.2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Patents Court vom 10.07.2013 – *HTC Corporation v. Gemalto SA und HTC Corporation v. Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat)

**GB – United Kingdom****2011**

Supreme Court of 01.11.2011 – *Human Genome Sciences Inc v eli Lilly & Co.* [2011] UKSC 51

Patents Court of 15.12.2011 – *Sandvik Intellectual Property AB v (1) Kennametal UK Ltd, (2) Kennametal European GmbH* [2011] EWHC 3311 (Pat)

**2012**

Patents Court of 22.03.2012 – *Teva UK Ltd v AstraZeneca AB* [2012] EWHC 655 (Pat)

England and Wales Court of Appeal of 10.05.2012 – *Nokia OYJ v IPCOM GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567

Patents Court of 27.07.2012 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v Contour Aerospace Ltd and others* [2012] EWHC 2153 (Pat)

Court of Appeal of 05.09.2012 – *Eli Lilly & Co v Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012] EWCA Civ 1185

Court of Appeal of 10.10.2012 – *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234

Court of Appeal of 12.12.2012 – *Novartis AG v Generics (UK) Ltd* [2012] EWCA Civ 1623

**2013**

Patents Court of 07.03.2013 – *Samsung electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd and anr* [2013] EWC 467 (Pat)

Patents Court of 17.04.2013 – *International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)

Patents Court of 22.04.2013 – *Nestec S.A. v Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Court of Appeal of 30.04.2013 – *AstraZeneca AB v Hexal* [2013] EWCA Civ 454

Court of Appeal of 03.05.2013 – *HTC v Apple* [2013] EWCA Civ 451

Supreme Court of 03.07.2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Patents Court of 10.07.2013 – *HTC Corporation v Gemalto SA and HTC Corporation v Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat)

**GB – Royaume-Uni****2011**

Cour suprême, 02.11.2011 – *Human Genome Sciences Inc c. eli Lilly & Co.* [2011] UKSC 51

Tribunal des brevets, 15.12.2011 – *Sandvik Intellectual Property AB c. (1) Kennametal UK Ltd, (2) Kennametal European GmbH* [2011] EWHC 3311 (Pat)

**2012**

Tribunal des brevets, 22.03.2012 – *Teva UK Ltd c. AstraZeneca AB* [2012] EWHC 655 (Pat)

Angleterre et Pays de Galles, Cour d'appel, 10.05.2012 – *Nokia OYJ (Nokia Corporation) c. IPCOM GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567

Tribunal des brevets, 27.07.2012 – *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Contour Aerospace Ltd and others* [2012] EWHC 2153 (Pat)

Cour d'appel, 05.09.2012 – *Eli Lilly & Co c. Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012] EWCA Civ 1185

Cour d'appel, 10.10.2012 – *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234

Cour d'appel, 12.12.2012 – *Novartis AG c. Generics (UK) Ltd* [2012] EWCA Civ 1623

**2013**

Tribunal des brevets, 07.03.2013 – *Samsung electronics Co Ltd c. Apple Retail UK Ltd et anr* [2013] EWC 467 (Pat)

Tribunal des brevets, 17.04.2013 – *International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)

Tribunal des brevets, 22.04.2013 – *Nestec S.A. c. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Cour d'appel, 30.04.2013 – *AstraZeneca AB c. Hexal* [2013] EWCA Civ 454

Cour d'appel, 03.05.2013 – *HTC c. Apple* [2013] EWCA Civ 451

Cour Suprême, 03.07.2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Tribunal des brevets, 10.07.2013 – *HTC Corporation c. Gemalto SA et HTC Corporation c. Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat)

69

83

139

110

46,  
164

86

48,  
123

51

124

23

126

141

16

168

122,  
129

Court of Appeal vom 29.07.2013 – <i>Generics [UK] Ltd t/a Mylan v. Yeda Research and Development Co Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd</i> [2013] EWCA Civ 925	Court of Appeal of 29.07.2013 – <i>Generics [UK] Ltd t/a Mylan v Yeda Research and Development Co Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd</i> [2013] EWCA Civ 925	Cour d'appel, 29.07.2013 – <i>Generics [UK] Ltd t/a Mylan c. Yeda Research and Development Co Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd</i> [2013] EWCA Civ 925	<b>63</b>
Patents Court vom 04.09.2013 – <i>Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents</i> [2013] EWHC 2673 (Pat)	Patents Court of 04.09.2013 – <i>Lantana Ltd v Comptroller General of Patents</i> [2013] EWHC 2673 (Pat)	Tribunal des brevets, 04.09.2013 – <i>Lantana Ltd v Comptroller General of Patents</i> [2013] EWHC 2673 (Pat)	<b>19</b>
Court of Appeal vom 21.11.2013 – <i>IPCom GmbH v. HTC Co Europe Ltd</i> [2013] EWCA Civ 1496	Court of Appeal of 21.11.2013 – <i>IPCom GmbH v HTC Co Europe Ltd</i> [2013] EWCA Civ 1496	Cour d'appel, 21.11.2013 – <i>IPCom GmbH c. HTC Co Europe Ltd</i> [2013] EWCA Civ 1496	<b>170</b>
Court of Appeal vom 20.12.2013 – <i>Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ld (ehemals Contour Aerospace Ltd) u. a.</i> [2013] EWCA Civ 1713	Court of Appeal of 20.12.2013 – <i>Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ld (formerly Contour Aerospace Ltd) and others</i> [2013] EWCA Civ 1713	Cour d'appel, 20.12.2013 – <i>Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats UK Ld (anciennement dénommée Contour Aerospace Ltd) et autres</i> [2013] EWCA Civ 1713	<b>164</b>
<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
Court of Appeal vom 28.01.2014 – <i>AP Racing Ltd v. Alcon Components Ltd</i> [2014] EWCA Civ 40	Court of Appeal of 28.01.2014 – <i>AP Racing Ltd v Alcon Components Ltd</i> [2014] EWCA Civ 40	Cour d'appel, 28.01.2014 – <i>AP Racing Ltd c. Alcon Components Ltd</i> [2014] EWCA Civ 40	<b>113</b>
Court of Appeal vom 11.03.2014 – <i>Samsung Electronics Co Ltd v. Apple Retail UK Ltd</i> [2014] EWCA Civ 250	Court of Appeal of 11.03.2014 – <i>Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd</i> [2014] EWCA Civ 250	Cour d'appel, 11.03.2014 – <i>Samsung Electronics Co Ltd c. Apple Retail UK Ltd</i> [2014] EWCA Civ 250	<b>173</b>
Patents Court vom 20.06.2014 – <i>Koninklijke Philips Electronics NV v. Nintendo of Europe GmbH</i> [2014] EWHC 1959 (Pat)	Patents Court of 20.06.2014 – <i>Koninklijke Philips Electronics NV v Nintendo of Europe GmbH</i> [2014] EWHC 1959 (Pat)	Tribunal des brevets, 20.06.2014 – <i>Koninklijke Philips Electronics NV c. Nintendo of Europe GmbH</i> [2014] EWHC 1959 (Pat)	<b>74</b>
Patents Court vom 11. und 24.07.2014 – <i>Actavis Group PTC EHF v. Pharmacia LLC</i> [2014] EWHC 2265 (Pat) and [2014] EWHC 2611 (Pat)	Patents Court of 11 and 24.07.2014 – <i>Actavis Group PTC EHF v Pharmacia LLC</i> [2014] EWHC 2265 (Pat) and [2014] EWHC 2611 (Pat), respectively	Tribunal des brevets, 11 et 24.07.2014 – <i>Actavis Group PTC EHF c. Pharmacia LLC respectivement</i> [2014] EWHC 2265 (Pat) and [2014] EWHC 2611 (Pat)	<b>175</b>
Patentgericht vom 22.07.2014 - <i>AgaMedical Corporation v. Occlutech (UK) Ltd</i> [2014] EWHC 2506 (Pat)	Patents Court of 22.07.2014 - <i>AgaMedical Corporation v Occlutech (UK) Ltd</i> [2014] EWHC 2506 (Pat)	Tribunal des brevets, 22.07.2014 – <i>AgaMedical Corporation c. Occlutech (UK) Ltd</i> [2014] EWHC 2506 (Pat)	<b>32</b>
<b>IT – Italien</b>	<b>IT – Italy</b>	<b>IT – Italie</b>	
<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	
Ordentliches Gericht (Tribunale Ordinario di Torino) vom 11.02.2011 – <i>Sandoz v. Leo Pharma – Calcipotriol-Monohydrat</i>	Turin Ordinary Court of 11.02.2011 – <i>Sandoz v Leo Pharma – calcipotriol monohydrate</i>	Tribunal ordinaire de Turin (Tribunale Ordinario di Torino), 11.02.2011 – <i>Sandoz c. Leo Pharma – monohydrate de calcipotriol</i>	<b>150</b>
<b>NL – Niederlande</b>	<b>NL – Netherlands</b>	<b>NL – Pays-Bas</b>	
<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	
Rechtbank 'S-Gravenhage vom 22.06.2011 – <i>Danisco v. Novozymes</i>	Rechtbank 'S-Gravenhage of 22.06.2011 – <i>Danisco v Novozymes</i>	Tribunal de grande instance de La Haye, 22.06.2011 – <i>Danisco c. Novozymes</i>	<b>133</b>
Berufungsgericht Den Haag vom 27.09.2011 – <i>Eli Lilly v. Ratiopharm</i>	The Hague Court of Appeal of 27.09.2011 – <i>Eli Lilly v Ratiopharm</i>	Cour d'appel de La Haye, 27.09.2011 – <i>Eli Lilly c. Ratiopharm</i>	<b>145</b>
<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	
Oberster Gerichtshof vom 25.05.2012 – <i>Aga v. Occlutech</i>	Supreme Court of 25.05.2012 – <i>Aga v Occlutech</i>	Cour suprême, 25.05.2012 – <i>Aga c. Occlutech</i>	<b>146</b>
<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	
Berufungsgericht Den Haag vom 09.04.2013 – <i>Sandoz v. Leo Pharma</i>	The Hague Regional Court of Appeal of 09.04.2013 – <i>Sandoz v Leo Pharma</i>	Cour d'appel régionale de La Haye, 09.04.2013 – <i>Sandoz c. Leo Pharma</i>	<b>151</b>

Bezirksgericht Den Haag vom 08.05.2013 – <i>Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V.</i>	The Hague District Court of 08.05.2013 – <i>Taste of Nature Holding B.V. v Cresco Handels-B.V.</i>	Tribunal de grande instance de La Haye, 08.05.2013 – <i>Taste of Nature Holding B.V. c. Cresco Handels-B.V.</i>	<b>26</b>
Oberster Gerichtshof vom 07.06.2013 – <i>Lundbeck v. Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram</i>	Supreme Court of 07.06.2013 – <i>Lundbeck v Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram</i>	Cour suprême, 07.06.2013 – <i>Lundbeck c. Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram</i>	<b>53</b>
Bezirksgericht Den Haag vom 19.12.2013 – <i>Unilever N.V. v. Procter &amp; Gamble</i>	The Hague District Court of 19.12.2013 – <i>Unilever N.V. v Procter &amp; Gamble</i>	Tribunal de grande instance de La Haye, 19.12.2013 – <i>Unilever N.V. c. Procter &amp; Gamble</i>	<b>167</b>
<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
Oberster Gerichtshof vom 04.04.2014 – <i>Medinol v. Abbott</i>	Supreme Court of 04.04.2014 – <i>Medinol v Abbott</i>	Cour suprême, 04.04.2014 – <i>Medinol c. Abbott</i>	<b>96</b>
Berufungsgericht Den Haag vom 10.06.2014 – <i>Accord v. AstraZeneca</i>	The Hague Regional Court of 10.06.2014 – <i>Accord v AstraZeneca</i>	Cour d'appel régionale de La Haye, 10.06.2014 – <i>Accord c. AstraZeneca</i>	<b>142</b>
<b>NO – Norwegen</b>	<b>NO – Norway</b>	<b>NO – Norvège</b>	
<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	
Berufungsgericht Borgarting vom 06.01.2014 – <i>STS Gruppen AS v. Stillasgruppen AS und Stillastjenester</i>	Borgarting Court of Appeal of 06.01.2014 – <i>STS Gruppen AS v Stillasgruppen AS and Stillastjenester</i>	Cour d'appel de Borgarting, 06.01.2014 – <i>STS Gruppen AS c. Stillasgruppen AS and Stillastjenester</i>	<b>115</b>
Berufungsgericht Borgarting vom 24.01.2014 – <i>Krka v. AstraZeneca – Esomeprazol</i>	Borgarting Court of Appeal of 24.01.2014 – <i>Krka v Astrazeneca - Esomeprazole</i>	Cour d'appel de Borgarting, 24.01.2014 – <i>Krka c. AstraZeneca – Ésomeprazole</i>	<b>97</b>
<b>SE – Schweden</b>	<b>SE – Sweden</b>	<b>SE – Suède</b>	
<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	
Bezirksgericht Stockholm vom 04.03.2011 – <i>Occlutech GmbH v. AGA Medical Corporation, AGA Medical Corporation v. Occlutech International AB und Tor Peters (verbundene Rechtssachen)</i>	District Court of Stockholm of 04.03.2011 – <i>Occlutech GmbH v AGA Medical Corporation, AGA Medical Corporation v Occlutech International AB and Tor Peters (Joint cases)</i>	Tribunal de district de Stockholm, 4.03.2011 – <i>Occlutech GmbH c. AGA Medical Corporation, AGA Medical Corporation c. Occlutech International AB et Tor Peters (affaires jointes)</i>	<b>148</b>
Bezirksgericht Stockholm vom 20.05.2011 – <i>Leo v. Sandoz</i>	District Court of Stockholm of 20.05.2011 – <i>Leo v Sandoz</i>	Tribunal de Stockholm, 20.05.2011 – <i>Leo c. Sandoz</i>	<b>153</b>

**RECHTSPRECHUNG AUS DEN VERTRAGSSTAATEN DES EPÜ****CASE LAW FROM THE CONTRACTING STATES TO THE EPC****LA JURISPRUDENCE DES ETATS PARTIES A LA CBE****I. PATENTIERBARKEIT****I. PATENTABILITY****I. BREVETABILITE**

A Artikel 52 EPÜ – Patentfähige Erfindungen

A Article 52 EPC – Patentable inventions

A Article 52 CBE – Inventions brevetables

**1. Technischer Charakter****1. Technical character****1. Caractère technique****DE – Deutschland****DE – Germany****DE – Allemagne**

**Bundesgerichtshof vom 24. Februar 2011 (X ZR 121/09) – Webseitenanzeige**

**Federal Court of Justice of 24 February 2011 (X ZR 121/09) – Website display**

**Cour fédérale de justice, 24 février 2011 (X ZR 121/09) – Affichage de pages Internet**

Schlagwort: computerimplementierte Erfindung – Technizität – erfinderischer Schritt

Keyword: computer-implemented inventions – technical character – inventive step

Mot-clé : invention mise en œuvre par ordinateur – caractère technique – activité inventive

Das Streitpatent betraf ein Verfahren, mit dem eine bereits aufgerufene und inzwischen verlassene Informationsseite eines Informationsanbieters, die von dessen Startseite aus unmittelbar oder mittelbar aufrufbar ist, in einfacher Weise wieder gefunden und erneut aufgerufen werden können sollte.

The patent was for a method for generating a display enabling users easily to retrieve previously loaded but since closed information pages they had accessed directly or indirectly from the home page of an online information provider.

Le brevet en cause portait sur un procédé permettant de retrouver facilement et de consulter de nouveau une page de contenu, qui avait été déjà consultée puis fermée, et qui était accessible directement ou indirectement depuis la page d'accueil d'un fournisseur de contenu.

Der BGH entschied, dass bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären ist, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschlussstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

The Court observed that the first thing to be established in cases concerning computer devices and programs was whether at least some aspect of the claimed subject-matter had technical character (§ 1(1) German Patent Act). If so, it then had to be established that this subject-matter was not merely a computer program as such, which would be excluded from patentability. The exception to patentability would not apply if the second step showed that the teaching provided guidance on how to solve a specific technical problem by technical means.

La Cour fédérale de justice a estimé que, s'agissant des inventions relatives à des appareils et des procédés (programmes) informatiques, il convient de déterminer tout d'abord si au moins un des aspects de l'objet de l'invention relève du domaine technique (§ 1(1) de la loi sur les brevets). Il convient ensuite d'examiner si cet objet n'est qu'un programme d'ordinateur en tant que tel, qui serait par conséquent exclu de la protection par brevet. L'exclusion de la brevetabilité ne s'applique pas si cet examen supplémentaire montre que l'enseignement comporte des instructions servant à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques.

Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients) dient, weist die für den Patentschutz voraussetzende Technizität auch dann auf, wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.

A method for the computerised processing of procedural steps in technical devices connected via a network (server, clients) met the requirement of technical character, even if the devices were not expressly claimed.

Un procédé de traitement informatique des étapes d'un procédé utilisé dans des appareils techniques connectés en réseau (serveur, clients) satisfait à la condition de technicité nécessaire pour pouvoir prétendre à une protection par brevet, y compris lorsque ces appareils ne sont pas expressément mentionnés dans la revendication du brevet.

Im Streitfall war die erforderliche Technizität zu bejahen, weil das Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräte dient, wobei die von einem Benutzer bei einem Internetbesuch aufgerufenen

The method at issue was such a method and therefore had the necessary technical character. It was used to register web pages accessed by an internet user and generate a displayable image of these sites. These were typical steps in processing, storing and transmitting data by means of technical devices. However, the

En l'espèce, la condition de technicité était remplie, car le procédé en cause servait au traitement informatique des étapes d'un procédé utilisé dans des appareils techniques connectés en réseau, et permettait d'enregistrer les pages Internet consultées par un internaute et de générer une image affichable de ces pages. Il s'agissait en

Webseiten registriert werden und eine anzeigbare Darstellung dieser Seiten erzeugt wird. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte.

Darüber hinaus muss jedoch die beanspruchte Lehre Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt etwa dann vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden oder wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird. Beides ist beim Streitpatent nicht der Fall.

Der BGH verneinte daher die Patentierbarkeit des Streitpatents.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 28. Juni 2013 (10/21790) – Herr L v. Publicis Groupe und RATP**

Schlagwort: patentfähige Erfindung – technischer Charakter

Herr L ist Inhaber des französischen Patents 0 210 686 für eine "Kommunikationsvorrichtung mit Lesegeräten und Plasmabildschirmen zur Ausstrahlung von Werbung und als Internetkabine". Die Merkmale dieses Patents betreffen eine Vorrichtung, die aus zwei Systemen besteht, bei denen es sich ebenfalls um Vorrichtungen handelt. Die Vorrichtung umfasst Methoden, Verfahren und Instrumente zur Ausstrahlung von Werbung auf anderem Wege als über das Fernsehen. Herr L warf dem Verkehrsbetrieb "Régie autonome des transports Parisiens" (RATP) und der Firma Publicis Groupe vor, in den Räumlichkeiten der RATP eine Kommunikationsvorrichtung zu betreiben, die die Merkmale seines Patents reproduziere, und reichte Klage gegen sie ein. Das Bezirksgericht Paris erklärte sämtliche Ansprüche des französischen Patents 0 210 686 wegen mangelnder Patentfähigkeit für nichtig.

Im Berufungsverfahren machte Herr L insbesondere geltend, dass die Innovation bei seinem Internet-System darauf beruhe, dass die öffentlichen

claimed teaching also had to provide guidance on how to solve a specific technical problem by technical means.

A technical problem was solved by technical means where device components were modified or addressed in an entirely novel way or where the running of a computer program used to solve the problem was determined by technical factors external to the computer.

Since neither was the case here, the claimed subject-matter was not patentable.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 28 June 2013 (10/21790) – Mr L. v Publicis Groupe & RATP**

Keyword: patentable invention – technical character

Mr L. was the holder of French patent 0 210 686 relating to a communication device, equipped with readers and plasma screens, for broadcasting advertising material from an internet booth. Its features related to a device incorporating two systems which were themselves devices. It integrated methods, techniques and tools making it possible to broadcast advertising other than via television. He sued Publicis Groupe and RATP (Paris public transport company) on the grounds that a communication device on RATP premises infringed his patent, but the Paris District Court revoked all its claims as non-patentable.

The patentee appealed, arguing in particular that in internet terms the innovation was based on the fact that public internet booths were genuine

l'occurrence d'étapes classiques de traitement, de sauvegarde et de transmission de données au moyen d'appareils techniques. Toutefois, il faut également que l'enseignement revendiqué comporte des instructions servant à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques.

Un problème technique est considéré comme ayant été résolu par un moyen technique lorsque les composants de l'appareil ont été modifiés ou traités d'une manière tout à fait nouvelle, ou lorsque l'exécution d'un programme informatique utilisé pour résoudre un problème a été déterminée par des éléments techniques extérieurs à l'ordinateur. Aucun de ces deux cas de figure ne s'appliquait au brevet en cause.

La Cour fédérale de justice a, par conséquent, estimé que l'objet du brevet n'était pas brevetable.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 28 juin 2013 (10/21790) – Monsieur L c/ Publicis Groupe et R.A.T.P**

Mot-clé : invention brevetable – caractère technique

Monsieur L est titulaire du brevet français 0 210 686, portant sur un "dispositif en communication équipé de lecteurs et d'écrans à plasma pour la diffusion publicitaire et de cabine Internet". Les caractéristiques de ce brevet concernent un dispositif qui intègre deux systèmes qui sont aussi des dispositifs. Ce dispositif intègre des méthodes, des techniques et des outils permettant de diffuser de la publicité autrement que par la télévision. Reprochant à la Régie autonome des transports Parisiens ("RATP") et à la société Publicis Groupe de reproduire dans les locaux de la RATP un dispositif de communication qui reproduirait les caractéristiques de son brevet, M. L les a fait assigner au fond. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité de toutes les revendications du brevet français 0 210 686 pour défaut de caractère brevetable.

En appel M. L fait notamment valoir que du point de vue du système Internet, l'innovation repose sur le fait que les cabines Internet publiques constituent

Internetkabinen gute Werbeträger seien, weil sie oben und seitlich mit Bildschirmen zur Werbeproduktion ausgestattet seien. Diese Erfindung weise eine erfinderische Tätigkeit in einem Bereich auf, in dem dieses Kommunikationsmittel nicht existiere; realisiert werde dies durch das Zusammenwirken bekannter Mittel zu einem Ergebnis, das im Stand der Technik nicht bekannt sei: Platzierung von Werbung im Netz und öffentlicher Internet-Zugang in einem geschützten Raum.

Die Beklagten brachten insbesondere vor, dass das Patent von Herrn L keine technische Lösung für eine technische Aufgabe liefere und ihm keine erfinderische Tätigkeit zugrunde liege.

Das Gericht stellte fest, dass der Patentinhaber einräume, dass die beiden gesonderten Vorrichtungen aus bekannten Mitteln bestünden. Das Patent beschreibe ein System zur Produktion und Ausstrahlung von Werbung in Internetkabinen, die Telefonzellen ähnelten. Es beschreibe lediglich die Ausstattung und die Bestandteile einer öffentlichen Internet-Einzelkabine mit Werbeflächen auf der Grundlage von Plasmamonitoren, die in belebten Zonen aufgestellt seien; dabei würden bekannte Mittel kombiniert, die zum einen die Ausstrahlung von Werbung und zum anderen den Zugang zum Internet ermöglichten.

Einige dieser bekannten Mittel – beispielsweise ein Vertrag oder ein Werbeetat – hätten keinen technischen Charakter; andere – Plasmabildschirme, Laptop, CD-ROM-Lesegerät, kleinster PC der Welt – würden nicht in technischer Hinsicht beschrieben. Diese Mittel lösten keine technische Aufgabe, sondern seien Teil eines Kommunikationsverfahrens, das rein kommerziellen Zwecken diene. Abschließend befand das Gericht, dass das Patent keinen patentfähigen Gegenstand umfasse.

#### FR – Frankreich

**Berufungsgericht Paris vom 19. März 2014 (10/21042) – Artygraphie v. Cartel**

Schlagwort: patentierbare Erfindung – technischer Charakter

Die Firma Cartel war Inhaberin des europäischen Patents 1 336 948 mit der Bezeichnung "Interaktiver Terminal hinter einem Schaufenster" und Benennung Frankreichs. Sie hatte im Nachhinein die Beschränkung des französischen Teils des Patents beantragt; diesem Antrag hatte der

advertising vehicles because they had screens on their top part and side surface. It was indeed inventive in a field where that means of communication did not exist; it combined known means – network-based advertising and the use of the internet in public booths – to arrive at a result unknown in the art.

The respondents argued that the patent did not provide a technical solution to a technical problem and lacked inventive step.

The Court noted that the patentee acknowledged that the two distinct devices comprised known means. The patent described a system for producing and broadcasting advertising material via internet booths similar to telephone boxes. It merely indicated the arrangement and components of individual public internet booths installed at busy locations and offering advertising space on plasma screens, and did so by combining means, all of them known, for broadcasting advertising and providing internet access.

Some of these known means – e.g. a contract or an advertising budget – were non-technical, whilst others – such as plasma screens, a laptop computer, a CD-ROM reader, and the world's smallest PC – were not described in technical terms. They did not solve a technical problem; they were a communication method with a purely commercial purpose. The Court therefore ruled that the patent's subject-matter was not patentable.

#### FR – France

**Paris Court of Appeal of 19 March 2014 (10/21042) – Artygraphie v Cartel**

Keyword: patentable invention – technical character

The defendant was the proprietor of European patent 1 336 948 for a "public display interactive terminal". A subsequent request for limitation of the French part of the patent was granted by INPI.

de véritables véhicules publicitaires puisqu'ils sont assortis d'écrans de production sur la partie haute et sur la surface latérale. Cette invention, réalise une activité inventive dans un domaine où ce moyen de communication n'existe pas, par une coopération de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la technique : l'affichage de la publicité en réseau d'une part et l'usage de l'Internet en milieu public dans des abris.

Les intimées soutiennent notamment que le brevet de M. L ne donne aucune solution technique à un problème technique et est dépourvu d'activité inventive.

Sur ce, la Cour énonce que le breveté reconnaît que les deux dispositifs distincts comportent des moyens connus. Le brevet décrit un système de production et de diffusion publicitaire au travers de cabines Internet de type cabines téléphoniques. Il ne fait que décrire l'aménagement et les composants d'une cabine publique individuelle dédiée à l'Internet, assortie d'espaces publicitaires véhiculés par des moniteurs plasma, situées dans des lieux de forts passages de public, par la juxtaposition de moyens tous connus qui permettent d'une part la diffusion de messages publicitaires et d'autre part l'accès à Internet.

Parmi ces moyens connus certains ne revêtent pas de caractère technique, comme par exemple un contrat ou un budget publicitaire ; et d'autres, ne sont pas décrits sur le plan technique : écrans plasma, ordinateur portable, lecteur de CD Rom, plus petit PC du monde. Ces moyens ne résolvent pas un problème technique mais consistent en une méthode de communication dont la finalité est purement commerciale. La Cour conclut que ce brevet ne porte pas sur un objet brevetable.

#### FR – France

**Cour d'appel de Paris, 19 mars 2014 (10/21042) – Sté Artygraphie c/ Sté Cartel**

Mot-clé : invention brevetable – caractère technique

La société Cartel est titulaire du brevet européen 1 336 948 désignant la France intitulé «Borne interactive de vitrine». Le brevet revendiqué a, ensuite, fait l'objet d'une requête en limitation de la partie française acceptée par le directeur général de l'INPI.



Generaldirektor des französischen Patentamts INPI stattgegeben.

Die Berufungsklägerin Artygraphie beantragte, das Urteil der Vorinstanz aufzuheben und den französischen Teil des europäischen Patents in vollem Umfang für nichtig zu erklären, unter anderem, weil keine technische Erfindung vorlag, sowie wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.

Zu den streitigen Ansprüchen: Die Firma Artygraphie beantragte die Nichtigerklärung sämtlicher Ansprüche des französischen Teils des EP-Patents, obwohl ihr lediglich die Ansprüche 1 bis 5, 7 und 9 entgegengehalten wurden. Der im Rahmen ihrer Verteidigung gestellte Antrag auf Nichtigerklärung der abhängigen Ansprüche 6, 8 und 10 war mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig, da die Verletzungsklage von Cartel sich nicht auf diese drei Patentansprüche stützte.

Zur Patentierbarkeit: Die Berufungsklägerin trug vor, Anspruch 1 in der beschränkten Fassung sei mangels Patentierbarkeit für nichtig zu erklären, da einige seiner Merkmale sich auf Ergebnisse und nicht auf technische Mittel bezögen. Wie das Berufungsgericht jedoch feststellte, wird in der Beschreibung darauf hingewiesen, dass es bereits interaktive Terminals gibt, bei denen die Dateneingabeeinheit mit der Verglasung eine Einheit bildet. So lässt sich das Problem der aus getrennten Bauteilen bestehenden Terminals umgehen, doch muss vor der Instandsetzung einer derartigen Vorrichtung zunächst ermittelt werden, in welcher Baugruppe der Fehler liegt. Nach Auffassung des Gerichts war die Tatsache, dass die Dateneingabeeinheit mit der Verglasung keine Einheit mehr bildete, sehr wohl ein technisches Mittel, welches die "mögliche Entnahme" der Eingabeeinheit "ohne vorherigen Ausbau des gesamten Terminals" erlaubte, wie es die Berufungsklägerin in ihrem Schriftsatz einräumte; die Kombination sämtlicher Merkmale von Anspruch 1 bildete das technische Mittel, mit dessen Hilfe sich das Gehäuse herausnehmen lies. Dieser Nichtigkeitsgrund wurde zurückgewiesen.

Im Übrigen hielt das Gericht die Erfindung für neu und stellte fest, dass die von dem für gültig befundenen Anspruch 1 abhängigen Ansprüche nicht mangels Neuheit für nichtig erklärt werden könnten, da sich der neuartige Charakter des Hauptanspruchs

The appellant sought the French part's revocation in its entirety for lack of technical character, novelty and inventive step.

The appellant wanted all claims revoked, even though the defendant was only suing it for infringing claims 1 to 5, 7 and 9. Its request in respect of dependent claims 6, 8 and 10 was therefore inadmissible for lack of legal interest.

The appellant argued that claim 1 as limited should be revoked because some of its features were not patentable; they were results, not technical means. The court observed, however, that the description pointed out that interactive terminals with acquisition systems integrated into the glass already existed. Since these terminals were composed of separate parts, they could be maintained by identifying which specific part was defective; that got round the problem caused by integration. No longer integrating the acquisition system into the glass, however, was also a technical means which, as the appellant conceded in its submissions, enabled the system to be removed without the whole terminal first having to be dismantled; the combination of all the features of claim 1 was indeed the technical means for removing the housing. So this revocation ground was rejected.

The court moreover took the view that the invention was new. Claim 1 was new, and so, therefore, were its dependent claims, which merely added features whose novelty (or otherwise) in isolation was neither here nor there. Claim 1 was also inventive; so too, by

La société Artygraphie, appelante demande de réformer le jugement ; elle conclut à la nullité de la partie française du brevet européen dans toutes ses revendications, pour entre autres, défaut d'invention technique, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive.

Sur les revendications en litige, la société Artygraphie demande d'annuler toutes les revendications de la partie française du brevet européen invoqué, alors que seules lui sont actuellement opposées les revendications 1 à 5, 7 et 9 de ce brevet. La demande d'annulation des revendications dépendantes 6, 8 et 10 formulée en défense est irrecevable, faute d'intérêt, dès lors que ces trois revendications ne sont pas invoquées à l'appui de l'action principale en contrefaçon de la société Cartel.

Sur la brevetabilité, l'appelante soutient que la revendication 1 telle que limitée encoure la nullité pour défaut de brevetabilité de certaines de ses caractéristiques en ce qu'elles constitueraient des résultats, et non des moyens techniques. Mais selon la Cour, la description rappelle qu'il existait déjà des bornes interactives avec un système d'acquisition solidaire du vitrage, cette solidarité permettant d'isoler le problème posé par des bornes composées d'éléments séparés, mais la maintenance d'un tel dispositif devant alors déterminer quel sous ensemble spécifique posait problème. Le fait que la solution d'acquisition en l'espèce ne soit plus solidaire du vitrage constitue un moyen technique permettant, ainsi qu'admis par l'appelante dans ses écritures, "la possible extraction" de cette solution "sans démontage préalable de la borne en son entier" ; la combinaison de toutes les caractéristiques de la revendication 1 constitue bien le moyen technique de parvenir à retirer tel boîtier. Ce moyen de nullité est rejeté.

La Cour juge par ailleurs l'invention nouvelle étant observé que les revendications dépendantes de la revendication 1 jugée valable de ce chef, ne sauraient être déclarées nulles pour défaut de nouveauté alors qu'elles bénéficient nécessairement du

zwingend auch auf sie erstreckte; ob die dem Hauptanspruch hinzugefügten Merkmale für sich genommen neu wären oder nicht, spiele keine Rolle. Zudem sei der angefochtene Anspruch 1 erfinderisch und somit gültig. Dasselbe gelte für die abhängigen Ansprüche; sie können nicht mangels erfinderischer Tätigkeit für ungültig erklärt werden, da sie naturgemäß am erfinderischen Charakter des für gültig befundenen Hauptanspruchs teilhaben.

## 2. Ausgeschlossene Gegenstände oder Tätigkeiten

### 2.1 Entdeckungen

FR – Frankreich

**Bezirksgericht Paris vom 3. Juli 2014 (10/14406) – Evinerude v. Air Lichens**

Schlagwort: Patentfähigkeit – Entdeckung – nicht beanspruchte technische Mittel

Die Firma Evinerude machte vor dem Gericht geltend, dass das französische Patent 0 103 485 der Firma Air Lichens eine bloße Entdeckung betreffe, die nicht patentfähig sei, und daher für nichtig zu erklären sei.

Die Firma Air Lichens erklärte, dass das patentierte Verfahren nicht als bloße Entdeckung gewertet werden könne, weil es über ein reines Naturphänomen hinausgehe. Sie behauptete, dass es dieses Verfahren durch die Verwendung von Flechten ermögliche, quantitative Messungen von PCDD/PCDF-Verbindungen vorzunehmen und so deren Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten. In ihrem Vorbringen führte sie neun Verfahrensschritte auf, die der Beschreibung zu entnehmen seien.

Das Gericht erklärte, dass sich der Schutzbereich des Patents gemäß Art. 613-2 des Gesetzes über das geistige Eigentum durch die Patentansprüche bestimme, wobei zur Auslegung der Patentansprüche die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen seien. Die verschiedenen Verfahrensschritte seien im Anspruch nicht genannt und fielen somit nicht in den Schutzbereich des Patents. Die auf Seite 3 des Patents genannten verschiedenen Ausführungsformen beschrieben keine Verfahrensschritte; diese könnten aber ohnehin nicht geschützt werden, weil

the same token, were its dependent claims.

## 2. Excluded subject-matter and activities

### 2.1 Discoveries

FR – France

**Paris District Court of 3 July 2014 (10/14406) – Evinerude v Air Lichens**

Keyword: patentability – discovery – technical means not claimed

Evinerude wanted Air Lichens' French patent 0 103 485 revoked on the grounds that it merely described a discovery.

Air Lichens countered that the patented process was not just a discovery; it went well beyond a mere natural phenomenon. It used lichens to measure quantities of PCDD/F compounds and thus assess their environmental impact. It involved nine steps listed in the company's submissions and apparent from the description.

The Court noted that under Art. 613-2 of the Industrial Property Code the scope of protection conferred by a patent was determined by its claims, as interpreted however using the description and drawings. Since the different process steps were not mentioned in the sole claim, they could not fall within the scope of the patent. Pointing out that, given their absence from the claim, it would anyway be insufficient, the Court also observed that they were not described in the different embodiments either; the description merely disclosed the results of certain samples.

caractère de nouveauté de la revendication principale à laquelle elles ne font qu'ajouter des caractéristiques dont il importe peu qu'isolément elles soient ou non nouvelles. Elle juge aussi que la revendication 1 opposée traduit bien une activité inventive et est valable ; de même, juge la Cour, s'avèrent valables les revendications dépendantes invoquées, celles-ci ne pouvant être déclarées nulles pour défaut d'activité inventive, alors que par nature elles participent de l'activité inventive de la revendication principale jugée valable.

## 2. Objets ou activités exclus

### 2.1 Découvertes

FR – France

**Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 juillet 2014 (10/14406) – Société Evinerude c. Société Air Lichens**

Mot-clé : brevetabilité – découverte – moyens techniques non revendiqués

La société Evinerude a demandé au Tribunal de juger que le brevet français 0 103 485 appartenant à la société Air Lichens décrit une simple découverte non brevetable et en conséquence d'en prononcer la nullité.

La société Air Lichens a sollicité du Tribunal de juger que le procédé breveté ne peut être assimilé à une simple découverte, car il va bien au-delà d'un simple phénomène naturel. La société Air Lichens prétend qu'il s'agit d'un procédé qui à partir de l'utilisation de lichens permet de réaliser des mesures quantitatives de composés PCDD/F et donc d'évaluer les retombées sur l'environnement. Elle définit neuf étapes qu'elle liste dans ses écritures et qui ressortent de la description.

Or, selon le Tribunal, conformément aux dispositions de l'art. 613-2 CPI, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Les différentes étapes du procédé ne sont pas mentionnées dans la revendication et n'entrent donc pas dans le champ de la protection du brevet et les différents modes de réalisation visés en page 3 du brevet ne décrivent pas des étapes du procédé qui en tout état de cause ne pourraient trouver protection du fait de leur absence dans la revendication ; seul le

sie im Anspruch nicht vorkämen. In der Beschreibung seien lediglich die Ergebnisse verschiedener Proben offenbart.

Zum Begriff der Entdeckung (Art. L 611-10 des Gesetzes über das geistige Eigentum) erklärte das Gericht, dass eine bloße Entdeckung nicht Gegenstand eines Patents sein könne, wohl aber eine praktische Anwendung.

Die Firma Aair Lichens brachte vor, dass sie ein Instrument erfunden habe, das es ermögliche, auf der Grundlage eines Naturphänomens – der Absorption von PCDD/PCDF-Verbindungen durch Flechten – quantitative Messungen dieser Schadstoffe vorzunehmen und deren Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten; dies sei eine Erfindung und keine Entdeckung. Dagegen erklärte das Gericht, dass der einzige Anspruch des Patents in der vorliegenden Fassung nicht die Verfahrensschritte schütze, sondern lediglich die Aussage enthalte, dass Maßnahmen getroffen werden könnten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu bewerten, sodass es sich nicht um eine Verfahrenserfindung handle. Die technischen Mittel zur Umsetzung dieser Aussage könnten schutzfähig sein, wenn sie als solche beschrieben und beansprucht worden wären. Die Beklagte machte geltend, dass die Ergebnisse der in der Beschreibung genannten Studien integraler Bestandteil des Patents seien, weil sie es ermöglicht hätten, "den durchschnittlichen Wert der atmosphärischen Belastung zu ermitteln". Das Gericht wies darauf hin, dass dieser durchschnittliche Wert nicht angegeben und schon gar nicht beansprucht sei, sodass das erteilte Patent kein Verfahren abdecke, sondern eine Entdeckung. Das Patent wurde für nichtig erklärt.

## 2.2 Computerprogramme

**GB – Vereinigtes Königreich**

**Court of Appeal vom 3. Mai 2013 – *HTC v. Apple* [2013] EWCA Civ 451**

Schlagwort:  
Patentierbarkeitsausschlüsse –  
Computerprogramme

Das europäische Patent 2 098 948 von Apple betraf Computergeräte mit berührungsempfindlichen Bildschirmen, die gleichzeitig auf mehr als eine Berührung reagieren können. Die Ansprüche 1 und 2 wurden für nicht gewährbar befunden, weil sie sich auf Computerprogramme als solche bezogen. Apple legte Berufung ein.

The Court found that under Art. L 611-10 CPI a mere "discovery" was not patentable, but its practical application might be.

Aair Lichens said it had invented a tool which used a natural phenomenon – the fact that lichens absorb PCDD/Fs – to measure quantities of these pollutants and assess their environmental impact. That was indeed an invention, not a discovery. The Court took the view that the claim as drafted did not protect the process steps; it merely asserted that measurements could be carried out to evaluate environmental impact, but that was not a process invention. The technical means for carrying out such measurements could be protectable if described and claimed in themselves. AAIR Lichens argued that the results of the studies mentioned in the description were an integral part of the patent because they made it possible to determine the "average value of atmospheric impregnation". But the Court said no such value was given, let alone claimed, so the patent as granted was for a discovery, not a process. It therefore revoked it.

## 2.2 Computer programs

**GB – United Kingdom**

**Court of Appeal of 3 May 2013 – *HTC v Apple* [2013] EWCA Civ 451**

Keyword: exclusions from patentability – computer programs

Apple's European patent 2 098 948 related to computer devices with touch sensitive screens capable of responding to more than one touch at a time. Claims 1 and 2 were found invalid because they related to computer programs as such. Apple appealed.

résultat de certains prélèvements sont divulgués dans la description.

Sur la notion de découverte (art. L 611-10 CPI), le Tribunal énonce qu'une simple découverte ne peut faire l'objet d'un brevet mais une application pratique peut donner lieu à la délivrance d'un brevet.

La société Aair Lichens prétend qu'avoir inventé un outil qui permet, à partir du phénomène naturel que constitue l'absorption des PCDD/Fs par les lichens de réaliser des mesures quantitatives de ces polluants et d'évaluer les retombées sur l'environnement, constitue bien une invention et non une découverte. Or, selon le Tribunal, telle qu'elle est rédigée, la revendication unique du brevet ne protège pas les étapes du procédé mais seulement l'affirmation que des mesures peuvent être faites pour évaluer les retombées sur l'environnement ce qui ne constitue pas une invention de procédé. Les moyens techniques de réaliser cette assertion pourraient être protégeables s'ils avaient été décrits et revendiqués en tant que tels. Les défendeurs font valoir que les résultats des études citées dans la description font partie intégrante du brevet car ils ont permis de "déterminer la valeur moyenne d'imprégnation atmosphérique". Le Tribunal relève encore que cette valeur moyenne n'est pas citée et encore moins revendiquée de sorte que le brevet tel qu'il a été délivré couvre non pas un procédé mais une découverte. Le brevet est déclaré nul.

## 2.2 Programmes d'ordinateur

**GB – Royaume-Uni**

**Cour d'appel, 3 mai 2013 – *HTC c. Apple* [2013] EWCA Civ 451**

Mot-clé : exclusions de la brevetabilité – programmes d'ordinateur

Le brevet européen 2 098 948 de la société Apple portait sur des dispositifs informatiques dotés d'écrans tactiles capables de réagir simultanément à plusieurs contacts tactiles. Les revendications 1 et 2 ont été déclarées nulles au motif qu'elles concernaient des programmes d'ordinateur en tant que tels. Apple a fait appel de la décision.

Nach Auffassung von Lord Justice Kitchin ging es hier um den Ausschluss von Computerprogrammen nach Art. 52 (2) c) EPÜ, vorbehaltlich der in Art. 52 (3) EPÜ gemachten Einschränkung, dass dieser Ausschluss nur insoweit gilt, als sich das Patent auf den nicht patentfähigen Gegenstand als solchen bezieht. Er begründete dies wie folgt:

In der Sache *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371, (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 34), legte der Court of Appeal, nach Prüfung mehrerer Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA und früherer Entscheidungen aus dem Vereinigten Königreich, zur Klärung, ob ein Ausschluss gegeben ist, eine Herangehensweise in vier Schritten dar:

- i) richtige Auslegung des Anspruchs,
- ii) Ermittlung des tatsächlichen Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik,
- iii) Klärung der Frage, ob dieser Beitrag vollständig unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt,
- iv) Feststellung, ob der tatsächliche oder angebliche Beitrag technischen Charakter hat.

Die Kammern gingen in T 154/04 auf den *Aerotel*-Fall ein und befanden, dass er "mit einer Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens nach Treu und Glauben [...] nicht zu vereinbaren ist", um dann der Vorgehensweise zu folgen, die von diesem Gericht als "jede Hardware"-Ansatz bezeichnet wurde: demnach werden für die Zwecke des Art. 52 EPÜ alle Merkmale der beanspruchten Erfindung berücksichtigt, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aber nur die technischen. In anderen Entscheidungen gingen die Kammern nach mehr oder weniger demselben Ansatz vor.

In *Symbian Ltd v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 37) erklärte das Gericht die Ansätze aus *Aerotel* und T 154/05 für miteinander vereinbar. Lord Justice Kitchin stimmte dem zu. Beim *Aerotel*-Ansatz ist eine beanspruchte Erfindung, deren einziger Beitrag nichttechnischer Natur ist oder unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt, im Rahmen der Schritte iii und iv nach Art. 52 EPÜ zurückzuweisen. Laut T 154/04 ist sie dagegen nach

Kitchin LJ held that the appeal concerned the exclusion of computer programs contained in Art. 52(2)(c) EPC, subject to the qualification in Art. 52(3) EPC that it applies only to the extent to which the patent relates to such subject-matter as such. He reasoned as follows:

In *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371, (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 34), the Court of Appeal, after reviewing various decisions of the EPO boards of appeal and earlier UK decisions, set out a four-stage approach to address the exclusion:

- i) properly construe the claim;
- ii) identify the actual contribution;
- iii) ask whether it falls solely within the excluded subject-matter;
- iv) check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature.

The boards considered *Aerotel* in T 154/04, describing it as "not consistent with a good-faith interpretation" of the EPC. It proceeded to endorse what this court had described as the "any hardware" approach, that is to say taking into account all the features of the claimed invention in considering Art. 52 EPC but only taking into account technical features in assessing inventive step. Other decisions of the boards took broadly the same approach.

The court in *Symbian v Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC", 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 37) explained that the approaches in *Aerotel* and T 154/05 were capable of reconciliation. Kitchin LJ agreed. On the *Aerotel* approach a claimed invention whose only contribution was not technical or lay in an excluded field fell to be rejected under Art. 52 EPC under steps (iii) and (iv), whereas on the T 154/04 approach such an invention fell to be rejected under Art. 56 EPC

Lord Justice Kitchin a constaté que l'appel avait pour objet l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur, telle que prévue à l'art. 52(2)c) CBE, étant entendu que cette exclusion n'était valable que si le brevet portait sur ce type d'objet considéré en tant que tel, conformément à l'art. 52(3) CBE. Il a expliqué cela comme suit :

Dans l'affaire *Aerotel Ltd c. Telco Holdings Ltd ; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371, (voir la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 34), la Cour d'appel avait passé en revue plusieurs décisions des chambres de recours de l'OEB ainsi qu'un certain nombre de décisions antérieures de tribunaux britanniques et a défini une approche en quatre étapes pour traiter la question de l'exclusion :

- i) interpréter correctement la revendication ;
- ii) déterminer la contribution concrète (à l'état de la technique) ;
- iii) se demander si la contribution entre uniquement dans la catégorie des objets exclus ;
- iv) vérifier si la contribution réelle ou alléguée est bien de nature technique.

Les chambres de recours ont évoqué l'affaire *Aerotel* dans la décision T 154/04 et ont indiqué que cette approche était incompatible avec une interprétation de bonne foi de la CBE. Elles ont ensuite prescrit une approche désignée par la présente Cour comme approche "tout matériel", c'est-à-dire qui tient compte de toutes les caractéristiques de l'invention revendiquée aux fins de l'art. 52 CBE, mais uniquement des caractéristiques techniques pour apprécier l'activité inventive. D'autres décisions des chambres avaient suivi cette approche dans les grandes lignes.

Dans l'affaire *Symbian c. Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066 (voir la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 37), la Cour avait expliqué que les approches adoptées dans l'affaire *Aerotel* et dans la décision T 154/05 étaient compatibles. Lord Justice Kitchin LJ a partagé ce point de vue. Selon l'approche *Aerotel*, une invention revendiquée dont l'unique contribution n'est pas de nature technique ou entre dans la catégorie des objets exclus, doit être rejetée en

Art. 56 EPÜ zurückzuweisen, weil ein solcher Beitrag bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgeklammert werden muss. Das Gericht im *Symbian*-Fall hatte abgewogen, ob die Kammern hinsichtlich der Divergenz bereits zu einer ständigen Auffassung gelangt seien und, falls ja, ob es dieser folgen sollte, verneinte das aber. Lord Justice Kitchin entschied sich daher für den in *Aerotel* verfolgten Ansatz.

Wie ist also zu bestimmen, ob eine Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet? Das *Symbian*-Urteil und die darin zitierten Urteile liefern hierfür einige Anhaltspunkte:

i) Es kann keine klare Regel aufgestellt werden, mit der sich bestimmen ließe, ob ein Programm ausgeschlossen ist oder nicht; dies ist nach der Sachlage im Einzelfall in Einklang mit den in *Merrill Lynch* und *Gale* bzw. in T 208/84, T 6/83 und T 115/85 aufgestellten Leitlinien zu entscheiden.

ii) Dass die Verbesserung an der in den Computer einprogrammierten Software vorgenommen wird und nicht an der Hardware, die Teil des Computers ist, spielt keine Rolle.

iii) Die Ausschlüsse wirken kumulativ.

iv) Folglich ist es hilfreich zu fragen, was die Erfindung in der Praxis über die Tatsache hinaus, dass sie sich auf ein Computerprogramm bezieht, zum Stand der Technik beiträgt. Fällt dieser Beitrag unter den Patentierbarkeitsausschluss, so ist die Erfindung nicht patentierbar.

v) Umgekehrt ist es auch hilfreich zu prüfen, ob die Erfindung als Lösung einer im Wesentlichen technischen Aufgabe angesehen werden kann, egal ob diese Aufgabe innerhalb oder außerhalb des Computers liegt.

In *AT&T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat) hatte Justice Lewison aus früheren Entscheidungen mehrere nützliche Anhaltspunkte abgeleitet:

i) Hat die beanspruchte technische Wirkung eine technische Wirkung auf ein außerhalb des Computers durchgeführtes Verfahren?

ii) Läuft die beanspruchte technische Wirkung auf der Ebene der Computerarchitektur ab, d. h. wird die Wirkung unabhängig von den

because such a contribution must be cut out of the assessment of inventive step. The court in *Symbian* considered whether the boards had formed a settled view on the point of difference and, if so, whether it should now follow that approach. It decided that it should not do so. Kitchin LJ therefore adopted the approach in *Aerotel*.

How then was it to be determined whether an invention has made a technical contribution to the art? A number of points had emerged from *Symbian* and the authorities to which it referred:

i) It is not possible to define a clear rule to determine whether or not a program is excluded, and each case must be determined on its own facts following the guidance given in *Merrill Lynch* and *Gale* and in T 208/84, T 6/83 and T 115/85.

ii) The fact that improvements are made to the software programmed into the computer rather than hardware forming part of the computer makes no difference.

iii) The exclusions operate cumulatively.

iv) It follows that it is helpful to ask: what does the invention contribute to the art as a matter of practical reality over and above the fact that it relates to a program for a computer? If the only contribution lies in excluded matter then it is not patentable.

v) Conversely, it is also helpful to consider whether the invention may be regarded as solving a problem which is essentially technical, whether that problem lies inside or outside the computer.

In *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat) Lewison J had derived a set of useful signposts from earlier decisions:

i) whether the claimed technical effect has a technical effect on a process which is carried on outside the computer;

ii) whether the claimed technical effect operates at the level of the architecture of the computer; that is to say whether the effect is produced irrespective of the

vertu de l'art. 52 CBE au regard des étapes iii) et iv) susvisées, tandis que, selon l'approche suivie dans la décision T 154/04, une telle invention doit être rejetée au titre de l'art. 56 CBE, car sa contribution ne doit pas être prise en compte pour apprécier l'activité inventive. Dans l'affaire *Symbian*, la Cour s'était demandé si les chambres s'étaient accordées sur une même approche et, dans l'affirmative, si elle n'était pas désormais tenue de suivre cette approche. Elle a décidé que tel n'était pas le cas. Lord Justice Kitchin a donc adopté l'approche suivie dans l'affaire *Aerotel*.

Comment dès lors déterminer si une invention a apporté une contribution à l'état de la technique ? L'affaire *Symbian* et la jurisprudence qui y est citée font ressortir les points suivants :

i) Il n'est pas possible de définir de règle claire pour déterminer si un programme est exclu ou non. Les décisions doivent être prises au cas par cas, compte tenu des faits de l'espèce et conformément aux orientations données dans l'affaire *Merrill Lynch* and *Gale*, ainsi que dans les décisions T 208/84, T 6/83 et T 115/85.

ii) Le fait que les améliorations soient apportées aux logiciels installés dans l'ordinateur plutôt qu'au matériel informatique constituant l'ordinateur ne fait aucune différence.

iii) Les exclusions sont cumulatives.

iv) Il est donc utile de se demander ce que l'invention apporte réellement à l'état de la technique en termes pratiques, au-delà de la question de savoir si elle concerne un programme d'ordinateur. Si l'unique contribution entre dans la catégorie des objets exclus, l'invention n'est pas brevetable.

v) Inversement, il est également utile d'examiner si l'invention peut être considérée comme résolvant un problème essentiellement technique, que ce problème se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ordinateur.

Dans l'affaire *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat), le juge Lewison avait dégagé de la jurisprudence une série de critères utiles pour déterminer :

i) si l'effet technique revendiqué est produit sur un procédé mis en œuvre à l'extérieur de l'ordinateur ;

ii) si l'effet technique revendiqué est produit au niveau de l'architecture de l'ordinateur, autrement dit s'il ne dépend aucunement des données traitées ou

verarbeiteten Daten oder den auf dem Computer laufenden Anwendungen erzeugt?

iii) Führt die beanspruchte technische Wirkung dazu, dass der Computer in einer neuen Weise funktioniert?

iv) Erhöht sich die Arbeitsgeschwindigkeit oder Zuverlässigkeit des Computers?

v) Wird die erkannte Aufgabe durch die beanspruchte Erfindung gelöst statt nur umgangen?

Diese Anhaltspunkte waren hilfreich, wären aber nicht in jedem Fall entscheidungserheblich. Außerdem hat Lord Justice Lewison im vorliegenden Fall bezüglich des Patentierbarkeitsausschlusses von Computerprogrammen "als solchen" selbst festgestellt, dass er unter iv) mittlerweile weniger restriktiv fragen würde, ob ein Programm den Computer in dem Sinne verbessere, dass er effizienter und effektiver arbeite.

Laut Lord Justice Kitchin ist die Aufgabe, die das Patent lösen soll (nämlich die Handhabung mehrerer gleichzeitiger Berührungen auf einer der neuen Mehrfachberührungsvorrichtungen), im Wesentlichen technisch. Die Lösung bewirkt, dass die Vorrichtung auf neue und verbesserte Weise funktioniert. Die Lösung liegt zwar in der Software, doch wird eine nach den üblichen Kriterien patentierbare Erfindung nicht dadurch unpatentierbar, dass zu ihrer Umsetzung ein Computerprogramm verwendet wird.

Aus diesen Gründen kam Lord Justice Kitchin zu dem Ergebnis, dass die Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet und dieser Beitrag nicht unter den Patentierbarkeitsausschluss fällt.

#### **GB – Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 4. September 2013 – *Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 2673 (Pat)**

Schlagwort:  
Patentierbarkeitsausschlüsse –  
Computerprogramme

Lantanas britische Patentanmeldung betraf ein elektronisches Datenabfragesystem für den Zugriff auf einen Remote-Computer. Die Anmeldung war zurückgewiesen worden, weil sie ein Computerprogramm als solches betraf, das nach Section 1 (2) Patents Act 1977 von der Patentierbarkeit

data being processed or the applications being run;

iii) whether the claimed technical effect results in the computer being made to operate in a new way;

iv) whether there is an increase in the speed or reliability of the computer;

v) whether the perceived problem is overcome by the claimed invention as opposed to being merely circumvented.

These were useful but would not be determinative in every case. Furthermore, in the present case Lewison LJ, considering the aspect of the exclusion from patentability of computer programs "as such", observed that as his fourth signpost he would now adopt the less restrictive question whether a program makes a computer better in the sense of running more efficiently and effectively.

According to Kitchin LJ, the problem which the patent addressed (how to deal with multiple simultaneous touches on one of the new multi-touch devices) was essentially technical. The solution caused the device to operate in a new and improved way. The solution was embodied in software, but an invention which was patentable under conventional patentable criteria did not become unpatentable because a computer program was used to implement it.

For all these reasons Kitchin LJ considered that the invention did make a technical contribution to the art and that its contribution did not lie in excluded matter.

#### **GB – United Kingdom**

**Patents Court of 4 September 2013 – *Lantana Ltd v Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 2673 (Pat)**

Keyword: exclusions from patentability – computer programs

Lantana's UK patent application concerned an electronic data retrieval system for access to a remote computer. The application had been refused because it related to a computer program as such, which was excluded under section 1(2) Patents Act 1977. On appeal Lantana claimed that the invention provided technical effects

des applications exécutées ;

iii) si l'effet technique revendiqué conduit à un nouveau mode de fonctionnement de l'ordinateur ;

iv) si l'ordinateur est rendu plus rapide ou plus fiable ;

v) si le problème perçu est résolu, et pas simplement contourné, par l'invention revendiquée.

Ces critères étaient certes utiles mais ne seraient pas déterminants dans tous les cas. En outre, dans la présente affaire, s'agissant de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels, Lord Justice Lewison a fait observer qu'il utiliserait désormais comme quatrième critère la question plus restrictive de savoir si un programme améliore l'ordinateur en ce sens qu'il lui permet de fonctionner de manière plus efficace.

Selon Lord Justice Kitchin, le problème que le brevet cherchait à résoudre revêtait un caractère essentiellement technique (comment traiter plusieurs contacts tactiles simultanés sur l'un des nouveaux dispositifs tactiles multipoints). La solution permet au dispositif de fonctionner d'une manière nouvelle et améliorée. La solution est certes contenue dans le logiciel, mais une invention qui est brevetable conformément aux critères classiques de brevetabilité ne perd pas son caractère brevetable au simple motif qu'un programme d'ordinateur est utilisé pour la mettre en œuvre.

Pour tous ces motifs, Lord Justice Kitchin a considéré que l'invention apportait bien une contribution à l'état de la technique et que cette contribution n'entrait pas dans la catégorie des objets exclus.

#### **GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 4 septembre 2013 – *Lantana Ltd c. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 2673 (Pat)**

Mot-clé : exclusions de la brevetabilité – programmes d'ordinateur

La demande de brevet britannique concernait un système de récupération de données électroniques permettant d'accéder à un ordinateur à distance. La demande déposée par Lantana avait été rejetée au motif qu'elle portait sur un programme d'ordinateur en tant que tel, qui est un objet exclu de la brevetabilité en vertu de la section 1(2)

ausgeschlossen war. In der Beschwerde brachte Lantana vor, dass die Erfindung technische Wirkungen habe, die zeigten, dass der erfindungsgemäße Beitrag technischer Art sei und somit nicht unter die Ausschlussregelung falle.

Wie Justice Birss erklärte, war die Rechtslage dazu jüngst vom Court of Appeal in *HTC Europe Co Ltd v. Apple Inc* [2013] EWCA Civ 451 (s. vorstehende Zusammenfassung) geprüft worden; darin analysierte Lord Justice Kitchin die Position der englischen Behörden in der Frage von Computerprogrammen als solchen (*Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371; *Symbian v. Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat)) ebenso wie die Position des EPA. Lord Justice Kitchin befand, dass es nicht angemessen sei, von dem in *Aerotel* erläuterten vierstufigen Ansatz abzuweichen.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin brachte vor, dass in *HTC v. Apple* wie folgt auf T 6/83 verwiesen wurde: "Es wäre nun sinnvoll, den Sachverhalt einiger Fälle zu untersuchen, in denen ein Computerprogramm für patentierbar befunden wurde. In [T 6/83] bestand die Erfindung in verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den bei verschiedenen Prozessoren innerhalb eines bekannten Netzes geführten Programmen und Dateien. Sie wurde für patentierbar befunden. In *Symbian* war das patentierbare Computerprogramm ein neues Mittel zum Zugriff auf dynamische Link-Bibliotheken, das bei verschiedenen Geräten wie Kameras und Mobiltelefonen verwendet werden kann. Wenn diese Erfindungen patentierbar waren, warum dann nicht die vorliegende Erfindung?"

Die Beschwerdeführerin bezog sich in ihrer Argumentation vorwiegend auf diese Entscheidung des EPA und erklärte, dass der Court of Appeal in *Symbian* und *Aerotel* darauf verwiesen und sich darauf gestützt habe. Justice Birss sah zwar die Entscheidung als beispielhaft dafür an, was als technischer Beitrag gelten könnte; die Tatsache, dass in diesem Fall das Verfahren zur Kommunikation zwischen den bei verschiedenen Prozessoren innerhalb eines bekannten Netzes geführten Programmen und Dateien im Jahr 1988 für patentierbar befunden

which showed that the contribution made by the invention was technical in nature and thus not within the exclusions.

As Birss J pointed out, the law on this issue had very recently been considered by the Court of Appeal in *HTC Europe Co Ltd v Apple Inc* [2013] EWCA Civ 451 (see foregoing summary), where Kitchin LJ reviewed the English authorities on the question of computer programs as such (*Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371; *Symbian v Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat)), as well as the position in the EPO. Kitchin LJ had held that it would not be appropriate to abandon the four-stage structured approach explained in *Aerotel*.

Counsel for the appellant drew attention to the reference to T 6/83 in *HTC v Apple*, which reads, "Next, I think it is helpful to consider the facts of some of the cases in which a computer program was held to be patentable. In [T 6/83] the invention consisted of an improved method of communication between programs and files held at different processors within a known network. It was held to be patentable. In *Symbian* itself the patentable computer program was a new means of accessing dynamic link libraries which had potential application in a variety of devices such as cameras and mobile phones. If those inventions were patentable, why is the invention in the present case not?"

The appellant put this EPO decision at the forefront of its case, pointing out that it had been referred to and relied on by the Court of Appeal in *Symbian* and *Aerotel*. However, whilst Birss J found the decision significant as an example of what could be regarded as a technical contribution, the fact that in that case the method of communication between programs and files held at different processors within a known network was held to be patentable in 1988 did not mean that any method of communicating between programs and files on different computers over a

Patents Act 1977. Dans son recours, Lantana a fait valoir que l'invention produisait des effets techniques, ce qui montrait bien que la contribution de l'invention était de nature technique et qu'elle se trouvait donc hors du champ d'exclusion.

Le juge Birss a rappelé que la Cour d'appel avait tout récemment examiné la législation en la matière dans son arrêt *HTC Europe Co Ltd c. Apple Inc* [2013] EWCA Civ 451 (voir résumé précédent), dans lequel Lord Justice Kitchin avait analysé la jurisprudence des autorités britanniques sur la question des programmes d'ordinateur en tant que tels (*Aerotel Ltd c. Telco Holdings Ltd ; Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371 ; *Symbian c. Comptroller-General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066, *AT & T Knowledge Ventures LP's Patent Application* [2009] EWHC 343 (Pat)), ainsi que la position de l'OEB. Lord Justice Kitchin avait estimé qu'il ne serait pas opportun d'abandonner l'approche en quatre étapes décrite dans la décision *Aerotel*.

L'avocat du requérant a attiré l'attention sur la référence à la décision T 6/83 contenue dans l'arrêt *HTC c. Apple*, dont voici les termes : "Ensuite, je pense qu'il serait utile d'examiner les faits de quelques-unes des affaires dans lesquelles un programme d'ordinateur a été jugé brevetable. Dans l'affaire T 6/83, l'invention consistait en une méthode de communication améliorée entre des programmes et des fichiers tenus par différents processeurs dans un réseau connu. Elle a été jugée brevetable. Dans l'affaire *Symbian*, le programme d'ordinateur considéré comme brevetable était un nouveau mode d'accès à des bibliothèques de liens dynamiques, ayant des applications potentielles sur divers appareils, tels que des appareils photos et des téléphones portables. Si ces inventions étaient brevetables, pourquoi la présente invention ne le serait-elle pas ?"

Dans son raisonnement, l'avocat du requérant s'est fondé avant tout sur cette décision de l'OEB, soulignant que la Cour d'appel y avait fait référence et s'était appuyé sur elle dans les affaires *Symbian* et *Aerotel*. Cependant, bien que le juge Birss ait considéré que la décision illustrait de manière probante ce qui pouvait être considéré comme une contribution technique, le fait qu'en 1988, dans cette affaire, une méthode de communication entre des programmes et des fichiers tenus par différents processeurs dans un réseau connu ait été jugé brevetable ne signifie

wurde, bedeute aber nicht, dass ein Kommunikationsverfahren zwischen Programmen und Dateien auf verschiedenen Computern in einem Netz auch heute zwingend einen technischen Beitrag leiste. Die Entscheidung zeige, dass solche Dinge in manchen Fällen patentierbar sein könnten, sie zeige aber nicht, dass die Erfindung in diesem Fall patentierbar sei.

Ebenso wenig sei die Tatsache, dass der Anspruch neu und erfinderisch war, entscheidend für die Frage, ob er den Anforderungen des Art. 52 EPÜ genüge; die Ausschlussregelung sei dadurch nicht zu umgehen, und die Wirkung bzw. der Beitrag werde dadurch nicht "technisch".

Der Anspruch betraf eine Computersoftware, die auf konventionellen, durch ein konventionelles Netz verbundenen Computern läuft und Daten per E-Mail von einem Computer zum anderen überträgt. Der Zugriff auf Remote-Computer über ständige Verbindungen könnte eine Aufgabe darstellen; dieser Anspruch enthalte jedoch keine technische Lösung dieser Aufgabe, sondern umgehe sie durch Verwendung einer konventionellen Technik. Der Anspruch war neu und erfinderisch, doch konnte der Anmelder nichts anführen, was man zu Recht als technischen Beitrag bezeichnen könnte. Der Anspruch betraf einen nicht patentierbaren Gegenstand und verstieß gegen s. 1 (2) Patents Act 1977 bzw. Art. 52 EPÜ. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

*Anmerkung des Herausgebers: dieses Urteil wurde vom Court of Appeal bestätigt, s. Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents [2014] EWCA (Civ) 1463; auch das Urteil in der Sache HTC v. Apple wurde zustimmend zitiert.*

## B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

### 1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

#### DE – Deutschland

**Bundesgerichtshof vom 27. November 2012 (X ZR 58/07) – Neurale Vorläuferzellen II**

Schlagwort: Patentierbarkeit – Ausnahmen – öffentliche Ordnung oder gute Sitten – Stammzellen

Der Rechtsstreit betraf die Patentierung von Zellen, die aus menschlichen Stammzellen hergestellt werden. Das

network necessarily involved a technical contribution today. The decision showed that such things could be patentable in some cases but did not show that the invention in this case was patentable.

Nor was the fact the claim was novel and inventive the determinant of whether it satisfied Art. 52 EPC; this did not take a contribution outside the excluded area nor did it make an effect or contribution "technical".

The claim related to computer software running on conventional computers connected by a conventional network and moving data from one computer to another by email. Accessing remote computers via continuous connections could be problematic but this was not a technical solution to those problems, it avoided them using a conventional technique. The claim was novel and inventive, but the applicant was unable to identify anything which this claim could fairly be said to contribute which had a technical character. The claim was to unpatentable subject-matter and was contrary to s. 1(2) Patents Act 1977 / Art. 52 EPC. The appeal was dismissed.

*Editor's note: This judgment was upheld by the Court of Appeal, see Lantana Ltd v Comptroller General of Patents [2014] EWCA (Civ) 1463, where HTC v Apple (see above) was also cited with approval.*

## B. Exceptions to patentability

### 1. Breaches of "ordre public" or morality

#### DE – Germany

**Federal Court of Justice of 27 November 2012 (X ZR 58/07) – Neural progenitor cells II**

Keyword: patentability – exceptions – "ordre public" or morality – stem cells

This case related to the patentability of cells produced using human stem cells. The Federal Patent Court had largely

pas pour autant que toute méthode de communication entre des programmes et des fichiers sur différents ordinateurs en réseau implique aujourd'hui nécessairement une contribution technique. Cette décision a montré que, dans certains cas, de telles méthodes étaient brevetables, mais elle n'a pas montré que la présente invention l'était également.

De même, le fait que la revendication soit nouvelle et inventive n'est pas déterminant pour savoir si elle satisfait aux conditions de l'art. 52 CBE ; le caractère nouveau et inventif d'une revendication ne soustrait pas la contribution du champ d'exclusion, ni ne confère un caractère "technique" à un effet ou à une contribution.

La revendication portait sur un logiciel fonctionnant sur des ordinateurs classiques connectés au sein d'un réseau classique et transférant des données d'un ordinateur à un autre par courrier électronique. Accéder à des ordinateurs à distance au moyen de connexions continues pouvait s'avérer problématique. Or, le logiciel revendiqué n'apportait pas de solution technique à ce type de problèmes, il permettait seulement de les éviter en utilisant une technique classique. La revendication était nouvelle et inventive, mais le demandeur n'était pas en mesure de mettre en évidence une quelconque contribution présentant un caractère technique. La revendication portait sur un objet exclu de la brevetabilité et était contraire à la s.1(2) Patents Act 1977 et à l'art. 52 CBE. Le recours a été rejeté.

*Note de la rédaction : ce jugement a été confirmé par une décision de la Cour d'appel, voir Lantana Ltd c. Comptroller General of Patents [2014] EWCA (Civ) 1463, dans laquelle la décision HTC c. Apple (voir supra) a aussi été mentionnée et approuvée.*

## B. Exceptions à la brevetabilité

### 1. Atteintes à l'ordre public et aux bonnes mœurs

#### DE – Allemagne

**Cour fédérale de justice, 27 novembre 2012 (X ZR 58/07) – Cellules précurseurs neurales II**

Mot-clé : brevetabilité – exceptions – ordre public ou bonnes mœurs – cellules souches

Le litige concernait la protection par brevet de cellules obtenues à partir de cellules souches humaines. Le Tribunal



BPatG gab der Nichtigkeitsklage überwiegend statt (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragstaaten des EPÜ" 2004-2011, ABl. SA 3/2011, S. 41) und erklärte das Patent gemäß § 2(2) PatG, Art. 6 Richtlinie 98/44/EG für nichtig soweit es Zellen umfasst, die aus embryonalen Stammzellen von menschlichen Embryonen gewonnen werden.

Der BGH holte eine Vorabentscheidung des EuGH zur Auslegung von Art. 6 der Richtlinie ein. Der EuGH entschied (18. Oktober 2011, C-34/10) unter anderem, dass jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an ein "menschlicher Embryo" im Sinne der Richtlinie ist, dass der Patentierungsausschluss sich auch auf die Verwendung von menschlichen Embryonen zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung bezieht und dass eine Erfindung nach Art. 6 der Richtlinie auch dann von der Patentierung ausgeschlossen ist, wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt ist, die technische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, aber die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert.

Der BGH entschied, dass die uneingeschränkte Patentierung von Vorläuferzellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, gemäß § 2 (2) Satz 1 Nr. 3 PatG ausgeschlossen ist, wenn in der Patentschrift ausgeführt wird, dass als Ausgangsmaterial Stammzelllinien und Stammzellen in Betracht kämen, die aus menschlichen Embryonen gewonnen werden.

Laut BGH hatte das Patent in der erteilten Fassung im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH keinen Bestand, weil ansonsten der mit § 2 PatG nicht vereinbare Eindruck vermittelt würde, die in der Beschreibung mehrfach erwähnte Gewinnung von menschlichen embryonalen Stammzellen aus Embryonen sei von der Patentierung mit umfasst und werde dadurch vom Staat gebilligt.

Die mit dem Hilfsantrag verteidigte eingeschränkte Fassung, wonach keine humanen embryonalen Stammzellen verwendet werden, bei deren Gewinnung Embryonen zerstört wurden, ist hingegen nicht von der

granted the action for revocation (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC", 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 41), declaring the patent invalid under § 2(2) German Patent Act and Art. 6 of Directive 98/44/EC in so far as it covered cells produced using embryonic stem cells obtained from human embryos.

On appeal, the Federal Court of Justice sought a preliminary ruling on interpretation of Art. 6 of the Directive from the EU Court of Justice. Ruling on 18 October 2011 in Case C-34/10, it held that any human ovum, once fertilised, was a "human embryo" within the meaning of the Directive. Moreover, the Art. 6 exception to patentability also covered the use of human embryos for scientific research and excluded an invention from patentability where the technical teaching forming the subject-matter of the patent application required the prior destruction of human embryos or their use as base material, even if the description of that teaching did not refer to their use.

The Federal Court of Justice held that § 2(2) No. 3, first sentence, German Patent Act precluded unlimited patentability of progenitor cells obtained from human embryonic stem cells where it was clear from the patent specification that stem cell lines and stem cells obtained from human embryos might be used as base material.

Having regard to the EU Court of Justice's preliminary ruling, it concluded that the patent could not be maintained as granted, because this would create the impression that, contrary to § 2 German Patent Act, obtaining human embryonic stem cells from embryos, a process repeatedly referred to in the description, was patentable and state approved.

By contrast, the claims as limited in the auxiliary request, which did not include the use of human embryonic stem cells obtained by destroying embryos, were not excluded from patentability. For the Court, it sufficed that there were

fédéral des brevets (BPatG) avait fait droit pour l'essentiel à l'action en nullité (voir la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 41) et déclaré nul le brevet en vertu du § 2(2) de la loi sur les brevets et de l'art. 6 de la directive 98/44/CE pour autant qu'il portait sur des cellules obtenues à partir de cellules souches embryonnaires extraites d'embryons humains.

La Cour fédérale de justice a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de se prononcer au préalable sur l'interprétation de l'art. 6 de la directive. Dans une décision en date du 18 octobre 2011 (C-34/10), la CJUE a notamment estimé qu'au sens de cette directive, tout ovule humain constituait un "embryon humain" à partir du moment où celui-ci était fécondé, que l'exclusion de la brevetabilité concernait également l'utilisation d'embryons humains à des fins de recherche scientifique et qu'une invention devait être exclue de la protection par brevet conformément à l'art. 6 de cette directive également lorsque la description de l'enseignement technique revendiqué ne faisait certes pas référence à l'utilisation d'embryons humains, mais que l'enseignement technique faisant l'objet de la demande de brevet nécessitait la destruction préalable d'embryons humains ou l'utilisation de ces derniers comme matière de départ.

La Cour fédérale de justice a énoncé que la protection par brevet sans restriction de cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches embryonnaires humaines était exclue en vertu du § 2(2) 3<sup>e</sup> alinéa, 1<sup>ère</sup> phrase, de la loi sur les brevets si le fascicule de brevet prévoit l'utilisation comme matière de départ de lignes de cellules souches et de cellules souches extraites d'embryons humains.

Elle a estimé que le brevet tel que délivré n'était pas valable eu égard à la décision de la CJUE, car si tel était le cas, cela pourrait suggérer que, contrairement au § 2 de la loi sur les brevets, l'obtention de cellules souches embryonnaires humaines à partir d'embryons, telle que mentionnée à plusieurs reprises dans la description, peut être brevetée et ainsi autorisée par l'État.

Le texte limité, déposé à titre de requête subsidiaire, selon lequel il ne serait utilisée aucune cellule souche embryonnaire humaine dont l'obtention impliquerait la destruction d'embryons, n'était en revanche pas exclu de la

Patentierung ausgeschlossen. Der BGH hat es als ausreichend angesehen, dass es Methoden gibt, mit denen menschliche embryonale Stammzellen ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen werden können.

Den Einsatz von menschlichen embryonalen Stammzellen als solchen hat der BGH nicht als Verwendung von Embryonen im Sinne der Richtlinie qualifiziert. Menschliche Stammzellen, die ohne Zerstörung von Embryonen gewonnen wurden, sind nicht deshalb als Embryonen im Sinne von § 2 (2) Nr. 3 PatG anzusehen, weil aus ihnen durch Kombination mit anderen Zellen möglicherweise ein entwicklungsfähiger Embryo erzeugt werden kann.

### GB – Vereinigtes Königreich

**Patents Court vom 17. April 2013 – *International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)**

Schlagwort: Ausschluss von der Patentierbarkeit – biotechnologische Erfindungen – Vorlage an den EuGH

Die Klage bezog sich auf zwei Patentanmeldungen von ISCC, die beide menschliche Stammzellen betrafen. Die Anmeldungen waren zurückgewiesen worden, weil die Erfindungen gemäß Anhang A2 Ziffer 3 d) Patents Act 1977 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen waren.

Die Klage warf die Frage auf: Was ist unter dem Begriff "menschliche Embryonen" in Art. 6 (2) c) der "Biotechnologie-Richtlinie" 98/44/EG zu verstehen? Was verstand insbesondere der EuGH in der Rechtssache C-34/10 *Oliver Brüstle gegen Greenpeace e.V.* [2012] 1 CMLR 41 unter der Formulierung "geeignet, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen"? Ist damit das Ingangsetzen eines Prozesses gemeint, der geeignet sein muss, einen Menschen hervorzubringen? Oder ist das Ingangsetzen eines Entwicklungsprozesses gemeint, auch wenn der Prozess nicht vollendet werden kann und somit ungeeignet ist, einen Menschen hervorzubringen?

Der Richter entschied, dass eine Vorlage an den EuGH erforderlich sei. Die Biotechnologie-Richtlinie soll zu einer Harmonisierung des nationalen Patentrechts in Bezug auf biotechnologische Erfindungen führen. In ihrer Präambel sind zwei konkurrierende politische Erwägungen aufgeführt. Einerseits soll die

methods of obtaining human embryonic stem cells without destroying embryos.

The Court observed that using human embryonic stem cells would not always constitute a use of embryos within the meaning of the Directive. Human stem cells obtained without destroying embryos could not be classed as embryos within the meaning of § 2(2) No. 3 German Patent Act simply because, in combination with other cells, they could potentially generate an embryo capable of development.

### GB – United Kingdom

**Patents Court of 17 April 2013 – *International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)**

Keyword: exclusion from patentability – biotechnological inventions – referral to CJEU

The appeal concerned two patent applications in the name of ISCC, both relating to human stem cells. The applications had been refused because the inventions were held to be excluded from patentability under paragraph 3(d) of Schedule A2 Patents Act 1977.

The appeal raised the question: What is meant by the term "human embryos" in Art. 6(2)(c) of Directive 98/44/EC, "the Biotech Directive"? In particular, what was meant by the CJEU in Case C-34/10 *Oliver Brüstle v Greenpeace eV* [2012] 1 CMLR 41 by the expression "capable of commencing the process of development of a human being"? Does that contemplate the commencement of a process which must be capable of leading to a human being? Or does it contemplate the commencement of a process of development, even though the process cannot be completed, so that it is incapable of leading to a human being?

The judge decided that a reference to the CJEU was required. He pointed out that the Biotech Directive seeks to harmonise national patent laws concerning biotechnological inventions. Its preamble expresses two competing policy considerations. On the one hand, that research in the field of biotechnology is to be encouraged by

brevetabilität. La Cour fédérale de justice a considéré comme suffisant le fait qu'il existe des méthodes permettant d'obtenir des cellules souches embryonnaires humaines sans destruction d'embryons.

La Cour a estimé que l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines en tant que telles ne constituait pas une utilisation d'embryons au sens de ladite directive, et que les cellules souches humaines obtenues sans destruction d'embryons ne sauraient donc être considérées comme des embryons au sens du § 2(2) 3<sup>e</sup> alinéa de la loi sur les brevets, puisqu'elles permettent éventuellement, une fois combinées à d'autres cellules, d'obtenir des embryons capables de se développer.

### GB – Royaume-Uni

**Tribunal des brevets, 17 avril 2013 – *International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents* [2013] EWHC 807 (Ch)**

Mot-clé : exclusion de la brevetabilité – inventions biotechnologiques – renvoi préjudiciel devant la CJUE

L'appel concernait deux demandes de brevet déposées au nom de la société ISCC qui portaient toutes deux sur des cellules souches humaines. Les demandes avaient été rejetées parce que les inventions étaient considérées comme étant exclues de la brevetabilité au titre du paragraphe 3d) de l'annexe A2 Patents Act 1977.

L'appel soulevait la question de savoir quelle était la signification du terme "embryons humains" figurant à l'art. 6(2)c) de la directive 98/44/CE (directive "Biotechnologie") ? Il convenait de déterminer en particulier ce que la CJUE entendait dans l'affaire C-34/10 *Oliver Brüstle c. Greenpeace eV* [2012] 1 CMLR 41 par l'expression "de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain" ? Désignait-elle le déclenchement d'un processus nécessairement susceptible de produire un être humain ou le déclenchement d'un processus de développement, même si l'on savait qu'il ne pourrait être mené à terme et donc aboutir à un être humain ?

Le juge a décidé qu'il était nécessaire de saisir la CJUE. La directive "Biotechnologie" a pour ambition d'harmoniser les lois nationales sur les brevets en matière d'inventions biotechnologiques. Son préambule fait ressortir deux considérations politiques concurrentes qui préconisent d'une part d'encourager par le système des

Forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie mittels des Patentsystems gefördert werden, andererseits muss das Patentrecht unter Wahrung der Grundprinzipien ausgeübt werden, die die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten, sodass der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung nicht patentierbar ist. Bei der Auslegung der Biotechnologie-Richtlinie ist für Ausgewogenheit zwischen diesen konkurrierenden politischen Erwägungen zu sorgen.

Für den Generalanwalt verlaufe die Trennlinie zwar klar zwischen totipotenten und pluripotenten Zellen, doch sei der EuGH anscheinend nicht dieser Unterscheidung gefolgt. Im Gegensatz zum Generalanwalt habe der Gerichtshof in Bezug auf Parthenoten keine bedingte Entscheidung formuliert, obgleich er die Unterscheidung zwischen totipotenten und pluripotenten Zellen offensichtlich im Sinn gehabt habe.

Die vom Anhörungsbeauftragten (UKIPO hearing officer) ermittelte Faktenlage stellt sich wie folgt dar:

i) Wie die Zellen einer Blastozyste und anders als die Zellen aus einer befruchteten Eizelle sind die Zellen einer Parthenote stets nur pluripotent.

ii) Eine Parthenote enthält nur mütterliches DNA-Material und kann sich nie zu einem lebensfähigen Menschen entwickeln.

iii) Infolge der genomischen Prägung werden bestimmte Gene, die für eine vollständige Entwicklung wesentlich sind, in Parthenoten unterdrückt, während andere Gene, die normalerweise unterdrückt würden, abnorm exprimiert werden können.

Diese Faktenlage unterschied sich von derjenigen, die dem EuGH in Sachen *Brüstle* vorlag. Insbesondere bedeutet die genomische Prägung, dass es anders als bei einer befruchteten Eizelle bei einer Parthenote auch in den ersten Zellteilungen nach der Aktivierung keine totipotenten Zellen gibt. Nach dem aktuellen Wissensstand auf diesem Fachgebiet und ungeachtet der oberflächlichen Ähnlichkeiten der anfänglichen Entwicklung, die in der britischen Stellungnahme und der Vorlage des Bundesgerichtshofs hervorgehoben werden, sind

means of the patent system, and on the other hand, that patent law must be applied so as to respect the fundamental principles safeguarding the dignity and integrity of the person, so that the human body, at any stage in its formation or development, cannot be patented. The Biotech Directive is to be interpreted in a way that balances these competing policy considerations.

Whilst the Advocate General was clear that the dividing line was whether the cells were totipotent or pluripotent, the CJEU seemed not to follow this distinction. Unlike the Advocate General, the court did not frame its decision in relation to parthenotes on a conditional basis, even though it clearly had in mind the distinction between pluripotent and totipotent cells.

The factual background found by the UKIPO Hearing Officer was as follows:

(i) Like cells from a blastocyst, and in contrast to cells from a fertilised ovum, cells from a parthenote are at all times pluripotent only;

(ii) A parthenote contains only maternal DNA and can never develop into a viable human being;

(iii) As a result of genomic imprinting, certain genes which are essential for development to term are repressed in parthenotes, while other genes which would normally be repressed may be abnormally expressed.

This factual matrix was different to that before the CJEU in *Brüstle*. In particular, genomic imprinting meant that in contrast to a fertilised ovum, there were no totipotent cells present in a parthenote, even in the first few cell divisions after activation. On the current state of knowledge in the art, despite the superficial similarities in initial development highlighted in the UK Observations and the reference from the Bundesgerichtshof, parthenotes and fertilised ova were **not** identical at any stage.

brevets la recherche dans le domaine des biotechnologies, et, d'autre part, d'appliquer le droit des brevets dans le respect des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme, conformément au principe selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement n'est pas brevetable. La directive "Biotechnologie" doit être interprétée de manière à concilier ces considérations politiques concurrentes.

Si l'avocat-général avait clairement indiqué que la ligne de démarcation résidait dans la distinction entre cellules totipotentes et cellules pluripotentes, la CJUE ne semblait pas suivre ce raisonnement. A la différence de l'avocat-général, cette dernière n'avait pas introduit dans sa décision de condition relative à la nature des parthénotes, même si elle avait manifestement à l'esprit la distinction entre les deux types de cellules précitées.

Le conseiller-auditeur (UKIPO hearing officer) a défini le contexte factuel comme suit :

i) A l'instar des cellules provenant d'un blastocyste, et à la différence des cellules issues d'un ovule fécondé, les cellules provenant d'un parthénote sont à tous les stades exclusivement pluripotentes ;

ii) Un parthénote contient uniquement de l'ADN maternel et ne peut jamais se développer en un être humain viable ;

iii) Une conséquence de l'empreinte génomique est que certains gènes qui sont indispensables au développement jusqu'à terme sont réprimés dans les parthénotes, alors que d'autres gènes qui seraient réprimés normalement peuvent être anormalement exprimés.

Le contexte factuel était donc différent de celui dans lequel la CJUE avait été amené à statuer sur l'affaire *Brüstle*. En particulier, le phénomène de l'empreinte génomique a pour effet qu'à la différence d'un ovule fécondé, un parthénote ne contient aucune cellule totipotente, et ce dès les premières divisions cellulaires après l'activation. Au regard de l'état actuel des connaissances dans le domaine, et malgré les similitudes superficielles au début du développement, mises en évidence dans les observations du Royaume-Uni et dans le cadre du

Parthenoten und befruchtete Eizellen in **keinem** Stadium identisch.

Vor diesem Hintergrund beständen so große Zweifel über die genaue Bedeutung des Urteils im Fall *Brüstle* und darüber, ob der EuGH bei Vorliegen der heutigen Faktenlage in der Frage der Parthenoten zum selben Schluss gekommen wäre, dass eine weitere Vorlage gerechtfertigt sei.

Der Richter schloss sich ISCC dahin gehend an, dass die Erfindung, wenn der Entwicklungsprozess – wie vom Anhörungsbeauftragten (UKIPO hearing officer) in Bezug auf Parthenoten festgestellt – ungeeignet ist, einen Menschen hervorzubringen, nicht als "menschlicher Embryo" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollte. Wie der Generalanwalt im Fall *Brüstle* war er der Meinung, dass totipotente Zellen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein sollten, nicht jedoch pluripotente Zellen.

Stammzellen könnten die Behandlung menschlicher Erkrankungen revolutionieren. Aus der Präambel der Biotechnologie-Richtlinie geht hervor, dass diese unter anderem zum Zweck hat, die Forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie mittels des Patentsystems zu fördern. Für Ausgewogenheit zwischen diesem Ziel und der Notwendigkeit, die Grundprinzipien zu wahren, die die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten, kann angemessen gesorgt werden, indem man Prozesse von der Patentierbarkeit ausschließt, die geeignet sind, einen Menschen hervorzubringen. Mit dem Ausschluss von Entwicklungsprozessen aber, die ungeeignet sind, einen Menschen hervorzubringen, wird keinerlei Ausgewogenheit hergestellt.

Die folgende Rechtsfrage wurde deshalb dem EuGH vorgelegt: "Sind unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden sind und die im Unterschied zu befruchteten Eizellen lediglich pluripotente Zellen enthalten und nicht fähig sind, sich zu einem Menschen zu entwickeln, vom Begriff 'menschliche Embryonen' in Art. 6 (2) c) der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen umfasst?"

*Anmerkung des Herausgebers: In C-364/13 hat der EuGH für Recht erkannt: Art. 6 Abs. 2 c) der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den*

On this basis there was sufficient doubt as to the precise meaning of the ruling in *Brüstle* and as to whether the CJEU would have come to the same conclusion it did on parthenotes with the current facts, to justify making a further reference.

The judge agreed with ISCC that if the process of development was incapable of leading to a human being, as the Hearing Officer had found to be the case in relation to parthenotes, then it should not be excluded from patentability as a 'human embryo'. Like the Advocate General in *Brüstle*, he considered that totipotent cells should be excluded from patentability, whereas pluripotent cells should not.

Stem cells had the potential to revolutionise the treatment of human disease. The recitals to the Biotech Directive showed that a part of its purpose was encourage research in the field of biotechnology by means of the patent system. The balance between this objective and the need to respect the fundamental principles safeguarding the dignity and integrity of the person could properly be struck by excluding from patentability processes of development which were capable of leading to a human being. However, to exclude processes of development which were incapable of leading to a human being did not strike a balance at all.

The following question was therefore referred to the CJEU: "Are unfertilised human ova whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, and which, in contrast to fertilised ova, contain only pluripotent cells and are incapable of developing into human beings, included in the term 'human embryos' in Art. 6(2)(c) of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions?"

*Editor's note: In C-364/13 the CJEU ruled that Art. 6(2)(c) of Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological*

renvoi de la Bundesgerichtshof, un parthénote **n'est à aucun stade** identique à un ovule fécondé.

Le renvoi préjudiciel était justifié en l'espèce car il y avait suffisamment de doutes quant à la signification précise du jugement prononcé dans l'affaire *Brüstle* et sur la question de savoir si la CJUE serait parvenue à la même conclusion relative aux parthénotes compte tenu de l'état actuel des faits.

Le juge a indiqué qu'il partageait l'avis d'ISCC selon lequel il n'y a pas lieu d'exclure de la brevetabilité à titre "d'embryon humain" un processus de développement qui n'est pas en mesure de produire un être humain, comme l'a établi le conseiller-auditeur (UKIPO hearing officer) en ce qui concerne les parthénotes. Il a estimé, comme l'avocat-général dans l'affaire *Brüstle*, que les cellules totipotentes doivent être exclues de la brevetabilité, mais pas les cellules pluripotentes.

Les cellules souches offrent la possibilité de révolutionner le traitement des maladies chez l'homme. La directive "Biotechnologie", ainsi qu'il ressort de ses considérants, a en partie pour finalité d'encourager, par le système des brevets, la recherche dans le domaine des biotechnologies. Il est possible d'établir un équilibre entre cet objectif et le respect nécessaire des principes fondamentaux garantissant la dignité et l'intégrité de l'Homme en excluant de la brevetabilité les processus de développement qui sont susceptibles de produire un être humain. En revanche, aucun équilibre ne saurait être atteint en excluant les processus de développement qui ne sont pas susceptibles de produire un être humain.

La question suivante a dès lors été soumise à la CJUE : "Les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer, et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont-ils visés par l'expression "embryons humains" à l'art. 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ?"

*Note de la rédaction : Dans l'affaire C-364/13 la Cour a dit pour droit : L'art. 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la*

*rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist dahin auszulegen, dass eine unbefruchtete menschliche Eizelle, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, kein „menschlicher Embryo“ im Sinne dieser Bestimmung ist, wenn sie als solche im Licht der gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht die inhärente Fähigkeit hat, sich zu einem Menschen zu entwickeln; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Gerichts.*

## 2. Biologische Erfindungen

### NL – Niederlande

**Bezirksgericht Den Haag vom 8. Mai 2013 – Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V.**

Schlagwort: Patentierbarkeit – im Wesentlichen biologisches Verfahren – Product-by-process-Ansprüche für Pflanzen

Die Firmen Taste of Nature und Cresco sind beide auf dem Gebiet der Sprossenerzeugung und -vermarktung tätig. Taste of Nature ist Inhaberin des europäischen Patents 1 290 938 auf eine Raphanus-sativus-Pflanze (Radieschensprossen) mit erhöhtem Anthocyanengehalt, die durch Selektion und Kreuzung erzielt wird. Taste of Nature stellte einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gegen Cresco wegen Patentverletzung, woraufhin Cresco Widerklage mit der Begründung erhob, das Patent sei u. a. wegen des Patentierungsausschlusses nach Art. 53 b) EPÜ ungültig, denn es handle sich um ein im Wesentlichen biologisches Verfahren. Am 31. Januar 2012 wies der zuständige Richter die Klage von Taste of Nature ab, weil das Patent unter Art. 53 b) EPÜ falle. Der Richter hielt es für einleuchtend, dass nach Art. 53 b) EPÜ nicht nur ein im Wesentlichen biologisches Verfahren – wie im vorliegenden Fall das klassische Züchten – vom Patentschutz ausgeschlossen ist, sondern auch ein durch dieses Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis.

Das Bezirksgericht teilte diese Auffassung im Verfahren in der Sache nicht. Da die Parteien ausdrücklich eine rasche Entscheidung wünschten, beschloss das Gericht, das Verfahren nicht auszusetzen, bis die Entscheidung G 2/12 (ABI. 2012, 126) über Product-by-process-Ansprüche bei Pflanzen ergangen war.

*inventions must be interpreted as meaning that an unfertilised human ovum whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis does not constitute a 'human embryo', within the meaning of that provision, if, in the light of current scientific knowledge, it does not, in itself, have the inherent capacity of developing into a human being, this being a matter for the national court to determine.*

## 2. Biological inventions

### NL – Netherlands

**District Court The Hague of 8 May 2013 – Taste of Nature Holding B.V. v. Cresco Handels-B.V.**

Keyword: patentability – essentially biological process – product-by-process claims for plants

Taste of Nature and Cresco were both active in the production and marketing of sprouts. Taste of Nature was the holder of European patent 1 290 938 for a Raphanus sativa plant (seedling of radish) with increased anthocyanin levels, which was achieved by selection and crossing. Taste of Nature instituted summary proceedings against Cresco, alleging infringement, with Cresco counterclaiming that the patent was, inter alia, not valid because it fell within the exception to patentability under Art. 53(b) EPC, since it was produced through an essentially biological process. On 31 January 2012, Taste of Nature's claims were dismissed by a process judge in summary proceedings, who held that the patent fell under Art. 53(b) EPC. The judge stated that it was plausible that, under Art. 53(b) EPC, not only was an essentially biological method, such as the "classical breeding" in this case, unpatentable, but also a product directly obtained by using that method.

The District Court, in proceedings on the merits, did not concur. It decided not to stay proceedings pending the decision in G 2/12 (OJ 2012, 126) on product-by-process claims for plants, because it was the parties' express wish to receive a swift decision.

*protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu'un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un «embryon humain», au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.*

## 2. Inventions biologiques

### NL – Pays-Bas

**Tribunal de grande instance de La Haye, 8 mai 2013 – Taste of Nature Holding B.V. c. Cresco Handels-B.V.**

Mot-clé : brevetabilité – procédé essentiellement biologique – revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui portent sur des végétaux

Taste of Nature et Cresco déploient toutes deux leurs activités dans la production et la commercialisation de pousses. Taste of Nature est titulaire du brevet européen 1 290 938 portant sur une plante de Raphanus sativa (jeune plant de radis) caractérisée par des taux élevés d'anthocyanine et obtenue par sélection et croisement. Taste of Nature a engagé une procédure sommaire contre Cresco, alléguant une contrefaçon. Dans une demande reconventionnelle, Cresco a fait valoir que le brevet était entre autres entaché de nullité, au motif qu'il tombait sous le coup des exceptions à la brevetabilité prévues à l'art. 53b) CBE, étant donné que la plante est produite par un procédé essentiellement biologique. Le 31 janvier 2012, les revendications de Taste of Nature ont été rejetées dans le cadre d'une procédure sommaire, le juge estimant que le brevet tombait sous le coup de l'art. 53b) CBE. Ce dernier a déclaré qu'il était plausible que l'art. 53b) CBE exclue de la brevetabilité non seulement tout procédé essentiellement biologique, comme la "sélection classique" dans ce cas d'espèce, mais également tout produit directement obtenu par un tel procédé.

Le Tribunal de grande instance, statuant sur le fond, a émis un avis différent et il a décidé de ne pas suspendre la procédure dans l'attente de la décision G 2/12 (JO 2012, 126) relative aux revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui portent sur des végétaux, au motif que les parties

Nach Auffassung des Gerichts fällt die in Anspruch 1 (und den vier abhängigen Ansprüchen) beanspruchte Pflanze nicht unter die Ausnahmen nach Art. 53 b) EPÜ.

Das Gericht argumentierte, dass sich Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ nur auf "Verfahren" beziehe. Die in Anspruch 1 beanspruchte Erfindung beziehe sich jedoch auf eine Pflanze, also ein Erzeugnis. Dass die beanspruchte Pflanze teilweise auf der Basis des Herstellungsverfahrens definiert werde, ändere nichts an dieser Tatsache. Da das EPÜ im Allgemeinen und Art. 53 b) EPÜ im Besonderen klar zwischen Verfahren und Erzeugnissen unterscheide, könne aus der Verwendung des Worts "Verfahren" abgeleitet werden, dass die Verfasser des Übereinkommens Erzeugnisse bewusst nicht in den Geltungsbereich dieses Teils von Art. 53 b) EPÜ aufnehmen wollten.

Wie das Gericht ferner befand, unterminiere die Gewährung von Patentschutz für Pflanzen, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt würden, nicht den Patentierungsausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren. Cresco argumentierte, dass ein Patentanmelder den Ausschluss ohne Weiteres umgehen könnte, indem er einen Verfahrensanspruch in einen Product-by-process-Anspruch umwandle. Nach Ansicht des Gerichts ließ dieses Argument jedoch außer Acht, dass die Kriterien für die Erteilung eines Patents auf ein Züchtungsverfahren andere sind als für ein Product-by-process-Patent auf eine Pflanze. Letzteres sei ein Erzeugnis und könne daher nur patentiert werden, wenn die Pflanze neu und erfinderisch sei. Es reiche nicht aus, dass das Verfahren zur Erzeugung der Pflanze neu und erfinderisch sei. Ein Erfinder, der nur eine neue und erfinderische Variante eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens entwickelt habe, könne der Ausnahme von der Patentierbarkeit also nicht entgehen, wenn er seine Erfindung als Product-by-process-Anspruch formuliere. Mit anderen Worten: der Erfinder einer neuen und erfinderischen Variante eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens könne dem Ausschluss nur entgehen, wenn er eine andere, nicht vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindung mache und zum Patent anmelde. Dies führe nicht zur Aushöhlung der Ausnahmebestimmung.

The court held that the plant claimed in claim 1 (and its 4 dependent claims) did not fall under the exception in Art. 53(b) EPC.

The court reasoned that Art. 53(b), second half-sentence, EPC, refers only to 'processes'. The invention as claimed in claim 1, however, related to a plant, that is to say a product. That the claimed plant is partly defined on the basis of the method of production did not alter that fact. Since the EPC in general, and Art. 53(b) EPC in particular, made a clear distinction between processes and products, it could be derived from the use of the word "process" that the drafters of the EPC deliberately chose not to include products in the scope of this part of Art. 53(b) EPC.

The court also held that granting patent protection for plants that are obtainable by essentially biological processes would not undermine the exception for essentially biological processes. It was argued by Cresco that the applicant for a patent could easily circumvent the exception by changing a process claim to a product-by-process claim. However, the court held that this argument did not take into account that the criteria for the grant of a patent for a method of breeding were different from those for a product-by-process patent claimed for a plant. The latter was a product and could thus only be granted if the plant was new and inventive. It was not sufficient that the method by which the plant was obtained was new and inventive. An inventor who had only developed a new and inventive variant of an essentially biological process could therefore not evade the exception by claiming his invention as a product-by-process claim. In other words, the inventor of a new and inventive variant of an essentially biological process could only evade the exception by making a different invention which is not excluded from patentability and applying for a patent for such an invention. This did not lead to a dilution of the exception.

avaient demandé expressément une décision rapide.

Le tribunal a jugé que la plante revendiquée dans la revendication 1 (et ses 4 revendications dépendantes) ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 53b) CBE.

Le tribunal a estimé que l'art. 53b) CBE fait référence seulement à des "procédés". Or, l'invention telle que revendiquée dans la revendication 1 porte sur une plante, c'est-à-dire un produit. Que la définition de la plante revendiquée se fonde en partie sur le procédé d'obtention ne change rien à ce fait. Étant donné que la CBE en général et l'art. 53b) CBE en particulier établissent une distinction claire entre "procédés" et "produits", on peut déduire que les rédacteurs de la Convention, qui ont utilisé le terme "procédé", ont délibérément choisi de ne pas inclure les produits dans le champ d'application de cette partie de l'art. 53b) CBE.

Le tribunal a également jugé que l'octroi d'une protection par brevet pour des végétaux pouvant être obtenus par des procédés essentiellement biologiques n'affecterait pas la portée de l'exception relative aux procédés essentiellement biologiques. Cresco a fait valoir que le demandeur d'un brevet pourrait facilement contourner l'exception en changeant une revendication portant sur un procédé en une revendication portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention. Cependant, le tribunal a estimé que cet argument ne tenait pas compte du fait que les critères de délivrance d'un brevet portant sur un procédé de sélection sont différents de ceux d'un brevet pour une plante, contenant des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention. Celui-ci porte sur un produit et ne peut donc être délivré que si la plante est nouvelle et inventive. Que le procédé d'obtention de la plante soit nouveau et inventif n'est pas suffisant. Un inventeur qui n'a fait que développer une variante nouvelle et inventive d'un procédé essentiellement biologique ne peut donc pas échapper à l'exception en revendiquant son invention dans une revendication portant sur un produit caractérisé par son procédé d'obtention. En d'autres termes, l'inventeur d'une variante nouvelle et inventive d'un procédé essentiellement biologique ne peut échapper à l'exception qu'à la condition de réaliser une invention différente qui est brevetable, et de déposer une demande de brevet portant sur une telle

**C. Neuheit****1. Stand der Technik****AT – Österreich****Beschwerdekammer des österreichischen Patentamts vom 22. November 2012 (B 1/2011)**

Schlagwort: Stand der Technik – Internetpublikation – Veröffentlichungsdatum

In der Rechtssache war die Beschwerdegegnerin der Ansicht, dass die Internetpublikationen den Stand der Technik bildeten, da sie der Öffentlichkeit vor dem Prioritätsdatum zugänglich gewesen seien. Dies belege auch ein entsprechender Ausdruck der Internetseite <http://archive.org>. Der Beschwerdeführer zweifelte das Vorveröffentlichungsdatum der Internetpublikationen an.

Nach der Rechtsmittelabteilung des österreichischen Patentamtes gehören grundsätzlich auch Offenbarungen im Internet zum Stand der Technik gemäß § 3 (1) österr. PatG. Aufgrund der Volatilität von im Internet veröffentlichten Texten muss bei Internetveröffentlichungen allerdings nicht nur bewiesen werden, dass irgendeine Veröffentlichung zu einem Zeitpunkt vor dem Anmeldetag existiert hat, sondern auch, dass diese Veröffentlichung genau den behaupteten Inhalt hatte.

Anders als druckschriftlich veröffentlichte Informationen lassen sich elektronisch bereitgestellte Informationen in der Regel zeitlich nicht exakt und sicher einordnen. Zu welchem Zeitpunkt eine Information ins Netz gestellt wurde, kann fast nie mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Das Internetarchiv kann lediglich ein Hinweis dafür sein, dass bestimmte Informationen zu einem gegebenen Datum öffentlich im Internet verfügbar waren und eine weitere Suche nach konkreten Beweisen sinnvoll ist. Der Ausdruck einer Webseite aus dem Internetarchiv, auch mit einer Bestätigung der Betreiberin des Internetarchivs darüber, dass der Inhalt des Ausdrucks mit dem derzeitigen Datenbestand des Internetarchivs übereinstimmt, ist als Beweis nicht ausreichend. Als alleinige Grundlage einer Verneinung der Neuheit sind solche Informationen daher kaum geeignet. Jedenfalls sind aber an den Nachweis einer Vorwegnahme strenge Anforderungen zu stellen. Mit den im Fall vorgelegten

**C. Novelty****1. State of the art****AT – Austria****Board of Appeal of the Austrian Patent Office of 22 November 2012 (B 1/2011)**

Keyword: state of the art – online publication – date of publication

The respondent argued that the online publications were prior art; they had been available to the public before the priority date, as was shown by a printout from <http://archive.org>. The appellant countered that their publication date was not established.

The board held that prior art under Section 3(1) Austrian Patent Law included online publications, but that, since their text was liable to change, a party had to show not only that they had been published before the date of filing but also that their then content had been as alleged.

As a rule, information published online instead of on paper could not be precisely dated with any certainty. It was hardly ever possible to show conclusively when it first appeared, and the internet archive was at best an indication that certain information had been publicly available online at a given date, and that it was worth looking for harder evidence. A webpage printed out from the archive was not sufficient evidence, even if the archive operator confirmed that the information it contained was the same as that in the archive. On its own, therefore, it could not destroy novelty – for which the standard of evidence was in any case set very high. In this case, there was insufficient evidence that the webpage had indeed been publicly available on the date stated and with the content alleged.

invention. L'exception ne s'en trouve pas vidée de sa substance.

**C. Nouveauté****1. Etat de la technique****AT – Autriche****Division des recours de l'Office autrichien des brevets, 22 novembre 2012 (B 1/2011)**

Mot-clé : état de la technique – publication en ligne – date de publication

Dans l'affaire, l'intimé estimait que les publications sur Internet faisaient partie de l'état de la technique, puisqu'elles avaient été accessibles au public avant la date de priorité, comme l'attestait l'impression d'une page du site <http://archive.org>. Le requérant affirmait au contraire que les publications sur Internet n'avaient pas été publiées avant la date de priorité.

Selon la division des recours de l'Office autrichien des brevets, les divulgations sur Internet font partie en principe de l'état de la technique conformément au paragraphe 3(1) de la loi autrichienne sur les brevets. Toutefois, en raison de la volatilité des contenus publiés sur Internet, il convient de prouver non seulement que la publication a bien existé à une date antérieure à la date de dépôt, mais aussi que cette publication avait exactement le contenu prétendu.

Contrairement aux informations publiées sous forme imprimée, on ne peut en règle générale dater avec précision et de manière certaine des informations diffusées sous forme électronique. Il est quasiment impossible de déterminer avec un degré de certitude suffisant la date à laquelle une information a été publiée sur Internet. Les archives Internet peuvent uniquement indiquer que certaines informations étaient accessibles au public en ligne à une date donnée, et qu'il peut être utile de poursuivre la recherche de preuves concrètes. L'impression d'une page Internet à partir de ces archives, même accompagnée d'une confirmation du gestionnaire des archives selon laquelle le contenu de cette page est conforme à la base de données actuelles des archives, ne constitue pas une preuve suffisante. De telles informations à elles seules ne sont donc guère appropriées pour contester la nouveauté. En tout état de cause, les preuves de l'existence d'une antériorité doivent satisfaire à des critères stricts. La

Beweismitteln konnte daher nicht nachgewiesen werden, dass die Internetseite tatsächlich zum angegebenen Datum mit dem genannten Inhalt der Öffentlichkeit zugänglich war.

### AT – Österreich

#### **Oberster Patent- und Markensenat vom 8 May 2013 (OBp 2/13)**

Schlagwort: Stand der Technik – Vorbenutzung – implizite Verschwiegenheitsvereinbarung

Das Streitpatent betraf eine Sicherung von Schraubenelementen gegen ungewolltes Losdrehen. Entscheidungswesentlich war unter anderem, ob der in einem Aktenvermerk dokumentierte Inhalt einer Besprechung zwischen mehreren Unternehmen vorveröffentlicht und daher als Stand der Technik anzusehen war. Eines der an dieser Besprechung teilnehmenden Unternehmen war ein (rechtlich selbständiges) Vertriebsunternehmen der beschwerdeführenden Einsprechenden, ein anderes ein (rechtlich selbständiges) potentielles Abnehmerunternehmen.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte aus, dass eine offenkundige Vorbenutzung ausscheidet, soweit zwischen den Beteiligten, die Kenntnis hatten, eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand. Dazu reicht es aus, wenn nach den tatsächlichen Umständen des konkreten Falls ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, dass eine Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ernsthaft gewollt war (BPatG 11 W 317/04; BPatG 4 Ni 40/06).

Zwischen den Unternehmen, für die die Besprechungsteilnehmer auftraten, bestanden bereits Geschäftsverbindungen. Die Besprechung diente der Fortführung der geschäftlichen Beziehungen. Es lag im Interesse des teilnehmenden Vertriebsunternehmens der Einsprechenden, dass die besprochene Vorgangsweise geheim blieb. Dem potentiellen Abnehmer des Produkts und dem freien Handelsvertreter – der in einem Vertragsverhältnis zum Vertriebsunternehmen stand – musste dieses Geheimhaltungsinteresse bewusst gewesen sein. Der Zweck der Besprechung lag darin, im Interesse aller Beteiligten eine Strategie zu entwickeln, die es ermöglichte, ein erfolgversprechendes Produkt ohne die in der Besprechung angeführten

### AT – Austria

#### **Austrian Supreme Patent and Trademark Chamber of 8 May 2013 (OBp 2/13)**

Keyword: state of the art – public prior use – implicit obligation to maintain secrecy

The patent in suit was about preventing the unintentional loosening of screw parts. The decision turned on whether or not the record of a meeting counted as pre-published and was thus prior art. The meeting was attended by a number of firms, including a (legally independent) marketing company of the appellant/opponent and a (legally independent) potential buyer.

The Supreme Patent and Trademark Chamber ruled that there was no public prior use if parties to information were under an obligation to keep it secret. For that, it was enough if, in the particular circumstances of the case in point, it could be strongly inferred that the parties wanted such an obligation, even if it had not been explicitly agreed (BPatG 11 W 317/04; BPatG 4 Ni 40/06).

The firms represented at the meeting were already in business with each other, and the meeting formed part of those dealings. It was in the marketing company's interest that the course of action discussed be kept secret. The potential buyer and the salesman (who had a contract with the marketing company) must have been aware of that. The meeting's purpose was to devise, in the interests of all concerned, a strategy making it possible to produce an improved product without the drawbacks discussed. Under these circumstances the opponent and its marketing company could legitimately expect both the buyer and the salesman to maintain secrecy – and, in line with that expectation, the footer to the memo recording the meeting instructed the reader to take due care in

division des recours a donc conclu que dans l'affaire en cause, il n'était pas prouvé que la page Internet comportant le contenu mentionné était effectivement accessible au public à la date indiquée.

### AT – Autriche

#### **Chambre suprême des brevets et des marques, 8 mai 2013 (OBp 2/13)**

Mot-clé : état de la technique – usage antérieur public – obligation implicite de confidentialité

Le brevet litigieux concernait un dispositif de sécurité destiné à protéger des éléments à vis contre tout dévissage involontaire. En vue de rendre sa décision, la Chambre suprême des brevets et des marques devait notamment établir si le compte rendu d'une réunion entre plusieurs entreprises devait être considéré comme publié et donc comme faisant partie de l'état de la technique. Parmi les entreprises participant à la réunion se trouvaient une société commerciale (juridiquement indépendante), à savoir celle des opposants ayant formé le recours, ainsi qu'un acheteur potentiel (juridiquement indépendant).

La Chambre suprême des brevets et des marques a énoncé qu'un usage antérieur public était à exclure dès lors qu'il existait une obligation de confidentialité entre des parties ayant connaissance de certaines informations. Pour cela, il suffisait que l'on puisse sérieusement conclure, compte tenu des circonstances réelles du cas d'espèce, que cette obligation de confidentialité avait été véritablement souhaitée même en l'absence de toute convention expresse (BPatG 11 W 317/04; BPatG 4 Ni 40/06).

Les entreprises représentées à la réunion entretenaient déjà des relations commerciales. Cette réunion visait à assurer le suivi de ces relations. Il était dans l'intérêt de l'entreprise commerciale des opposants que la marche à suivre évoquée au cours de la réunion soit tenue secrète. L'acheteur potentiel du produit et le représentant commercial indépendant – qui était lié par un contrat à l'entreprise commerciale – devaient être conscients de l'importance de cette obligation de confidentialité. Le but de la réunion était de développer une stratégie qui soit dans l'intérêt de toutes les parties et qui permette de fabriquer un produit prometteur, sans les inconvénients évoqués au cours des discussions. Dans ces circonstances, l'opposant et son entreprise commerciale étaient en



Nachteile herzustellen. Unter diesen Umständen konnten aber die Einsprechende und ihr Vertriebsunternehmen berechtigt die Verschwiegenheit sowohl des freien Handelsvertreters als auch des potentiellen Abnehmers erwarten. Damit in Einklang steht die zu entsprechender Sorgfalt auffordernde Fußzeile auf dem Aktenvermerk, wonach unter anderem „für diese Unterlagen in Form und Inhalt“ der „in den Gesetzen vorgesehene Schutz geltend gemacht wird“.

Im Ergebnis wies der OPM daher die Beschwerde der Einsprechenden ab und bestätigte die Aufrechthaltung des Patents.

### BE – Belgien

#### **Handelsgericht Mons vom 3. November 2011 (Az. A/10/792) – Valéo v. Lexmond Trading**

Schlagwort: Neuheit – Beweislast – allgemeine Behauptungen – Aussetzung des Verfahrens

In diesem Rechtsstreit machte die Firma Lexmond mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend, weil die patentgemäßen Techniken schon zuvor existiert hätten und in zahlreichen früheren Patenten beschrieben worden seien. Da Lexmond den Einwand der Nichtigkeit erhob, trug sie die Beweislast dafür, dass die Patentierbarkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt waren. Das Handelsgericht stellte jedoch fest, dass Lexmond eine allgemeine und ungenaue Lesart der beiden Streitpatente vertrat und ihre Besonderheiten völlig ausblendete.

Anspruch 1 des europäischen Patents 1 260 409 ist nicht auf eine Vorrichtung zum Einstellen des Lichtbündels durch Schwenken des Reflektors gerichtet (wie sie aus dem Stand der Technik in der Tat bekannt ist), sondern auf eine solche Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lichtquelle feststehend im Gehäuse angebracht ist und die Schwenkachse des Reflektors in der Nähe der Lichtquelle verläuft. Der Nichtigkeitsantrag ließ sich also nicht allein damit begründen, dass es Verfahren zum Einstellen des Lichtbündels durch Schwenken des Reflektors bereits vorher gab. Desgleichen ist Anspruch 1 des europäischen Patents 1 055 556 nicht nur auf einen (ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannten) Mechanismus zum Einstellen der Position des Reflektors mithilfe einer Gewindeschraube gerichtet, sondern auf eine derartige Vorrichtung, die einen elastischen Kontakt zwischen der

that regard, pointing out for example that such protection as was available under the law was invoked in respect of the documents' form and content.

The Chamber dismissed the opponent's appeal and confirmed that the patent was maintained.

### BE – Belgium

#### **Mons Commercial Court of 3 November 2011 (case A/10/792) – Valéo v Lexmond Trading**

Keyword: novelty – burden of proof – general allegations – stay of proceedings

The claimant sought revocation of two patents, arguing that they lacked novelty and inventive step; their subject-matter was known from numerous existing patents. The burden of proving that the patentability conditions were not fulfilled thus lay with Lexmond, whose reading of the patents, in the court's view, was general, imprecise, and glossed over their specific points.

Claim 1 of European patent 1 260 409 was directed not to a device for adjusting a beam by pivoting the reflector (which was indeed known) but to such a device characterised in that the light source was fixedly mounted in the housing and the tilting axis of the reflector passed close to the source. So to justify revocation, it was not enough to show merely that reflector-pivoting beam-adjustment devices already existed. Similarly, claim 1 of European patent 1 055 556 was directed not just to a means for adjusting the reflector's position using a threaded screw (that too was known) but to such a means that ensured resilient contact between the screw and the toothed wheel.

droit d'attendre la plus grande discrétion aussi bien de la part du représentant commercial indépendant que de l'acheteur potentiel. Cela était conforme à la note en bas de page du compte rendu qui appelait à la vigilance requise et qui indiquait que "ce document" devait "sur la forme comme sur le fond bénéficier de la protection prévue par les dispositions légales".

En conclusion, la Chambre suprême des brevets et des marques a rejeté le recours des opposants et confirmé le maintien du brevet.

### BE – Belgique

#### **Tribunal de commerce de Mons, 3 novembre 2011 (réf A/10/792) – Sté Valéo c. Sté Lexmond Trading**

Mot-clé : nouveauté – charge de la preuve – allégations générales – sursis à statuer

Dans cette affaire la société Lexmond affirme un manque de nouveauté et d'activité inventive. Elle relève que les techniques faisant l'objet des brevets existaient précédemment et étaient décrites dans de très nombreux brevets antérieurs. Puisqu'elle invoque la nullité d'un brevet, Lexmond supporte la charge de la preuve de l'absence des conditions de brevetabilité. Or, le Tribunal constate à ce sujet que Lexmond fait une lecture générale et imprécise des deux brevets litigieux et gomme totalement leur spécificité.

La revendication n° 1 du brevet européen 1 260 409 porte non pas sur un dispositif de réglage du faisceau par pivotement du réflecteur (dispositif effectivement connu de l'art antérieur) mais sur un tel dispositif caractérisé en ce que la source lumineuse est montée fixe dans le boîtier et que l'axe de basculement du réflecteur passe au voisinage de la source. Il ne suffit donc pas, pour justifier une demande d'annulation du brevet, de démontrer que des procédés de réglage du faisceau par basculement du réflecteur existaient antérieurement. Pareillement, la revendication n° 1 du brevet européen 1 055 556 ne porte pas seulement sur un mécanisme de réglage de la position du réflecteur par une vis fileté (également connu de l'art antérieur) mais sur un tel dispositif garantissant un contact élastique entre la vis et la roue dentée avec laquelle la vis coopère.

Schraube und dem Zahnsegment gewährleistet, mit dem die Schraube zusammenwirkt.

Den von Lexmond vorgelegten Fotos von Scheinwerfern, die vor dem Prioritätstag der Patente hergestellt wurden, sei diesbezüglich nichts Brauchbares zu entnehmen. Dass die früheren Patente ein und demselben Zweck gedient hätten, nämlich dem Einstellen von Scheinwerfern, genüge letztlich nicht. Ein Patent bezieht sich auf eine Technik und nicht auf ein Ergebnis.

Um neuheitsschädlich zu sein, müsse eine Vorveröffentlichung "kompakt" sein, d. h., sämtliche Merkmale der Ansprüche des angegriffenen Patents vorwegnehmen. Es gehe nicht an, verschiedene Dokumente miteinander zu kombinieren, um dann auf mangelnde Neuheit zu schließen.

Zu der beantragten Aussetzung des Verfahrens bis zum Abschluss der Einspruchsverfahren vor dem EPA stellte das Handelsgericht fest, dass die nationalen Gerichte Verletzungsverfahren nicht automatisch aussetzen müssten, sobald ein Einspruch vor dem EPA anhängig sei. Eine systematische Aussetzung auch bei wenig aussichtsreichen Einsprüchen würde die Rechte der Patentinhaber beeinträchtigen, weil ihnen der Schutz für ihre Erfindung versagt bliebe. Da das Gericht keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür sah, dass die Einspruchsverfahren zum Widerruf der Patente führen könnten, setzte es das Verfahren nicht aus.

#### DE – Deutschland

##### **Bundesgerichtshof vom 15. Oktober 2013 (X ZR 41/11) – Bildanzeigergerät**

Schlagwort: Neuheit – Stand der Technik

Das Streitpatent betraf ein in der Beschreibung als Bildanzeigergerät bezeichnetes Computersystem, das einen Computer, eine Anzeigeeinheit (Bildschirmgerät, Monitor) und eine Eingabeeinheit (Tastatur) umfasste.

Der BGH stellte fest, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig war (§ 22(1), § 21(1) Nr. 1 PatG). Der wesentliche Gegenstand des Patentanspruchs in der erteilten Fassung war nicht neu, da er zum Prioritätszeitpunkt zum Stand der Technik gehörte. Wird nämlich – wie

The claimant had submitted photographs of headlights manufactured before the priority dates, but they were inconclusive. Simply asserting that the older patents had the same purpose – headlight adjustment – was not enough. A patent was for technical matter, not a result.

Novelty had to be "compact". In other words, to destroy it a citation had to contain all the features claimed; different documents could not be combined.

The court refused a request that it stay the infringement proceedings pending the outcome of oppositions at the EPO, noting that national courts did not have to do that automatically in such circumstances. That would deprive patentees of protection even where oppositions were spurious. In this case, there was no serious reason to believe the oppositions might lead to the patents' revocation, so the court saw no need to stay its own proceedings.

#### DE – Germany

##### **Federal Court of Justice of 15 October (2013 X ZR 41/11) – Image display device**

Keyword: novelty – state of the art

The patent at issue was for a computer system referred to in the description as an image display device and comprising a computer, a display unit (visual display unit, monitor) and an input device (keyboard).

The Court held that the subject-matter of the patent was not patentable (§ 22(1) and 21(1) No. 1 German Patent Act). The essence of the claim as granted had been part of the prior art at the priority date and so was not novel. Where – as here – the purchaser of a device was issued with an

Les photographies produites par Lexmond de phares fabriqués antérieurement aux dates de priorité des brevets n'apportent aucun élément précis à ce sujet. Enfin, il ne suffit pas d'affirmer que les brevets antérieurs poursuivaient la même finalité, à savoir le réglage des phares. Un brevet porte sur une technique et non sur un résultat.

La nouveauté doit être "compacte", c'est-à-dire que l'antériorité doit contenir toutes les caractéristiques des revendications du brevet contesté. Il ne peut être question de combiner différents documents pour aboutir à la conclusion qu'un brevet n'est pas nouveau.

Sur la demande au Tribunal de réserver à statuer dans l'attente de l'issue des procédures d'opposition devant l'OEB, le Tribunal énonce que l'existence de procédures d'opposition devant l'OEB ne doit pas automatiquement amener un tribunal national à réserver à statuer sur les actions en contrefaçon introduites devant lui. Une surséance systématique chaque fois qu'une opposition existe, même peu sérieuse, risquerait de porter préjudice aux droits des titulaires des brevets, en les privant de protection. Dans le cas présent, étant donné l'absence d'éléments sérieux donnant à penser que ces procédures d'opposition pourraient aboutir à l'annulation des brevets, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à réserver à statuer.

#### DE – Allemagne

##### **Cour fédérale de justice, 15 octobre 2013 (X ZR 41/11) – Dispositif de visualisation d'images**

Mot-clé : nouveauté – état de la technique

Le brevet litigieux portait sur un système informatique qui était présenté dans la description comme un dispositif de visualisation d'images et qui se composait d'un ordinateur, d'une unité d'affichage (écran de visualisation, moniteur) et d'une unité d'entrée (clavier).

La Cour fédérale de justice a estimé que l'objet du brevet litigieux n'était pas brevetable (§ 22(1) et § 21(1), 1<sup>er</sup> alinéa de la Loi allemande relative aux brevets d'invention). L'objet essentiel de la revendication du brevet tel que délivré n'était pas nouveau puisqu'il faisait partie de l'état de la technique à

hier – dem Erwerber einer Vorrichtung ein Handbuch als Begleitunterlage überlassen, steht es der Offenkundigkeit der darin enthaltenen technischen Informationen nicht entgegen, dass diese nach dem Willen des Veräußerers nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen und eine Vervielfältigung zu anderen Zwecken untersagt ist (Fortführung von BGH vom 15. Januar 2013 – *Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser*).

Die mit dem Patentanspruch beanspruchte Anzeigeeinheit wurde im dem Erwerber überlassenen Handbuch vollständig beschrieben. Es enthielt Anleitungen und Hinweise dazu, wie ein Monitor über eine Schnittstelle mit einem Computer verbunden werden kann, so dass der Monitor nicht mehr manuell eingestellt werden muss, sondern über den Computer gesteuert werden kann. Aus dem "Blockdiagramm Schnittstelle" lässt sich entnehmen, dass über eine Schnittstelle ein Datenaustausch zwischen Computer und Monitor in beiden Richtungen stattfindet. Damit waren laut BGH wesentliche Merkmale des Streitpatents offenbart.

Auch führte der Hinweis auf dem Titelblatt des Handbuchs die in dem Handbuch enthaltene Information sei "Eigentum" der Patentinhaberin und ausschließlich zur Entwicklung von Software mit einer Schnittstelle zum Monitor bestimmt insoweit nicht zu einer anderen Beurteilung. Auch die Untersagung der Vervielfältigung des Handbuchs oder die Verwendung zu einem anderen Zweck ohne schriftliche Einwilligung ließ nicht auf eine Geheimhaltungsverpflichtung schließen. Demzufolge war die technische Lehre vom Patentanspruch im vorliegenden Fall mit dem Handbuch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

#### **GB – Vereinigtes Königreich**

**Patentgericht vom 22. Juli 2014 – *AgaMedical Corporation v. Occlutech (UK) Ltd* [2014] EWHC 2506 (Pat)**

Schlagwort: Neuheit – neuheitsschädliche Vorwegnahme – offenkundige Vorbenutzung – Geheimhaltungsverpflichtung

AGA ist Inhaberin des europäischen Patents (UK) 0 957 773, das eine medizinische Vorrichtung zum

accompanying manual, the technical information in it could not be regarded as having remained publicly unavailable because the seller had intended it to be used for a particular purpose only and had forbidden its reproduction for other purposes (development of Federal Court of Justice 15 January 2013 – *Meter electronics for a Coriolis flow meter*).

The claimed display unit was fully described in the manual issued to purchasers. The manual contained instructions and guidance on how a monitor could be connected to a computer via an interface in such a way that it no longer had to be set up manually and could instead be controlled via the computer. It could be gathered from the block diagram of the interface that data was exchanged via it in both directions between the computer and the monitor. In the Court's view, the manual thus disclosed the essential features of the patent.

It made no difference that it was stated on the cover page that the information in the manual was the patent proprietor's "property" and intended solely for developing software using an interface with the monitor. Nor could any obligation to maintain secrecy be inferred from the fact that it was impermissible to reproduce the manual or use it for any other purpose without written consent. Accordingly, the technical teaching of the claim at issue had been made available to the public in the manual.

#### **GB – United Kingdom**

**Patents Court of 22 July 2014 – *Aga Medical Corporation v Occlutech (UK) Ltd* [2014] EWHC 2506 (Pat)**

Keyword: novelty – anticipation – prior use – obligation of confidentiality

Aga's European patent (UK) 0 957 773 related to a medical device for occluding defects in the atrial septum of

la date de priorité. En effet, si, comme c'est le cas en l'espèce, une personne faisant l'acquisition d'un dispositif se voyait remettre un manuel en guise de document d'accompagnement, le fait que le vendeur ait souhaité n'autoriser l'utilisation des informations techniques contenues dans ce manuel que dans un but précis et en ait interdit la reproduction à d'autres fins, ne signifie pas que ces informations n'aient pas été accessibles au public (dans le prolongement de l'arrêt *Électronique de mesure pour débitmètre à effet Coriolis* de la Cour fédérale de justice du 15 janvier 2013).

L'unité d'affichage revendiquée dans le brevet a été décrite de manière exhaustive dans le manuel qui a été remis à l'acheteur. Ce manuel contenait notamment des instructions et des indications sur la manière de connecter un moniteur à un ordinateur via une interface de telle sorte que ce moniteur ne nécessite plus aucune configuration manuelle et puisse désormais être commandé par le biais de l'ordinateur. Le schéma fonctionnel de l'interface permettait de déduire qu'un échange de données avait lieu dans les deux sens entre l'ordinateur et le moniteur via cette interface. Par conséquent, la Cour fédérale de justice a considéré que le manuel en question divulguait des caractéristiques essentielles du brevet litigieux.

De même, la mention sur la page de garde dudit manuel indiquant que les informations contenues dans ce dernier étaient la "propriété" du titulaire du brevet et qu'elles étaient destinées exclusivement au développement de logiciels dotés d'une interface avec le moniteur ne permettait pas d'aboutir à une autre conclusion. En outre, l'interdiction de reproduire ce manuel ou de l'utiliser à d'autres fins sans autorisation écrite ne permettait pas non plus de conclure à une obligation de confidentialité. L'enseignement technique de la revendication en cause avait donc été rendu accessible au public par le biais du manuel.

#### **GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 22 juillet 2014 *AgaMedical Corporation c. Occlutech (UK) Ltd* [2014] EWHC 2506 (Pat)**

Mot-clé : nouveauté – divulgation destructrice de nouveauté – usage antérieur – obligation de confidentialité

Le brevet européen (UK) 0 957 773 détenu par la société AGA portait sur un dispositif médical destiné à créer

Verschluss von Atriumseptumdefekten (ASD) des Herzens – sog. "Loch im Herz" – betrifft. Occlutech klagte auf Nichtigkeit wegen neuheitsschädlicher Vorwegnahme aufgrund einer früheren Offenbarung der Erfindung durch die Patentinhaberin selbst, und zwar gegenüber Ärzten in dem Krankenhaus, in dem die ersten klinischen Versuche mit der neuen Vorrichtung durchgeführt wurden.

Das Gericht musste prüfen, ob die Offenbarung gegenüber den Ärzten, die die Versuche durchführten, diesen eine Geheimhaltungsverpflichtung auferlegte, da eine Offenbarung nur dann als Stand der Technik gilt, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde; dafür muss mindestens eine Person Zugang gehabt haben, die nach Recht und Billigkeit darüber verfügen konnte (*Terrell on the Law of Patents*, 17. Auflage, 2011, Absätze 11 – 14).

Diese Frage wurde nach englischem Recht erörtert und entschieden. So prägte Lord Goff in *A-G v. Guardian Newspapers (No. 2)* [1990] 1 AC 109 den Grundsatz, wonach "eine Vertraulichkeitsverpflichtung entsteht, wenn vertrauliche Informationen unter solchen Umständen einer Person zur Kenntnis gelangen, dass ihr deren Vertraulichkeit mitgeteilt wurde oder von ihrem Einverständnis mit der Geheimhaltung ausgegangen werden kann und ihr folglich gerechterweise die Weitergabe der Informationen an andere unter allen Umständen untersagt wäre." Nach Lord Nicholls in *Campbell v. Mirror Group Newspapers* [2004] UKHL 22 "...schreibt geltendes Recht immer dann eine 'Pflicht zur Geheimhaltung' vor, wenn eine Person Informationen erlangt, von denen sie weiß bzw. wissen sollte, dass diese gerechter- und vernünftigerweise als vertraulich zu betrachten sind." Die Umstände, unter denen eine Vertraulichkeitsverpflichtung besteht, wurden in *Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 erläutert: "Wurden die Informationen unter solchen Umständen mitgeteilt, dass jeder vernünftige Mensch an Stelle des Empfängers erkennen würde, dass sie aus triftigen Gründen vertraulich sind, ist der Empfänger billigerweise zur Geheimhaltung verpflichtet."

Die Vorrichtungen wurden dem Krankenhaus kostenlos zur Verfügung gestellt. Prof. M. und Dr. G. unterlagen offenkundig keiner ausdrücklichen Verschwiegenheitspflicht: AGA hatte sie

the heart ("ASD"), sometimes referred to as a "hole in the heart". Occlutech alleged invalidity on the ground of anticipation through the patentee's own prior disclosure of the invention to doctors at the hospital where the first clinical trials of the new device were carried out.

In this context it was necessary for the court to consider whether the disclosure to the doctors who carried out the procedures placed them under an obligation of confidence since a disclosure only formed part of the state of the art if it was made available to the public; and for this purpose, it must have been made available to at least one person who was free in law and equity to use it (*Terrell on the Law of Patents*, 17<sup>th</sup> ed., 2011, para 11 – 14).

This question was argued and decided according to English law. Thus, in *A-G v Guardian Newspapers (No 2)* [1990] 1 AC 109 Lord Goff set out the principle that "a duty of confidence arises when confidential information comes to the knowledge of a person ... in circumstances where he has notice, or is held to have agreed, that the information is confidential, with the effect that it would be just in all the circumstances that he should be precluded from disclosing the information to others". According to Lord Nicholls in *Campbell v Mirror Group Newspapers* [2004] UKHL 22, "... the law imposes a 'duty of confidence' whenever a person receives information he knows or ought to know is fairly and reasonably to be regarded as confidential". The circumstances in which an obligation of confidentiality would be imposed were explained in *Coco v AN Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41: "... if the circumstances are such that any reasonable man standing in the shoes of the recipient of the information would have realised that upon reasonable grounds the information was being given to him in confidence, then this should suffice to impose upon him the equitable obligation of confidence."

The devices were provided to the hospital free of charge. There was no suggestion that Prof M or Dr G was under an express obligation of confidence – they were not asked to

une occlusion d'une ouverture anormale dans une paroi septale cardiaque, parfois dénommée "trou dans le cœur". Occlutech a allégué la nullité au motif que le titulaire du brevet avait antérieurement lui-même son invention en la divulguant antérieurement à des médecins de l'hôpital où avaient été effectués les premiers essais cliniques concernant le nouveau dispositif.

Dans ce contexte, il était nécessaire que la cour examine si, du fait de cette divulgation, les médecins ayant pratiqué les interventions chirurgicales étaient liés par une obligation de confidentialité, puisqu'une divulgation ne fait partie de l'état de la technique que si elle a été rendue accessible au public ; à cette fin, elle doit avoir été rendue accessible à au moins une personne qui est libre de l'utiliser, selon les principes du droit et de l'*equity* (*Terrell on the Law of Patents*, 17<sup>e</sup> édition, 2011, points 11 à 14).

Cette question a été débattue et tranchée sur la base du droit anglais. Ainsi, dans l'affaire *A-G c. Guardian Newspapers (No 2)* [1990] 1 AC 109, Lord Goff a énoncé le principe selon lequel une personne est liée par un devoir de discrétion lorsque des informations confidentielles viennent à sa connaissance... dans des circonstances où elle est avisée du caractère confidentiel de ces informations, ou est réputée avoir admis qu'elles étaient confidentielles, si bien que, quelles que soient les circonstances, il lui serait impossible de les divulguer à d'autres". Selon Lord Nicholls dans l'affaire *Campbell c. Mirror Group Newspapers* [2004] UKHL 22, "... le droit impose un "devoir de discrétion" lorsqu'une personne reçoit des informations dont elle sait – ou devrait savoir – qu'elles doivent, raisonnablement et pour des raisons d'équité, être considérées comme confidentielles". Les circonstances dans lesquelles une obligation de confidentialité est imposée ont été expliquées dans l'affaire *Coco c. AN Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 : "... si les circonstances sont telles que toute personne raisonnable recevant des informations comprend que, selon toute vraisemblance, ces informations lui ont été communiquées sous le sceau du secret, cela devrait suffire pour qu'elle soit tenue à une obligation de confidentialité, conformément aux principes de l'équité."

Les dispositifs étaient fournis gratuitement à l'hôpital. Rien ne suggérait que le Professeur M. ou le Docteur G. étaient soumis à une obligation expresse de discrétion. AGA

nicht aufgefordert, eine Vertraulichkeits- bzw. Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. Es stellte sich somit die Frage, ob sie aus Gründen der Billigkeit zur Geheimhaltung verpflichtet waren. Nach Auffassung von AGA ergab sich die Verpflichtung aus dem Umstand, dass es sich um die klinische Erprobung neuer medizinischer Vorrichtungen handelte.

Nach Richter Roth konnte aus dem Umstand der klinischen Versuche allein keine Vertraulichkeitsverpflichtung abgeleitet werden (vgl. *Terrell, a. a. O.; Gurry on Breach of Confidence*, 2. Auflage, 2012, Kap. 7). Dies hänge von der Faktenlage ab. Beide Ärzte bestanden darauf, dass sie keinerlei Anhaltspunkte oder Hinweise erhalten hätten, wonach die Einzelheiten der Vorrichtung geheim seien. Der Erfinder Dr. A. habe die Vorrichtung und das Verfahren mit ihnen besprochen und dabei keine Pflicht zur Geheimhaltung erwähnt. Prof. M. habe die Vorrichtung danach in Besprechungen anderen Ärzten im Krankenhaus vorgestellt sowie auf einem Pädiatriekongress zu einem breiteren medizinischen Fachpublikum über die Vorrichtung und den Erfolg der klinischen Versuche gesprochen. Richter Roth betonte, dass Occlutech nicht die Offenbarung von Prof. M. gegenüber anderen Ärzten, sondern diejenige an Prof. M selbst geltend machte. Die Offenbarung von Prof. M. an ein breiteres Publikum sei insofern relevant für die Frage, ob er billigerweise zur Vertraulichkeit verpflichtet war, als er mit seinem Vortrag auf dem Kongress gegen eine solche Verpflichtung verstoßen hätte. Nach Ansicht des Richters hätte Prof. M. keinesfalls das Vertrauen enttäuschen wollen, das Dr. A. in ihn gesetzt hatte. Dies zeige, dass er sich keiner Geheimhaltungsverpflichtung bewusst war.

Prof. M war im vorliegenden Fall keine Geschäftsbeziehung mit AGA bzw. Dr. A. eingegangen. Da die Vorrichtung laut Prof. M. "revolutionär" war, war es nur natürlich, dass er die Vorrichtung und die damit verbundenen Erfolge einem breiteren medizinischen Fachpublikum mitteilen wollte. Prof. M. konnte vernünftigerweise davon ausgehen, dass Dr. A. ihn entsprechend unterrichtet hätte, falls die Einzelheiten vertraulich zu behandeln gewesen wären. Anhand der gegebenen Umstände ging der Richter nicht davon

sign any form of confidentiality or non-disclosure undertaking by AGA. The question was whether they were under a duty of confidence in equity. AGA had submitted that such a duty arose from the circumstances of this being a clinical trial of new medical devices.

In Roth J's judgment, there was no presumption of confidentiality simply because this was a clinical trial (cf. *Terrell, loc. cit.; Gurry on Breach of Confidence*, 2<sup>nd</sup> ed., 2012, chap. 7). Everything depended on the facts. Both doctors were emphatic that they were never given any indication or impression that the details of the devices were to be kept confidential. The inventor, Dr A, had discussed the device and the procedure with them but had said nothing about confidentiality. Prof M had spoken subsequently about the device in briefing sessions to other doctors in the hospital, and also discussed the device and the success of the clinical trials in a presentation to a wider medical audience at a paediatric congress. Roth J stressed that the disclosure relied on by Occlutech was not that by Prof M to other doctors but that to Prof M himself. Prof M's wider disclosure was relevant to the question whether he was under an equitable duty of confidence to the extent that, if he were, his presentation at the congress would have breached it. The judge considered that Prof M would never have wished to betray a confidence placed in him by Dr A. This demonstrated that he did not perceive himself to be subject to a duty of confidence.

In this case, Prof M was not embarking on a commercial venture with AGA or Dr A. Since the device was, in Prof M's words, "revolutionary" it was natural that he would wish to speak about it, and the successful trials, to a wider medical audience. It was reasonable for Prof M to assume that if the details were to be kept confidential, he would have been told something to that effect by Dr A beforehand. The judge did not consider, in all the circumstances, that just because this was the first clinical trial, Prof M ought to have known that it

ne leur a pas demandé de s'engager par écrit à respecter la confidentialité des informations concernées ou à ne pas les divulguer. La question qui se posait était de savoir s'ils étaient assujettis à un devoir de discrétion conformément aux principes de l'équité. AGA avait fait valoir qu'une telle obligation découlait du fait qu'il s'agissait d'un essai clinique concernant de nouveaux dispositifs médicaux.

Le juge Roth a estimé que la présomption de confidentialité ne résulte pas simplement du fait qu'il s'agissait d'un essai clinique (cf. *Terrell, loc. cit.; Gurry on Breach of Confidence*, 2<sup>e</sup> édition, 2012, chapitre 7). Tout dépendait des faits. Les deux médecins ont clairement affirmé que l'on ne leur avait jamais indiqué ou donné l'impression que les détails des dispositifs devaient rester confidentiels. Le Docteur A., qui était l'inventeur, avait discuté avec eux du dispositif et de l'intervention chirurgicale, mais n'avait rien dit au sujet de la confidentialité. Par la suite, le Professeur M. avait parlé du dispositif à d'autres médecins de l'hôpital lors de réunions d'information, et avait également discuté du dispositif et de la réussite des essais cliniques dans le cadre d'une présentation devant un public plus large de praticiens, à l'occasion d'un congrès pédiatrique. Le juge Roth a souligné que la divulgation invoquée par Occlutech n'était pas celle faite par le Professeur M. à d'autres médecins, mais celle faite au Professeur M. lui-même. La divulgation plus large dont le Professeur M. était à l'origine entrait en ligne de compte pour établir si celui-ci était soumis à un devoir de discrétion en vertu des principes de l'équité, au point que, si tel était le cas, sa présentation lors du congrès aurait constitué un manquement à un tel devoir. Le juge a estimé que le Professeur M. n'aurait jamais voulu trahir un secret que le Docteur A. lui avait confié. Cela démontrait qu'il ne se considérait pas lié par un devoir de discrétion.

En l'occurrence, le Professeur M. ne se lançait pas dans un projet commercial avec AGA ou avec le Docteur A. Le dispositif était, selon les propres termes du Professeur M., "révolutionnaire"; il était donc naturel qu'il ait voulu parler de ce dispositif et des essais couronnés de succès à un public de praticiens plus étendu. Le Professeur M. pouvait raisonnablement supposer que si les détails avaient dû rester confidentiels, le Docteur A. aurait préalablement évoqué le sujet avec lui. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le

aus, dass Prof. M. aufgrund der bloßen Tatsache, dass es sich um die ersten klinischen Versuche handelte, hätte wissen müssen, dass die Informationen gerechter- und vernünftigerweise als vertraulich zu betrachten sind.

## 2. Chemische Erfindungen

### FR – Frankreich

**Kassationsgerichtshof vom 29. November 2011 [10-24786] – *Negma v. Biogaran***

Schlagwort: Neuheit – "neuer" Reinheitsgrad

Die Firma N klagte dagegen, dass das Berufungsgericht Paris am 30. Juni 2010 das Urteil bestätigt hat, mit dem der Anspruch 14 des europäischen Patents 0 520 414 – in dem es um das streitgegenständliche Arzneimittel geht – wegen mangelnder Neuheit für nichtig erklärt wurde.

Die Firma N machte unter anderem geltend, dass eine Entgegenhaltung nur in Bezug auf das herangezogen werden könne, was sie auch beschreibe. Die Richter könnten sich zwar auf das Ausführungsbeispiel aus der Beschreibung des entgegengehaltenen Patents stützen, aber nicht – in der Erwägung, dass es sich nur um ein Beispiel handle – andere, nicht beschriebene Ausführungsformen der Erfindung berücksichtigen, um zu klären, ob eine Vorwegnahme vorliege. Die Firma N machte ferner geltend, dass die Neuheit einer pharmazeutischen Verbindung in ihrem besonderen Reinheitsgrad liegen könne, wenn dieser Reinheitsgrad im jeweiligen Kontext einen Beitrag zum Stand der Technik leiste. Sie focht angesichts des Art. L. 614-12 CPI in Verbindung mit den Art. 52, 54 und 138 EPÜ das Urteil des Berufungsgerichts an, wonach die Zusammensetzung und die therapeutischen Eigenschaften der im europäischen Patent 0 520 414 beanspruchten Substanz Diacetylrhein bereits bekannt waren und ein Erzeugnis nicht allein dadurch Neuheit erlange, dass es in reinerer Form bereitgestellt werde.

Das Kassationsgericht, das mit der Revision gegen das Berufungsurteil befasst war, bestätigte das Urteil. Es kam zu dem Schluss, dass der Anspruch 14 des europäischen Patents 0 520 414 "Pharmazeutisches Mittel, enthaltend Diacetylrhein mit weniger als 20 ppm Aloeemodinkomponenten zusammen mit üblichen pharmazeutischen Trägern und Hilfsstoffen" durch ein amerikanisches

was fairly and reasonably to be regarded as confidential.

## 2. Chemical inventions

### FR – France

**Court of Cassation of 29 November 2011 [10-24786] – *Negma v Biogaran***

Keyword: novelty – "new" degree of purity

Negma was challenging the Paris Court of Appeal judgment of 30 June 2010 upholding the revocation of claim 14 of European patent 0 520 414 (for a pharmaceutical product) for lack of novelty.

It argued that prior art could be cited only in respect of what it actually described. The courts could draw on the embodiment exemplified in the citation's description, but – since it was just an example – could not take into account, when assessing novelty, any other possible embodiments not described in the citation. Negma also argued that a pharmaceutical composition could be novel by virtue of its degree of purity, if that added something new to the art in a given context. Citing Art. L. 614-12 of the French Industrial Property Code in conjunction with Art. 52, 54 and 138 EPC, Negma said the appeal court had been mistaken in ruling that the diacetylrhein claimed in European patent 0 520 414 had a known composition and therapeutic properties, and that a product could not be novel simply because it was prepared in a purer form.

Upholding the appeal court's judgment, the Court of Cassation ruled that claim 14 of European patent 0 520 414 for "A pharmaceutical product comprising diacetylrhein containing less than 20 ppm aloe-emodin components ..." was fully anticipated by a US patent disclosing the substance in all degrees of purity, the aim being to achieve the purest form possible; aloe-emodin was merely an impurity, not part

juge n'a pas considéré que le Professeur M. aurait dû savoir, au seul motif qu'il s'agissait du premier essai clinique, que celui-ci devait, conformément à l'équité et à la raison, être considéré comme confidentiel.

## 2. Inventions dans le domaine de la chimie

### FR – France

**Cour de cassation, 29 novembre 2011 [10-24786] – *Sté Negma c. Sté Biogaran***

Mot-clé : nouveauté – "nouveau" degré de pureté

La société N faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 d'avoir confirmé le jugement qui avait déclaré la revendication 14 du brevet européen 0 520 414 – concernant le produit pharmaceutique en cause – nulle pour défaut de nouveauté.

La société N soutenait entre autres qu'une antériorité opposée à un brevet ne peut être retenue que pour ce qu'elle décrit ; si les juges peuvent se référer à l'exemple de mode de réalisation de l'invention donné par la partie descriptive du brevet opposé à titre d'antériorité, ils ne peuvent retenir, considérant qu'il ne s'agit que d'un exemple, la possibilité d'autres modes de réalisation de l'invention non décrits pour apprécier l'existence de l'antériorité. La société N soutenait également que la nouveauté d'une composition pharmaceutique peut résider dans le degré de pureté particulier de cette composition si ce degré de pureté apporte un élément nouveau à l'état de la technique en fonction du contexte particulier. La société N, au regard des art. L. 614-12 CPI, ensemble les art. 52, 54 et 138 CBE, fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé que la substance diacetylrhein présentée dans la revendication du brevet européen 0 520 414 a une composition et des vertus thérapeutiques déjà connues et qu'un produit n'acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu'il est préparé sous une forme plus pure.

La Cour de cassation saisie de ce pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel confirme l'arrêt. Elle juge en effet que la revendication 14 du brevet européen 0 520 414 "Produit pharmaceutique contenant de la diacetylrhein qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques" est antériorisée de toutes pièces par un

Patent vollständig vorweggenommen wurde, das die Zusammensetzung in allen Reinheitsgraden offenbarte (wobei das Aloeemodin nur eine Unreinheit darstellt, die nicht zur bereits offenbarten chemischen Struktur der Zusammensetzung gehört) und die vorweggenommene pharmazeutische Zusammensetzung in möglichst reiner Form zum Ziel hatte.

### 3. Neuheit der Verwendung – Artikel 54 (5) EPÜ

#### DE – Deutschland

**Bundesgerichtshof vom 24. September 2013 (X ZR 40/12) – Fettsäuren**

Schlagwort: zweite medizinische Indikation – Dosierung

Das Streitpatent betraf die Verwendung essentieller Fettsäuren zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Patienten, die einen Herzinfarkt erlitten haben. Das Patent beanspruchte die Verwendung essentieller Fettsäuren zur Herstellung eines Medikaments in einer bestimmten Dosierung.

Der BGH bestätigte, dass die im Patentanspruch 1 enthaltene Dosierungsanleitung bei der Beurteilung der Patentfähigkeit berücksichtigt werden muss. Der BGH hatte in einer früheren Entscheidung ausgeführt, dass für von der Herrichtung des Stoffs gelöste, reine Dosierungsempfehlungen ein Patentschutz nicht in Betracht komme (BGH vom 19. Dezember 2006 – *Carvedilol II*). Gegenstand jener Entscheidung war ein Patent, dessen Anspruch unter anderem vorsah, dass das Medikament in einer bestimmten Dosis verabreicht wird. Als zulässig hat der BGH in derselben Entscheidung einen Patentanspruch angesehen, der stattdessen vorsah, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung hergerichtet ist. Diesen (BGH vom 19. Anforderungen in *Carvedilol II* wurden die im Streitfall zu beurteilenden Patentansprüche gerecht.

Allerdings war der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht patentfähig. Eine vorveröffentlichte klinische Studie über die Verabreichung von Fischöl an Infarkt-Patienten gab dem Fachmann entgegen der Auffassung des Patentgerichts Veranlassung, die in Patentanspruch 1 geschützte Verwendung in Betracht zu ziehen. Dass in dieser Studie die biologischen

of the chemical structure of the composition disclosed.

### 3. Novelty of use – Article 54(5) EPC

#### DE – Germany

**Federal Court of Justice of 24 September 2013 (X ZR 40/12) – Fatty acids**

Keyword: second medical use – dosage

The patent at issue concerned the use of essential fatty acids in preparing a medicine for treating patients who had suffered a heart attack. It claimed such use in preparing the medicine in a particular dosage.

The court confirmed that the dosage regime in claim 1 had to be taken into account in assessing patentability. In its earlier *Carvedilol II* judgment of 19 December 2006 – on a patent claiming, among other things, a particular dosage for administering a medicine – it had held that mere recommendations as to dosage unrelated to the medicine's preparation were not patentable. It had, however, allowed a claim directed instead to the medicine's preparation for use in that dosage. The claims now at issue met the *Carvedilol II* requirements.

Nevertheless, the subject-matter of claim 1 as allowed by the Patent Court in its contested judgment was not patentable. Contrary to what that court had held, a previously published clinical study of the administration of fish oil to heart-attack patients had given the skilled person cause to consider the use protected in the claim. It was irrelevant for the patentability assessment that the study did not set

brevet américain qui divulgue le composé dans tous les degrés de pureté, l'aloémodine ne constituant qu'une impureté ne faisant pas partie de la structure chimique du composé déjà divulguée et a pour finalité le composé pharmaceutique antérieur aussi pur que possible.

### 3. Nouveauté de l'utilisation – Article 54(5) CBE

#### DE – Allemagne

**Cour fédérale de justice, 24 septembre 2013 (X ZR 40/12) – Acides gras**

Mot-clé : deuxième indication médicale – posologie

Le brevet litigieux concernait l'utilisation d'acides gras essentiels pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement de patients ayant subi un infarctus du myocarde. Il revendiquait l'utilisation d'acides gras essentiels pour la préparation d'un médicament selon une posologie déterminée.

La Cour fédérale de justice a confirmé que la posologie indiquée dans la revendication 1 devait être prise en compte lors de l'appréciation de la brevetabilité. Dans une décision antérieure, la Cour avait estimé qu'une protection par brevet n'était pas envisageable pour de simples recommandations posologiques dénuées de tout rapport avec la préparation de la substance active. (Cour fédérale de justice du 19 décembre 2006 – *Carvedilol II*). Cette décision avait pour objet un brevet qui revendiquait notamment l'administration d'un médicament selon une posologie déterminée. Dans cette décision, la Cour fédérale de justice avait considéré comme admissible une revendication qui prévoyait au lieu de cela la préparation du médicament en vue de son utilisation selon cette posologie. Les revendications à apprécier dans l'affaire en cause remplissaient les conditions de la décision *Carvedilol II*.

La Cour a estimé toutefois que l'objet de la revendication 1 telle qu'elle figurait dans la décision attaquée n'était pas brevetable. Une étude clinique publiée antérieurement et portant sur l'administration d'huile de poisson à des patients ayant subi un infarctus avait, contrairement à l'avis du Tribunal des brevets, amené l'homme du métier à envisager l'utilisation protégée par la revendication 1. Le fait que les liens

Zusammenhänge der beobachteten Wirkungen nicht im Einzelnen dargelegt werden, ist für die patentrechtliche Beurteilung unerheblich. Das nachträgliche Auffinden solcher Zusammenhänge kann zwar eine Entdeckung von hohem wissenschaftlichem Stellenwert sein. Die Beschreibung einer solchen Entdeckung offenbart jedoch keine neue Lehre zum technischen Handeln, sofern der verabreichte Wirkstoff, die Indikation, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit einer bereits beschriebenen Verwendung eines Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit übereinstimmen (BGH vom 9. Juni 2011 – *Memantine*).

#### DE – Deutschland

##### **Bundesgerichtshof vom 25. Februar 2014 (X ZB 5/13) – *Kollagenase I***

Schlagwort: weitere medizinische Indikation – Therapieanweisung – erfinderischer Schritt – ärztliches Standard-Repertoire

Die Erfindung betraf die Verwendung des bekannten Enzyms Kollagenase zur Behandlung der Dupuytren-Krankheit. Das Patent hob sich vom Stand der Technik (nur) durch die Therapieanweisung ab, die betroffenen Körperteile sofort nach der Injektion des Stoffes für mehrere Stunden ruhig zu stellen (Merkmal 4 von Anspruch 1). Das BPatG lehnte es ab, Merkmal 4 für die Frage der Patentfähigkeit zu berücksichtigen und verneinte darüber hinaus – selbst wenn Merkmal 4 Berücksichtigung finden würde – eine erfinderische Tätigkeit.

Der BGH entschied, dass Merkmal 4 bei der Prüfung, ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist, zu berücksichtigen sei. Patentschutz kommt jedenfalls dann in Betracht, wenn der Patentanspruch vorsieht, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung hergerichtet ist (BGH vom 19. Dezember 2006 – *Carvedilol II*; BGH vom 24. September 2013 – *Fettsäuren*). Ein Patentanspruch, der eine neue Verwendung eines Medikaments betrifft, hat die Eignung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft zum Gegenstand (BGH vom 5. Oktober 2005 – *Arzneimittelgebrauchsmuster*). Dies entspricht in der Sache einem zweckgebundenen Stoffschutz, wie ihn

out the biological reasons for the observed effects in detail. A later detection of those reasons might constitute a very valuable scientific discovery, but a description of this discovery would not disclose any new technical teaching if the substance administered, its medical use, its dosage and the other details of how it was to be administered did not differ from a previously disclosed use of a substance to treat a disease (Federal Court of Justice of 9 June 2011 – *Memantine*).

#### DE – Germany

##### **Federal Court of Justice of 25 February 2014 (X ZB 5/13) – *Collagenase I***

Keyword: further medical use – therapeutic instruction – inventive step – doctor's standard repertoire

The invention concerned use of the known enzyme collagenase to treat Dupuytren's disease. The patent differed from the state of the art (only) in that it included a therapeutic instruction requiring that, immediately after injection of the substance, the treated body parts be immobilised for several hours (feature 4 of claim 1). The Federal Patent Court had refused to consider this feature in assessing patentability, and also found that – even if it were considered – there was no inventive step.

The Federal Court of Justice held that feature 4 had to be considered in assessing the patentability of the claimed subject-matter. It observed that a claim directed to preparation of a medicine for use in a particular dosage was patentable (Federal Court of Justice of 19 December 2006 – *Carvedilol II* and of 24 September 2013 – *Fatty acids*). The subject-matter of a claim for a new use of a medicinal product was the suitability of a known substance for a particular medical purpose and so, ultimately, a property inherent in that substance (Federal Court of Justice of 5 October 2005 – *Utility model for a medicinal product*). This amounted, essentially, to a purpose-limited product protection of the kind now also expressly permitted under § 3(4) German Patent Act and Art. 54(5) EPC for further medical uses,

biologiques avec les effets observés n'aient pas été exposés de manière détaillée dans cette étude était sans importance pour l'appréciation de la brevetabilité. La découverte ultérieure de tels liens pourrait certes avoir une valeur considérable sur le plan scientifique. Toutefois, la description d'une telle découverte ne divulguerait aucun enseignement technique nouveau dans la mesure où la substance active administrée, l'indication médicale, la posologie et tout autre mode d'utilisation de ladite substance correspondaient à une application déjà décrite d'une substance active destinée au traitement d'une maladie (Cour fédérale de justice du 9 juin 2011 – *Mémantine*).

#### DE – Allemagne

##### **Cour fédérale de justice, 25 février 2014 (X ZB 5/13) – *Collagénase I***

Mot-clé : autre indication médicale – instruction thérapeutique – activité inventive – répertoire médical standard

L'invention concernait l'utilisation de la collagénase, une enzyme connue pour le traitement de la maladie de Dupuytren. Le brevet se distinguait de l'état de la technique (uniquement) par l'instruction thérapeutique qui prévoyait, immédiatement après injection de la substance, la mise au repos pendant plusieurs heures des parties du corps concernées (caractéristique 4 de la revendication 1). Le Tribunal fédéral des brevets avait refusé de prendre en considération la caractéristique 4 pour trancher la question de la brevetabilité et avait en outre conclu à l'absence d'activité inventive – même s'il avait été tenu compte de la caractéristique 4.

La Cour fédérale de justice a estimé que la caractéristique 4 devait être prise en considération lors de l'examen de la brevetabilité de l'objet de la demande. Une protection par brevet peut en tout état de cause être envisagée lorsque la revendication porte sur la préparation d'un médicament destiné à être utilisé selon la posologie indiquée. (Cour fédérale de justice du 19 décembre 2006 – *Carvedilol II*; Cour fédérale de justice du 24 septembre 2013 – *Acides gras*). Une revendication ayant trait à une nouvelle utilisation d'un médicament a pour objet l'aptitude d'une substance connue à être employée à une fin médicale donnée, et donc en fin de compte, une propriété inhérente à cette substance (Cour fédérale de justice du 5 octobre 2005 – *Modèle d'utilité pour les médicaments*). La protection ainsi conférée correspond



§ 3(4) PatG und Art. 54 (5) EPÜ nunmehr auch für weitere Indikationen ausdrücklich vorsehen, und zwar unabhängig davon, ob der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdrücklich auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist.

Nach Auffassung des BGH kann für Anleitungen, die nicht die Dosierung, sondern sonstige Modalitäten der beanspruchten Anwendung betreffen, nichts anderes gelten.

Die Große Beschwerdekammer des EPA hat entschieden, dass eine spezifische Anwendung (any specific use, toute utilisation spécifique) im Sinne von Art. 54 (5) EPÜ in der seit 13. Dezember 2007 geltenden Fassung nicht in der Behandlung einer anderen Krankheit bestehen muss (G 2/08). Nach der Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts kommt Patentschutz nicht nur für Anwendungen zur Behandlung einer anderen Krankheit oder mit einer anderen Dosierung in Betracht. Vielmehr reicht es aus, wenn die Anwendung sich von im Stand der Technik bekannten Anwendungen unterscheidet – also neu ist – und wenn sie auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Für das deutsche Patentrecht gilt nichts anderes. Einschränkungen auf bestimmte Aspekte der Anwendung – etwa auf die Dosierung – sind schon nach dem Wortlaut der genannten Vorschriften ausgeschlossen. Sie ließen sich auch mit deren Sinn und Zweck nicht in Einklang bringen.

Die spezifische Anwendung eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung wird nicht nur durch die zu behandelnde Krankheit und die Dosierung bestimmt, sondern auch durch andere Parameter (wie die Art der Verabreichung, die Konsistenz des Stoffs oder die Patientengruppe), die auf die Wirkung des Stoffs Einfluss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von wesentlicher Bedeutung sein können.

Nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG und Art. 53 c) EPÜ müssen bei der Prüfung der Patentfähigkeit allerdings diejenigen Aspekte der Anwendung außer Betracht bleiben, die mit den Eigenschaften des Stoffs, für den Schutz begehrt wird, und mit dessen

irrespective of whether the claim as worded was directed to the medicine's use, its preparation for a specific purpose or explicitly to a purpose-limited product protection.

The same had to apply to instructions relating to parameters of the claimed use other than the dosage.

The EPO's Enlarged Board of Appeal had ruled that "any specific use" within the meaning of Art. 54(5) EPC, as in force since 13 December 2007, could not be understood as restricted to uses in treating another disease (G 2/08). It was the EPO's decision-making practice not to restrict patentability solely to such uses or different dosage regimens; instead, it sufficed that the use in question differed from those known in the art – i.e. was novel – and involved an inventive step.

The same was true under German patent law. The very wording of the relevant legislative provisions precluded a restriction of patentability to particular aspects of the use such as, for instance, dosage, and such a restriction could not be reconciled with the spirit and purpose of those provisions.

The specific use of a substance in a therapeutic treatment depended not only on the condition to be treated and the dosage but also on other parameters influencing the substance's effect (such as the method of administration, the substance's consistency or the patient category) and, therefore, potentially crucial to achieving the intended result of its use.

Under § 2a(1) No. 2 German Patent Act and Art. 53(c) EPC, however, no consideration could be given in the patentability assessment to those aspects of use unconnected with the claimed substance's properties and its effect on the human or animal body.

à celle accordée à une substance limitée à une utilisation spécifique, telle que celle désormais explicitement prévue également pour d'autres indications par le § 3(4) de la loi sur les brevets, et par l'art. 54(5) CBE, et ce, indépendamment de la question de savoir si la revendication porte, selon son libellé, sur l'utilisation du médicament, sur la préparation de celui-ci en vue d'une utilisation déterminée ou explicitement sur la protection d'une substance limitée à une utilisation spécifique.

Selon la Cour fédérale de justice, il ne saurait en être autrement pour toute indication concernant non pas la posologie mais toute autre mode d'utilisation revendiqué.

La Grande Chambre de recours de l'OEB a énoncé qu'une utilisation spécifique au sens de l'art. 54(5) CBE, dans sa version en vigueur depuis le 13 décembre 2007, ne devait pas nécessairement résider dans le traitement d'une autre maladie (G 2/08). Selon la pratique décisionnelle de l'Office européen des brevets, la protection par brevet ne se limite pas à des utilisations destinées au traitement d'une autre maladie ou à des applications selon une autre posologie. Il suffit plutôt que l'utilisation revendiquée se distingue des utilisations connues de l'état de la technique – c'est-à-dire qu'elle soit nouvelle – et qu'elle implique une activité inventive.

Il en va de même dans le droit allemand des brevets. Toute limitation à certains aspects de l'utilisation, comme la posologie, est exclue en vertu des dispositions précitées, et ne serait du reste pas conforme au sens et à la finalité de ces dispositions.

L'utilisation spécifique d'une substance à une fin thérapeutique n'est pas seulement déterminée par la maladie à traiter et par la posologie à suivre, elle est également fonction d'autres paramètres (tels que le mode d'administration, la consistance de la substance ou le groupe de patients concernés), lesquels peuvent influer sur l'effet de la substance et revêtir par conséquent une importance majeure dans l'obtention du résultat visé par l'utilisation.

Conformément au § 2bis(1) 2<sup>e</sup> alinéa de la Loi sur les brevets et à l'art. 53(c) CBE, il convient toutefois, lors de l'examen de la brevetabilité, de faire abstraction des aspects de l'utilisation qui n'ont pas de lien avec les propriétés de la substance pour laquelle une

Wirkung auf den menschlichen oder tierischen Körper nicht in Zusammenhang stehen. Deshalb können therapiebezogene Anweisungen nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln. Im vorliegenden Fall hat die Maßnahme (das Ruhigstellen der Hand) den Zweck, die Wirkung des verabreichten Stoffs zu verbessern. Damit betrifft sie die Art und Weise der Anwendung und mithin einen Aspekt, der bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen ist.

Der BGH stellte auch fest, dass es für die Bejahung der Patentfähigkeit nicht ausreicht, wenn die Anweisung, einen bestimmten Stoff in einer bestimmten Art und Weise zu verabreichen, neu ist, also für diesen Stoff im Stand der Technik nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG) sind vielmehr auch Handlungsweisen zu berücksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt waren, weil sie am Prioritätstag zum ärztlichen Standard-Repertoire gehörten. Insbesondere bei Maßnahmen, die nicht dazu dienen, eine für den in Rede stehenden Stoff spezifische Wirkung hervorzurufen, sondern dazu, unerwünschte Wirkungen allgemeiner Art zu verhindern oder die von dem Stoff ausgehenden Wirkungen in örtlicher oder zeitlicher Hinsicht einzugrenzen, wird es häufig vom Zufall abhängen, ob die Anwendung dieser Maßnahme auch und gerade für einen bestimmten Stoff schriftlich belegt werden kann. Ein solcher Beleg ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn feststeht, dass der Fachmann die in Rede stehende Maßnahme am Prioritätstag als generelles Mittel für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht gezogen hat und dass keine besonderen Umstände vorlagen, die eine Anwendung in der konkret zu beurteilenden Konstellation als nicht möglich oder untunlich erscheinen ließen.

#### **FR – Frankreich**

**Berufungsgericht Paris vom 12. März 2014 (12/07203) – Eli Lilly v. Teva**

Schlagwort: Dosierungsanleitungen von der Patentfähigkeit ausgeschlossen

Therefore, therapy-related instructions could only serve as a basis for patentability if they were objectively designed to give effect to, enhance, accelerate or otherwise improve the substance's effect, but not if they concerned therapeutic measures suitable for treating the condition in question only in addition to and independently of that effect. The feature at issue in this case (immobilising the hand) was designed to improve the effect of the administered substance. It was therefore related to how the substance was to be used and so to an aspect to be considered in assessing patentability.

The court also held that it was not enough for affirming patentability that an instruction to use a particular substance in a specific way was new, i.e. not directly and unambiguously disclosed for that substance in the prior art. Rather, for the assessment of inventive step (§ 4 German Patent Act), account also had to be taken of practices obvious to the skilled person because they were part of a doctor's standard repertoire at the priority date. Especially where, instead of bringing about a specific effect of the substance in question, a feature was used to prevent generally undesirable effects or to localise, or limit the duration of, the substance's effects, it was often a matter of chance whether there was any written document of its use also and specifically for that particular substance. However, there was no need for such document where it was clear that the skilled person would have contemplated using the feature at the priority date and there were no special circumstances rendering such use in the specific situation at issue impossible or impracticable.

#### **FR – France**

**Paris Court of Appeal of 12 March 2014 (12/07203) – Eli Lilly v Teva**

Keyword: dosage regime – not patentable

protection est demandée, ni avec l'effet de cette substance sur le corps humain ou animal. Aussi des instructions thérapeutiques ne peuvent-elles contribuer à la brevetabilité d'une substance que si elles visent objectivement à permettre, à renforcer, à accélérer ou à améliorer de toute autre manière l'effet du médicament, et non pas si elles concernent des mesures thérapeutiques se prêtant en sus des effets de la substance et indépendamment de ceux-ci, au traitement de la maladie en cause. En l'espèce, la mesure concernée (la mise au repos de la main) avait pour but d'améliorer l'effet de la substance administrée. Elle représentait par conséquent un mode d'utilisation et donc un aspect dont il fallait tenir compte lors de l'examen de la brevetabilité.

La Cour fédérale de justice a également constaté qu'il ne suffisait pas que l'instruction d'administrer d'une manière particulière une substance déterminée soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été divulguée directement et sans ambiguïté pour cette substance dans l'état de la technique, pour pouvoir conclure à sa brevetabilité. Lors de l'examen de l'activité inventive (§ 4 de la loi sur les brevets), il convient bien plus de tenir compte également des pratiques qui étaient évidentes pour l'homme du métier parce qu'elles faisaient partie du répertoire médical standard à la date de priorité. En particulier, lorsque des mesures ne visent pas l'obtention d'un effet spécifique pour la substance en cause, mais ont pour but d'empêcher des effets indésirables de nature générale ou de limiter localement les effets produits par cette substance ou leur durée, il est souvent aléatoire de pouvoir attester par écrit l'application de telles mesures aussi et surtout pour une substance déterminée. Un tel document n'est en tout cas pas nécessaire lorsqu'il est établi qu'à la date de priorité, la mesure en cause avait été envisagée par l'homme du métier comme un moyen pouvant être appliqué dans un grand nombre de cas et qu'il n'existait aucune circonstance particulière susceptible de faire apparaître cette utilisation dans la situation en cause comme étant impossible ou irréalisable.

#### **FR – France**

**Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014 (12/07203) – Eli Lilly c. Teva**

Mot-clé : posologies – exclusion de la brevetabilité

Die Firma Eli Lilly war Inhaberin der europäischen Patente 1 438 957 und 0 584 952, die insbesondere auf die Verwendung von Raloxifen zur Osteoporose-Prävention gerichtet waren. Mit der Erfindung sollten Verfahren bereitgestellt werden, die den Verlust von Knochenmasse hemmen, ohne dass die mit der Östrogen-Therapie verbundenen negativen Auswirkungen auftreten. Ein Generikum auf der Grundlage von Raloxifen wurde von der Firma Teva vermarktet.

Das europäische Patent 0 584 952 wurde in einem Verfahren vor dem INPI beschränkt, und die Berufung der Firma Teva gegen diese Entscheidung wurde am 1. Juli 2011 vom Berufungsgericht Paris abgewiesen. Das europäische Patent 1 438 957 wurde mit Entscheidung einer Beschwerdekammer vom 23. Oktober 2012 in der Sache T 209/10 widerrufen; mit Urteil vom 20. März 2012 (RG 09/12706) hatte das Bezirksgericht Paris bereits den französischen Teil dieses Patents für nichtig erklärt.

Vor dem Berufungsgericht wurde der Beschwerdegrund der unzulässigen Erweiterung des Anspruchs gemäß Art. L 613-25 c) und d) des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum abgewiesen, der Art. 138 (1) c) EPÜ entspricht.

Bezüglich der Priorität erklärte das Gericht, dass die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Patentanmeldung gemäß den Art. 87 bis 89 EPÜ lediglich voraussetze, dass die Erfindungen identisch seien; diese Bedingung sei im vorliegenden Fall erfüllt. Die Gültigkeit des europäischen Patents 0 584 952 bemesse sich daher nach der Neuheit am Prioritätstag.

Teva machte geltend, dass Anspruch 1 des Patents, bei dem nur der angegebene Patientenkreis gegenüber dem Stand der Technik neu sei, lediglich ein Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung sei, weil Raloxifen bereits für medizinische Indikationen (Unfruchtbarkeit, Brustkrebs, gutartige Prostatavergrößerung) bekannt sei; gemäß Art. 54 (5) EPÜ 1973 sowie Art. L 611-11 des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum in der zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung geltenden Fassung sei aber eine zweite medizinische Anwendung wegen mangelnder Neuheit nicht patentfähig gewesen. Daraufhin befand das Gericht, dass Raloxifen zwar bereits für andere medizinische Anwendungen

Eli Lilly was the proprietor of European patents 1 438 957 and 0 584 952 for an invention using raloxifene to prevent osteoporosis by inhibiting the loss of bone mass, while avoiding the negative side effects associated with oestrogen therapy. Teva, which had placed a generic medicament based on raloxifene on the market, sought the patents' revocation.

European patent 0 584 952 had been limited in proceedings before the INPI Director General. The Court had dismissed Teva's appeal against the limitation decision by judgment of 1 July 2011. European patent 1 438 957 had been revoked by an EPO board of appeal by decision of 23 October 2012 (T 209/10), its French part having already been revoked by the Paris District Court by judgment of 20 March 2012 (RG 09/12706).

The Court dismissed the ground for appeal based on inadmissible extension of the claims (Art. L.613-25(c) and (d) of the French Intellectual Property Code, which corresponds to Art. 138(1)(c) EPC).

On the subject of priority, the Court held that the inventions merely had to be identical in order to claim the priority of an earlier patent application under Art. 87 to 89 EPC. That condition was met here. Consequently, the validity of European patent 0 584 952 was to be assessed on the basis of novelty at the priority date.

Teva asserted that claim 1, which was novel over the prior art only in terms of its specific patient population, was merely for a second therapeutic use because raloxifene was already known for therapeutic uses (infertility, breast cancer, benign hypertrophy of the prostate). Art. 54(5) EPC 1973 and Art. L.611-11 Intellectual Property Code, as in force at the time the patent applications had been filed, had excluded patentability of second therapeutic uses because they lacked novelty. The Court, however, held that, while raloxifene was undisputedly already known for the other uses cited, the law applicable at the patent's filing date had in fact allowed European patents to be granted on the basis of claims directed, like those in question here, to the use of a substance for the

La société Eli Lilly est titulaire de brevets européens 1 438 957, et 0 584 952 protégeant notamment l'utilisation de raloxifène pour la prévention de l'ostéoporose. Le but de l'invention est de fournir des méthodes pour inhiber la perte de masse osseuse sans les effets négatifs associés de la thérapie par des oestrogènes. Un médicament générique à base de raloxifène a été commercialisé par la société Teva.

Le brevet européen 952 a fait l'objet d'une procédure de limitation accueillie par le directeur général de l'INPI et le recours intenté contre cette décision par les sociétés Teva a été rejeté par arrêt du 1<sup>er</sup> juillet 2011 de la cour d'appel de Paris. Quant au brevet européen 1 438 957, il a été annulé par une chambre de recours dans l'affaire T 209/10 par une décision du 23 octobre 2012 ; le TGI de Paris par jugement du 20 mars 2012 (RG 09/12706) avait annulé la partie française de ce brevet européen.

Devant la Cour d'appel, le grief tiré de l'extension de la revendication au titre de l'art. L 613-25 c) et d) CPI reprenant l'art. 138(1) c) CBE est rejeté.

Sur la priorité. La cour énonce que la revendication de priorité d'un dépôt antérieur de brevet telle que réglementée par les art. 87 à 89 CBE suppose uniquement une identité d'invention, cette condition est jugée satisfaite en l'espèce. Dès lors la validité du brevet EP952 s'appréciera quant à la nouveauté à la date de la priorité.

La société Teva soutient encore que la revendication 1 du brevet qui n'a de nouveau par rapport à l'art antérieur que la population spécifiée n'est qu'une revendication de seconde application thérapeutique, le raloxifène étant déjà connu pour des applications thérapeutiques (agents infertilité, cancer du sein, hypertrophie bénigne de la prostate), alors qu'au regard de l'art. 54 (5) CBE 1973 et de l'art. L 611-11 CPI dans leur rédaction en vigueur à l'époque du dépôt du brevet, une seconde application thérapeutique n'est pas brevetable pour défaut de nouveauté. Ceci exposé, la cour énonce que s'il est constant que le raloxifène était déjà connu pour d'autres applications thérapeutiques (agents infertilité, cancer du sein, etc), il apparaît que sous l'empire des

(Unfruchtbarkeit, Brustkrebs usw.) bekannt war, nach den am Anmeldetag des Patents geltenden Rechtsvorschriften ein europäisches Patent jedoch sehr wohl auf der Grundlage von Ansprüchen erteilt werden konnte, die wie im vorliegenden Fall auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet waren.

Texas Nichtigkeitsklage gegen die übrigen Ansprüche erstreckte sich auch auf die abhängigen Ansprüche. Das Gericht erklärte, dass die Ansprüche 9 bis 12 besondere Dosierungsanleitungen für die Verabreichung von Raloxifen betrafen, die nicht patentfähig seien, weil sie vom Arzt festgelegt würden, der das Arzneimittel seinem Patienten verschreibe, und die Dosierungsspektren im Übrigen extrem breit seien (0,1 bis 1 000 mg), ohne dass ihre Relevanz erläutert werde; diese Ansprüche wurden wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt. Der abhängige Anspruch 13, wonach das Arzneimittel für die orale Verabreichung geeignet sei – aus der Sicht des Gerichts die für den Fachmann üblichste Art der Verabreichung –, wurde wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

*Anmerkung des Herausgebers: s. ein anderes französisches Urteil, wonach Ansprüche auf eine Dosierungsanleitung nicht zulässig sind: Bezirksgericht Paris vom 28. September 2010 (2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 215 und 218). S. auch (in dieser Publikation nicht enthalten) TGI Paris, 5. Dezember 2014 (12/13507) veröffentlicht in PIBD 1022-III-143, Ref. B20140203; andere Ansicht, siehe auch G 2/08 (Abl. 2010, 456).*

## D. Erfinderische Tätigkeit

### 1. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

#### DE – Deutschland

**Bundesgerichtshof vom 22. November 2011 (X ZR 58/10) – „E-Mail via SMS“**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Standards (data standards)

Das Streitpatent betraf ein Verfahren zur Übertragung von E-Mails unter Verwendung des Kurznachrichtendienstes SMS (Short

manufacture of a drug for a new therapeutic application.

Teva's request for revocation of the other claims was also directed at the dependent claims. The Court held that claims 9 to 12 concerned specific dosage regimes for the administration of raloxifene and were not patentable, since dosage levels were determined by the physician prescribing the relevant drug, while the range of dosage levels was extremely large (0.1-1 000 mg) and no information was given about the relevance of those levels. It therefore revoked claims 9 to 12 for lack of inventive step. As to dependent claim 13, it observed that it specified that the drug was suitable for oral administration. In its view, this was the most common administration form for the skilled person, so the claim had to be revoked for lack of inventive step.

*Editor's note: For another French decision ruling that claims directed to a dosage regime are not allowable, see Paris District Court of 28 September 2010 (second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 215 and 218). See also (not reported) TGI Paris, 5 December 2014 (12/13507) published in PIBD 1022-III-143, ref. B20140203. For a different view, see also G 2/08 (OJ 2010, 456).*

## D. Inventive step

### 1. Assessment of inventive step

#### DE – Germany

**Federal Court of Justice of 22 November 2011 (X ZR 58/10) – E-Mail via SMS**

Keyword: inventive step – obviousness – standards (data standards)

The patent concerned a method of transmitting e-mails via the short message service (SMS). The relevant specifications in the standards for SMS

dispositions légales applicables à la date de dépôt du brevet, un brevet européen pouvait être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle comme en l'espèce.

Sur la demande de nullité des autres revendications, Teva soulève également la nullité des revendications dépendantes. La Cour énonce s'agissant des revendications 9 à 12, qu'elles concernent les posologies particulières d'administration du raloxifène, exclues de la brevetabilité, celles-ci étant déterminées par le médecin prescrivant ce médicament à son patient et les spectres de dosages étant au demeurant extrêmement larges (de 0,1 à 1.000mg) sans expliquer la pertinence de ces dosages ; ces revendications sont jugées nulles pour défaut d'activité inventive. Quant à la revendication dépendante 13 qui précise que le médicament est approprié pour une utilisation par voie orale, qui est, selon la cour, le mode d'administration le plus usuel pour l'homme du métier, cette revendication est nulle pour défaut d'activité inventive.

*Note de la rédaction : pour une autre décision française décidant que les revendications portant sur une posologie ne sont pas autorisées, voir TGI Paris, 28 septembre 2010 (deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 215, et 218). Voir aussi non reporté TGI Paris, 5 décembre 2014 (12/13507) publié au PIBD 1022-III-143, réf. B20140203 ; voir enfin la décision G 2/08 (JO 2010, 456) pour une position différente.*

## D. Activité inventive

### 1. Appréciation de l'activité inventive

#### DE – Allemagne

**Cour fédérale de justice, 22 novembre 2011 (X ZR 58/10) – "Courrier électronique par SMS"**

Mot-clé : activité inventive – évidence – normes (normes de données)

Le brevet en cause portait sur un procédé pour l'envoi de courrier électronique via un service de messages courts (SMS). Les

Message Service). Die einschlägigen Feststellungen in den Standards zum SMS Versand stimmen nicht mit dem E-Mail-Standard RFC 822 überein, insbesondere sieht der SMS-Standard nicht alle Datenfelder des E-Mail-Standards vor. Das Streitpatent betraf vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, mit dem in einer Kurznachricht weitere Datenfelder übertragen werden können, die im Standard RFC 822 vorgesehen sind, und so die Übertragung unter Beteiligung unterschiedlicher Dienstanbieter zu erleichtern.

Der BGH entschied, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch den Stand der Technik nahegelegt war. Der Fachmann, der mit einer punktuellen Verbesserung einer in einem internationalen Standard vorgesehenen Datenstruktur befasst ist, hat in der Regel Veranlassung, zur Lösung des technischen Problems auf Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard (hier im SMS-Standard) bereits vorgesehen sind.

Zwar mag es daneben eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von möglichen weiteren Lösungsansätzen gegeben haben. Lösungsansätze, die eine grundlegende Änderung des etablierten SMS-Standards erforderten, hatten aber allenfalls geringe Aussicht auf praktische Umsetzbarkeit, zumal der mit dem patentgemäßen Verfahren erreichbare Zusatznutzen im Vergleich zu dem im SMS-Standard vorgesehenen Verfahren zwar nicht unbedeutend gewesen sein mag, sich aber doch in überschaubarem Rahmen hielt. Der an einer praktischen Umsetzbarkeit interessierte Fachmann hatte angesichts dessen Anlass, sich vorrangig mit Ansätzen zu befassen, die mit keiner Änderung oder allenfalls mit einer möglichst geringfügigen Ergänzung des vorhandenen Standards verbunden waren. Dafür bot es sich an, sich innerhalb der im SMS-Standard vorgegebenen Strukturen zu bewegen.

Ergibt sich aus dem Standard eine überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile hat, gibt dies in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen.

transmission were incompatible with the e-mail standard RFC 822. In particular, the SMS standards did not support all the data fields specified in the e-mail standard. The patent sought to solve this technical problem by providing a method whereby additional data fields specified in the RFC 822 standard could be transmitted in an SMS text message, thereby facilitating transmission where different providers were involved.

The Federal Court of Justice held that the subject-matter of claim 1 was obvious in the light of the prior art. A skilled person concerned with improving a particular aspect of a data structure specified in an international standard would generally have cause to attempt to solve the problem by using mechanisms already part of that standard (in this case: the SMS standard).

There might well have been an unlimited number of other possible solutions in theory, but the chance that a solution requiring a fundamental change to the established SMS standard could actually be implemented was negligible at best. That was especially so in this case, since the additional benefit over the established standard achievable through the patented method, albeit not insignificant, was fairly limited. Consequently, a skilled person interested in practicability would have had cause to investigate primarily approaches entailing no change to the existing standard, or at least as minor an adaptation as possible. It was therefore obvious to seek solutions within the structures specified by the existing SMS standard.

Where a standard allows for only a limited number of possible solutions, each with its own specific advantages and disadvantages, the skilled person would normally have cause to consider all of them.

spécifications pertinentes des normes relatives à l'envoi de SMS ne sont pas compatibles avec la norme RFC 822 relative au courrier électronique. En particulier, elles ne couvrent pas tous les champs de données spécifiés par la norme relative au courrier électronique. Le problème technique, que le brevet en cause cherchait à résoudre, consiste ainsi à fournir un procédé permettant de transmettre par SMS des champs de données supplémentaires spécifiés par la norme RFC 822 et de faciliter ainsi la transmission en cas de pluralité de fournisseurs de service.

La Cour fédérale de justice a estimé que l'objet de la revendication 1 découlait de manière évidente de l'état de la technique. L'homme du métier qui cherche à apporter une amélioration particulière à une structure de données décrite par une norme internationale est généralement amené à essayer de résoudre le problème technique en utilisant des mécanismes déjà couverts par ladite norme (en l'occurrence par la norme relative aux SMS).

Si un nombre illimité d'autres solutions sont envisageables en théorie, il est fort improbable que celles impliquant une modification fondamentale de la norme établie soient susceptibles d'être mises en œuvre dans la pratique. Cela était d'autant plus vrai en l'espèce que l'apport du procédé breveté par rapport à la norme établie était très limité, sinon insignifiant. L'homme du métier s'intéressant à la mise en œuvre pratique aurait donc intérêt à se tourner vers les solutions n'impliquant aucune modification de la norme établie, ou n'en exigeant qu'une adaptation mineure. Aussi était-il évident de chercher une solution dans le cadre de la structure spécifiée par la norme relative aux SMS existante.

Lorsqu'une norme permet un nombre limité de solutions, dont chacune présente différents avantages ou inconvénients, l'homme du métier prendra normalement chacune de ces solutions en considération.

**DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 11. März 2014 (X ZR 139/10) – Farbversorgungssystem**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – allgemeines Fachwissen – Standardrepertoire

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 796 665, das ein Verfahren zur Farbversorgung einer Beschichtungsanlage für die Serienbeschichtung von Werkstücken, insbesondere Fahrzeugkarossen, beinhaltet, sowie ein System zur Durchführung dieses Verfahrens. Mit Merkmal 3 wurde das Verfahren unter anderem dahin konkretisiert, dass eine Vorrichtung die Farbbehälter an einer Befüllstelle zuführt und dabei in der Lage ist, gleichzeitig mindestens zwei Behälter zu halten.

Der BGH entschied, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Dem stand insbesondere nicht entgegen, dass die Klägerin ein Vorbild für Merkmal 3 auf dem Gebiet der Beschichtungsanlagen nicht hat aufzeigen können.

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH vom 20. Dezember 2011 – X ZB 6/10 – *Installiereinrichtung II*).

Es stand daher der Annahme, der Fachmann habe Anlass gehabt, bei der Ausgestaltung einer Anlage zur Serienbeschichtung von Werkstücken in Übereinstimmung mit Merkmal 3 zu verfahren, nicht notwendigerweise entgegen, dass die Klägerin ein Vorbild hierfür auf dem Gebiet der Beschichtungsanlagen nicht hat aufzeigen können. Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als

**DE – Germany****Federal Court of Justice of 11 March 2014 (X ZR 139/10) – Paint supply system**

Keyword: inventive step – common general knowledge – standard repertoire

The defendant was the proprietor of European patent 796 665 for a process and system for supplying paint to a coating installation for production-line coating of workpieces, in particular vehicle bodywork. Feature 3 specified that the process contained a device which could transport at least two paint containers to a filling station at any one time.

The Court found that the subject-matter was not patentable because it did not involve any inventive step. It made no difference that the claimant had been unable to cite any precedent for feature 3 in the field of coating installations.

According to the Court's case law, to what extent the skilled person had to be prompted by the prior art to develop a known solution in a particular way, and how specific any such prompt had to be, was a question to be answered on a case-by-case basis after looking at all the relevant facts. Not only explicit pointers had to be considered. Specific features of the technical field in question might also be relevant. These included the training received by specialists, the standard approach to developing innovations, technical requirements arising from the design or use of the item in question, and even non-technical requirements (Federal Court of Justice of 20 December 2011 – X ZB 6/10 – *Installation device II*).

Therefore, the claimant's failure to cite a precedent from practice in the relevant field did not necessarily preclude a finding that the skilled person had reason to follow the approach in feature 3 when designing an installation for the production-line coating of workpieces. If a mechanical-engineering solution was a measure generally considered for a large number of purposes and therefore, by nature,

**DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 11 mars 2014 (X ZR 139/10) – Système d'alimentation en peinture**

Mot-clé : activité inventive – connaissances générales de base – répertoire courant

Le défendeur était titulaire du brevet européen 796 665 qui concernait un procédé d'alimentation en peinture d'une installation d'application d'un revêtement pour le recouvrement en série de pièces, notamment de carrosseries de véhicules, ainsi qu'un système pour la mise en œuvre de ce procédé. Selon la caractéristique 3, le procédé se distinguait notamment en ce qu'un dispositif était en mesure de transporter en même temps au moins deux récipients de peinture jusqu'à un poste de remplissage.

La Cour fédérale de justice a estimé que l'objet du brevet litigieux n'était pas brevetable au motif qu'il n'impliquait aucune activité inventive. Le fait que le demandeur n'ait pas été en mesure de citer un quelconque précédent pour la caractéristique 3 dans le domaine des dispositifs d'application de revêtement n'avait aucune incidence en l'espèce.

Selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir dans quelle mesure et selon quel degré d'explicitation l'homme du métier doit être incité par l'état de la technique à perfectionner d'une façon particulière une solution connue appelle une réponse au cas par cas après examen de l'ensemble des faits pertinents. Pour ce faire, des indications explicites ne sauraient à elles seules retenir l'attention de l'homme du métier. Des caractéristiques propres au domaine technique en question peuvent en effet être également déterminantes, comme notamment la formation de l'homme du métier, l'approche habituelle dans la manière de développer des innovations, les exigences techniques résultant de la conception ou de l'utilisation de l'objet concerné et même les contraintes à caractère non technique (cf. l'arrêt *Dispositif d'installation II* de la Cour fédérale de justice du 20 décembre 2011 – X ZB 6/10).

Par conséquent, le fait que le demandeur n'ait pas pu citer de précédent pour la caractéristique 3 dans le domaine des installations d'application de revêtement n'empêchait pas nécessairement de conclure que l'homme du métier avait des raisons de se conformer à la méthode exposée dans la caractéristique précitée lors de la conception d'une installation

ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung vielmehr bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (vgl. zu ärztlichen Standardmaßnahmen BGH vom 25. Februar 2014 – X ZB 5/13 – Kollagenase I, unter Kapitel I.C.3. "Neuheit der Verwendung – Artikel 54 (5) EPÜ").

So verhielt es sich im vorliegenden Fall. Das parallele Handhaben von zwei Objekten statt einem zählt zum allgemeinen Fachwissen des hier berufenen Ingenieurs im Sinne eines "Standardrepertoires", auf das er regelmäßig bei der Weiterentwicklung vorhandener Anlagen insbesondere dann zurückgreifen kann und zurückzugreifen Anlass hat, wenn es ihm um möglichst effektive, effiziente und zeitsparende Abläufe zu tun sein muss.

#### FR – Frankreich

##### **Kassationsgerichtshof vom 2. November 2011 [10-30907] – Groupe Vicard SA v. Tonnellerie Ludonnaise SA**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – zu überwindendes Vorurteil

Die Firma V ist Inhaberin des französischen Patents 0 007 395, das auf ein Holzfass, sein Herstellungsverfahren und die Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens gerichtet ist. Weil die Firmen S und L aus der Sicht der Firma V Fässer herstellten und verkauften, die die Merkmale der Ansprüche 1 bis 11 ihres Patents reproduzierten, strengte sie ein Beschlagnahmeverfahren und anschließend eine Verletzungsklage gegen diese an; die Firmen S und L beantragten, dass die Ansprüche des Patents wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt werden sollten. Das Berufungsgericht erkannte auf erfinderische Tätigkeit; dagegen wurde Berufung eingelegt.

Bezüglich der angeblichen mangelnden erfinderischen Tätigkeit entschied der Kassationsgerichtshof Folgendes: Auch

formed part of the common general knowledge of the engineers relevant in this case, there might be reason to consider it simply because using its functionality in the situation at issue was objectively expedient and there were no special circumstances rendering such use impossible, difficult or otherwise impracticable from a specialist point of view (see, on the standard medical repertoire, Federal Court of Justice of 25 February 2014 – X ZB 5/13 – Kollagenase I, under chapter I.C.3. "Novelty of use – Article 54(5) EPC").

That was the case here. The simultaneous handling of two objects instead of one was part of the common general knowledge or "standard repertoire" in the relevant engineering field on which the skilled person could, and he would have a reason to, regularly draw in developing existing installations, particularly where it was a question of ensuring that working procedures were as effective, efficient and quick as possible.

#### FR – France

##### **Court of Cassation of 2 November 2011 [10-30907] – Groupe Vicard SA v Tonnellerie Ludonnaise SA**

Keyword: inventive step – prejudice to be overcome

Vicard is the proprietor of French patent 0 007 395 relating to a wooden cask, its method of manufacture and the device therefor. Alleging in particular that two cooperage companies manufactured and sold casks reproducing the features of claims 1 to 11 of its patent, Vicard took *saisie-contrefaçon* measures (to obtain evidence) and brought an infringement action against the two companies. They in turn asserted that the patent's claims were invalid for lack of novelty and inventive step. The Court of Appeal had expressly acknowledged inventiveness. The appeal was against that decision.

On the alleged lack of inventive step, the Court of Cassation held that though lateral grooving or tongue-and-groove

d'application de revêtement pour le recouvrement en série de pièces. Si une solution issue du génie mécanique est généralement prise en compte dans un grand nombre d'applications et qu'elle est ainsi de nature à faire partie des connaissances générales de base de l'ingénieur compétent en la matière, cette solution peut déjà être envisagée lorsque l'utilisation de sa fonctionnalité apparaît objectivement comme indiquée dans la situation en cause et qu'il n'existe en outre aucune circonstance particulière rendant cette utilisation impossible, difficile ou bien impraticable aux yeux d'un expert (*sur les pratiques médicales courantes, cf. l'arrêt Collagénase I de la Cour fédérale de justice du 25 février 2014 – X ZB 5/13 au chapitre I.C.3. "Nouveauté de l'utilisation – Article 54(5) CBE"*).

Or, cela était précisément le cas en l'espèce. Le maniement simultané de deux objets au lieu d'un seul faisait en effet partie des connaissances générales de base de l'ingénieur compétent en la matière au sens de son "répertoire courant" auquel il pouvait avoir – et il avait des raisons d'avoir – recours de manière régulière lors du perfectionnement de dispositifs préexistants, notamment lorsqu'il s'agissait pour lui de mettre en œuvre des procédures de travail aussi efficaces, efficientes et rapides que possible.

#### FR – France

##### **Cour de Cassation, 2 novembre 2011 [10-30907] – Groupe Vicard SA c. Tonnellerie Ludonnaise SA**

Mot-clé : activité inventive – préjugé à vaincre

La société V est titulaire d'un brevet français 0 007 395 portant sur une barrique de bois, son procédé de fabrication et le dispositif pour sa mise en œuvre. Estimant notamment que les sociétés S et L fabriquaient et vendaient des barriques reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 11 de son brevet, la société V après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon, les a assignées en contrefaçon ; les sociétés S et L ont conclu à la nullité des revendications du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. La Cour d'appel avait notamment reconnu le caractère inventif. Pourvoi est formé contre l'arrêt.

Sur le défaut d'activité inventive allégué, la cour de cassation juge que si le principe du rainurage latéral des

wenn das Prinzip von Nut und Feder oder Spundung zum Zusammenfügen und Zusammenhalten von Latten bekannt sei, hätte der Fachmann – das heißt der Küfer – doch ein Vorurteil überwinden und erfinderische Tätigkeit an den Tag legen müssen, um die Dichtigkeit der Fassböden mittels selbsthaltender Spundung ohne Fugen, Dübel oder Leim zu gewährleisten. In diesem Punkt bestätigte der Kassationsgerichtshof das Urteil des Berufungsgerichts.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 12. Februar 2014 (12/16589) – Anne D; Sarl AD v. Hermès Sellier SA**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – alte Vorveröffentlichung als nächstliegender Stand der Technik – Änderungen

Anne D. ist Inhaberin des französischen Patents 0 109 972 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Verlängern der Griffe von Taschen usw.". 2007 wurde sie auf ein von der Firma Hermès zum Kauf angebotenes Handtaschenmodell aufmerksam, in dem ihres Erachtens die Merkmale ihres Patents verwirklicht wurden. Die Firma Hermès ihrerseits forderte Anne D. auf, auf ihr Patent zu verzichten, da dieses aufgrund bestimmter Vorveröffentlichungen (insbesondere einer Zeichnung der Tasche Medes aus dem Jahr 1958) ungültig sei. Daraufhin ließ Anne D. 2009 Änderungen an ihrem Patent vornehmen.

#### *Zur erfinderischen Tätigkeit*

Das Berufungsgericht bestätigt die erstinstanzliche Entscheidung insoweit, als das betreffende Patent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt wurde. Die 1958 veröffentlichte Zeichnung einer Tasche offenbarte bereits einen nicht abnehmbaren Schulterriemen, der sich durch an den Taschengriffen angebrachte Lederschlaufen verschieben ließ. Zwar sind zwischen der Offenbarung dieser Tasche und der Patentanmeldung viele Jahre vergangen, doch waren die Mittel des Patents bereits vorhanden, und der Fachmann, der die gewünschte Wirkung erzielen wollte, nämlich einen fest mit der Handtasche verbundenen Schulterriemen, der aus dieser nicht unschön herausragt, wenn er nicht benötigt wird, konnte sie schon allein anhand der Zeichnung von 1958 sofort realisieren. Selbst wenn die Vorrichtung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht mehr modisch gewesen wäre, bedurfte es zu ihrer Umsetzung keiner erfinderischen Tätigkeit mehr, sondern

techniques were known as a means of assembling laths and holding them together, the skilled person – a cooper – would have had to overcome a prejudice and shown inventiveness to devise a method to manufacture cask bottoms with an assembly of parallel laths in sealed contact, using neither joints, studs, nor adhesive. On this point the Court of Cassation upheld the judgment of the Court of Appeal.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 12 February 2014 (12/16589) – Anne D; Sarl AD v Hermès Sellier SA**

Keyword: inventive step – old prior art document as closest prior art – amendments

In 2007, Anne D., proprietor of French patent 109 972 for a device to lengthen bag handles or the like, had discovered that Hermès was selling a handbag model which, in her view, reproduced the patented features. Arguing that her patent was invalid in view of the prior art (including a Medes bag design from 1958), Hermès had requested that she surrender it. She had reacted by amending the patent in 2009.

#### *Inventive step*

The court upheld the first-instance decision to revoke the patent for lack of inventive step. The cited bag design from 1958 had already disclosed a non-detachable shoulder strap which could be slipped through leather rings on the handles. Even though the patent application at issue had been filed many years later, the patented device had already existed, so the skilled person wanting to achieve the desired effect – a strap not sticking out in an unsightly manner when not in use – could readily do so merely by consulting the 1958 design. Even if that design had gone out of fashion by the time the patent application was filed, no inventive step was needed to implement it; it simply had to be adapted by a stylist or designer of fine leather goods, who would inevitably remember or have access to pictures of old handbag designs.

lattes ou bouvetage était connu pour assembler et faire tenir ensemble des lattes, l'homme du métier, à savoir le tonnelier, avait dû vaincre un préjugé et avait fait preuve d'activité inventive en concevant d'assurer l'étanchéité des fonds de barrique en utilisant un bouvetage autoserrant, sans adjoindre ni joints ou goujons, ni colle. La cour de cassation confirme sur ce point l'arrêt de la cour d'appel.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 12 février 2014 (12/16589) – Anne D ; Sarl AD c. Hermès Sellier SA**

Mot-clé : activité inventive – antériorité ancienne en tant qu'état de la technique le plus proche – modifications

Anne D. est titulaire d'un brevet d'invention français 0 109 972 intitulé "Dispositif pour allonger des poignées de sac ou similaire". Elle a découvert en 2007 l'offre en vente par la société Hermès d'un modèle de sac à main constituant, selon elle, la reproduction des caractéristiques du brevet. La société Hermès a demandé à Anne D de renoncer à son brevet soutenant qu'il ne serait pas valable par rapport à certaines antériorités (notamment un dessin du sac Medes de 1958). Anne D. a ensuite fait modifier le brevet en 2009.

#### *Sur l'activité inventive*

La cour confirme la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la nullité du brevet en cause pour défaut d'activité inventive. L'antériorité du dessin du sac de 1958 divulguait déjà une bandoulière solidaire apte à coulisser par des passants de cuir sur les poignées du sac. Certes il s'est écoulé de nombreuses années entre la divulgation de ce sac et le dépôt du brevet. Néanmoins les moyens du brevet préexistaient et l'homme du métier qui cherchait à obtenir l'effet escompté, à savoir une bandoulière solidaire du sac, et ne dépassant pas du sac de manière inesthétique, lorsqu'elle n'était pas utilisée, pouvait immédiatement la réaliser à la seule vue du dessin du sac de 1958 ; en réalité à supposer que lors du dépôt du brevet ce dispositif soit passé de mode il n'imposait plus aucune activité inventive pour être mis en œuvre, mais une simple adaptation de l'existant, par un styliste ou créateur en maroquinerie, qui a nécessairement en mémoire ou accès à des



nur einer schlichten Anpassung des Vorhandenen durch einen Stilisten oder Feintäschner, der natürlich Darstellungen alter Handtaschenmodelle kennt bzw. Zugang dazu hat.

Die bloße Tatsache, dass Hermès ein Riemensystem kommerziell vorgestellt hat, bei dem die Tasche wahlweise über der Schulter oder in der Hand getragen werden kann, weil der Wunsch bestanden habe, *"die Kunst und die Art, [Taschen] über der Schulter zu tragen, neu zu erfinden"*, bzw. dass es in einem Jahresbericht von 2007 heißt, es handle sich um ein *'raffiniertes Schulterriemensystem'*, genügt nicht als Beleg für das Nichtnaheliegen eines Systems, das sich offensichtlich und folgerichtig aus dem Modell Medes ergibt, das technisch nie verworfen wurde, auch wenn es seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr hergestellt worden ist.

#### Zu den Änderungen des Patents

Nach Auffassung des Gerichts hat die erste Instanz zutreffend festgestellt, dass die Änderungen, mit denen das Patent beschränkt wurde und die in das nationale Patentregister eingetragen wurden, der Firma Hermès entgegengehalten werden können und auf den Anmeldetag des Patents zurückwirken.

Soweit von der Patentinhaberin nach den ersten Abmahnungen im Jahr 2007 und vor der Erhebung der Patentverletzungsklage im Jahr 2010 Änderungen vorgenommen wurden, ist festzustellen, dass es zulässig ist, ein französisches Patent freiwillig zu beschränken, um seinen Rechtsbestand zu sichern, bevor ein Verletzungsverfahren angestrengt wird (bzw. jederzeit, auch nach Beginn des Rechtsstreits). Selbst die drei sukzessiven Änderungen im Jahr 2009 können daher nicht als dilatorisch oder rechtsmissbräuchlich angesehen werden, da ein Patentinhaber das Recht hat, zu versuchen, sein Patent vor der Erhebung einer Verletzungsklage insbesondere gegenüber Vorveröffentlichungen zu sichern, die ihm derjenige entgegenhält, den er der Patentverletzung bezichtigt; dies stellt keinen Missbrauch dar.

#### GB – Vereinigtes Königreich

**Patents Court vom 27 Juli 2012 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Contour Aerospace Ltd and Ors* [2012] EWHC 2153 (Pat)**

Schlagwort : erfinderische Tätigkeit – Naheliegen

The court added that Hermès had advertised its strap system allowing the bag either to be worn over the shoulder or carried in the hand as "reinventing the art and style" of wearing shoulder bags and described it as "ingenious" in its 2007 annual report. But this was not enough to show that it had not been obvious. It was clearly a logical development of the Medes model, which, although it had not been made for over half a century, had never been technically discredited.

#### Amendments

The court endorsed the first-instance finding that, as the amendments limiting the patent had been registered in the national patent register, they were enforceable against Hermès and had retrospective effect from the date of filing.

The amendments, made after the first formal warnings in 2007 and before the infringement action had been brought in 2010, were admissible. It was permissible to limit a French patent voluntarily with a view to ensuring its validity before bringing an action for infringement proceedings (or, indeed, at any other time, e.g. even after the action had been brought). The three successive amendments made in 2009 could not be considered dilatory or abusive, because patent proprietors were entitled to try to protect their patent as necessary in the light of prior art cited by alleged infringers before bringing any action against them.

#### GB – United Kingdom

**Patents Court of 27 July 2012 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v Contour Aerospace Ltd and Ors* [2012] EWHC 2153 (Pat)**

Keyword: inventive step – obviousness

représentations d'anciens modèles de sacs.

La cour ajoute que le simple fait que la société Hermès ait commercialement pu présenter un système de bandoulière, permettant de choisir un porté à l'épaule contre soi ou à la main comme relevant du désir *"de réinventer l'art et la manière de[...] porter en bandoulière les sacs, ou indiqué dans un rapport annuel de 2007 qu'il s'agissait d'un ingénieux système de bandoulière"* ne saurait suffire à caractériser la non évidence d'un système découlant manifestement et logiquement du modèle Medes, qui n'avait pas été techniquement discrédité, à supposer même qu'il n'ait plus été reproduit pendant près d'un demi-siècle.

#### Sur les modifications du brevet

La cour estime que les premiers juges ont exactement retenu que les modifications limitatives du brevet dès lors qu'elles sont inscrites au registre national des brevets sont opposables à la société Hermès et que leurs effets rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Si des modifications sont intervenues après les premières mises en demeure de 2007 et antérieurement à l'introduction de l'action en contrefaçon en 2010 une limitation volontaire pour consolider un brevet français, avant d'agir en contrefaçon (ou à tout moment, même une fois le litige né) est possible. Il ne saurait dès lors être admis, même s'il a été procédé à trois modifications successives en 2009, que celles-ci seraient dilatoires ou frauduleuses, alors qu'un breveté demeure en droit, sans pour autant commettre d'abus, de tenter de consolider son brevet en fonction, notamment, d'antériorités qui lui sont opposées par celui auquel il reproche des actes de contrefaçon avant d'attaquer à ces fins.

#### GB – Royaume-Uni

**Tribunal des brevets, 27 juillet 2012 – *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Contour Aerospace Ltd and Ors* [2012] EWHC 2153 (Pat)**

Mot-clé : activité inventive – évidence

Virgin's Europäisches Patent (UK) 1 495 908 für eine Passagiersitzanordnung für ein Flugzeug war bereits Gegenstand eines früheren Verfahrens vor dem Court of Appeal gewesen, nämlich in der Sache *Virgin Atlantic v. Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062. Es war für neu, erfinderisch und verletzt erachtet worden. Danach wurde es jedoch im Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA (T 1495/09) in geänderter Umfang aufrechterhalten. Für Contour wurde die Berufung mit der Begründung zugelassen, die Änderung sei dergestalt, dass das Patent nicht mehr verletzt werde.

Es waren zwei verschiedene Argumente im Hinblick auf mangelnde erfinderische Tätigkeit vorgebracht worden: eines war auf die Entscheidung T 939/92 gestützt, beim zweiten handelte es sich um einen eher herkömmlichen Vorwurf des Naheliegens.

Gemäß *Beloit Technologies Inc. v. Valmet Paper Machinery Inc.* [1995] RPC 705 sollte ein Patent nicht mit Bezug auf den Stand der Technik ausgelegt werden, es sei denn, dieser Stand der Technik wird im Patent erwähnt. Im Urteil des Court of Appeal in der Sache *Virgin v. Premium* wurde ausgesprochen, dass der Fachmann nur dann, wenn keine andere denkbare Auslegung möglich ist, zu dem Schluss gezwungen sei, dass der Patentinhaber das beansprucht habe, was seines Wissens alt war. Justice Floyd erklärte, der *Beloit*-Grundsatz sei zwar Teil der Argumentation von Justice Lewison und des Court of Appeal, aber er sei nicht alleinstehend, und auf dieser Grundlage befand er, dass das strittige Merkmal im Stand der Technik nicht vorweggenommen war. Ihm sei bewusst, dass er damit von der Entscheidung der Beschwerdekammer in T 939/92 abwich. Da aber die Beschwerdekammern ihre Auslegung von Ansprüchen nicht zu begründen pflegten, sei er nicht in der Lage gewesen, ihre Begründung zu analysieren, um festzustellen, ob er ihr folgen könne.

Contour führte auch das Urteil in der Sache *Dr Reddy's Laboratories v. Eli Lilly* [2009] EWCA Civ 1362 an, um zu belegen, dass die Rechtsprechung des EPA fest auf einer fundamentalen Frage gründet: Hat ein Patentinhaber einen neuartigen und nicht naheliegenden technischen Fortschritt vollbracht und diesen hinreichend

Virgin's European (UK) patent 1 495 908 for a seating system in passenger aircraft had already been the subject of an earlier action before the Court of Appeal in *Virgin Atlantic v Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062. It had been held novel, inventive, and infringed. However, the patent was subsequently maintained in amended form in proceedings before the board of appeal at the EPO (T 1495/09). Contour was given leave to appeal on the grounds that the amendment was such that the patent was no longer infringed.

Two distinct arguments had been advanced concerning obviousness, one based on T 939/92, the second a more conventional obviousness attack.

According to *Beloit Technologies Inc. v Valmet Paper Machinery Inc.* [1995] RPC 705, a patent should not be construed by reference to the prior art, unless it is prior art which the patent acknowledges. In the Court of Appeal judgment in *Virgin v Premium*, it was stated that only if no other possible construction was possible would the skilled man be forced to conclude that the patentee had claimed that which he knew was old. According to Floyd J, although the *Beloit* principle was part of the reasoning of Lewison J and the Court of Appeal, "it was not the totality of it", and on that basis Floyd J held that the feature at issue was not anticipated by the prior art document. In so concluding he was aware that he differed from the board of appeal in T 939/92. However, as it was not the practice of the boards of appeal to give reasons for their interpretation of claims he was not able to analyse their reasoning to see if he was persuaded by it.

Contour also cited *Dr Reddy's Laboratories v Eli Lilly* [2009] EWCA Civ 1362 to the effect that EPO jurisprudence was founded firmly around a fundamental question: has a patentee made a novel non-obvious technical advance and provided sufficient justification for it to be credible? T 939/92 held that an arbitrary

Le brevet européen EP<sup>n</sup> 1 495 908 de Virgin (UK) pour un système de sièges pour passagers pour un avion avait déjà fait l'objet d'une action antérieure devant la Cour d'appel dans l'affaire *Virgin Atlantic c. Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062. Il avait été jugé nouveau et inventif, et avait été considéré comme ayant été contrefait. Il avait toutefois été maintenu par la suite sous une forme modifiée dans le cadre d'une procédure devant les chambres de recours de l'OEB (T 1495/09). Contour avait été autorisé à interjeter appel au motif que compte tenu de la modification, le brevet n'était plus contrefait.

Deux arguments distincts avaient été avancés, l'un s'appuyant sur la décision T 939/92, l'autre sur une objection plus classique liée à l'évidence.

Conformément à l'affaire *Beloit Technologies Inc. c. Valmet Paper Machinery Inc.* [1995] RPC 705, un brevet ne devrait pas être interprété sur la base de l'état de la technique, à moins qu'il ne s'agisse d'éléments de l'état de la technique mentionnés dans le brevet. Selon le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire *Virgin c. Premium*, ce n'est qu'en l'absence d'autre interprétation possible que l'homme du métier serait nécessairement amené à conclure que le titulaire du brevet avait revendiqué des éléments qui, à sa connaissance, existaient déjà. Le juge Floyd a déclaré que le principe "*Beloit*" ne constituait qu'une partie, "et non la totalité", du raisonnement du juge Lewison et de la Cour d'appel. Il a donc estimé que le document de l'état de la technique n'antériorisait pas la caractéristique concernée. Il était conscient de s'écarter ainsi des conclusions de la chambre de recours dans l'affaire T 939/92. Cependant, comme les chambres de recours n'avaient pas pour habitude d'indiquer les motifs sous-jacents à leur interprétation des revendications, il n'était pas en mesure d'analyser leur raisonnement afin d'établir si celui-ci emportait sa conviction.

Contour a également cité le jugement *Dr Reddy's Laboratories c. Eli Lilly* [2009] EWCA Civ 1362, selon lequel la jurisprudence de l'OEB est solidement ancrée autour de la question fondamentale de savoir si le titulaire d'un brevet a réalisé un progrès technique nouveau et non évident et s'il a fourni suffisamment de preuves pour

glaubhaft gemacht? In T 939/92 wird festgestellt, dass eine willkürliche Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik kein technischer Fortschritt ist und der nicht naheliegende technische Fortschritt für die gesamte Breite des Anspruchs gelten muss. Contour brachte vor, der einzige Unterschied zwischen der Entgegenhaltung und dem Patent sei die dreieckige Form der Kopfstütze, die willkürlich gewählt sei. Justice Floyd war anderer Meinung, da es diese Form ermögliche, den dreieckigen Raum hinter dem Sitz zu nutzen.

Dem herkömmlichen Vorwurf des Naheliegens lag die vom Court of Appeal gewählte Auslegung des rückwärtigen Raums zugrunde. Unter Anführung der in *Conor v. Angiotech* [2008] UKHL 49 dargelegten Grundsätze und in Anwendung der in *Pozzoli v. BDMO* [2007] EWCA Civ 588 (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 221 und 124) dargelegten strukturierten Vorgehensweise befand der Richter, dass die Erfindung (wonach der Sitz im Bettmodus in einen dreieckigen Raum zwischen Sitzeinheit und Kabinenwand hineinragt) nicht naheliegend sei. Es handle sich um einen Fall, in dem sich die Frage stelle, warum ein so einfacher Schritt nicht schon vor dem Prioritätstag von irgendjemandem ausgeführt wurde, wenn er doch naheliegend sei.

*Anmerkung des Herausgebers: eine weitere Streitfrage betraf die Benennung des Vereinigten Königreichs (s. Kapitel VI. 2. "EPA-Entscheidungen, das Patentübereinkommen und nationale Gerichte").*

### GB – Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 10. Oktober 2012 – *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Fachmann – Team – allgemeines Fachwissen

MedImmune hatte behauptet, dass Novartis durch den Vertrieb eines Mittels zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration des Auges das europäische Patent (UK) Nr. 2 055 777 verletzt habe, das ein als "Antikörper-Phagen-Display" bezeichnetes Verfahren betraf. Novartis bestritt die Verletzung und erhob Widerklage auf Widerruf des Patents.

distinction from the prior art was not a technical advance and that the non-obvious technical advance must apply across the breadth of the claim. Contour argued that the only distinction between the prior art document and the patent was the triangular shape of the headrest, which was arbitrary. Floyd J disagreed, as this shape allowed advantage to be taken of the triangular rearward space.

The conventional obviousness attack was based on the construction adopted by the Court of Appeal of the rearward space. Citing the principles set out in *Conor v Angiotech* [2008] UKHL 49 and applying the structured approach set out in *Pozzoli v BDMO* [2007] EWCA Civ 588 (see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 221 and 124), the judge found that the invention (of extending the seat in bed mode into a triangular space between the seat unit and cabin wall) was not obvious. It was a case where it was legitimate to ask why such a simple step, if obvious, was not taken by anyone else before the priority date.

*Editor's note: an issue also arose concerning the designation of the UK (see chapter VI.2. "EPO decisions, the Convention and national courts").*

### GB – United Kingdom

**Court of Appeal of 10 October 2012 – *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Keyword: inventive step – obviousness – skilled person – team – common general knowledge

MedImmune had alleged that Novartis had infringed European patent (UK) 2 055 777, which concerned a technique called antibody phage display, by selling a product used for the treatment of wet age-related macular degeneration of the eye. Novartis disputed infringement and counterclaimed for revocation.

accréditer un tel progrès. Dans la décision T 939/92, la chambre a considéré que le fait d'établir une distinction arbitraire par rapport à l'état de la technique ne constitue pas un progrès technique et que le progrès technique non évident doit valoir pour toute la portée de la revendication. Contour a allégué que l'unique élément qui distinguait le document de l'état de la technique du brevet était la forme triangulaire de l'appuie-tête, laquelle était arbitraire. Le juge Floyd n'a pas suivi cet argument, étant donné que cette forme permettait de tirer parti de l'espace arrière de forme triangulaire.

L'objection classique liée à l'évidence reposait sur l'interprétation suivie par la Cour d'appel en ce qui concerne l'espace arrière. Citant les principes exposés dans l'affaire *Conor c. Angiotech* [2008] UKHL 49, et appliquant l'approche structurée définie dans l'affaire *Pozzoli c. BDMO* [2007] EWCA Civ 588, (voir aussi la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 221 et 124). le juge a considéré que l'invention (consistant à étendre le siège en mode lit dans un espace triangulaire compris entre l'unité de siège et la paroi de la cabine) n'était pas évidente. Si cette mesure aussi simple était évidente, il était légitime de se demander en l'espèce pourquoi personne d'autre n'y avait recouru avant la date de priorité.

*Note de la rédaction : une question s'est également posée au sujet de la désignation du Royaume-Uni (voir chapitre VI. 2. "Les décisions de l'OEB, la Convention et les juridictions nationales").*

### GB – Royaume-Uni

**Cour d'appel, 10 octobre 2012 – *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Mot-clé : évidence – homme du métier – équipe – connaissances générales

MedImmune avait allégué que Novartis avait contrefait le brevet européen (UK) 2 055 777, relatif à une technique dénommée "exposition d'anticorps sur phage", en vendant un produit utilisé pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge. Novartis avait contesté la contrefaçon et présenté une demande reconventionnelle en nullité.

Der Richter der ersten Instanz erklärte das Patent wegen Naheliegens und weil den Ansprüchen die beanspruchte Priorität nicht zustand, für ungültig. Sein Urteil wurde in beiden Punkten vom Court of Appeal bestätigt (*bzgl. der Frage der Priorität s. Kapitel IV.*).

Novartis hatte geltend gemacht, dass der Richter der ersten Instanz die Art des Fachteams unzutreffend charakterisiert habe, an das sich das Patent wende. Lord Justice Kitchin befand jedoch, dass der Richter das Fachteam korrekt identifiziert habe; nach *Schlumberger Holdings Ltd v. Electromagnetic Geoservices AS* [2010] EWCA Civ 819 müsse das Gericht die damalige Situation und die gemeinsamen Fachkompetenzen von echten Forschungsteams auf dem Fachgebiet in Betracht ziehen. Beinhalte eine Erfindung die Anwendung von mehr als einer Fachkompetenz und sei sie für einen Fachmann mit irgendeiner dieser Fachkompetenzen naheliegend, so mangle es ihr an erfinderischer Tätigkeit. Für die Prüfung, ob eine Erfindung in Anbetracht des Stands der Technik naheliegend sei, laute eine zentrale Frage "Welche Aufgabe wollte der Patentinhaber lösen?". Davon ausgehend müsse das Fachgebiet untersucht werden, in dem sich diese Aufgabe stelle. Das fiktive Fachteam auf diesem Gebiet sei das relevante Team, das dem Fachmann entspreche. Die Erfindung wäre von Interesse für Antikörperentwickler; dass sie eine breitere Anwendung finden könnte, sei unerheblich.

Der Richter hatte befunden, dass das Phagen-Display zum allgemeinen Fachwissen gehöre; es handle sich um eine eingeführte Technik, wenn auch nicht um ein Routineverfahren. Dem schloss sich Lord Justice Kitchin an. Dass ein Konzept überhaupt nicht angewendet worden sei, bedeute keineswegs, dass es nicht zum allgemeinen Fachwissen gehören könne, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering sei (*Beloit Technologies Inc v. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489).

Häufig sei es zweckmäßig, wenn auch nicht wesentlich, bei der Frage des Naheliegens den strukturierten Ansatz von *Pozzoli v. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 (*s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 124*) zu verfolgen. Letztlich müsse das Gericht alle relevanten Umstände bewerten, um eine einzige Frage zum Sachverhalt zu

The judge had held the patent invalid on the grounds of obviousness and because the claims were not entitled to the priority claimed. His decision was upheld by the Court of Appeal on both these points (*on priority see under chapter IV.*).

Novartis had maintained that the judge mischaracterised the nature of the skilled team to whom the patent was addressed. However, Kitchin LJ considered that the judge had identified the skilled team correctly; according to *Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices AS* [2010] EWCA Civ 819, the court would have regard to the reality of the position at the time and the combined skills of real research teams in the art. Where the invention involved the use of more than one skill, if it was obvious to a person skilled in the art of any one of those skills, then the invention was obvious. In the case of obviousness in view of the state of the art, a key question was "what problem was the patentee trying to solve?". That led one to consider the art in which the problem lay. The notional team in that art was the relevant team making up the skilled person. The invention would interest antibody engineers; that it might have a broader application was irrelevant.

The judge had held that phage display formed part of the common general knowledge; it was an established technique, although not one in routine use. Kitchin LJ agreed. The fact that a concept had not been used at all did not mean that it could not form part of the common general knowledge, though it made it unlikely (*Beloit Technologies Inc v Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489).

It was often convenient, but not essential, to consider obviousness using the structured approach in *Pozzoli v BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 (*see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 124*). Ultimately the court had to evaluate all the relevant circumstances in order to answer a single question of fact: was it obvious to the skilled but

Le juge avait considéré que le brevet n'était pas valable au motif qu'il était évident et que les revendications ne pouvaient bénéficier de la priorité revendiquée. Sa décision a été confirmée par la Cour d'appel sur ces deux points (*sur la priorité voir le chapitre IV.*).

Novartis avait fait valoir que le juge avait défini de manière erronée la nature de l'équipe d'hommes du métier à laquelle le brevet était destiné. Cependant, Lord Justice Kitchin a estimé que le juge avait correctement identifié l'équipe d'hommes du métier; conformément à l'affaire *Schlumberger Holdings Ltd c. Electromagnetic Geoservices AS* [2010] EWCA Civ 819, la Cour tiendrait compte de la réalité de la situation à la date concernée ainsi que des compétences conjuguées d'équipes de recherche réelles dans la discipline en question. Une invention impliquant le recours à une expertise dans plusieurs domaines était évidente si elle était manifeste pour un homme du métier spécialisé dans l'un quelconque de ces domaines. Concernant l'évidence par rapport à l'état de la technique, il était essentiel d'établir quel problème le titulaire du brevet s'efforçait de résoudre, ce qui conduisait à examiner la discipline dans laquelle ce problème se posait. L'équipe théorique exerçant dans cette discipline était l'équipe pertinente représentant l'homme du métier. L'invention s'adresserait à des spécialistes de l'ingénierie des anticorps, et le fait qu'elle puisse avoir une application plus large était sans importance.

Le juge avait estimé que l'exposition sur phage faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier; il s'agissait d'une technique établie, qui n'était toutefois pas utilisée de manière courante. Lord Justice Kitchin a partagé ce point de vue. Le fait qu'un concept n'ait pas du tout été utilisé ne signifiait pas que celui-ci ne pouvait pas relever des connaissances générales de l'homme du métier, même si la probabilité qu'il en relève était de ce fait fortement réduite (*Beloit Technologies Inc c. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489).

Il était souvent utile, bien que non essentiel, d'examiner l'évidence en s'appuyant sur l'approche structurée définie dans l'affaire *Pozzoli c. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 (*voir aussi la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p 124*). En définitive, la Cour devait évaluer l'ensemble des circonstances pertinentes pour répondre à une seule

beantworten: War es für den fantasielosen Fachmann naheliegend, ein Erzeugnis herzustellen oder ein Verfahren durchzuführen, das unter den Anspruch fällt?

Zentral sei Schritt (4) von *Pozzoli*; das Gericht müsse prüfen, ob die beanspruchte Erfindung für den fantasielosen Fachmann am Prioritätstag naheliegend war. Unter Umständen sei zu überlegen, ob es naheliegend war, einen bestimmten Weg zur Erzielung eines verbesserten Erzeugnisses oder Verfahrens auszuprobieren. Auch ohne Erfolgsgarantie könnte der Fachmann die Erfolgsaussichten als hinreichend dafür einschätzen, dass sich ein Versuch lohnt. Dies könnte genügen, um eine Erfindung naheliegend zu machen. Manche technischen Gebiete (Pharmazie, Biotechnologie) seien jedoch stark forschungsabhängig, und es könnte viele Sondierungsmöglichkeiten geben, ohne Hinweise darauf, ob sich eine davon als lohnend erweisen würde. Dennoch würden sie verfolgt. Die Urteile der britischen Gerichte und der Beschwerdekammern ließen daher oft erkennen, dass der Spruchkörper geprüft hat, ob es naheliegend war, einen bestimmten Ansatz mit einer vernünftigen bzw. angemessenen Erfolgserwartung oder in der bloßen Hoffnung auf gutes Gelingen zu verfolgen. Dies hänge von sämtlichen Umständen ab, einschließlich der Fähigkeit, ein erfolgreiches Ergebnis rational vorherzusagen, der voraussichtlichen Dauer des Vorhabens, der Frage, inwieweit das Gebiet noch unerschlossen sei, der Komplexität oder sonstiger Charakteristiken notwendiger Versuche, davon, ob solche Versuche routinemäßig durchgeführt werden könnten, und davon, ob der Fachmann bei seinem Vorgehen eine Folge richtiger Entscheidungen treffen müsste.

Ob das Ausprobieren eines Wegs naheliegend war, sei nur eine von vielen Erwägungen, die das Gericht berücksichtigen könne. Die Frage des Naheliegens sei abhängig vom Einzelfall zu prüfen. Welches Gewicht einem bestimmten Faktor beizumessen sei, müsse im Lichte aller relevanten Umstände abgewogen werden; hierzu zählten u. a. das Motiv für die Suche nach der Lösung einer Aufgabe, Zahl und Ausmaß der Sondierungsmöglichkeiten, die mit ihrer Verfolgung verbundenen Anstrengungen und die

unimaginative addressee to make a product or carry out a process falling within the claim?

Step (4) of *Pozzoli* was key; the court must consider whether the claimed invention was obvious to the skilled but unimaginative addressee at the priority date. It could be appropriate to take into account whether it was obvious to try a particular route to an improved product or process. Even with no certainty of success the skilled person might assess the prospects of success as being sufficient to warrant a trial. This could be sufficient to render an invention obvious. However, some areas of technology (pharmaceuticals, biotechnology) were heavily dependent on research, and there could be many possible avenues to explore with little idea if one would prove fruitful. Nevertheless they were pursued. So the judgments of the UK courts and the boards of appeal often revealed an enquiry by the tribunal into whether it was obvious to pursue a particular approach with a reasonable or fair expectation of success as opposed to a hope to succeed. This would depend upon all the circumstances, including an ability rationally to predict a successful outcome, how long the project might take, the extent to which the field was unexplored, the complexity or otherwise of any necessary experiments, whether such experiments could be performed by routine means and whether the skilled person would have to make a series of correct decisions along the way.

Whether a route was obvious to try was only one of many considerations the court might take into account. The question of obviousness had to be considered on the facts of each case. The weight to be attached to any particular factor had to be considered in the light of all the relevant circumstances, which might include the motive to find a solution to the problem addressed, the number and extent of the possible avenues of research, the effort involved in pursuing them and the expectation of success. No formula could be substituted for the words of the

question factuelle consistant à établir si la fabrication d'un produit ou l'exécution d'un procédé couvert par la revendication était évidente pour le destinataire qui était versé dans le domaine en question mais qui manquait d'imagination.

L'étape (4) de l'approche *Pozzoli* était fondamentale ; la Cour devait déterminer si, à la date de priorité, l'invention revendiquée était évidente pour le destinataire qui était versé dans le domaine en question mais qui manquait d'imagination. Il pouvait être opportun d'établir si l'exploration d'une voie particulière pour améliorer un produit ou un procédé était évidente. Même sans garantie de succès, l'homme du métier pouvait estimer que les chances de réussite étaient suffisantes pour justifier des essais. Ce critère pouvait à lui seul rendre une invention évidente. Cependant, certains domaines technologiques (produits pharmaceutiques, biotechnologie) dépendaient dans une large mesure de la recherche, et il pouvait exister de nombreuses pistes à explorer, sans pour autant que l'on sache réellement laquelle aboutirait. Elles n'en étaient pas moins suivies. Avant de rendre leurs décisions, les juridictions anglaises et les chambres de recours examinaient donc souvent s'il était évident de poursuivre dans une voie particulière avec un simple espoir de succès ou avec des chances raisonnables ou tangibles de réussir. L'ensemble des circonstances en décideraient, notamment l'aptitude à prévoir de manière rationnelle un succès, la durée probable du projet, la mesure dans laquelle le domaine était inexploré, la question de savoir si les expériences éventuellement nécessaires étaient ou non complexes, si elles pouvaient être réalisées par des moyens de routine et si l'homme du métier devrait prendre un certain nombre de décisions correctes tout au long de ce processus.

Le fait qu'il soit ou non évident de tester une voie n'était que l'un des nombreux critères que la Cour était susceptible de prendre en considération. La question de l'évidence devait être examinée sur la base des faits de chaque affaire. L'importance à accorder à un quelconque facteur particulier devait être appréciée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, notamment les motifs pour lesquels une solution au problème traité était recherchée, le nombre et l'étendue des pistes de recherche pouvant être explorées, le travail requis à cet effet et

Erfolgsaussichten. Es könne keine Umformulierung an die Stelle des Gesetzeswortlauts treten. Angesichts der Natur dieser Beweiswürdigung sei ein Berufungsgericht umso weniger geneigt, die Entscheidung der Vorinstanz zum Naheliegen aufzuheben, solange diese nicht mit einem grundsätzlichen Fehler behaftet ist.

#### **GB – Vereinigtes Königreich**

##### **Court of Appeal vom 12. Dezember 2012 – *Novartis AG v. Generics (UK) Ltd* [2012] EWCA Civ 1623**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen – Naheliegen des Versuchs

Die Beschwerde richtete sich gegen den Widerruf eines ergänzenden Schutzzertifikats (ESZ) der Firma Novartis und des zugehörigen Grundpatents aufgrund von mangelnder erfinderischer Tätigkeit. Das ESZ und das Patent schützten das Arzneimittel Rivastigmin, das (-)-Enantiomer der racemischen Verbindung RA<sub>7</sub>. Diese Verbindung wurde in zwei Vorveröffentlichungen von Professor Weinstock offenbart und war eine von mehreren Verbindungen, die Weinstock für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit vorschlug. Nicht erwähnt war in den Veröffentlichungen jedoch die Auflösung von RA<sub>7</sub> in ihre einzelnen Enantiomere, wie sie im angefochtenen Patent beansprucht wird. Vor Gericht ging es daher um die Frage, ob es für ein in der Pharmaindustrie tätiges Fachteam vor dem Hintergrund der Veröffentlichungen Weinstocks naheliegend gewesen wäre, die Verbindung RA<sub>7</sub> auszuwählen, sie in ihre einzelnen Enantiomere aufzulösen und das (-)-Enantiomer als Arzneimittel zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit zu verwenden.

Das Urteil von Justice Floyd wurde aufrechterhalten. Dieser hatte den Unterschied zwischen der Erfindung und der Offenbarung in den Veröffentlichungen Weinstocks wie folgt definiert: "... Die Schritte von Weinstock bis zur erfinderischen Idee sind folgende: a) die Auswahl von RA<sub>7</sub>, b) deren Auflösung in ihre Enantiomere und c) die Herstellung einer das (-)-Enantiomer enthaltenden pharmazeutischen Zusammensetzung. Aus den Veröffentlichungen Weinstocks geht natürlich implizit hervor, dass das letztendliche Ziel ein Arzneimittel zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit ist." Angesichts der vorliegenden Beweismittel befand Justice Floyd, dass jeder dieser Schritte naheliegend sei.

statute. The nature of this evaluation of evidence underpinned an appeal court's reluctance to interfere with a trial judge's decision on obviousness unless he had erred in principle.

#### **GB – United Kingdom**

##### **Court of Appeal of 12 December 2012 – *Novartis AG v Generics (UK) Ltd* [2012] EWCA Civ 1623**

Keyword: inventive step – obviousness – obvious to try

The appeal was against the revocation of Novartis' Supplementary Protection Certificate ("SPC") and its basic patent on the ground of lack of inventive step. The SPC and the patent protected a drug called rivastigmine, the (-) enantiomer of a racemic compound referred to as RA<sub>7</sub>. This compound was disclosed in two prior publications by Professor Weinstock and was one of a number of compounds proposed by Professor Weinstock for the treatment of Alzheimer's disease ("AD"). However, the publications did not suggest that it should be resolved into its individual enantiomers, as was claimed in the patent in suit. The issue at trial was therefore whether, in the light of either of the Weinstock publications, it would have been obvious to a skilled team working in the pharmaceutical industry to select RA<sub>7</sub> and resolve it into its individual enantiomers and use the (-) enantiomer as a medicinal product for the treatment of AD.

The judgment of Justice Floyd was upheld. He had identified the difference between the invention and the disclosure of the Weinstock publications in these terms: "... The steps from Weinstock to the inventive concept are ... : (a) the choice of RA<sub>7</sub> (b) its resolution into its enantiomers and (c) the preparation of a pharmaceutical containing the (-) enantiomer. It is of course implicit in Weinstock that the ultimate target is a pharmaceutical for the treatment of AD." On the evidence before him he found that each of these steps was obvious.

les chances de réussite. Aucune formule ne pouvait être substituée au texte de la loi. La nature même de ce mode d'appréciation des preuves confortait la cour d'appel qui était réticente à s'immiscer dans la décision du juge de première instance concernant l'évidence, pour autant qu'il n'ait pas commis d'erreur fondamentale.

#### **GB – Royaume-Uni**

##### **Cour d'appel, 12 décembre 2012 – *Novartis AG c. Generics (UK) Ltd* [2012] EWCA Civ 1623**

Mot-clé : activité inventive – évidence de l'invention – exploration dictée par l'évidence

Le recours était dirigé contre la révocation du certificat complémentaire de protection ("CSP") de Novartis ainsi que du brevet sous-jacent, au motif que ce dernier manquait d'activité inventive. Le CSP et le brevet protégeaient un médicament appelé Rivastigmine, l'énantiomère (-) d'un racémique nommé RA<sub>7</sub>. Ce composé était divulgué dans deux publications antérieures du professeur Weinstock et appartenait à une série de composés proposés par le professeur Weinstock pour traiter la maladie d'Alzheimer. Cependant, les publications ne suggéraient pas de résoudre RA<sub>7</sub> en ses énantiomères, comme le revendiquait le brevet litigieux. La question était donc de savoir, à la lumière de l'une quelconque des publications de Weinstock, s'il aurait été évident pour l'homme du métier dans l'industrie pharmaceutique, de sélectionner le RA<sub>7</sub> et de le résoudre en ses énantiomères, puis d'utiliser l'énantiomère (-) comme produit pharmaceutique comme traitement de la maladie d'Alzheimer.

Le jugement de Justice Floyd a été maintenu, dans lequel la différence entre l'invention et la divulgation des publications de Weinstock avait été définie comme suit : "... Les étapes selon Weinstock pour arriver au concept inventif ... étaient les suivantes: (a) choix du RA<sub>7</sub> (b) sa résolution en ses énantiomères et (c) préparation d'un produit pharmaceutique contenant l'énantiomère (-). Weinstock sous-entend évidemment que l'objectif ultime est un médicament pour traiter la maladie d'Alzheimer". D'après les éléments de preuve disponibles, chacune de ces étapes était évidente.

Lord Justice Kitchin räumte ein, dass der Patentinhaber Anspruch darauf habe, die Frage des Naheliegens in Bezug auf die von ihm beschriebene und beanspruchte Erfindung prüfen zu lassen. Dies sei in *Conor v. Angiotech* [2008] UKHL 49 klargestellt worden. Bei der Entscheidung, ob die Erfindung für den fantasielosen Fachmann am Prioritätstag naheliegend gewesen sei, werde das Gericht alle Besonderheiten des Falls und gegebenenfalls auch die Frage berücksichtigen, ob es naheliegend war, einen bestimmten Weg mit einer vernünftigen oder angemessenen Erfolgserwartung einzuschlagen. Was eine vernünftige oder angemessene Erfolgserwartung sei, hänge wiederum von den Besonderheiten der jeweiligen Sache ab und variiere von Fall zu Fall. Manchmal, wie z. B. im Fall *Saint Gobain v. Fusion-Provida* [2005] EWCA Civ 177, sei zu überlegen, ob es nicht mehr oder weniger offensichtlich sei, dass das, was getestet werde, auch funktionieren dürfte. Etwas einfach so in ein Forschungsprojekt aufzunehmen, in der Hoffnung, dass etwas dabei herauskomme, sei wohl eher unwahrscheinlich. Dagegen wies Lord Justice Kitchin das Vorbringen zurück, dass das Gericht Naheliegen nur dann feststellen könne, wenn auf der Hand liege, dass ein Test funktionieren werde. Damit würden dem Gericht bei der Beurteilung des Naheliegens Fesseln angelegt, die durch die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung nicht gerechtfertigt seien und die im Fall eines reinen Routinetests, dessen Ergebnisse nicht vorhersagbar seien, eine Feststellung des Naheliegens unmöglich machen würden.

Der richtige Ansatz sei kürzlich in *MedImmune v. Novartis* [2012] EWCA Civ 1234 (s. vorstehende Zusammenfassung) erläutert worden: unter Umständen sei durchaus zu überlegen, ob es naheliegend sei, einen bestimmten Weg zu einem verbesserten Erzeugnis oder Verfahren auszuprobieren. Auf dem Gebiet der Pharmazie und der Biotechnologie jedoch, die beide stark forschungsabhängig seien, sähen sich die Fachleute vielen Sondierungsmöglichkeiten gegenüber, ohne zu wissen, ob sich eine davon als lohnend erweisen werde. Dennoch würden sie diese Möglichkeiten verfolgen. Patentschutz in all diesen Fällen zu versagen, wäre extrem abschreckend für die Forschung. Die Entscheidungen der englischen Gerichte und der Beschwerdekammern ließen daher oft erkennen, dass der Spruchkörper geprüft hat, ob es naheliegend war, einen bestimmten

Kitchin LJ accepted that a patentee is entitled to have the issue of obviousness assessed by reference to the invention he has described and claimed. This was made clear in *Conor v Angiotech* [2008] UKHL 49. In deciding whether the invention was obvious to the skilled but unimaginative addressee at the priority date the court would have regard to all the circumstances of the case including, where appropriate, whether it was obvious to try a particular route with a reasonable or fair expectation of success. What is a reasonable or fair expectation of success would again depend upon all the circumstances and would vary from case to case. Sometimes, as in *Saint Gobain v Fusion-Provida* [2005] EWCA Civ 177, it might be appropriate to consider whether it was more or less self-evident that what was being tested ought to work. So, simply including something in a research project in the hope that something might turn up was unlikely to be enough. But Kitchin LJ rejected the submission that the court can only make a finding of obviousness where it is manifest that a test ought to work. That would be to impose a straightjacket upon the assessment of obviousness which was not warranted by the statutory test and would preclude a finding of obviousness in a case where the results of an entirely routine test are unpredictable.

The correct approach had been recently explained in *MedImmune v Novartis* [2012] EWCA Civ 1234 (see foregoing summary); it might be appropriate to take into account whether it was obvious to try a particular route to an improved product or process. However, in areas such as pharmaceuticals and biotechnology, which were heavily dependent on research, workers were faced with many possible avenues to explore but had little idea if any one of them will prove fruitful. Nevertheless they did pursue them. Denial of patent protection in all such cases would act as a significant deterrent to research. The judgments of the English courts and of the boards of appeal therefore often revealed an enquiry by the tribunal into whether it was obvious to pursue a particular approach with a reasonable or fair expectation of success as opposed to a hope to succeed. The notion of something being obvious to try was useful only in a case

D'après Kitchin LJ, le titulaire d'un brevet peut attendre que l'évidence soit évaluée par référence à l'invention qu'il a décrite et revendiquée, comme il a clairement été indiqué dans *Conor v Angiotech* [2008] UKHL 49. Pour déterminer si, à la date de priorité, l'invention était évidente aux yeux du destinataire versé dans le domaine mais manquant d'imagination, le Tribunal se devait de considérer toutes les circonstances de l'espèce, y compris, au besoin, s'il était évident de suivre une voie particulière avec des chances raisonnables ou tangibles de succès. Ce qui constitue des chances de succès raisonnables ou tangibles dépendrait à son tour des circonstances et varierait d'un cas à l'autre. Parfois, comme dans *Saint Gobain v Fusion-Provida* [2005] EWCA Civ 177, il y aurait lieu de voir s'il était plus ou moins évident que ce qui était mis au banc d'essai avait des chances de réussir. Par conséquent, inclure un élément dans un projet de recherche dans l'espoir d'un résultat quelconque n'était vraisemblablement pas suffisant. Mais Kitchin LJ a rejeté l'argument selon lequel le Tribunal ne peut conclure à l'évidence que s'il est manifeste qu'un essai devait fonctionner. Cela reviendrait à mettre dans une camisole de force l'évaluation de l'évidence, ce que ne justifie pas le test prévu par la loi et empêcherait de conclure à l'évidence dans les cas où un test entièrement de routine donnerait des résultats imprévisibles.

L'approche correcte a récemment été expliquée dans *MedImmune v Novartis* [2012] EWCA Civ 1234 (voir résumé précédent). Il peut être judicieux de voir s'il était évident d'explorer une voie particulière afin d'obtenir un produit ou un procédé améliorés. Toutefois, dans des domaines très dépendants de la recherche tels que les médicaments et les biotechnologies, on se trouve en face de nombreuses voies à explorer, sans pour autant savoir le moins du monde laquelle sera fructueuse. Ces recherches sont néanmoins poursuivies. Refuser la protection par brevet en pareil cas serait dissuasif pour la recherche. Avant de rendre leurs décisions, les tribunaux anglais et les chambres de recours examinent souvent s'il était évident d'explorer une voie particulière avec des chances raisonnables ou tangibles de succès (par opposition à un simple espoir de succès). La notion d'exploration dictée par l'évidence n'est utile que s'il existe

Ansatz mit einer vernünftigen bzw. angemessenen Erfolgserwartung oder in der bloßen Hoffnung auf gutes Gelingen zu verfolgen. Der Ansatz "naheliegender Versuch" sei nur dann sinnvoll, wenn eine angemessene Erfolgserwartung bestehe (siehe *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479).

Lord Justice Kitchin kam zu dem Schluss, dass der von Justice Floyd angewandte Ansatz keinen Rechtsfehler aufweise. Der Richter sei vielmehr vollkommen richtig vorgegangen. Das Fachteam würde in Erwägung ziehen, dass die Auflösung des Racemats praktische Vorteile bringen könnte, und würde die Auflösung als Routineschritt betrachten.

#### NL – Niederlande

##### **Oberster Gerichtshof (Hoge Raad) vom 7. Juni 2013 – *Lundbeck v. Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – vorstellbares Erzeugnis

Die Firma Lundbeck ist Inhaberin des europäischen Patents 0 347 066, das für neue Enantiomere und deren Isolierung erteilt wurde und sich auf Escitalopram bezieht. Im erstinstanzlichen Verfahren war das Patent vom Bezirksgericht Den Haag in Gänze für nichtig erklärt worden. Das Berufungsgericht (24. Januar 2012) Den Haag befand das Verfahren zur Gewinnung von Escitalopram für neu und erfinderisch. Damit erwarb Lundbeck die ausschließlichen Rechte für das unmittelbar durch dieses Verfahren gewonnene Erzeugnis, die sich allerdings nicht auf das Erzeugnis Escitalopram als solches erstreckten. Lundbecks Argument, am Prioritätstag sei es nicht möglich gewesen, diesen Stoff zu gewinnen, wurde für irrelevant befunden. Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil des Berufungsgerichts auf.

Der Oberste Gerichtshof verwies auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und führte die Entscheidung T 595/90 an, in der es um die erfinderische Tätigkeit eines Erzeugnisses ging, das zwar als solches vorstellbar war, für das aber kein Herstellungsverfahren bekannt war. Laut T 595/90 kann ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identität ausmachenden Merkmalen einschließlich seiner Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, für erfinderisch befunden und damit als solches beansprucht werden, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten

where there was a fair expectation of success (see *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479).

Kitchin LJ concluded that the approach adopted by Floyd J revealed no error of law. To the contrary, he had approached the matter entirely properly. The skilled team would consider that resolution of the racemate might bring practical benefits and would see resolution as a routine step.

#### NL – Netherlands

##### **Supreme Court (Hoge Raad) of 7 June 2013 – *Lundbeck v Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram***

Keyword: inventive step – envisageable product

Lundbeck is the holder of European patent 0 347 066, which was granted for new enantiomers and their isolation and relates to escitalopram. The patent had been invalidated in its entirety by the District Court of The Hague at first instance. The Hague Court of Appeal (24 January 2012) had held the method for obtaining escitalopram to be novel and inventive. Lundbeck thus acquired the exclusive rights to the product directly obtained by means of said method. However, this did not extend to the product escitalopram as such. Lundbeck's claim that it was impossible at the priority date to obtain the substance was held to be irrelevant. The Supreme Court overturned the Court of Appeal's decision.

The Supreme Court referred to the case law of the boards of appeal and cited T 595/90, which deals with the inventiveness of a product which could be envisaged as such but for which no known method of manufacture exists. According to T 595/90 a product which can be envisaged as such with all the characteristics determining its identity including its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become non-obvious and claimable as such, if there is no known way or applicable (analogous) method in the art to make it, and the claimed methods for its preparation are the first to achieve this and do so in an inventive manner.

des chances tangibles de succès (cf. *Johns-Manville Corporation's Patent* [1967] RPC 479).

Et Kitchin LJ de conclure que l'approche adoptée par Floyd J est tout à fait appropriée et ne recèle aucune erreur de droit. L'équipe d'hommes du métier verrait dans la résolution du racémique des avantages pratiques et la considérerait comme une étape de routine.

#### NL – Pays-Bas

##### **Cour suprême (Hoge Raad), 7 juin 2013 – *Lundbeck c. Tiefenbacher/Centrafarm – Escitalopram***

Mot-clé : activité inventive – produit concevable

Lundbeck est titulaire du brevet européen 0 347 066, qui a été délivré pour de nouveaux énantiomères et leur isolation, et porte sur l'escitalopram. Le brevet avait été entièrement révoqué par le Tribunal de district de La Haye en première instance. Dans son arrêt du 24 janvier 2012, la Cour d'appel de La Haye a jugé que la méthode d'obtention de l'escitalopram était nouvelle et inventive. Lundbeck a ainsi acquis les droits exclusifs sur le produit obtenu directement par ledit procédé. Cependant, ces droits ne s'étendaient pas à l'escitalopram en tant que tel. L'argument de Lundbeck, selon lequel il était impossible d'obtenir cette substance à la date de priorité, n'a pas été jugé pertinent. La Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel.

La Cour suprême s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours, citant la décision T 595/90, qui portait sur l'activité inventive d'un produit en soi concevable, mais pour lequel il n'existait pas de procédé de fabrication connu. D'après la décision T 595/90, un produit qui est en soi concevable, avec toutes les caractéristiques l'identifiant, y compris ses propriétés d'utilisation, et qui constitue donc une entité normalement évidente, peut être jugé inventif et revendiqué en tant que tel s'il n'existe, dans l'état de la technique, aucun moyen connu ni aucun procédé applicable (par analogie) pour son obtention, et si les procédés



Weg oder kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und überdies auf erfinderische Weise bewerkstelligt wird.

Der Oberste Gerichtshof folgte der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Er befand, dass ein Stoff, dessen Zusammensetzung und mögliche Merkmale als solche bekannt sind und der sich daher gemäß Art. 56 EPÜ und Art. 6 des niederländischen Patentgesetzes 1995 in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, dennoch im Sinne dieser Vorschriften nicht naheliegend und damit patentfähig sein kann, wenn der Stand der Technik am Prioritätstag kein Verfahren zur Gewinnung dieses Stoffes enthält, der somit mithilfe des beanspruchten Verfahrens erstmals auf erfinderische Weise gewonnen werden kann. Schließlich ergibt sich in einem solchen Fall auch der Stoff, obwohl seine Zusammensetzung und seine möglichen Merkmale als solche bekannt sind, nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Daher kann im vorliegenden Fall auch ein Stoffpatent erteilt werden.

Dies steht in Einklang mit den letztinstanzlichen Urteilen zu diesem Patent in Deutschland und im Vereinigten Königreich, in denen ebenfalls in diesem Sinne entschieden wurde (BGH, 10. September 2009, Xa ZR 130/07; House of Lords, 25. Februar 2009, [2009] UKHL 12).

*Anmerkung des Herausgebers: zum erstinstanzlichen Urteil siehe 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 234.*

## 2. Aufgabe-Lösung-Ansatz

### AT – Österreich

#### Oberster Patent- und Markensenat vom 27. Juni 2012 (Op 1/12)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – zusätzliche Kriterien

Das Streitpatent (EP 0 869 222 B1) betraf ein Fräsbrecherfahrzeug zur Bodenbearbeitung. Es stand außer Streit, dass die Dokumente Beilage A (ein Fräsbrecherfahrzeug beschreibend) alle Merkmale des Oberbegriffs des strittigen Anspruchs 1 und Beilage B (einen Prallbrecher beschreibend) alle Merkmale des kennzeichnenden Teils des strittigen

The Supreme Court followed the established case law of the boards of appeal. It held that a substance of which the composition and possible features are in themselves known and which for that reason follows from the state of the art in an obvious manner as intended by Art. 56 EPC and Art. 6 Dutch Patents Act 1995, can nonetheless be non-obvious within the meaning of these provisions and therefore patentable if at the priority date the state of the art does not include a method for obtaining this substance and with the claimed method this substance can therefore be obtained for the first time in an inventive manner. After all, in such a case the substance too, although in itself known in terms of composition and possible features, does not follow from the state of the art in an obvious manner. That is why in the case at issue a substance patent could be obtained.

This was in keeping with the final-instance decisions in Germany and England with regard to the patent in question, which also decided in this vein (BGH 10 September 2009, Xa ZR 130/07; House of Lords, 25 February 2009, [2009] UKHL 12).

*Editor's note: For the first-instance decision see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 234.*

## 2. Problem-solution approach

### AT – Austria

#### Supreme Patent and Trademark Chamber of 27 June 2012 (Op 1/12)

Keyword: inventive step – problem-solution approach – additional criteria

The patent in suit (EP 0 869 222) concerned a travelling rock crusher for breaking ground. It was undisputed that Annex A (describing such a crusher) contained all the features of the preamble of the patent's claim 1, and Annex B (describing an impact crusher) all the features of its characterising portion. So the decision hinged on whether it was obvious for the skilled

revendiqués pour sa préparation sont les premiers à parvenir à ce résultat et impliquent une activité inventive.

La Cour suprême a suivi la jurisprudence constante des chambres de recours. Elle a jugé qu'une substance, dont la composition et les éventuelles caractéristiques sont en soi connues et qui, pour cette raison, découle d'une manière évidente de l'état de la technique au sens de l'art. 56 CBE et de l'art. 6 de la loi néerlandaise sur les brevets de 1995, peut toutefois perdre ce caractère évident au sens de ces dispositions et, par conséquent, être brevetable s'il n'existe pas de procédé d'obtention de cette substance dans l'état de la technique à la date de priorité et que le procédé revendiqué permet ainsi d'obtenir pour la première fois cette substance d'une manière inventive. Après tout, dans ce cas, la substance elle-même, bien que connue en soi de par sa composition et ses éventuelles caractéristiques, ne découle pas non plus de l'état de la technique d'une manière évidente. C'est pourquoi, dans la présente affaire, il est également possible d'obtenir un brevet de produit.

Ce raisonnement est conforme aux décisions allemande et britannique rendues en dernière instance sur le brevet en cause (Cour fédérale de justice du 10 septembre 2009, Xa ZR 130/07 ; Chambre des Lords du 25 février 2009, [2009] UKHL 12).

*Note de la rédaction : concernant la décision de première instance, voir la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CB 2004 – 2011", JO éd. spéc. 3/2011, p. 234.*

## 2. Approche problème-solution

### AT – Autriche

#### Chambre suprême des brevets et des marques, 27 juin 2012 (Op 1/12)

Mot-clé : activité inventive – approche problème-solution – critères supplémentaires

Le brevet litigieux (EP 0 869 222) concernait un véhicule de fraisage-concassage pour le travail du sol. Nul ne contestait le fait que le document A (décrivant un véhicule de fraisage-concassage) comportait toutes les caractéristiques du préambule de la revendication 1 en cause, et que le document B (décrivant un concasseur à percussion) contenait tous les éléments

Anspruchs 1 enthielten. Entscheidungswesentlich war daher, ob eine Zusammenschau der Beilagen A und B für den Fachmann naheliegend war.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte dazu aus, dass zur Beurteilung der Erfindungseigenschaft der Aufgabe-Lösungs-Ansatz verwendet wird, um ein standardisiertes Vorgehen bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft zu gewährleisten (Op 5/05 PBI 2006, 127; Op 4/07). Dieser gliedert sich in drei Phasen:

1. Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik
2. Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe
3. Könnte/Würde-Zugang (could/would approach); Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann nahe liegend gewesen wäre.

Als nächstliegender Stand der Technik wurde Beilage A angesehen und als zu lösende Aufgabe die Adaptierung eines Fräsbrecherfahrzeugs, so dass es sich rasch an wechselnde Bodenbeschaffenheiten anpassen kann. Die Nichtigkeitsabteilung des österr. Patentamtes hatte entschieden, dass das technische Gebiet der Pralldreher zu weit von jenem der Fräsbrecher entfernt sei. Der OPM war jedoch der Ansicht, dass der Fachmann auch die Lehre der Beilage B in Betracht ziehen würde. Beilage A offenbarte eine Ausführungsform, bei welcher der Fräsbrecher als stationärer Pralldreher eingesetzt wird. Die Anleitung, auch Pralldreher in Betracht zu ziehen, kam insofern nicht von irgendeinem Dokument im Stand der Technik, sondern unmittelbar von Beilage A.

Nach dem OPM können bei der Prüfung der Erfindungseigenschaft zusätzlich zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz noch weitere Indizien überprüft werden, nämlich:

- ob ein technisches Vorurteil bestanden hätte, das überwunden werden musste,

person to look at Annexes A and B together.

The Supreme Patent and Trademark Chamber noted that applying the problem-solution approach ensured standardisation when assessing inventiveness (Op 5/05 PBI. 2006, 127; Op 4/07). This involved three steps:

1. Establishing the closest prior art
2. Formulating the objective technical problem to be solved
3. Applying the "could/would" approach, i.e. examining whether, given the closest prior art and the objective technical problem, the claimed invention would have been obvious to the skilled person.

The Chamber took Annex A to be the closest prior art, and the problem to be adapting a travelling rock crusher so that it could adjust quickly to changing ground conditions. The Austrian Patent Office's revocation division had taken the view that impact crushers were technically too distant from rock crushers, but the Chamber held that the skilled person would also have considered the teaching in Annex B, because Annex A itself disclosed an embodiment in which the rock crusher was used as a stationary impact crusher.

The Chamber also noted that, when assessing inventive step, further criteria in addition to the problem-solution approach could be applied, namely whether:

- a technical prejudice had been overcome

de la partie caractérisante de cette même revendication 1. Il était donc essentiel de déterminer si la combinaison des documents A et B était évidente pour l'homme du métier.

La Chambre suprême des brevets et des marques a fait observer à cet égard que l'approche problème-solution est utilisée pour apprécier de façon harmonisée l'activité inventive (Op 5/05, PBI 2006, 127 ; Op 4/07). Cette approche comporte trois étapes :

1. Détermination de l'état de la technique le plus proche
2. Formulation du problème technique objectif à résoudre
3. Approche "could/would" ; examen de la question de savoir si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif.

Il a été considéré que le document A constituait l'état de la technique le plus proche et que le problème à résoudre résidait dans l'adaptation d'un véhicule de fraisage-concassage de manière qu'il puisse se prêter rapidement à des configurations de sol changeantes. La division de l'Office autrichien des brevets chargée de statuer sur les procédures de nullité avait estimé que le domaine technique des concasseurs à percussion était trop éloigné de celui des véhicules de fraisage-concassage. La Chambre suprême des brevets et des marques a toutefois été d'avis que l'homme du métier s'appuierait également sur l'enseignement découlant du document B. Le document A divulguait un mode de réalisation selon lequel le dispositif de fraisage-concassage était utilisé en tant que concasseur à percussion stationnaire. C'était donc le document A lui-même, et non un quelconque document de l'état de la technique, qui suggérerait de tenir compte également des concasseurs à percussion.

La Chambre suprême des brevets et des marques a indiqué qu'en plus de l'approche problème-solution, des critères supplémentaires pouvaient être appliqués pour apprécier l'activité inventive. L'examen de ces critères permettait d'établir :

- s'il existait un préjugé technique devant être surmonté,

- ob sich aus der Kombination von an sich bekannten Anordnungen ein überraschender Effekt ergibt (Synergieeffekt), welcher den zu erwartenden Summeneffekt weit übertrifft,

- ob ein lange bestehendes Problem gelöst wurde, also eine technische Aufgabe gelöst wurde, welche die Fachwelt lange Zeit zu lösen versuchte, oder

- ob die ursprüngliche Idee oder eine originelle Aufgabenstellung, zu einem besonderen Effekt oder einer überraschenden Lösung geführt hat.

Auch bei der Überprüfung dieser zusätzlichen Indizien ergab sich allerdings, ebenso wie beim Aufgabens-Lösungs-Ansatz, dass der Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 nicht erfinderisch war. Das strittige Patent wurde daher für nichtig erklärt.

### 3. Technische Wirkung

#### AT – Österreich

#### Oberster Patent- und Markensenat vom 27. November 2013 (Op 3/13)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabenerfindungen – technischer Charakter

Das Streitpatent (EP 625 767) betraf ein Kontrollsystem zur Überprüfung der Gebührentrichtung von Straßenbenutzern.

Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) führte zu einem der Ansprüche aus, dass damit in Wahrheit nur eine Aufgabe, nicht aber deren technische Lösung beschrieben wird. Die Aufgabenstellung ist als solche aber noch keine Erfindung.

Wenn die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts dennoch „Aufgabenerfindungen“ anerkennen, liegt darin nur ein scheinbarer Widerspruch. Denn auch in solchen Fällen ist erforderlich, dass eine bestimmte technische Lösung der Aufgabe beansprucht wird. Die Besonderheit von „Aufgabenerfindungen“ liegt ausschließlich darin, dass diese Lösung rückblickend trivial ist und daher als solche nicht patentierbar wäre, die Aufgabe selbst aber neu und durch den Stand der Technik nicht nahegelegt war. In diesem Fall kann die geistige Leistung beim Finden der Aufgabe die Erteilung des Patents für die Lösung rechtfertigen.

- the combination of known matter produced a surprising (synergy) effect well beyond the overall effect expected

- a long-standing technical problem in the art had been solved, or

- the original idea or an original formulation of the problem had given rise to a special effect or a surprising solution.

But even after considering these additional criteria as well, it still found that claim 1 was not inventive, and therefore revoked the patent.

### 3. Technical effect

#### AT – Austria

#### Supreme Patent and Trademark Chamber of 27 November 2013 (Op 3/13)

Keyword: inventive step – problem invention – technical character

The patent in suit (EP 0 625 767) was for a system for verifying that road users had paid tolls.

The Supreme Patent and Trademark Chamber ruled that one of its claims actually described only a problem, not its technical solution. But defining a problem was not in itself an invention.

That the EPO boards of appeal nonetheless recognised "problem inventions" was only seemingly a contradiction; a specific technical solution to the problem still had to be claimed. The sole peculiarity of such inventions was that the solution, with hindsight, was trivial and would therefore not normally have been patentable, whereas the actual problem was new and not obvious from the prior art. In such cases, the intellectual effort of identifying the problem could justify getting a patent for solving it.

- s'il résultait de la combinaison d'agencements en eux-mêmes connus un effet surprenant (effet de synergie), dépassant de loin l'effet global que l'on pouvait escompter,

- si un problème de longue date était résolu, à savoir un problème technique à la solution duquel les spécialistes travaillaient depuis longtemps,

- si l'idée initiale, ou une formulation originale du problème, entraînait un effet particulier ou une solution surprenante.

L'examen de ces critères supplémentaires a toutefois fait apparaître, comme avec l'application de l'approche problème-solution, que l'objet de la revendication 1 en cause n'impliquait pas d'activité inventive. La nullité du brevet en litige a donc été prononcée.

### 3. Effet technique

#### AT – Autriche

#### Chambre suprême des brevets et des marques, 27 novembre 2013 (Op 3/13)

Mot-clé : activité inventive – invention de problème – caractère technique

Le brevet litigieux (EP 625 767) concernait un système de contrôle du paiement de péages par les automobilistes.

La Chambre suprême des brevets et des marques a fait observer qu'une des revendications ne décrivait en réalité qu'un problème, et non sa solution technique. La formulation du problème ne constitue toutefois pas, en tant que telle, une invention.

La contradiction n'est qu'apparente lorsque les chambres de recours de l'Office européen des brevets reconnaissent des "inventions de problème". En effet, ces inventions nécessitent, elles aussi, de revendiquer une solution technique spécifique pour un problème. La particularité des "inventions de problème" réside uniquement dans le fait que cette solution est rétrospectivement triviale et qu'elle ne serait donc pas brevetable en tant que telle, mais que le problème proprement dit est nouveau et qu'il ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Dans ce cas, la démarche intellectuelle inhérente à l'identification du problème peut justifier la délivrance du brevet pour la solution.

Eine solche Lösung wird in dem streitgegenständlichen Anspruch aber nicht dargestellt; vielmehr wird dort ausschließlich die Aufgabe genannt, dass die Kontrolleinrichtung „derart“ in einem Kontrollfahrzeug „angeordnet“ ist, dass ein hinter dem Kontrollfahrzeug fahrendes Fahrzeug bei hoher Fahrgeschwindigkeit und großem Fahrzeugabstand kontrollierbar ist. Eine ausreichend klare technische Lösung wird damit für den Fachmann nicht geoffenbart. Es ist nicht einmal erkennbar, dass überhaupt eine besondere technische Lösung erforderlich ist, um die Kontrolle aus dem Kontrollfahrzeug heraus vorzunehmen. Das wäre aber jedenfalls notwendig, um von einer Erfindung im Sinne des EPÜ sprechen zu können.

Auch nach der Praxis des EPA ist das im EPÜ verankerte Erfordernis des technischen Charakters nicht erfüllt, wenn eine Erfindung neben etwaigen technischen Ausführungsarten auch Ausführungsformen umfasst, die nicht als technisch zu bezeichnen sind (T 619/02, ABI. 2007, 63). Das wäre hier etwa der Fall, wenn das Kontrollgerät vom Bedienenden – was weder nach dem streitgegenständlichen Anspruch noch aus der allenfalls zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung ausgeschlossen ist – nicht befestigt, sondern schlicht in der Hand gehalten wird.

Im Ergebnis erklärte der OPM das Patent zur Gänze für nichtig.

#### **BE – Belgien**

##### **Handelsgericht Lüttich vom 28. Juni 2012 (A/11/3039) – *Aerocrine v. Medisoft***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Mischerfindung mit nichttechnischen Merkmalen

Aerocrine, ein Unternehmen für Medizintechnik mit Schwerpunkt auf der Erkennung und Behandlung von entzündlichen Atemwegserkrankungen, ist Inhaberin von mehreren europäischen Patenten und hat die Firma Medisoft wegen Patentverletzung verklagt; diese beantragte im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung der Patente.

Das Handelsgericht erörterte anhand der Rechtsprechung des EPA sehr ausführlich die Grundsätze (technischer Charakter einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Aufgabe-Lösungs-Ansatz, unzulässige Erweiterung), die der Prüfung der Gültigkeit des belgischen Teils der europäischen Patente zugrunde zu legen seien. Die Patente betreffen eine Mischerfindung, die neben einem

However, this particular claim did not present any such solution. It merely described the problem: the verification device was "arranged" in a verification vehicle "in such a way" that a vehicle travelling at high speed and some distance behind could be verified. That was not a clear disclosure of a technical solution. It was not even apparent that performing verification from the vehicle actually required a particular technical solution at all. But without one there could be no invention within the meaning of the EPC.

The EPO too did not consider the EPC requirement of "technical character" to be fulfilled if an invention also included non-technical embodiments (T 619/02, OJ 2007, 63), as would have been the case here if e.g. the verification device was not fixed but simply hand-held – which was not excluded by either the claim or the description if used to interpret it.

The Chamber therefore revoked the whole patent.

#### **BE – Belgium**

##### **Liège Commercial Court of 28 June 2012 (A/11/3039) – *Aerocrine v Medisoft***

Keyword: inventive step – hybrid invention with non-technical features

Aerocrine, a company specialising in medical technology for detecting and treating respiratory-tract inflammation, was the proprietor of several European patents. It was suing Medisoft for infringing them; Medisoft was counterclaiming for their revocation.

Citing EPO case law, the court set out in detail the principles (technical character, novelty, problem-solution approach to inventive step, added subject-matter) to be applied to Belgian parts of European patents. The patents in suit claimed a hybrid invention with technical aspects (such as the measurement apparatus) and non-technical ones relating to a scientific discovery. The court said it would

La revendication litigieuse ne décrivait cependant pas une telle solution ; elle ne faisait que mentionner le problème, en indiquant que le dispositif de contrôle est "monté" dans un véhicule de contrôle "de telle sorte" qu'un véhicule roulant derrière le véhicule de contrôle peut être contrôlé à grande vitesse et avec une grande distance entre les véhicules. Elle ne divulguait donc pas une solution technique assez claire pour l'homme du métier. Il ne ressortait même pas qu'une solution technique précise était requise pour effectuer le contrôle en dehors du véhicule de contrôle. Cela serait pourtant indispensable pour pouvoir parler d'une invention au sens de la CBE.

Selon la pratique de l'OEB, une invention qui, bien que pouvant comprendre des modes de réalisation techniques, recouvre également des modes de mise en œuvre qui ne peuvent être qualifiés de techniques, ne répond pas à l'exigence de caractère technique ancrée dans la CBE (T 619/02, JO 2007, 63). En l'occurrence, cela serait par exemple le cas si l'appareil de contrôle était simplement tenu en main, au lieu d'être fixé par la personne qui le manie – ce qui n'était exclu ni par la revendication litigieuse, ni par la description utilisée tout au plus pour l'interpréter.

La Chambre a prononcé la nullité du brevet dans son intégralité.

#### **BE – Belgique**

##### **Tribunal de commerce de Liège, 28 juin 2012 (A/11/3039) – *Aerocrine c. Medisoft***

Mot-clé : activité inventive – invention mixte comportant des caractéristiques non techniques

Aerocrine, société spécialisée dans les technologies médicales de détection et de traitement des inflammations des voies respiratoires, est titulaire de plusieurs brevets européens sur la base desquels elle a poursuivi en contrefaçon la société Medisoft qui, à titre reconventionnel, en a demandé la nullité.

Le tribunal énonce de façon très détaillée et en regard de la jurisprudence de l'OEB, les principes (caractère technique d'une invention, nouveauté, activité inventive et approche problème solution, extension de l'objet du brevet) sur la base desquels il va examiner la validité des volets belges des brevets européens. En l'espèce, les brevets portent sur une invention mixte ; l'invention comportant

technischen Aspekt (wie beispielsweise dem Messgerät) auch ein nichttechnisches Merkmal umfasst, nämlich die wissenschaftliche Entdeckung von Professor Gustafsson. Das Gericht berücksichtigte nur den technischen Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents, losgelöst von den unmittelbar mit der Entdeckung als solchen zusammenhängenden Aspekten.

Zur erfinderischen Tätigkeit vom europäischen Patent 0 606 351 stellte das Gericht insbesondere fest, dass es im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zulässig sei, bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst werden soll, die Entdeckung zu erwähnen. Erfinderische Tätigkeit dürfe allerdings nur in den technischen Merkmalen der Erfindung zum Ausdruck kommen, vorliegend also im Messgerät. Das Gericht sah eine erfinderische Tätigkeit als nicht gegeben an.

Zum europäischen Patent 0 724 723 stellte das Gericht fest, dass Aerocrine sich zwar der Entdeckung bediene, aber nur, um die zu lösende technische Aufgabe zu formulieren, was durchaus zulässig sei. Medisoft berief sich insbesondere auf die Begründung des Nichtigkeitsurteils des deutschen Bundespatentgerichts vom 1. Februar 2011 und machte mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend. Das belgische Gericht urteilte, dass es dem Fachmann tatsächlich gelungen wäre, ein Gerät nach Anspruch 1 zu entwickeln, weshalb dieser Anspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nichtig sei.

#### **DE – Deutschland**

##### **Bundesgerichtshof vom 18. Dezember 2012 (X ZR 3/12) – Routenplanung**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Technizität

Das Streitpatent (EP 1 147 375) betraf ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation, welches Auswahl- und Anzeigemöglichkeiten nicht nur für die gesamte Strecke zur Verfügung stellt – wie im bisherigen Stand der Technik bekannt – sondern auch für einzelne Streckenabschnitte.

Der BGH verwies auf seine Rechtsprechung wonach ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, dem Patentschutz zugänglich ist,

consider only the technical elements of the claims.

On European patent 0 606 351, regarding inventive step, the court ruled that, according to the problem-solution approach, the applicant was allowed to describe the discovery when formulating the objective technical problem addressed by the invention. Inventive step, however, could reside only in the invention's technical features, i.e. the measurement apparatus, and in the present case it was lacking.

On European patent 0 724 723, the court noted that Aerocrine was indeed using the discovery, but only to formulate the technical problem. That was allowed. The reasons given in the German Federal Patent Court's decision of 1 February 2011 revoking the patent set out that it lacked inventive step. The Belgian court found that the skilled person would have been able to design an apparatus in accordance with claim 1 without having to exercise inventive skill.

#### **DE – Germany**

##### **Federal Court of Justice of 18 December 2012 (X ZR 3/12) – Route planning**

Keyword: inventive step – technical effect

European patent 1 147 375 was for a method of vehicle navigation offering selection and display options not only for the entire route – as known in the prior art – but also for individual route sections.

The Court cited its case law establishing that a method which, in order to bring about the desired result, used a program as an aid to controlling a computer in such a way as to achieve that result, was patentable if the claimed technical teaching provided guidance on how to solve a specific

à la fois un aspect technique (l'appareil de mesure par exemple) et une caractéristique non technique, à savoir la découverte scientifique du professeur Gustafsson. Le Tribunal conclut que les seuls éléments techniques des revendications des brevets litigieux, détachés des aspects directement liés à la découverte en tant que telle, seront pris en compte.

Sur l'activité inventive (EP 0 606 351) le Tribunal énonce notamment que pour l'approche "problème-solution" il est permis, dans la formulation du problème technique objectif que l'invention se propose de résoudre, de faire état de la découverte. La condition de l'activité inventive ne peut être recherchée que dans les caractéristiques techniques de l'invention, et donc en l'espèce, dans l'appareil de mesure. Il conclut au défaut d'activité inventive en l'espèce.

Sur le brevet européen EP 0 724 723, le Tribunal note que Aerocrine utilise certes la découverte, mais le fait uniquement pour formuler le problème technique à résoudre, ce qui est parfaitement autorisé. Medisoft reprend notamment la motivation de la décision d'annulation rendue par le Tribunal fédéral des brevets de Munich le 1er février 2011 pour conclure au défaut d'activité inventive. Le Tribunal belge juge que l'homme de métier serait arrivé à concevoir un appareil conforme à la revendication 1. Cette revendication est nulle pour défaut d'activité inventive.

#### **DE – Allemagne**

##### **Cour fédérale de justice, 18 décembre 2012 (X ZR 3/12) – Calcul d'itinéraire**

Mot-clé : activité inventive – effet technique

Le brevet en litige (EP 1 147 375) avait pour objet un procédé de navigation pour véhicule, offrant des options de sélection et d'affichage non seulement pour la totalité du trajet – comme dans l'état de la technique – mais aussi pour des segments de trajet individuels.

La Cour fédérale de justice s'est référée à sa jurisprudence, selon laquelle un procédé qui, pour parvenir au résultat souhaité, prévoit l'utilisation d'un programme d'ordinateur permettant de commander une installation informatique de telle manière que le résultat en question soit obtenu, est

wenn die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen allerdings nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen. Die im Streitpatent beschriebenen Auswahlmöglichkeiten müssen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt bleiben, weil sie die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen. Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (Bestätigung von BGH vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07 – *Wiedergabe topografischer Informationen*). Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.

Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit allenfalls in Betracht kommenden übrigen Merkmale des Streitpatents waren dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Der BGH befand deshalb den Gegenstand des Streitpatents für nicht patentfähig.

#### DE – Deutschland

**Bundespatentgericht vom 4. April 2013 (2 Ni 59/11 und 2 Ni 64/11) – Slide to unlock**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Darstellung von Informationen – Patentierbarkeit von Software

Das Streitpatent (EP 1 964 022) betraf eine Maßnahme zum Entsperren einer tragbaren elektronischen Vorrichtung mit berührungsempfindlicher Anzeigevorrichtung (Touchscreen). Eine Merkmalsgruppe des Patentanspruchs 1 bezog sich auf das Bewegen eines Entsperrbildes entlang eines vordefinierten angezeigten Pfades auf der berührungsempfindlichen Anzeigevorrichtung im Einklang mit dem Kontakt.

Im Nichtigkeitsverfahren hatte das Bundespatentgericht (BPatG) zu

technical problem by technical means. However, only such guidance as determined, or at least influenced, the solution of a technical problem by technical means could be considered for the purpose of establishing inventive step. The options described in this patent did not, and were therefore irrelevant. Guidance on selecting data could not be considered if its only technical aspect was an instruction to use computer means for the selection (endorsing Federal Court of Justice of 26 October 2010 – X ZR 47/07 – *Display of topographic information*). This applied even if the guidance reduced the number of computational steps needed.

The only remaining features eligible for consideration in examining inventive step were obvious to the skilled person in the light of the prior art. The claimed subject-matter was therefore not patentable.

#### DE – Germany

**Federal Patent Court of 4 April 2013 (2 Ni 59/11 and 2 Ni 64/11) – Slide to unlock**

Keyword: inventive step – presentation of information – patentability of software

European patent 1 964 022 was for a means of unlocking a portable electronic device with a touchscreen. A set of features in claim 1 related to the movement of the unlock image along a pre-defined display path on the touchscreen in line with the user contact.

In the revocation proceedings, the Court had to decide whether the

brevetable si l'enseignement revendiqué comporte des instructions servant à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques. Cependant, seules les instructions qui ont pour effet de déterminer – ou d'au moins influencer – la résolution du problème technique avec des moyens techniques peuvent être prises en considération pour l'examen de l'activité inventive. Les options de sélection décrites dans le brevet en litige ne sauraient entrer en ligne de compte dans l'examen de l'activité inventive, étant donné qu'elles n'avaient pas pour effet de déterminer – ou d'au moins influencer – la résolution du problème technique avec des moyens techniques. En tout état de cause, il convient de faire abstraction, pour l'évaluation de l'activité inventive, des instructions visant à sélectionner des données si de telles instructions consistent uniquement, sur le plan technique, à prévoir l'utilisation de moyens de traitement électronique des données pour effectuer ladite sélection (confirmation de la décision de la Cour fédérale de justice du 26 octobre 2010 – X ZR 47/07 – *Affichage d'informations topographiques*). Cela est également valable dans le cas où de telles instructions conduisent à une diminution des opérations de calcul requises.

Les autres caractéristiques du brevet en litige dont il pouvait, à la rigueur, être tenu compte pour l'examen de l'activité inventive, étaient suggérées à l'homme du métier par l'état de la technique. La Cour fédérale de justice a donc estimé que l'objet du brevet en litige n'était pas brevetable.

#### DE – Allemagne

**Tribunal fédéral des brevets, 4 avril 2013 (2 Ni 59/11 et 2 Ni 64/11) – Déverrouillage tactile par glissement de doigt**

Mot-clé : activité inventive – présentation d'informations – brevetabilité de logiciels

Le brevet en litige (EP 1 964 022) concernait une action permettant de déverrouiller un dispositif électronique portable avec afficheur sensible au toucher (écran tactile). Un groupe de caractéristiques relevant de la revendication 1 du brevet portait sur le déplacement d'une image de déverrouillage le long d'un trajet affiché prédéfini sur l'afficheur sensible au toucher en fonction du contact.

Dans la procédure de nullité, le Tribunal fédéral des brevets devait trancher la

entscheiden, ob der Gegenstand der Erfindung lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Des Weiteren hatte es zu prüfen, ob die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen, im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH (BGH vom 24. Februar 2011 – *Webseitenanzeige*). Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind jedoch nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*).

Das BPatG entschied, dass die eingangs bezeichnete Merkmalsgruppe die Lösung eines technischen Problems nicht bestimmen oder beeinflussen kann und daher bei der Prüfung erfinderischer Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist. Die Leistung der Erfindung besteht darin, eine tragbare elektronische Vorrichtung mit einem berührungsempfindlichen Anzeigeschirm auf einfache, benutzerfreundliche und definierte Weise zu entsperren, und den Ablauf des Entsperrvorgangs zu signalisieren. Dem liegt insoweit eine technische Teil-Problemstellung zugrunde, als eine bestimmte Benutzereingabe erfasst und als Befehl zur Einleitung des Entsperrvorgangs erkannt wird, woraufhin der Entsperrvorgang durchgeführt werden muss; ein genereller Ausschlussstatbestand i.S.d. Art. 52 (2) und (3) EPÜ liegt somit nicht vor.

Allerdings richtet sich das Signalisieren des Ablaufs des Entsperrvorgangs durch das (Mit)Bewegen des Entsperrbildes allein an den Benutzer, ohne in irgendeiner Weise ein technisches Problem zu lösen. Denn das Gerät selbst und seine technische Funktion werden nicht beeinflusst, vielmehr wird lediglich eine Information grafisch dargestellt: der Benutzer erhält ein „optisches Feedback“, dass der Beginn einer Entsperrgeste vom Gerät erkannt wurde, und dass deren weitere Ausführung vom Gerät verfolgt wird; dies erzielt jedoch keinerlei technische Wirkung. Entgegen der Ausführungen der Beklagten stellt eine nutzerfreundliche Darstellung kein konkretes technisches Problem, sondern vielmehr ein Optimierungsproblem bezüglich Benutzerakzeptanz dar, für dessen

subject-matter of the invention was merely a computer program as such, and so non-patentable. It also had to examine whether the teaching provided guidance on how to solve a specific technical problem by technical means, as required according to the Federal Court of Justice's case law (24 February 2011 – *Website display*). Only such guidance as determined, or at least influenced, the solution of a technical problem by technical means could be considered for the purpose of establishing inventive step (Federal Court of Justice, GRUR 2011, 125 – *Display of topographic information*).

The Court ruled that the features in question could not determine or influence the solution of a technical problem and were therefore irrelevant for assessing inventive step. What the invention achieved was to unlock a handheld electronic device with a touchscreen in a simple, pre-defined and user-friendly way and indicate the progress of the unlocking process. This addressed a partial technical problem in so far as a particular form of user input was detected and recognised as a command to start the unlocking process, with the result that the process then had to be carried out. There was therefore no general bar to patentability under Art. 52(2) and (3) EPC.

However, the indication of progress in the unlocking process, in the form of the (accompanying) movement of the unlock image, was merely for the user and in no way solved any technical problem. It did not influence the device itself or its technical function. It was merely a graphic presentation of information giving users "visual feedback" informing them that the device had detected their initial unlock gesture and that the device was monitoring further progress. This had no technical effect. Contrary to what the defendant had submitted, a user-friendly display was not a specific technical problem but rather a problem of optimising user acceptance. The solution to this problem was not technical and therefore non-patentable. The patent was revoked accordingly.

question de savoir si l'objet de l'invention ne représentait qu'un programme d'ordinateur en tant que tel et s'il était par conséquent exclu de la protection par brevet. Il devait également examiner si l'enseignement comportait des instructions pour résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques, conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (Cour fédérale de justice du 24 février 2011 – *Affichage de pages Internet*). Pour établir si l'invention impliquait une activité inventive, il convenait toutefois de ne tenir compte que des instructions qui déterminaient ou au moins influençaient la résolution du problème technique par des moyens techniques (Cour fédérale de justice, GRUR 2011, 125 – *Présentation d'informations topographiques*).

Le groupe de caractéristiques précité ne pouvait déterminer ni influencer la résolution d'un problème technique et ne pouvait donc entrer en ligne de compte pour apprécier l'activité inventive. L'invention consistait à déverrouiller de manière simple, conviviale et définie un dispositif électronique portable avec afficheur sensible au toucher, ainsi qu'à signaler le déroulement de la procédure de déverrouillage. Celle-ci découlait de la formulation d'un problème en partie technique dans la mesure où une entrée spécifique effectuée par l'utilisateur était enregistrée et identifiée en tant qu'ordre de lancer la procédure de déverrouillage, cet ordre entraînant obligatoirement l'exécution de ladite procédure ; aucun élément ne tombait par conséquent sous le coup de l'exclusion générale prévue à l'art. 52(2) et (3) CBE.

Cependant, le signalement du déroulement de la procédure de déverrouillage, qui était effectué par le déplacement (simultané) de l'image de déverrouillage, ne s'adressait qu'à l'utilisateur, sans résoudre d'aucune manière un problème technique. Aucune influence n'était en effet exercée sur l'appareil proprement dit et son fonctionnement technique. En fait, une information était simplement présentée sous forme graphique : l'utilisateur recevait en retour un "signal optique" l'informant que l'appareil avait identifié le début d'un geste de déverrouillage et surveillait la suite de la procédure ; il n'en résultait toutefois pas d'effet technique. Contrairement à l'argumentation du défendeur, une présentation conviviale ne constituait pas un problème technique concret, mais plutôt un problème d'optimisation

nicht-technische Lösung ein Patentschutz grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Daher wurde das Patent für nichtig erklärt.

## DE – Deutschland

### **Bundesgerichtshof vom 23. April 2013 (X ZR 27/12) – Fahrzeugnavigationssystem**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Ausnahmen von der Patentierbarkeit – Wiedergabe von Informationen

Das Streitpatent (EP 973 011) betraf ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Routenführung in einem Fahrzeugnavigationssystem. Die im Stand der Technik bekannten Navigationssysteme hielten zwar bereits in gewissem Umfang eine Sprachführung des Nutzers vor, Straßennamen oder den Namen der nächsten Ausfahrt nahmen sie jedoch im Gegensatz zum Streitpatent nicht in die Sprachführung auf.

Der BGH bezog sich in seinem Urteil auf seine bisherige Rechtsprechung (BGH vom 24. Mai 2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; BGH vom 26. Oktober 2010 – *Wiedergabe topografischer Informationen*; BGH vom 18. Dezember 2012 – *Routenplanung*), der zufolge die Wiedergabe von Informationen nach Art. 52 (2) d) EPÜ als solche (Art. 52 (3) EPÜ) ebenso wenig dem Patentschutz zugänglich ist wie nach Art. 52 (2) c) EPÜ für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche. Die Wiedergabe von Informationen kann nur dann und nur insoweit eine erfinderische Tätigkeit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmt oder zumindest beeinflusst.

Die Anweisung an den Fachmann, bei der Sprachausgabe eines Navigationshinweises unter bestimmten Bedingungen bestimmte Detailinformationen (hier: Straßennamen) zu berücksichtigen, betrifft den Inhalt der durch das Navigationssystem optisch oder akustisch wiedergegebenen Information und ist bei der Prüfung der technischen Lehre des Patents auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Im Ergebnis wies der BGH die Berufung des Patentinhabers gegen das Urteil des Bundespatentgerichtes, mit dem das Patent für nichtig erklärt wurde, zurück.

## DE – Germany

### **Federal Court of Justice of 23 April 2013 (X ZR 27/12) – Vehicle navigation system**

Keyword: inventive step – exceptions to patentability – presentation of information

European patent 973 011 was for a method and apparatus for providing route guidance in a vehicle navigation system. The known navigation systems already provided some level of voice guidance but, unlike the patented system, did not offer street or next-exit names as voice instructions.

Citing its existing case law (Federal Court of Justice of 24 May 2004 – *Online banking*; of 26 October 2010 – *Display of topographic information*; and of 18 December 2012 – *Route planning*), the Court observed that Art. 52(2)(d) EPC excluded the patentability of presentations of information, just as Art. 52(2)(c) EPC did for computer programs (in both cases, as such – Art. 52(3) EPC). Presentations of information could be considered to involve an inventive step only if and to the extent they determined, or at least influenced, the solution of a technical problem by technical means.

Guidance for the skilled person on how to have the voiced navigation instructions include particular details (here: street names) in particular circumstances related to the content of the information visually or audibly presented by the navigation system and was therefore irrelevant for the purposes of examining whether the claimed technical teaching involved an inventive step.

Ultimately, the patent proprietor's appeal against the Federal Patent Court's revocation of the patent was dismissed.

pour une meilleure acceptation de cette présentation par les utilisateurs. Or, la solution à ce problème n'étant pas d'ordre technique, il n'était pas possible de la breveter. La nullité du brevet a donc été prononcée.

## DE – Allemagne

### **Cour fédérale de justice, 23 avril 2013 (X ZR 27/12) – Système de navigation véhiculaire**

Mot-clé : activité inventive – exceptions à la brevetabilité – présentation d'informations

Le brevet en cause (EP 973 011) portait sur un procédé ainsi qu'un dispositif de guidage d'itinéraire dans un système de navigation véhiculaire. Même si les systèmes de navigation compris dans l'état de la technique proposaient déjà dans une certaine mesure un guidage vocal de l'utilisateur, ils n'intégraient pas, contrairement au brevet en cause, les noms des rues ou des prochaines sorties dans le guidage vocal.

Se référant dans son arrêt à la jurisprudence antérieure (Cour fédérale de justice du 24 mai 2004 – *Paiements électroniques* ; Cour fédérale de justice du 26 octobre 2010 – *Affichage d'informations topographiques* ; Cour fédérale de justice du 18 décembre 2012 – *Calcul d'itinéraire*), la Cour fédérale de justice a rappelé que l'art. 52 (2)d) CBE exclut la brevetabilité de présentations d'informations, tout comme l'art. 52 (2)c) CBE exclut la brevetabilité de programmes d'ordinateur (dans les deux cas, considérés en tant que tels selon l'art. 52 (3) CBE). La présentation d'informations ne peut impliquer une activité inventive que dans la mesure où elle détermine, ou du moins influence, par des moyens techniques la solution au problème technique.

L'instruction donnée à l'homme du métier de tenir compte dans certaines conditions de détails précis pour la sortie vocale (en l'occurrence, le nom des rues) concerne le contenu des informations restituées de manière optique ou acoustique par le système de navigation, et n'est pas à prendre en compte lorsque l'on examine si l'enseignement technique du brevet implique une activité inventive.

Finalement, la Cour fédérale de justice a rejeté le recours formé par le titulaire du brevet contre la décision de révocation du Tribunal fédéral des brevets.



**DE – Deutschland**

Siehe auch Bundespatentgericht vom 13.11.2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) verbunden) und Bundesgerichtshof vom 13.01.2015 (X ZR 41/13) unter Kapitel V.2. "Quetiapin".

**FR – Frankreich**

**Berufungsgericht Paris vom 26. April 2013 (12/07634) – Core/Miral v. Axxom/Castorama/Browaey's Brame**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – kombinierte Verfahren – technische Wirkung

Das Unternehmen C, das vornehmlich Leitern entwirft sowie importiert und exportiert, ist Mitinhaberin des europäischen Patents 1 448 865 mit der Bezeichnung "Ausziehleiter und zugehörige Herstellungsverfahren" und hatte gegen das Unternehmen A eine Verletzungsklage eingereicht.

Zur Rechtsgültigkeit des Patents und insbesondere zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Art. 56 EPÜ machte das Unternehmen A geltend, dass das Patent C zwei nebeneinander bestehende Merkmalsgruppen beanspruche, nämlich den Kranz und die Führung, und dass die Patentierbarkeit der beiden Merkmalsgruppen gesondert zu prüfen sei.

Das Gericht rief in Erinnerung, dass eine Kombination technischer Mittel nur dann patentierbar ist, wenn sie eine eigene Funktion erkennen lässt, deren technische Wirkung sich von der Summe der technischen Wirkungen der Kombinationsbestandteile unterscheidet.

Im vorliegenden Fall bestehen die Merkmale der Führung darin, dass ein Holm mittels eines Rings und einer Muffe in einem Rohr mit größerem Durchmesser geführt wird, wobei die Muffe zwecks besseren Gleitens mit einem zweiten Holm gekoppelt ist, während die Merkmale des Kranzes darin bestehen, dass er um die Rohre herum anliegt und für die an den oberen Enden der Rohre befestigten Verbinder als Abstandshalter und für die Sprossen als Auflagefläche fungiert, wenn die Leiter zusammengeschoben ist, sodass sich die nacheinander angeordneten Verbinder in der zusammengeschobenen Position nicht berühren.

Das Gericht vertrat – genau wie das Unternehmen A und die Vorinstanz – die Auffassung, dass durch die Kombination der Merkmale dieser

**DE – Germany**

See also Federal Patent Court of 13.11.2012, joined cases 3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) and Federal Court of Justice of 13.01.2015 (X ZR 41/13) under Chapter V.2. "Quetiapine".

**FR – France**

**Paris Court of Appeal of 26 April 2013 (12/07634) – Core/Miral v Axxom/Castorama/Browaey's Brame**

Keyword: inventive step – combined methods – technical effect

Company C designed, imported and exported ladders. As joint owner of European patent 1 448 865 for an "extending ladder and associated manufacturing methods", it sued company A for infringement.

On inventive step (Art. 56 EPC), company A argued that the patent combined two groups of features – of the collar and the guiding means – and the patentability of each feature had to be examined separately.

The Court pointed out that a combination of technical means was patentable only if it had its own function which produced a technical effect distinct from the sum of those of its component parts.

In this case, the guiding means' features involved guiding a column into a tube of greater diameter using a ring and a sleeve coupled to a second column for improved slidability, whereas the collar's features involved surrounding the tubes and spacing the connectors fixed to their distal ends and supporting the rungs when the ladder was folded, so as to separate the successive connectors in the folded position.

The Court further took the view – like company A and the lower court – that combining these two groups' features did not achieve any additional technical

**DE – Allemagne**

Voir aussi la décision du Tribunal fédéral des brevets du 13.11.2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) corrélés) et celle de la Cour fédérale de justice du 13.01.2015 (X ZR 41/13) au chapitre V.2. "Quétiapine".

**FR – France**

**Cour d'appel de Paris, 26 avril 2013 (12/07634) – Sté Core/Miral c. Sté Axxom/Castorama/Browaey's Brame**

Mot-clé : activité inventive – méthode combinée – effet technique

La société C qui conçoit, importe et exporte notamment des échelles, est copropriétaire du brevet européen 1 448 865 ayant pour titre "échelle télescopique et procédés de fabrication associés". La société C a assigné la société A en contrefaçon.

Sur la validité du brevet, particulièrement l'examen de l'activité inventive au titre de l'art. 56 CBE, la société A soutient que le brevet C revendique deux groupes juxtaposés de caractéristiques, celles du collier et celle du guidage, et que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément.

La Cour rappelle que l'existence d'une combinaison brevetable implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants.

En l'espèce, les caractéristiques de guidage concernent le guidage d'une colonne dans un tube de diamètre supérieur par l'utilisation d'une bague et d'un manchon couplé à une seconde colonne afin d'obtenir un meilleur coulissement tandis que les caractéristiques du collier concernent un collier entourant les tubes et permettant d'espacer les connecteurs fixés aux extrémités supérieures de ceux-ci et portant les barreaux lorsque l'échelle est pliée afin de séparer les connecteurs successifs en position pliée.

Toujours selon la Cour, il ne peut qu'être considéré – ainsi que le fait valoir la société A et comme l'ont retenu les premiers juges – qu'aucun effet

beiden Gruppen keine zusätzliche technische Wirkung erzielt wird und die Patentierbarkeit jeder dieser Merkmalsgruppen gesondert zu prüfen ist.

Nachdem das Gericht die Merkmale der Führung und des Kranzes nach Anspruch 1 gesondert geprüft hatte, bestätigte es, dass Anspruch 1 des europäischen Patents 1 448 865 keine erfinderische Tätigkeit erkennen lässt und für nichtig zu erklären ist.

### GB – Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 29. Juli 2013 – Generics [UK] Ltd t/a Mylan v. Yeda Research and Development Co. Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd [2013] EWCA Civ 925**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – technischer Beitrag – nachveröffentlichte Beweismittel

Mylan hatte auf Widerruf des Patents von Yeda auf ein als Copolymer-1 bezeichnetes synthetisches Copolymer geklagt.

In ihrem Vorbringen zum Naheliegen hatte die Firma Mylan unter anderem die behauptete technische Wirkung des Patents infrage gestellt. Lord Justice Floyd befand, dass sich hier eine Rechtsfrage stelle. Der Richter der ersten Instanz habe entschieden, dass Mylan, wenn die Patentschrift eine technische Wirkung glaubhaft mache, diese Wirkung nicht durch spätere Beweismittel anfechten könne. Um diese Argumentation nachvollziehen zu können, müssten verschiedene Entscheidungen aus dem EPA und dem Vereinigten Königreich herangezogen werden.

Weder nach dem EPÜ noch nach dem Patentgesetz von 1977 sei der Einwand, dass ein bereits erteiltes Patent keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leiste, ein Nichtigkeitsgrund für dieses Patent. Allerdings setze der Aufgabe-Lösungs-Ansatz, den das EPA gemäß dem EPÜ bei der Begründung mangelnder erfinderischer Tätigkeit anwende, zwangsläufig voraus, dass dem Patent eine technische Wirkung oder ein technischer Beitrag (gegenüber dem Stand der Technik) entnommen werde. Das EPA wende diesen Ansatz an, um die technische Aufgabe zu definieren, die das Patent – durch Erzielung der technischen Wirkung – löse, und dann

effect. This meant the patentability of each feature had to be examined separately.

Having first examined claim 1's features relating to the guiding means, then those concerning the collar, the Court confirmed that the claim was revoked for lack of inventive step.

### GB – United Kingdom

**Court of Appeal of 29 July 2013 – Generics [UK] Ltd t/a Mylan v Yeda Research and Development Co. Ltd and Teva Pharmaceutical Industries Ltd [2013] EWCA Civ 925**

Keyword: inventive step – technical contribution – post-published evidence

Mylan sought revocation of Yeda's patent, which related to a synthetic copolymer known as copolymer-1.

One of Mylan's obviousness attacks was to challenge the technical contribution propounded by the patent. According to Floyd LJ, this gave rise to an issue of law. The trial judge had held that if a patent specification made a technical effect "plausible", it was not open to Mylan to challenge the existence of that effect by the use of later evidence. In order to understand why he did so it was necessary to review some authority in the EPO and the UK.

Neither the EPC nor the Patents Act 1977 included amongst the available grounds of invalidity of a granted patent an objection that the patent did not make a technical contribution to the art. However the "problem and solution" approach adopted by the EPO under the EPC to the ground of lack of inventive step necessarily involved isolating from the patent (in comparison with the prior art) some technical contribution or effect. The EPO adopted this approach in order to formulate a technical problem which was solved by the patent – achieving that technical effect – as a precursor to asking whether the patent solved that problem in an obvious or non-obvious way.

technique supplémentaire n'est produit par la mise en œuvre des caractéristiques de ces deux groupes ; il s'en déduit que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément.

Après examen de la validité d'une part des caractéristiques de la revendication 1 relatives au guidage de coulissement, ensuite des caractéristiques de la revendication 1 concernant le collier, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a énoncé que la revendication 1 du brevet européen 1 448 865 ne témoigne pas d'une activité inventive et doit être annulée.

### GB – Royaume-Uni

**Cour d'appel, 29 juillet 2013 – Generics [UK] Ltd t/a Mylan c. Yeda Research and Development Co. Ltd et Teva Pharmaceutical Industries Ltd [2013] EWCA Civ 925**

Mot-clé : activité inventive – contribution technique – preuves publiées ultérieurement

Mylan avait demandé l'annulation du brevet de Yeda, qui portait sur un copolymère synthétique connu en tant que copolymère-1.

Pour soutenir son objection liée à l'évidence, Mylan a notamment contesté la contribution technique exposée dans le brevet. Selon Lord Justice Floyd, cela soulevait une question de droit. Le juge du fond avait estimé que si un fascicule de brevet rendait "plausible" un effet technique, Mylan n'était pas admise à contester l'existence de cet effet en utilisant des preuves ultérieures. Pour comprendre la conclusion du juge, il était nécessaire de passer en revue certaines décisions rendues à l'OEB et au Royaume-Uni.

Parmi les motifs de nullité d'un brevet qui sont prévus dans la CBE ou dans la loi sur les brevets de 1977, aucun ne porte sur le défaut de contribution technique du brevet à l'état de la technique. Cependant, l'approche "problème-solution" que l'OEB met en œuvre au titre de la CBE en cas d'objection relative à l'absence d'activité inventive implique nécessairement d'isoler du brevet (en comparaison avec l'état de la technique) une certaine contribution technique ou un effet technique donné. L'OEB applique cette approche afin de formuler un problème technique que le brevet résout en obtenant cet effet technique, et de déterminer ensuite si ce problème est

zu beurteilen, ob die Lösung dieser Aufgabe durch das Patent naheliegend sei oder nicht.

Die technische Wirkung müsse allen unter den angefochtenen Anspruch fallenden Gegenständen gemeinsam sein. Dies ergebe sich aus dem Grundsatz des Patentrechts, wonach der Umfang des durch ein Patent gewährten Ausschussrechts durch den technischen Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigt sein müsse. Wenn nur einige der unter einen Anspruch fallenden Erzeugnisse eine bestimmte Eigenschaft aufwiesen, andere aber nicht, könne die technische Aufgabe nicht unter Bezugnahme auf diese Eigenschaft definiert werden. Entweder müssten dann die Erzeugnisse, die diese Eigenschaft nicht aufwiesen, mittels einer Änderung aus dem Anspruch entfernt werden, oder die Aufgabe müsse so umformuliert werden, dass sie auf einen anderen, dem gesamten Anspruch gemeinsamen technischen Beitrag abhebe. Diese Grundprinzipien ergäben sich aus T 939/92. In T 1329/04 habe sich die Beschwerdekammer damit befasst, inwieweit die behauptete technische Wirkung durch in der Patentschrift offenbarte Beweismittel gestützt sein müsse oder durch spätere Beweismittel belegt werden könne, und sei zu dem Schluss gelangt, dass eine Wirkung geltend gemacht werden könne, wenn der Offenbarungsumfang der Patentschrift ausreiche, um der betreffenden Wirkung Plausibilität zu verleihen.

Die Entscheidung T 939/92 sei in *Conor Medsystems Ltd v. Angiotech Pharmaceuticals Inc* [2008] UKHL 49 und in *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v. Eli Lilly and Co Ltd* [2010] RPC 9 herangezogen worden. Nicht behandelt worden sei dort die Frage, was im Hinblick auf den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit geschehe, wenn sich herausstelle, dass eine in der Patentschrift glaubhaft gemachte technische Eigenschaft oder Wirkung de facto nicht vorhanden sei. Vor der ersten Instanz sei erfolgreich vorgetragen worden, dass spätere Beweismittel nicht unter Berufung auf T 1329/04 dazu herangezogen werden könnten, die Existenz der glaubhaft gemachten Wirkung zu widerlegen. Jedoch stellte Floyd LJ fest dass, um beurteilen zu können, ob eine Erfindung am Prioritätstag naheliegend gewesen sei oder nicht, zunächst die rein faktische Frage beantwortet werden müsse, worin die Erfindung bestehe.

Es gebe keinen allgemeinen Grundsatz, wonach alle in der Frage des Naheliegens zugelassenen

The technical effects had to be shared by everything falling within the claim under attack. This followed from the fundamental principle of patent law that the extent of the monopoly conferred by a patent must be justified by the technical contribution to the art. If some of the products covered by a claim demonstrated a particular property, but others did not, then the technical problem could not be formulated by reference to that property. Either the products which did not exhibit the property had to be excised from the claim by amendment, or the problem had to be formulated by reference to some other technical contribution common to the whole claim. These principles emerged from T 939/92. In T 1329/04, the board dealt with the extent to which the technical effect relied upon needed to be supported by evidence disclosed in the specification or could be proved by later evidence, finding that an effect could be relied on if the specification disclosed enough to make the relevant effect "plausible".

Decision T 939/92 was considered in *Conor Medsystems Ltd v Angiotech Pharmaceuticals Inc* [2008] UKHL 49 and *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly and Co Ltd* [2010] RPC 9. The question of what happened in relation to the objection of inventive step when it turned out that a technical property or effect made plausible by the specification turned out not to exist in fact had not been addressed. It was argued successfully before the judge at first instance that later evidence could not be adduced to contradict the existence of the plausible effect, by reference to T 1329/04. However, Floyd LJ pointed out that in order to determine whether an invention was obvious at the priority date one needed to decide an anterior and purely factual question: what is the invention?

There was no general principle that all the evidence which is admitted on the issue of obviousness must be evidence

résolu de manière évidente ou non par le brevet.

Les effets techniques doivent se retrouver sur l'ensemble de la revendication attaquée. Cela résulte du principe fondamental qui est appliqué en droit des brevets, et selon lequel l'étendue du monopole conféré par un brevet doit être justifiée par la contribution technique apportée à l'état de la technique. Si certains seulement des produits couverts par une revendication possèdent une propriété particulière, le problème technique ne peut pas être formulé sur la base de cette propriété. Il faut soit exclure de la revendication – en la modifiant – les produits qui ne présentent pas la propriété, soit formuler le problème en s'appuyant sur une autre contribution technique donnée, qui soit valable pour toute la revendication. Ces principes découlent de la décision T 939/92. Dans l'affaire T 1329/04, la chambre a déterminé dans quelle mesure l'effet technique invoqué doit être étayé par des preuves divulguées dans le fascicule, ou peut être établi par des preuves ultérieures, et a conclu qu'un effet peut être invoqué si le fascicule divulgue suffisamment d'informations pour rendre "plausible" l'effet pertinent.

La décision T 939/92 a été examinée dans les affaires *Conor Medsystems Ltd c. Angiotech Pharmaceuticals Inc* [2008] UKHL 49 et *Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd c. Eli Lilly and Co Ltd* [2010] RPC 9. Il n'y avait pas eu d'examen de la question de savoir ce qu'il advenait de l'objection relative à l'absence d'activité inventive lorsqu'une propriété ou un effet technique rendu(e) plausible par le fascicule se révélait en réalité inexistant(e). Le juge de première instance a accepté l'argument consistant à dire, en référence à la décision T 1329/04, que des preuves ultérieures ne peuvent pas être utilisées pour contredire l'existence de l'effet plausible. Cependant, Lord Justice Floyd a indiqué que pour déterminer si une invention était évidente à la date de priorité, il faut répondre à la question préalable et purement factuelle de savoir en quoi consiste l'invention.

Il n'existe pas de principe général selon lequel toutes les preuves admises au titre de l'évidence doivent être des

Beweismittel am Prioritätstag verfügbar gewesen sein müssten. Die Reaktion des auf dem Gebiet der Erfindung tätigen Fachmanns (die ja nach dem Prioritätstag erfolge) könne z. B. ein sekundärer Nachweis des erfinderischen Charakters sein. Ebenso sei es üblich, Nachweise für den späteren kommerziellen Erfolg zuzulassen, wobei dann sichergestellt werden müsse, dass es sich wirklich um den kommerziellen Erfolg der Erfindung handle (s. *Schlumberger Holdings Ltd v. Electromagnetic Geoservices A/S* [2010] EWCA (Civ) 819). Gemäß dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung des Naheliegens müsse das Gericht den erfinderischen Charakter im Hinblick darauf beurteilen, was die Erfindung leiste, also welche technische Wirkung oder welchen Fortschritt sie erziele. Wie bei jeder Beantwortung einer faktischen Frage müsse es sich jedoch darauf gefasst machen, möglicherweise widerlegt zu werden.

Die in T 1329/04 aufgestellte Regel, wonach eine behauptete technische Wirkung durch die Patentschrift glaubhaft gemacht werden müsse und nicht erstmals durch spätere Beweismittel nachgewiesen werden könne, sei nicht infrage gestellt worden. Sie biete aber keine Grundlage für die vom Richter davon abgeleitete weitere Regel dazu, ob spätere Beweismittel dazu herangezogen werden könnten, eine in der Patentschrift glaubhaft gemachte Wirkung zu widerlegen. Aus Sicht von Lord Justice Floyd spreche grundsätzlich nichts dagegen, im Zusammenhang mit einem Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit Beweismittel zur wahren Natur des durch die Erfindung erzielten Fortschritts zuzulassen. Nur weil der vom Patentinhaber ursprünglich geltend gemachte technische Beitrag durch Beweismittel widerlegt werde, müsse die Erfindung aber nicht zwangsläufig naheliegend sein. Der Patentinhaber könnte einen alternativen, weniger ehrgeizigen technischen Beitrag geltend machen; dann müsste die das Patent anfechtende Partei das Gericht wiederum davon überzeugen, dass die Erfindung naheliegend sei, und zwar unter Bezugnahme auf das, was der Fachmann am Prioritätstag gewusst und getan hätte.

which was available at the priority date. The reaction of those skilled in the art to the invention (something which occurs after the priority date) could, e.g., be secondary evidence of inventiveness. Equally it was common to admit evidence of subsequent commercial success, although it was necessary to make sure it was commercial success of the invention (see *Schlumberger Holdings Ltd v Electromagnetic Geoservices A/S* [2010] EWCA (Civ) 819). The problem and solution approach to obviousness required the court or tribunal to judge inventiveness by reference to what it was that the invention brought with it: its technical effect or advance. Like any other fact relevant to an issue, however, it had to be open to being refuted.

The rule in T 1329/04 that a technical effect relied upon must be made plausible by the specification, and cannot be established for the first time by subsequent evidence had not been in issue, but it did not provide a basis for the different rule arrived at by the judge as to whether subsequent evidence might be used to negate an effect made plausible by the specification. Floyd LJ could not see any principled objection to the admission of evidence as to the true nature of the advance made by the invention in connection with an objection of lack of inventive step. However, the mere fact that the primary technical contribution relied upon by the patentee was negated by evidence did not lead inexorably to the conclusion that the patent was obvious. The patentee might advance an alternative less ambitious technical contribution. The party attacking the patent would still have to persuade the court that the invention was obvious, and do so by reference to what the skilled team would have known and done at the priority date.

preuves qui soient disponibles à la date de priorité. Les réactions des experts du domaine concerné face à l'invention (qui sont postérieures à la date de priorité) peuvent, par exemple, constituer des preuves secondaires de l'activité inventive. Il est également fréquent d'admettre la preuve d'un succès commercial ultérieur, même s'il est nécessaire d'établir que ce succès commercial est dû à l'invention (cf. *Schlumberger Holdings Ltd c. Electromagnetic Geoservices A/S* [2010] EWCA (Civ) 819). L'application de l'approche problème-solution pour établir l'évidence oblige la cour ou le Tribunal à juger l'inventivité en s'appuyant sur la contribution de l'invention en termes d'effets ou de progrès techniques. Cependant, comme n'importe quel fait touchant à une question litigieuse, on ne peut exclure que cette contribution soit réfutée.

La règle énoncée dans la décision T 1329/04, et selon laquelle un effet technique invoqué doit être rendu plausible par le fascicule et ne peut être démontré pour la première fois par des preuves ultérieures, n'a pas été soulevée mais elle ne pouvait servir de base à la règle différente à laquelle le juge était parvenu en ce qui concernait la question de savoir si les preuves ultérieures pouvaient être utilisées pour réfuter un effet rendu plausible par le fascicule. Selon Lord Justice Floyd, il n'existait pas d'objection de principe à l'admission de preuves concernant la véritable nature des progrès réalisés par l'invention, dans le cadre d'une objection relative au défaut d'activité inventive. Cependant, le simple fait que des preuves invalidaient la contribution technique initiale qui avait été invoquée par le titulaire du brevet, ne conduisait pas inéluctablement à la conclusion selon laquelle le brevet était évident. Le titulaire du brevet peut faire valoir à titre d'alternative une contribution technique moins ambitieuse. La partie qui attaque le brevet aurait encore à convaincre la juridiction que l'invention était évidente, et mentionnerait à cet effet ce que l'homme du métier aurait connu et fait à la date de priorité.

**4. Der Fachmann****DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 12. Dezember 2012 (X ZR 134/11) – Polymerzusammensetzung**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachwissen

Der BGH stellte fest, dass es für die Frage, ob erfinderische Tätigkeit zu verneinen ist, anders als bei der Neuheitsprüfung nicht darauf ankommt, ob eine Entgegenhaltung ein Merkmal „unmittelbar und eindeutig“ offenbart. Vielmehr ist maßgeblich, ob der Stand der Technik am Prioritätstag dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat. Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Hinzukommen muss zum anderen, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe (BGH vom 30. April 2009 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*; BGH vom 8. Dezember 2009 – *einteilige Öse*; BGH vom 20. Dezember 2011 – *Installiereinrichtung*). Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, ist nicht nur zu berücksichtigen was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.

**FR – Frankreich****Kassationsgerichtshof, Kammer für Handelssachen vom 13. Dezember 2011 [10-27413] – SAS Technip France v. SA ITP**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Definition des Fachmanns

Die Firma I ist Inhaberin des französischen Patents 9 604 812 betreffend ein Leitungsrohr mit doppelter Ummantelung zur Wärmedämmung. Die Firma T hatte beantragt, die Ansprüche 1 bis 16

**4. Skilled person****DE – Germany****Federal Court of Justice of 12 December 2012 (X ZR 134/11) – Polymer composition**

Keyword: inventive step – knowledge of skilled person

The Court considered that, whereas novelty depended on whether a citation disclosed a feature "directly and unambiguously", such disclosure was not necessarily required for a finding that there was no inventive step. The crucial question was, instead, whether the subject-matter of the invention was obvious to the skilled person in the light of the prior art at the priority date. This meant that the skilled person had to be able, using the knowledge and skills acquired during his training and from his professional experience, to develop the claimed solution to the technical problem from the existing art. But he also had to have reason to take the approach according to the invention, and this usually required, besides mere recognisability of the technical problem, additional inducements, suggestions, pointers or other information prompting such action (Federal Court of Justice of 30 April 2009 – *Operation of a safety device*; of 8 December 2009 – *One-piece eyelet*; of 20 December 2011 – *Installation device*). In assessing whether the prior art as set out in a citation rendered the claimed solution obvious to the skilled person, account had to be taken not only of what he would gather directly and unambiguously from the citation but equally of what he could deduce from it using his specialist knowledge.

**FR – France****Court of Cassation of 13 December 2011 [10-27413] – SAS Technip France v SA ITP**

Keyword: inventive step – definition of the skilled person

Technip appealed against the Paris Court of Appeal's judgment of 22 September 2010 refusing its request that claims 1 to 16 of ITP's French patent 9 604 812, directed to a pipe for pipelines with a heat-insulating double

**4. Homme du métier****DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 12 décembre 2012 (X ZR 134/11) – Composition de polymère**

Mot-clé : activité inventive – connaissances de l'homme du métier

La Cour fédérale de justice a estimé que, contrairement à l'examen de nouveauté, la question de savoir si un document antérieur divulgue "directement et sans ambiguïté" une caractéristique d'une invention n'est pas pertinente pour conclure à l'absence d'activité inventive. Il importe bien davantage d'établir si, à la date de priorité, l'état de la technique suggérait l'objet de l'invention à l'homme du métier. D'une part, cela exige que l'homme du métier ait été en mesure de mettre au point la solution revendiquée au problème technique à partir de l'état de la technique disponible, et ce en se fondant sur les connaissances et les compétences acquises grâce à sa formation et à son expérience professionnelle. D'autre part, il faut également que l'homme du métier ait eu des raisons d'adopter la même approche que l'invention, ce qui exige en général, au-delà de la simple reconnaissance du problème technique, que quelque impulsion, suggestion, indication ou autre raison l'ait poussé à agir ainsi (Cour fédérale de justice du 30 avril 2009 – *Fonctionnement d'un dispositif de sécurité* ; Cour fédérale de justice du 8 décembre 2009 – *Œillet monopiece* ; Cour fédérale de justice du 20 décembre 2011 – *Dispositif d'installation*). Afin de vérifier si l'état de la technique a suggéré à l'homme du métier, au moyen d'un document antérieur, la solution selon l'invention, il faut prendre en compte non seulement ce qui ressort directement et sans ambiguïté de ce document aux yeux de l'homme du métier, mais également ce que celui-ci peut déduire de ce document en faisant appel à ses connaissances techniques.

**FR – France****Cour de Cassation, 13 décembre 2011 [10-27413] – SAS Technip France c. SA ITP**

Mot-clé : activité inventive – définition de l'homme du métier

La société I est titulaire d'un brevet français 9 604 812 couvrant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d'isolation thermique ; la société T a demandé l'annulation des revendications 1 à 16 de ce brevet pour

dieses Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären. Sie hat das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 22. September 2010 angefochten, mit dem dieser Antrag zurückgewiesen und der Fachmann als ein mit der Planung und dem Bau von Pipelines befasster Ingenieur definiert wurde. Nach Ansicht der Firma T betraf das französische Patent nicht nur Pipelines, sondern das technische Gebiet der Rohrleitungen allgemein, und unterseeische Leitungen für Mineralölzerzeugnisse seien darin nur als nicht einschränkendes Beispiel für die Anwendung der Erfindung genannt.

Laut Urteil des Kassationsgerichtshofs betrifft die Erfindung Leitungen mit doppelter Ummantelung zur Wärmedämmung, die sehr dicht und haltbar sowie für große Distanzen geeignet sind, den Belastungen von Transport, Montage und Verlegung unter Wasser standhalten und hohe Anforderungen in Bezug auf die zu transportierenden Flüssigkeiten erfüllen, deren Temperatur konstant bleiben muss. Aufgrund dieser Feststellungen und Einschätzungen befand das Berufungsgericht ohne Verkenning des Schutzzumfangs des Patents, dass die Erfindung nicht über Rohre hinausgehen kann, die denselben Anforderungen entsprechen müssen wie unterseeische Öl- und Gaspipelines, und entschied deshalb, dass der Fachmann ein mit der Planung und dem Bau von Pipelines befasster Ingenieur ist.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 13. Januar 2012 (10/17727) – Sandoz v. Eli Lilly**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – Beweis

Das europäische Patent 0 577 303 ist ein Verfahrenspatent, das die Stereoselektivglycosylierung zur Herstellung von Nucleosiden betrifft, darunter Gemcitabin. Die Vorinstanz hat die Klage der Firma Sandoz auf Nichtigerklärung der Patentansprüche des europäischen Patents der Firma Eli Lilly mit Urteil vom 2. Juli 2010 zurückgewiesen.

Nach Auffassung des Berufungsgerichts müsste Sandoz beweisen, dass der Fachmann am Prioritätstag des Patents im Stand der Technik Anhaltspunkte dafür gefunden hätte, dass er mit einer angemessenen Erfolgserwartung zu der Erfindung gelangen konnte, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen. Aus der Rechtsprechung der

casing, be invalidated for lack of inventive step. The Court of Appeal had defined the skilled person as an engineer specialising in pipeline design and manufacture. According to Technip, however, the French patent did not concern only pipelines but related also to the technical field of piping in general, and merely cited submarine pipelines for transporting oil products as a non-restrictive example of the invention's application.

The court held that the invention related to the manufacture of highly impermeable and durable heat-insulating double-casing pipelines suitable for very long distances and capable of surviving transport, assembly and immersion, as well as coping with major constraints in terms of the fluids conveyed, which had to be kept at constant temperatures. Given this finding, the Court of Appeal had not misread the scope of the patent in holding that the invention could not extend beyond pipes subject to the same requirements as submarine gas and oil pipelines and had rightly defined the skilled person as an engineer specialising in pipeline design and manufacture.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 13 January 2012 (10/17727) – Sandoz v Eli Lilly**

Keyword: inventive step – skilled person – evidence

Ruling at first instance by judgment of 2 July 2010, the Paris District Court had dismissed Sandoz's request for revocation of Eli Lilly's European patent 0 577 303 for a stereoselective glycosylation process for preparing nucleosides including gemcitabine.

On appeal, the court held that it was for Sandoz to show that, based on the prior art available at the patent's priority date, the skilled person would have reasonably expected to succeed in arriving at the invention without having to take any inventive step himself. According to the case law of the EPO boards of appeal, the question was not whether the skilled person could have

défaut d'activité inventive. La société T fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2010 d'avoir rejeté cette demande, la cour d'appel ayant défini l'homme du métier comme un ingénieur en conception et fabrication de pipelines, alors, selon la société T, que le brevet français ne concernait pas uniquement des pipelines, mais se rapportait au domaine technique général des canalisations, ne se référant aux canalisations sous-marines de produits pétroliers qu'à titre d'exemple non limitatif d'application de l'invention.

La cour de cassation juge que l'invention vise à réaliser des canalisations, à double enveloppe d'isolation thermique, présentant une bonne étanchéité et durabilité tout en étant susceptibles de couvrir de très importantes distances et de résister à des opérations de transport, d'assemblage et d'immersion ainsi qu'à de fortes contraintes au regard des fluides véhiculés qui doivent rester à des températures constantes. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a retenu, sans méconnaître la portée du brevet, que l'invention ne pouvait s'étendre au-delà des tuyaux devant répondre aux mêmes exigences que les gazoducs et oléoducs sous-marins, a pu décider que l'homme du métier était un ingénieur en conception et fabrication de pipelines.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2012 (10/17727) – Sandoz c Eli Lilly**

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – preuves

Le brevet européen 0 577 303 est un brevet de procédé de glycosylation stéréosélectif pour préparer des nucléosides dont la Gemcitabine fait partie. Par jugement du 2 juillet 2010, le Tribunal a débouté la société Sandoz de sa demande de nullité des revendications du brevet européen de la société Eli Lilly.

La Cour juge qu'il appartient à la société Sandoz de démontrer qu'à la date de priorité du brevet, l'homme du métier aurait trouvé des éléments dans l'état de la technique qui l'auraient incité, avec un espoir raisonnable de réussite, à parvenir à l'invention, sans faire lui-même preuve d'activité inventive. Comme il résulte de la jurisprudence des chambres de recours

Beschwerdekammern des EPA gehe hervor, dass es für die Feststellung mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht darauf ankommt, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, durch eine Änderung des Stands der Technik zu der Erfindung zu gelangen, sondern ob er – weil der Stand der Technik entsprechende Anhaltspunkte enthielt – in der Erwartung gehandelt hätte, die Vorteile zu erreichen, die angesichts der technischen Aufgabe dann tatsächlich erzielt wurden.

Vorliegend hätte es für den Fachmann keinen Anlass gegeben, die offenbarten Informationen umzusetzen und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu überwinden, um zum Gegenstand der Erfindung zu gelangen, ohne selbst erfinderisch tätig zu werden.

Zur angeblich unzureichenden Beschreibung stellt das Berufungsgericht fest, dass die Beweislast bei demjenigen liegt, der behauptet, die Erfindung sei nicht ausreichend beschrieben. Hierbei ist abzuwägen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fachmann nicht in der Lage gewesen wäre, die Erfindung nur anhand seiner wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse auszuführen; dies muss wohlgeachtet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen, wobei im Zweifel zugunsten des Patentinhabers zu entscheiden ist. Sandoz hat diesen Beweis nach Auffassung des Berufungsgerichts nicht erbracht. Der Fachmann könne den zahlreichen Beispielen in der Patentbeschreibung, mit denen die Ansprüche veranschaulicht werden, entnehmen, unter welchen Bedingungen die Erfindung auszuführen ist. Überdies seien die Beschreibung wie auch die Ansprüche in dem Bestreben zu lesen, sie zu verstehen und ihnen technisch einen Sinn zu geben, anstatt sie alles andere als konstruktiv in der Absicht zu prüfen, Argumente für die Nichtausführbarkeit der Erfindung zu finden. Selbst wenn in der Offenbarung der Erfindung weiterhin Unklarheiten bestehen würden – was nicht bewiesen ist –, wäre es immer noch Sache von Sandoz, zu beweisen, dass sie den Fachmann trotz seines Fachwissens daran hindern würden, die Erfindung auszuführen.

Das Berufungsgericht Paris bestätigt daher das Urteil des Bezirksgerichts.

arrived at the invention by adapting the prior art but rather whether he would have acted in the hope of achieving the advantages actually offered by the approach to the technical problem, because the prior art had indicated that this was possible.

In this case, the skilled person would not have been prompted to implement the information disclosed and overcome the difficulties involved with a view to arriving at the invention without any inventive step.

The court observed that the party alleging that the description was insufficient bore the burden of proving this. It was a question of how likely it was that the skilled person would have been unable to carry out the invention solely on the basis of his own scientific and technical knowledge. This had to be proven beyond reasonable doubt, the benefit of the doubt being given to the patent proprietor. The court found that Sandoz had failed to discharge the burden of proof. The skilled person could find the conditions for implementing the invention in the numerous examples in the description illustrating the claims. The description and the claims had to be read with a view to understanding them and giving them a technical sense; it was less than constructive to examine them for arguments in support of the position that the invention could not be carried out. Sandoz had failed to show that the disclosure was ambiguous, but even if it had, it would still have had to prove that this would have prevented the skilled person from carrying out the invention despite his common general knowledge.

The court upheld the judgment given at first instance.

de l'OEB, pour caractériser le défaut d'activité inventive, il ne s'agit pas de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de réaliser l'invention en modifiant l'état de la technique, mais s'il aurait agi dans l'espoir d'aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus à la lumière du problème technique posé, parce que l'état de la technique contenait des suggestions en ce sens.

En l'espèce, l'homme du métier n'aurait pas été incité à mettre en œuvre les informations divulguées et à surmonter les difficultés qui en résultent pour parvenir, sans faire lui-même preuve d'activité inventive, à l'objet de l'invention.

Sur l'insuffisance de description alléguée, la Cour énonce qu'il appartient à celui qui soutient que l'invention n'est pas suffisamment décrite d'en rapporter la preuve, en pesant les probabilités que l'homme du métier serait incapable d'exécuter l'invention à partir de ses seules connaissances scientifiques et technologiques, précision devant être faite que la preuve doit être rapportée au-delà d'un doute raisonnable et que le bénéfice de ce doute doit profiter au titulaire du brevet. Or, la société Sandoz ne rapporte pas cette preuve d'après la Cour. En l'espèce, la Cour juge que l'homme du métier trouve, dans les nombreux exemples de la description du brevet qui servent à illustrer les revendications, les conditions pour mettre en œuvre l'invention. La Cour au surplus précise qu'il y a lieu de lire la description comme les revendications avec l'intention de les comprendre et de leur donner un sens du point de vue technique plutôt que de les examiner en manquant d'esprit constructif et avec l'intention de trouver des arguments pour ne pas parvenir à la réalisation de l'invention. Et quand bien il subsisterait certaines ambiguïtés dans l'exposé de l'invention, ce qui n'est pas démontré, il appartiendrait encore à la société Sandoz de démontrer que celles-ci empêcheraient l'homme du métier en dépit de ses connaissances techniques générales de réaliser l'invention.

Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris est confirmé par la Cour d'appel de Paris.

**FR – Frankreich****Kassationsgerichtshof vom 20. November 2012 [11-18440] – *Boegli gravures v. Darsail***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – Definition

Eine Gesellschaft nach schweizerischem Recht war Inhaberin eines europäischen Patents 1 324 877 auf eine Vorrichtung zum Prägen und Satinieren von Flachmaterial, das am 3. Oktober 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität eines am 13. Oktober 2000 eingereichten schweizerischen Patents eingereicht wurde und in dem Frankreich benannt war. Diese Gesellschaft war der Auffassung, dass eine Gesellschaft nach russischem Recht Vorrichtungen vertrieb, die die Merkmale ihres europäischen Patents reproduzierten, und verklagte diese wegen Verletzung der Ansprüche 1, 2, 5 und 8 ihres Patents.

Im angefochtenen Urteil des Berufungsgerichts, das diese Ansprüche wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärte, hieß es nach der Feststellung, aufgrund der Art der bearbeiteten Verpackungsfolie und des Ausmaßes der darauf zu erzeugenden Oberflächenstruktur handle es sich bei der verwendeten Technik um ein Stanzen, Pressen, Prägen oder Satinieren, dass der Fachmann weder ein Entwickler einer Werkzeugmaschine noch ein Ingenieur der Mikromechanik mit Kenntnissen im Bereich der Optik sei.

Der Kassationsgerichtshof entschied mit Verweis auf die Art. L. 614-12 CPI sowie 56 und 138 EPÜ, dass das Berufungsgericht mit seinem Urteil gegen diese Artikel verstoßen hatte, weil es keine genaue Definition des Fachmanns angegeben hatte, obwohl die erfinderische Tätigkeit der Ansprüche des strittigen europäischen Patents aus der Sicht des Fachmanns auf dem technischen Gebiet zu bestimmen sein müsste, auf dem sich die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe stellte.

**E. Gewerbliche Anwendbarkeit  
GB – Vereinigtes Königreich****Oberster Gerichtshof vom 2. November 2011 – *Human Genome Sciences Inc v. Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Schlagwort: gewerbliche Anwendbarkeit – Biotechnologie

In diesem Fall ging es um die Patentierbarkeit eines von Human

**FR – France****Court of Cassation of 20 November 2012 [11-18440] – *Boegli gravures c. Darsail***

Keyword: inventive step – skilled person – definition

Based on an application filed on 3 October 2001 (EP 1 324 877), designating France and claiming priority of a Swiss patent application filed on 13 October 2000, a Swiss-registered company had been granted a European patent for a device for embossing and/or satin-finishing a flat material. Suspecting a Russian-registered company of marketing devices with the same features, it had sued it for infringement of claims 1, 2, 5 and 8 of its patent.

In the contested judgment, the Court of Appeal had revoked those claims for lack of inventive step. It had held that, depending on the packaging sheet processed and the degree of its surface relief, the technique involved pressing, stamping, embossing or satin-finishing and that the skilled person was neither a machine-tool designer nor a micro-mechanical engineer with knowledge of optics.

The court held that, in so ruling without precisely defining the skilled person, the Court of Appeal had infringed Art. L. 614-12 of the French Intellectual Property Code and Art. 56 and 138 EPC because whether the claims at issue involved an inventive step had to be assessed from the perspective of the skilled person in the technical field affected by the problem underlying the patent.

**E. Industrial applicability  
GB – United Kingdom****Supreme Court of 2 November 2011 – *Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Keyword: industrial applicability – biotechnology

The case concerned the patentability or otherwise of a protein called by HGS

**FR – France****Cour de Cassation, 20 novembre 2012 [11-18440] – *Boegli gravures c. Darsail***

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – définition

Une société de droit suisse est titulaire du brevet européen 1 324 877 déposé le 3 octobre 2001, sous priorité d'un brevet suisse déposé le 13 octobre 2000, désignant la France et couvrant un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat ; cette société, estimant qu'une société de droit russe commercialisait des dispositifs reproduisant les caractéristiques de son brevet européen, l'a fait assigner en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 8 de celui-ci.

Pour déclarer nulles, faute d'activité inventive, ces revendications, l'arrêt attaqué de la cour d'appel, après avoir constaté que, selon la nature de la feuille d'emballage à traiter et la proportion des reliefs à créer sur celle-ci, la technique utilisée relevait de l'emboutissage, de l'estampage, du gaufrage ou du satinage, retient que l'homme du métier n'est ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique.

La Cour de cassation, au visa des articles L. 614-12 CPI, 56 et 138 CBE, juge qu'en statuant ainsi, sans donner une définition précise de l'homme du métier, alors que l'activité inventive des revendications du brevet européen en cause devait s'apprécier au regard de l'homme du métier qui était celui du domaine technique où se posait le problème que l'invention, objet de ce brevet, se proposait de résoudre, la cour d'appel a violé lesdits articles.

**E. Applicabilité industrielle  
GB – Royaume-Uni****Cour suprême, 2 novembre 2011 – *Human Genome Sciences Inc c. Eli Lilly* [2011] UKSC 51**

Mot-clé : applicabilité industrielle – biotechnologie

L'affaire concernait la brevetabilité d'une protéine appelée par HGS



Genome Sciences (HGS) als Neutrokin- $\alpha$  bezeichneten Proteins, die passenden Antikörper und die für das Protein codierende Polynukleotidsequenz. Seine Existenz wurde erstmals von HGS entdeckt, und zwar mithilfe der sogenannten "Bioinformatik".

Im Erinstanzurteil waren alle Ansprüche des Patents (EP (UK) 0 939 804) aus drei Gründen für ungültig erklärt worden: mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, unzureichende Offenbarung und Naheliegen mangels eines technischen Beitrags. HGS hatte dagegen Berufung eingelegt.

Der Court of Appeal wies die Berufung wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit zurück, bestätigte in dieser Hinsicht also das Urteil der Vorinstanz und musste daher die anderen Gründe nicht betrachten. Der Patentinhaber HGS legte dagegen Beschwerde zum Supreme Court ein. Der Oberste Gerichtshof gab der Beschwerde statt, wies die Anschlussbeschwerde in Bezug auf die unzureichende Offenbarung zurück und verwies die Sache an den Court of Appeal zur Entscheidung über die noch offenen Fragen zurück (*s. auch unter Kapitel II. "Ausreichende Offenbarung"*).

Obwohl das Patent auf sehr weit gefasste, allgemeine Verwendungsmöglichkeiten des Proteins Neutrokin- $\alpha$  und seiner Antikörper hindeutet, ergab sich die einzige maßgebliche Lehre letztlich aus der Verteilung von Neutrokin- $\alpha$  im Gewebe, aus seiner Expression in T-Zell- und B-Zell-Lymphomen und aus der Tatsache, dass es zu den Liganden der TNF-Superfamilie gehört. Daher stellte sich die Frage, ob die erste Instanz zu Recht gefolgert hatte, dass die Schlussfolgerungen, die hieraus 1996 gezogen worden wären, nicht ausgereicht hätten, um dem Erfordernis von Art. 57 EPÜ zu genügen. Nach Auffassung der ersten Instanz waren die Funktionen von Neutrokin- $\alpha$  "bestenfalls als Erwartungen anzusehen, die außerdem viel zu allgemein formuliert sind, als dass sie eine vernünftige oder konkrete Grundlage für etwas sein könnten, was über ein Forschungsprojekt hinausgeht".

Der Oberste Gerichtshof räumte ein, dass es im Vereinigten Königreich nur wenige Autoritäten in Bezug auf das Thema der gewerblichen Anwendbarkeit gebe und die anzuwendenden Grundsätze daher in der Rechtsprechung der

Neutrokin- $\alpha$ , antibodies to it and the polynucleotide sequence encoding for it. HGS were the first to discover its existence, doing so by "bioinformatics".

The judge at first instance held that all the claims of the patent (EP (UK) 0 939 804) were invalid on three grounds: they were not susceptible of industrial application, they were insufficient and they were obvious because of a lack of technical contribution. HGS challenged all these findings.

The Court of Appeal dismissed the appeal on the ground of lack of industrial applicability, upholding the judgment of the lower court in this respect, so the other grounds did not need to be considered. The patent proprietor, HGS, appealed. The Supreme Court allowed the appeal, dismissed the cross-appeal on the issue of insufficiency and remitted the case to the Court of Appeal to deal with outstanding issues (*as to this see also chapter II. "Sufficiency of disclosure"*).

Despite the patent's very wide-ranging and generalised suggestions as to the uses to which Neutrokin- $\alpha$  and its antibodies might be put, its only relevant teaching ultimately arose concerning the tissue distribution of Neutrokin- $\alpha$ , its expression in T-cell and B-cell lymphomas, and the fact that it was a member of the TNF ligand superfamily. Accordingly, the question was whether the judge at first instance had been right to conclude that the inferences which would have been drawn from this in 1996 would not have been enough to satisfy Art. 57 EPC. He had considered that the functions of Neutrokin- $\alpha$  "were, at best, a matter of expectation and then at far too high a level of generality to constitute a sound or concrete basis for anything except a research project".

The Supreme Court acknowledged that there was very little authority in the UK on the topic of industrial applicability and so the applicable principles were to be found in the jurisprudence of the boards of appeal of the EPO. The judge's approach was not consistent

"neutrokin- $\alpha$ ", de ses anticorps et de la séquence de polynucléotides codant pour cette protéine. HGS avait été le premier à découvrir son existence, en se servant de techniques "bioinformatiques".

Le juge de première instance avait estimé que les revendications du brevet (EP (UK) 0 939 804) n'étaient pas valides, pour un triple motif : elles n'étaient pas susceptibles d'application industrielle, présentaient une insuffisance de l'exposé et étaient évidentes du fait d'un défaut de contribution technique. HGS a contesté l'ensemble de ces conclusions.

La Cour d'appel, confirmant à cet égard le jugement de l'instance inférieure, a rejeté l'appel pour défaut d'applicabilité industrielle, de sorte qu'il n'était plus nécessaire de prendre en considération les autres motifs. HGS, titulaire du brevet, s'est pourvu contre cette décision. La Cour suprême a fait droit au pourvoi, a rejeté le recours incident concernant l'insuffisance, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle statue sur les questions en suspens (*sur ce point, voir aussi le chapitre II. "Possibilité d'exécuter l'invention"*).

Le brevet suggère des usages très larges pour la neutrokin- $\alpha$  et ses anticorps, mais son seul enseignement porte en définitive sur la distribution dans les tissus de la neutrokin- $\alpha$ , son expression dans les lymphocytes T et les lymphomes des cellules B, et le fait qu'elle appartient à la superfamille des ligands du TNF. Par conséquent, la question était de savoir si le juge de première instance avait eu raison de considérer comme insuffisantes pour satisfaire à l'art. 57 CBE les conclusions que l'on pouvait en tirer en 1996. Selon lui, les fonctions attribuées à la neutrokin- $\alpha$  étaient "tout au plus des espoirs, et ceux-ci se situaient à un niveau de généralité bien trop élevé pour servir de base à autre chose qu'un projet de recherche".

La Cour suprême a reconnu que les autorités auxquelles se référer en matière d'applicabilité industrielle étaient très rares au Royaume-Uni, et qu'il fallait chercher les principes applicables dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB.

Beschwerdekammern des EPA gesucht werden müssten. Der Ansatz der ersten Instanz stimme nicht mit dem der Beschwerdekammern betreffend die Erfordernisse von Art. 57 EPÜ im Zusammenhang mit biologischem Material überein, der in den folgenden allgemeinen Grundsätzen zusammengefasst werden könnte:

i) Das Patent muss eine "praktische Anwendung" und eine "gewinnbringende Einsatzmöglichkeit" für den beanspruchten Stoff offenbaren, sodass das daraus resultierende Monopol "einen gewissen kommerziellen Nutzen erwarten lässt" (T 870/04, T 898/05).

ii) Ein "konkreter Nutzen", nämlich die "gewerbliche Nutzung in der Praxis" muss bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens "unmittelbar aus der Beschreibung herleitbar sein" (T 898/05, T 604/04).

iii) Ein lediglich "spekulativer" Nutzen reicht nicht aus, d. h., "ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die erreicht werden könnten oder auch nicht," genügt nicht (T 870/04 und T 898/05).

iv) Das Patent und das allgemeine Fachwissen müssen den Fachmann in die Lage versetzen, die beanspruchte Erfindung ohne "unzumutbaren Aufwand" und ohne Durchführung eines "Forschungsprogramms" "nachzuarbeiten" oder "gewerblich zu verwerten" (T 604/04, T 898/05).

Ferner wurden spezifische Grundsätze in Bezug auf neue Proteine und die für sie codierenden Gene sowie auf Familien- und Superfamilienmitglieder entwickelt.

Die erste Instanz hatte festgestellt, dass das Patent Neutrokin- $\alpha$  als neues Mitglied der TNF-Superfamilie von Ligand-Proteinen offenbart. Gemäß den von den Beschwerdekammern aufgestellten Grundsätzen hätte dies unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens ausreichen müssen, um den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ zu genügen. Der Supreme Court stützte sich in seiner Argumentation im Wesentlichen auf den in T 18/09 (Beschwerdekammerentscheidung zum selben Patent) dargelegten Ansatz. In dieser Entscheidung hatte die Kammer festgestellt, dass die Offenbarung eines anerkannten neuen Mitglieds der TNF-Superfamilie von Ligandproteinen (im Verbund mit Einzelheiten zu seiner Verteilung im Gewebe) den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ

with that of the boards concerning the requirements of Art. 57 EPC in relation to biological material, which could be summarised in the following general principles:

(i) The patent must disclose "a practical application" and "some profitable use" for the claimed substance, so that the ensuing monopoly "can be expected [to lead to] some ... commercial benefit" (T 870/04, T 898/05);

(ii) A "concrete benefit", namely the invention's "use ... in industrial practice" must be "derivable directly from the description", coupled with common general knowledge (T 898/05, T 604/04);

(iii) A merely "speculative" use will not suffice, so "a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable" will not do (T 870/04 and T 898/05);

(iv) The patent and common general knowledge must enable the skilled person "to reproduce" or "exploit" the claimed invention without "undue burden", or having to carry out "a research programme" (T 604/04, T 898/05).

Further specific principles were also set out, concerning new proteins and their encoding genes, as well as family or superfamily members.

The judge at first instance had found that the patent disclosed Neutrokin- $\alpha$  as a new member of the TNF ligand superfamily. In the light of the principles set out by the boards of appeal, this should have been sufficient, taking into account the common general knowledge, to satisfy the requirements of Art. 57 EPC. The Supreme Court derived considerable assistance from the approach set out in T 18/09 (the decision of the board of appeal on the same patent). Here the board had concluded that the disclosure of what was accepted to be a new member of the TNF ligand superfamily (coupled with details of its tissue distribution) satisfied Art. 57 EPC, because all known members were expressed on T-cells and were able to co-stimulate T-cell proliferation, and therefore

L'approche du juge n'a pas été conforme à celle suivie par les chambres concernant l'art. 57 CBE en rapport avec les matières biologiques, et que l'on peut résumer comme suit :

(i) Le brevet doit divulguer une "application pratique" et "un usage commercial" de la substance revendiquée, de sorte que l'on puisse s'attendre à ce que le monopole issu du brevet conduise à un quelconque ... "avantage commercial" (T 870/04, T 898/05) ;

(ii) Un "avantage concret", à savoir l'utilisation de l'invention "dans la pratique industrielle" doit "découler directement de la description", en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier (T 898/05, T 604/04) ;

(iii) Un usage purement "spéculatif" ne suffit pas, pas plus qu'une "mention vague et spéculative des objectifs qui pourraient ou non être atteints" (T 870/04, T 898/05) ;

(iv) Le brevet et les connaissances générales de l'homme du métier doivent permettre à ce dernier de "reproduire" ou "exploiter" l'invention revendiquée au prix d'un "effort raisonnable" et sans devoir mettre en œuvre un "programme de recherche" (T 604/04, T 898/05) ;

D'autres principes ont également été exposés, concernant les nouvelles protéines et leurs gènes codants, ainsi que les membres de familles ou de superfamilles.

Selon le juge de première instance, le brevet divulguait la neutrokin- $\alpha$  comme membre de la superfamilie des ligands du TNF. A la lumière des principes établis par les chambres de recours, ceci aurait dû suffire, compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier, pour satisfaire à l'art. 57 CBE. La Cour suprême s'est considérablement aidée de l'approche exposée dans T 18/09 (décision de la chambre de recours au sujet du même brevet). La chambre avait conclu que la divulgation d'un nouveau membre de la superfamilie des ligands du TNF (avec des détails de sa distribution dans les tissus) suffisait à satisfaire aux exigences de l'art. 57 CBE. En effet, tous les membres connus étant exprimés sur des lymphocytes T et pouvant stimuler la prolifération des

genügte, da alle bereits bekannten Mitglieder auf T-Zellen exprimierten und zur Kostimulation der T-Zell-Proliferation befähigt seien, weshalb davon auszugehen sei, dass Neutrokin- $\alpha$  eine ähnliche Funktion habe.

Die erste Instanz hatte festgestellt, dass die Offenbarung in Bezug auf die Verwendungsmöglichkeiten von Neutrokin- $\alpha$  selbst unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens lediglich "spekulativ" sei und nicht zu einem "unmittelbaren konkreten Nutzen" führe. Diesem Argument lag jedoch die implizite Annahme zugrunde, dass die Offenbarung des Patents an sich unzureichend sei und daher den Erfordernissen von Art. 57 EPÜ nicht genüge. Wenn aus Sicht der Beschwerdekammern die bereits bekannten Wirkungsweisen der Liganden der TNF- Superfamilie aber ausreichten, um die Patentierbarkeit des offenbarten neuen Moleküls (und des für es codierenden Gens) – das auf plausible Weise als Mitglied dieser Familie identifiziert wurde – zu rechtfertigen, so stellt die Tatsache, dass weitere Arbeiten erforderlich waren, um festzustellen, ob die offenbarte Erfindung tatsächlich einen therapeutischen Nutzen hat, die Gültigkeit des Patents allein nicht infrage. Aus denselben Gründen musste auch die Anschlussberufung wegen mangelnder Offenbarung zurückgewiesen werden.

Der von der ersten Instanz angelegte Maßstab für die gewerbliche Anwendbarkeit war strenger als der, den die Beschwerdekammern zugrunde legen. Die erste Instanz hatte von einer Beschreibung erwartet, dass sie den tatsächlichen Nachweis über eine bestimmte Verwendungsmöglichkeit des Produkts führt, und nicht, dass sie darlegt, dass sich das Produkt auf plausible Weise als "nutzbar" gezeigt hat, was die Verwendung des Moleküls für Forschungszwecken mit einschließt. Die Beschwerdekammer hatte dies in T 18/09 an sich schon als gewerbliche Tätigkeit gewertet.

Aus diesen Gründen wurde die Entscheidung des Patents Court, wonach die beanspruchten Erfindungen zum Zeitpunkt der Patenterteilung nicht gewerblich anwendbar gewesen seien, aufgehoben.

Neutrokin- $\alpha$  would be expected to have a similar function.

The judge had held that the disclosure in the patent as to the uses of Neutrokin- $\alpha$ , even when taken together with common general knowledge, was no more than "speculative" and did not give rise to an "immediate concrete benefit". However, this argument proceeded on the implicit assumption that the disclosure of the patent was not sufficient in itself to satisfy the requirements of Art. 57 EPC. If, in the light of the board's approach, the known activities of the TNF ligand superfamily were enough to justify patentability for the disclosure of a novel molecule (and its encoding gene) which was plausibly identified as a member of that family, the fact that further work was required to see whether the disclosure actually had therapeutic benefits did not, at least without more, undermine the validity of a patent. For the same reasons, the cross-appeal alleging insufficiency had also to be dismissed.

The standard set by the judge at first instance for susceptibility to industrial application was a more exacting one than that used by the boards of appeal. He had looked for a description that showed that a particular use for the product had actually been demonstrated rather than that the product had plausibly been shown to be "usable", which included the use of the molecule for research. The board in T 18/09 had to be taken to have regarded this in itself as an industrial activity.

The decision of the Patents Court that the claimed inventions were not susceptible of industrial application at the date of the patent was therefore set aside.

lymphocytes T, on pouvait s'attendre à ce que la neutrokin- $\alpha$  eût une fonction similaire.

Le juge a estimé que la divulgation par le brevet des utilisations de la neutrokin- $\alpha$ , même combinée aux connaissances générales de l'homme du métier, n'était rien moins que "spéculative", et sans "avantage concret immédiat". Il n'empêche que cet argument supposait que la divulgation du brevet était insuffisante en elle-même pour satisfaire à l'art. 57 CBE. Si, selon l'approche de la chambre, les activités connues de la superfamille des ligands du TNF suffisaient à justifier la brevetabilité pour la divulgation d'une nouvelle molécule (et son gène encodant) identifiée de façon plausible comme membre de ladite famille, la validité du brevet n'était pas remise en cause du simple fait que des travaux supplémentaires s'imposaient pour déterminer si la divulgation produisait effectivement les effets thérapeutiques escomptés. Pour ces mêmes motifs, il fallait aussi rejeter le recours incident alléguant l'insuffisance.

Le critère fixé par le juge de première instance en matière d'applicabilité industrielle était plus exigeant que celui utilisé par les chambres de recours. Le juge a cherché une description démontrant une utilisation particulière du produit, et non pas simplement que le produit était "utilisable", notamment comme molécule pouvant servir de base dans la recherche. Dans T 18/09, la chambre a considéré que cela constituait en soi une activité industrielle.

Il y a donc eu annulation de la décision du Tribunal des brevets selon laquelle les inventions revendiquées n'étaient pas susceptibles d'application industrielle à la date du brevet.

**F. Doppelpatentierung****FR – Frankreich****Bezirksgericht Paris vom 20. März 2012 (09/12706) – Teva v. Eli Lilly**

Schlagwort: zweite medizinische Indikation – Patentfähigkeit – Verbot der Doppelpatentierung – allgemeiner Grundsatz

Die Firma Eli Lilly war Inhaberin der europäischen Patente 1 438 957 und 0 584 952, die insbesondere auf die Verwendung von Raloxifen zur Osteoporose-Prävention gerichtet waren. Mit der Erfindung sollten Verfahren bereitgestellt werden, die den Verlust von Knochenmasse hemmen, ohne dass die mit der Östrogen-Therapie verbundenen negativen Auswirkungen auftreten. Ein Generikum auf der Grundlage von Raloxifen wurde von der Firma Teva vermarktet. Teva klagte auf Nichtigerklärung der Patente.

Bezüglich der unzureichenden Beschreibung machte Teva geltend, dass die Beschreibung des europäischen Patents 0 584 952 kein Versuchsergebnis für die postmenopausale Frau enthalte. Nach der Prüfung der Sache erklärte das Gericht, dass der Firma Eli Lilly – die tatsächlich Forschungen bezüglich eines Tiermodells durchgeführt habe – nicht vorgeworfen werden könne, dass ihre Ergebnisse nur Spekulationen seien. Auch könne ihr nicht vorgeworfen werden, eine Patentanmeldung eingereicht zu haben, ohne die Ergebnisse für die postmenopausale Frau abgewartet zu haben. Das Gericht befand, dass die Erfindung ausreichend beschrieben war.

Bezüglich der mangelnden Neuheit machte Teva geltend, dass die Abfassung von Anspruch 1 in der schweizerischen Anspruchsform bedeute, dass es sich um eine neue medizinische Verwendung eines bekannten Stoffs handle, die nicht die gemäß Art. 54 EPÜ 1973 (maßgeblich aufgrund des Anmeldetags der Patente) erforderliche Neuheit verleihen könne. Das Gericht erwiderte, dass es auch nach dem EPÜ 1973 durchaus möglich sei, die Gültigkeit einer zweiten medizinischen Verwendung anzuerkennen, sofern festgestellt werden könne, dass diese Anwendung neu oder erfinderisch und nicht bereits im Stand der Technik enthalten sei.

Bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit erklärte das Gericht, dass die Bioverfügbarkeit kein zu überwindendes Vorurteil sei und die

**F. Double patenting****FR – France****Paris District Court of 20 March 2012 (09/12706) – Teva v Eli Lilly**

Keyword: second therapeutic use – patentability – prohibition on double patenting – general principle

Eli Lilly was the proprietor of European patents 1 438 957 and 0 584 952 for an invention using raloxifene to prevent osteoporosis by inhibiting the loss of bone mass, while avoiding the negative side effects associated with oestrogen therapy. Teva, which had placed a generic medicament based on raloxifene on the market, sought the patents' revocation.

Teva contended that the description in European patent 0 584 952 was insufficient because it did not include any test result applicable to post-menopausal women. Having examined this allegation, the Court concluded that Eli Lilly had conducted genuine animal model research and could not be accused of having provided merely speculative results. Nor could it be accused of having filed a patent application before obtaining results for post-menopausal women. The Court found the description to be sufficient.

Teva also alleged lack of novelty, asserting that the form of claim 1, drafted as a Swiss-type claim, showed that it was directed to a new therapeutic use of a known substance. This could not meet the novelty requirement under Art. 54 EPC 1973, to which the patents were subject in view of their filing date. The Court found that, even under the EPC 1973, a second therapeutic use could be regarded as valid, provided it could be established that that use was new or inventive and not already prior art.

On the alleged lack of inventive step, the Court found that bioavailability was not a prejudice to be overcome and that routine work on dosage was required

**F. Double brevetabilité****FR – France****Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mars 2012 (09/12706) – Teva c. Eli Lilly**

Mot-clé : deuxième application thérapeutique – brevetabilité – interdiction de double brevetabilité – principe général

La société Eli Lilly est titulaire des brevets européens 1 438 957 et 0 584 952 protégeant notamment l'utilisation de raloxifène pour la prévention de l'ostéoporose. Le but de l'invention est de fournir des méthodes pour inhiber la perte de masse osseuse sans les effets négatifs associés de la thérapie par des oestrogènes. Un médicament générique à base de raloxifène a été commercialisé par la société Teva. Teva demande la nullité des brevets.

Sur l'insuffisance de description, Teva reprochait au brevet européen 952 de n'avoir indiqué dans sa description aucun résultat expérimental applicable à la femme post-ménopausée. Le Tribunal après examen énonce qu'il ne peut être reproché à Eli Lilly – qui a véritablement mené des recherches sur le modèle animal – d'avoir seulement spéculé sur des résultats. Il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir déposé une demande de brevet sans avoir attendu les résultats sur la femme post-ménopausée. Le Tribunal juge l'invention suffisamment décrite.

Sur le défaut de nouveauté, Teva fait valoir que la forme de la revendication 1 rédigée sous la forme suisse indique qu'il s'agit d'une nouvelle application thérapeutique d'une substance connue qui ne saurait conférer la nouveauté requise par l'art. 54 CBE 1973 applicable aux brevets en raison de leur date de dépôt. Le tribunal répond qu'il n'existait même sous l'empire de la CBE 1973 aucune impossibilité de reconnaître la validité d'une seconde application thérapeutique à condition de pouvoir établir que cette application était nouvelle ou inventive et pas déjà contenue dans l'art antérieur.

Sur le défaut d'activité inventive, le tribunal a énoncé que la biodisponibilité n'est pas un préjugé à vaincre et nécessite un travail de routine sur le

Entwicklung eines Arzneimittels Routinearbeiten zur Dosierung erfordere, die zwar lang und aufwendig sein könnten – was in den Labors von Eli Lilly auch der Fall gewesen sei -, die aber keinerlei erfinderische Tätigkeit voraussetzten. Daher wurde Anspruch 1 des europäischen Patents 0 584 952 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt.

Bezüglich der Doppelpatentierung verwies das Gericht auf Art. L 611-1 des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum sowie auf die Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 und erklärte, es sei unbestritten, dass für eine Erfindung nur ein einziger Rechtstitel erteilt werden könne. Das Doppelpatentierungsverbot gelte nicht nur bei der Patenterteilung; dieser allgemeine Grundsatz müsse auch von den Gerichten beachtet werden, selbst wenn er nicht ausdrücklich im Münchner Übereinkommen festgeschrieben sei, denn er sei einer von mehreren Nichtigkeitsgründen. Im vorliegenden Fall befand das Gericht abschließend, dass der Vorwurf der Doppelpatentierung stichhaltig sei und das europäische Patent 0 584 952 mit sämtlichen Ansprüchen für nichtig erklärt werden müsse.

Der französische Teil des europäischen Patents 1 438 957 wurde ebenfalls für nichtig erklärt.

*Anmerkung des Herausgebers: Gegen dieses Urteil ist Berufung eingelegt worden, über die ebenfalls im Kapitel I.C.3. "Neuheit der Verwendung" berichtet wird (s. Berufungsgericht Paris vom 12. März 2014 (RG 12/07203) – Eli Lilly v. Teva). Das Urteil des Berufungsgerichts hebt das Urteil in dieser Frage teilweise wieder auf und besagt Folgendes: Die Klage auf Nichtigkeit des französischen Teils des europäischen Patents 0 584 952 wegen Doppelpatentierung mit EP 1 438 957 ist aufgrund der Nichtigerklärung des französischen Teils dieses Patents gegenstandslos geworden.*

#### **GB – Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 20. Juni 2014 – Koninklijke Philips Electronics NV v. Nintendo of Europe GmbH [2014] EWHC 1959 (Pat)**

Schlagwort: Doppelpatentierung – Änderung nach Erteilung

Während eines Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens erhob Nintendo gegen eine von Philips beantragte Änderung einen Einwand wegen Doppelpatentierung. Justice Birss erörterte die einschlägigen Entscheidungen der britischen

when developing a medicament. That routine work tended to be long and onerous, and indeed it had been in Eli Lilly's case, but it did not involve an inventive step. As a consequence, claim 1 of European patent 0 584 952 was revoked for lack of inventive step.

On the subject of double patenting, the Court, citing Art. L.611-1 of the French Intellectual Property Code and decisions G 1/05 and G 1/06, observed that it was well established that only a single property right could be granted for an invention. It was not only at the grant stage that the prohibition on double patenting was applied; the courts also had to enforce this general principle, even if it was not explicitly mentioned in the EPC, because it was one ground for revocation among others. The Court held that the claim of double patenting in this case was well founded and that European patent 0 584 952 had to be revoked in its entirety.

It also revoked the French part of European patent 1 438 957.

*Editor's note: The judgment on the appeal against this judgment is also reported in chapter I.C.3. "Novelty of use"; see Paris Court of Appeal of 12 March 2014 (RG 12/07203) – Eli Lilly v Teva. The Court of Appeal set aside the ruling on double patenting, holding that the request to revoke the French part of European patent 0 584 952 as a duplicate of European patent 1 438 957 had become redundant once the French part of the latter patent had been revoked.*

#### **GB – United Kingdom**

**Patents Court of 20 June 2014 – Koninklijke Philips Electronics NV v Nintendo of Europe GmbH [2014] EWHC 1959 (Pat)**

Keyword: double patenting – post-grant amendments

In the course of infringement and validity proceedings Nintendo raised a double patenting objection to an amendment applied for by Philips. Birss J reviewed the relevant UK authorities and also the relevant EPO decisions since the court's discretion to

dosage en vue d'élaborer le médicament, travail de routine qui peut être long et onéreux et qu'a effectué la société Eli Lilly dans ses laboratoires, mais qui n'implique aucune activité inventive. En conséquence, la revendication 1 du brevet européen 952 est déclarée nulle pour défaut d'activité inventive.

Sur la double brevetabilité, le tribunal, se référant à l'art. L 611-1 CPI et les décisions G 1/05 et G 1/06, énonce qu'il n'est pas contesté qu'une invention ne peut donner droit qu'à la délivrance d'un seul titre. Cette interdiction ne s'apprécie pas seulement lors de la délivrance du brevet ; il revient aux juridictions de mettre en œuvre ce principe général, même s'il n'est pas repris explicitement dans la convention de Munich, car il constitue un moyen de nullité parmi les autres. En l'espèce, le tribunal conclut que le moyen tenant à la double brevetabilité est fondé et le brevet européen 952 doit être annulé dans toutes ses revendications.

Il annule aussi la partie française du brevet européen 957.

*Note de la rédaction : le jugement a fait l'objet d'un appel reporté également au chapitre I.C.3. "Nouveauté de l'utilisation", voir CA Paris, 12 mars 2014 RG 12/07203 Eli Lilly c. Teva. L'arrêt de la cour d'appel infirme partiellement le jugement sur ce point décidant que : la demande de nullité de la partie française du brevet européen 0 584 952 pour double brevetabilité par rapport au brevet européen 1 438 957 est devenue sans objet du fait de l'annulation de la partie française de ce dernier brevet.*

#### **GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 20 juin 2014 – Koninklijke Philips Electronics NV c. Nintendo of Europe GmbH [2014] EWHC 1959 (Pat)**

Mot-clé : double protection par brevet – modifications après délivrance

Dans le cadre d'une procédure de contrefaçon et de validité, Nintendo a soulevé une objection de double protection par brevet contre une demande de modification déposée par Philips. Étant donné que le pouvoir d'appréciation du tribunal d'autoriser

Behörden und des EPA, weil das Gericht bei der Ausübung seines Ermessens, Änderungen nach der Erteilung zuzulassen, gehalten ist, die entsprechenden im EPA angewandten Grundsätze zu berücksichtigen (s 75 (5) Patents Act 1977).

Birss J führte aus, dass die Frage der Doppelpatentierung dann besondere Bedeutung erhielt, wenn zwei Patente formal nicht identisch waren, inhaltlich aber dieselbe Erfindung zum Gegenstand hatten (z. B. *IBM's (Barclay and Biggar's) Application* [1983] RPC 283). In der Sache *Marley's Roof Tile* [1994] RPC 231 befand der Court of Appeal, dass s 73 (2) Patents Act 1977, der die Doppelpatentierung in Bezug auf ein europäisches Patent (UK) und ein nationales Patent (UK) behandelt, auch auf sich überschneidende Ansprüche anwendbar ist und nicht nur auf Ansprüche mit demselben (oder praktisch demselben) Umfang.

Vor dem EPA stellte sich die Frage der Doppelpatentierung im Zusammenhang mit Teilanmeldungen; Einwände des Prüfers in Bezug auf die Doppelpatentierung gegen die Ansprüche einer späteren Teilanmeldung konnten durch geeignete Änderungen ausgeräumt werden. In ihren Entscheidungen G 1/05 und G 1/06 erkannte die Große Beschwerdekammer den Grundsatz des Doppelschutzverbots dahin gehend an, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt. Somit hatte die Große Beschwerdekammer nichts gegen die ständige Praxis des EPA einzuwenden, Änderungen in einer Teilanmeldung zu beanstanden und zurückzuweisen, wenn diese dazu führen würden, dass in der geänderten Teilanmeldung derselbe Gegenstand beansprucht wird wie in einer anhängigen Stammanmeldung oder einem erteilten Stammpatent. Der Richter berücksichtigte ferner die Entscheidungen T 307/07, T 1391/07 und T 1423/07.

Die Grundsätze, die Justice Birss aus diesen Fällen ableitete, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Normalerweise sollte ein Anmelder für ein und denselben Gegenstand, für den gleichzeitig Anmeldungen

allow amendments post-grant required it to have regard to the relevant principles applied in the EPO (s. 75(5) Patents Act 1977).

Birss J explained that the double patenting question became more significant when the two patents were not identical in form but found as a matter of substance to be for the same invention (e.g. *IBM's (Barclay and Biggar's) Application* [1983] RPC 283). In *Marley's Roof Tile* [1994] RPC 231, the Court of Appeal held that s. 73(2) Patents Act 1977, which deals with double patenting as between an EP (UK) patent and a national UK patent, applied to overlapping claims and not only to claims which were of the same (or practically the same) scope.

In the EPO, the question of double patenting arose in the context of divisional applications; a double patenting objection by the examiner to the claims of a later divisional application could be overcome by appropriate amendments. In G 1/05 and G 1/06, the Enlarged Board of Appeal accepted that the prohibition of double patenting existed on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter. The Enlarged Board therefore found nothing objectionable in the established practice of the EPO that amendments to a divisional application are objected to and refused when the amended divisional claims the same subject-matter as a pending parent application or a granted parent patent. The judge also considered decisions T 307/07, T 1391/07 and T 1423/07.

The principles which Birss J derived from the above cases may be summarised as follows:

1. Ordinarily, an applicant should not obtain two patents for the same thing filed at the same time. An applicant

des modifications après la délivrance du brevet lui impose de tenir compte des principes appliqués en la matière à l'OEB (s. 75(5) Patents Act 1977), le juge Birss a examiné la jurisprudence britannique ainsi que les décisions de l'OEB pertinentes.

Le juge Birss a expliqué que la question de la double protection revêt une importance encore plus grande lorsque deux brevets ne sont pas identiques sur la forme, mais concernent sur le fond la même invention (comme dans l'affaire *IBM's (Barclay and Biggar's) Application* [1983] RPC 283). Dans l'affaire *Marley's Roof Tile* [1994] RPC 231, la Cour d'appel avait estimé que la section 73(2) Patents Act 1977, qui traite de la double protection conférée par un brevet EP (Royaume-Uni) et un brevet national du Royaume-Uni, s'appliquait également aux revendications qui se recoupent, et non pas uniquement aux revendications qui ont la même (ou presque la même) portée.

A l'OEB, la question de la double protection par brevet s'est posée dans le cadre de demandes divisionnaires. Une objection relative à la double protection soulevée par l'examineur contre les revendications d'une demande divisionnaire ultérieure peut être levée par des modifications appropriées. Dans les affaires G 1/05 et G 1/06, la Grande Chambre de recours a admis que l'interdiction de la double protection était fondée sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet. Elle n'a donc rien eu à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à rejeter ces modifications lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande initiale encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande initiale. Le juge a également tenu compte des décisions T 307/07, T 1391/07 et T 1423/07.

Les principes que le juge Birss a tirés des affaires ci-dessus peuvent être résumés comme suit :

1. Normalement, un demandeur ne devrait pas obtenir deux brevets portant sur le même objet pour lequel deux

eingereicht werden, nicht zwei Patente erhalten. In der Regel hat ein Anmelder kein legitimes Interesse daran, so vorzugehen.

2. Die "Doppelpatentierung" ist kein Grund für den Widerruf eines Patents (s. 72 Patents Act 1977, Art. 138 EPÜ). Unter besonderen Umständen kann eine Doppelpatentierung die Zurückweisung bzw. den Widerruf von Amts wegen zur Folge haben (s. 18 (5) und 73 (2) Patents Act 1977).

3. Für das EPA ist ein Einwand wegen Doppelpatentierung ein Grund für die Zurückweisung von Änderungen einer Teilanmeldung, wenn der vorgeschlagene geänderte Anspruch der Teilanmeldung denselben Gegenstand beansprucht wie die Stammanmeldung und der Anmelder kein legitimes Interesse daran hat, den Anspruch der Teilanmeldung zu erhalten. Im Allgemeinen ist bei Erfüllung der ersten Bedingung auch die Erfüllung der zweiten wahrscheinlich, es gibt aber auch anders gelagerte Fälle (z. B. T 1423/07).

4. Für das EPA liegt eine Doppelpatentierung vor, wenn der unabhängige Anspruch einer Teilanmeldung denselben Umfang hat wie ein unabhängiger Anspruch in der Stammanmeldung, und eine Änderung, die dies bewirkt, wird zurückgewiesen. Hierzu wird der Inhalt und nicht nur die Form betrachtet. Aus der ständigen Rechtsprechung des EPA folgt nicht, dass eine Doppelpatentierung schon allein deshalb vorliegt, weil sich der Umfang von zwei Ansprüchen überschneidet.

5. Beim Vergleich der verschiedenen Verfahrensumstände, in denen sich diese Frage stellen könnte, gilt es Sorgfalt walten zu lassen. Das EPA befasst sich immer nur mit einem einzigen Patent; wenn also vor dem EPA eine Teilanmeldung geprüft wird, wird nicht in Betracht gezogen, einen Einwand durch Änderungen der Ansprüche der Stammanmeldung auszuräumen.

6. Das Urteil des Berufungsgerichts in der Sache *Marley's Roof Tile* betrifft eine Frage der Auslegung von s. 73 (2) Patents Act 1977 und ist nicht bindend in Bezug auf die Ausübung des Ermessens nach s. 75 Patents Act 1977.

7. Ein Patentinhaber kann ein legitimes Interesse daran haben, ein Patent auf eine Teilanmeldung zu erhalten, dessen Ansprüche breiter sind als der Umfang des Stammpatents, diesen jedoch

ordinarily has no legitimate interest in doing this.

2. "Double patenting" is not a ground of revocation of a patent (s. 72 Patents Act 1977, Art. 138 EPC). In particular circumstances double patenting can lead to refusal, or revocation on the Comptroller's initiative (s. 18(5) and s. 73(2) Patents Act 1977).

3. The EPO recognises a double patenting objection as a ground for refusing amendments to a divisional application, on condition that the proposed amended divisional claim claims the same subject-matter as a parent and that the applicant has no legitimate interest in obtaining the divisional claim. Generally, if the first condition is true the second is likely to follow but there can be cases (e.g. T 1423/07) where this is not so.

4. The EPO recognises that if the independent claim of a divisional has the same scope as an independent claim in the parent then double patenting exists and an amendment giving rise to that will be refused. It is a test of substance and not merely form. It is not the settled jurisprudence of the EPO that double patenting exists merely because the scopes of the two claims overlap.

5. One needs to take care when comparing the different procedural circumstances in which this point can arise. The EPO only deals with one patent at a time and so an EPO case considering a divisional application will not contemplate making changes to the claims of the parent to overcome an objection.

6. The Court of Appeal judgment in *Marley's Roof Tile* is directed to a point on statutory construction of s. 73(2) Patents Act 1977 and is not binding in relation to the exercise of discretion under s. 75 Patents Act 1977.

7. A patentee may have a legitimate interest in obtaining a divisional patent with claims which are broader than but encompass the scope of a parent patent. During prosecution of the parent

demandes ont été déposées à la même date. Un demandeur n'a normalement pas d'intérêt légitime à agir ainsi.

2. La "double protection par brevet" ne constitue pas une cause de nullité du brevet (s. 72 Patents Act 1977 et art. 138 CBE). Dans certaines circonstances, sur l'initiative du Comptroller, la double protection peut conduire au rejet ou à la révocation du brevet (s. 18(5) et 73(2) Patents Act 1977).

3. L'OEB considère l'objection de double protection par brevet comme un motif valable de rejet des modifications d'une demande divisionnaire, à la condition que la revendication de la demande divisionnaire dont la modification est proposée revendique le même objet que la revendication de la demande initiale et que le demandeur n'ait pas d'intérêt légitime à obtenir la revendication de la demande divisionnaire. En général, si la première condition est remplie, il est probable que la deuxième le soit également, mais il arrive que ce ne soit pas le cas (comme dans l'affaire T 1423/07).

4. L'OEB reconnaît qu'il y a une double protection par brevet lorsque la revendication indépendante d'une demande divisionnaire a la même portée qu'une revendication indépendante de la demande initiale. Toute modification qui conduirait à une telle situation sera rejetée. L'examen porte alors sur le fond et non pas seulement sur la forme. Selon la jurisprudence établie de l'OEB, il ne suffit pas que les portées respectives des deux revendications se recoupent pour qu'il y ait une double protection.

5. Il convient d'être attentif lorsque l'on compare les différentes circonstances des procédures dans lesquelles cette question peut se poser. L'OEB ne traite que d'un brevet à la fois. Par conséquent, lors de l'examen d'une demande divisionnaire, l'OEB n'envisagera pas de modifier les revendications d'une demande initiale afin de lever une objection.

6. L'arrêt de la Cour d'appel rendu dans l'affaire *Marley's Roof Tile* porte sur l'interprétation de la s. 73(2) Patents Act 1977 et n'est pas contraignant en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation au titre de la s. 75 de cette même loi.

7. Le titulaire d'un brevet peut avoir un intérêt légitime à obtenir, dans le cadre d'une demande divisionnaire, un brevet dont les revendications sont plus larges que celles du brevet initial, tout en les

abdecken. Bei der Bearbeitung der Stammanmeldung erhebt der Prüfer möglicherweise einen Einwand gegen einen breiten Anspruch, weist aber darauf hin, dass ein engerer Anspruch akzeptiert würde. Der Patentinhaber sieht dies zwar vielleicht anders, wünscht aber eine frühzeitige Erteilung, weil ein Wettbewerber ein verletzendes Konkurrenzprodukt herausgebracht hat, das unter den angebotenen engen Anspruch fallen könnte. Daher beschließt der Patentinhaber, das Angebot anzunehmen und sich das Stammpatent mit einem engeren Anspruch erteilen zu lassen. Nach s. 76 Patents Act 1977 und Art. 123 (3) EPÜ sind den Schutzbereich erweiternde Änderungen nach der Erteilung nicht zulässig. Also reicht der Patentinhaber eine Teilanmeldung ein, um nichts von dem ihm zustehenden Schutzbereich aufzugeben. Wird auf die Teilanmeldung ein Patent erteilt, dessen Umfang breiter ist als der des Stammpatents, dann wurde der Haltung des Patentinhabers vollauf entsprochen.

Der Patentinhaber hat in diesem Fall ein legitimes Interesse daran, zusätzlich zu dem Stammpatent auch das Patent auf die Teilanmeldung zu erhalten. Es wäre falsch, wie in T 307/07 oder *Marley's Roof Tile* aufgrund von Überschneidungen beim Umfang einen Einwand wegen Doppelpatentierung zu erheben. Nach britischem Recht sollte ein Einwand wegen Doppelpatentierung nur unter den folgenden Umständen als Grund für die Zurückweisung der Änderung eines Anspruchs nach der Erteilung herangezogen werden:

i) Die beiden Patente müssen denselben Prioritätstag haben und vom selben Anmelder (oder dessen Rechtsnachfolger) angemeldet worden sein.

ii) Die beiden Ansprüche müssen auf dieselbe Erfindung gerichtet sein: sie müssen denselben Gegenstand und denselben Umfang haben. Der Umfang wird inhaltlich geprüft. Mit trivialen Unterschieden im Wortlaut lässt sich ein Einwand nicht überwinden; deckt allerdings der eine Anspruch Ausführungsformen ab, die der andere Anspruch nicht enthält, so ergibt sich kein Einwand.

iii) Die beiden Ansprüche müssen unabhängige Ansprüche sein. Dies folgt aus der Verneinung des Arguments in Bezug auf Überschneidungen des

the examiner may object to a broad claim but indicate that a narrower claim would be accepted. The patentee may not agree but want to obtain an early grant because a competitor has launched an infringing competitive product, which may be within the narrow claim on offer. Thus the patentee decides to take what is on offer and obtain grant of the parent patent with a narrow claim. Under s. 76 Patents Act 1977 and Art. 123(3) EPC post-grant amendments are not permitted to widen the scope of monopoly so, in order not to give up scope to which the patentee is entitled, a divisional application is filed. If the divisional is granted with a broader scope than the parent then the patentee's stance has been entirely vindicated.

A patentee in this case has a legitimate interest in obtaining the divisional in addition to the parent. It would be wrong to apply a double patenting objection based on overlapping scope such as in T 307/07 or *Marley's Roof Tile*. As a matter of UK law a double patenting objection as a ground for refusing a post-grant amendment to a claim should only be taken in the following circumstances:

i) The two patents must have the same priority dates and be held by the same applicant (or its successor in title).

ii) The two claims must be for the same invention: they must be for the same subject-matter and have the same scope. The scope is considered as a matter of substance. Trivial differences in wording will not avoid the objection but if one claim covers embodiments which the other claim does not, then the objection does not arise.

iii) The two claims must be independent claims. This follows from the rejection of the point on overlapping scope. If two independent claims have different

englobant. Au cours de la procédure relative à la demande initiale, l'examineur peut s'opposer à une revendication de large portée, tout en indiquant qu'une revendication de portée plus restreinte serait acceptée. Le titulaire du brevet pourrait ne pas être d'accord mais souhaiter que le brevet soit délivré rapidement, parce qu'une autre société a lancé un produit concurrent contrefaisant le brevet, qui pourrait tomber sous le coup de la revendication de portée restreinte proposée. Ainsi, le titulaire du brevet décide d'accepter ce qui est proposé et d'obtenir sur la base de sa demande initiale un brevet avec une revendication de portée restreinte. Conformément à la s. 76 Patents Act 1977 et à l'art. 123(3) CBE, il n'est pas permis de modifier un brevet après sa délivrance de façon à étendre la portée du monopole conféré. Ainsi, afin de ne pas renoncer à la protection à laquelle il a droit, le titulaire d'un brevet peut déposer une demande divisionnaire. Si le brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire a une portée plus large que le brevet issu de la demande initiale, la position du titulaire du brevet s'en trouve pleinement confortée.

Dans ce cas, le titulaire du brevet a un intérêt légitime à obtenir un brevet sur la base de sa demande divisionnaire en plus du brevet initial. Il serait erroné de soulever une objection de double protection par brevet au motif que les portées respectives des brevets se recoupent, comme dans les affaires T 307/07 ou *Marley's Roof Tile*. En droit britannique, l'objection de double protection ne devrait être soulevée comme motif de rejet d'une modification apportée à une revendication après la délivrance du brevet que dans les circonstances suivantes :

i) Les deux brevets doivent avoir la même date de priorité et être détenus par le même demandeur (ou son ayant cause).

ii) Les deux revendications doivent porter sur la même invention : elles doivent avoir le même objet et la même portée. La portée doit être examinée sur le fond. De légères différences de formulation n'empêcheront pas l'objection. Toutefois, si une revendication couvre des modes de réalisation qui ne sont pas englobés par l'autre revendication, il ne peut pas être soulevé d'objection.

iii) Les deux revendications doivent être des revendications indépendantes. Cette condition découle du fait que le recouvrement de la portée des



Umfangs. Wenn zwei unabhängige Ansprüche einen unterschiedlichen Umfang haben, gibt es keinen Grund für einen Einwand, auch wenn die Patente abhängige Ansprüche mit demselben Umfang enthalten.

iv) Wird der Einwand vor dem Patentgericht erhoben, wo beide Patente Gegenstand des Verfahrens sind, so kann er durch Änderung eines der beiden Patente ausgeräumt werden.

v) Selbst wenn tatsächlich ein Einwand zu erheben wäre in dem Sinn, dass zwei relevante Ansprüche denselben Umfang haben, so sollte die Änderung nicht zurückgewiesen werden, wenn der Patentinhaber ein legitimes Interesse an der Aufrechterhaltung beider Ansprüche hat.

scope then there is no reason to object even if the patents contain dependent claims with the same scope.

iv) If the objection arises in the Patents Court in which both patents are before the court then it can be cured by amendment to either patent.

v) Even if the objection properly arises in the sense that two relevant claims have the same scope, if the patentee has a legitimate interest in maintaining both claims then the amendment should not be refused.

revendications n'est pas considéré comme un motif d'objection. Si deux revendications indépendantes ont une portée différente, rien ne justifie de soulever une objection, même si les brevets contiennent des revendications dépendantes ayant la même portée.

iv) Si l'objection est soulevée devant le tribunal des brevets où les deux brevets sont en cours d'instruction, elle peut alors être levée par la modification d'un des deux brevets.

v) Même si l'objection est soulevée à juste titre, en ce sens que deux revendications pertinentes ont la même portée, la modification ne devrait pas être refusée si le titulaire du brevet a un intérêt légitime au maintien des deux revendications.

**II. AUSREICHENDE OFFENBARUNG****DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 11. September 2013 (X ZB 8/12) – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – funktionelles Merkmal – zweite medizinische Indikation

Die Patentanmeldung betraf die Verwendung von Effektoren der Dipeptidyl-Peptidase zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei Hyperglykämie. Im Stand der Technik war es bekannt, Insulin zu verabreichen. Neuere Verfahren wie die Installation subkutaner Depot-Implantate oder die Implantation intakter Langerhansscher Zellen sind technisch aufwendig und risikobehaftet. Das Streitpatent betraf also das technische Problem, ein einfaches, kostengünstiges und den Patienten wenig belastendes Verfahren zur Senkung des Blutzuckerspiegels zur Verfügung zu stellen. Zur Lösung dieses Problems wurde im einzig verbliebenen Anspruch in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung vorgeschlagen: „Verwendung von Inhibitoren der Enzymaktivität der Dipeptidyl-Peptidase IV (DP IV) zur Senkung des Blutzuckerspiegels unter die für Hyperglykämie charakteristische Glukosekonzentration im Serum eines Säuger-Organismus bei Diabetes mellitus.“

Der BGH hatte zu entscheiden, ob die Verwendung gemäß dem Hauptantrag so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Das Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung der Erfindung steht einer Formulierung des Patentanspruchs, die eine gewisse Verallgemeinerung enthält, nicht generell entgegen. Der BGH stellte fest, dass das Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung es nicht erfordert, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen sind.

Es ist dem Patentanmelder grundsätzlich unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemeinerungen vorzunehmen, sofern dies dem berechtigten Anliegen Rechnung trägt, die Erfindung in vollem

**II. SUFFICIENCY OF DISCLOSURE****DE – Germany****Federal Court of Justice of 11 September 2013 (X ZB 8/12) – Dipeptidyl peptidase inhibitors**

Keyword: sufficiency of disclosure – functional feature – second medical use

The patent application concerned the use of dipeptidyl peptidase effectors to lower blood sugar levels to treat hyperglycaemia. Administration of insulin was known in the prior art. Newer methods, such as installing subcutaneous depot implants or transplanting intact Langerhans cells, were technically complex and risky. The claimed invention therefore sought to solve the technical problem of providing a simple, cost-effective and minimally invasive method of lowering blood sugar levels. The solution proposed in the single remaining claim as defended in the main request was: "Use of inhibitors of dipeptidyl peptidase IV (DP IV) enzymatic activity for lowering the blood sugar level below the glucose concentration characteristic of hyperglycaemia in the serum of a mammalian organism with diabetes mellitus."

The court had to decide whether the use according to the main request was disclosed sufficiently clearly and completely for it to be carried out by a person skilled in the art. It observed that the requirement of enabling disclosure of the invention did not act as a general bar to a certain degree of generalisation in the claim wording. The court held that the description did not have to include instructions as to how to obtain all possible component variants within a functional definition in order to meet the requirement of clear and full disclosure.

The patent applicant is in principle at liberty not to limit the claimed protection to embodiments that are explicitly described in the documents originally filed, but to make certain generalisations, provided that this takes account of the legitimate desire to cover the invention in its entirety.

**II. POSSIBILITE D'EXECUTER L'INVENTION****DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 11 septembre 2013 (X ZB 8/12) – Inhibiteurs de la dipeptidyl-peptidase**

Mot-clé : suffisance de l'exposé – caractéristique fonctionnelle – deuxième indication médicale

La demande de brevet déposée concernait l'utilisation d'effecteurs de la dipeptidyl-peptidase pour abaisser le taux de sucre dans le sang en cas d'hyperglycémie. L'administration d'insuline était un procédé bien connu de l'état de la technique. Les solutions plus récentes telles que l'installation d'implants de dépôt sous-cutané ou l'implantation de cellules de Langerhans intactes étaient quant à elles techniquement coûteuses et risquées. Le brevet litigieux concernait donc le problème technique de la mise à disposition d'un traitement de l'hyperglycémie qui soit à la fois simple, peu onéreux et facilement supportable par les patients. La seule revendication qui restait au sein de la version défendue dans la requête principale proposait : "l'utilisation d'inhibiteurs de l'activité enzymatique de la dipeptidyl-peptidase IV (DP IV) pour abaisser le taux de glycémie à une valeur inférieure à la concentration de glucose qui est caractéristique de l'hyperglycémie et présente dans le sérum d'un organisme de mammifère atteint du diabète."

La Cour fédérale de justice devait déterminer si cette utilisation était exposée dans la requête principale de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. L'exigence d'une divulgation suffisante ne s'oppose pas d'une manière générale à la formulation d'une revendication qui énonce une certaine généralisation. La Cour a donc considéré que la description ne doit pas nécessairement contenir des indications sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément qui sont couvertes par la définition fonctionnelle pour satisfaire à l'obligation d'un exposé clair et complet.

La Cour a déclaré que les demandeurs sont libres de ne pas limiter la protection revendiquée aux modes de réalisation qui sont décrits de manière explicite dans les pièces initiales de la demande, et qu'il peut effectuer certaines généralisations dans la mesure où cela s'inscrit dans le désir légitime de couvrir toute la portée de l'invention.

Umfang zu erfassen.

Ob die Fassung eines Patentanspruchs, die eine Verallgemeinerung enthält, dem Erfordernis einer ausführbaren Offenbarung genügt, richtet sich danach, ob damit ein Schutz begehrt wird, der nicht über dasjenige hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird (unter Verweis auf T 435/91 und T 694/92).

Einer Umschreibung einer Gruppe von Stoffen nach ihrer Funktion in einem Verwendungsanspruch steht weder entgegen, dass eine solche Fassung des Patentanspruchs neben bekannten oder in der Patentschrift offenbarten Stoffen auch die Verwendung von Stoffen umfasst, die erst zukünftig bereitgestellt werden, noch dass die Bereitstellung erfinderische Tätigkeit erfordern kann.

*Anmerkung des Herausgebers: In der Entscheidung T 544/12 nahm die Kammer Bezug auf die obige Entscheidung des Bundesgerichtshofs, vertrat aber eine andere Ansicht zur ausreichenden Offenbarung.*

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 21. März 2012 (09/23852) – Arcelormittal v. Voestalpine**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – Ergebnis einmal von dreien erzielt – regelrechtes Forschungsprogramm

Die Firma Voestalpine beantragte beim Berufungsgericht, das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als die Nichtigerklärung wegen unzureichender Beschreibung abgelehnt wurde, und das französische Patent 0 004 427 dementsprechend für nichtig zu erklären.

Die Erfindung bestand vereinfacht gesagt in der Herstellung von Werkstücken mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften aus einem gewalzten Stahlblechband, wobei die Oberfläche der Werkstücke durch eine Metallbeschichtung geschützt ist, die auf das Blech aufgebracht wird, bevor dieses geformt wird (und nicht danach).

Voestalpine wies auf zahlreiche Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten im Wortlaut der von ihr als konfus charakterisierten Beschreibung hin. Zum Beleg für ihre Auffassung, dass

Whether the wording of a patent claim that contains a generalisation satisfies the requirements of an enabling disclosure depends on whether a scope of protection is sought which does not extend beyond what would appear to a person skilled in the art, in view of the specification and the embodiments contained therein, to be the most generalised technical teaching by which the problem underlying the invention is solved (with reference to T 435/91 and T 694/92).

Describing a group of compounds according to their function in a use claim is not precluded by the fact that claim wording of this kind encompasses not only compounds that are already known or are disclosed in the patent specification, but also the use of compounds that will only be provided at some time in the future; nor is it precluded by the fact that the provision of such compounds may require inventive activity.

*Editor's note : In the decision T 544/12 the board made reference to the above decision by the Federal Court of Justice but disagreed with its conclusion regarding sufficiency of disclosure.*

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 21 March 2012 (09/23852) – Arcelormittal v Voestalpine**

Keyword: sufficiency of disclosure – one-in-three success rate – extensive research

The appellant (Voestalpine) asked the court to reverse the judgment refusing to revoke French patent 0 004 427 for insufficiency in the description.

In essence, the patent related to the manufacture, from a strip of rolled sheet steel, of parts with very high mechanical properties and protected by a metallic surface coating applied before, not after, the sheet was formed.

Voestalpine contended that the description was confusing and contained several imprecise and contradictory expressions. In support of its claim that these shortcomings

Le texte d'une revendication qui énonce une généralisation satisfait à l'exigence d'un exposé suffisant si la protection qui est ainsi recherchée ne s'étend pas au-delà de ce qui apparaît à l'homme du métier, au regard de la description et des exemples de réalisation qu'elle contient, comme la forme la plus générale de l'enseignement technique qui permet de résoudre le problème à la base de l'invention (référence à T 435/91 et T 694/92).

Une revendication d'utilisation décrivant un groupe de substances en termes fonctionnels ne s'oppose ni au fait que le texte d'une telle revendication englobe aussi, outre des substances connues ou divulguées dans le fascicule de brevet, l'utilisation de substances qui ne seront disponibles que dans le futur, ni au fait que la fourniture de telles substances puisse exiger une activité inventive.

*Note de la rédaction : Dans la décision T 544/12, la chambre s'est référée à cette décision de la cour fédérale de justice mais a différé dans sa conclusion concernant la suffisance de l'exposé.*

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012 (09/23852) – Arcelormittal c. Voestalpine**

Mot clé : suffisance de l'exposé – résultat obtenu une fois sur trois – véritable programme de recherche

La société Voestalpine demande à la Cour d'appel de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'annuler le brevet pour insuffisance de description et d'annuler en conséquence le brevet français 0 004 427.

L'invention consiste, schématiquement, à obtenir, à partir d'une bande d'acier laminée, des pièces à très haute caractéristiques mécaniques protégées en surface par un revêtement métallique posé sur la tôle avant sa mise en forme et non après celle-ci.

La société Voestalpine dénonce de nombreuses imprécisions et contradictions de la description, qu'elle qualifie de confuse, dans l'emploi d'expressions. Pour illustrer sa thèse

die Mängel in der Beschreibung es dem Fachmann unmöglich machen, die Erfindung auszuführen, legt sie ein Gutachten des Max-Planck-Instituts vor. Die Versuchsergebnisse wurden darin in einer Tabelle zusammengefasst, aus der hervorgeht, dass das Ergebnis bei 8 der insgesamt 24 durchgeführten Versuche negativ ausfiel, da das Blech verbrannte. Das Berufungsgericht gelangte entgegen den Feststellungen der Vorinstanz zu der Auffassung, dass sämtliche Versuche unter patentgemäßen Bedingungen durchgeführt wurden. Entgegen den Behauptungen der Patentinhaberin Arcelormittal seien die Laborbedingungen viel genauer und besser kontrollierbar als die Bedingungen der industriellen Produktion und schmälerten die Aussagekraft der Versuche somit nicht.

Das Berufungsgericht stellte abschließend fest, dass eine Beschreibung, die es nur jedes dritte Mal erlaubt, aufgrund der bevorzugten Ausführungsform zu dem behaupteten Ergebnis zu gelangen, das Erfordernis der ausreichenden Beschreibung nicht erfüllt. Und schließlich gab das Berufungsgericht zu bedenken, dass das europäische Patent 1 143 029, das unter Inanspruchnahme der Priorität des hier angegriffenen französischen Patents 0 004 427 angemeldet worden war, durch Entscheidung einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 18. August 2011 (*T 345/09*) widerrufen wurde. Die Beschwerdekammer hatte festgestellt, dass der Fachmann, der die Erfindung ausführen wollte, mit einem regelrechten Forschungsprogramm konfrontiert wurde, das mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden war und die Unzulänglichkeit der Beschreibung widerspiegelte.

#### FR – Frankreich

**Berufungsgericht Paris vom 23. März 2012 (10/22368) – VSL International v. Freyssinet International**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung – vertrauliche Norm – Neuheit

Die Erfindung, die Gegenstand des angefochtenen Patents war, betraf einzeln geschützte Litzen, die in der Bautechnik insbesondere zum Vorspannen oder Aufhängen von Bauteilen Verwendung finden.

Die Berufungsklägerin beantragte insbesondere die Nichtigerklärung der Patentansprüche 1 bis 8 des französischen Teils des europäischen Patents 1 211 350 wegen fehlender Neuheit und/oder erfinderischer Tätigkeit, jedenfalls aber wegen

prevented the skilled person from carrying out the invention, it produced a Max Planck Institute report which contained a table of results showing that, of a total of 24 experiments, eight had been unsuccessful because the sheets had burned. Contrary to the contested judgment, the court held that all these experiments had been conducted under conditions in line with those set out in the patent and, rejecting the position taken by the patent proprietor (Arcelormittal), ruled that such laboratory conditions were much more precise and controllable than those of industrial production and so did not diminish the reliability of the results.

The court held that the sufficiency requirement was not met where the preferred embodiment in the description had only a one-in-three success rate. It also took into account the fact that an EPO board of appeal had revoked European patent 1 143 029, based on the priority of the French patent at issue (*decision of 18 August 2011 in T 345/09*). The board had likewise found the description insufficient because the skilled person wishing to carry out the invention would be faced with the undue burden of extensive research.

#### FR – France

**Paris Court of Appeal of 23 March 2012 (10/22368) – VSL International v Freyssinet International**

Keyword: sufficiency of disclosure – confidential standard – novelty

European patent 1 211 350 related to individually protected strands used in civil engineering, especially to harness or suspend construction parts.

The appellant asked the court to revoke claims 1 to 8 of the French part of the patent on the grounds of lack of novelty and/or inventive step and, in any event, on the ground of insufficiency in the description.

selon laquelle les insuffisances de la description sont telles que l'homme du métier se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'invention, la société Voestalpine verse au débat un rapport de l'Institut Max Planck. Ce rapport regroupe les résultats des essais dans un tableau; ce tableau donne à voir que, sur un total de 24 expériences, 8 ont abouti à un résultat négatif, les tôles ayant brûlé. Au contraire de ce que relève le jugement, la cour juge que tous les essais ont été réalisés dans des conditions conformes à celles du brevet. Les conditions de laboratoire sont, au contraire de ce que soutient la société Arcelormittal (titulaire du brevet), beaucoup plus précises et contrôlables que celles de la production industrielle et ne sont donc pas de nature à retirer aux essais leur caractère démonstratif.

En conclusion, selon la cour d'appel, une description dont la forme préférentielle ne permet d'obtenir le résultat prétendu qu'une fois sur trois ne répond pas à la condition de suffisance de description. Enfin il n'est pas indifférent de relever que le brevet européen 1 143 029, déposé, sous priorité du brevet français 0 004 427 en cause, a été révoqué, pour insuffisance de description, par décision d'une chambre de recours de l'Office Européen des Brevets du 18 août 2011 (*affaire T 345/09*). La Chambre de recours de l'OEB en a ainsi conclu que, pour exécuter l'invention, l'homme du métier était confronté à un véritable programme de recherche représentant un effort excessif, révélateur d'une insuffisance de description.

#### FR – France

**Cour d'appel de Paris, 23 mars 2012 (10/22368) – VSL International c. Freyssinet International**

Mot-clé : suffisance de l'exposé – norme confidentielle – nouveauté

L'invention du brevet contesté est relative aux torons individuellement protégés utilisés dans les ouvrages de génie civil, notamment pour précontraindre ou suspendre des portions d'ouvrage.

L'appelante demande notamment à la cour d'appel de déclarer nulles les revendications 1 à 8 de la partie française du brevet européen 1 211 350 pour absence de nouveauté et/ou d'activité inventive et en toute hypothèse pour insuffisance de

unzureichender Beschreibung.

Das Berufungsgericht wies das Argument der unzureichenden Beschreibung zurück. Die Tatsache, dass die internen Spezifikationen der Firma F (Patentinhaberin) vertraulich waren bzw. dass es die einschlägige Norm am Tag der Patentanmeldung noch nicht gab, hat keinen Einfluss darauf, dass der Fachmann, der sein allgemeines Fachwissen zu Hilfe nimmt, die Beschreibung verstehen muss, die klar und vollständig zu sein hat und es ihm erlauben muss, die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand auszuführen. Wie die Firma F hervorhob, gehörten die in der Beschreibung offenbarten Merkmale zu denjenigen, die noch nicht Gegenstand einer Norm waren, da diese erst nach dem Prioritätstag ausgearbeitet wurde. Dass die Norm nicht vorlag, hinderte den Fachmann aber in diesem Fall nicht daran, die beschriebene Erfindung zu verstehen.

Zur Neuheitsfrage führt das Berufungsgericht insbesondere aus, dass nur dann auf fehlende Neuheit einer Erfindung erkannt werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass der Erfindungsgegenstand sich klar, präzise, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergibt und dass alle offenbarten Merkmale im Stand der Technik bekannt sind. Die Tatsache, dass es wie hier zum Nachweis fehlender Neuheit eines Sachverständigengutachtens bedurfte – dessen Ergebnisse im Übrigen allseits umstritten waren -, um festzustellen, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sei ein klares Indiz dafür, dass der Gegenstand dieser Erfindung sich nicht klar, präzise, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergibt. Dass die Versuche, mit denen Neuheit nachgewiesen werden sollte, anhand von Spezifikationen durchgeführt wurden, die am Anmeldetag des Patents nicht bekannt waren, ist für sich genommen kein Grund, diese Spezifikationen zurückzuweisen, da über die Versuche in einem kontradiktorischen Verfahren verhandelt wurde und die notwendige Objektivität bei ihrer Durchführung nicht bestritten wurde.

Zur erfinderischen Tätigkeit stellte das Berufungsgericht fest, dass der Fachmann, um sie zu beurteilen, sein Wissen über den Stand der Technik mit dem allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet verknüpfen musste. Angesichts all der von der Berufungsklägerin vorgeschlagenen mathematischen Berechnungen, die sich nicht einfach ausführen ließen, sondern eine ausgefeilte Abfolge von

The court dismissed that last ground. That the proprietor's internal specifications were confidential or that the relevant standard had not yet been adopted at the time of filing did not alter how the skilled person, using his common general knowledge, would necessarily understand the description, which had to be clear and complete and enable him to carry out the invention without undue burden. The proprietor had conceded that the features disclosed in the description were among those not yet regulated by a standard, this standard not having been adopted until after the priority date. However, in this case, the standard's later adoption did not prevent the skilled person from understanding the invention as described.

The court observed that a lack of novelty could be established only if it were shown that the subject-matter could be derived clearly, precisely, unambiguously and directly from the prior art and that all the disclosed features were already known. A clear indication that this was not the case was that an expert opinion (the results of which were anyway disputed by all parties) had been required to establish whether the claimed subject-matter was novel. The fact that the tests designed to prove novelty were conducted on the basis of specifications not known at the date of filing was not, in itself, a reason not to admit the results since they had been debated in adversarial proceedings and it was not disputed that the tests had been conducted with the requisite objectivity.

The court held that, for the skilled person to assess inventive step, he had to combine his knowledge of the prior art with his common general knowledge in the field. Faced with all the mathematical calculations put forward by the appellant, which were by no means simple and involved a series of elaborate equations, the skilled person would not have expected to arrive at the solution in claim 1, and the same went

description.

La Cour a rejeté l'argument tiré de l'insuffisance de description. Le fait que la spécification interne de la société F (titulaire) était confidentielle ou que la norme en question était inexistante à la date du dépôt du brevet n'exerce aucune influence sur la compréhension que l'homme du métier qui fait appel à ses connaissances générales doit avoir de la description, laquelle, claire et complète, doit lui permettre sans effort excessif de réaliser l'invention. En effet, comme le souligne la société F, les caractéristiques divulguées dans la description faisaient partie de celles qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une norme laquelle n'a été établie que postérieurement à la date de priorité. Cette absence de norme n'interdisait cependant pas en l'espèce à l'homme du métier de comprendre l'invention telle que décrite.

Sur la nouveauté, la Cour a notamment dit que pour pouvoir conclure à l'absence de nouveauté d'une invention, il faut démontrer que l'objet de cette invention découle clairement, précisément, sans équivoque et directement de l'état de la technique et que toutes les caractéristiques divulguées sont connues de la technique. Et le fait qu'il soit indispensable pour démontrer l'absence de nouveauté de recourir, comme en l'espèce, aux services d'experts dont les résultats sont au demeurant unanimement contestés pour déterminer si l'objet d'une revendication est nouveau constitue un signe manifeste que l'objet de cette invention ne découle pas clairement, précisément, sans équivoque et directement de l'état de la technique. Par ailleurs, que les tests destinés à démontrer la nouveauté aient été effectués à partir de spécifications inconnues à la date de dépôt du brevet ne constituent pas en soi une cause de rejet desdites spécifications dans la mesure où ils ont été contradictoirement débattus et que l'objectivité indispensable à leur réalisation n'est pas contestée.

Sur l'activité inventive, la Cour énonce que pour apprécier l'activité inventive, l'homme du métier doit allier les connaissances qu'il possède sur l'état de la technique avec ses connaissances générales dans le domaine considéré. Or, l'ensemble des calculs mathématiques proposés par l'appelante lesquels ne constituent pas une simple opération d'exécution mais une suite élaborée d'équations aurait

Gleichungen darstellten, hätte der Fachmann nicht erwartet, zu der in Anspruch 1 gewählten Lösung zu gelangen; Gleiches gilt für die Versuche, mit denen ein externes Labor auf Antrag der Berufungsklägerin beauftragt werden musste. Bei diesen in Kenntnis des zu erreichenden Ergebnisses durchgeführten Versuchen wurde die erfinderische Tätigkeit außerdem in der Rückschau beurteilt; sie sind das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eines Anspruchs unzulässig ist. Die Firma V blieb somit den Nachweis schuldig, dass der betreffende Anspruch nicht erfinderisch ist.

### GB – Vereinigtes Königreich

**Patents Court vom 15. Dezember 2011 – Sandvik Intellectual Property AB v. (1) Kennametal UK Ltd, (2) Kennametal European GmbH [2011] EWHC 3311 (Pat)**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung

Justice Arnold befand unter anderem, dass Sandviks Patent (EP (UK) 0 603 144) wegen unzureichender Offenbarung nichtig sei, und fasste das Recht zur unzureichenden Offenbarung wie folgt zusammen: Ein Patent ist nichtig, "wenn die Patentschrift die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann" (s. 72 (1) c) Patents Act 1977). Das Patent ist unzureichend offenbart, wenn der Fachmann die beanspruchte Erfindung nicht anhand der Beschreibung in der Patentschrift und des allgemeinen Fachwissens ausführen kann (was manchmal als unzureichende Offenbarung im klassischen Sinn ("classical insufficiency") bezeichnet wird). Es hat wiederholt Versuche gegeben, den Widerruf eines Patents mit dem Argument zu betreiben, dass ein Patent auch dann wegen unzureichender Offenbarung nichtig sein kann, wenn die Ansprüche entweder mehrdeutig oder zu breit sind.

Zur Frage der unzureichenden Offenbarung im klassischen Sinn zitierte Justice Arnold die Feststellung von Justice Aldous in *Mentor Corp v. Hollister Inc* [1991] FSR 557, wonach das Gesetz verlangt, dass der Fachmann in der Lage sein muss, die Erfindung auszuführen, aber offen lässt, bis zu welchem Höchstmaß er Zeit und Energie für den Versuch einer Ausführung aufwenden muss, bevor die Erfindung als unzureichend offenbart gilt. Fest steht, dass es eine Begrenzung geben muss.

for the tests carried out by an external laboratory at the appellant's request. In any event, since those tests were conducted in the knowledge of the result to be achieved, they amounted to a retrospective assessment of inventive step and resulted from an ex post facto analysis, which was an impermissible approach to examining the inventive step in a claim. Thus, the appellant had failed to show that the claim in question lacked inventive step.

### GB – United Kingdom

**Patents Court of 15 December 2011 – Sandvik Intellectual Property AB v (1) Kennametal UK Ltd (2) Kennametal European GmbH [2011] EWHC 3311 (Pat)**

Keyword: sufficiency of disclosure

Arnold J held inter alia that Sandvik's patent (EP (UK) 0 603 144) was invalid for insufficiency, summarising the law on insufficiency as follows. A patent is invalid "if the specification does not disclose the invention clearly enough and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art" (s. 72(1)(c) Patents Act 1977). The patent will be insufficient if the skilled person is unable to carry out the claimed invention given the description of it in the specification and common general knowledge (sometimes called "classical insufficiency"). There have also been repeated attempts by parties seeking to revoke patents to argue that a patent may be invalid on the ground of insufficiency as a result of either ambiguity or excessive breadth of the claims.

Considering classical insufficiency, Arnold J cited Aldous J in *Mentor Corp v Hollister Inc* [1991] FSR 557, who stated that the law requires the skilled man to be able to perform the invention, but does not lay down the limits as to the time and energy that the skilled man must spend seeking to perform the invention before it is insufficient. Clearly there must be a limit. Aldous J also cited T 226/85 with approval. In *Evans Medical Ltd's Patent* [1998] RPC 517, Laddie J said, "It is not enough if the instructions are such that a number of

dissuadé l'homme du métier d'espérer parvenir à la solution préconisée par la revendication 1, tout comme les tests qu'il a été nécessaire d'effectuer sur demande de la société appelante par un laboratoire extérieur. De plus, ces derniers menés en connaissance du résultat à atteindre constituent une appréciation rétrospective de l'activité inventive et sont le fruit d'un raisonnement ex post facto qui ne saurait être admis pour apprécier l'activité inventive d'une revendication. La société V ne démontre donc pas que la revendication est dépourvue d'activité inventive.

### GB – Royaume-Uni

**Tribunal des brevets, 15 décembre 2011 – Sandvik Intellectual Property AB c. (1) Kennametal UK Ltd (2) Kennametal European GmbH [2011] EWHC 3311 (Pat)**

Mot-clé : suffisance de l'exposé

Le juge Arnold a conclu, notamment, à l'invalidité du brevet de la société Sandvik (EP (UK) 0 603 144) au motif de l'insuffisance de l'exposé, résumant l'état du droit comme suit : Un brevet n'est pas valide si "le fascicule du brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (s. 72(1)(c) Patents Act 1977 sur les brevets). L'exposé est insuffisant si l'homme du métier n'est pas en mesure de réaliser l'invention revendiquée à partir de la description qui en est faite dans le fascicule et des connaissances générales de base dont il dispose (il s'agit de ce que l'on dénomme parfois "insuffisance classique"). En outre, il y a eu des tentatives répétées de parties pour obtenir la révocation de brevets, en invoquant l'invalidité desdits brevets pour insuffisance de l'exposé lorsque les revendications étaient soit ambiguës soit trop étendues.

A propos de l'insuffisance classique, le juge Arnold s'est référé à l'affaire *Mentor Corp c. Hollister Inc* [1991] FSR 557 dans laquelle le juge Aldous affirmait que la loi exige de l'homme du métier qu'il puisse réaliser l'invention mais qu'elle ne fixe pas la limite, en termes de temps et d'énergie consacrés à tenter de réaliser l'invention, au-delà de laquelle la description doit être considérée comme insuffisante. Or, il est évident qu'il doit y avoir une telle limite. Le juge Aldous s'est également référé en l'approuvant,

Justice Aldous hatte zudem billigend die Entscheidung T 226/85 zitiert. In *Evans Medical Ltd's Patent* [1998] RPC 517 hatte Justice Laddie Folgendes festgestellt: "Es reicht nicht aus, wenn die Anweisungen dergestalt sind, dass mehrere gleichermaßen qualifizierte fiktive Adressaten zu völlig unterschiedlichen Endpunkten gelangen können, von denen manche innerhalb des Umfangs der beanspruchten Erfindung liegen und manche nicht. Wenn geeignete Adressaten zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen können, dann ist es rätselhaft, welches das richtige ist. Das ist nicht unter Ausführbarkeit zu verstehen. Diese Meinung scheint in Einklang zu stehen mit dem Ansatz von ... T 226/85 ...". Justice Arnold sah die Entscheidung T 226/85 als repräsentativ für die etablierte Linie der Beschwerdekammern des EPA an, auch wenn diese in der Folge weiterentwickelt wurde. Somit hatte Lord Justice Jacob in *Novartis AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039 drei spätere Entscheidungen, T 435/91, T 694/92 und T 1743/06, zitiert und deren Kern wie folgt zusammengefasst: "Die Schlüsselfrage bei der Prüfung lautet: 'Kann der Fachmann die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun problemlos ausführen?'".

Im angefochtenen Urteil in *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 hatte der Court of Appeal es in Bezug auf die Mehrdeutigkeit für ausreichend erachtet, dass irgendein uEPO für eine Analyse von eEPO mittels SDS-PAGE als Referenz dienen könne. Die Tatsache, dass nicht angegeben sei, welches, und dass man mit dem einen uEPO ein Erzeugnis innerhalb des Anspruchs erhalten würde und mit einem anderen nicht, stelle "als unzureichende Offenbarung getarnte mangelnde Klarheit" dar. Das House of Lords war anderer Meinung: "Die mangelnde Klarheit bewirkte nicht nur eine unscharfe Trennungslinie zwischen dem, was funktioniert, und dem, was nicht funktioniert. Sie machte es vielmehr unmöglich, die Erfindung überhaupt auszuführen, bis man herausgefunden hat, welcher Bestandteil erforderlich ist."

In *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2011] EWHC 1669 (Pat) hatte Justice Arnold die Rechtsprechung zum Thema der zu großen Anspruchsbreite überprüft,

equally qualified notional addressees can arrive at completely different end points, some within the scope of the claimed invention and some not. If reasonable addressees can come to different conclusions there is a conundrum as to which is right. That is not enablement. This view appears to be consistent with the approach of ... T 226/85 ...". Arnold J considered T 226/85 to represent the settled approach of the boards of appeal of the EPO, although it had been elaborated on subsequently. Thus, in *Novartis AG v Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039, Jacob LJ cited three later decisions, T 435/91, T 694/92 and T 1743/06 and summarised the position as follows, "The heart of the test is: 'Can the skilled person readily perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill?'"

On the matter of ambiguity, in the decision under appeal in *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, the Court of Appeal had held that it was sufficient that some uEPO could be tested against eEPO by SDS-PAGE. The fact that it did not specify which uEPO and that choosing one uEPO would bring the product within the claim and another would not was 'lack of clarity dressed up to look like insufficiency'. The House of Lords disagreed: "The lack of clarity did not merely create a fuzzy boundary between that which will work and that which will not. It made it impossible to work the invention at all until one had found out what ingredient was needed."

In *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2011] EWHC 1669 (Pat), Arnold J had reviewed the authorities on excessive claim breadth, particularly the House of Lords'

à la décision T 226/85. Dans l'affaire *Evans Medical Ltd's Patent* [1998] RPC 517, le juge Laddie a déclaré que "les instructions sont insuffisantes si elles sont telles qu'un certain nombre d'hommes du métier disposant de compétences moyennes équivalentes parviennent à des résultats complètement différents, dont certains relèvent de la portée de l'invention revendiquée et d'autres non. Si des hommes du métier de compétence moyenne aboutissent à des conclusions différentes, cela signifie que la question de savoir laquelle de ces conclusions est la bonne demeure entière. L'invention n'est donc pas réalisable. Ce point de vue paraît correspondre à l'approche retenue dans l'affaire... T 226/85 ...". Le juge Arnold a considéré que la décision T 226/85 représentait l'approche bien établie des chambres de recours de l'OEB, même si cette décision a fait l'objet de développements ultérieurs. Ainsi, dans l'affaire *Novartis AG c. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2010] EWCA Civ 1039, Lord Justice Jacob a cité trois décisions rendues ultérieurement, à savoir les décisions T 435/91, T 694/92 et T 1743/06. Il a résumé comme suit la position qu'elles expriment : "La question essentielle qui se trouve au cœur du test est la suivante : 'L'homme du métier peut-il facilement exécuter l'invention dans toute sa portée, telle que revendiquée, au prix d'un effort raisonnable et sans devoir faire preuve d'esprit inventif ?'".

Sur la notion d'ambiguïté, dans la décision qui faisait l'objet du recours dans l'affaire *Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, la Cour d'appel avait estimé qu'il était suffisant d'utiliser un uEPO quelconque comme référence pour l'analyse d'un eEPO au moyen de SDS-PAGE. Le fait qu'il n'ait pas été précisé de quel uEPO il s'agissait et que le choix d'un uEPO donné permettrait d'obtenir un résultat relevant de la revendication, alors que ce ne serait pas le cas avec un autre uEPO, constituait "un manque de clarté de la revendication déguisé en insuffisance de l'exposé". La Chambre des Lords n'a pas partagé ce point de vue. Selon elle, "l'absence de clarté n'a pas seulement eu pour effet de brouiller la frontière entre ce qui devait fonctionner ou non. Il a rendu l'invention inexécutable jusqu'à ce que l'on ait trouvé quel agent devait être utilisé".

Dans l'affaire *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2011] EWHC 1669 (Pat), le juge Arnold a examiné la jurisprudence relative à la question de l'étendue excessive de la

insbesondere die Entscheidungen des House of Lords *Biogen Inc v. Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen (s. oben)* und *Generics (UK) Ltd v. H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12. Die wichtigsten Punkte lauteten:

- Aus *Biogen*

a) Ein Anspruch ist wegen unzureichender Offenbarung ungültig, wenn die Breite des Anspruchs über den technischen Beitrag hinausgeht, den die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik leistet. Daher kann die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung der Erfindung in der Patentschrift unzureichend sein.

b) Die Breite des Anspruchs geht über den technischen Beitrag hinaus, wenn der Anspruch Wege zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses umfasst, die nicht auf das Patent oder einen darin offenbarten Grundsatz zurückgehen.

- Aus *Kirin-Amgen* die Erklärung, was unter einem "Prinzip zur allgemeinen Anwendung" in *Biogen* zu verstehen ist: "Es bezeichnet einfach einen Bestandteil des Anspruchs, der in allgemeinen Begriffen ausgedrückt ist. Ein solcher Anspruch ist ausführbar, wenn mit Grund angenommen werden kann, dass die Erfindung mit allem funktioniert, was unter den allgemeinen Begriff fällt."

- Aus *Generics*:

a) Es war wichtig, dass das britische Patentrecht weitestmöglich an die Rechtsprechung des EPA angeglichen wurde (s. *Biogen*). Ferner stellte die aus T 409/91 zitierte grundsätzliche Feststellung das Recht korrekt dar.

b) Der vorliegende Fall war anders gelagert als die Sache *Biogen*, da eine einzige chemische Verbindung beansprucht wurde, während *Biogen* einen breit gefassten Product-by-Process-Anspruch betraf.

c) Es war falsch, den technischen Beitrag des Anspruchs mit seiner erfinderischen Idee gleichzusetzen.

decisions *Biogen Inc v Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen (supra)*, *Generics (UK) Ltd v H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12. The main points were:

- From *Biogen*

a) A claim will be invalid for insufficiency if the breadth of the claim exceeds the technical contribution to the art made by the invention. Thus the disclosure of one way of performing the invention in the specification may not be enough.

b) The breadth of the claim will exceed the technical contribution if the claim covers ways of achieving the desired result which owe nothing to the patent or any principle it discloses.

- From *Kirin-Amgen* the explanation of what was meant by "a principle of general application" in *Biogen*: "It simply means an element of the claim which is stated in general terms. Such a claim is sufficiently enabled if one can reasonably expect the invention to work with anything which falls within the general term."

- From *Generics*:

a) It was important for UK patent law to be aligned, so far as possible, with the jurisprudence of the EPO (see *Biogen*). Furthermore, the statement of principle quoted from T 409/91 correctly stated the law.

b) The instant case was to be distinguished from *Biogen* because the claim was to a single chemical compound whereas *Biogen* concerned a product-by-process claim of broad scope.

c) It was a mistake to equate the technical contribution of the claim with its inventive concept.

revendication, notamment les décisions rendues par la Chambre des Lords dans les affaires *Biogen Inc c. Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen (supra)*, *Generics (UK) Ltd c. H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12. Il a mis en évidence les principaux points suivants :

- S'agissant de l'affaire *Biogen*

a) Une revendication est déclarée nulle pour insuffisance lorsque la portée de cette revendication va au-delà de la contribution apportée par l'invention à l'état de la technique. Ainsi l'exposé dans le fascicule d'un seul procédé de réalisation de l'invention peut être insuffisant.

b) L'étendue de la revendication va au-delà de l'apport technique de l'invention si ladite revendication couvre des moyens de parvenir au résultat recherché qui ne doivent rien au brevet ou à aucun des principes qu'il divulgue.

- S'agissant de l'affaire *Kirin-Amgen*, à propos de l'expression "principe d'application générale" utilisée dans l'affaire *Biogen* : "cette expression désigne simplement un élément de la revendication exposé en termes généraux. Une telle revendication est suffisamment exposée pour être réalisable si l'on peut raisonnablement supposer que l'invention peut fonctionner avec tout élément compris dans ces termes généraux."

- S'agissant de l'affaire *Generics* :

a) Il est important que le droit du Royaume-Uni en matière de brevets soit, autant que possible, alignée sur la jurisprudence de l'OEB (voir *Biogen*). En outre, la déclaration de principe tirée de l'affaire T 409/91 reflète l'état du droit de manière adéquate.

b) Cette affaire doit être distinguée de l'affaire *Biogen* en ce que la revendication porte sur un composé chimique unique alors qu'il s'agissait dans l'affaire *Biogen* d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, ayant une large portée.

c) Il n'est pas exact d'affirmer que la contribution technique de la revendication correspond à son concept inventif.



**GB – Vereinigtes Königreich****Court of Appeal, 5. September 2012 – *Eli Lilly & Co v. Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012], EWCA Civ 1185**

Schlagwort: ausreichende Offenbarung

Der Court of Appeal hatte über Rechtsgültigkeitsfragen in Bezug auf das europäische Patent (UK) 0 939 804 von HGS zu entscheiden, die der Supreme Court in *Human Genome Sciences Inc v. Eli Lilly & Co* [2011] UKSC 51 (s. Kapitel I. E. "Gewerbliche Anwendbarkeit") an die Vorinstanz zur Entscheidung zurückverwies. HGS hatte die erstinstanzliche Feststellung angefochten, dass die Ansprüche 18 und 19 nicht ausreichend offenbart seien, und Eli Lilly u. a. die Feststellung, dass Anspruch 13 ausreichend offenbart sei (die Anspruchsnummerierung basiert auf der Beschwerdekammerentscheidung T 18/09 zum selben Patent). Die Ansprüche 18 und 19 betrafen pharmazeutische und diagnostische Zusammensetzungen. Aus kommerzieller Sicht bedeutsam war Anspruch 13, der sich in seiner geänderten Fassung eigentlich auf die Isolierung jedes spezifisch an Neutrokin- $\alpha$  bindenden Antikörpers bezog. Der Berufung von HGS wurde stattgegeben (wie auch in T 18/09, wo diese Ansprüche ebenfalls für ausreichend offenbart befunden wurden und der Widerruf des Patents aufgehoben wurde), der Berufung von Eli Lilly dagegen nicht.

Als Hauptargument zur mangelnden Offenbarung brachte Eli Lilly vor, dass sich zwar einzelne der in Anspruch 13 beanspruchten Antikörper herstellen und isolieren ließen, das Patent aber keinen Aufschluss darüber gebe, welche davon gegebenenfalls von praktischem Nutzen wären, und dass sich nur mit unzumutbarem Aufwand herausfinden ließe, welche der Millionen Antikörper überhaupt irgendeinen Nutzen hätten. Das Patent ziele auf Erzeugnisse von nutzbarem Wert ab, nämlich insbesondere auf als Pharmazeutikum oder Diagnostikum nutzbare Erzeugnisse, weswegen Anspruch 13 als auf solche beschränkt verstanden werden müsse. Das Gericht wies die Einlassungen von Eli Lilly zurück. So allgemein wie das Patent gehalten sei, hätten nach Auffassung von Lord Justice Jacob alle Antikörper einen "Nutzen". Der Supreme Court habe entschieden, dass alle gewerblich anwendbar seien, und das reiche aus. Alles was dem Anspruch zufolge

**GB – United Kingdom****Court of Appeal of 5 September 2012 – *Eli Lilly & Co v Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012] EWCA Civ 1185**

Keyword: sufficiency of disclosure

The Court of Appeal here decided on validity issues concerning HGS's European patent (UK) 0 939 804 left over for determination by Supreme Court decision *Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly & Co* [2011] UKSC 51 (see chapter I. E. "Industrial applicability"). HGS had appealed the first instance finding that claims 18 and 19 were insufficient and Eli Lilly inter alia the finding that claim 13 was sufficient (the claim numbering resulted from decision T 18/09 on the same patent). Claims 18 and 19 concerned pharmaceutical and diagnostic compositions. Commercially, the important claim was claim 13, which, in its amended form, effectively concerned the isolation of any antibody that binds specifically to neutrokin- $\alpha$ . HGS's appeal was allowed (as in T 18/09, where these claims were also held sufficiently disclosed and revocation of the patent was set aside), while Eli Lilly's appeal was dismissed.

Eli Lilly's main argument on insufficiency was that, even though individual antibodies of claim 13 could be made and isolated, the patent gave no idea which, if any, actually had any practical use and that it would take undue effort to find out which of the millions had any use. The patent was aimed at products with a valuable use, particularly as a pharmaceutical or diagnostic, and so claim 13 should be read as confined to such products. The court rejected Eli Lilly's submissions. According to Jacob LJ, at the level of generality of the patent, all the antibodies had a "use". The Supreme Court had decided that each member was susceptible of industrial applicability and that was enough. All the claim called for was an antibody which specifically binds to neutrokin- $\alpha$ ; that in itself was its potential utility. The second answer was one of construction. The claim did not contain any limitation to "useful". One did not read words into patent claims unless

**GB – Royaume-Uni****Cour d'appel, 5 septembre 2012 – *Eli Lilly & Co c. Human Genome Sciences (HGS) Inc* [2012] EWCA Civ 1185**

Mot-clé : suffisance de l'exposé

Dans la présente affaire, la Cour d'appel a tranché des questions relatives à la validité du brevet européen (UK) 0 939 804 de la société HGS. Ces questions avaient été laissées en suspens par la Cour suprême *Human Genome Sciences Inc c. Eli Lilly & Co* [2011] UKSC 51 (voir le chapitre I. E. "Applicabilité industrielle"). HGS avait contesté la décision de la juridiction de première instance qui avait estimé que l'objet des revendications 18 et 19 était insuffisamment divulgué, tandis que la société Eli Lilly avait contesté notamment la conclusion selon laquelle l'objet de la revendication 13 était suffisamment divulgué (la numérotation des revendications provient de la décision T 18/09 portant sur le même brevet). Les revendications 18 et 19 portaient sur des compositions pharmaceutiques et diagnostiques. D'un point de vue commercial, la revendication importante était la revendication 13, qui, sous sa forme modifiée, concernait en fait l'isolement de tout anticorps qui se liait spécifiquement à la neutrokin- $\alpha$ . HGS a obtenu gain de cause (comme dans la décision T 18/09, dans laquelle la suffisance de l'exposé avait également été établie pour ces revendications et la révocation du brevet annulée). Eli Lilly, en revanche, a été déboutée.

Eli Lilly a fait valoir comme argument principal sur l'insuffisance que même si certains anticorps visés par la revendication 13 pouvaient être préparés et isolés, le brevet n'indiquait pas quels étaient ceux qui pouvaient le cas échéant avoir une quelconque utilité pratique et que, par ailleurs, la recherche de tels anticorps, parmi les millions de possibilités, exigeait des efforts excessifs. Le brevet visait des produits dont l'utilisation, notamment à des fins pharmaceutiques ou diagnostiques, présentait un grand intérêt, si bien que la revendication 13 devait être interprétée comme se limitant à de tels produits. La Cour a rejeté les moyens d'Eli Lilly. Lord Justice Jacob a estimé qu'au vu du caractère général du brevet, tous les anticorps visés pouvaient être utilisés. La Cour suprême avait décidé que chaque membre de la classe concernée était susceptible d'application industrielle et que ceci était suffisant. La revendication exigeait comme seule

erforderlich sei, sei ein Antikörper, der spezifisch an Neutrokin- $\alpha$  binde, und darin allein bestehe der potenzielle Nutzen. Seine zweite Antwort betraf die Anspruchsauslegung. Nichts in dem Anspruch beschränke ihn auf den "Nutzen". In Patentansprüche dürfe nichts hineingelesen werden, was der Kontext nicht zwingend vorgebe. Im vorliegenden Fall gebe der Kontext nichts vor. Der Fachmann wüsste, dass die Patentinhaberin sich nicht selbst auf einen bestimmten Nutzen beschränkt habe. Überdies habe "nützlich" keine klar umrissene Bedeutung. Der Durchschnittsfachmann würde beim Lesen des Anspruchs keinen unklaren Bedeutungsumfang hineininterpretieren.

Lord Justice Jacob wies auch das hilfswise Vorbringen von Eli Lilly zurück, dass die Ansprüche 18 und 19 unzureichend offenbart seien. Eli Lilly hatte argumentiert, die Ansprüche 18 und 19 beträfen pharmazeutische bzw. diagnostische Zusammensetzungen und beschränkten sich folglich auf Zusammensetzungen mit (aus dem Patent) erkennbarem pharmazeutischen bzw. diagnostischen Nutzen. Da ein solcher Nutzen aus dem Patent nicht hervorgehe und sich nur durch mit unzumutbarem Aufwand verbundenen Forschungen bestimmen lasse, seien die Ansprüche unzureichend offenbart. Lord Justice Jacob schloss sich jedoch der Argumentation von HGS an, wonach es für den Fachmann – im Lichte der Patentschrift als Ganzes gesehen – keinen Grund gebe anzunehmen, dass der Patentinhaber auf eine bestimmte Nutzung der beanspruchten Zusammensetzungen abhebe. Dies stehe im Einklang mit den Grundprinzipien der Anspruchsauslegung, wie sie in *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 niedergelegt seien. Die gegenteilige Auffassung sei nicht damit vereinbar, denn sie setze voraus, dass der Fachmann den sehr allgemein gehaltenen Charakter der vorliegenden Erfindung außer Acht lasse.

Nach der Auffassung von Lord Justice Jacob laufe dieses Vorbringen selbst dann ins Leere, wenn die Ansprüche 18 und 19 unzureichend offenbart wären, denn die Antikörper aus Anspruch 13 ließen sich alle herstellen. Selbst wenn die für die Erzeugnisse der Ansprüche 18 und 19 zu verwendenden Antikörper eine engere Klasse bildeten, was sich – wie Eli Lilly argumentiert habe – nicht ohne unzumutbaren Aufwand feststellen lasse, so bedeute dies nicht, dass die gesamte in

the context compellingly so required. The context here did not. The skilled reader would know that the patentee had not limited himself to any particular utility. Moreover, "useful" did not have any precise meaning. The reasonable skilled man reading the claim would not import a meaning of imprecise scope.

Jacob LJ also rejected Eli Lilly's subsidiary argument based on the insufficiency of claims 18 and 19. Eli Lilly argued that claims 18 and 19 were for pharmaceutical and diagnostic compositions respectively and limited to compositions with identifiable (from the patent) pharmaceutical or diagnostic uses. Since such uses could not be identified from the patent and could only be discerned after research amounting to undue effort, the claims were insufficient. Jacob LJ, however, agreed with HGS's contention that, read in the context of the specification as a whole, there was no reason for the skilled person to suppose that in these claims the patentee intended any specific application for the claimed compositions. This was in accordance with the principles of claim construction laid down in *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46. The contrary view was not, involving as it did the skilled reader in ignoring the very general high level nature of this invention.

Jacob LJ also found that, even if claims 18 and 19 were insufficient, the argument would still fail because the antibodies of claim 13 could all be made. Even if the antibodies to be used for the products of claims 18 and 19 did form a narrower class which could not be ascertained without undue effort, which is what Eli Lilly had argued, this did not mean that the whole class of claim 13 was not enabled. The same was true in *Chiron v Murex* [1996] RPC 535.

caractéristique que les anticorps se lient spécifiquement à la neutrokin- $\alpha$ , ce qui en soi constituait leur utilité potentielle. La deuxième partie de sa réponse touchait à l'interprétation. La revendication n'était aucunement limitée à la notion d'utilité. Il fallait se garder de voir dans des revendications de brevet des éléments qui n'y figurent pas, à moins que le contexte ne l'exige, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. L'homme du métier pouvait déduire de la revendication que le titulaire du brevet ne souhaitait pas limiter celle-ci à une utilité particulière. En outre, le terme "utile" n'a pas de signification précise et l'homme du métier de compétence moyenne ne donnerait pas à la revendication une signification de portée imprécise.

Lord Justice Jacob a également rejeté l'argument subsidiaire d'Eli Lilly selon lequel l'objet des revendications 18 et 19 était insuffisamment divulgué. Eli Lilly avait fait valoir que ces revendications portaient respectivement sur des compositions pharmaceutiques et diagnostiques et se limitaient à des compositions pouvant être utilisées à des fins pharmaceutiques et diagnostiques identifiables (découlant du brevet). Étant donné que de telles utilisations ne pouvaient être identifiées dans le brevet et ne sauraient être décelées sans recherches impliquant un effort excessif, l'objet des revendications était insuffisamment divulgué. Lord Justice Jacob a en revanche accepté l'argument de HGS selon lequel, au regard du fascicule du brevet considéré dans son ensemble, l'homme du métier n'avait aucune raison de supposer que le titulaire du brevet envisageait de limiter ces revendications à une application spécifique des compositions revendiquées. Ce raisonnement était conforme aux principes d'interprétation des revendications énoncés dans l'affaire *Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, alors que l'argument contraire ne l'était pas, puisqu'il amenait l'homme du métier à faire abstraction du caractère très général de la présente invention.

Lord Justice Jacob a également estimé que même si l'objet des revendications 18 et 19 avait été insuffisamment divulgué, l'argument aurait néanmoins été voué à l'échec étant donné que les anticorps visés par la revendication 13 pouvaient être tous réalisés. Même si les anticorps utilisés pour obtenir les produits visés dans les revendications 18 et 19 formaient une classe plus étroite, laquelle ne pouvait effectivement être décelée au prix d'un effort raisonnable, comme l'affirmait Eli

Anspruch 13 beanspruchte Klasse nicht nacharbeitbar sei. Dasselbe habe auch in *Chiron v. Murex* [1996] RPC 535 zugetroffen.

Was das auf *Pharmacia v. Merck* [2001], EWCA Civ 1610 gestützte Vorbringen angehe, so handle es sich bei dem dortigen Anspruch 1 um einen Markush-Anspruch mit einer sehr großen Zahl von Verbindungen, die weder in ihrem Zweck noch ihrer Zahl beschränkt waren. Aus der Beschreibung gehe jedoch klar hervor, dass die Patentinhaber eine Klasse von herstellbaren Verbindungen gefunden hatten, die zumindest eine entzündungshemmende Wirkung aufwiesen. Der breite Klassenanspruch war für unzureichend offenbart befunden worden, da er auch Verbindungen ohne die beanspruchte Wirkung einschloss und somit nicht im gesamten Bereich nacharbeitbar war, auch wenn sich alle Verbindungen herstellen ließen. Eli Lillys Argument, dass dies auch hier der Fall sei, weil die eigentliche Erfindung nur in denjenigen Antikörpern bestehe, die einen Nutzen hätten, und der Anspruch daher ebenso unzureichend offenbart sei wie der in *Pharmacia*, wurde vom Gericht zurückgewiesen. Anders als dort, sei das vorliegende Patent aufgrund seines hohen Verallgemeinerungsgrads nicht auf eine bestimmte Wirkung beschränkt. Es lehre den Fachmann nicht, dass eine bestimmte Wirkung vorliege, sondern dass es lediglich eine Fülle von Möglichkeiten gebe, die vielleicht realisierbar seien, vielleicht aber auch nicht. Alles was in Anspruch 13 beansprucht werde, sei eine Bindung an Neutrokin- $\alpha$ . Der in *Pharmacia* erhobene Einwand lautete ähnlich wie im Fall *AgrEvo* (s. T 939/02), dass der Anspruch zahlreiche Verbindungen umfasse, die keinen technischen Beitrag leisteten. Im vorliegenden Fall gebe es einen technischen Beitrag: Anspruch 13 betreffe gewerblich anwendbare Erzeugnisse. Der – begrenzte – technische Beitrag sei in einem Erzeugnis zu sehen, das an Neutrokin- $\alpha$  bindet.

As to the argument based on *Pharmacia v Merck* [2001] EWCA Civ 1610, claim 1 was to a Markush claim consisting of a large number of compounds, without limitation as to purpose or number. However, the specification made clear that the patentees had found a class of compounds that could be made which at least had anti-inflammatory action. The wide class claim was ruled to be insufficient because it included compounds which did not have the promised activity – it was not enabled across its scope even though all the compounds could be made. Eli Lilly's submission that the same applied here because only those of the antibodies which were useful were the real invention and that the claim was insufficient in the same way it was in *Pharmacia* was rejected by the Court. The patent at its level of generality was not limited to a specific activity as in *Pharmacia*. The skilled reader was not led to expect any specific activity, only a host of possibilities which may or may not in fact be. The fact of binding to neutrokin- $\alpha$  was all that the invention of claim 13 was. The objection in *Pharmacia* was of an *AgrEvo* type (see T 939/02) – that the claim included many compounds as to which there was no technical contribution. In the case at issue there was a technical contribution – claim 13 was for products susceptible of industrial application. The technical contribution was the limited one of a product which binds to neutrokin- $\alpha$ .

Lilly, il n'en demeurerait pas moins que tous les membres de la classe visée à la revendication 13 étaient susceptibles d'être réalisés. La même conclusion avait été tirée dans l'affaire *Chiron c. Murex* [1996] RPC 535.

En ce qui concerne l'argument renvoyant à l'affaire *Pharmacia c. Merck* [2001] EWCA Civ 1610, la revendication 1 dans cette affaire était de type Markush, c'est-à-dire qu'elle couvrait une large gamme de composés sans restriction quant à leur finalité ni à leur nombre. Cependant, il ressortait clairement du fascicule de brevet que les titulaires avait découvert une classe de composés réalisables qui avaient au moins un effet anti-inflammatoire. Il avait été considéré que l'objet de cette revendication portant sur une vaste classe n'était pas exposé de manière suffisante au motif que la revendication englobait des composés n'ayant pas l'effet escompté. L'objet de la revendication n'était donc pas susceptible d'être mis en œuvre dans toute son étendue, même si chacun des composés pouvait être réalisé. L'affirmation d'Eli Lilly selon laquelle ce raisonnement s'appliquait également dans la présente espèce (puisque seuls les anticorps utiles constituaient la véritable invention) a été rejeté par la Cour, de même que son argument selon lequel l'objet de la revendication n'était pas exposé de manière suffisante, comme jugé dans l'affaire *Pharmacia*. Le brevet, ayant un caractère très général, n'était pas limité à un effet particulier comme c'était le cas dans l'affaire *Pharmacia*. L'homme du métier ne pouvait pas escompter un effet particulier. Il savait seulement qu'il existait une multitude de possibilités qui pouvaient être retenues ou non. L'invention divulguée dans la revendication 13 consistait uniquement dans la liaison à la neutrokin- $\alpha$ . L'objection dans l'affaire *Pharmacia* était de type *AgrEvo* (cf. T 939/02), l'argument étant que la revendication englobait de nombreux composés qui n'apportaient aucune contribution technique. Or, en l'espèce, il y avait bien une contribution technique, puisque la revendication 13 visait des produits susceptibles d'application industrielle. Cette contribution se limitait à l'obtention d'un produit qui se liait à la neutrokin- $\alpha$ .

**III. PATENTANSPRÜCHE****A. Klarheit der Ansprüche****BE – Belgien****Handelsgericht Mons vom 21. Februar 2013 (RG A/09/663) – Occhio v. Malvern**

Schlagwort: Klarheit der Ansprüche – ausreichende Offenbarung der Erfindung

Das Berufungsgericht Mons entschied am 12. Januar 2012 (*s. Kapitel III.D. "Änderungen der Ansprüche"*), dass der Sachverständigen V, einer zugelassenen Vertreterin vor dem EPA, übertragene Auftrag rechtmäßig war. Außerdem befand es, dass die von Occhio vorgenommene Beschränkung der Ansprüche des Patents zulässig war. Die Firma Malvern forderte im Rahmen ihrer Widerklage die vollständige Nichtigerklärung des Patents von Occhio auch nach der Beschränkung. Malvern brachte insbesondere vor, dass die im europäischen Patent 1 754 040 verwendeten Begriffe (homogene, ungeordnete und turbulente Dispersion) unklar und zu ungenau seien, um eine gewerbliche Anwendung zu ermöglichen.

Bezüglich des Einwands der mangelnden Klarheit der Ansprüche erklärte Malvern, dass die Ansprüche des Patents nicht klar seien, räumte aber ein, dass mangelnde Klarheit kein Nichtigkeitsgrund sei. Da Occhio die Beschränkung des Patents beantragt habe, sei die nationale Gerichtsbarkeit, die über die Gültigkeit des beschränkten Patents entscheiden müsse, jedoch in derselben Situation wie ein Prüfer, der die Klarheit der Ansprüche prüfen müsse (Art. 84 EPÜ und Art. 17 § 2 belgisches Patentgesetz).

Das Gericht stellte fest, dass mangelnde Klarheit der Ansprüche für sich genommen kein Nichtigkeitsgrund sei. Eine Auswirkung auf die Gültigkeit eines Patents könne sie nur haben, wenn sie dazu führe, dass der Fachmann aufgrund der Unklarheit und Unvollständigkeit des Patents nicht in der Lage sei, die Erfindung auszuführen (Art. 83 EPÜ und Art. 49 § 1 belgisches Patentgesetz).

Im Übrigen sehe das geltende belgische Recht kein Verfahren zur Prüfung freiwillig geänderter Ansprüche vor. Wie Occhio zu Recht angeführt habe, werde ein solches Verfahren erst mit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 10. Januar 2011 eingeführt – wann dies sein werde, stehe derzeit noch nicht

**III. CLAIMS****A. Clarity of claims****BE – Belgium****Mons Commercial Court of 21 February 2013 (RG A/09/663) – Occhio v Malvern**

Keyword: clarity of claims – sufficiency of disclosure

In a judgment of 12 January 2012 (*see chapter III.D. "Amendments to claims"*), the Mons Court of Appeal had held that the mandate issued to expert V, a professional representative before the EPO, and Occhio's limitation of the claims in its European patent 1 754 040 had been lawful. In its counterclaim, Malvern requested that the patent, even as limited, be revoked in its entirety on the ground that the terms used (homogeneous, non-ordered and turbulent dispersion) were unclear and too vague for industrial application.

Malvern acknowledged that lack of clarity was not a ground for revocation but argued that Occhio's limitation of the patent put the national court responsible for deciding on the limited patent's validity in the position of an examiner having to assess the clarity of the claims (Art. 84 EPC and Art. 17(2) Belgian Patents Act).

The court agreed that a lack of clarity in the claims was not in itself a ground for revocation. It could only render the patent invalid if it made the disclosure so unclear and incomplete that the skilled person could not carry out the invention (Art. 83 EPC and Art. 49(1) Belgian Patents Act).

There was no provision under the Belgian law currently in force for examination of voluntarily amended claims. As Occhio had correctly pointed out, such a procedure would only be introduced when the law of 10 January 2011 entered into force, and it was as yet unclear when that would happen.

**III. REVENDICATIONS****A. Clarté des revendications****BE – Belgique****Tribunal de commerce de Mons, 21 février 2013 (RG A/09/663) – Société Occhio c. Société Malvern**

Mot-clé : clarté des revendications – suffisance de l'exposé de l'invention

Par arrêt du 12 janvier 2012 (*voir le chapitre III.D. "Modifications des revendications"*), la cour d'appel de Mons a décidé que la mission confiée à l'expert V, mandataire européen, n'était pas illégale. Elle a considéré également que la limitation des revendications du brevet effectuée par Occhio est licite. Dans le cadre de la demande reconventionnelle formée par Malvern, celle-ci sollicite l'annulation complète du brevet délivré à Occhio même après limitation. Malvern soutient notamment que dans le brevet européen 1 754 040 les concepts utilisés dans le brevet (dispersion homogène, non ordonnée et turbulente) sont peu clairs et trop imprécis pour permettre une application industrielle.

Sur l'argument d'absence de clarté des revendications, Malvern estime que les revendications du brevet manquent de clarté. Elle reconnaît que l'absence de clarté n'est pas une cause de nullité du brevet. Elle soutient toutefois que, puisque Occhio demande la limitation du brevet, la juridiction nationale qui doit statuer sur la validité du brevet limité se retrouve dans la situation d'un examinateur, qui doit examiner la clarté des revendications (art. 84 CBE et 17§ 2 LBI).

Le tribunal relève que l'absence de clarté des revendications n'est pas, en tant que telle, une cause de nullité. Elle ne pourra affecter la validité du brevet que si elle se traduit par une impossibilité d'exécution par l'homme de métier, résultant du caractère insuffisamment clair et complet du brevet (art. 83 CBE et 49§1 LBI).

Par ailleurs, la loi belge, dans son état actuel, ne prévoit aucune procédure d'examen des revendications modifiées par requête volontaire. Comme le relève à juste titre Occhio, une telle procédure ne sera introduite que lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2011. Cette entrée en vigueur

fest. Daher müsse das Gericht lediglich feststellen, ob die von der Patentinhaberin beschränkten Ansprüche gültig oder nichtig seien, und somit nicht wie ein Prüfer agieren.

Bezüglich der ausreichenden Beschreibung erklärte das Gericht, dass das Patent entgegen den Behauptungen von Malvern Elemente umfasse, die das Verständnis der darin verwendeten Begriffe ermöglichen. Zwar sei in der Beschreibung des Patents tatsächlich nicht angegeben, was eine turbulente Strömung sei, die Sachverständige verstehe aber unter diesem Begriff eine nicht-laminare Strömung. Daher sei das Gericht der Auffassung, dass dieser Begriff dem Techniker so vertraut sei, dass er im Patent nicht genau dargelegt werden müsse. Bezüglich der Klarheit und der ausreichenden Beschreibung der Erfindung schließe die Sachverständige Folgendes: "Aus meiner Sicht werfen die Ansprüche für den Fachmann nicht das Problem mangelnder Klarheit auf, wenn sie vor dem Hintergrund der Beschreibung gelesen werden (...). Die Nacharbeitung einer Vorrichtung und eines Verfahrens, wie sie im Patent definiert sind, ist für den Fachmann kein besonderes Problem. Die beiden Ausführungsformen geben dem Fachmann ausreichend konkrete Elemente für die Nacharbeitung der Erfindung an die Hand."

Auch wenn die Sachverständige V auf dem betreffenden Fachgebiet sicher nicht dieselben Kenntnisse habe wie die von den Beteiligten zugezogenen technischen Gutachter, sei sie doch Ingenieurin und europäische Patentvertreterin. In dieser Eigenschaft verfüge sie über eine erhebliche Erfahrung mit den Fragen der konkreten Anwendbarkeit von Patenten, die wahrscheinlich größer sei als die eines reinen Wissenschaftlers oder Technikers. Nach Auffassung des Gerichts könne man ihren Standpunkt daher nicht von der Hand weisen, wie es die Firma Malvern wohl nahelege. Wenn sie als Sachverständige meine, ausreichende Informationen zu haben, um die im Patent beschriebene Erfindung ohne Schwierigkeiten nacharbeiten zu können, sei dies ein wichtiger Faktor für das Gericht. Abschließend erklärte das Gericht die Erläuterungen der Sachverständigen für hinreichend und überzeugend und schloss daraus auf die ausreichende Klarheit des Patents, die dessen Ausführung durch den Fachmann ermögliche.

Consequently, the Court's sole task was to assess whether or not the claims limited by the patent proprietor were valid, which did not equate with the duties of an examiner.

On sufficiency of the description, the court held that, contrary to Malvern's assertion, the patent contained elements that made it possible to understand the terms used. It was true that the patent's description did not explain what was meant by turbulent flow but, since the expert understood it to mean a non-laminar flow, the Court considered that it had to be sufficiently familiar to a technician not to have to be precisely defined in the patent. On the clarity of the invention and sufficiency of the description, the expert concluded: "In my opinion, the skilled person reading the claims in the context of the description would not consider them unclear. ... It is no great problem for the skilled person to reproduce an apparatus and a method as defined in the patent. The two embodiments give the skilled person enough specifics to reproduce the invention."

Even though expert V undoubtedly did not have the same expertise in the relevant field as the technical advisors consulted by the parties, she was an engineer and a European patent attorney and, as such, had considerable experience of issues relating to the application of patents in practice and probably a great deal more such experience than those working on the purely academic or technical side. The Court held that her opinion could not therefore be brushed aside, as Malvern seemed to suggest. If she, as an expert, considered the information sufficient to enable her to reproduce the invention described in the patent without difficulty, that was an important factor for the Court's assessment. The Court ultimately held the expert's testimony to be sufficient and convincing, and ruled on that basis that the patent was sufficiently clear to be carried out by the skilled person.

reste indéterminée pour l'instant. Dès lors, le tribunal doit juste vérifier si les revendications limitées par le titulaire du brevet sont soit valides soit nulles. Il n'a donc pas à jouer le rôle d'un examinateur.

Sur la suffisance de description, Le tribunal estime que, contrairement à ce qu'affirme Malvern, le brevet contient des éléments qui permettent de comprendre les concepts qu'il utilise. Enfin, il est exact que la description du brevet n'indique pas ce qu'est un écoulement turbulent. L'expert comprend cette notion comme désignant un écoulement non laminaire. Le tribunal considère donc que cette notion est suffisamment familière au technicien pour ne pas devoir être décrite avec précision dans le brevet. L'expert en conclut, concernant le caractère clair et la description suffisante de l'invention : "Les revendications ne me semblent pas poser de problème de clarté à un homme du métier, lorsqu'elles sont lues à la lumière de la description. (... ) Reproduire un dispositif et un procédé tels que définis dans le brevet ne pose pas de problème particulier à l'homme du métier. Les deux exemples de réalisation donnent à l'homme du métier suffisamment d'éléments précis pour reproduire l'invention".

Même si l'expert V n'a certainement pas les connaissances des conseils techniques consultés par les parties dans le domaine considéré, elle est ingénieur et mandataire européen en brevet. A ce titre, elle dispose d'une expérience importante, probablement supérieure à celle d'un académique ou d'un technicien pur, concernant les questions d'applicabilité concrète d'un brevet. Selon le tribunal, on ne peut donc balayer son avis d'un revers de la main, comme semble le suggérer Malvern. Dès lors qu'elle estime en sa qualité d'expert en savoir assez pour pouvoir reproduire sans difficulté l'invention décrite dans le brevet, cet avis constitue un élément d'appréciation important pour le tribunal. Le tribunal juge finalement les explications de l'expert suffisantes et convaincantes et en déduit la suffisance de clarté du brevet permettant son exécution par l'homme de métier.

**DE – Deutschland**

**Bundespatentgericht vom 27 März 2012 (4 Ni 24/10) – Kaffeemaschine**

Schlagwort: Klarheit von Änderungen im Nichtigkeitsverfahren – Kombination von unabhängigen und abhängigen Ansprüchen

Das Streitpatent (EP 1 521 542) betraf eine Kaffeemaschine mit einer verbesserten Verriegelungsvorrichtung. Im Nichtigkeitsverfahren hatte das BPatG unter anderem die Frage zu beantworten, in welchem Umfang Anspruchsänderungen, die im Zuge der beschränkten Verteidigung eines Patents vorgenommen werden, auf Übereinstimmung mit dem Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 EPÜ geprüft werden müssen.

Das BPatG führte aus, dass mit der beschränkenden Änderung des Patents im Nichtigkeitsverfahren eine erweiterte Überprüfung der Zulässigkeit der Änderung verbunden ist. Diese ist nicht auf die verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe beschränkt, weil an diesem Maßstab nur das erteilte Patent, nicht aber eine geänderte verteidigte Fassung zu beurteilen ist.

Dies gilt auch für die Überprüfung eines im Nichtigkeitsverfahren geänderten Patentanspruchs eines Europäischen Patents auf Klarheit nach Art. 84 EPÜ (BGH vom 18. März 2010 – Xa ZR 54/06 – *Proxyserversystem*; dagegen zum vorangegangenen Beschränkungsverfahren BGH vom 1. März 2011 – X ZR 72/08 – *kosmetisches Sonnenschutzmittel III*) und ist – anders als im PatG – für das europäische Einspruchsverfahren ausdrücklich gesetzlich in Art. 101 (3) EPÜ festgelegt.

Vorliegend bestand die Änderung jedoch nur in der Zusammenziehung der erteilten Patentansprüche 1 und 2 unter ersatzlosem Wegfall von Patentanspruch 1, so dass im Ergebnis der erteilte Patentanspruch 2 unverändert beibehalten wurde. Das BPatG entschied, dass in einem solchen Fall Prüfungsmaßstab das erteilte Patent bleibt, weswegen eine erweiterte Sachprüfung nicht gerechtfertigt ist und sich die Überprüfung auf die verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe des Art. II § 6 (1) IntPatÜG in Verbindung mit Art. 138 (1)

**DE – Germany**

**Federal Patent Court of 27 March 2012 (4 Ni 24/10) – Coffee machine**

Keyword: clarity of amendments in revocation proceedings – combination of independent and dependent claims

European patent 1 521 542 was for a coffee machine comprising an improved locking device. The Court, hearing an action for its revocation, had to decide on the extent to which amendments limiting the claims which had been made during the proceedings had to be reviewed for conformity with the Art. 84 EPC clarity requirement.

It held that the admissibility of an amendment limiting the patent in revocation proceedings had to be reviewed comprehensively. The review was not limited to the grounds for revocation, because those grounds applied only to the patent as granted and not as amended.

This equally applied where the amended claim to be reviewed for clarity under Art. 84 EPC was in a European patent (Federal Court of Justice of 18 March 2010 – Xa ZR 54/06 – *Proxy server system*; by contrast, on the preceding EPO limitation proceedings, Federal Court of Justice of 1 March 2011 – X ZR 72/08 – *Cosmetic sunscreen III*). Art. 101(3) EPC expressly provided for this in respect of EPO opposition proceedings, whereas there was no such provision under the German Patent Act.

In this case, however, the amendment had merely entailed deleting the content of granted claim 1 without any replacement and moving claim 2 up to its place, so that, in effect, claim 2 had been retained as granted. Since the subject-matter to be reviewed was still the patent as granted, there were no grounds for a more extensive substantive examination and the review had to be limited to the revocation grounds submitted under Art. II(6)(1) of the Law on International Patent Treaties in conjunction with Art. 138(1) EPC, which did not include a clarity objection under Art. 84 EPC.

**DE – Allemagne**

**Tribunal fédéral des brevets, 27 mars 2012 (4 Ni 24/10) – Machine à café**

Mot-clé : clarté de modifications apportées dans le cadre d'une procédure de nullité – combinaison de revendications indépendantes et dépendantes

Le brevet litigieux (EP 1 521 542) portait sur une machine à café comportant un dispositif de verrouillage perfectionné. Lors de la procédure de nullité, le Tribunal fédéral devait notamment statuer sur la question de savoir s'il y avait lieu d'examiner la conformité des modifications apportées aux revendications d'un brevet défendu sous une forme limitée avec l'exigence de clarté prévue à l'art. 84 CBE.

Le Tribunal fédéral a fait valoir que la recevabilité d'une modification restrictive apportée à un brevet dans le cadre d'une procédure de nullité devait faire l'objet d'un examen approfondi. Cet examen ne doit pas se limiter aux motifs de nullité invoqués dans le cadre de la procédure de nullité, car ceux-ci ne concernent que le brevet délivré et non une version modifiée du brevet.

Cela est valable également pour l'examen de la clarté au titre de l'art. 84 CBE lorsqu'une revendication d'un brevet européen est modifiée dans le cadre d'une procédure de nullité (cf. Cour fédérale de justice du 18 mars 2010 – Xa ZR 54/06 – *système de serveur proxy* ; et, par contraste, pour la procédure de limitation : Cour fédérale de justice du 1<sup>er</sup> mars 2011 – X ZR 72/08 – *produit cosmétique de protection solaire III*). S'agissant de la procédure d'opposition européenne, cette question est expressément réglementée par l'art. 101(3) CBE, alors que la loi allemande sur les brevets reste muette à ce sujet.

En l'espèce, la modification n'a consisté qu'à remplacer la revendication 1 du brevet tel que délivré par une combinaison des revendications 1 et 2, ce qui revenait à maintenir inchangée la revendication 2 du brevet tel que délivré. Le Tribunal fédéral a décidé qu'en pareilles circonstances, il convenait de statuer sur la base du brevet délivré. Un examen complet sur le fond n'était dès lors pas justifié et il convenait de limiter le réexamen aux motifs de nullité invoqués en l'espèce au titre de l'art. II § 6 (1) de la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets ensemble l'art. 138(1) CBE,

EPÜ beschränkt, zu denen Art. 84 EPÜ nicht zählt.

### FR – Frankreich

#### Bezirksgericht Paris vom 13. Februar 2014 (13/00455) – *Virbac v. Merial*

Schlagwort: unzureichende Beschreibung – Klarheit – unzumutbarer Aufwand

Die Erfindung betrifft ein nicht systemisches Spot-on-Präparat. Die Firma Virbac greift Anspruch 1 wegen Mangeln an Klarheit an. Sie greift auch mit der Behauptung an, die Patente seien wegen unzureichender Beschreibung nichtig, wie es auch die englischen Gerichte festgestellt hätten.

Merial verwarf sich insbesondere gegen den Vorwurf mangelnder Klarheit und macht geltend, dass dies kein Nichtigkeitsgrund sei. Nach Auffassung des Gerichts ist mangelnde Klarheit eher ein möglicher Aspekt einer nicht ausreichenden Beschreibung der Erfindung als ein eigenständiger Nichtigkeitsgrund. Vorliegend ist Anspruch 1 nicht in sich widersprüchlich, und es liegt kein Mangel an Klarheit vor, der die für die Rechtsgültigkeit des Patents erforderliche ausreichende Beschreibung infrage stellen könnte.

Zum Vorwurf unzureichender Beschreibung führt das Bezirksgericht aus, dass dem Fachmann keine zum allgemeinen Fachwissen gehörende Theorie zur Verfügung steht, die ein nicht systemisches Spot-on-Präparat erläutert und beschreibt. Er kennt die Mittel nicht, mit denen sich dieses Ergebnis erzielen lässt. Daher muss die Kombination der Lösungsmittel und Hilfsstoffe angegeben werden, mit der er eine für diesen Zweck geeignete Rezeptur erhalten kann. Bei einem Stoffgemisch ist die Frage der Rezeptur noch heikler, denn eine Rezeptur, die sich für einen der Inhaltsstoffe eignet, kann für einen anderen Inhaltsstoff mit anderen physikalisch-chemischen Eigenschaften wirkungslos sein.

Die beiden Patente, die kein einziges Beispiel für eine Rezeptur enthalten, liefern dem Fachmann nicht die Erklärungen, die er benötigt, um die Erfindung auszuführen. Zwar ist unbestritten, dass die Nennung konkreter Beispiele gesetzlich nicht vorgeschrieben ist und dass ihr Fehlen für sich genommen nicht die Nichtigkeit des Patents nach sich ziehen kann. Vorliegend kommt im Fehlen von Beispielen jedoch die Unzulänglichkeit der Beschreibung zum Ausdruck, die es

### FR – France

#### Paris District Court of 13 February 2014 (13/00455) – *Virbac v Merial*

Keyword: insufficient description – clarity – undue burden

Virbac sought revocation of Merial's patents for a non-systemic spot-on formulation, asserting in particular that, as held by the English courts, their description was insufficient. Virbac addressed also lack of clarity of claim 1.

Merial countered the assertion of a lack of clarity by arguing that it was not a ground for revocation. The Court agreed that it was not an independent ground in itself, but considered that it could be an aspect indicating that the description was insufficient. In this case, however, claim 1 was not contradictory and there was no lack of clarity pointing to a failure to meet the sufficiency requirement on which the patent's validity depended.

Addressing insufficiency of description, the court held that the skilled person's common general knowledge did not include any theory explaining a non-systemic spot-on. Since the means of achieving the desired result were unknown, the combination of solvents and excipients enabling him to obtain a suitable formulation had to be specified. The formulation problem was even more complex in the case of compositions because a formulation suitable for one ingredient might prove ineffective for the other ingredient, which would have different physical and chemical properties.

The patents at issue gave no examples of formulations and did not provide the skilled person with the explanations needed to carry out the invention. It was well established that there was no statutory obligation to provide specific examples, and their absence was not enough in itself to render a patent invalid. In this case, however, the absence of examples was just one of the shortcomings in the description preventing the skilled person from carrying out the invention by applying

étant entendu qu'une objection au titre de l'art. 84 CBE ne figure pas parmi ces motifs.

### FR – France

#### Tribunal de Grande Instance de Paris, 13 février 2014 (13/00455) – *Virbac c. Merial*

Mot-clé : insuffisance de description – clarté – effort excessif

L'invention porte sur un spot-on non systémique. La société Virbac notamment conteste la validité de la revendication 1 pour manque de clarté. Elle soulève la nullité des brevets pour insuffisance de description ainsi, précise-t-elle, que l'ont jugé les juridictions anglaises.

La société Merial conteste notamment le grief de défaut de clarté faisant valoir qu'il ne constitue pas une cause de nullité. Le tribunal juge que l'absence de clarté est un des aspects possibles de l'absence de description suffisante de l'invention plus qu'un motif autonome de nullité. En l'espèce, la revendication n°1 n'est pas contradictoire et il ne peut y avoir un défaut de clarté susceptible de mettre en cause la suffisance de description nécessaire à la validité du titre.

Sur l'insuffisance de description, le tribunal énonce que l'homme du métier ne dispose pas d'une théorie faisant partie des connaissances générales communes, en mesure d'expliquer et de rendre compte d'un spot-on non systémique. Il ne connaît pas les moyens lui permettant d'atteindre ce but. Il doit donc lui être indiqué la combinaison de solvants et excipients qui lui permettra d'obtenir une formulation apte à ce résultat. S'agissant d'une composition, le problème de la formulation est encore plus aigu car une formulation valable pour un des ingrédients, peut ne pas être efficace pour l'autre qui aura des propriétés physico-chimiques différentes.

Il apparaît que les deux brevets en cause qui ne comportent aucun exemple de formulation, ne fournissent pas à l'homme du métier les explications nécessaires pour qu'il parvienne à l'invention. Il est constant que la loi n'impose pas la présentation d'exemples spécifiques, et cette absence ne peut à elle seule entraîner la nullité du brevet ; mais l'absence d'exemple n'est, en l'espèce, qu'une des manifestations de l'insuffisance de la description qui empêche l'homme du

dem Fachmann unmöglich macht, anhand seines allgemeinen Fachwissens und des durch das Patent vermittelten Wissens die Erfindung auszuführen.

Die Firma Merial behauptet ihrerseits, Virbac habe nicht nachgewiesen, dass der Fachmann die Erfindung nicht ausführen könnte. Dazu müsste der Fachmann jedoch Versuche anstellen, die über einfache Routinetätigkeiten hinausgehen, wobei die von ihm zu entwickelnde Rezeptur auch noch für zwei Wirkstoffe mit gegebenenfalls unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften wirksam sein müsste. Angesichts der Vielzahl der für diesen empirischen Entwicklungsprozess notwendigen Vorrichtungen ist davon auszugehen, dass dies ein regelrechtes Forschungsprogramm darstellen würde, das mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden wäre. Somit ist festzustellen, dass die Beschreibung von Anspruch 1 sowie der abhängigen Ansprüche unzureichend ist. Die Patente werden für nichtig erklärt.

## B. Auslegung der Ansprüche und Schutzbereich

### AT – Österreich

#### Oberster Patent- und Markensenat vom 27. Februar 2013 (Op 3/12)

Schlagwort: Neuheit – Auslegung der Ansprüche (Art. 69)

Das Streitpatent (EP 1 343 644) betraf im Wesentlichen ein Zweiradfahrzeug zur Durchführung von Gleisoberbauarbeiten. Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) prüfte unter anderem ein Anspruchsmerkmal, wonach die Zugmaschine ein vorderes und ein hinteres Schienenradpaar aufweist, auf Neuheit. Eine bereits vor dem Prioritätszeitpunkt eingesetzte Gleisstoppmaschine eines anderen Unternehmens zeigte ein zweites, also hinteres, Schienenradpaar. Allerdings handelte es sich beim zweiten Schienenradpaar um ein Messradpaar, das nicht lasttragend war. Damit hing es von der Auslegung des Anspruchs ab – insbesondere davon, ob beide Schienenradpaare der Zugmaschine lasttragend sein müssen – ob dieses Merkmal vorweggenommen war.

his common general knowledge and the information in the patent.

Merial contended that Virbac had failed to show that the skilled person could not carry out the invention. The court, however, considered that the experiments he would have to conduct were more than simply routine. What was more, he would have to develop a formulation that would work with two active ingredients which might have different physical and chemical properties. Given the amount of tasks involved in such an empirical development process, this would mean extensive and unduly burdensome research. The description of claim 1 and its dependent claims was therefore insufficient and the patents were revoked.

## B. Interpretation of claims and extent of protection

### AT – Austria

#### Austrian Supreme Patent and Trademark Chamber of 27 February 2013 (Op 3/12)

Keyword: novelty – interpretation of claims (Article 69 EPC)

The patent in suit (EP 1 343 644) concerned a road/rail vehicle used to carry out track superstructure works. The Supreme Patent and Trademark Chamber examined, for novelty, the feature that the truck tractor had front and rear rail wheel pairs. A track tamping machine made by another company and already in use at the priority date had a second – rear – wheel pair, which however was used for measurement rather than support. Whether it anticipated the feature therefore depended on how the claim was interpreted, and in particular on whether both rail wheel pairs of the truck tractor had to be load-bearing.

métier de parvenir à l'invention, en utilisant ses connaissances générales et celles fournies par le brevet.

Par ailleurs, la société Merial déclare qu'il n'est pas démontré par la société Virbac que l'homme du métier ne parviendrait pas à l'invention. Néanmoins pour y parvenir, l'homme du métier devrait se livrer à des essais qui dépassent les simples opérations de routine alors qu'au surplus la formulation qu'il doit mettre au point, doit être efficace pour deux ingrédients actifs pouvant présenter des propriétés physicochimiques différentes. Aussi compte tenu du nombre de tâches à effectuer pour cette mise au point empirique il y a lieu d'admettre qu'il s'agirait d'un véritable programme de recherche qui nécessite un effort excessif. Ainsi il y a lieu de retenir une insuffisance de description de la revendication 1 ainsi que des revendications dépendantes. Les brevets sont annulés.

## B. Interprétation des revendications et étendue de la protection

### AT – Autriche

#### Chambre suprême autrichienne des brevets et des marques, 27 février 2013 (Op 3/12)

Mot-clé : nouveauté – interprétation des revendications (article 69 CBE)

Le brevet litigieux (EP 1 343 644) concernait pour l'essentiel un véhicule rail-route pour l'exécution de travaux sur la superstructure d'une voie. La Chambre suprême des brevets et des marques a entre autres examiné quant à sa nouveauté une caractéristique revendiquée, selon laquelle le véhicule tracteur présentait à l'avant et à l'arrière une paire de roues pour rail. Or, une machine à bourrer les traverses de voie fabriquée par une autre entreprise et déjà utilisée avant la date de priorité présentait également une seconde paire de roues pour rail, soit une paire de roues pour rail montées à l'arrière. Celle-ci était toutefois destinée à la prise de mesures et n'était pas porteuse. La réponse à la question de savoir si cette antériorité détruisait la nouveauté de la caractéristique précitée dépendait par conséquent de l'interprétation donnée à la revendication – plus précisément de la question de savoir si les deux paires de roues pour rail dont était équipé le véhicule tracteur devaient être porteuses.



Unter Bezugnahme auf Art. 69 EPÜ und das zugehörige Auslegungsprotokoll führte der OPM aus, dass für den Schutzzumfang eines Patents ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dem, was aus der Beschreibung und den Zeichnungen als Lösung des technischen Problems hervorgeht, maßgebend ist (Op 3/09 = PBI 2010, 151). Dabei ist auf das Verständnis des im jeweiligen Gebiet tätigen Fachmanns abzustellen.

Für diesen Fachmann geht aus der strittigen Anmeldung eindeutig hervor, dass zwei tragende Schienenradpaare gemeint sind. Dafür spricht schon der nicht zwischen den beiden Radpaaren differenzierende Wortlaut des Anspruchs. Messräder sind von tragenden Rädern so verschieden, dass kein Fachmann sie unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammenfassen würde. Dazu kommen zwei weitere Argumente: Zum einen ergibt sich der tragende Charakter beider Radpaare eindeutig aus einer Zeichnung, die (innerhalb des Wortsinns) zur Auslegung des Anspruchs heranzuziehen ist. Zum anderen wäre die dargestellte Auflegerlösung mit nur einem lasttragenden Schienenradpaar instabil und daher technisch unmöglich. Allein daraus würde der Fachmann schließen, dass beide in dem Anspruch genannten Schienenradpaare lasttragend sein müssen. Dieses Anspruchsmerkmal wurde von einer Gleisstopfmaschine mit nur einem tragenden Schienenradpaar daher nicht vorweggenommen.

Wenngleich der OPM das Kriterium der Neuheit insofern als erfüllt ansah, kam er zu dem Ergebnis, dass das Patent dem Erfordernis erfinderischer Tätigkeit nicht entsprach und erklärte dieses daher für nichtig.

#### DE – Deutschland

**Bundesgerichtshof vom 17. Juli 2012 (X ZR 117/11) – Polymerschaum**

Schlagwort: Anspruchsauslegung

Das Patentgericht hatte eine zusammenhängende Ermittlung der mit Patentanspruch 1 gegebenen technischen Lehre unterlassen und lediglich bei der Prüfung der Neuheit jeweils Ausführungen zum Sinngehalt einzelner Merkmale gemacht. Der BGH

Citing Art. 69 EPC and the Protocol on its interpretation, the Chamber held that determining the scope of protection conferred by a patent meant weighing up the claims' literal wording against the solution to the technical problem as set out in the description and drawings (Op 3/09 = PBI. 2010, 151), on the basis of what the skilled person would understand from them.

It was clear to the skilled person from the patent that two load-bearing rail wheel pairs were meant. Firstly, the claim's wording did not differentiate between the two wheel pairs. Measuring wheels were so different from load-bearing ones that no skilled person would conflate them in the same claim preamble. Secondly, that both wheel pairs were load-bearing was clear from a drawing to be used for interpreting the claim (within the limits of the wording). Thirdly, with only one load-bearing wheel pair the semi-trailer shown would have been unstable and therefore not technically viable. That alone would tell the skilled person that both pairs mentioned in the claim had to be load-bearing. This feature was therefore not anticipated by the tamping machine with just one pair of load-bearing rail wheels.

So the requirements for novelty were fulfilled – although in the end the Chamber revoked the patent for lack of inventive step.

#### DE – Germany

**Federal Court of Justice of 17 July 2012 (X ZR 117/11) – Polymer foam**

Keyword: claim construction

The Federal Patent Court had neglected to investigate the technical teaching in claim 1 in context and merely reached separate findings on the semantic content of individual features when assessing novelty. According to the Federal Court of

En se référant à l'art. 69 CBE et au protocole interprétatif qui s'y rapporte, la Chambre suprême des brevets et des marques a conclu qu'un rapport équilibré entre ce qu'il résultait au sens étroit et littéral du texte des revendications et ce qu'il ressortait de la description et des dessins comme solution au problème technique, était déterminant pour l'étendue de la protection conférée par le brevet (Op 3/09 = PBI. 2010, 151). Il convient en l'occurrence de se référer à la compréhension qu'en a l'homme du métier dans son domaine d'activité.

Pour l'homme du métier, il ressortait clairement de la demande en litige qu'il s'agissait de deux paires de roues pour rail porteuses. Cela était conforté par le fait que le libellé de la revendication ne faisait aucune différence entre les deux paires de roues. Les roues de mesure étaient à ce point différentes des roues porteuses qu'il ne viendrait pas à l'homme du métier l'idée de les regrouper sous un terme générique commun. Deux autres arguments venaient appuyer cette thèse : d'une part, le caractère porteur de ces deux paires de roues ressortait clairement d'un dessin auquel il convenait de se référer pour l'interprétation de la revendication ; d'autre part, la solution de châssis présentée aurait été très instable, et donc techniquement impossible, avec une seule paire de roues pour rail. Ce dernier argument suffisait à lui seul pour inciter l'homme du métier à penser que les deux paires de roues pour rails mentionnées dans la revendication devaient être porteuses. Une bourreuse de voie équipée d'une seule paire de roues porteuses ne constituait donc pas une antériorité destructrice de nouveauté pour la caractéristique revendiquée.

Bien que la Chambre suprême des brevets et des marques ait estimé que le critère de nouveauté avait été rempli, elle est parvenue à la conclusion que le brevet ne satisfaisait pas à l'exigence d'activité inventive et l'a par conséquent déclaré nul.

#### DE – Allemagne

**Cour fédérale de justice, 17 juillet 2012 (X ZR 117/11) – Mousse de polymère**

Mot-clé : interprétation des revendications

Le Tribunal fédéral des brevets avait omis d'examiner de façon cohérente l'enseignement technique fourni par la revendication 1 du brevet et s'était contenté, lors de l'appréciation de la nouveauté, d'émettre quelques conclusions à propos de la signification

stellte fest, dass im Rahmen der Auslegung jedoch der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen ist. Die Bestimmung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss stets in diesem Kontext erfolgen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merkmal eine andere Bedeutung zukommt als einem entsprechenden Merkmal in einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung. Denn für das Verständnis entscheidend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die das einzelne technische Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Dabei sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, die die technische Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen und daher nach ständiger Rechtsprechung nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 (1) EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sind, unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung oder der Prüfung des Gegenstands des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit ist (BGH vom 29. Juni 2010 – *Crimpwerkzeug III*).

Dabei ist es unerheblich, ob die Auslegung zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig wie der Patentanspruch nach Maßgabe dessen ausgelegt werden darf, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist (BGH vom 24. September 2003 – *blasenfreie Gummibahn I*), darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen ausgelegt werden. Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift. Ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung kommt allenfalls dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen Beschreibung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des geschützten Gegenstands beitragen

Justice, however, a claim has to be construed by determining its semantic content as a whole and how its individual features contribute to the invention's intended effect. The semantic content of an individual feature always had to be determined in this context, which meant that the feature in question might take on a different meaning from that of a corresponding feature in a citation forming part of the prior art. Crucial for an understanding of an individual technical feature's meaning, at least in cases of doubt, is the function it performs, both by itself and in combination with the remaining features of the claim, in achieving the invention's effect. This had to be established using the description and drawings which explain and illustrate the claimed technical teaching and which, according to established case law, therefore had to be used not only in determining the extent of protection (Art. 69(1) EPC, § 14 German Patent Act) but also in construing the claim, irrespective of whether such construction serves as the basis for examining infringement or the patentability of the claimed subject-matter (Federal Court of Justice of 29 June 2010 – *Crimping tool III*).

It does not matter whether, once construed in this way, the claim contains an inadmissible extension beyond the content of the original application. Just as claims cannot be construed on the basis of what is patentable after an examination of the prior art (Federal Court of Justice of 24 September 2003 – *Blisterless rubber strip I*), they equally cannot be construed on the basis of the semantic content of the original documents. The patent specification alone serves as the basis for construction. A comparison with the published application can only be contemplated if there are inconsistencies between the description and the claim and such a comparison might help to clarify the extent to which the protected subject-matter has been limited on grant or during opposition proceedings (Federal Court of Justice of 10 May 2011 – *Occlusion device*; and of 4 February 2010 – *Articulated coupling*).

de certaines caractéristiques. Selon la Cour fédérale de justice, l'interprétation d'une revendication doit toutefois consister à en déterminer la signification dans son ensemble et à préciser la contribution respective de ses caractéristiques au résultat escompté de l'invention. La signification d'une caractéristique particulière doit toujours être définie dans ce contexte, ce qui implique qu'elle est susceptible de revêtir un sens différent par rapport à celui d'une caractéristique analogue contenue dans une antériorité faisant partie de l'état de la technique. En effet, pour pouvoir comprendre la signification d'une caractéristique technique donnée, il est particulièrement important, du moins en cas de doute, d'identifier le rôle qu'elle joue à la fois par elle-même et en association avec les autres caractéristiques de la revendication dans l'obtention du résultat conforme à l'invention. À cet effet, il convient de se référer à la description ainsi qu'aux dessins qui expliquent et illustrent l'enseignement technique revendiqué et qui permettront donc, selon une jurisprudence constante, non seulement de déterminer l'étendue de la protection (art. 69(1) CBE et § 14 de la loi allemande relative aux brevets d'invention) mais aussi d'interpréter la revendication, et ce indépendamment de la question de savoir si cette interprétation servira de base pour l'examen d'une contrefaçon ou pour l'évaluation de la brevetabilité de l'objet revendiqué (cf. l'arrêt *Outil de sertissage III* de la Cour fédérale de justice du 29 juin 2010).

Dès lors, il importe peu que l'interprétation de la revendication amène à conclure à une extension inadmissible par rapport à la demande telle que déposée initialement. De même qu'une revendication ne peut pas être interprétée au regard de ce qui s'avère brevetable après examen de l'état de la technique (cf. l'arrêt *Ruban en caoutchouc sans bulles I* de la Cour fédérale de justice du 24 septembre 2003), elle ne saurait être interprétée en fonction de la signification des pièces initiales de la demande. En effet, seul le fascicule du brevet peut servir de base à l'interprétation. Une comparaison avec la demande publiée ne peut au mieux être envisagée que si elle permet, en cas d'incohérence entre la description et la revendication, de clarifier dans quelle mesure l'objet protégé a été limité lors de la délivrance du brevet ou lors de la procédure d'opposition (cf. l'arrêt *Dispositif d'occlusion* de la Cour fédérale de

kann (BGH vom 10. Mai 2011 – *Okklusionsvorrichtung*; BGH vom 4. Februar 2010 – *Gelenkanordnung*).

#### NL – Niederlande

##### **Oberster Gerichtshof (Hoge Raad) vom 4. April 2014 – *Medinol v. Abbott***

Schlagwort: Auslegung von Ansprüchen – Art. 69 EPÜ

Das Streitpatent (EP 1 181 902) betraf einen flexiblen, expandierbaren Stent, der für die Implantation in einen lebenden Körper geeignet ist. Gemäß der Patentanmeldung soll mit der Erfindung ein flexibler Stent bereitgestellt werden, der sich bei der Expansion minimal verkürzt.

Der zentrale Streitpunkt im Verletzungsverfahren zwischen Medinol (Patentinhaberin) und Abbott (vermeintliche Patentverletzerin) war die Frage, ob die Ansprüche auch phasengleiche Stents abdecken, bei denen sich die Aufgabe des Streitpatents gar nicht stellt und die somit nicht den Kompensationsmechanismus der beanspruchten Erfindung verwenden.

Der Oberste Gerichtshof wies das Argument von Medinol zurück, wonach ein Anspruch niemals enger ausgelegt werden könne, als sein Wortlaut zulasse. Der Oberste Gerichtshof erklärte, dass nach Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ der Schutzbereich des europäischen Patents nicht ausschließlich auf der Grundlage des Wortlauts der Patentansprüche bestimmt werden kann. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nicht nur zur Behebung von Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Bestimmung des Erfindungsgedankens herangezogen werden.

Der Oberste Gerichtshof verwies auch auf seine bisherige Rechtsprechung, wonach der dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegende Erfindungsgedanke und der genaue Wortlaut der Ansprüche gegeneinander abzuwägen seien. Mit der Bestimmung des zugrunde liegenden Erfindungsgedankens liesse sich vermeiden, dass die Patentansprüche nur auf der Grundlage ihrer wörtlichen Bedeutung interpretiert und damit möglicherweise zu eng oder unnötig breit ausgelegt werden.

Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs sind die Beschreibung und die Zeichnungen eine wichtige Quelle für die Bestimmung des Erfindungsgedankens. In der

#### NL – Netherlands

##### **Supreme Court of 4 April 2014 – *Medinol v Abbott***

Keyword: interpretation of claims – Article 69 EPC

The patent in suit (EP 1 181 902) concerned a flexible, expandable stent suitable for being implanted into a living body. According to the patent application, the object of the invention was to provide a flexible stent which minimally shrinks during expansion.

The main point in dispute in the infringement proceedings between Medinol (patent proprietor) and Abbott (alleged infringer) was whether the claims would also cover in-phase stents in which the problem underlying the patent at issue does not occur and which thus do not use the compensation mechanism provided by the claimed invention.

The Supreme Court rejected Medinol's argument that a claim can never be interpreted more narrowly than its literal wording allows. The Supreme Court stated that, according to Art. 1 of the Protocol on the interpretation of Art. 69 EPC, the extent of protection conferred by a European patent cannot be determined exclusively on the basis of the literal wording of the claims. The description and drawings can be used not only to clarify ambiguities in the claims but also to identify the inventive thought in the invention.

The Supreme Court also referred to its previous case law according to which the inventive thought behind the wording of the claims has to be weighed against the literal wording of the claims. Identifying the inventive thought behind the wording of the claims helps to avoid interpreting them solely on the basis of their literal meaning and, thus, perhaps too narrowly or unnecessarily broadly.

According to the Supreme Court, the description and the drawings are an important source for identifying the inventive thought. Background art not cited in the description can also be

justice du 10 mai 2011, ainsi que l'arrêt *Attelage articulé* de cette même Cour du 4 février 2010).

#### NL – Pays-Bas

##### **Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad), 4 avril 2014 – *Medinol c. Abbott***

Mot-clé : interprétation des revendications – article 69 CBE

Le brevet en cause (EP 1 181 902) portait sur un stent expansible et flexible, destiné à être introduit dans un organisme vivant. D'après la demande de brevet, l'invention visait à mettre à disposition un stent flexible qui rétrécit de manière minimale pendant l'expansion.

Le principal point litigieux dans la procédure de contrefaçon opposant Medinol (titulaire du brevet) à Abbott (contrefacteur présumé) était de savoir si les revendications couvraient également les stents en phase, pour lesquels le problème sous-jacent au brevet ne se pose pas et qui, de ce fait, n'utilisent pas le mécanisme de compensation prévu par l'invention revendiquée.

La Cour suprême a rejeté l'argument de Medinol selon lequel une revendication ne peut jamais être interprétée plus étroitement que son texte littéral ne le permet. Elle a déclaré qu'en vertu de l'article premier du Protocole interprétatif de l'art. 69 CBE, l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ne peut être déterminée exclusivement en s'appuyant sur le texte littéral des revendications. La description et les dessins peuvent être utilisés non seulement pour lever d'éventuelles ambiguïtés dans les revendications, mais également pour dégager la pensée inventive à l'origine de l'invention.

La Cour suprême s'est référée également à sa jurisprudence antérieure selon laquelle le texte littéral des revendications doit être comparé à la pensée inventive sur laquelle s'appuie le libellé des revendications. En dégagant la pensée inventive, on évite d'interpréter les revendications uniquement d'après leur sens littéral et donc, peut-être, de manière trop restrictive ou inutilement large.

D'après la Cour suprême, la description et les dessins sont une source importante d'informations pour dégager la pensée inventive. L'état de la technique non cité dans la description

Beschreibung nicht angeführter bisheriger Stand der Technik kann hierfür ebenfalls relevant sein. Die wichtigsten Faktoren für die Auslegung eines Patents sind die Sicht des Fachmanns und seine Kenntnis des Stands der Technik zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt.

Bei der anschließenden Beurteilung der Patentverletzung kann das Wissen des Fachmanns zum Zeitpunkt der angeblichen Patentverletzung ebenfalls berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug auf äquivalente Elemente.

Im Ergebnis befand der Oberste Gerichtshof, dass das Patent von Medinol nicht verletzt worden war.

#### **NO – Norwegen**

##### **Berufungsgericht Borgarting vom 24. Januar 2014 – *Krka v. AstraZeneca – Esomeprazol***

Schlagwort: Auslegung der Ansprüche – chemische Erfindungen

AstraZeneca ist Inhaberin des norwegischen Patents NO 307 378, mit dem optisch reine Salze von Esomeprazol geschützt werden. 2010 brachte Krka in Norwegen ein Generikum mit Esomeprazol als Wirkstoff auf den Markt. AstraZeneca erwirkte erfolgreich eine einstweilige Verfügung und klagte im Hauptverfahren vor dem Bezirksgericht Oslo auf dauerhafte Unterlassung und Schadensersatz. Das Bezirksgericht gab dem statt, woraufhin die Entscheidung vor dem Berufungsgericht Borgarting angefochten wurde.

Bei dem Verfahren ging es um die Frage, ob das im Generikum von Krka enthaltene Esomeprazolsalz mit einer optischen Reinheit von 98,8 – 99,5 % ee (Enantiomerenüberschuss) eine "optisch reine Verbindung" ist und somit in den Schutzbereich des Patents von AstraZeneca fiel. Das Berufungsgericht kam zu demselben Schluss wie das Bezirksgericht Oslo: Das Konzept "optisch rein" hat keine genaue wissenschaftliche Bedeutung und ist daher unklar. Aufgrund der Beschreibung legte das Gericht die Formulierung "optisch rein" dahin gehend aus, dass die Reinheit so hoch sein muss, dass die medizinische Wirkung erzielt wird. Eine (exakte) Untergrenze ist deshalb weder für die Patentinhaberin noch für das Patentamt von zentraler Bedeutung. Folglich gab es keine Grundlage dafür, die Formulierung "optisch rein" im Patent von AstraZeneca so auszulegen, dass das pharmazeutische Präparat für ein

relevant in that regard. The most important factor for the interpretation of a patent is the skilled person's perspective and his knowledge of the prior art on the filing or priority date.

When assessing the subsequent question of infringement, the skilled person's knowledge at the time of the alleged infringement may also be taken into account, in particular with regard to equivalent elements.

In conclusion, the Supreme Court held that Medinol's patent was not infringed.

#### **NO – Norwegen**

##### **Borgarting Court of Appeal of 24 January 2014 – *Krka v Astrazeneca – Esomeprazole***

Keyword: claim interpretation – chemical invention

AstraZeneca is the holder of the Norwegian patent NO 307 378, which protects optically pure salts of esomeprazole. In 2010 Krka introduced a generic drug with esomeprazole as the active pharmaceutical ingredient to the Norwegian market. AstraZeneca prevailed in preliminary injunction proceedings against Krka. AstraZeneca also initiated main proceedings at the Oslo District Court for a permanent injunction and damages. The District Court granted them and the decision was appealed to the Borgarting Court of Appeal.

The question in dispute was whether the esomeprazole salt with an optical purity of 98.8-99.5 % e.e. (enantiomeric excess) in Krka's generic product was "an optically pure compound" and thus fell within the scope of AstraZeneca's patent. The Court of Appeal came to the same result as the Oslo District Court. The concept "optically pure" as in the patent claim did not have a fixed scientific meaning and was therefore unclear. On the basis of the description, the court interpreted "optically pure" as a purity so high that the medicinal effect was achieved. An (exact) lower limit was thus not central either for the inventors or the Patent Office. Hence, there was no basis for interpreting the description "optically pure" in AstraZeneca's patent such that the pharmaceutical preparation for a patent must have a degree of purity of at least 99.8% e.e. The fact that the parallel European patent specified a lower limit of 99.8 % e.e. was not considered to be

peut également être pertinent à cet égard. Les éléments déterminants pour interpréter un brevet sont le point de vue de l'homme du métier et sa connaissance de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande ou à la date de priorité.

Afin de déterminer s'il y a eu contrefaçon, il est également possible de tenir compte des connaissances de l'homme du métier à la date de la contrefaçon présumée, en particulier en ce qui concerne les éléments équivalents.

La Cour suprême a conclu que le brevet de Medinol n'était pas contrefait.

#### **NO – Norvège**

##### **Cour d'appel de Borgarting, 24 janvier 2014 – *Krka c. AstraZeneca – Ésomeprazole***

Mot-clé : interprétation des revendications – invention chimique

AstraZeneca est titulaire du brevet norvégien NO 307 378, qui porte sur des sels d'ésoméprazole optiquement purs. En 2010, Krka a mis sur le marché norvégien un médicament générique dont le principe actif était l'ésoméprazole. AstraZeneca a obtenu gain de cause dans une procédure d'interdiction provisoire contre Krka et a également engagé une procédure principale devant le tribunal d'Oslo, en vue d'obtenir une interdiction permanente ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal a fait droit à cette requête et sa décision a été contestée devant la cour d'appel de Borgarting.

La question à trancher était de savoir si le sel d'ésoméprazole utilisé dans le médicament générique de Krka, dont la pureté optique était comprise entre 98,8 % et 99,5 % ee (excès énantiomérique), constituait un "composé optiquement pur" et entraînait de ce fait dans le champ du brevet d'AstraZeneca. La cour d'appel est parvenue à la même conclusion que le tribunal d'Oslo. L'expression "optiquement pur" n'est pas un concept scientifique précis et n'est donc pas claire. En s'appuyant sur la description, la cour a interprété cette expression comme faisant référence à une pureté suffisamment élevée pour produire l'effet thérapeutique recherché. La question d'une limite inférieure (précise) n'a donc pas été déterminante, ni pour les inventeurs ni pour l'office des brevets. Par conséquent, rien ne justifie d'interpréter l'expression "optiquement pur" utilisée dans le brevet d'AstraZeneca comme indiquant que la

Patent einen Reinheitsgrad von mindestens 99,8 % ee aufweisen muss. Die Tatsache, dass im parallelen europäischen Patent eine Untergrenze von 99,8 % ee definiert war, wurde als irrelevant für die Auslegung von "optisch rein" angesehen. Das Berufungsgericht stellte daher fest, dass das Esomeprazolsalz mit einer optischen Reinheit von 98,8 – 99,5 % ee im Produkt von Krka eine "optisch reine Verbindung" im Sinne des Patentanspruchs von AstraZeneca war, und sah das Patent als verletzt an.

Ein Berufungsverfahren ist vor dem Obersten Gerichtshof anhängig.

### C. Unabhängige und abhängige Ansprüche

FR – Frankreich

**Kassationsgerichtshof vom 20. Mai 2014 [13-10061] – X v. Sig Sauer**

Schlagwort: abhängige Ansprüche – Auswirkungen der Ungültigkeit eines Hauptanspruchs auf die abhängigen Ansprüche

Das französische Patent 2 730 803 war auf eine Vorrichtung zur Identifizierung einer Waffe, insbesondere einer Schusswaffe, gerichtet.

Der Kassationsgerichtshof bestätigte die Feststellung des Berufungsgerichts in dessen Urteil vom 5. Oktober 2012, wonach die Merkmale des Anspruchs 1 nur eine Aneinanderreihung von Mitteln seien, die dem Fachmann (einem Experten auf dem allgemeinen Gebiet der Identifikationstechnik) bekannt waren. Daraus habe das Berufungsgericht ableiten können, dass dieser Anspruch angesichts des zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung maßgeblichen Stands der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufwies.

Außerdem hatte das Berufungsgericht befunden, dass die Ansprüche 2 bis 7 des Patents Nr. 0 2730 803 ebenfalls für ungültig zu erklären seien, weil sie von Anspruch 1 abhängig seien, der keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Nachdem der Hauptanspruch nicht gültig sei, könnten auch diese abhängigen Ansprüche nicht gültig sein. Das Kassationsgericht entschied jedoch, dass die Zurückweisung eines Hauptanspruchs wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht automatisch auch die Zurückweisung der davon abhängigen Ansprüche bedeutet. Somit hatte das Berufungsgericht gegen die Art. L. 611-10, L. 611-11 und L. 611-14 des

relevant for the interpretation of "optically pure". The Court of Appeal therefore held that the esomeprazole salt in Krka's product with an optical purity of 98.8 – 99.5 % e.e. was an "optically pure compound" as claimed in AstraZeneca's patent. The Court of Appeal accordingly held that the patent was infringed.

An appeal is pending before the Supreme Court.

### C. Independent and dependent claims

FR – France

**Court of Cassation of 20 May 2014 [13-10061] – X v Sig Sauer**

Keyword: dependent claims – impact of a main claim's invalidity on dependent claims

French patent 2 730 803 related to an identification system for weapons, particularly firearms.

The Court upheld the Court of Appeal's ruling in its judgment of 5 October 2012 that the features of claim 1 amounted to a mere aggregation of means known to a skilled person (a specialist in general identification) and that, therefore, this claim lacked inventive step in the light of the state of the art at the filing date of the application.

The Court of Appeal had then ruled that claims 2 to 7 also had to be invalidated because they were dependent on claim 1, which lacked inventive step. Given that this main claim was therefore invalid, the dependent claims likewise had to be considered invalid. However the Court held that invalidating a main claim for lack of inventive step did not automatically lead to the invalidation of its dependent claims. The Court of Appeal had thus breached Art. L. 611-10, L. 611-11 and L. 611-14 of the Intellectual Property Code.

préparation pharmaceutique en vue d'un brevet doit atteindre un niveau de pureté d'au moins 99,8 % ee. Le fait que le brevet européen parallèle ait précisé une limite inférieure de 99,8 % ee n'a pas été considéré comme un élément pertinent pour interpréter l'expression "optiquement pur". La cour d'appel en a conclu que le sel d'esomeprazole utilisé dans le produit de Krka, dont la pureté optique était comprise entre 98,8 % et 99,5 % ee, était un "composé optiquement pur" tel que revendiqué dans le brevet d'AstraZeneca, et que le brevet avait donc été contrefait.

Un recours est en instance devant la Cour suprême.

### C. Revendications dépendantes et indépendantes

FR – France

**Cour de cassation, 20 mai 2014 [13-10061] – X c. Sig Sauer**

Mot-clé : revendications dépendantes – conséquence de l'invalidité d'une revendication principale sur les revendications dépendantes

Le brevet français 0 2730 803 est relatif à un "dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu".

La cour de cassation juge que la cour d'appel dans son arrêt du 5 octobre 2012 a relevé souverainement que les caractéristiques de la revendication 1 ne constituent qu'une juxtaposition de moyens connus de l'homme du métier (spécialiste de l'identification en général). La cour d'appel a pu en déduire que cette revendication était dépourvue d'activité inventive, en l'état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet.

Par ailleurs, pour confirmer que les revendications 2 à 7 du brevet français 0 2730 803 devaient être annulées, l'arrêt de la cour d'appel relève que ces revendications sont dans la dépendance de la revendication 1 qui est dépourvue d'activité inventive et que, dès lors que la validité de la revendication principale n'est pas constatée, celle des revendications dépendantes ne doit pas être retenue. Cependant la Cour de cassation juge que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent. La cour d'appel a donc violé les art. L. 611-

Gesetzes über geistiges Eigentum verstoßen.

*Anmerkung des Herausgebers: siehe auch Cass. com., 9. Juli 2013 [12-18135]; Cass. com., 7. Januar 2014 [12-25955]. Zu den Auswirkungen der Gültigkeit eines Hauptanspruchs auf die abhängigen Ansprüche vgl. Cass. com., 12. Dezember 1995 [PIBD 1996 Nr 607-III-139] – Packo v. Nedap.*

*Editor's note: See also Court of Cassation (Commercial Division) of 9 July 2013 [12-18135]; Court of Cassation (Commercial Division) of 7 January 2014 [12-25955]. On the impact of the validity of a main claim on dependent claims, see Court of Cassation (Commercial Division) of 12 December 1995 [PIBD 1996 No. 607-III-139] – Packo v Nedap.*

10, L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.

*Note de la rédaction : voir aussi Cass. com., 9 juillet 2013 [12-18135] ; Cass. com., 7 janvier 2014 [12-25955] ; et déjà sur les conséquences de la validité d'une revendication principale sur les revendications dépendantes voir Cass. com., 12 décembre 1995 [PIBD 1996 n° 607-III-139] – Packo c. Nedap.*

## D. Änderungen der Ansprüche

### BE – Belgien

#### **Berufungsgericht Mons vom 12. Januar 2012 (2011/RG/00402) – Société Malvern v. Occhio**

Schlagwort: Änderung – Erweiterung über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus

Die Firma Occhio ist Inhaberin des europäischen Patents 1 754 040 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Dispergieren von Trockenpulvern".

Die Firma Occhio hatte, nachdem sie wegen Patentverletzung verklagt worden war, von der Existenz einer japanischen Patentanmeldung erfahren. Das Gericht stellte fest, dass ein Patentinhaber bei Vorwürfen bezüglich der Ungültigkeit seines Patents, die aber nicht den Rechtstitel als Ganzes gefährden, eine geänderte Fassung vorschlagen kann, um sein Patent zu retten. Die Änderungen werden nur zugelassen, wenn sie eine echte Beschränkung des Patents in der ursprünglich erteilten Fassung darstellen, d. h., es ist nicht zulässig, den Gegenstand zu erweitern (Art. 123 (2) EPÜ und Art. 49 § 1 und 3 belgisches PatG).

Es liegt dem Art. 123 (2) EPÜ der Gedanke zugrunde, dass es einem Patentinhaber nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Die Rechtssicherheit ist für die Frage, ob ein Patent rechtsgültig ist oder ob es verletzt wurde, gleichermaßen von Interesse (Art. 123 (2) und 69 EPÜ).

Art. 123 (2) EPÜ ist für die belgische Patentrechtspraxis in mehrfacher Hinsicht relevant, wenn, wie im vorliegenden Fall, der belgische Teil

## D. Amendments to claims

### BE – Belgium

#### **Mons Court of Appeal of 12 January 2012 (2011/RG/00402) – Malvern v Occhio**

Keyword: amendment – extension beyond the content of the application as filed

Occhio was the proprietor of European patent 1 754 040, directed to a "method and device for dispersing dry powders".

After bringing infringement proceedings, Occhio had learnt of the existence of a Japanese patent application. The Court noted that patent proprietors confronted with allegations of invalidity not affecting their patent as a whole could attempt to save the patent by amending it. Amendments were only permitted if they genuinely limited the patent as originally granted. In other words, it was not permissible to extend the subject-matter (Art. 123(2) EPC and Art. 49(1) and (3) Belgian Patents Act).

The purpose of Art. 123(2) EPC was to prevent a patent proprietor from improving his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be detrimental to the legal certainty enjoyed by third parties relying on the original application. Legal certainty was the factor linking the question of a patent's validity to the question of its infringement (Art. 123(2) and 69 EPC).

Art. 123(2) EPC was relevant for Belgian patent practice where, as here, the Belgian part of a European patent was amended. First of all, it was

## D. Modifications des revendications

### BE – Belgique

#### **Cour d'appel de Mons, 12 janvier 2012 (2011/RG/00402) – Société Malvern c. Occhio**

Mot-clé : modification – extension au-delà du contenu de la demande initiale

La société Occhio est titulaire d'un brevet européen 1 754 040 relatif à un "procédé et dispositif de dispersion de poudres sèches".

Occhio a appris, après la date de la citation originale en contrefaçon par la société Malvern, l'existence d'une demande de brevet japonais. La Cour énonce que lorsque le titulaire d'un brevet fait face à des accusations d'invalidité de son brevet mais que celles-ci ne sont pas de nature à affecter l'entière du titre, le titulaire est autorisé, pour sauver son brevet, à en proposer une version amendée. Ces modifications ne sont admises que si elles constituent une réelle limitation du brevet tel que délivré originalement. Autrement dit, il n'est pas admis d'étendre l'objet (art. 123(2) CBE et art. 49§1,3 LBI).

L'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE est d'interdire au titulaire de brevet d'améliorer sa position par l'ajout d'éléments non divulgués dans la demande telle que déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale. C'est le souci de sécurité juridique qui fait le pont entre la question de la validité d'un brevet et de sa contrefaçon (art. 123(2) et 69 CBE).

L'art. 123(2) CBE est pertinent à plusieurs niveaux pour la pratique belge du droit des brevets, dès lors qu'il est question, comme dans le cas d'espèce,

eines europäischen Patents geändert wird. Zum einen ist diese Bestimmung für jede Umformulierung von Patentansprüchen von Bedeutung (sei es im Rahmen eines Verfahrens oder nicht). Gemäß Art. 49 § 1 belgisches PatG kann sie nämlich – genau wie die übrigen Nichtigkeitsgründe (mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit usw.) – die Nichtigkeit eines Patents begründen. Das Erweiterungsverbot gilt sowohl vor als auch nach der Patenterteilung. Deshalb ist in den nationalen Nichtigkeitsverfahren nicht nur darauf zu achten, dass der Schutzbereich des erteilten Patents nicht erweitert wird (Art. 123 (3) EPÜ), sondern auch darauf, dass mit den Änderungen keine Merkmale eingeführt werden, die sich für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung ergeben.

Die Frage, ob mit einer Änderung Sachverhalte eingeführt werden, die über die ursprüngliche Anmeldung hinausgehen, ist auf der Grundlage aller Bestandteile der Patentanmeldung zu beurteilen, durch die die Erfindung offenbart wird, d. h. der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen.

Eine Änderung ist als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, anzusehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst waren.

Ferner ist es nach Art. 123 (2) untersagt, einen Anspruch durch die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu ändern, das isoliert aus dem Zusammenhang gerissen wird, d. h. aus der Beschreibung eines konkreten Ausführungsbeispiels der Erfindung, wenn der fachkundige Leser den Anmeldeunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen kann, dass der Gegenstand des auf diese Weise geänderten Anspruchs eine der Anmeldung eindeutig zu entnehmende technische Aufgabe vollständig löst.

Ebenso wenig ist gemäß Art. 123 (2) EPÜ eine Änderung zulässig, bei der ein offenbartes konkretes Merkmal

relevant whenever the patent claims were reworded (whether or not in the context of proceedings). By virtue of Art. 49(1) Belgian Patents Act, it was also a basis for revocation (along with lack of novelty, inventive step, etc.). The ban on extending a patent's subject-matter applied both before and after grant. It was therefore important during national revocation proceedings not only to take account of the ban on extending the scope of the patent protection granted (Art. 123(3) EPC), but also to ensure that the amendments did not add features which the skilled person could not derive directly and unambiguously from the application as filed.

The question whether an amendment introduced elements that extended beyond the original application had to be assessed on the basis of all parts of the patent application disclosing the invention, i.e. the claims, the description and the drawings.

An amendment had to be regarded as introducing subject-matter going beyond the content of the application as filed if the overall change in content (be it by addition, alteration or deletion) resulted in the skilled person receiving information that was not directly and unambiguously derivable from that previously presented in the application, even if matter implicitly understood by the skilled person were taken into account.

Nor was it admissible under Art. 123(2) EPC to amend a claim by adding a technical feature taken in isolation from its context, i.e. from the description of a specific embodiment of the invention, if the skilled person could not derive, without the slightest doubt, from the application as filed that the subject-matter of the claim thus amended entirely solved a technical problem unambiguously recognisable from the application.

Similarly inadmissible under Art. 123(2) EPC was the introduction of an amendment to replace a disclosed

de l'amendement du volet belge d'un brevet européen. En premier lieu, cette disposition est importante pour toute reformulation des revendications de brevet (dans le cadre d'une procédure ou non). Conformément à l'art. 49§1 LBI, elle fonctionne également comme un motif de nullité du brevet au côté et au même titre que les autres causes de nullité (manque de nouveauté, d'activité inventive, etc.). L'interdiction d'extension de l'objet du brevet vaut aussi bien avant qu'après l'octroi du brevet. Dès lors, au cours des procédures nationales en nullité, il faut non seulement tenir compte de l'interdiction d'étendre la portée/le champ de protection du brevet délivré (art. 123(3) CBE) mais également veiller à ce que les modifications n'introduisent pas des caractéristiques qui ne peuvent pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande originale selon l'homme de l'art.

La question de savoir si une modification introduit des éléments s'étendant au-delà de la demande originale doit être évaluée sur la base de tous les composants de la demande de brevet et au travers desquels l'invention est divulguée, i.e. les revendications, la description et les dessins.

Une modification doit être considérée comme introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée si la modification globale du contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier.

L'art. 123(2) CBE interdit également de modifier une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique technique tirée isolément de son contexte, c'est-à-dire de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention, si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande.

L'art. 123(2) CBE ne permet pas non plus une modification qui vise à remplacer une caractéristique

durch einen allgemeineren Begriff ersetzt wird und damit nicht offenbarte Äquivalente in den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung eingeführt werden. Ist also in der Beschreibung nur eine bestimmte Ausführungsform beschrieben, ist es nicht zulässig, einzelne Begriffe oder ein Merkmal herauszugreifen und zu verallgemeinern, wenn die Beschreibung keinen Hinweis darauf enthält, dass sie verallgemeinert werden können (Verallgemeinerungsverbot).

Im vorliegenden Fall habe die Firma Occhio ihren Verfahrens- und Erzeugnisansprüchen drei Elemente hinzugefügt und ihr ursprüngliches Patent nicht in unzulässiger Weise erweitert.

#### DE – Deutschland

##### **Bundesgerichtshof vom 21. Juni 2011 (X ZR 43/09) – *Integrationselement***

Schlagwort: Änderung – unzulässige Erweiterung – Nichtigkeitsklage

Die Klägerin griff mit ihrer Nichtigkeitsklage das Patent in erster Linie wegen Hinausgehens über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung (unzulässige Erweiterung) an. Die Beklagte verteidigte das Streitpatent durch Beigabe einer Beschränkungserklärung. Das BPatG erklärte das Streitpatent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig. Der BGH bestätigte diese Entscheidung.

Nach der Rechtsprechung des BGH muss ein Patent, dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht nach § 21(1) Nr. 4, § 22 PatG für nichtig erklärt werden, sondern kann nach § 21(2) PatG mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten werden, wenn der Widerrufgrund nur einen Teil des Patents betrifft. So kann die Nichtigkeitsklage bei unzulässigen Verallgemeinerungen (BGH vom 21. Oktober 2010 – *Winkelmesseinrichtung*; ebenso G 1/93) durch eine Beschränkungserklärung vermieden werden. Das gleiche gilt, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt (BGH vom 5. Oktober 2000 – *Zeitlegramm*; BGH – *Winkelmesseinrichtung*).

specific feature with a more general term and thus to insert equivalents not disclosed in the application as filed. Thus, if the description described only one particular embodiment, it was inadmissible to remove terms or a feature from the description in order to make them more general, because there was nothing in the description to indicate that they could be generalised (rule against generalisations).

In the case at issue, Occhio had not extended its original patent by adding three elements to the claims.

#### DE – Germany

##### **Federal Court of Justice of 21 June 2011 (X ZR 43/09) – *Integration element***

Keyword: amendment – inadmissible extension – revocation action

The claimant had sought revocation of the patent primarily on the ground that it went beyond the content of the application as filed (inadmissible extension). The defendant had countered the action by limiting the patent. The Federal Patent Court had revoked the patent as inadmissibly extended. The Federal Court of Justice upheld its decision.

According to the Court's case law, a patent did not necessarily have to be revoked under § 21(1) No. 4 and 22 German Patent Act where its subject-matter extended beyond the content of the application as filed. If this ground for revocation affected only part of the patent, it could instead be maintained under § 21(2) in a form limiting that part. Revocation on the ground of inadmissible generalisation could therefore be averted by limitation (Federal Court of Justice of 21 October 2010 – *Angle measuring device*; similarly G 1/93). The same applied where the insertion of a feature not disclosed in the application as filed merely limited the scope of the claimed subject-matter (Federal Court of Justice of 5 October 2000 – *Time string*; *Angle measuring device*).

spécifique divulguée par un terme plus général et introduit ainsi des équivalents non divulgués dans le contenu de la demande telle que déposée. Ainsi, lorsque la description décrit uniquement une forme particulière de réalisation, il n'est pas permis d'extraire des termes tirés ou une caractéristique de la description pour les généraliser, dès lors que rien dans la description n'indique qu'ils peuvent être généralisés (interdiction des généralisations).

En l'espèce, Occhio avait ajouté trois éléments à ses revendications de procédé et de produit qui ne conduisaient pas à une extension illicite du brevet d'origine.

#### DE – Allemagne

##### **Cour fédérale de justice, 21 juin 2011 (X ZR 43/09) – *Intégrateur***

Mot-clé : modification – extension inadmissible – action en annulation

Par son action en annulation, le demandeur a attaqué le brevet essentiellement au motif que l'objet de celui-ci s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale (extension inadmissible). En réponse, le défendeur a présenté une déclaration de limitation. Le Tribunal fédéral des brevets a prononcé la nullité du brevet litigieux au motif d'une extension inadmissible de son objet. La Cour fédérale de justice a confirmé cette décision.

Selon la jurisprudence de la Cour, un brevet dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne doit pas nécessairement être déclaré nul en vertu du § 21(1) 4<sup>e</sup> alinéa et § 22 de la loi allemande relative aux brevets d'invention. Conformément au § 21(2) de la loi précitée, il peut en effet être maintenu moyennant une limitation correspondante si le motif de révocation ne porte que sur une partie du brevet. Son annulation pour extension inadmissible de l'objet (cf. l'arrêt *Dispositif de mesure angulaire* de la Cour fédérale de justice du 21 octobre 2010, ainsi que la décision G 1/93) peut ainsi être évitée grâce à une déclaration de limitation. Il en est de même lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces initiales de la demande conduit à une simple restriction de l'objet revendiqué (cf. l'arrêt *Télégramme horaire* de la Cour fédérale de justice du 5 octobre 2000, ainsi que l'arrêt *Dispositif de mesure angulaire* de cette même Cour).



Eine Nichtigerklärung kann hingegen nicht vermieden werden, wenn ein Aliud vorliegt. Nach der Rechtsprechung des BGH erfüllen solche Änderungen den Tatbestand des § 21(1) Nr. 4 PatG, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird (st. Rspr., vgl. etwa BGH vom 14. Mai 2009 – *Heizer*; BGH vom 8. Juli 2010 – *Fälschungssicheres Dokument*). Um ein Aliud im vorgenannten Sinne handelt es sich, wenn der patentierte Gegenstand der Erfindung zum ursprünglich offenbarten in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht. Ein die Nichtigerklärung nach sich ziehendes Aliud liegt aber auch schon dann vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. zum Einspruchsverfahren BGH – *Winkelmesseinrichtung*).

#### DE – Deutschland

##### **Bundesgerichtshof vom 9. April 2013 (X ZR 130/11) – Verschlüsselungsverfahren**

Schlagwort: Änderung der Patentansprüche – unzulässige Erweiterung – Offenbarung – Teilanmeldung

Die umstrittene Teilanmeldung (zurückgehend auf EP 0 655 739) betraf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Aufnahme und zur Wiedergabe von Informationssignalen. Das Verfahren enthielt sowohl einen Schritt zur Verschlüsselung sowie einen Schritt zur Entschlüsselung von Daten. Die Stammanmeldung zum Streitpatent offenbarte jedoch ausschließlich die Verschlüsselung von Informationssignalen und deren Aufnahme auf einen Datenträger. Sämtliche nebengeordneten Ansprüche der ursprünglich erteilten Fassung und auch der Hilfsanträge enthielten indessen die Entschlüsselung und Wiedergabe. Die Beklagte war der Auffassung, dass sich für den Fachmann aus der Offenbarung des Verschlüsselungsalgorithmus zwangsläufig die symmetrische Entschlüsselung und Wiedergabe gleichsam als Schattenbild der Verschlüsselung ergebe. Dieser Auffassung folgte schon das Bundespatentgericht nicht und erklärte das Patent für nichtig.

By contrast, revocation was unavoidable in the case of an "aliud", i.e. different subject-matter. It was the Court's practice to apply § 21(1) No. 4 German Patent Act to amendments extending the subject-matter beyond the content of the original application so as to give rise to such an aliud (established case law; see e.g. Federal Court of Justice of 14 May 2009 – *Heater*; and of 8 July 2010 – *Non-replicable document*). An aliud resulted not only where the subject-matter of the patented invention and that originally disclosed were mutually exclusive but even where the added matter related to a technical aspect which could not be derived from the original application – be it in the same specific or at least abstract form – as forming part of the invention (see, in relation to opposition proceedings, *Angle measuring device*).

#### DE – Germany

##### **Federal Court of Justice of 9 April 2013 (X ZR 130/11) – Scrambling method**

Keyword: amendment of claims – inadmissible extension – disclosure – divisional application

The contested divisional application (from parent EP 0 655 739) concerned a method and a device for recording and reproducing information signals. The method comprised a step of scrambling and a step of de-scrambling the data, but the parent application disclosed only the scrambling of information signals and their recording on a data carrier. All the parallel claims in the patent as granted and in the auxiliary requests covered scrambling and de-scrambling. The defendant had submitted that the skilled person would inevitably derive the symmetric de-scrambling and reproduction – so to speak, as the other side of the scrambling coin – from the disclosure of the scrambling algorithm. The Federal Patent Court had already rejected that argument and revoked the patent.

L'annulation du brevet ne peut en revanche être évitée dans le cas d'un "aliud". Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, le § 21(1) 4<sup>e</sup> alinéa de la loi relative aux brevets d'invention est applicable lorsque les modifications étendent l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale au point de donner lieu à un objet différent ("aliud") (jurisprudence constante, cf. l'arrêt *Chauffeur* de la Cour fédérale de justice du 14 mai 2009, ainsi que l'arrêt *Document infalsifiable* de cette même Cour du 8 juillet 2010). Il y a aliud au sens précité lorsque l'objet breveté de l'invention et l'objet initialement divulgué s'excluent mutuellement. Cependant, un aliud entraîne également l'annulation du brevet lorsque la modification concerne un aspect technique dont on ne peut déduire des pièces initiales de la demande telle que déposée que celui-ci fait partie de l'invention, que ce soit dans sa formulation concrète ou tout au moins sous une forme abstraite (sur la procédure d'opposition, cf. l'arrêt *Dispositif de mesure angulaire* de la Cour fédérale de justice).

#### DE – Allemagne

##### **Cour fédérale de justice, 9 avril 2013 (X ZR 130/11) – Procédé de cryptage**

Mot-clé : modification des revendications du brevet – extension inadmissible – divulgation – demande divisionnaire

La demande divisionnaire en cause (issue de la demande EP 0 655 739) concernait un procédé et un dispositif d'enregistrement et de reproduction de signaux d'information. Ledit procédé comprenait une méthode à la fois de cryptage et de décryptage de données. Or, la demande initiale divulguait exclusivement le cryptage de signaux d'information et leur enregistrement sur un support de données. Toutes les revendications dépendantes figurant dans le brevet délivré ainsi que dans les requêtes subsidiaires portaient toutefois sur le décryptage et la reproduction. Le défendeur avait fait valoir que, pour l'homme du métier, le décryptage et la reproduction symétrique, en quelque sorte tels un miroir du cryptage, découlaient obligatoirement de la divulgation de l'algorithme cryptographique. Le Tribunal fédéral des brevets n'avait pas suivi cet argument et avait prononcé la nullité du brevet.

Der Bundesgerichtshof wies die Berufung zurück und bestätigte die Entscheidung des Bundespatentgerichts, das Patent für nichtig zu erklären. Der BGH stellte fest: Allein aus dem Umstand, dass aus technischer Sicht der Anwendung eines in der Patentanmeldung offenbarten Verfahrens (hier: Verschlüsselungsverfahrens) zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren (hier: Entschlüsselungsverfahren) folgen muss, um insgesamt ein technisch und wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis zu erreichen, kann in der Regel nicht gefolgert werden, dass das weitere Verfahren auch ohne erwähnt zu werden als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.

Dies gilt auch dann, wenn dem Fachmann mit der Beschreibung des ersten Verfahrens alle Informationen an die Hand gegeben werden, die er benötigt, um mit Hilfe seines Fachwissens auch das weitere Verfahren auszuführen. Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat. Zu einer unzulässigen Erweiterung führen auch solche Änderungen, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Wenn daher die erfindungsgemäße Verschlüsselung im Allgemeinen und in den Ausführungsbeispielen beschrieben wird, mag dem Fachmann deren Bedeutung für die Entschlüsselung und Wiedergabe stets bewusst sein. Dessen ungeachtet beschreibt die Stammanmeldung gerade aus fachlicher Sicht ausschließlich diejenigen Maßnahmen, die bei der Aufzeichnung der Daten zu treffen sind, um das konkrete technische Problem zu lösen. Art und Weise und Verfahren der Entschlüsselung sind nur die Konsequenz der Befolgung der technischen Anweisungen, die die Stammanmeldung zur Verschlüsselung gibt. Allein der Umstand, dass aus technischer Sicht auf ein bestimmtes Verfahren zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren folgen muss, um

The Court dismissed the appeal and upheld the Federal Patent Court's decision to revoke the patent. It held that it could not usually be inferred from the mere fact that, from a technical perspective, implementation of a process disclosed in the application (here: scrambling) necessarily had to be followed at a later stage by another process (here: de-scrambling) if a technically and economically worthwhile overall result was to be achieved, that the other process, although not mentioned, was disclosed as forming part of the claimed invention.

This applied even if the description of the first process provided the skilled person with all the information needed to carry out, with the help of his specialist knowledge, the other process. There was an inadmissible extension if the skilled person could identify the subject-matter only by his own thought processes drawing on his specialist knowledge after reading the original application documents. Amendments modifying the subject-matter in such a way that it goes beyond the content of the application as filed and constitutes an "aliud", i.e. different subject-matter, likewise results in an inadmissible extension. An aliud is created, for instance, where the added matter relates to a technical aspect which cannot be derived from the application as filed – be it in the same specific or at least abstract form – as forming part of the invention. So, if the scrambling process according to the invention is described generally and in the embodiments, the skilled person might indeed always be aware of its importance for the de-scrambling process and reproduction, but the parent application, particularly as read from a technical perspective, described only the measures to be taken at the data-recording stage in order to solve the specific technical problem concerned. The de-scrambling process, and the way it took place, was merely a consequence of following the technical instructions on scrambling in the parent application. The mere fact that, from a technical point of view, a particular process necessarily had to be followed at a later stage by another process if a technically worthwhile overall result was to be achieved did not mean that the other process, although not mentioned, was always directly disclosed as part of that first process.

La Cour fédérale de justice a rejeté l'appel et confirmé la décision du Tribunal fédéral des brevets de prononcer la nullité du brevet. La Cour a en effet estimé que le seul fait que, d'un point de vue technique, l'application d'un procédé divulgué dans la demande de brevet (en l'occurrence, le procédé de cryptage) doit être suivie lors d'une étape ultérieure par un autre procédé (en l'occurrence, le procédé de décryptage) afin de parvenir globalement à un résultat intéressant sur le plan technique et économique, ne permet pas, en règle générale, de conclure que cet autre procédé, même sans être mentionné, est divulgué comme faisant partie de l'invention qui a fait l'objet de la demande de brevet.

Il en va de même lorsque l'homme du métier dispose, grâce à la description du premier procédé, de toutes les informations dont il a besoin afin d'exécuter également l'autre procédé en s'appuyant sur ses connaissances. Une extension inadmissible est établie lorsque l'objet du brevet n'apparaît à l'homme du métier qu'au terme d'une réflexion personnelle fondée sur son expertise, après que celui-ci a pris connaissance des pièces initiales de la demande. De même, les modifications qui étendent l'objet de la demande au-delà du contenu des pièces produites initialement au point de donner lieu à un objet différent ("aliud") conduisent aussi à une extension inadmissible. Cela est notamment le cas lorsque l'ajout concerne un aspect technique que l'on ne peut considérer, d'après les pièces de la demande telle que déposée initialement, comme faisant partie de l'invention, que ce soit dans sa formulation concrète ou tout au moins sous une forme abstraite. Par conséquent, lorsque le cryptage conforme à l'invention est décrit à la fois de manière générale et dans les exemples de réalisation, l'homme du métier est toujours susceptible de comprendre son utilité pour le décryptage et la reproduction. Il n'en reste pas moins que la demande initiale ne décrivait, précisément d'un point de vue technique, que les mesures à prendre lors de l'enregistrement des données afin de résoudre le problème technique concret. Les modalités du décryptage ainsi que son procédé n'étaient que la conséquence de l'exécution des instructions techniques que la demande initiale fournissait en vue du cryptage. Le seul fait que, d'un point de vue technique, un procédé donné doit être suivi lors d'une étape ultérieure par un autre procédé afin de parvenir globalement à un résultat intéressant sur le plan technique, ne

insgesamt ein technisch sinnvolles Ergebnis zu erreichen, besagt nicht, dass das zweite Verfahren stets – auch ohne erwähnt zu werden – unmittelbar als zum ersten Verfahren gehörend offenbart ist.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 7. Juni 2013 (10/15598) – Security of Documents (Sood) v. Europäische Zentralbank (EZB)**

Schlagwort: Änderung – unmittelbar und eindeutig abgeleitet – Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus

Die Firma Sood ist Inhaberin des europäischen Patents 0 818 107 mit der Bezeichnung "Verfahren zur gesicherten Wiedergabe von sensiblen Dokumenten". Das Counterfeit Deterrence System (CDS) ist ein System, das die Vervielfältigung von Banknoten erschweren soll. Sood sah ihre Erfindung in diesem System umgesetzt und verklagte die EZB wegen Patentverletzung. Die Klage wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Paris vom 15. Juni 2010 (RG 08/00935) abgewiesen; dagegen legte Sood Berufung ein.

Die EZB brachte insbesondere vor, dass die im Erteilungsverfahren vor dem EPA geänderten Ansprüche 1 und 2 des Patents nichtig seien, weil ihr Gegenstand aus folgenden Gründen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe: das Vorhandensein der Markierung im gesamten Dokument wurde gestrichen (Anspruch 1), mit der Aufnahme eines Merkmals betreffend eine parallele Archivverwaltung wurde eine unzulässige Verallgemeinerung eingeführt (Ansprüche 1 und 2), und die Möglichkeit eines abschließenden Ausdrucks im Falle der Ausführung einer berechtigten Anforderung einer Reproduktion (Ansprüche 1 und 2) wurde hinzugefügt.

In Bezug auf das sensible Dokument seien neue Elemente eingeführt worden. Der Anspruch beruhe auf der Festlegung zweier grafischer Elemente: der Markierung und der Regeln. Mit der Markierung werde ein sensibles Dokument identifiziert, während die Regeln ein grafisches Element darstellten, in dem komplexe Informationen zu den Vorschriften und Einschränkungen in Bezug auf die Reproduktion des Dokuments codiert seien.

Zur Nichtigkeit der Ansprüche 1 und 2 des französischen Teils vom europäischen Patent 0 818 107 wegen

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 7 June 2013 (10/15598) – Security of Documents (Sood) v European Central Bank (ECB)**

Keyword: amendments – directly and unambiguously derivable – extension beyond the application as filed

Sood, the proprietor of European patent 0 818 107 for a "secure method for duplicating sensitive documents", took the view that the ECB's counterfeit deterrence system to prevent the reproduction of banknotes used its invention and sued the ECB for patent infringement. The Paris District Court had dismissed the action by decision of 15 June 2010 (RG 08/00935), and Sood had appealed.

On appeal, the ECB maintained that, having been amended during the grant procedure before the EPO, claims 1 and 2 of the above patent were invalid because their subject-matter extended beyond the content of the application as filed as a result of the deletion of universal marking (claim 1), the undue broadening of the patent's scope by adding a feature for the parallel management of archiving (claims 1 and 2) and the addition of a final printing option on execution of authorised duplication requests (claims 1 and 2).

The claims related to the determination of two new graphic elements to be placed on sensitive documents: marking and rules. The marking identified the sensitive document, whereas the rules were a graphic element with complex encoded information on the document's duplication requirements/restrictions.

On the revocation of claims 1 and 2 of the French part of European patent 0 818 107 for extension of the subject-

signifie pas que le second procédé, même sans être mentionné, est systématiquement et directement divulgué comme faisant partie du premier procédé.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 7 juin 2013 (10/15598) – Security of Documents (Sood) c. Banque Centrale Européenne (BCE)**

Mot-clé : modifications – déduites directement et sans ambiguïté – extension au-delà de la demande initiale

La société Sood est titulaire du brevet européen 0 818 107 intitulé «procédé sécurisé de reproduction de documents sensibles». Le Counterfeit Deterrence System (CDS) est un système destiné à entraver la reproduction des billets de banque. Estimant que le CDS mettait en œuvre son invention, Sood a fait assigner la BCE en contrefaçon du brevet européen 0 818 107. Sood est déboutée par jugement du TGI de Paris du 15 juin 2010 (RG 08/00935). Sood forme appel.

La BCE soutient notamment que les revendications 1 et 2 du brevet européen 0 818 107, modifiées au cours de la procédure de délivrance devant l'OEB sont nulles car leur objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée du fait de la suppression du caractère intégral du marquage (revendication 1), de la généralisation induite par ajout d'une caractéristique relative à une gestion parallèle de l'archivage (revendications 1 et 2) de l'ajout du caractère facultatif de l'impression finale dans le cas l'exécution d'une requête de reproduction autorisée (revendications 1 et 2).

Sur le document sensible, des nouveaux éléments sont introduits. La revendication repose sur la détermination de deux éléments graphiques : le marquage et les règles. Le marquage identifie un document sensible alors que les règles constituent un élément graphique au sein duquel sont encodées des informations complexes relatives aux prescriptions et restrictions de reproduction du document.

Sur la nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen 0 818 107 pour extension de

Erweiterung des Gegenstands über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus stellte das Berufungsgericht fest, dass das europäische Patent nach Art. L 614-2 CPI durch Gerichtsurteil für Frankreich aus einem der in Art. 138 (1) EPÜ genannten Gründe für nichtig erklärt wird. Laut Art. 138 (1) c) EPÜ kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Inhalt der Anmeldung wird durch die Ansprüche bestimmt, die von der Beschreibung und den Zeichnungen gestützt sein müssen.

Zum Vorhandensein der Markierung im gesamten Dokument: In EP 0 818 107 werde das Merkmal, wonach die Markierung wie in der ursprünglichen Beschreibung (PCT-Anmeldung) im gesamten Dokument vorhanden ist, nicht mehr in Anspruch 1 erwähnt, sondern in Anspruch 2, sodass die in Anspruch 1 vorgesehene Markierung entweder im gesamten Dokument oder nur in einem Teil desselben vorhanden sein könne. In der internationalen Anmeldung werde in Anspruch 1 nicht erwähnt, dass die Markierung im gesamten Dokument vorhanden sei, und die Markierung werde nicht beschrieben. In der ursprünglichen Anmeldung würden lediglich Ausführungsformen mit der Markierung im gesamten Dokument offenbart, und es sei ausschließlich eine im gesamten Dokument vorhandene Markierung vorgesehen, was die Patentinhaberin in ihrem Schreiben zur Anmeldung der Erfindung beim INPI ausgeführt habe. Aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei nicht *unmittelbar und eindeutig* ableitbar, dass nur ein Teil des Dokuments mit der Markierung versehen werden könne. So stelle die Streichung des Merkmals, wonach die Markierung im gesamten Dokument vorhanden ist, eine unzulässige Erweiterung gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dar, und Anspruch 1 sei für nichtig zu erklären.

Zur parallelen Archivverwaltung: In der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bezogen sich die Angaben zu einer möglichen Archivierung nur auf authentifizierbare Dokumente. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil in dem Punkt, dass Anspruch 1 des europäischen Patents 0 818 107 mit der Verallgemeinerung eines Merkmals einer bestimmten Ausführungsform über die

matter beyond the content of the application as filed, the Court noted that under Art. L 614-2 of the Intellectual Property Code the French courts could revoke a European patent for any of the reasons referred to in Art. 138(1) EPC. Under Art. 138(1)(c) EPC, a European patent could be revoked with effect for a contracting state only on the grounds that the subject-matter of the European patent extended beyond the content of the application as filed. The content of the application was determined by the claims, which had to be supported by the description and drawings.

As to marking, the Court observed that the feature in European patent 0 818 107 specifying, as in the original description (PCT application), that there was marking throughout the document no longer appeared in claim 1 but was still in claim 2, so that the marking disclosed in claim 1 might appear throughout the document or just a part of it. In the original, international application, claim 1 had not specified that the marking appeared throughout the document or described the marking. It had only mentioned embodiments where the marking appeared throughout the document, and so provided exclusively for a marking throughout the document, as also set out in the proprietor's letter submitting the invention to INPI. It followed from the content of the original application that it was not *directly* and *unambiguously* derivable that the marking could be applied to only one part of the document. Thus, deleting the requirement in claim 1 of European patent 0 818 107 that the marking appear throughout the document amounted to an undue extension beyond the content of the application as filed, and claim 1 had to be revoked on that ground.

As to the parallel management of archiving, the Court found that the information on possible archiving in the application as filed related only to documents that could be authenticated. It upheld the ruling that the generalisation of a feature of a particular embodiment had extended claim 1 of European patent 0 818 107 beyond the original PCT application, rendering it invalid. As to introduction of

son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la Cour énonce qu'aux termes de l'art. L 614-2 CPI, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'art. 138 paragraphe 1, de la convention de Munich. En application de l'art. 138 (1) c) CBE, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant que si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Le contenu de la demande est déterminé par les revendications qui doivent se fonder sur la description et les dessins.

Sur la présence de marquage sur l'intégralité du document, dans le brevet européen 0 818 107, la caractéristique selon laquelle, comme dans la description d'origine (demande PCT) le marquage est présent sur l'intégralité du document n'est plus mentionnée dans la revendication 1 mais l'est dans la revendication 2, de sorte que le marquage prévu dans la revendication 1 peut être présent sur l'intégralité du document ou sur une partie seulement de celui-ci. Dans la demande internationale, la revendication 1 ne mentionne pas que le marquage figure sur l'intégralité du document et ne décrit pas le marquage. La demande d'origine divulgue uniquement des modes de réalisation dans lesquels le marquage figure sur l'intégralité du document et prévoit exclusivement un marquage sur l'intégralité du document, ce qui est exposé par le titulaire dans sa lettre de présentation de l'invention à l'INPI. Il résulte du contenu de la demande initiale qu'il n'est pas possible de déduire directement et sans ambiguïté que le marquage ne puisse n'être apposé que sur une partie seulement du document. De sorte que le fait pour la revendication 1 du brevet européen 0 818 107 de supprimer l'exigence de la caractéristique d'un marquage sur l'intégralité du document constitue une extension in due du contenu de l'objet de la demande telle que déposée, et il y a lieu de déclarer la revendication 1 nulle de ce chef.

Sur la gestion parallèle de l'archivage, dans la demande telle que déposée, les indications relatives à un éventuel archivage ne concernent que les documents de type authentifiables. La Cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il avait considéré que par la généralisation d'une caractéristique d'un mode de réalisation particulier, la revendication 1 du brevet européen 0 818 107 a été étendue au-delà de la

ursprüngliche PCT-Anmeldung hinaus erweitert worden sei, und erklärte diesen Anspruch für nichtig. Zur Einführung der Möglichkeit, im Rahmen der berechtigten Reproduktion eines sensiblen Dokuments eine Papierkopie herzustellen: Dies konnte laut Berufungsgericht nicht *unmittelbar und eindeutig* aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden, sodass Anspruch 1 wegen unzulässiger Erweiterung seines Gegenstands ebenfalls nichtig ist.

Letztendlich erklärte das Berufungsgericht die von der EZB angefochtenen Ansprüche für nichtig.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 25. Oktober 2013 (13/06455) – Syngenta v. Generaldirektor des INPI**

Schlagwort: Beschränkung – unmittelbar und eindeutig abgeleitete Änderung des Anspruchs

Das Unternehmen Syngenta ist Inhaberin des europäischen Patents 90 300 779 mit der Bezeichnung "Fungizides Mittel", das eine Familie von fungiziden Propensäurederivaten zum Gegenstand hat, zu denen die Verbindung Azoxystrobin gehört.

Syngenta beantragte am 28. September 2009 beim französischen Patentamt (INPI) die Beschränkung des Schutzzumfangs des unabhängigen Anspruchs 8 im französischen Teil des europäischen Patents gemäß Art. L.614-24 des Gesetzes über geistiges Eigentum (CPI). Dieser Antrag wurde am 6. Mai 2010 zurückgewiesen. Dagegen legte Syngenta Berufung ein, die vom Berufungsgericht Paris mit Urteil vom 7. September 2011 zurückgewiesen wurde. Dieses Urteil hob der Kassationsgerichtshof im Revisionsverfahren mit seinem Urteil vom 19. März 2013 wegen mangelnder Rechtsgrundlage auf, weil das Berufungsgericht entschieden habe, ohne zu prüfen, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs in der Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbart gewesen sei. Die Sache wurde an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Syngenta führte aus, die Zusammensetzung des fungiziden Erzeugnisses enthalte einen ersten Wirkstoff gemäß der Formel in Verbindung mit einem der von der Beschreibung gestützten Wirkstoffe. Anspruch 8 in der erteilten Fassung laute: "*Fungicide Zusammensetzung,*

the option of printing a final paper copy as part of the authorised duplication of a sensitive document, the Court found that this was not *directly and unambiguously* derivable from the content of the application as filed. This too meant that claim 1 had been inadmissibly extended and was therefore invalid.

The Court ultimately revoked the claims Sood had invoked against the ECB.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 25 October 2013 (13/06455) – Syngenta v INPI Director General**

Keyword: limitation – amendment of the claim directly and unambiguously derivable

Syngenta was the proprietor of European patent 90 300 779 entitled "Fungicides" for a family of fungicides based on propenoic acid and including the compound azoxystrobin.

On 28 September 2009 Syngenta had lodged a request with the National Institute for Industrial Property (INPI) for limitation of the scope of independent claim 8 of the French part of the European patent under Art. L.614-24 of the Intellectual Property Code. This request had been refused by the INPI Director General on 6 March 2010, and Syngenta's appeal against that refusal had been dismissed by the Court by judgment of 7 September 2011. On appeal the Court of Cassation decided, by judgment of 19 March 2013, to set aside that judgment for lack of legal basis because the Court had reached its conclusion without examining whether the subject-matter of the amended claim had been disclosed directly and unambiguously in the description of the patent as granted. The case was then remitted back to the Court.

Syngenta explained that the composition of the fungicidal product comprised a first active ingredient of the formula in conjunction with another active ingredient such as those supported by the description. Claim 8 as granted was worded as follows: "*fungicidal composition comprising a*

demande initiale PCT, et a prononcé la nullité de cette revendication 1. Sur l'introduction du caractère facultatif de la production de la copie papier dans le cadre de la reproduction autorisée d'un document sensible, celle-ci ne pouvant, selon la Cour, se déduire de manière directe et non ambiguë du contenu de la demande telle que déposée, la revendication 1 est donc également nulle pour extension indue de son objet

En définitive, la Cour annule les revendications opposées à la BCE.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013 (13/06455) – Syngenta c. Directeur général de l'INPI**

Mot-clé : limitation – modification de la revendication déduite directement et sans ambiguïté

La société Syngenta est titulaire d'un brevet européen 90 300 779 intitulé "Fongicides" portant sur une famille de fongicides dérivés d'acide propénoïque à laquelle appartient un composé dénommé Azoxystrobine.

La société Syngenta a déposé le 28 septembre 2009 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande de limitation de la portée de la revendication indépendante 8 de la partie française du brevet européen en application de l'art. L.614-24 CPI ; le 6 mai 2010 a été notifiée la décision de rejet. L'appel de Syngenta a été rejeté par arrêt du 7 septembre 2011 de la cour d'appel de Paris. Sur pourvoi la Cour de Cassation par arrêt du 19 mars 2013 a cassé et annulé l'arrêt du 7 septembre 2011 au motif qu'en se déterminant sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulguée directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale. L'affaire a été renvoyée à la présente cour d'appel.

Syngenta expose que la composition du produit fongicide comprend un premier principe actif de formule en association avec un autre produit actif tel que ceux supportés par la description. La revendication 8 délivrée est ainsi rédigée : "composition fongicide comprenant une quantité efficace du

die eine fungicid wirksame Menge einer Verbindung nach Anspruch 1 und einen für Fungicide geeigneten Träger oder Streckstoff enthält". Aufgrund des Wortes "enthält" könnten im Anspruch auch andere Verbindungen vorhanden sein, und die fungizide Zusammensetzung gemäß Anspruch 8 werde in der Beschreibung des Patents spezifiziert. Damit die Änderung zugelassen werden könne, müsse das betreffende Merkmal lediglich in der Beschreibung angegeben sein, was der Fall sei. Ob die Beschreibung ausreichend sei, sei im Rahmen des Beschränkungsverfahrens nicht zu prüfen. Für den Fachmann (Laboranten), der die Beschreibung lese, bestehe keine Notwendigkeit, Forschungen zu der beschriebenen Kombination zu betreiben.

Der Generaldirektor des INPI entgegnete, eine ausreichende Beschreibung sei die erforderliche Gegenleistung für das aus dem Rechtstitel erwachsende Monopol. Die beantragte Änderung bestehe darin, aus einer Gruppe von über 180 Wirkstoffen bzw. Wirkstofffamilien unterschiedlichster chemischer Strukturen und Wirkungen einen zweiten Wirkstoff in die Zusammensetzung aufzunehmen. In der Beschreibung seien die potenziell mit dem Propensäurederivat kombinierbaren Wirkstoffe aufgelistet, allerdings ohne genaue Angaben zu ihrer Wirkung und Dosierung und ohne Beispiel, sodass die Beschreibung nicht ausreichend sei. Diese bloße Liste sei keine ausreichende Beschreibung, anhand deren ein Fachmann die Erfindung ausführen könne, die Gegenstand der Änderung sei. Die Zusammensetzung, auf die der geänderte Anspruch gerichtet sei, werde also in der Beschreibung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, sodass der gesamte Forschungsaufwand beim Fachmann liege.

Das Gericht stellte fest, die Erfindung "Fungizides Mittel" habe einen Wirkstoff zum Gegenstand, der aus einem Propensäurederivat gemäß Anspruch 1 bestehe, sowie alle Kombinationen dieses Wirkstoffs mit mindestens einem zweiten Wirkstoff. Der unabhängige Anspruch 8 sei auf eine Zusammensetzung gerichtet, die einen ersten Wirkstoff gemäß der Formel enthält, der potenziell mit einem zweiten Wirkstoff und einem für Fungizide geeigneten Träger oder Streckstoff kombiniert sei. Die

Erfindung decke nicht nur die Verbindung ab, die sie zum

*fungicidally effective amount of a compound according to claim 1 and a fungicidally acceptable carrier or diluent therefor*". The term "comprising" was understood to mean that the claim was open to the presence of other compounds, and the fungicidal composition as mentioned in the claim was specified in the description of the patent. For the amendment made to be admissible, it was sufficient that the feature be disclosed in the description, as was the case here. Sufficiency of the description was not examined in limitation proceedings. Nor did the skilled person (a laboratory assistant) reading the description have to carry out research to understand the combination disclosed.

The INPI Director General pointed out that the monopoly conferred by a patent could be justified only in return for providing a sufficient description. The amendment sought involved adding a second active ingredient to the composition from a list of over 180 products or product families exhibiting a broad range of chemical structures and activities. A description containing the list of products suitable for combination with a compound based on propenoic acid was not sufficient in itself if it neglected to give any information on the products' activity or dosage, or provide an example. Such a list alone did not constitute a sufficient description that would enable the skilled person to carry out the invention to which the invention as amended related. The description therefore did not disclose the composition that formed the subject-matter of the amended claim directly and unambiguously, so the skilled person still had to carry out research.

The court held that the invention related to an active ingredient composed of a propenoic acid derivative as described in claim 1 and to all combinations thereof with a least one second active agent. Independent claim 8 related to a composition comprising a first active ingredient of the formula capable of being combined with a second active ingredient and a fungicidally acceptable carrier or diluent. The invention covered not only the compound which was the subject-matter of the invention, but also any combination using that active

ingredient with any other substance disclosed in the patent.

point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé". Par le terme "comprenant" la revendication est ouverte à la présence d'autres composés et la composition fongicide telle que mentionnée dans la revendication 8 indépendante est précisée dans la description du brevet. Pour que la modification apportée soit acceptée il suffit que cette caractéristique soit, comme en l'espèce, décrite dans la description, la suffisance de description n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure en limitation, l'homme du métier (laborantin) à la lecture de la description n'a pas à faire preuve d'un travail de recherche sur la combinaison décrite.

Le Directeur général de l'INPI indique lui qu'une description suffisante est la contrepartie nécessaire au monopole conféré par le titre, la modification sollicitée consiste à introduire dans la composition un second principe actif figurant parmi plus de 180 produits ou familles de produits présentant les structures chimiques et les activités les plus diverses, la description contenant cette liste de produits potentiellement associables au composé dérivé d'acide propénoïque, telle quelle sans précision sur leur action, leurs dosages, sans exemple, n'est pas suffisante, cette simple liste ne réalise pas une description suffisante permettant à l'homme du métier de réaliser l'invention objet de l'invention telle que modifiée, la description ne divulgue donc pas de manière directe et sans ambiguïté la composition objet de la revendication modifiée de sorte que tout le travail de recherche est encore devant l'homme du métier.

La Cour énonce que l'invention intitulée "Fongicides" réside dans le principe actif constitué par un dérivé d'acide propénoïque tel que défini à la revendication 1 et dans toute combinaison de celui-ci avec au moins un second agent actif. La revendication 8 indépendante porte sur une composition comprenant un premier principe actif de formule potentiellement associé à un second principe actif et à un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide. L'invention couvre non seulement le composé objet

de cette invention mais toute association utilisant ce principe actif

Gegenstand habe, sondern auch alle Kombinationen dieses Wirkstoffs mit irgendeinem der im Patent beschriebenen Stoffe.

Der Antrag, die in Anspruch 8 allgemein beschriebene Zusammensetzung dahin gehend zu beschränken, dass sie als zweiten Wirkstoff zwingend einen der Stoffe enthalten muss, die in der Beschreibung des Patents und insbesondere in einer detaillierten Liste anderer biologischer Wirkstoffe genannt sind, betreffe eine Beschränkung des Anspruchsumfangs, die nichts am Anspruchsgegenstand ändere. Diese Beschränkung sei daher unmittelbar und eindeutig durch die oben genannte ursprüngliche Beschreibung gestützt, die wörtlich übernommen, also offenbart worden sei. Die Prüfung der Patentierbarkeit bzw. der ausreichenden Beschreibung sei nicht Bestandteil des Beschränkungsverfahrens.

Das Gericht entschied daher, die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 6. Mai 2010 über die Zurückweisung des Antrags auf Beschränkung des europäischen Patents 90 300 779 aufzuheben.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 20. Dezember 2013 (12/14147) – *Icotex v. Saertex***

Schlagwort: Änderung der Patentansprüche – unmittelbar und eindeutig abgeleitet – Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus

Die Firma Icotex ist Inhaberin des französischen Patents 0 500 964 betreffend Verbundplatten. Das Gericht erster Instanz hatte unter anderem die Patentansprüche 1 und 20 wegen Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus für nichtig erklärt. Die Firma Saertex (Klagegegnerin) hatte unter anderem die Nichtigerklärung des Patents beantragt.

Das Berufungsgericht prüfte zunächst den Umfang des französischen Patents 0 500 964, das 13 Erzeugnisansprüche, 6 Vorrichtungsansprüche und 7 Verfahrensansprüche umfasst, und befasste sich anschließend mit der Gültigkeit des Patents. Nach Art. L. 613-25 c) des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum wird das Patent durch Gerichtsurteil für nichtig erklärt, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Das Berufungsgericht stellte fest, eine unzulässige

The request that the composition set out in general terms in claim 8 be limited in such a way that it had to include, as a second active ingredient, a substance referred to in the description of the patent and, in particular, in a list of specific active ingredients having different biological activities was designed to limit the claim's scope without altering its subject-matter. The limitation was therefore supported directly and unambiguously in the original description (above), which had been reproduced verbatim, and hence was disclosed. It was not part of the limitation procedure to examine patentability or sufficiency of the description.

The court therefore annulled the INPI Director General's decision of 6 May 2010 to refuse the request for limitation of European patent 90 300 779.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 20 December 2013 (12/14147) – *Icotex v Saertex***

Keyword: amendments to patent claims – directly and unambiguously derivable – extension beyond the content of the application as filed

Icotex is the proprietor of French patent 0 500 964 directed to composite panels. The Court of First Instance revoked claims 1 and 20 of the patent for extension beyond the application as filed. Saertex (respondent) requested the patent's revocation.

After examining the scope of French patent 0 500 964, which has 13 product claims, six apparatus claims and seven process claims, the Court of Appeal went on to examine the patent's validity. Under Art. L. 613-25(c) of the Intellectual Property Code, a patent is to be revoked by court decision ... if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed. The court held that an extension was inadmissible only if the elements added to the granted patent could not be derived by the skilled person (in this case, an engineer specialising in the

avec n'importe quelle substance décrite dans le brevet.

La demande tendant à ce que la composition mentionnée en termes généraux dans la revendication 8 soit limitée à la présence obligatoire d'un second principe actif tel que figurant dans la description du brevet et particulièrement sur une liste précise des autres principes activités biologiques, en limitant son périmètre, constitue une limitation sans en changer l'objet. Cette limitation est donc supportée de manière directe et sans ambiguïté par la description initiale précitée, reprise mot à mot, et qui a donc été divulguée. L'examen de la brevetabilité ou de la suffisance de description ne ressortit pas à celui de l'examen de la procédure en limitation.

La Cour décide donc d'annuler la décision du Directeur général de l'INPI du 6 mai 2010 en ce qu'elle a rejeté la requête en limitation du brevet européen 90 300 779.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013 (12/14147) – *Icotex c. Saertex***

Mot-clé : modification des revendications – déduites directement et sans ambiguïté – extension au-delà de la demande telle que déposée

La société Icotex, est titulaire notamment du brevet français 0 500 964 portant sur des panneaux composites. En premier instance le tribunal a notamment prononcé la nullité des revendications 1 et 20 du brevet pour extension au-delà de la demande telle que déposée. La société Saertex, intimée, demande, elle, notamment la nullité du brevet.

Après examen de la portée du brevet français 0 500 964 composé de 13 revendications de produit, 6 revendications de dispositif et 7 revendications de procédé, la Cour examine la validité du brevet. En application de l'art. L 613-25 c) du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice...si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La Cour énonce que l'extension prohibée n'est caractérisée que si ont été introduits dans le brevet délivré des éléments que l'homme du

Erweiterung liege nur dann vor, wenn in das erteilte Patent Elemente eingeführt würden, die der Fachmann – im vorliegenden Fall ein auf die Entwicklung und Herstellung von Verbundwerkstoffen spezialisierter Ingenieur – nicht unmittelbar und eindeutig aus der Patentanmeldung als Ganzes, d. h. aus der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen, und seinem allgemeinen Fachwissen ableiten könne.

Nach Erhalt des Recherchenberichts des EPA-Prüfers hatte die Patentinhaberin die Ansprüche 1 und 20 geändert. Auf die Nichtigkeitsklage hin machte sie geltend, dass das INPI keine Einwände gegen diese Änderungen erhoben habe und der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert worden sei, vielmehr hätten die während des Prüfungsverfahrens geänderten Ansprüche den Umfang des Patents gegenüber der ursprünglichen Anmeldung verringert. Außerdem brachte sie vor, dass extrinsische Elemente wie die Bemerkungen des EPA-Prüfers nicht berücksichtigt werden müssten. Die Klagegegnerin beanstandete die Aufnahme des Merkmals "der Kern umfasst mindestens ein vorgeformtes Teil, das mindestens eine Stützfläche ausbildet, die geometrisch durch mindestens eine der Außenschichten definiert wird", das sich ihrer Meinung nach nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse.

Das Berufungsgericht vertrat die Auffassung, dass die Kerne in Form von "Platten", "Bahnen" und "Schaumstoffplatten", die in der Beschreibung genannt seien, in den dort angeführten Beispielen spezielle, nämlich "vorgeformte" Platten darstellten, also Platten, die im Kontext einer spezifischen Ausführungsform mit anderen Merkmalen kombiniert seien. Alle Zeichnungen zeigten komplexe Platten.

Letztendlich schloss das Berufungsgericht, dass es für den Fachmann in der ursprünglichen Anmeldung, die sich auf komplexe Platten bezog, objektiv keinen Hinweis auf die vorgeformte Gestalt gab, die mindestens eine Stützfläche ausbildet, die geometrisch durch mindestens eine der Außenschichten definiert wird.

Der EPA-Prüfer sei im Übrigen der Meinung gewesen, dass diese anfänglichen Änderungen zu einer Erweiterung des Anmeldegegenstands über den

design and manufacture of composite materials) directly or unambiguously from the patent application as a whole on the basis of the description, the claims and drawings and his/her common general knowledge.

After receiving the European examiner's search report, Icotex had amended claims 1 and 20. It countered the revocation request by asserting that INPI had not raised any objections to the amendments, and that the subject-matter had not been extended beyond the content of the application as filed. The claims as amended during the examination proceedings had narrowed the patent's scope vis-à-vis that of the original application. Lastly, Icotex submitted that there was no need to take into account extraneous factors such as the comments from the EPO examiner. Saertex objected to the insertion of the phrase, "*the core comprises at least one element having a pre-established shape, the pre-established shape defining at least one supporting face geometrically defined by at least one of the skins*", which, it maintained, could not be derived from the application as filed.

The court held that the cores mentioned in the description and consisting of "panels", "bands" and "foam slabs" in the examples illustrating the description constituted specific panel embodiments known as "pre-established shapes", i.e. panels combined with other features in the context of a specific embodiment. All the drawings depicted complex panels.

In the end, the court concluded that there was in fact nothing in the original application, which referenced complex panels, to enable the skilled person to infer the pre-established shape defining at least one supporting face geometrically defined by at least one of the skins.

The court also held that the European examiner's finding that the initial amendments extended the subject-matter of the application beyond the content of the original application as

métier qui est en l'espèce un ingénieur spécialisé dans la conception et la fabrication des matériaux composites, ne pouvait pas déduire directement et sans ambiguïté de la demande de brevet prise dans son ensemble en regard de la description, des revendications et des dessins et de ses connaissances générales.

A réception du rapport de recherche de l'examinateur européen, le titulaire du brevet a modifié les revendications 1 et 20. Pour s'opposer à la demande de nullité il fait valoir que ces modifications n'ont suscité de la part de l'INPI aucune critique et qu'il n'y a pas eu d'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée ; il précise que les revendications telles que modifiées en cours de procédure d'examen confèrent au brevet une portée plus réduite que celle de la demande initiale. Enfin la société Icotex soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir des éléments extrinsèques telles que les observations de l'examinateur de l'OEB. La société intimée critique l'ajout de la caractéristique "l'âme comprend au moins un élément de forme préétablie définissant au moins une face d'appui géométriquement définie par l'une au moins des peaux" qui ne résulterait pas, selon elle, de la demande telle que déposée.

Selon la cour d'appel, effectivement la description qui mentionne des âmes sous forme de "plaques", "bandes", "plaques de mousses" constituent dans les exemples de cette description des plaques de types particulier dites de "forme préétablie" donc des plaques combinées avec d'autres caractéristiques dans le cadre d'un mode de réalisation particulier. Toutes les figures représentent des plaques complexes.

La Cour en définitive conclut que rien objectivement ne permettait à l'homme du métier de déduire de la demande initiale qui faisait référence à des panneaux complexes la forme préétablie définissant au moins une forme d'appui géométriquement définie par l'une au moins des peaux.

L'examinateur européen a d'ailleurs considéré que ces modifications initiales conduisent à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée, ce



Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus führten, was für die hier vorzunehmende Beurteilung der Gültigkeit des Anspruchs relevant sei. Der Richter müsse beurteilen, ob der Gegenstand der Anmeldung erweitert worden sei; die Erteilung des Patents durch das INPI spiele dabei keine Rolle. Das Gericht erster Instanz habe daher zu Recht die Ansprüche 1 und 20 für nichtig erklärt.

### GB – Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 10. Mai 2012 – Nokia OYJ (Nokia Corporation) v. ICom GmbH & Co KG [2012] EWCA Civ 567**

Schlagwort – unzulässige Erweiterung – Anspruchserweiterung – Zwischenverallgemeinerung

Bezüglich eines auf Art. 123 (2) EPÜ gestützten Einwands ist der anzuwendende Test in der Sache *Bonzel v. Intervention (No 3)* [1991] RPC 553 erläutert worden. Die Aufgabe des Gerichts umfasst demnach drei Schritte: 1) aus der Sicht des Fachmanns zu ermitteln, was in der Anmeldung explizit wie auch implizit offenbart sei; 2) für das Patent in der erteilten Fassung ebenso zu verfahren; 3) die beiden Offenbarungen zu vergleichen und zu entscheiden, ob durch Streichung oder Ergänzung ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Ein Gegenstand gilt als hinzugefügt, wenn er nicht klar und eindeutig in der Anmeldung – explizit oder implizit – offenbart ist. Analog dazu wurde in G 2/10 ausgeführt, dass eine Änderung "nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der [Anmeldung] in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann".

Im Fall *Vector Corp v. Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805 hatte Lord Justice Jacob den Test anhand der Grundsätze aus früheren Fällen weiterentwickelt: in *Richardson-Vicks' Patent* [1995] RPC 568 war er selbst zu dem Schluss gekommen, dass "es bei der Prüfung auf unzulässige Erweiterung darum geht, ob der Fachmann der geänderten Patentschrift etwas über die Erfindung entnehmen würde, was er der unveränderten Patentschrift nicht hätte entnehmen können". Der Grund für diese Regel fand sich in G 1/93: "... [zugrunde] liegt eindeutig der Gedanke [...], dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch

filed was a factor relevant for its own assessment of this claim's validity. It was for the courts to assess whether the subject-matter of the application had been extended so it was irrelevant that the patent in question had been granted by INPI. The court of first instance had therefore been perfectly justified in revoking claims 1 and 20.

### GB – United Kingdom

**Court of Appeal of 10 May 2012 – Nokia OYJ (Nokia Corporation) v ICom GmbH & Co KG [2012] EWCA Civ 567**

Keyword: added subject-matter – claim broadening – intermediate generalisation

In respect of an objection founded on Art. 123(2) EPC the test was as stated in *Bonzel v Intervention (No 3)* [1991] RPC 553. The task of the court is threefold: (1) to ascertain through the eyes of the skilled addressee what is disclosed, both explicitly and implicitly in the application; (2) to do the same in respect of the patent; (3) to compare the two disclosures and decide whether any subject-matter relevant to the invention has been added whether by deletion or addition. Subject-matter will be added unless such matter is clearly and unambiguously disclosed in the application, explicitly or implicitly. Similarly, according to G 2/10, an amendment can only be made "within the limits of what the skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of the application as filed".

In *Vector Corp v Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805, Jacob LJ had elaborated the test to be applied, drawing together the principles from earlier cases: in *Richardson-Vicks' Patent* [1995] RPC 568, he had summarised that "... the test of added matter is whether a skilled man would, upon looking at the amended specification, learn anything about the invention which he could not learn from the unamended specification". The reason for the rule was as explained in G 1/93: "... the underlying idea is clearly that an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an

qui constitue un élément d'information pertinent dans la présente appréciation de la validité de cette revendication. L'appréciation de l'existence de cette extension de l'objet de la demande ressortissant au contrôle du juge judiciaire, la délivrance du brevet dont s'agit par l'INPI est donc sans incidence sur celle-ci. C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité des revendications 1 et 20.

### GB – Royaume-Uni

**Cour d'appel, 10 mai 2012, Nokia OYJ (Nokia Corporation) c. ICom GmbH & Co KG [2012] EWCA Civ 567**

Mot clé : élément ajouté – extension d'une revendication – généralisation intermédiaires

A propos d'une objection fondée sur l'art. 123(2) CBE, le critère à appliquer a été énoncé dans l'affaire *Bonzel c. Intervention (No 3)* [1991] RPC 553. La tâche de la Cour est triple en ce qu'elle doit : (1) déterminer, en se plaçant du point de vue de l'homme du métier, ce qui est divulgué à la fois explicitement et implicitement dans la demande ; (2) faire de même pour le brevet ; (3) comparer les deux exposés et décider si un élément pertinent pour l'invention a été introduit, que ce soit par suppression ou par ajout. Un élément est ajouté s'il n'est pas exposé dans la demande, de façon explicite ou implicite, en des termes clairs et non équivoques. Dans le même ordre d'idée, selon la décision G 2/10, une modification ne peut être apportée que si elle demeure "dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré".

Dans l'affaire *Vector Corp c. Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805, Lord Justice Jacob a donné des précisions sur le critère applicable en associant différents principes tirés de décisions antérieures : il avait, en effet, lui-même estimé, dans l'affaire *Richardson-Vicks' Patent* [1995] RPC 568, que "... le critère de l'élément ajouté consiste dans le fait de savoir si l'homme du métier en examinant un fascicule modifié apprendrait quelque chose sur l'invention qu'il n'aurait pas pu apprendre du fascicule non modifié". Il avait également cité l'affaire *Bonzel*. De plus, Lord Justice Jacob a mis en avant le motif justifiant cette règle, tel qu'il ressort de la décision G 1/93 : "... il

Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte." Dieser ungerechtfertigte Vorteil könne auf zwei Arten erreicht werden: man könnte das Erstanmelderprinzip umgehen, und man könnte ein anderes Monopolrecht erlangen als es durch den ursprünglich eingereichten Gegenstand gerechtfertigt wäre.

Anschließend ging Lord Justice Jacob auf die Erläuterungen zur Sache *Bonzel* im Fall *European Central Bank v. Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat) ein:

1) Als Erstes müsse das Gericht sowohl die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als auch die Patentschrift auslegen, um deren Offenbarung zu bestimmen. Die Patentansprüche seien Teil der Offenbarung, doch sei natürlich nicht alles, was in den Schutzzumfang der Ansprüche falle, zwangsläufig auch offenbart.

2) Das Gericht müsse die Prüfung aus der Sicht des über allgemeines Fachwissen verfügenden Fachmanns durchführen.

3) Die beiden Offenbarungen müssten (streng) miteinander verglichen werden, um herauszufinden, ob ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt worden sei.

4) Es sei zu prüfen, was explizit wie auch implizit offenbart worden sei.

5) Zu klären sei die Frage, ob ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt worden sei (Verweis auf G 1/93): wenn ein hinzugefügtes Merkmal einen technischen Beitrag zum Gegenstand leiste, würde es dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen. Schließe das Merkmal lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung aus, verhelpe die Hinzufügung nicht zu einem ungerechtfertigten Vorteil.

6) Wesentlich sei es, eine Bewertung im Nachhinein zu vermeiden. Man habe die Offenbarung der Anmeldung aus der Sicht des Fachmanns zu betrachten, der die geänderte Patentschrift nicht gesehen habe und folglich nicht wisse, wonach er suche. Dies sei besonders wichtig, wenn der

unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying upon the content of the original application". This unwarranted advantage could be gained in two ways: he could circumvent the "first-to-file" rule; and he could gain a different monopoly to that which the originally filed subject-matter justified.

Jacob LJ then turned to the elaboration upon *Bonzel* given in *European Central Bank v Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat):

1) The court was required to construe both the original application and specification to determine what they disclosed. The claims formed part of the disclosure, though clearly not everything which fell within the scope of the claims was necessarily disclosed.

2) The court had to carry out the exercise through the eyes of the skilled addressee with common general knowledge.

3) The two disclosures had to be compared (strictly) to see whether any subject-matter relevant to the invention had been added.

4) It was appropriate to consider what had been disclosed both expressly and implicitly.

5) The issue was whether subject-matter relevant to the invention had been added (citing G 1/93 – if it provides a technical contribution to the subject-matter it would give an unwarranted advantage to the patentee. If the feature merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention, the addition does give any unwarranted advantage).

6) It was important to avoid hindsight. Care must be taken to consider the disclosure of the application through the eyes of a skilled person who has not seen the amended specification and consequently does not know what he is looking for. This is particularly important where the subject-matter is said to be

est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale". Cet avantage injustifié serait obtenu de deux manières : le demandeur pourrait contourner le principe du "premier déposant" ; et il pourrait obtenir un monopole différent de celui justifié par l'objet initialement déposé.

Lord Justice Jacob explique ensuite comment l'approche adoptée dans l'affaire *Bonzel* a été développée dans la décision *European Central Bank c. Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat), dans laquelle il était précisé que :

1) La cour doit interpréter tant la demande initiale que le fascicule pour déterminer ce qu'ils exposent. Les revendications font partie de l'exposé, même si, à l'évidence, tous les éléments compris dans la portée des revendications ne sont pas nécessairement exposés.

2) Ce faisant, la cour doit se placer du point de vue de l'homme du métier mettant à profit ses connaissances générales.

3) Il convient d'effectuer une comparaison (stricte) des deux divulgations pour établir si un élément pertinent pour l'invention a été ajouté.

4) Il y a lieu de considérer ce qui a été exposé à la fois expressément et implicitement.

5) Il importe de savoir si un élément pertinent pour l'invention a été ajouté (citant l'affaire G 1/93, il est rappelé que si la caractéristique ajoutée apporte une contribution technique à l'objet de l'invention, elle procure un avantage injustifié au titulaire du brevet. En revanche, si elle se contente d'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, cet ajout ne procure au demandeur aucun avantage injustifié).

6) Il est essentiel de se garder d'une approche *ex post facto*. Il faut veiller à ce que l'exposé de la demande soit examiné du point de vue de l'homme du métier n'ayant pas eu connaissance du fascicule modifié et ne sachant donc pas ce qu'il cherche. Cela est particulièrement important lorsque

Gegenstand als in der ursprünglichen Patentschrift implizit offenbart gelte.

In der Sache *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252 sei erneut bekräftigt worden, dass nicht alles, was unter den Schutzzumfang eines Anspruchs falle, zwangsläufig offenbart sei.

Lord Justice Kitchin hielt diese Grundsätze für ausreichend, um die Fragen der meisten Fälle zu klären. Im Mittelpunkt des vorliegenden Berufungsverfahrens stünden aber zwei besondere Punkte: die Vorgehensweise bei Anspruchserweiterung und der Einwand der Zwischenverallgemeinerung.

Was die Anspruchserweiterung betreffe, werde in T 260/85 erklärt, dass die Streichung eines Merkmals eine unzulässige Erweiterung darstelle, wenn die ursprüngliche Fassung der Anmeldung weder explizit noch implizit offenbart, dass das Merkmal weggelassen werden könne. In der späteren Entscheidung T 331/87 habe die Kammer eine dreiteilige Prüfung entwickelt: das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass 1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert. Diese Prüfung biete eine komfortable, strukturierte Herangehensweise an die grundsätzliche Frage, ob dem Fachmann nach der Änderung Informationen zu der Erfindung zur Verfügung gestellt würden, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar seien.

Eine Sonderform der Erweiterung eines Gegenstands sei die sogenannte "Zwischenverallgemeinerung". Diese liege vor, wenn ein Merkmal aus einer besonderen Ausführungsform entnommen, von seinem Kontext gelöst und danach so in den Anspruch aufgenommen werde, dass der Fachmann die Verallgemeinerungsfähigkeit des Merkmals für die Erfindung nicht erkennen könne. Besondere Sorgfalt sei geboten, wenn ein Anspruch auf einige, aber nicht alle Merkmale einer

implicitly disclosed in the original specification.

In *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252 it was restated that not everything falling within the scope of a claim is necessarily disclosed.

According to Kitchin LJ, these principles were enough to deal with most cases. However, this appeal focused on two points: the approach to be adopted to claim broadening, and the objection of intermediate generalisation.

As for claim broadening, T 260/85 explained that the deletion of a feature would constitute added matter if the application as originally filed contained no disclosure, express or implied, that the feature could be omitted. Then, in T 331/87 the board laid down a three-part test; the replacement or removal of a feature from a claim may not violate Art. 123(2) EPC provided the skilled person would directly and unambiguously recognise that (1) the feature was not explained as essential in the disclosure, (2) it is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve, and (3) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change. This test provided a convenient structured approach to the fundamental question whether, following amendment, the skilled person is presented with information about the invention which is not derivable directly and unambiguously from the original disclosure.

A particular form of extended subject-matter was "intermediate generalisation". This occurred when a feature is taken from a specific embodiment, stripped of its context and then introduced into the claim in circumstances where it would not be apparent to the skilled person that it has any general applicability to the invention. Particular care must be taken when a claim is restricted to some but not all of the features of a preferred embodiment (see T 25/03 and T 284/94). It was not permissible to

l'objet est censé être implicitement divulgué dans le fascicule initial.

Dans l'affaire *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd c. Ratiopharm* [2009] EWCA Civ 252, il a été réaffirmé que tous les éléments compris dans la portée d'une revendication ne sont pas nécessairement exposés.

Lord Justice Kitchin estime que ces principes sont suffisants pour traiter la plupart des affaires. Le présent recours est cependant axé sur les deux questions particulières suivantes : l'approche à adopter en cas d'extension d'une revendication ; l'objection fondée sur une généralisation intermédiaire.

En ce qui concerne l'extension de la revendication, il est expliqué dans la décision T 260/85 que la suppression d'une caractéristique constitue un élément ajouté si la demande telle que déposée initialement n'exposait pas, de manière explicite ou implicite, la possibilité d'omettre cette caractéristique. Dans une décision postérieure, rendue dans l'affaire T 331/87, la chambre de recours saisie a élaboré un critère en trois points. La substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE, s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que : (1) cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention ; (2) elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre ; et (3) sa substitution ou sa suppression n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. Ce critère permet d'aborder de manière pratique et structurée la question fondamentale de savoir si, à la suite de la modification, l'homme du métier se trouve face à des informations sur l'invention qui ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale.

La "généralisation intermédiaire" constitue quant à elle une forme particulière d'ajout. Elle intervient lorsqu'une caractéristique est tirée d'un mode de réalisation particulier, isolée de son contexte et introduite dans la revendication dans des conditions où il n'apparaît pas à l'homme du métier qu'elle s'applique à l'invention de manière générale. Il convient d'être particulièrement prudent lorsqu'une revendication est limitée à certaines des caractéristiques, mais non à toutes, d'un mode de réalisation préféré (voir

bevorzugten Ausführungsform beschränkt werde (s. T 25/03 und T 284/94). Die Aufnahme eines aus einer besonderen Ausführungsform entnommenen Merkmals in einen Anspruch sei nicht zulässig, es sei denn, der Fachmann könne erkennen, dass die übrigen Merkmale der Ausführungsform zur Ausführung der beanspruchten Erfindung nicht benötigt würden, d. h. für den Fachmann müsse ersichtlich sein, dass das gewählte Merkmal für die beanspruchte Erfindung ohne die übrigen Merkmale dieser Ausführungsform verallgemeinerungsfähig sei.

### GB – Vereinigtes Königreich

#### **Court of Appeal vom 28. Januar 2014 – AP Racing Ltd v. Alcon Components Ltd [2014] EWCA Civ 40**

Schlagwort: unzulässige Erweiterung – Verallgemeinerung

Das Patent von AP Racing betraf einen Sattel für Scheibenbremsen von Motorfahrzeugen, insbesondere Rennwagen, mit peripheren Versteifungsbändern (PVB). Das Patent war in der ersten Instanz mit der Begründung widerrufen worden, dass das Merkmal 6 des Anspruchs 1 ("wobei jedes der Versteifungsbänder ein Profil aufweist, das in der Draufsicht asymmetrisch zu einer Querachse des Körpers ist") eine unzulässige Erweiterung darstellte (s. 72 (1) Patents Act 1977). Der Court of Appeal schloss sich dieser Beurteilung nicht an und gab der Berufung statt.

Lord Justice Floyd verwies auf die drei Schritte, die das Gericht laut Court of Appeal in *Bonzel v. Intervention (No 3)* [1991] RPC 553 (zitiert in der vorangehenden Zusammenfassung von *Nokia OYJ (Nokia Corporation) v. ICom GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567). Letztlich gehe es um die Frage, ob der Fachmann der geänderten Patentschrift etwas über die Erfindung entnehmen würde, was er der unveränderten Patentschrift nicht hätte entnehmen können (*Richardson Vick's Patent* [1995] RPC 568, bestätigt durch *Vector Corporation v. Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805). Eine in *Vector* genannte grundsätzliche Erwägung für das Verbot der unzulässigen Erweiterung sei, dass Dritte in der Lage sein sollten, beim Lesen der Anmeldung zu schließen, auf welchen Gegenstand ein beanspruchtes Monopol gestützt werden könnte. Im Falle einer späteren Erweiterung des Gegenstands könnte der Patentinhaber ein anderes Monopolrecht erlangen, als durch die

introduce into a claim a feature taken from a specific embodiment unless the skilled person would understand that the other features of the embodiment are not necessary to carry out the claimed invention, i.e. it must be apparent to the skilled person that the selected feature is generally applicable to the claimed invention absent the other features of that embodiment.

### GB – United Kingdom

#### **Court of Appeal of 28 January 2014 – AP Racing Ltd v Alcon Components Ltd [2014] EWCA Civ 40**

Keyword: added subject-matter – generalisation

AP Racing's patent related to disc brake calipers for motor vehicles, particularly racing cars, involving peripheral stiffening bands (PSBs). The patent had been revoked at first instance on the ground that feature 6 of claim 1 ("in which each of the stiffening bands has a profile that is asymmetric about a lateral axis of the body when viewed in plan") disclosed added matter (s. 72(1) Patents Act 1977). The Court of Appeal disagreed with the judge's finding and allowed the appeal.

Floyd LJ referred to the court's threefold task when determining the issue of added matter, as set out by the Court of Appeal in *Bonzel v Intervention (No 3)* [1991] RPC 553 and as quoted in the preceding summary of *Nokia OYJ (Nokia Corporation) v ICom GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567. In the end the question was whether a skilled man would, upon looking at the amended specification, learn anything about the invention which he could not learn from the unamended specification (*Richardson Vick's Patent* [1995] RPC 568, approved in *Vector Corporation v Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805). One policy reason identified in *Vector* for the rule against adding matter was that third parties should be able to look at the application and draw a conclusion as to the subject-matter available for supporting a claimed monopoly. If subject-matter was added subsequently, the patentee could obtain a different monopoly to that which the application originally justified.

T 25/03 et T 284/94). L'introduction dans une revendication d'une caractéristique tirée d'un mode de réalisation particulier n'est pas permise, à moins que l'homme du métier soit en mesure de reconnaître que les autres caractéristiques du mode de réalisation ne sont pas nécessaires pour réaliser l'invention revendiquée, en d'autres termes, il doit apparaître à l'homme du métier que la caractéristique en question s'appliquerait de manière générale à l'invention revendiquée en l'absence des autres caractéristiques du mode de réalisation.

### GB – Royaume-Uni

#### **Cour d'appel, 28 janvier 2014 – AP Racing Ltd c. Alcon Components Ltd [2014] EWCA Civ 40**

Mot-clé : éléments ajoutés – généralisation

Le brevet de la société AP Racing concernait des étriers de freins à disque pour véhicules à moteur, en particulier pour voitures de course, faisant intervenir des bandes périphériques de raidissement. Le brevet avait été révoqué en première instance au motif que la caractéristique 6 de la revendication 1 ("dans lequel chacune des bandes de raidissement a un profil qui est asymétrique par rapport à un axe latéral du corps vu du dessus") divulguait des éléments ajoutés (s. 72(1) Patents Act 1977). La Cour d'appel n'a pas suivi la conclusion du juge et a fait droit au recours.

Lord Justice Floyd a fait observer que, pour trancher la question des éléments ajoutés, la Cour d'appel devait accomplir un examen en trois étapes, qu'elle avait présenté dans l'affaire *Bonzel c. Intervention (No 3)* [1991] RPC 553, citée dans le résumé précédent de *Nokia OYJ (Nokia Corporation) c. ICom GmbH & Co KG* [2012] EWCA Civ 567. En définitive, il convenait de déterminer si le fascicule modifié enseignerait à l'homme du métier un quelconque élément de l'invention qui ne pouvait être déduit du fascicule non modifié (cf. *Richardson Vick's Patent* [1995] RPC 568 approuvé dans *Vector Corporation c. Glatt Air Techniques Ltd* [2007] EWCA Civ 805). L'un des motifs d'ordre politique que la Cour d'appel avait identifié dans l'affaire *Vector* comme sous-jacent à la règle interdisant l'ajout d'éléments était le fait que les tiers devaient être en mesure de conclure, à la lecture de la demande, quels éléments permettaient de fonder un monopole revendiqué. Si un élément était ajouté ultérieurement,

ursprüngliche Anmeldung gerechtfertigt sei.

Nach Auffassung von Lord Justice Floyd lehrte die Anmeldung in der eingereichten Fassung den fachkundigen Leser, dass die PVB eine Versteifungsfunktion haben, sodass Material von anderen Teilen des Körpers entfernt werden kann. Es wäre für den Fachmann ausreichend klar, dass die einzelnen PVB asymmetrisch zu einer Querachse des Körpers angeordnet seien. Zwischen der technischen Offenbarung in der Anmeldung und im erteilten Patent bestehe kein wesentlicher Unterschied. In der Anmeldung sei eine Klasse von PVB klar und eindeutig offenbart, die unter den Anspruch 1 des erteilten Patents fallen würden, weil sie zwangsläufig alle Merkmale dieses Anspruchs einschließlich des strittigen Merkmals 6 aufwiesen.

Lord Justice Floyd untersuchte dann, ob das Patent dennoch eine unzulässige Erweiterung darstelle, weil es eine umfassendere Klasse asymmetrischer PVB beanspruchte, als in der Anmeldung offenbart waren. Der Richter der ersten Instanz hatte dies bejaht, weil im Patent alle asymmetrischen PVB beansprucht waren und nicht nur hockeyschlägerförmige. Ob dies zu Recht geschehen sei, hänge davon ab, inwieweit es legitim sei, einem Anspruch Merkmale hinzuzufügen, die die Erfindung allgemeiner beschrieben als eine spezifische Ausführungsform. Zweifellos stellten die Patentansprüche bei der Prüfung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliege, einen Teil der Offenbarung dar. Sie hätten jedoch eine andere Funktion als die Offenbarung in der Beschreibung. Ihre Funktion bestehe hauptsächlich darin, den Geltungsbereich des Monopols des Patentinhabers abzugrenzen.

Lord Justice Floyd analysierte die Fälle *Texas Iron Works Inc's Patent* [2000] RPC 207 und *A.C. Edwards Ltd v. Acme Signs & Displays Ltd* [1992] RPC 131 aus England sowie die Entscheidung T 65/03, aus denen klar hervorgehe, dass es laut den Rechtsvorschriften nicht verboten sei, Anspruchsmerkmale hinzuzufügen, die

Overall, Floyd LJ held that the application as filed was telling the skilled reader that the PSBs had a stiffening function which allowed material to be removed from other parts of the body, and it would be clear that the PSBs were, individually, asymmetric about a lateral axis of the body. There was no material difference between the technical disclosure in the application and that in the body of the granted patent. The application did contain a clear and unambiguous disclosure of a class of PSBs which would fall within claim 1 of the granted patent because they would necessarily possess all the features of that claim, including the disputed feature 6.

Floyd LJ went on to consider whether the patent was nevertheless bad for added matter because it claimed a wider class of asymmetric PSBs than were disclosed in the application. The judge at first instance had thought it did because it claimed all asymmetric PSBs and not just hockey stick-shaped ones. Whether he was right depended on an analysis of the extent to which it was legitimate to add features to a claim which describe the invention in more general terms than a specific embodiment. There was no doubt that the claims of the patent formed part of the disclosure for the purposes of assessing whether there was added matter. However they performed a different function from the disclosure in the body of the specification. Their primary function was to delimit the area of the patentee's monopoly.

Floyd LJ considered the English cases *Texas Iron Works Inc's Patent* [2000] RPC 207 and *A.C. Edwards Ltd v Acme Signs & Displays Ltd* [1992] RPC 131 and decision T 65/03 and found it clear from these that the law did not prohibit the addition of claim features which state in more general terms that which is described in the specification. What

le titulaire du brevet pouvait obtenir un monopole différant de celui que la demande justifiait à l'origine.

Globalement, Lord Justice Floyd a considéré que la demande telle que déposée enseignait à l'homme du métier que les bandes périphériques avaient une fonction de raidissement permettant de supprimer des matériaux dans d'autres parties du corps. L'homme du métier comprendrait parfaitement que chacune des bandes périphériques de raidissement était asymétrique par rapport à un axe latéral du corps. Il n'y avait aucune différence déterminante entre l'exposé technique figurant dans la demande et celui contenu dans le brevet délivré. La demande divulguait clairement et sans ambiguïté une catégorie de bandes périphériques de raidissement couverte par la revendication 1 du brevet délivré, étant donné que ces bandes avaient nécessairement toutes les caractéristiques de ladite revendication, y compris la caractéristique 6 contestée.

Lord Justice Floyd a ensuite examiné la question de savoir si des éléments avaient néanmoins été ajoutés dans le brevet étant donné que celui-ci revendiquait une catégorie plus large de bandes périphériques et asymétriques de raidissement que celle divulguée dans la demande. Le juge de première instance avait estimé que cela était le cas, puisque le brevet revendiquait toutes les bandes périphériques et asymétriques de raidissement, et non pas seulement celles ayant la forme d'une crosse de hockey. Pour établir si sa conclusion était juste, il convenait d'apprécier dans quelle mesure il était légitime d'ajouter dans une revendication des caractéristiques qui décrivaient l'invention en des termes plus généraux qu'un mode de réalisation spécifique. Il ne faisait aucun doute, pour évaluer si des éléments avaient été ajoutés, que les revendications du brevet faisaient partie de la divulgation. Cependant, elles n'avaient pas la même fonction que l'exposé figurant dans la partie principale du fascicule. Leur fonction principale était de délimiter l'étendue du monopole détenu par le titulaire du brevet.

Lord Justice Floyd a examiné les affaires *Texas Iron Works Inc's Patent* [2000] RPC 207 et *A.C. Edwards Ltd c. Acme Signs & Displays Ltd* [1992] RPC 131, sur lesquelles avaient statué des tribunaux anglais, ainsi que la décision T 65/03, d'où il découlait clairement selon lui qu'il n'était pas interdit en vertu des textes en vigueur d'ajouter des

allgemeiner ausdrückten, was in der Beschreibung enthalten sei. Verboten sei jedoch die Offenbarung neuer Informationen über die Erfindung.

Nach Auffassung von Lord Justice Floyd hat der Richter zwar korrekt gefolgert, dass es in der Beschreibung der hockeyschlägerförmigen PVB in der Anmeldung um etwas "zwangsläufig Asymmetrisches" ging, hätte sich aber fragen müssen, ob im erteilten Patent eine Erweiterung der Offenbarung vorliege. Die Beschreibung der PVB als "asymmetrisch" sei als Teil der Offenbarung des erteilten Patents insgesamt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Funktion von Ansprüchen und Beschreibung zu lesen. Dann würde der Fachmann verstehen, dass der Patentinhaber seinen Anspruch so formuliert habe, dass dieser asymmetrische PVB generell *abdecke*. Lord Justice Floyd war jedoch nicht überzeugt, dass die Patentschrift als Ganzes eine Konfiguration von PVB offenbarte, die in der Anmeldung nicht offenbart war.

#### NO – Norwegen

##### **Berufungsgericht Borgarting vom 6. Januar 2014 – *StS Gruppen AS v. Stillasgruppen AS und Stillastjenester***

Schlagwort: Erweiterung des Gegenstands – Offenbarung

Das Patent der Firma StS Gruppen (NO 317 999 B) betrifft eine Abschaltvorrichtung für Sicherheitssysteme für Betriebsräume in Anlagen, in denen ein Gegenstand, der bei der Arbeit Wärme in Form von Flammen, Funken und Ähnlichem erzeugt, von der Umgebung isoliert und ein Luftüberdruck erzeugt wird, um den Eintritt von entzündbaren Gasen zu verhindern.

Laut Patent schaltet die Abschaltvorrichtung des Sicherheitssystems sowohl die Luft- als auch die Stromzufuhr zum Betriebsraum ab. Nach der Einreichung der ursprünglichen Patentanmeldung reichte StS Gruppen geänderte Ansprüche ein und fügte der Patentschrift und den Zeichnungen einige Details hinzu, die eine Verbindung zwischen den Gassensoren und der Abschaltvorrichtung zeigen.

the law prohibited was the disclosure of new information about the invention.

In Floyd LJ's view, the judge, having correctly concluded that the description in the application of the hockey stick-shaped PSBs was of something "necessarily asymmetrical", should have gone on to ask himself whether there was any added disclosure in the granted specification. The description of the PSBs as "asymmetric" had to be read as part of the disclosure of the specification of the granted patent as a whole, taking account of the different function of the claims and the specification. When this was done the skilled person would understand that the patentee drafted his claim so that it *covered* asymmetric PSBs generally. However Floyd LJ was not persuaded that the specification read as a whole disclosed any configuration of PSB which was not disclosed in the application.

#### NO – Norway

##### **Borgarting Court of Appeal of 6 January 2014 – *StS Gruppen AS v Stillasgruppen AS and Stillastjenester***

Keyword: added matter – disclosure

StS Gruppen's patent (NO 317 999 B) concerns a shutdown device for security systems for the operation of habitats on installations in which an object, which is carrying out work resulting in heat generation such as flames, sparks and suchlike, is isolated from the surroundings, and where an overpressure of air is set up in the habitat to prevent ingress of flammable gases.

According to the patent, the security system's shutdown device shuts down the supply of both air and power to the habitat. Subsequent to filing the original patent application StS Gruppen filed amended claims, adding some details in the patent description and drawings, showing a connection between the gas sensors and the shutdown device.

caractéristiques de revendications qui énonçaient en des termes plus généraux ce qui était décrit dans le fascicule du brevet. En revanche, il était interdit de divulguer de nouvelles informations concernant l'invention.

Selon Lord Justice Floyd, le juge, après avoir conclu de manière correcte que la description, dans la demande, des bandes périphériques de raidissement en forme de crosse de hockey portait sur quelque chose qui était "nécessairement asymétrique", aurait dû poursuivre sa réflexion et se demander si le fascicule du brevet divulguait d'autres éléments. La description de ces bandes en tant qu'éléments "asymétriques" devait être lue comme une partie de l'exposé du fascicule du brevet dans son ensemble, en tenant compte des fonctions différentes des revendications et du fascicule. Ce faisant, l'homme du métier comprendrait que le titulaire du brevet avait rédigé sa revendication de manière qu'elle *couvre* de manière générale les bandes périphériques et asymétriques de raidissement. Cependant, Lord Justice Floyd n'était pas persuadé que le fascicule dans son intégralité divulguait une configuration des bandes périphériques de raidissement qui n'était pas exposée dans la demande.

#### NO – Norvège

##### **Cour d'appel de Borgarting, 6 janvier 2014 – *StS Gruppen AS c. Stillasgruppen AS et Stillastjenester***

Mot-clé : élément ajouté – divulgation

Le brevet de StS Gruppen (NO 317 999 B) porte sur un dispositif d'arrêt destiné à des systèmes de sécurité pour des locaux situés dans des installations dans lesquelles un objet dont l'activité génère de la chaleur sous forme de flammes, d'étincelles et autres, est isolé de son environnement, et où il est créé une surpression d'air afin d'empêcher l'entrée de gaz inflammables.

D'après le brevet, le dispositif d'arrêt du système de sécurité interrompt à la fois l'arrivée d'air et le courant électrique dans le local. Après avoir déposé la demande de brevet initiale, StS Gruppen a déposé des revendications modifiées, ajoutant quelques détails à la description et aux dessins du brevet, qui montrent une connexion entre les détecteurs de gaz et le dispositif d'arrêt.

Das Berufungsgericht hatte zu beurteilen, ob der Gegenstand des Patents durch die Änderungen erweitert wurde. In der Beschreibung der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung wird die Abschaltvorrichtung als mobiler Elektroschlitten mit elektronischen Bauteilen beschrieben, die erforderlich sind, damit die Gasdetektoren "elektrische Signale an die Abschaltvorrichtung leiten können, sodass Strom und Geräte in der Kammer abgeschaltet werden (Explosionsgefahr); nur Spezialeinrichtungen wie Notbeleuchtung und Ähnliches müssen eingeschaltet bleiben". Hier wird nur das Abschalten des Stroms erwähnt, nicht aber das Schließen der Luftzufuhr.

Aus der Definition des Ventilators, der dem Betriebsraum Luft mit Überdruck zuführt, geht klar hervor, dass der Ventilator "automatisch abgeschaltet wird, wenn ein Detektor am Lufteinlass anormale Gasmengen feststellt". Nicht angegeben ist, dass die Abschaltvorrichtung selbst die Abschaltung initiiert, und es ist nicht klar, ob die Abschaltung direkt erfolgt oder erst, nachdem die Stromzufuhr unterbrochen wurde.

Das Gericht entschied daher, dass es keine direkte Beschreibung des Merkmals gebe, wonach die Abschaltvorrichtung auf ein Signal des Gasdetektors im Lufteinlass hin sowohl den Arbeitsstrom als auch die Luftzufuhr abschaltet. Der Fachmann würde die Anmeldung nicht anders verstehen. Das Gericht befand, dass die Patentanmeldung in der eingereichten Fassung für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig offenbarte, dass die Abschaltvorrichtung auf ein Signal des Gasdetektors hin sowohl die Strom- als auch die Luftzufuhr abschaltet, wie in den Patentansprüchen beschrieben. Das Patent wurde wegen Erweiterung des Gegenstands für nichtig befunden.

The Court of Appeal had to evaluate whether or not the amendments meant that the patent included added subject-matter. In the description of the patent application as originally filed, the shutdown unit is described as a mobile electrical equipment carriage with electronics necessary to make the gas detectors "deliver electrical signals to the shutdown unit so that the electricity and equipment in the housing are shut down (explosion hazard), other than special equipment such as emergency illumination and similar that must remain on." Only shutting down the electricity supply is mentioned here, not closure of the air supply.

It is clear from the definition of the ventilator which supplies air with overpressure to the habitat that the ventilator "is automatically shut down when a detector at the intake registers abnormal levels of gas". It is not stated, however, that it is the shutdown unit which initiates the shutdown and it is not clear whether the shutdown occurs directly or only as a result of the electric power supply first being interrupted.

The court thus held that there was no direct description to be found of the function that consists of the shutdown unit shutting down both the working electricity and the air supply on a signal from the gas detector in the air intake. It found that the person skilled in the art would not understand the application in any other way. The court held that the patent application as filed did not disclose directly and unambiguously for a person skilled in the art that the shutdown device on a signal from a gas detector shuts down both power and air supply as described in the patent claims. The patent was hence held invalid due to added subject-matter.

La cour d'appel devait examiner si ces modifications constituaient un ajout d'éléments au brevet. Dans la description de la demande de brevet telle que déposée initialement, l'unité d'arrêt est décrite comme un chariot électrique mobile doté des circuits électroniques nécessaires pour que les détecteurs de gaz "envoient des signaux électriques à l'unité d'arrêt afin de couper le courant électrique et les installations dans le local (risque d'explosion), excepté les installations spéciales, telles que les éclairages de secours et autres installations similaires, qui doivent rester allumées". Il est fait mention ici uniquement de la coupure du courant, et non de l'interruption de l'arrivée d'air.

Il ressort clairement de la définition du ventilateur qui fournit de l'air surpressé au local que le ventilateur "est arrêté automatiquement lorsqu'un détecteur à la prise d'air enregistre des concentrations anormales de gaz". Il n'est pas précisé, cependant, que l'arrêt est provoqué par l'unité d'arrêt, et il n'est pas indiqué clairement si l'arrêt se produit directement ou seulement après la coupure du courant électrique.

La cour a donc estimé qu'il n'y avait aucune description directe de la fonction consistant en ce que l'unité d'arrêt interrompt le courant électrique et l'arrivée d'air à la suite d'un signal du détecteur de gaz à la prise d'air. Elle a jugé que l'homme du métier ne pouvait comprendre la demande autrement. Elle a estimé que, pour l'homme du métier, la demande de brevet telle que déposée ne divulguait pas directement et sans ambiguïté la caractéristique selon laquelle le dispositif d'arrêt interrompait à la fois le courant électrique et l'arrivée d'air à la suite d'un signal du détecteur de gaz, comme le revendique le brevet. Le brevet a été jugé nul en raison de l'ajout d'éléments.

**IV. PRIORITÄT****DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 14. August 2012 (X ZR 3/10) – UV-unempfindliche Druckplatte**

Schlagwort: Priorität – ausreichende Offenbarung – unzulässige Erweiterung

In der Entscheidung ging es vor allem um die Frage, ob der Anspruch des Streitpatents durch die Anmeldung (D1), die nach dem Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht wurde, neuheitsschädlich getroffen wurde und dabei insbesondere, ob D1 wirksam die Priorität von zwei britischen Patentanmeldungen (D1.1 und D1.2) in Anspruch nehmen konnte.

Das entscheidende Merkmal (fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht) war in den Prioritätsdokumenten nicht ausdrücklich erwähnt. Das Patentgericht hatte angenommen, dass das Merkmal gleichwohl aus fachmännischer Sicht mitzulesen sei. Der BGH hielt diese Ansicht für nicht gerechtfertigt, da auch von einer impliziten Offenbarung nicht ausgegangen werden konnte.

Wären die D1.1 oder D1.2 gegenüber dem Streitpatent als für die Neuheitsprüfung relevanter Stand der Technik zu berücksichtigen, spräche einiges dafür, dass ein (auch im Übrigen erfindungsgemäßes) Verfahren mit dem relevanten Merkmal als bekannt anzusehen wäre. Die zwei Anmeldungen D1.1 und D1.2 kamen aber nicht selbst als ältere Anmeldungen in Betracht, sondern waren nur für die Frage relevant, ob die D1 ihre Priorität wirksam in Anspruch nehmen konnte. Dafür musste das Merkmal nicht nur in der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen deutlich offenbart, sondern auch der D1.1 oder der D1.2 als zur Erfindung gehörend zu entnehmen sein. Dies war hier aber nicht der Fall.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist hierfür erforderlich, dass der Fachmann die im Patentanspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen – "unmittelbar und eindeutig" – als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Wird ein Bestandteil der Lehre einer Entgegenhaltung (hier: der D1) durch eine im Prioritätsdokument (hier: D1.1, D1.2) nicht deutlich offenbarte Eigenschaft

**IV. PRIORITY****DE – Germany****Federal Court of Justice of 14 August 2012 (X ZR 3/10) – Non-UV-sensitive printing plate**

Keyword: priority – sufficient disclosure – inadmissible extension

This decision primarily concerned the question whether the novelty of the claim in the patent at issue had been destroyed by an application (D1) published after that patent's filing date and, in particular, whether D1 could validly claim the priority of two UK patent applications (D1.1 and D1.2).

The relevant feature (lack of photosensitivity to ultraviolet light) had not been expressly mentioned in the priority documents, but the Federal Patent Court took the view that the skilled person would nevertheless take it as read. The Federal Court of Justice considered this unjustified as there were no grounds for finding even implicit disclosure.

If D1.1 or D1.2 had been prior art relevant for assessing the patent's novelty, there would have been a strong case for finding that a method having the relevant feature (and otherwise corresponding to the invention) was known. However, D1.1 and D1.2 themselves were not under consideration as prior art and were relevant only in deciding whether D1 could validly claim their priority. This required not only that the feature be clearly disclosed in the application documents as a whole but also that it could be derived from D1.1 or D1.2 as forming part of the invention. These conditions were not met.

According to the Court's established case law, the skilled person has to be able to derive the claimed technical teaching – "directly and unambiguously" – from the original documents as a possible embodiment of the invention. Where an element of the teaching in a citation (here: D1) was characterised by a feature enabling the skilled person to select embodiments suitable for achieving the desired effect (here: lack of photosensitivity to ultraviolet light),

**IV. PRIORITE****DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 14 août 2012 (X ZR 3/10) – Plaque d'impression insensible aux UV**

Mot-clé : priorité – suffisance de l'exposé – extension inadmissible

Cette décision traitait principalement de la question de savoir si la revendication du brevet litigieux voyait sa nouveauté détruite par la demande (D1) publiée après la date de dépôt de ce brevet et notamment si D1 pouvait valablement revendiquer la priorité de deux demandes de brevet britanniques (D1.1 et D1.2).

La caractéristique déterminante de la revendication, à savoir l'absence de photosensibilité à la lumière ultraviolette, n'était pas explicitement mentionnée dans les documents de priorité. Le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que l'homme du métier pouvait toutefois lire cette caractéristique entre les lignes par l'homme du métier. La Cour fédérale de justice a considéré que ce point de vue n'était pas justifié étant donné que l'on ne pouvait s'appuyer sur aucune divulgation même implicite.

Si D1.1 ou D1.2 devait être considéré vis-à-vis du brevet litigieux comme l'état de la technique pertinent pour l'examen de la nouveauté, tout porterait à croire qu'un procédé contenant la caractéristique pertinente (et par ailleurs conforme à l'invention) était connu. Or, ces deux demandes ne peuvent pas elles-mêmes être prises en compte comme demandes antérieures ; elles ont été retenues uniquement pour déterminer si D1 pouvait valablement en revendiquer la priorité. Pour ce faire, la caractéristique précitée devait non seulement être clairement exposée dans l'ensemble des pièces de la demande mais elle devait aussi pouvoir être déduite de D1.1 ou de D1.2 comme faisant partie de l'invention. Cela n'était toutefois pas le cas en l'espèce.

Selon la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, l'homme du métier doit pouvoir déduire – "directement et sans ambiguïté" – des pièces initiales que l'enseignement technique exposé dans la revendication constitue un mode de réalisation possible de l'invention. Si un élément de l'enseignement apporté par une antériorité (en l'occurrence D1) se caractérise par une propriété qui permet à l'homme du métier de



charakterisiert, die dem Fachmann eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Ausführungsformen erlaubt (hier: fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht), fehlt es an einer Offenbarung in der Nachanmeldung, wenn die Eigenschaft objektiv auch einem offenbarten Ausführungsbeispiel des Prioritätsdokuments zukommt, sie für den Fachmann aber jedenfalls nicht ohne Weiteres zu erkennen ist. Der BGH bemerkte nebenbei, dass entsprechendes für den Nichtigkeitsgrund des Hinausgehens über den Inhalt der Anmeldung gelte (unzulässige Erweiterung: vgl. BGH vom 17. Juli 2012 – *Polymerschaum*).

Der BGH führte weiter aus, er habe allerdings zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsinhalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Die Grenze des Zulässigen sei jedoch überschritten, wenn mit der Abstraktion auf eine als solche nicht genannte oder für den Fachmann ohne weiteres erkennbare Eigenschaft abgehoben wird. Für die Prioritätsbeanspruchung gelte jedenfalls kein weiterer Maßstab. Hierfür reiche daher nicht schon der Umstand aus, dass sich beim Nacharbeiten der Offenbarung eines Ausführungsbeispiels dieses Merkmal ergibt.

So lag der Fall hier. Das Merkmal war in der D1.1 und in der D1.2 nicht genannt, und es war auch nicht ohne weiteres zu erkennen. Damit konnte die D1 nicht in prioritätsbegründender Weise auf diese Eigenschaft und damit auf ein Unterscheidungskriterium für die Auswahl zur Erzielung des erfindungsgemäßen Erfolgs geeigneter Zusammensetzungen abstellen, das die Prioritätsunterlagen nicht offenbarten, geschweige denn als zur Erfindung gehörend benannten.

but which was not clearly disclosed in the priority document (here: D1.1, D1.2), there is a lack of disclosure in the subsequent application if that property, even though, from an objective point of view, it was also a feature of an embodiment disclosed in the priority document, was at least not readily apparent to the skilled person. As an aside, the Court observed that this reasoning also applied to the ground of revocation of subject-matter extending beyond the content of the application (inadmissible extension: cf. Federal Court of Justice of 17 July 2012 – *Polymer foam*).

The Court also observed that, to avoid unreasonably restricting applicants in drawing on disclosure, it had allowed generalisations of originally disclosed embodiments. However, such generalisations are not considered admissible where the more general form is characterised by a feature not actually mentioned or not readily apparent to the skilled person. No other test can be applied in the assessment of priority. It is therefore not sufficient by itself that this feature becomes apparent when a disclosed embodiment is reproduced.

The relevant conditions were not met in this case. The feature in question was not mentioned in or readily apparent from D1.1 or D1.2. Consequently, the reference in D1 to that feature, and so to a distinguishing criterion for selecting compositions suitable for achieving the effect of the invention, which was not disclosed, let alone mentioned, in the priority documents as forming part of the invention, could not serve as a basis for establishing priority.

sélectionner des modes de réalisation appropriés en vue du but recherché (dans le cas présent, l'absence de photosensibilité à la lumière ultraviolette) mais qui n'est pas clairement divulguée dans le document de priorité (en l'occurrence, D1.1 et D1.2), on considère qu'il y a absence de divulgation dans la demande ultérieure si, d'un point de vue objectif, cette propriété est certes présente dans un exemple de réalisation divulgué dans le document de priorité, mais qu'elle ne peut pas être aisément identifiée par l'homme du métier. La Cour fédérale de justice a incidemment fait remarquer que les mêmes conclusions s'imposaient en cas d'extension de l'objet au-delà du contenu initial de la demande, extension qui constitue un motif de nullité (extension inadmissible : cf. l'arrêt *Mousse de polymère* de la Cour fédérale de justice du 17 juillet 2012).

La Cour a également déclaré qu'elle avait admis des généralisations d'exemples de réalisation divulgués initialement afin de ne pas limiter indûment le demandeur qui souhaite tirer pleinement parti de la divulgation. De telles généralisations ne sont toutefois plus admissibles dès lors qu'elles s'appuient sur une propriété qui n'est pas citée en tant que telle ou n'est pas facilement identifiable par l'homme du métier. En tout état de cause, il s'agit là du même critère qui puisse être appliqué en ce qui concerne l'évaluation de la priorité. Le fait que la propriété précitée apparaisse en reproduisant un mode de réalisation divulgué ne saurait par conséquent suffire à lui seul.

Or, dans la présente espèce, la caractéristique concernée n'était mentionnée ni dans D1.1 ni dans D1.2 et n'était pas non plus facilement identifiable. Par conséquent, pour revendiquer valablement la priorité, D1 ne pouvait pas s'appuyer sur cette propriété et donc sur un critère distinctif permettant de sélectionner les compositions nécessaires à l'obtention d'un résultat conforme à l'invention, un tel critère n'étant pas divulgué dans les documents de priorité et encore moins mentionné comme faisant partie de l'invention.

**DE – Deutschland****Bundesgerichtshof vom 11. Februar 2014 (X ZR 107/12) – Kommunikationskanal**

Schlagwort: Priorität – ausreichende Offenbarung

Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen. Die Priorität einer Voranmeldung kann dann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen technischen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.

Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH vom 14. Oktober 2003 – *Elektronische Funktionseinheit*). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt. Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden Patentanmeldung.

Bei der Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, muss eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermieden werden. Deshalb werden bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch

**DE – Germany****Federal Court of Justice of 11 February 2014 (X ZR 107/12) – Communication channel**

Keyword: priority – disclosure

Under Art. 87(1) EPC, an applicant for a European patent can invoke a right of priority based on a previous application if both applications concern the same invention. Priority can be claimed if the skilled person would understand the technical instructions in the previous application, illustrated by an embodiment or otherwise described, to be a particular form of the more general technical teaching disclosed in the subsequent application, and could already derive that teaching, as disclosed in the general form in the subsequent application, from the previous application as forming part of the invention claimed there.

According to the Federal Court of Justice's case law, this requirement is met if the combination of features claimed in the subsequent application is disclosed in the previous application, taken as a whole, as forming part of the invention claimed there.

Whether disclosure is identical must be assessed in accordance with the same principles as apply to the examination of novelty (Federal Court of Justice of 14 October 2003 – *Electric functional unit*). According to the Court's settled case law, this means that the skilled person must be able to derive the claimed technical teaching "directly and unambiguously" from the previous application documents as a possible embodiment of the invention. It must therefore be investigated what the skilled person would derive from the previously published document as the content of their general teaching. This must be established on the basis of the skilled person's understanding when the application claiming priority was filed.

In establishing what is disclosed to the skilled person as the invention and what as an embodiment of the invention, it is essential not to unreasonably restrict the applicant in drawing on the disclosure in the previous application. Therefore, even generalisations of previously disclosed embodiments are admissible. Accordingly, a "broadly" worded claim will not result in any

**DE – Allemagne****Cour fédérale de justice, 11 février 2014 (X ZR 107/12) – Canal de communication**

Mot-clé : priorité – exposé

En vertu de l'art. 87(1) CBE, il est possible, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, de revendiquer le droit de priorité conféré par une demande antérieure, à condition que les deux demandes concernent la même invention. Cette priorité peut être revendiquée si les instructions techniques décrites dans la demande antérieure à travers un mode de réalisation ou de toute autre manière représentent pour l'homme du métier une forme spécifique de l'enseignement technique plus général tel que décrit dans la demande ultérieure, et si cet enseignement tel qu'exposé d'une manière générale dans la demande ultérieure peut déjà se lire dans la demande antérieure comme faisant partie de l'invention objet de la demande.

Selon la jurisprudence de la Cour, cette condition est remplie si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande ultérieure a été divulguée dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention objet de la demande.

Pour apprécier la question de savoir si les exposés sont identiques, il convient de recourir aux principes applicables à l'examen de la nouveauté (Cour fédérale de justice du 14 octobre 2003 – *Unité fonctionnelle électronique*). Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'homme du métier doit pouvoir déduire "directement et sans ambiguïté" des documents déposés initialement l'enseignement technique exposé dans la revendication qui constitue un mode de réalisation possible de l'invention. Il y a donc lieu de déterminer ce que l'homme du métier déduirait du document publié antérieurement comme correspondant au contenu de cet enseignement général. Pour ce qui est de la compréhension de l'homme du métier qui est décisif c'est de se placer à la date de dépôt de la demande revendiquant la priorité.

Pour déterminer ce qui est divulgué à l'homme du métier comme invention et ce qui est divulgué comme mode de réalisation de l'invention, il faut éviter de limiter de manière excessive le demandeur lorsqu'il exploite l'exposé de l'invention figurant dans la demande antérieure. C'est la raison pour laquelle des généralisations d'exemples de réalisations divulgués antérieurement

Verallgemeinerungen ursprungsöffener Ausführungsbeispiele zugelassen. Danach ist ein "breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung – sei es in der Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen – als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH vom 17. Juli 2012 – *Polymerschäum*). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH vom 23. Januar 1990 – *Spleißkammer*; BGH vom 17. Juli 2012 – *Polymerschäum*; BGH vom 14. August 2012 – *UV-unempfindliche Druckplatte*). Nach vergleichbaren Maßgaben ist die Prüfung vorzunehmen, ob der Gegenstand der Erfindung im Prioritätsdokument identisch offenbart ist.

#### FR – Frankreich

##### **Kassationsgerichtshof vom 31. Januar 2012 [11-10924] – *Go Sport v. Time Sport international***

Schlagwort: Priorität – Begriff "derselben Erfindung"

Die Firma T hat unter Berufung auf das ihr am 25. August 1999 erteilte europäische Patent 0 682 885, das die Priorität des am 10. Mai 1994 angemeldeten französischen Patents 9 406 014 beansprucht und eine Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradhelms am Hinterkopf zum Gegenstand hat, eine Verletzungsklage gegen die Firmen G angestrengt.

Die Firmen G rügen das Urteil des Berufungsgerichts Bordeaux, das das europäische Patent 0 682 885 für gültig erklärt habe, obwohl eine Priorität nur dann wirksam beansprucht werden könne, wenn das prioritätsbegründende Schutzrecht und das europäische Patent sich auf dieselbe Erfindung bezögen. Sie machen insbesondere

inadmissible extension if the application describes an embodiment of the invention which the skilled person can identify as a particular form of the more general technical teaching in the claim, and if the skilled person can already derive that teaching, in the same general form as is claimed, from the previous application – be it from one of its claims or the overall context – as forming part of the invention (Federal Court of Justice of 17 July 2012 – *Polymer foam*). Such generalisations have, above all, been permitted where only one or a few of several embodiment features, which are, both in combination and individually, conducive to achieving the inventive result, are included in the claim (settled case law since Federal Court of Justice of 23 January 1990 – *Splicing chamber*; see also *Polymer foam*; and Federal Court of Justice of 14 August 2012 – *Non-UV-sensitive printing plate*). Similar criteria apply in assessing whether the subject-matter of the invention is identically disclosed in the priority document.

#### FR – France

##### **Court of Cassation of 31 January 2012 [11-10924] – *Go Sport v Time Sport International***

Keyword: priority – concept of the "same invention"

As the proprietor of European patent 0 682 885, granted on 25 August 1999 with the priority of French patent 9 406 014 filed on 10 May 1994, Time Sport International (TSI) sued the Go Sportgroup (GS) for infringement. The patent was for a device to keep cycle helmets in place on the wearer's head.

GS challenged the Bordeaux Court of Appeal's ruling that European patent 0 682 885 was valid. It argued that it did not cover the same invention as the (French) patent whose priority was claimed, and so was not entitled to that priority. GS maintained in particular that TSI had been obliged to make substantial changes before the EPO

sont également admises. Ainsi, une revendication de large portée ne sera pas considérée comme une extension inadmissible dès lors qu'un mode de réalisation de l'invention tel que décrit dans la demande représente pour l'homme du métier une forme particulière de l'enseignement technique exposé de manière plus générale dans la revendication, et que cet enseignement tel que revendiqué dans sa globalité – que ce soit sous la forme d'une revendication énoncée dans la demande, ou dans le contexte général des documents déposés – peut être considéré par l'homme du métier à la lecture de la demande comme faisant partie intégrante de l'invention revendiquée (Cour fédérale de justice du 17 juillet 2012 – *Mousse polymère*). De telles généralisations ont été admises notamment lorsqu'il n'a été retenu dans la revendication qu'une seule ou que quelques-unes des caractéristiques d'un mode de réalisation, qui, prises conjointement ou séparément, sont propices à la réalisation de l'invention avec succès (Jurisprudence constante depuis l'arrêt de la Cour fédérale de justice du 23 janvier 1990 – *Chambre d'épissurage*; Cour fédérale de justice du 17 juillet 2012 – *Mousse polymère*; Cour fédérale de justice du 14 août 2012 – *Plaque d'impression insensible aux UV*). Il convient de procéder sur la base de critères comparables pour examiner la question de savoir si l'objet de l'invention est divulgué de manière identique dans la demande dont la priorité est revendiquée.

#### FR – France

##### **Cour de cassation, 31 janvier 2012 [11-10924] – *Sté Go sport c. Sté Time Sport international***

Mot-clé : priorité – notion de même invention

Se prévalant du brevet européen 0 682 885 délivré le 25 août 1999 sous priorité du brevet français 9 406 014 déposé le 10 mai 1994 dont elle prétendait être titulaire au titre de la protection d'un dispositif de fixation occipitale pour casques de cyclistes, la société T a assigné en contrefaçon les sociétés G.

Les sociétés G font grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de déclarer valable le brevet européen 0 682 885 alors notamment que l'efficacité de la revendication de priorité suppose que le titre dont la priorité est revendiquée et le titre européen couvrent la même invention. Les sociétés G faisait valoir notamment qu'afin d'obtenir de la

geltend, dass die Firma T erhebliche Änderungen an ihrem europäischen Patent habe vornehmen müssen, um vor der Beschwerdekammer des EPA eine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang zu erwirken. Das Berufungsgericht habe gegen die Art. L. 611-11 und L. 611-14 des französischen Gesetzes zum geistigen Eigentum verstoßen, indem es die Feststellung traf, die Änderung füge sich in den Rahmen der französischen Patentanmeldung ein und habe der Erfindung weder ein neues Merkmal noch eine technische Neuerung hinzugefügt, das europäische Patent beziehe sich somit auf dieselbe Erfindung, die auch im prioritätsbegründenden französischen Patent beschrieben werde.

Der Kassationsgerichtshof stellt fest, dass Anspruch 1 des französischen Patents 9 406 014 eine Vorrichtung zur einstellbaren Befestigung eines Helms am Hinterkopf schützt, mit [unter anderem] einer Schale, die vorgesehen ist, um sich an den Schädel des Radfahrers anzupassen, und dass es in der Patentanmeldung heißt, dass sich der Hinterkopf-Abstützansatz nach dem Aufsetzen des Helms vor der Achse befindet, mit der sich der Helm an der entsprechenden Stelle des Hinterkopfs blockieren lässt, wodurch ein Herunterreißen des Helms ausgeschlossen und sein Verrutschen erheblich eingeschränkt wird. Das europäische Patent ist ähnlich abgefasst wie das französische Patent, mit dem Zusatz "sodass der Hinterkopfriemen beim Einrasten des Mittels zum lösbaren Verbinden einen Zug auf den Hinterkopf-Abstützansatz ausübt, der gegen den unteren Hinterkopfbereich unterhalb des Schädelknochens gedrückt wird, sodass er sich nicht mehr abnehmen lässt". Die Gegenüberstellung dieser beiden Passagen zeigt, dass die streitige Änderung nichts weiter ist als eine Umformulierung des mithilfe der Erfindung erzielten Effekts, nämlich des festen Sitzes des Helms auf dem Kopf des Radfahrers, den der Fachmann bereits der früheren Anmeldung entnehmen konnte. Der Kassationsgerichtshof stellt fest, dass das Berufungsgericht zu Recht daraus schließen durfte, dass das europäische Patent sich auf dieselbe Erfindung bezieht, die auch im französischen Patent beschrieben wird, und dass Letzteres somit prioritätsbegründend wirkt.

*Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch G 2/98 und Kassationsgerichtshof vom 6. November 2012 [11-19375]*

board of appeal decided to maintain its patent in amended form. According to GS, the Court of Appeal had infringed Art. L. 611-11 and L. 611-14 of the Intellectual Property Code by regarding these amendments as following on from the French application, and therefore holding that they had not conferred any new features or technical novelty on the invention, with the result that the European patent and the French priority document were indeed for the same invention.

The Court of Cassation noted that claim 1 of French patent 9 406 014 was directed to a device for the adjustable occipital fixing of a helmet, comprising [in particular] a shell designed to fit on the cyclist's skull. The application also stated that once the helmet was on the wearer's head the occipital bearing block forward of the axis made it possible to fix it in place, thereby preventing it from coming off and substantially reducing any shaking. The European patent had the same wording, plus an addition to the effect that when the releasable connecting means was fastened, the occipital strap ensured traction on the block which pressed against the lower part of the head, thereby preventing the helmet's removal. Comparing the wording showed that the amendment objected to was merely a reformulation of an effect of the invention – keeping the helmet on the cyclist's head – which was already apparent to the skilled person from the earlier application. The court therefore held that this allowed the Court of Cassation to conclude that the Court of Appeal had been right to regard the European and French patents as being for the same invention, and the former as therefore being entitled to the priority of the latter.

*Editor's note: See also G 2/98 as well as Court of Cassation of 6 November 2012 [11-19375].*

chambre de recours de l'OEB qu'elle maintienne son brevet européen sous une forme modifiée, la société T avait été contrainte d'y apporter des modifications substantielles. La cour d'appel avait, toujours selon les sociétés G, violé les art. L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle en considérant que la modification s'inscrivait dans la continuité de la demande du brevet français et que, de ce fait, cet ajout n'avait pas conféré une caractéristique nouvelle à l'invention ou une nouveauté technique et qu'en conséquence le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait ainsi de priorité.

La Cour de cassation énonce que la revendication 1 du brevet français 9 406 014 protège un dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, comprenant [notamment] une coque prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste et que la demande de ce brevet mentionne qu'après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque. Le brevet européen se lit comme le brevet français avec l'ajout "de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait". Il résulte de la lecture comparée de ces mentions que la modification litigieuse est une simple reformulation d'un effet obtenu par l'invention, le maintien du casque sur la tête du cycliste, que l'homme du métier pouvait déjà appréhender de la demande antérieure. La Cour de cassation conclut que la cour d'appel a pu déduire que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité.

*Note de la rédaction : voir aussi G 2/98 ainsi que la décision de la Cour de cassation du 6 novembre 2012 [11-19375]*

**GB – Vereinigtes Königreich**

**Patents Court, 10. Juli 2013 – *HTC Corporation v. Gemalto SA und HTC Corporation v. Gemalto NV* [2013], EWHC 1876 (Pat)**

Schlagwort: Priorität – Rechtsnachfolger

HTC hatte die für das europäische Patent von Gemalto SA (UK) 0 932 865 beanspruchte Priorität in Bezug auf die Berechtigung des Prioritätsanspruchs und aus materiellen Gründen infrage gestellt.

Anmelder des Patents war STI, die US-Prioritätsanmeldung war jedoch im Namen von drei Erfindern/Anmeldern eingereicht worden. Justice Birss berief sich auf *Edward Lifesciences AG v. Cook Biotech Inc.* [2009], EWHC 1304 (Pat), einen Fall, in dem das Prioritätsdokument ebenfalls von mehr als einer Person eingereicht worden war (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 187), und kam zu dem Schluss, dass der Anmelder eines Patents zu dem Zeitpunkt, zu dem er die Anmeldung einreichte, der Rechtsnachfolger für die Erfindung und ebenso der Rechtsnachfolger aller Anmelder sein müsse. Vor dem Hintergrund von *KCI Licensing v. Smith & Nephew* [2010], EWHC 1487 (Pat) (s. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 189) stellte der Richter darüber hinaus fest, dass die gesetzlichen Bestimmungen auch erfüllt seien, wenn die betreffende Person zum maßgeblichen Zeitpunkt das gesamte faktische Eigentumsrecht an der Erfindung erworben habe.

All diese Kriterien wurden als erfüllt angesehen. In Bezug auf einen Erfinder gab es kein Problem. Für die beiden anderen, Herr W. und Herr G., lag zwar eine von beiden unterschriebenen Urkunde vor über die Übertragung der Rechte an der Erfindung auf STI, die zwar später datiert war als der Anmeldetag des Patents. Jedoch war festgestellt worden, dass STI die Rechte vor diesem Zeitpunkt über eine andere Gesellschaft desselben Konzerns erworben habe, nämlich STC, wo Herr W. ein unabhängiger Auftragnehmer und Herr G. ein Mitarbeiter war. Der Richter war zu der Überzeugung gelangt, dass – im Verhältnis zwischen STC und STI – STI das faktische Eigentumsrecht an allen aus dem Projekt hervorgegangenen Erfindungen besitze. Auch wenn keine entsprechende formale Vereinbarung bestanden habe, schloss der Richter

**GB – United Kingdom**

**Patents Court of 10 July 2013 – *HTC Corporation v Gemalto SA and HTC Corporation v Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat)**

Keyword: priority – successor-in-title

HTC had challenged the priority claimed for Gemalto SA's European patent (UK) 0 932 865 both on the ground of entitlement to the priority right and on substantive grounds.

The applicant for the patent was STI, while the US priority application had been filed in the names of three inventor-applicants. Birss J cited *Edward Lifesciences AG v Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat), also a case in which the priority document had been filed by more than one person (see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 187), and concluded that a patent applicant had to be a successor-in-title to the invention at the point in time when he filed his application and must be the successor-in-title of all the applicants. The judge also found, in the light of *KCI Licensing v Smith & Nephew* [2010] EWHC 1487 (Pat) (see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 189), that if the relevant person has acquired the entire beneficial interest in the invention at the relevant time then that should be enough to satisfy the law.

All these criteria were considered to have been met. In relation to one inventor there was no issue. For the other two, Mr W. and Mr G., it was true that there was an assignment, signed by both of them, of their rights in the invention to STI, which was dated only after the date of filing of the application for the patent. Nevertheless, STI was found to have derived its right before that date via another company in the same group, STC, of which Mr W. was an independent contractor and Mr G was an employee. The judge was satisfied that as between STC and STI, STI was the beneficial owner of any inventions arising from the project. While there was no formal agreement to that effect, the judge inferred from the circumstances that STC must have agreed by conduct with STI to transfer any interest it had in the invention. STI was entitled to call for the assignment

**GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 10 juillet 2013 – *HTC Corporation c. Gemalto SA et HTC Corporation c. Gemalto NV* [2013] EWHC 1876 (Pat)**

Mot-clé : priorité – ayant-cause

La société HTC avait contesté la priorité revendiquée pour le brevet européen (UK) 0 932 865 détenu par Gemalto SA, en invoquant des motifs qui avaient trait au droit de priorité d'une part, et aux exigences de fond d'autre part.

La société qui avait déposé la demande de brevet était STI, alors que la demande de priorité US avait été déposée aux noms de trois demandeurs-inventeurs. Le juge Birss a cité l'affaire *Edward Lifesciences AG c. Cook Biotech Inc* [2009] EWHC 1304 (Pat), dans laquelle le document de priorité avait aussi été déposé par plus d'une personne (cf. également la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 - 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 187), et a conclu qu'à la date à laquelle il déposait sa demande, un demandeur devait être l'ayant cause pour l'invention, ainsi que l'ayant cause de tous les demandeurs. À la lumière de l'affaire *KCI Licensing c. Smith & Nephew* [2010] EWHC 1487 (Pat) (cf. également la deuxième édition de "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 189), le juge a estimé en outre qu'il suffisait, pour satisfaire aux dispositions du droit, qu'à la date pertinente, la personne concernée ait acquis la totalité du droit à titre bénéficiaire pour l'invention.

Tous ces critères ont été considérés comme remplis. Pour l'un des inventeurs cela ne posait pas de problème. Pour les deux autres, M. W. et M. G., il y avait certes un acte signé par eux deux, par lequel ils avaient cédé à STI leurs droits sur l'invention, et qui portait une date postérieure à la date de dépôt de la demande de brevet. Cependant, il a été établi que STI avait obtenu son droit avant cette date, par l'intermédiaire d'une autre société du même groupe, à savoir STC, qui faisait appel à M. W. en tant que prestataire indépendant et qui employait M. G. en tant que salarié. Le juge était convaincu que c'était STI, et non STC, qui était le véritable propriétaire des inventions découlant du projet. Même s'il n'existait aucun accord formel à cet effet, le juge a conclu au vu des circonstances que STC devait avoir convenu de manière tacite avec STI de transférer tous droits

aus den Umständen, dass STC durch schlüssiges Verhalten der Übertragung aller ihrer Rechte an der Erfindung auf STI zugestimmt haben müsse. STI sei berechtigt, die Übertragung des Rechtstitels von STC zu fordern. Aufgrund der Beratungsverträge von Herrn W. mit STC sei STC zum Zeitpunkt der Einreichung der späteren Anmeldung Rechtsinhaberin sämtlicher relevanten Erfindungen gewesen. Für Herrn G., so Justice Birss, gelte amerikanisches bzw. texanisches Recht. Da keine der Parteien Beweismittel zu diesem Recht vorgelegt habe, könne er nur annehmen, dass die Rechtslage dieselbe sei wie bei der Anwendung des entsprechenden englischen Rechts auf Ereignisse in England. Dies wäre s. 39 Patents Act 1977, wonach die Erfindung dem Arbeitgeber von Herrn G., also STC gehören würde. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass zum Zeitpunkt der Patentanmeldung STI Rechtsnachfolger aller drei Erfinder war und daher die Priorität beanspruchen konnte.

*Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch endgültiges Urteil in diesem Kapitel.*

### **GB – Vereinigtes Königreich**

**Court of Appeal vom 10. Oktober 2012 – *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung

Lord Justice Kitchin fasste die Rechtslage wie folgt zusammen:

Gemäß section 5 (2) (a) Patents Act 1977 steht einer beanspruchten Erfindung die Priorität einer früheren Anmeldung zu, wenn sie durch Material gestützt wird, das in dieser früheren Anmeldung offenbart ist. S. 5 soll gemäß s. 130 (7) Patents Act 1977 so ausgelegt werden, dass sie die gleiche Wirkung hat wie Art. 87 (1) EPÜ. Nach Art. 87 (1) EPÜ kann die Priorität für "dieselbe Erfindung" gewährt werden wie in der früheren Anmeldung.

Das Erfordernis, dass die frühere Anmeldung "dieselbe Erfindung" betreffen muss, wurde von der Großen Beschwerdekammer in G 2/98 (ABl. 2001, 413) erläutert: "Das in Art. 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist,

of the bare legal title from STC. Mr W.'s consultancy agreements with STC had the effect that STC was legal owner of any relevant invention by the time the later application was filed. For Mr G, Birss J held that US/Texan law applied. In the absence of evidence from either side as to this law, he could only assume that it was the same as the English law which would be applied to events in England. This was s. 39 Patents Act 1977, which would have the effect that the invention belonged to Mr G's employer, STC. In conclusion, STI was successor-in-title to all three inventors when the application for the patent was filed and thus was entitled to claim priority.

*Editor's note: See also final decision in this chapter.*

### **GB – United Kingdom**

**Court of Appeal of 10 October 2012 – *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Keyword: priority – same invention

Kitchin LJ summarised the law as follows:

Section 5(2)(a) Patents Act 1977 provides that an invention is entitled to priority if it is supported by matter disclosed in the priority document. By s. 130(7) of the Act, s. 5 is to be interpreted as having the same effect as the corresponding provisions of Art. 87(1) EPC. Art. 87(1) says that priority may be derived from an earlier application in respect of the "same invention".

The requirement that the earlier application must be in respect of the same invention was explained by the Enlarged Board of Appeal in G 2/98 (OJ 2001, 413): "The requirement for claiming priority of 'the same invention', referred to in Art. 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Art. 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-

que STC détenait sur l'invention. STI était fondée à exiger que STC lui cède le titre juridique proprement dit. Il résultait des accords de prestation de conseils passés entre M. W. et STC que STC était juridiquement le propriétaire de toutes les inventions pertinentes à la date à laquelle la demande ultérieure a été déposée. S'agissant de M. G., le juge Birss a estimé que le droit américain/texan s'appliquait. Aucune des parties n'ayant produit de preuves concernant le droit applicable en question, le juge Birss ne pouvait que supposer qu'il était le même que le droit anglais applicable à des événements qui se dérouleraient en Angleterre. Il s'agissait en l'occurrence de la s. 39 Patents Act 1977, en vertu de laquelle l'invention appartenait à l'employeur de M. G., à savoir STC. En conclusion, il a été jugé que STI était l'ayant cause des trois inventeurs au moment du dépôt de la demande concernant le brevet en cause et qu'ainsi STI était en droit de se prévaloir de la priorité.

*Note de la rédaction : voir aussi la décision définitive dans ce chapitre.*

### **GB – Royaume-Uni**

**Cour d'appel, 10 octobre 2012 – *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234**

Mot-clé : priorité – la même invention

Lord Justice Kitchin a résumé la loi comme suit :

Conformément à la section 5(2)a) Patents Act 1977, une invention revendiquée peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure si elle s'appuie sur l'objet divulgué dans ladite demande. La s. 130(7) Patents Act 1977 prévoit que la s. 5 doit être interprétée comme ayant le même effet que l'art. 87(1) CBE. En vertu de l'art. 87(1) CBE, une demande portant sur la "même invention" que celle exposée dans une demande antérieure peut bénéficier de la priorité.

Dans sa décision G 2/98 (JO 2001, 413), la Grande Chambre a expliqué l'exigence selon laquelle la demande antérieure doit concerner la même invention : "La condition requise à l'art. 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur "la même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure

wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann."

Wie vorzugehen ist, wurde vom Court of Appeal in *Unilin Beheer v. Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021 dargelegt: "...Es handelt sich nicht um einen formelhaften Ansatz: Die Priorität ist eine Frage der technischen Offenbarung, sei sie explizit oder implizit. Enthält das Prioritätsdokument genug, um dem Fachmann im Wesentlichen dieselben Informationen zu geben. Enthält die Prioritätsunterlage genug, um dem Fachmann im Wesentlichen dieselben Informationen zu geben wie der Gegenstand des Anspruchs und es ihm zu ermöglichen, die Erfindung gemäß dem Anspruch nachzuarbeiten."

In *Abbott Laboratories Ltd v. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat) fügte Justice Kitchin noch hinzu: "Es kommt also nicht auf den Passus mit den wesentlichen Merkmalen der Erfindung ["consistory clause"] oder auf die Ansprüche der Prioritätsunterlage an, sondern darauf, ob die Offenbarung als Ganzes ausführbar ist und dem Fachmann tatsächlich den Inhalt des Anspruchs an die Hand gibt, um dessen Priorität es geht. Ich würde noch hinzufügen, dass dies unmittelbar und eindeutig geschehen muss. Es reicht nicht aus, dass der Anspruch eine naheliegende Entwicklung des Offenbartens sein könnte."

### GB – Vereinigtes Königreich

**Patents Court, 7. März 2013 – Samsung Electronics Co Ltd v. Apple Retail UK Ltd [2013] EWHC 467 (Pat)**

Schlagwort: Priorität – Prüfung des Erfordernisses "derselben Erfindung"

Bei dieser Entscheidung wandte Justice Floyd den in *MedImmune* (s. oben) dargelegten Ansatz der Prioritätsprüfung an. Danach bestehe die Aufgabe des Gerichts darin:

- die Offenbarung des Prioritätsdokuments als Ganzes aus der Sicht des Fachmanns zu lesen und zu verstehen,
- den Gegenstand des relevanten Anspruchs zu bestimmen,
- zu entscheiden, ob der Gegenstand des Anspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung des

matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole."

The approach to be adopted was elaborated by the Court of Appeal in *Unilin Beheer v Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021: "...The approach is not formulaic: priority is a question about technical disclosure, explicit or implicit. Is there enough in the priority document to give the skilled man essentially the same information as forms the subject of the claim and enables him to work the invention in accordance with that claim."

In *Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat), Kitchin J added, "So the important thing is not the consistory clause or the claims of the priority document but whether the disclosure as a whole is enabling and effectively gives the skilled person what is in the claim whose priority is in question. I would add that it must "give" it directly and unambiguously. It is not sufficient that it may be an obvious development of what is disclosed."

### GB – United Kingdom

**Patents Court of 7 March 2013 – Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd and anr [2013] EWHC 467 (Pat)**

Keyword: priority – test for "same invention"

Floyd J adopted the approach to the law on priority set out in *MedImmune* (see above). The task for the court was therefore:

- to read and understand, through the eyes of the skilled person, the disclosure of the priority document as a whole;
- to determine the subject-matter of the relevant claim;
- to decide whether, as a matter of substance not of form, the subject-matter of the claim can be derived

conformément à l'art. 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble."

La Cour d'appel a élaboré dans l'affaire *Unilin Beheer NV c. Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021 l'approche à adopter : "...L'approche ne repose pas sur une formule : la priorité est liée à la question de la divulgation technique, qu'elle soit explicite ou implicite. Il s'agit de déterminer si le document de priorité contient suffisamment d'éléments qui donnent à l'homme du métier essentiellement les mêmes informations que celles qui constituent l'objet de la revendication et qui lui permettent de réaliser l'invention conformément à cette revendication."

Dans l'affaire *Abbott Laboratories Ltd c. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat), le juge Kitchin a ajouté : "L'important n'est pas le passage exposant l'invention ["consistory clause"] ni les revendications du document de priorité, mais la question de savoir si la divulgation considérée dans son ensemble permet la mise en œuvre de l'invention et si elle indique effectivement à l'homme du métier l'objet de la revendication dont la priorité est en cause. J'ajouterais que cet objet doit être indiqué directement et sans ambiguïté. Il ne doit pas simplement constituer un développement évident de ce qui est divulgué."

### GB – Royaume-Uni

**Tribunal des brevets, 7 mars 2013 – Samsung Electronics Co Ltd c. Apple Retail UK Ltd [2013] EWHC 467 (Pat)**

Mot-clé : priorité – critère de "même invention"

Le juge Floyd a suivi l'approche en matière de priorité adoptée dans la décision "*MedImmune c. Novartis*" (voir ci-dessus). Le tribunal avait donc pour tâche de :

- lire et interpréter la divulgation du document de priorité, considéré dans son ensemble, tel qu'il était lu par l'homme du métier ;
- déterminer l'objet de la revendication pertinente ;
- décider si, au regard du fond et non de la forme, l'objet de la revendication pouvait être déduit directement et sans

Prioritätsdokuments hervorgehe, und zwar nicht formal, sondern inhaltlich.

Aus der Rechtsprechung folge, dass der Gegenstand eines Anspruchs nicht dasselbe sei wie der Umfang des Ausschussrechts, das darin beansprucht werde; der Test für die Feststellung der Priorität sei nicht der gleiche wie für die Feststellung der Neuheit. Bei der Feststellung der Neuheit sei lediglich die Frage zu stellen, ob das, was in einem früheren Dokument beschrieben sei, unmittelbar und eindeutig unter das durch die Patentansprüche gewährte Ausschussrecht fallen würde. Anders ausgedrückt, sei zu prüfen, ob die frühere Offenbarung eine Verletzung darstellen würde (*Smithkline Beecham PLC's Patent* [2005] UKHL 59 – 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004-2011, ABl. SA 3/2011, S. 67). Dass sich die rechtlichen Bestimmungen für die Priorität davon unterscheiden, lasse sich an dem von Lord Justice Jacob angeführten Beispiel in *Unilin Beheer v. Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021 verdeutlichen.

Lord Justice Jacob hatte sich damit befasst, in welchem Umfang die Priorität verloren gehen kann, wenn die im Prioritätsdokument beschriebene Erfindung die Merkmale A, B und C aufweist, der Anspruch sich aber nur auf zwei dieser Merkmale bezieht. Ein solcher Fall war in der Entscheidungs begründung von G 2/98 erörtert worden. Lord Justice Jacob befand: "Tatsache ist, dass, wenn die Merkmale A+B+C offenbart werden, viel davon abhängt, worin sie tatsächlich bestehen. Manche Erfindungen stellen eine Kombination von Merkmalen dar, d. h. die Erfindung besteht gerade in der Idee, diese Merkmale zusammenzuführen. In anderen Fällen verhält es sich einfach anders, d. h. die Merkmale sind unabhängig voneinander. Ob im Falle einer Offenbarung A+B+C die Merkmale A oder B oder C auch unabhängig voneinander offenbart sind, ist eine inhaltliche Frage, keine Frage einer Formel. Entscheidend ist letztlich, ob der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs aus dem Prioritätsdokument als Ganzes ableiten kann."

Laut Justice Floyd hatte der Court of Appeal also festgestellt, dass die Offenbarung A+B+C unter gewissen Umständen keine Priorität für einen Anspruch auf A oder B allein oder auf A+B biete. Umgekehrt aber sei die Offenbarung A+B+C in der Regel neuheitsschädlich für einen Anspruch auf A oder B oder A+B. Das zusätzliche

directly and unambiguously from the disclosure of the priority document.

It followed from the authorities that the subject-matter of a claim was not the same thing as the scope of the monopoly it claimed; the test for determining priority was not the same as that for novelty. In determining novelty one simply asked whether that which was described in an earlier document would, directly and unambiguously, fall within the monopoly granted by the patent claims. To put it another way, the issue was whether the earlier disclosure would infringe (*Smithkline Beecham PLC's Patent* [2005] UKHL 59 – see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p 67). That the law was different for priority could be illustrated by the example, given by Jacob LJ, in *Unilin Beheer v Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021.

Jacob LJ had considered the extent to which priority could be lost if the invention described in the priority document included features A, B and C, but was claimed in the patent with only two of those features. Such a case had been discussed as part of the reasoning in G 2/98. Jacob LJ had said: "The fact of the matter is that when features A+B+C are disclosed, a lot must turn on what they actually are. Some inventions consist of a combination of features – the invention consists in the very idea of putting them together. In other cases that is simply not so – the features are independent one from the other. Whether, given a disclosure of A+B+C, there is also a disclosure of A or B or C independently depends on substance, not a formula. The ultimate question is simply whether the skilled man can derive the subject-matter of the claim from the priority document as a whole."

According to Floyd J, the Court of Appeal there recognised that the disclosure of A+B+C might in some circumstances not provide priority for a claim to A or B alone or to A+B. By contrast, the disclosure of A+B+C would normally deprive a claim to A, B or A+B of novelty. The additional presence of other features in the

ambiguïté de la divulgation du document de priorité.

Il résulte de la jurisprudence que l'objet d'une revendication n'est pas la même chose que la portée du monopole revendiqué. Aussi le test pour établir la priorité n'était-il pas le même que celui appliqué pour établir la nouveauté. Dans le second cas, on se demandait simplement si ce qui était décrit dans un document antérieur relevait directement et sans ambiguïté du monopole conféré par les revendications du brevet. En d'autres termes, la question était de savoir si la divulgation antérieure constituait une contrefaçon (*Smithkline Beecham PLC's Patent* [2005] UKHL 59 – cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE 2004 – 2011", JO éd. spéc. 3/2011, p. 67). Le fait que la règle était différente concernant la priorité était illustré par le juge Jacob dans la décision *Unilin Beheer c. Berry Floor* [2004] EWCA (Civ) 1021.

Dans cette décision, le juge Jacob avait examiné dans quelle mesure la priorité pouvait être perdue si l'invention décrite dans le document de priorité comprenait les caractéristiques A, B et C, mais n'était revendiquée dans le brevet qu'avec deux de ces caractéristiques. Un tel cas de figure avait été abordé dans le cadre de la décision G 2/98. Selon le juge Jacob, lorsque les caractéristiques A+B+C étaient divulguées, beaucoup dépendait en fait de la nature effective de ces caractéristiques. Certaines inventions consistent en une combinaison de caractéristiques, si bien que l'invention découle précisément du fait de les associer. Pour d'autres inventions, ce n'est tout simplement pas le cas, car les caractéristiques sont indépendantes les unes des autres. La question de savoir si, lorsqu'il y a divulgation de A+B+C, il y a également divulgation de chacune des caractéristiques A, B, ou C dépend de la nature de ces caractéristiques quant au fond et non d'une formule. En définitive, il convient de déterminer si l'homme du métier peut déduire l'objet de la revendication du document de priorité, considéré dans son ensemble.

D'après le juge Floyd, la Cour d'appel avait donc reconnu la possibilité que, dans certaines circonstances, la divulgation de A+B+C ne fonde pas la priorité d'une revendication ne portant que sur A, B ou A+B. En revanche, la divulgation d'A+B+C serait normalement destructrice de nouveauté pour une revendication portant sur A, B



Vorhandensein anderer Merkmale in der Offenbarung spiele keine Rolle. Bei Anwendung des Verletzungstests würde A+B+C das Patent trotzdem verletzen, unabhängig davon, ob der Anspruch auf A, B oder A+B laute. Beim Prioritätstest dürfe man daher nicht nur fragen, ob die beanspruchten Merkmale im Prioritätsdokument enthalten seien. Der Prioritätstest in Bezug auf das Erfordernis "derselben Erfindung" stelle mehr auf inhaltliche und weniger auf formale Aspekte ab als der Neuheitstest.

### GB – Vereinigtes Königreich

#### Patents Court vom 22. April 2013 – *Nestec S.A. v. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – Teilpriorität

Nestec's europäisches Patent (UK) 2 103 236 betraf ein System mit einer Vorrichtung zur Extraktion einer Kapsel für Nespresso-Kaffeemaschinen. Dualit behauptete, dass der Prioritätstag dem Patent nicht zustehe und Nestec somit die Ansprüche durch zwei "Vorbenutzungen" vorweggenommen habe.

Justice Arnold erläuterte, dass einer beanspruchten Erfindung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann zusteht, wenn sie "durch ... Material gestützt wird", das in dieser früheren Anmeldung offenbart ist (s. 5 (2) a) Patents Act 1977). Nach Art. 87 (1) EPÜ könne die Priorität nur für "dieselbe Erfindung" gewährt werden wie in der früheren Anmeldung. In G 2/98 setzte die Große Beschwerdekammer "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ mit "demselben Gegenstand" in Art. 87 (4) EPÜ gleich. Zum Erfordernis "derselben Erfindung" zitierte der Richter aus den Entscheidungen G 2/98, *Unilin Beheer NV v. Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021 und *Abbott Laboratories Ltd v. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat) (entsprechende Passagen auch in *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234 zitiert, s. oben).

Es stand auch eine Teilpriorität zur Diskussion. Zur Teilpriorität äußerte sich Justice Kitchin in *Novartis AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2009] EWHC 1671 (Pat) bezugnehmend auf eine Passage aus G 2/98 wie folgt: "Dieser Passage entnehme ich, dass

disclosure would not matter. Applying the infringement test, A+B+C would still infringe, whether the claim was to A, B or A+B. When testing for priority one must therefore guard against simply asking whether the features called for by the claim were present in the priority document. The test for claiming priority in respect of the same invention had more substance, and was less formal, than that.

### GB – United Kingdom

#### Patents Court of 22 April 2013 – *Nestec S.A. v Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Keyword: priority – same invention – partial priority

Nestec's European Patent (UK) 2 103 236 related to a system comprising a capsule extraction device for Nespresso coffee-making machines. Dualit alleged that the patent was not entitled to its priority date and therefore the claims were anticipated by two "prior uses" by Nestec.

Arnold J first explained that, in order for a claimed invention to be entitled to priority from an earlier application, it had to be "supported by matter disclosed" in that earlier application (s. 5(2)(a) Patents Act 1977). Under Art. 87(1) EPC priority could only be accorded in respect of "the same invention" as one in the earlier application. In G 2/98 the Enlarged Board of Appeal equated "the same invention" in Art. 87(1) EPC with "the same subject-matter" in Art. 87(4) EPC. On the requirement of the same invention, the judge then cited the relevant passages from G 2/98, *Unilin Beheer NV v Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021, and *Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat), (see passages also cited in above summary of *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234).

There was also an issue as to partial priority. This was explained by Kitchin J in *Novartis AG v Johnson & Johnson Medical Ltd* [2009] EWHC 1671 (Pat) as follows, after citing a passage from G 2/98: "I discern from this passage that the EPO considers it is permissible

ou A+B. La présence de caractéristiques supplémentaires dans la divulgation serait sans importance. Si l'on appliquait le test de la contrefaçon, la combinaison A+B+C constituerait toujours une contrefaçon, que la revendication porte sur A, B ou A+B. Pour établir la priorité, il ne faut donc pas se borner à examiner si les caractéristiques d'une revendication figuraient dans le document de priorité. Lorsqu'il convient de déterminer s'il s'agit d'une même invention, le test de la priorité est davantage axé sur le fond que sur la forme.

### GB – Royaume-Uni

#### Tribunal des brevets, 22 avril 2013 – *Nestec S.A. c. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat)

Mot-clé : priorité – même invention – priorité partielle

Le brevet européen (UK) 2 103 236 de la société Nestec portait sur un système comprenant un dispositif d'extraction de capsules pour les machines à café Nespresso. La société Dualit a fait valoir que le brevet ne pouvait pas bénéficier de la date de priorité si bien que les revendications étaient antérieures par deux "usages antérieurs" par Nestec.

Selon le juge Arnold, pour qu'une invention revendiquée puisse bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, elle doit s'appuyer sur l'objet divulgué dans ladite demande (s. 5(2)a) Patents Act 1977). En vertu de l'art. 87(1) CBE, seule une demande portant sur la "même invention" que celle exposée dans la demande antérieure peut bénéficier de la priorité. Dans sa décision G 2/98, la Grande Chambre de recours a considéré que les expressions "la même invention" figurant à l'art. 87(1) CBE et "le même objet" contenue à l'art. 87(4) CBE étaient équivalentes. Concernant l'exigence "même invention", le juge a cité la décision G 2/98 ainsi que les décisions *Unilin Beheer NV c. Berry Floor NV* [2004] EWCA Civ 1021 et *Abbott Laboratories Ltd c. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat) (cf. les passages également cités dans le résumé ci-dessus de la décision *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd* [2012] EWCA Civ 1234).

La question de la priorité partielle a également été soulevée. Dans l'affaire *Novartis AG c. Johnson & Johnson Medical Ltd* [2009] EWHC 1671 (Pat), le juge Kitchin, citant un passage de la décision G 2/98, s'est penché sur cette question. Selon lui, l'OEB considère

das EPA es für zulässig hält, für unterschiedliche Teile eines Patentanspruchs unterschiedliche Prioritätsdaten zu gewähren, sofern diese Teile eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände darstellen und diese alternativen Gegenstände in unterschiedlichen Prioritätsunterlagen offenbart wurden (und auf deren Grundlage ausgeführt werden können). Dieser Grundsatz findet selbst dann Anwendung, wenn im Anspruch ein Oberbegriff verwendet wird, um diese Alternativen zu beschreiben und einzuschließen. In den Entscheidungen des Court of Appeal in den Sachen *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2001] EWCA Civ 1610 und *Unilin Beheer* kann ich nichts erkennen, was mit diesem Ansatz nicht vereinbar wäre, und aus meiner Sicht sollte dieses Gericht ihn übernehmen."

Dualit erklärte, dass die Priorität aus zwei verschiedenen Gründen nicht beansprucht werden könne: wegen der Aufnahme und wegen der verschwenkten Position der Kapseln. Anspruch 1 umfasse drei Anordnungen für die Aufnahme der Kapsel; nur die erste sei anerkanntermaßen in der Prioritätsunterlage offenbart. Daher stehe dem Anspruch aus Sicht von Dualit keine Priorität zu. Nestec machte einen Anspruch auf eine Teilpriorität geltend. Wer Recht hatte, war davon abhängig, ob es sich bei den drei Anordnungen um eindeutig definierte Alternativen handelte. Justice Arnold befand, dass Option 2 eine eindeutig definierte Alternative zu Option 1 war, Option 3 aber gar keine einzelne Anordnung war, sondern eine ganze Reihe von Anordnungen abdeckte – nämlich alle, die nicht unter Option 1 oder 2 fielen. Zudem wiesen einige darunter fallende Anordnungen starke Ähnlichkeit mit Option 1 auf, andere starke Ähnlichkeit mit Option 2. Somit war Option 3 keine eindeutig definierte Alternative zu den Optionen 1 und 2.

Nestec machte ferner geltend, dass drei verschiedene Positionen der Kapsel im Patent offenbart und von Anspruch 1 abgedeckt seien. Es werde nicht bestritten, dass die Prioritätsunterlage die erste Anordnung offenbare, nicht aber die zweite, und dass die dritte Anordnung nicht ausdrücklich offenbart sei. Dualit behauptete, dass dem Anspruch 1 die Priorität daher nicht zustehe; Nestec behauptete, die dritte Anordnung sei implizit offenbart.

to afford different priority dates to different parts of a patent claim where those parts represent a limited number of clearly defined alternative subject-matters and those alternative subject-matters have been disclosed (and are enabled) by different priority documents. Further, this principle applies even if the claim has adopted a generic term to describe and encompass those alternatives. I do not detect anything in the decisions of the Court of Appeal in *Pharmacia Corp v Merck & Co Inc* [2001] EWCA Civ 1610 and *Unilin Beheer* which is inconsistent with this approach and in my judgment is one which this court should adopt."

Dualit disputed the priority for two distinct reasons – the housing and the inclined capsules. Claim 1 covered three arrangements for the housing to receive the capsule. It was common ground that only the first was disclosed in the priority document. Dualit contended that the claim was thus not entitled to priority; Nestec that it was entitled to partial priority. Who was right depended on whether the three arrangements were clearly defined alternatives. Arnold J found that option 2 was a clearly defined alternative to option 1, but that option 3 was not a single arrangement at all. It covered a whole range of arrangements – everything not covered by options 1 or 2. Furthermore, some of the arrangements covered by it would be quite similar to option 1 and others would be quite similar to option 2. Thus option 3 was not a clearly defined alternative to options 1 and 2.

Nestec also contended that the patent disclosed and claim 1 covered three different orientations of the capsule. It was not disputed that the priority document disclosed the first arrangement but not the second, and that the third arrangement was not expressly disclosed. Dualit contended that claim 1 was therefore not entitled to priority; Nestec that the third arrangement was implicitly disclosed.

qu'il est acceptable d'attribuer des dates de priorité différentes à différentes parties d'une revendication de brevet lorsque ces parties représentent un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis et que ces objets alternatifs ont été divulgués par différents documents de priorité (et sont susceptibles d'être mis en œuvre au regard de ces documents). En outre, ce principe s'applique même si la revendication emploie un terme générique pour décrire et englober les différents possibilités. Le juge Kitchen a estimé qu'il n'y avait rien dans les décisions de la Cour d'appel sur les affaires *Pharmacia Corp c. Merck & Co Inc* [2001] EWCA Civ 1610 et *Unilin Beheer* qui soit incompatible avec cette approche et que c'était cette approche que le tribunal devait adopter dans l'affaire en question.

Dualit a contesté la priorité, et ce pour deux raisons, l'une liée au logement et l'autre aux capsules inclinées. La revendication 1 couvrait trois agencements du logement pour recevoir la capsule. Il était communément admis que seul le premier agencement était divulgué dans le document de priorité. Dualit a fait valoir que pour cette raison, la revendication ne pouvait pas bénéficier de la priorité, alors que Nestec a estimé qu'une priorité partielle pouvait être revendiquée. Pour déterminer laquelle des sociétés obtiendrait gain de cause, il convenait de se demander si les trois agencements représentaient des objets alternatifs clairement définis. Le juge Arnold a estimé que l'option 2 constituait une alternative clairement définie à l'option 1, mais que l'option 3 ne constituait aucunement un agencement à part entière. Elle couvrait toute une gamme d'agencements, à savoir tout ce qui n'était pas visé par les options 1 ou 2. En outre, certains des agencements couverts s'apparentaient à l'option 1 alors que d'autres s'apparentaient à l'option 2. Partant, l'option 3 ne constituait pas une alternative clairement définie aux options 1 et 2.

Nestec a également allégué que trois orientations distinctes de la capsule étaient divulguées par le brevet et couvertes par la revendication 1. Il n'a pas été contesté que le document de priorité divulguait le premier agencement, mais pas le deuxième, et que le troisième n'était pas expressément divulgué. Pour sa part, Dualit a fait valoir que la revendication 1 ne saurait donc bénéficier de la priorité, alors que Nestec a allégué que le

Justice Arnold erklärte, dass die verschwenkte Position der Kapsel in der Prioritätsunterlage nicht offenbart war. Zwar räumte er ein, dass der Fachmann bei näherem Nachdenken erkennen würde, dass die darin beschriebene Anordnung wahrscheinlich zu einem leichten Kippen der Kapsel führen würde; nichts würde dem Fachmann aber vermitteln, dass dies unvermeidlich, geschweige denn beabsichtigt oder vorteilhaft wäre. Vielmehr würde er denken, dass die Führungsmittel so ausgelegt seien, dass sie diese Kippbewegung minimierten. Somit würde er zu dem Schluss kommen, dass dies für die Zwecke der Erfindung ignoriert werden könne.

Nestec brachte vor, dass mithin nur dem Anspruch 5 keine Priorität zustehe; Anspruch 1 stehe die Priorität nach wie vor zu, obwohl er Anordnungen umfasse, bei denen die Kapsel in einer verschwenkten Position gehalten werde, denn diese würden im Anspruch nicht offenbart. Justice Arnold war anderer Auffassung; derartige Anordnungen seien in der Patentschrift ausdrücklich offenbart, und der Fachmann würde erkennen, dass sie in Anspruch 1 enthalten seien. Somit stehe Anspruch 1 die beanspruchte Priorität nicht zu (und den anderen Ansprüchen auch nicht).

Damit gehörte die Prioritätsunterlage zum Stand der Technik nach s. 2 (3) Patents Act 1977, der Art. 54 (3) EPÜ entspricht. Dualit brachte vor, dass die nicht prioritätsberechtigten Ansprüche nicht neu gegenüber der Prioritätsunterlage seien. Justice Arnold stimmte zu; die Ansprüche waren breiter als die Offenbarung der Prioritätsunterlage. So war mangelnde Neuheit der Ansprüche gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage nicht nur möglich, sondern de facto gegeben, obwohl deren Priorität den Ansprüchen nicht zustand.

Arnold J held that the priority document did not disclose that the capsule was inclined. While he accepted that the skilled person would, if he thought about it, realise that the arrangement described there would probably cause the capsule to tilt slightly, there was nothing to suggest to him that that would be inevitable, let alone intentional or advantageous. On the contrary, he would think that the insertion slides had been designed to minimise any such tilting. Accordingly, he would conclude that this was something that could be ignored for the purposes of the invention.

Nestec submitted that this would mean that only claim 5 was not entitled to priority; claim 1 would still be so entitled, since although it covered arrangements in which the capsule was retained in an inclined manner, they were not disclosed by the claim. Arnold J disagreed; such arrangements were expressly disclosed in the specification, and the skilled reader would appreciate that claim 1 included them. Claim 1 was therefore not entitled to the claimed priority (and so neither were any of the other claims).

The priority document was thus prior art under s. 2(3) Patents Act 1977, corresponding to Art. 54(3) EPC. Dualit contended that as the claims were not entitled to priority, they lacked novelty over the priority document. Arnold J agreed; the claims were broader than the disclosure of the priority document. Thus they could, and indeed did, lack novelty over the disclosure of the priority document even though they were not entitled to priority from it.

troisième agencement était implicitement divulgué.

Le juge Arnold a estimé que le document de priorité ne divulguait pas la caractéristique selon laquelle la capsule était inclinée. S'il admettait que l'homme du métier constaterait, après réflexion, que l'agencement décrit entraînerait probablement une légère inclinaison de la capsule, rien n'amènerait ce dernier à penser qu'un tel résultat était inévitable, et encore moins volontaire ou avantageux. Au contraire, il penserait que les glissières d'introduction avaient été conçues pour minimiser toute inclinaison et en conclurait qu'il pouvait être fait abstraction de cet élément aux fins de l'invention.

Nestec a fait valoir que, dans ce cas, seule la revendication 5 était exclue du bénéfice de la priorité. La revendication 1 pouvait encore s'en prévaloir car même si elle couvrait également des agencements permettant de retenir la capsule dans une position inclinée, elle ne les divulguait pas. Le juge Arnold a indiqué qu'il ne partageait pas ce point de vue, estimant que de tels agencements étaient expressément divulgués dans le fascicule de brevet, et que l'homme du métier comprendrait que la revendication 1 les englobait. La revendication 1 ne pouvait donc pas bénéficier de la priorité revendiquée (et, par conséquent, les autres revendications non plus).

Le document de priorité constituait donc une antériorité au titre de la s. 2(3) Patents Act 1977, lequel correspond à l'art. 54(3) CBE. Dualit a fait valoir que les revendications qui ne bénéficiaient pas de la priorité étaient dépourvues de nouveauté par rapport au document de priorité. Le juge Arnold a approuvé ce point de vue, estimant que les revendications étaient de portée plus large que la divulgation contenue dans le document de priorité. Par conséquent, ces revendications pouvaient être dépourvues de nouveauté par rapport à la divulgation contenue dans le document de priorité (et tel était bien le cas en l'occurrence), même si elles ne pouvaient bénéficier de la priorité de ce document.

**GB – Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 10. Juli 2013 – HTC Corporation v. Gemalto SA und HTC Corporation v. Gemalto NV [2013] EWHC 1876 (Pat)**

Schlagwort: Priorität – dieselbe Erfindung – mehrere Prioritäten

HTC hatte die für das europäische Patent (UK) Nr. 0 932 865 ("Verwendung einer höheren Programmiersprache in einem Mikrokontroller") von Gemalto SA beanspruchte Priorität infrage gestellt.

Hinsichtlich des Erfordernisses "derselben Erfindung" verwies Justice Birss auf die Zusammenfassung des geltenden Rechts von Justice Kitchin in *MedImmune Ltd v. Novartis Pharmaceuticals Ltd* [2012] EWCA Civ 1234 (s. oben in diesem Kapitel) und die Zusammenfassung der Aufgaben des Gerichts von Justice Floyd in *Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 467 (Pat) (s. oben in diesem Kapitel). Nach Auffassung von Justice Birss sei der Prioritätstest kein Neuheits- oder Verletzungstest. Er zielt stärker auf inhaltliche und weniger auf formale Aspekte ab als diese (*Samsung*). Es sei definitiv kein Test auf Naheliegen (*Abbott Laboratories Ltd v. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat)). Hinsichtlich der Ausführbarkeit sei er eindeutig kein oder nicht ausschließlich ein Test auf Erweiterung des Schutzgegenstands. Ausführbarkeit sei sicherlich eines der Erfordernisse für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität in dem Sinne, dass konkret Offenbartes auch tatsächlich ausführbar sein müsse (*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485), und auch in dem in *Biogen v. Medeva* [1997] RPC 1 beschriebenen Sinne, wo dem betreffenden Anspruch die Priorität abgesprochen wurde, da er andere Wege zur Erreichung des Ziels offenbare, die nicht auf das offenbarte Prinzip zurückgingen.

Die englischen Gerichte hätten dargelegt, dass die Berechtigung des Prioritätsanspruchs eine andere Frage sei als die sonstigen bekannten Kriterien für die Gültigkeit von Patenten: ausreichende Offenbarung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und Erweiterung des Gegenstands. Es sei ein eigener Test mit einem eigenen Kontext und eigenen grundsätzlichen Erwägungen,

**GB – United Kingdom**

**Patents Court of 10 July 2013 – HTC Corporation v Gemalto SA and HTC Corporation v Gemalto NV [2013] EWHC 1876 (Pat)**

Keyword: priority – same invention – multiple priorities

HTC had challenged the priority claimed for Gemalto SA's European patent (UK) 0 932 865 ("Using a High Level Programming Language with a Microcontroller").

On the requirement of the "same invention", Birss J referred to Kitchin LJ's summary of the law in *MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals Ltd* [2012] EWCA Civ 1234 (see above in this chapter) and Floyd J's summary of the court's task in *Samsung Electronics Co. Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 467 (Pat) (see above in this chapter). In Birss J's judgment, the test for priority was not a novelty test or an infringement test. It had more substance and was less formal than that (*Samsung*). It was certainly not an obviousness test (*Abbott Laboratories Ltd v Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat)). In relation to enablement it was clearly not or at least not only an added matter test. Enablement was certainly one of the requirements for a successful claim to priority, both in the sense that what is specifically disclosed must actually be enabled (*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485) and also in the sense described in *Biogen v Medeva* [1997] RPC 1, in which the claim in question was adjudged to have lost priority because it covered other ways of achieving the goal which owed nothing to the principle disclosed.

The English authorities showed that entitlement to priority is a different question from the other familiar elements of patent validity: sufficiency of disclosure, novelty, inventive step and added matter. It was its own test which arose in its own context and with its own policy considerations. It contained aspects common to other areas. The test for enablement must be

**GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 10 juillet 2013 – HTC Corporation c. Gemalto SA et HTC Corporation c. Gemalto NV [2013] EWHC 1876 (Pat)**

Mot-clé : priorité – même invention – priorités multiples

La société HTC avait contesté la priorité revendiquée pour le brevet européen (UK) 0 932 865 ("Utilisation d'un langage de programmation évolué avec un contrôleur microprogramme") détenu par Gemalto SA.

Concernant l'exigence de "même invention", le juge Birss s'est référé au résumé de la situation de droit fait par Lord Justice Kitchin dans l'affaire *MedImmune Ltd c. Novartis Pharmaceuticals Ltd* [2012] EWCA Civ 1234 (cf. ci-dessus dans ce chapitre), ainsi qu'au résumé des tâches incombant au tribunal fait par le juge Floyd dans l'affaire *Samsung Electronics Co. Ltd c. Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 467 (Pat). Selon le juge Birss, l'examen de la priorité n'était pas un examen de la nouveauté ni de la contrefaçon. Il mettait davantage l'accent sur le fond et revêtait un caractère moins formel que cela (*Samsung*). Il ne s'agissait certainement pas d'établir si l'invention était évidente (*Abbott Laboratories Ltd c. Evysio Medical Devices plc* [2008] EWHC 800 (Pat)). En ce qui concerne la possibilité d'exécuter l'invention, il ne s'agissait manifestement pas, ou du moins pas seulement, de déterminer si des éléments avaient été ajoutés. La possibilité d'exécuter l'invention était assurément l'une des conditions à remplir pour qu'une priorité puisse être valablement revendiquée, en ce sens que les éléments divulgués concrètement devaient pouvoir être réellement exécutés (*Asahi Kasei Kogyo KK's Application* [1991] RPC 485), mais aussi dans le sens décrit dans l'affaire *Biogen c. Medeva* [1977] RPC 1, dans laquelle la priorité avait été considérée comme perdue pour la revendication concernée, étant donné que celle-ci englobait d'autres moyens pour parvenir à l'objectif fixé et que ces moyens ne résultaient en rien du principe divulgué.

Il ressortait de la jurisprudence anglaise pertinente que le droit de priorité était une question distincte des autres éléments bien connus ayant trait à la validité d'un brevet, à savoir l'exposé suffisamment clair et complet, la nouveauté, l'activité inventive et les éléments ajoutés. L'examen du droit de priorité s'inscrivait dans un contexte qui lui était propre et découlait de

der Aspekte mit anderen Kriterien gemein habe. Der Ausführbarkeitstest müsse derselbe sein wie in anderen Kontexten, und der Offenbarungstest (klar und eindeutig ableitbar, ob explizit oder implizit) müsse derselbe sein, unabhängig davon, ob man ein Prioritätsdokument auf Priorität oder eine Anmeldung auf Erweiterung des Gegenstands prüfe. Wie bei Priorität und Erweiterung des Gegenstands prüfe man die Offenbarung jedoch jeweils für einen anderen Zweck.

Anspruch 1 des Patents genüge nicht dem Test für das Erfordernis "derselben Erfindung", da er nicht auf in Java geschriebene Quellprogramme beschränkt sei, sondern ausdrücklich Quellprogramme umfasse, die in einer höheren Programmiersprache geschrieben seien. Die – explizite wie implizite – Offenbarung des Prioritätsdokuments sei jedoch eindeutig: die Erfindung betreffe und erfordere die Verwendung von Java.

Für die Kombination der Ansprüche 1 und 3 (auf Java beschränkt) befand der Richter, dass der fachkundige Leser der Offenbarung des Prioritätsdokuments die Idee des Komprimierens im allgemeinen mit der Namensraumabbildung als nur einem Beispiel entnehmen konnte, und nicht lediglich die spezifische Verwendung einer Namensraumabbildung. Die Priorität war daher gültig.

Gemalto hatte auch mehrere Prioritäten für Anspruch 8 geltend gemacht. Justice Birss verwies auf Art. 88 (2) EPÜ und den relevanten Teil von G 2/98, wie von Justice Kitchin in *Novartis v. Johnson & Johnson* [2009] EWHC 1671 (Pat) angeführt (auch zitiert in *Nestec S.A. v. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat) – siehe Zusammenfassung oben in diesem Kapitel). Anspruch 8 definiere in fünf Unterabsätzen a bis e einen Prozess mit fünf Schritten und fordere die Ausführung mindestens eines dieser Schritte durch den Konverter. Er sei jedoch nicht einem Anspruch auf eine chemische Zusammensetzung mit fünf möglichen austauschbaren Alternativen vergleichbar. Die Elemente a bis e seien keine Alternativen, und es könnten nicht mehrere Prioritäten beansprucht werden, da sich der Anspruch letztlich auf einen Prozess beziehe, der alle fünf Schritte umfasse.

the same as in other contexts and the test for disclosure (clearly and unambiguously derivable, explicitly or implicitly) must be the same whether one was looking at a priority document for priority or an application for added matter. However, as between priority and added matter, one was looking at the disclosure for a different purpose.

The test for the same invention was not satisfied by claim 1 of the patent, which was not limited to application source programs written in Java, but expressly encompassed application source programs written in any high level language. However, the disclosure of the priority document, both expressly and by implication, was clear: the invention involved and required the use of Java.

For the combination of claim 1 and claim 3 (limited to Java), the judge found that the skilled reader would derive from the disclosure of the priority document the idea of compacting in general with a namespace map as an example, rather than only the specific idea of using a namespace map. The priority was therefore valid.

Gemalto had also argued for multiple priorities for claim 8. Birss J referred to Art. 88(2) EPC and the relevant part of G 2/98, as considered by Kitchin J in *Novartis v. Johnson & Johnson* [2009] EWHC 1671 (Pat) (also quoted in *Nestec S.A. v. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat) – see corresponding summary in this chapter). Claim 8 defined in five sub-paragraphs (a) to (e) a process including five steps, and then required the converter to perform at least one of those steps. However, it was not like a claim to a chemical compound with five possible alternative substitutions. Elements (a) to (e) were not alternatives and the claim was not entitled to multiple priorities because at its heart was a process consisting of all five steps.

considérations de fond qui lui étaient particulières. Le droit de priorité renfermait des aspects communs à d'autres domaines. L'examen de la question de savoir si l'invention pouvait être exécutée devait être le même que dans d'autres contextes, et celui destiné à établir si l'exposé de l'invention était suffisant (à savoir si l'objet pouvait être déduit clairement et sans ambiguïté, explicitement ou implicitement) devait être identique, que l'on examine un document de priorité pour trancher la question de la priorité ou une demande pour déterminer si des éléments ont été ajoutés. Cependant, selon qu'il s'agisse de la priorité ou de l'ajout d'éléments, l'exposé était examiné à des fins différentes.

La revendication 1 du brevet ne satisfaisait pas à l'exigence de même invention, puisqu'elle n'était pas limitée aux programmes d'application sources écrits en Java, mais qu'elle englobait expressément les programmes d'application sources écrits dans n'importe quel langage évolué. Cependant, les éléments divulgués à la fois expressément et implicitement dans le document de priorité étaient clairs : l'invention impliquait et nécessitait l'utilisation de Java.

Pour la combinaison de la revendication 1 et de la revendication 3 (limitée à Java), le juge énonce que l'homme du métier déduirait de la divulgation du document de priorité l'idée de compression en général avec un mappage d'espace de nom par exemple, plutôt que seulement l'idée spécifique d'utiliser un mappage d'espace de nom. La priorité était donc valable.

Gemalto avait également fait valoir des priorités multiples pour la revendication 8. Le juge Birss a cité l'art. 88(2) CBE et la partie pertinente de l'avis G 2/98, telle qu'examinée par le juge Kitchin dans l'affaire *Novartis c. Johnson & Johnson* [2009] EWHC 1671 (Pat) (référence présente également dans l'affaire *Nestec S.A. c. Dualit Ltd* [2013] EWHC 923 (Pat) – voir le résumé correspondant ci-dessus dans ce chapitre). La revendication 8 définissait dans cinq sous-paragraphes, identifiés par les lettres (a) à (e), un procédé comportant cinq étapes, et précisait ensuite que le convertisseur devait exécuter au moins une de ces étapes. Cette revendication n'était toutefois pas comparable à une revendication relative à un composé chimique qui englobe cinq variantes pouvant se substituer l'une à l'autre. Les éléments (a) à (e) n'étaient pas des variantes et il n'était pas possible de faire valoir des priorités multiples pour cette revendication car

Im Berufungsverfahren (*HTC Corporation v Gemalto SA* [2014] EWCA Civ 1335 vom 22. Oktober 2014) war erneut die Priorität des Anspruchs 3 streitgegenständlich. Der Court of Appeal bestätigte die Ausführungen des erstinstanzlichen Richters. Floyd LJ zufolge trug die Frage was ein Dokument dem fachkundigen Leser offenbarte, dem Wissen und dem Hintergrund der Person Rechnung. Das Dokument hatte nur eine Bedeutung, da nur das Verständnis des entsprechenden Fachmanns relevant war. Dagegen sei es unzulässig, über den ausdrücklichen oder impliziten Offenbarungsgehalt hinauszugehen und mit einzubeziehen, inwieweit ein Dokument einen Fachmann dazu bringen könnte Dinge zu tun oder zu versuchen, oder an etwas zu denken.

*Anmerkung des Herausgebers: s. auch die erste Zusammenfassung derselben Entscheidung in diesem Kapitel.*

On appeal (*HTC Corporation v Gemalto SA* [2014] EWCA Civ 1335 of 22 October 2014), the priority of claim 3 was again in issue. The Court of Appeal upheld the finding of the trial judge. According to Floyd LJ, the question of what a document disclosed to a skilled person took account of the knowledge and background of that person. The document only had one meaning because it was only the relevant skilled person's understanding which was relevant. What was not permissible was to go further than eliciting the explicit or implicit disclosure and take account of what a document might lead a skilled person to do or try, or what it might prompt him to think of.

*Editor's note: See also first summary on same decision in this chapter.*

c'est un procédé en cinq étapes qui était au cœur de cette revendication.

En appel (*HTC Corporation v Gemalto SA* [2014] EWCA Civ 1335 du 22 octobre 2014), la priorité relative à la revendication 3 était à nouveau contestée. La cour d'appel confirme les conclusions du premier juge. Selon Floyd LJ, la question de ce qu'un document divulgue à un homme du métier tient compte des connaissances et de la formation de ce dernier. Le document n'avait qu'une seule signification car seule comptait la compréhension par l'homme du métier pertinent de ce document. Ce qui n'était pas autorisé était d'aller au-delà de ce qui peut être tiré explicitement ou implicitement du document et de prendre en compte ce qu'un document pourrait conduire un homme du métier à faire ou ne pas faire, ou bien encore ce à quoi ce document pourrait l'amener à penser.

*Note de la rédaction : voir également le premier résumé de la même décision dans ce chapitre.*

## V. EUROPÄISCHE PATENTE ALS STREITGEGENSTAND IN VERSCHIEDENEN RECHTSORDNUNGEN

### 1. Danisco/Novozymes (EP 1 804 592)

#### DK – Dänemark

**Dänischer Gerichtshof vom 25. Mai 2012 – Danisco A/S (inzwischen Teil von DuPont) v. Novozymes A/S**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit

Im Streitpatent (EP 1 804 592) wurde ein Verfahren zur Herstellung einer Futtermittelzusammensetzung in Form von dampfbehandeltem, pelletiertem Futter beansprucht. Das Verfahren nach Anspruch 1 umfasste die Schritte Mischen von Futtermittelbestandteilen mit Körnchen, die einen Kern und eine Ummantelung umfassten, wobei der Kern ein Enzym umfasste, sowie Dampfbehandeln und Pelletieren der Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass "die Ummantelung ein Salz umfasste, welches eine konstante Feuchtigkeit bei 20 °C von über 60 % hatte." Novozymes machte eine Verletzung des Patents geltend, während Danisco vorbrachte, dass das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit nichtig sei. Am 7. Juli 2011 widerrief die Einspruchsabteilung des EPA das Patent aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber einem bestimmten, als "Jacobsen" bezeichneten Dokument des Stands der Technik.

Das Gericht stellte fest, dass die Salze Calciumcarbonat und Magnesiumsilikat in der Ummantelung der Enzymkörnchen enthalten sein können, die in der als "Jacobsen" bezeichneten Entgegenhaltung beschrieben sind, und sich die Parteien darin einig sind, dass die Ansprüche des Streitpatents nicht neu wären, wenn sich herausstellte, dass Calciumcarbonat und/oder Magnesiumsilikat bei 20 °C eine konstante Feuchtigkeit von über 60 % haben. Der Gerichtshof hielt es für wahrscheinlich, dass Calciumcarbonat bei 20°C eine messbare konstante Feuchtigkeit von über 60 % und unter 100 % hat.

Aus diesem Grund und weil weder aus der Definition der konstanten Feuchtigkeit im Streitpatent noch aus der Beschreibung des Patents mit ausreichender Klarheit hervorgehe, dass die unter Anspruch 1 des Streitpatents fallenden Salze eine

## V. EUROPEAN PATENTS SUBJECT TO LITIGATION IN MULTIPLE JURISDICTIONS

### 1. Danisco/Novozymes (EP 1 804 592)

#### DK – Denmark

**Danish High Court of 25 May 2012 – Danisco A/S (today a part of DuPont) and Novozymes A/S**

Keyword: novelty – inventive step

The patent in question (EP 1 804 592) claimed a method for the manufacturing of an animal feed composition in the form of steam-treated pelletized feed. Claim 1 related to such a method comprising the steps of mixing feed components with granules comprising a core and a coating, wherein the core comprises an enzyme, and steam treating and pelleting said composition, with the characterising feature that "the coating comprises a salt which has a constant humidity at 20°C which is above 60%". Novozymes alleged infringement, while Danisco maintained that the disputed patent was invalid for lack of novelty. On 7 July 2011, the EPO's opposition division declared the patent void for lack of novelty in view of a particular prior art document called "Jacobsen".

The High Court found that the salts calcium carbonate and magnesium silicate might be included in the coating of the enzyme-containing granules in prior art document "Jacobsen", and that the parties agreed that the claims in the disputed patent would therefore lack novelty if calcium carbonate and/or magnesium silicate were to be found to have a constant humidity at 20°C that is above 60%. The court found it probable that calcium carbonate had a measurable constant humidity at 20°C that was higher than 60% and lower than 100%.

Accordingly, and since it did not appear from the definition of constant humidity in the disputed patent nor in the patent description with the clarity necessary that the salts that were encompassed by claim 1 of the disputed patent had to have a certain – not further specified –

## V. BREVETS EUROPEENS FAISANT L'OBJET DE LITIGES DEVANT DIFFERENTES JURIDICTIONS

### 1. Danisco/Novozymes (EP 1 804 592)

#### DK – Danemark

**Haute cour du Danemark, 25 mai 2012 – Danisco A/S (faisant aujourd'hui partie de DuPont) et Novozymes A/S**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive

Le brevet en cause (EP 1 804 592) revendique un procédé de fabrication d'une composition alimentaire destinée aux animaux sous forme de boulettes traitées à la vapeur. La revendication 1 concerne un tel procédé, qui comprend les étapes consistant à mélanger les composants alimentaires avec des granules ayant un noyau et un enrobage, le noyau comprenant une enzyme, et à traiter à la vapeur d'eau et à mettre sous forme de boulettes la dite composition. Ce procédé est caractérisé en ce que "l'enrobage comprend un sel qui a une humidité constante à 20°C qui est supérieure à 60 %". Novozymes prétend que le brevet en cause a été contrefait, tandis que Danisco soutient qu'il est nul pour défaut de nouveauté. Le 7 juillet 2011, la division d'opposition de l'OEB a révoqué le brevet pour défaut de nouveauté, eu égard à un document de l'état de la technique intitulé "Jacobsen".

La cour a constaté que le carbonate de calcium et le silicate de magnésium sont des sels qui peuvent être contenus dans l'enrobage des granules comprenant une enzyme, tel que décrit dans le document de l'état de la technique intitulé "Jacobsen", et que les parties sont convenues que les revendications du brevet en cause ne seraient donc pas nouvelles s'il s'avérait que le carbonate de calcium et/ou le silicate de magnésium ont une humidité constante supérieure à 60 % à 20°C. La Haute cour a estimé qu'il était probable que le carbonate de calcium ait une humidité constante mesurable à 20°C qui soit supérieure à 60 % et inférieure à 100 %.

Par conséquent, et étant donné que, ni dans le brevet en cause ni dans sa description, il ne ressort assez clairement de la définition de l'humidité constante que les sels inclus dans la revendication 1 du brevet en cause doivent avoir un certain taux, non

bestimmte – nicht näher definierte – Löslichkeit und Hygroskopizität aufweisen müssen, befand der Gerichtshof, dass es für einen Fachmann naheliegend wäre, dass zumindest Calciumcarbonat sich als Ummantelungssalz gemäß Streitpatent eignen würde. Auf dieser Grundlage entschied der Gerichtshof, dass das Streitpatent in der erteilten Fassung gegenüber "Jacobsen" nicht neu war.

Darüber hinaus hielt die Einspruchsabteilung die Hilfsanträge von Novozymes für nicht erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik. Die Parteien holten Zeugenaussagen ihrer jeweiligen Sachverständigen ein, die jedoch abweichende Meinungen vertraten. Der Gerichtshof konnte keine gesicherte Grundlage dafür finden, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung, der zufolge die hilfsweise eingereichten Anspruchssätze nicht erfinderisch sind, nicht korrekt war. Das Gericht urteilte, dass die hilfsweise vorgelegten Anspruchssätze nicht erfinderisch sind und Novozymes keine Rechtsverletzung nachweisen konnte.

*Anmerkung des Herausgebers: Die Beschwerdekammer bestätigte den Widerruf mit ihrer Entscheidung T 1839/11 vom 31. Juli 2012 nur zwei Monate nach dem Urteil des dänischen Gerichtshofs.*

#### NL – Niederlande

**Rechtbank 'S-Gravenhage vom 22. Juni 2011 – Danisco v. Novozymes**

Schlagwort: Neuheit – erfinderische Tätigkeit

Das streitige Patent (EP 1 804 592) beansprucht ein Verfahren zum Herstellen einer Futtermittelzusammensetzung mittels Dampfpelletierung. Anspruch 1 ist auf ein solches Verfahren gerichtet, das die folgenden Schritte umfasst: Mischen von Futtermittelbestandteilen mit einem Kern und eine Ummantelung umfassenden Körnchen, wobei der Kern ein Enzym umfasst, Dampfbehandeln der Zusammensetzung und Pelletieren der Zusammensetzung, wobei das kennzeichnende Merkmal darin besteht, dass "die Ummantelung ein Salz umfasst, welches eine konstante Feuchtigkeit bei 20 °C von über 60 % hat". Danisco beantragte den Widerruf des Patents u. a. wegen angeblich mangelnder Neuheit und erfinderischer

solubility and hygroscopicity, the High Court found that a skilled person would find it obvious that at least calcium carbonate was useful as a coating salt according to the disputed patent. On this basis, the High Court found that the disputed patent in the form in which it was issued lacked novelty in view of "Jacobsen".

Furthermore, the opposition division found that the auxiliary requests put forward by Novozymes lacked inventive step in the light of the prior art. The parties obtained testimonies from their respective experts, but these differed in opinion on inventive step. The High Court thus did not find that there was a sound basis for assuming that the opposition division's decision, according to which the subsidiary claim sets lack inventive step, was incorrect. It held that the subsidiary claim sets lacked inventive step and that Novozymes did not establish that there was a right that could be infringed.

*Editor's note: The board of appeal confirmed that the patent was invalid with its decision T 1839/11 of 31 July 2012, just two months after the Danish High Court's decision.*

#### NL – Netherlands

**Rechtbank 'S-Gravenhage of 22 June 2011 – Danisco v Novozymes**

Keyword: novelty – inventive step

The patent in question (EP 1 804 592) claimed a method for the manufacturing of an animal feed composition in the form of steam-treated pelletized feed. Claim 1 related to such a method comprising the steps of mixing feed components with granules comprising a core and a coating, wherein the core comprises an enzyme, and steam treating and pelleting said composition, with the characterising feature that "the coating comprises a salt which has a constant humidity at 20°C which is above 60%". Danisco applied to have the patent revoked, inter alia due to an alleged lack of novelty and inventive step. Novozymes counter-claimed for alleged infringement.

spécifié, de solubilité et d'hygroscopicité, la Haute cour a jugé que pour l'homme du métier, le carbonate de calcium, au moins, servirait à l'évidence de sel d'enrobage selon le brevet en cause. Sur cette base, la Haute cour a estimé que le brevet en cause tel que délivré n'était pas nouveau eu égard au document intitulé "Jacobsen".

Par ailleurs, la division d'opposition avait conclu que l'objet des requêtes subsidiaires introduites par Novozymes n'était pas inventif eu égard à l'état de la technique. Dans leurs dépositions, les experts respectifs des parties ont quant à eux exprimé des opinions divergentes au sujet de l'activité inventive. La Haute cour a donc estimé qu'il n'était pas fondé de supposer que la décision de la division d'opposition, selon laquelle les jeux des revendications subsidiaires n'étaient pas inventifs, n'était pas correcte. Elle a jugé que les jeux de revendications des requêtes subsidiaires n'étaient pas inventifs et que Novozymes n'avait pas établi l'existence d'un droit auquel il serait porté atteinte.

*Note de la rédaction : dans sa décision T 1839/11 du 31 juillet 2012, qui a été rendue seulement deux mois après la décision de la Haute cour du Danemark, la chambre de recours a confirmé que le brevet n'était pas valable.*

#### NL – Pays-Bas

**Tribunal de grande instance de La Haye, 22 juin 2011 – Danisco c. Novozymes**

Mot-clé : nouveauté – activité inventive

Le brevet en cause (EP 1 804 592) revendique un procédé de fabrication d'une composition alimentaire destinée aux animaux utilisant le procédé de mise sous forme de boulettes traitées à la vapeur d'eau. La revendication 1 concerne un tel procédé, qui comprend les étapes consistant à mélanger les composants alimentaires avec des granules ayant un noyau et un enrobage, le noyau comprenant une enzyme, et à traiter à la vapeur d'eau et à mettre sous forme de boulettes ladite composition. Ce procédé est caractérisé en ce que "l'enrobage comprend un sel qui a une humidité constante à 20°C qui est supérieure à 60 %". Danisco a formé une demande en nullité du brevet, alléguant entre autres un défaut de nouveauté et d'activité inventive. Novozymes a



Tätigkeit. Novozymes erhob Widerklage wegen angeblicher Verletzung.

Zur Begründung des Einwands mangelnder Neuheit wurde ein bestimmtes Dokument aus dem Stand der Technik mit der Bezeichnung "Jacobsen" angeführt. Darin wurde ausdrücklich ein Verfahren beschrieben, das bis auf das kennzeichnende Merkmal dem im Patent beanspruchten Verfahren entsprach. Vor Gericht wurde jedoch vorgebracht, dass auch dieses Merkmal offenbart sei, weil in Jacobsen als Ummantelung die Salze Magnesiumsilikat oder Calciumcarbonat beansprucht würden, die bei 20 °C eine konstante Feuchtigkeit von über 60 % aufwiesen.

Das Gericht räumte ein, dass das in Jacobsen genannte Calciumcarbonat, das bei 20 °C eine konstante Feuchtigkeit von fast 100 % erreicht, so wie im fraglichen Patent beansprucht eine konstante Feuchtigkeit von über 60 % habe. Dies bedeute jedoch nicht, dass das charakteristische Maß dieses Patents in Jacobsen auch unmittelbar und eindeutig offenbart sei. Eine solche Argumentation ließe außer Acht, wie der Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens das kennzeichnende Merkmal von Anspruch 1 des Patents verstehen würde. Im Hinblick auf die Neuheit sollte der Anspruch eines Patents im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Zeichnungen gelesen werden.

Das Gericht gelangte zu dem Schluss, dass Jacobsen kein anspruchsgemäßes Salz offenbare. Der Fachmann würde Anspruch 1 des Patents, der die Bestimmung der "konstanten Feuchtigkeit" eines Salzes verlange, so verstehen, dass er sich auf ein lösliches Salz mit einer gewissen Hygroskopizität beziehe, denn die "konstante Feuchtigkeit" sei ein Fachterminus, der nur für derartige Salze von Belang sei. Das in Jacobsen verwendete Salz sei jedoch nicht löslich und eigne sich deshalb nicht zur Bestimmung der konstanten Feuchtigkeit.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wandte das Gericht den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an. Als objektiv zu lösende technische Aufgabe ermittelte es die Bereitstellung einer verbesserten Enzymaktivität/-stabilität bei der Dampfpelletierung und erklärte das Patent für erfinderisch. Im Stand der Technik werde in einem Dokument das Aufbringen einer Salzummantelung

In the attack on novelty, a particular prior art document called "Jacobsen" was cited. Jacobsen explicitly described a method such as the one claimed by the patent in question, except for the characterising feature. It was argued before the court, however, that this feature was also disclosed because Jacobsen claimed as a coating the salts magnesium silicate or calcium carbonate that had a constant humidity above 60% at 20°C.

The court acknowledged that the calcium carbonate referred to in Jacobsen, which reached almost 100% of constant humidity at 20°C, had a constant humidity above the 60% as claimed by the patent in question. However, the court stated that this did not mean that the characteristic measure of the patent in question was also directly and unambiguously disclosed in Jacobsen. The court held that such reasoning would ignore how the skilled person, using his common general knowledge, would understand the characterising feature of claim 1 of the patent. With regard to novelty, the claim of a patent should be read in the context of the description and the drawings.

The court concluded that Jacobsen did not disclose a salt according to the claim. The skilled person would understand claim 1 of the patent, which required the determination of a salt's "constant humidity", to refer to a soluble salt with some degree of hygroscopicity because "constant humidity" was a term of art that only had relevance for such salts. The salt used in Jacobsen was, however, insoluble and thus could not be used to determine the constant humidity.

Regarding inventive step, the court applied the problem-solution approach. It determined the technical problem to be objectively solved as providing improved enzyme activity/stability in steam pelleting and found the patent to be inventive. The prior art showed the application of a salt coating in one prior art document and the use of a method described in another. However, the

répondu en introduisant une action en contrefaçon par voie reconventionnelle.

La partie de la demande en nullité portant sur la nouveauté fait référence à un document de l'état de la technique intitulé "Jacobsen". Jacobsen a décrit de manière explicite un procédé semblable à celui faisant l'objet du brevet en cause, excepté l'élément caractéristique. Il a été soutenu devant le tribunal que cet élément caractéristique avait également été divulgué, car Jacobsen avait revendiqué comme enrobage le silicate de magnésium et le carbonate de calcium, des sels qui ont une humidité constante supérieure à 60 % à 20°C.

Le tribunal a reconnu que le carbonate de calcium mentionné dans le document intitulé "Jacobsen", qui atteint une humidité constante de presque 100 % à 20°C, a une humidité constante supérieure à 60 % comme le revendique le brevet en cause. Cependant, le tribunal a déclaré que cela ne signifiait pas que la mesure caractéristique du brevet en cause avait également été divulguée directement et sans ambiguïté dans le document intitulé "Jacobsen". Il a estimé qu'un tel raisonnement ignorait la manière dont un homme du métier, faisant appel à ses connaissances générales, comprendrait l'élément caractéristique de la revendication 1 du brevet. Concernant la nouveauté, la revendication d'un brevet doit être interprétée à la lumière de la description et des dessins.

Le tribunal a conclu que Jacobsen n'avait pas divulgué un sel au sens de la revendication. L'homme du métier comprendrait la revendication 1 du brevet, qui nécessite de déterminer l'"humidité constante" d'un sel, comme faisant référence à un sel soluble ayant un certain degré d'hygroscopicité, car "humidité constante" est un terme professionnel qui n'a de pertinence que lorsqu'il s'applique à de tels sels. Le sel utilisé dans le document intitulé "Jacobsen" était en revanche insoluble et ne pouvait donc être utilisé pour déterminer l'humidité constante.

Concernant l'activité inventive, le tribunal a appliqué l'approche problème-solution. Il a estimé que le problème technique objectif à résoudre était de fournir une activité / stabilité enzymatique améliorée dans la mise sous forme de boulettes traitées à la vapeur d'eau et a jugé le brevet inventif. Un document de l'état de la technique portait sur l'application d'un enrobage

und in einem anderen die Anwendung eines Verfahrens beschrieben. Das Gericht sah aber in keinem der Dokumente einen Anhaltspunkt für das jeweils andere und befand, dass die gedankliche Kombination beider Dokumente auf einer rückschauenden Betrachtung beruhe. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der durchschnittliche Fachmann vom nächstliegenden Stand der Technik aus zu der Lösung einer Salzummantelung wie im streitigen Patent gelangt wäre. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das Patent von Novozymes rechtsgültig war und von Danisco verletzt worden war.

*Anmerkung des Herausgebers: Am 5. August 2011 hat die Einspruchsabteilung des EPA das Patent in vollem Umfang widerrufen. Dem folgte die Beschwerdekammerentscheidung T 1839/11 vom 31. Juli 2012, mit der die Beschwerde von Novozymes zurückgewiesen und der Widerruf des Patents rechtskräftig gemacht wurde.*

## 2. Quetiapin (EP 0 907 364)

### BE – Belgien

**Bezirksgericht Antwerpen vom 20. Dezember 2013 – Sandoz v. AstraZeneca**

Schlagwort : Retardformulierung – Entscheidungen anderer Gerichte – erfinderische Tätigkeit

Das Gericht stellte fest, dass vor verschiedenen nationalen Gerichten in Europa Nichtigkeitsklagen gegen das jeweilige nationale Familienmitglied des Patents von AstraZeneca angestrengt wurden. Auch wenn jeder nationalen Entscheidung die gleiche Bedeutung beizumessen und davon auszugehen sei, dass die aufgeworfenen Rechtsfragen in allen Ländern kompetent geprüft wurden, sei es doch bemerkenswert, dass selbst die Gerichte der in der Patentwelt als führend geltenden Länder zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangt seien (vgl. die Urteile aus den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Deutschland) und dass die Gerichte, die zu demselben Ergebnis gelangt seien, dies unterschiedlich begründet hätten.

Ob vor den einzelnen nationalen Gerichten dieselben Argumente vorgebracht worden seien, lasse sich nicht feststellen. Im vorliegenden Verfahren seien die Beklagten ganz anders vorgegangen als in England. Das Gericht habe keinen Zugriff auf die Vorbringen und Schriftstücke, die in den anderen nationalen Verfahren

court did not see how the one document pointed to another and considered the reasoning which combined the two as based on hindsight. It stated that it could not be assumed that the average skilled person, starting from the closest prior art, would have arrived at the solution of a salt coating as in the patent in dispute. In conclusion, the court held Novozymes' patent valid and infringed by Danisco.

*Editor's note: On 5 August 2011 the opposition division of the EPO revoked the patent in its entirety. It was followed by board of appeal decision T 1839/11 of 31 July 2012, which dismissed Novozymes' appeal and made the revocation of the patent final.*

## 2. Quetiapine (EP 0 907 364)

### BE – Belgium

**Antwerp District Court judgment of 20 December 2013 – Sandoz v AstraZeneca**

Keyword: sustained release formulation – decisions from other jurisdictions – inventive step

The court noted that a number of revocation actions had been brought in Europe against various national parts of the European patent in question. Although each national decision was equally important and it could be presumed that the legal issues raised were competently examined in all these countries, it was notable that even those countries considered to be among the leaders in the patent world reached different outcomes (see the Netherlands, UK and German judgments), while the countries which reached the same outcome gave different reasons.

It was impossible to ascertain whether the same arguments were put forward before the various national courts. The defendant's approach in these proceedings was very different from that taken in England. The present court did not have access to all submissions made and documents produced before the foreign courts and,

de sel et un autre concernait l'utilisation d'un procédé. Cependant, le tribunal n'a pas vu en quoi un document suggérait de l'associer à l'autre et a considéré que le raisonnement combinant les deux documents était un raisonnement ex post facto. On ne pouvait considérer que l'homme du métier de compétences moyennes serait parvenu à la solution d'un enrobage de sel, tel que revendiqué dans le brevet en cause, à partir de l'état de la technique le plus proche. Le tribunal a conclu que le brevet de Novozymes était valable et qu'il a été contrefait par Danisco.

*Note de la rédaction : le 5 août 2011, la division d'opposition de l'OEB a révoqué le brevet dans son intégralité. Dans sa décision T 1839/11 du 31 juillet 2012, la Chambre de recours a ensuite rejeté le recours formé par Novozymes et révoqué définitivement le brevet.*

## 2. Quétiapine (EP 0 907 364)

### BE – Belgique

**Tribunal de première instance d'Anvers, 20 décembre 2013 – Sandoz c. AstraZeneca**

Mot-clé : formulation à effet retard – décisions rendues par d'autres tribunaux – activité inventive.

Evoquant les nombreuses actions nationales en révocation intentées en Europe contre le brevet européen d'AstraZeneca, le Tribunal a fait remarquer que toutes les décisions nationales avaient la même importance et que l'on pouvait supposer que les questions juridiques furent dûment examinées dans les différents pays. Toutefois, même les pays censés être à la pointe en matière de brevets arrivèrent à des conclusions différentes (voir les décisions rendues aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne) et les pays qui parvinrent aux mêmes conclusions y parvinrent pour des motifs différents.

Il est impossible de savoir si des arguments identiques furent présentés aux divers tribunaux nationaux. Dans la présente procédure, la défenderesse a suivi une approche différente de celle qu'elle avait suivie en Angleterre. Le Tribunal n'a pas accès à tous les moyens et documents produits devant les tribunaux étrangers. Même si le

vorgetragen bzw. vorgelegt worden seien, und selbst wenn es Zugriff darauf hätte, stünde es ihm nicht zu, deren Beurteilung durch die anderen Gerichte zu bewerten. Daher habe es sich unabhängig von den parallelen Verfahren eine eigene Meinung gebildet.

Die objektive technische Aufgabe sei die Bereitstellung einer Quetiapinformulierung, die über einen längeren Zeitraum eine einheitliche und stabile Plasmakonzentration gewährleiste (d. h. eine einheitliche und konstante Freisetzungsrates), ohne dass die Verabreichungshäufigkeit erhöht werden müsse. Dies unterscheide sich von der objektiven technischen Aufgabe, wie die Beklagte sie definiert habe, der zufolge die Aufgabe in der Entwicklung eines neuen Arzneimittels bestehe, das den aktiven Wirkstoff Quetiapin zur Behandlung psychotischer Störungen auf eine bestimmte Weise freisetze. Dem konnte sich das Gericht nicht anschließen. Es wandte den Aufgabe-Lösungs-Ansatz auf der Basis seiner eignen Definition der objektiven technischen Aufgabe an und kam zu dem Schluss, dass sich der mit dieser objektiven technischen Aufgabe betraute Fachmann in Anbetracht der Hinweise aus dem Stand der Technik dazu entschlossen hätte, eine Retardformulierung unter Zuhilfenahme eines Geliemittels zu entwickeln, wie es im Patent genannt sei.

Dementsprechend entschied das Gericht, den belgischen Teil vom europäischen Patent 0 907 364 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären.

#### DE – Deutschland

**Bundespatentgericht vom 13. November 2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) verbunden) – Quetiapine**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Retard-Formulierung

Das europäische Patent (DE) 0 907 364, wurde für eine Retard-Formulierung des Psychosemedikaments Quetiapin (Seroquel XR genannt) erteilt. Der Wirkstoff Quetiapin, zeichnet sich durch eine antidopaminerge Wirkung aus und wird als Antipsychotikum oder zur Behandlung von Hyperaktivität eingesetzt. Die Klägerinnen machten geltend, die streitgegenständlichen Patentansprüche seien gegenüber dem zu berücksichtigenden Stand der Technik nicht neu. Zudem beruhe die mit dem Streitpatent geschützte Lehre nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Das

even if it did it would not be for it to comment on those courts' assessment of them. It thus made its own assessment independently of the parallel proceedings.

The objective technical problem was defined to be to provide a quetiapine formulation resulting in a uniform and stable level of plasma concentration (i.e. a uniform and constant release ratio) over a longer period without having to increase the dosage frequency. This differed from the objective technical problem as put forward by the defendant, who argued that this was the development of a new medicine designed to release the active ingredient quetiapine in a particular way for treating psychotic disorders. This was rejected by the court. The court applied the problem-solution-approach on the basis of its above definition of the objective technical problem and concluded that the indications in the prior art were such that the skilled person, when faced with the objective technical problem, would opt to develop a sustained-release formulation using a gelling agent, such as the one in the patent.

Based on the above, the court held that the Belgian part of European patent 0 907 364 had to be revoked for lack of an inventive step.

#### DE – Germany

**Federal Patent Court of 13 November 2012, joined cases 3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP) and 3 Ni 25/11 (EP) – Quetiapine**

Keyword: inventive step – sustained-release formulation

European patent (DE) 0 907 364 was granted for a sustained-release formulation of quetiapine marketed as Seroquel XR. Quetiapine has dopamine-blocking effects, and is used to treat psychosis or hyperactivity. The claimants argued that the patent's claims were not novel, and its teaching not inventive. Revoking the patent for Germany, the Court ruled that its subject-matter – as granted, and in the defendant's fallback versions – did indeed lack inventive step.

Tribunal y avait accès, il ne lui incomberait pas de faire des commentaires sur l'évaluation que ces tribunaux étrangers firent de ces moyens et documents. Le Tribunal a donc procédé à sa propre évaluation indépendamment des actions menées parallèlement dans d'autres pays.

Le problème technique objectif était défini comme suit : fournir une formulation de la quiétiapine qui, sans augmentation de la fréquence des prises, donne des taux sanguins uniformes et stables pendant un temps prolongé (libération uniforme et constante du principe actif). Il en va autrement du problème technique objectif allégué par la défenderesse, à savoir développer un nouveau médicament qui libère d'une façon particulière le principe actif (la quiétiapine) en vue de traiter des maladies psychiques. Le Tribunal a rejeté cette définition, appliquant l'approche problème-solution sur la base de sa propre définition du problème technique objectif et arrivant à la conclusion que fort de l'art antérieur, l'homme du métier confronté au problème technique objectif déciderait de développer une formulation à effet retard à l'aide d'un gélifiant tel que celui mentionné dans le brevet.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal a décidé qu'en raison de son manque d'activité inventive, le brevet européen 0 907 364 devait être révoqué pour la Belgique.

#### DE – Allemagne

**Tribunal fédéral des brevets, 13 novembre 2012 (3 Ni 43/10 (EP), 3 Ni 24/11 (EP), 3 Ni 25/11 (EP) corrélés) – Quétiapine**

Mot-clé : activité inventive – formulation à libération prolongée

Le brevet européen (DE) 0 907 364 a été délivré pour une formulation à libération prolongée de la quiétiapine, un antipsychotique connu sous le nom de Seroquel XR. La quiétiapine est une substance active qui se distingue par ses effets antidopaminergiques. Elle est utilisée comme antipsychotique ainsi que pour le traitement de l'hyperactivité. Les demandeurs ont fait valoir que les revendications du brevet litigieux n'étaient pas nouvelles par rapport à l'état de la technique et que leur enseignement était dénué d'activité inventive. Le Tribunal fédéral des brevets a déclaré nul ledit brevet sur le

Patent wurde vom BPatG für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt da es dem Gegenstand des Streitpatents sowohl in der erteilten als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen gegenüber dem Stand der Technik an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangelte.

Das BPatG führte aus, dass zur Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Aufgabe, der Fachmann unter anderem von einer bereits veröffentlichten Studie ausgehen konnte. Daraus ging hervor, dass die einmal tägliche Gabe eines Quetiapin sofort freisetzenden Arzneimittels zur Sicherstellung einer wirksamen Behandlung nicht ausreichen dürfte, die Reduzierung der Verabreichungshäufigkeit aber anzustreben sei um eine bessere Compliance bei an Schizophrenie leidenden Patienten zu erreichen. Die Anregung, zur Verwirklichung einer auf eine einmal tägliche Gabe reduzierten Verabreichungshäufigkeit eine Formulierung in Betracht zu ziehen, die auf einem anderen Freisetzungsprofil beruht als die bekannte, Quetiapin sofort freisetzende orale Darreichungsform, erhielt der Fachmann jedoch laut BPatG mit einer Pressemitteilung in der ihm zur Kenntnis gegeben wurde, dass beabsichtigt sei, eine einmal tägliche Dosierungsform für Quetiapin zu entwickeln. Mit dem Begriff „einmal tägliche Dosierungsform“ verbindet der Fachmann Formulierungen, die den Wirkstoff über einen längeren Zeitraum freisetzen, d. h. Dosierungsformen, die in der Fachwelt als „Retard-Formulierungen“ bezeichnet werden. Daher läge es für den Fachmann nahe eine Retard-Formulierung in Betracht zu ziehen, die zu einer verbesserten Compliance bei Patienten sowie einem gleichmäßigen Plasmaspiegel des Arzneistoffes führen sollte. Eine Retard-Formulierung in Betracht zu ziehen, lag somit nahe.

Die im strittigen Patentanspruch genannte Maßgabe, den Wirkstoff Quetiapin unter Verwendung eines Geliermittels zu formulieren, konnte gleichfalls keinen Beitrag zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit leisten. Denn dem Fachmann war im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Darreichungsformen mit retardierter Wirkstofffreisetzung zum maßgeblichen Zeitpunkt aus dem Stand der Technik bekannt, dass sich Matrixsysteme auf der Grundlage von Geliermitteln wie Hydroxypropylmethylcellulosen für die

The Court found that the skilled person wishing to solve the problem addressed by the patent could draw *inter alia* on a published study showing that once-daily administration of an immediate-release quetiapine composition was unlikely to be effective, but reducing the dosage frequency was indeed desirable for achieving better compliance amongst schizophrenia patients. However, skilled persons wishing to achieve a once-daily dose of quetiapine would be prompted to consider a release profile other than the known, immediate-release one by a press release announcing plans to develop a "once-daily dosage form". They would associate that term with formulations releasing the active ingredient over an extended period, i.e. dosage forms known in the field as "sustained-release formulations". It was therefore obvious to consider such a formulation in order to improve patient compliance and regulate plasma levels.

Nor could the feature claiming the use of a gelling agent to formulate the quetiapine composition give rise to inventive step. At the time in question, it was known from the art relating to sustained-release drug administration that matrix systems based on gelling agents such as hydroxypropyl methylcellulose were suitable for formulations involving numerous active ingredients whose structure – and therefore also solubility – vary widely. Nowhere did the patent indicate that formulating quetiapine appropriately required special measures extending

territoire de la République fédérale d'Allemagne au motif que son objet n'impliquait, ni dans la version du brevet tel que délivré, ni dans les versions défendues à titre subsidiaire, aucune activité inventive par rapport à l'état de la technique.

Le Tribunal fédéral des brevets a énoncé que, pour résoudre le problème à la base de l'invention faisant l'objet du brevet en litige, l'homme du métier pouvait s'appuyer notamment sur une étude déjà publiée, d'où il ressortait que la prise une fois par jour d'un médicament à libération immédiate à base de quetiapine ne saurait être suffisante pour garantir un traitement efficace, mais qu'une réduction de la fréquence d'administration devait être envisagée afin d'obtenir une meilleure compliance chez les patients atteints de schizophrénie. Or, selon le Tribunal fédéral des brevets, l'idée de prendre en considération une formulation reposant sur un profil de libération autre que celui déjà connu sous la forme d'administration orale à libération immédiate pour parvenir à une fréquence d'administration de la quetiapine réduite à une fois par jour, avait été suggérée à l'homme du métier par un communiqué de presse annonçant qu'il était envisagé d'élaborer une forme galénique univoque pour la quetiapine. L'homme du métier associait l'expression "forme galénique univoque" à des formulations capables de libérer la substance active pendant une période prolongée, c'est-à-dire des formes galéniques connues des spécialistes sous le nom de "formulations à libération prolongée". Il était donc évident pour l'homme du métier d'envisager une telle formulation afin d'obtenir une meilleure compliance chez les patients ainsi que des taux de concentration plasmatique constants du médicament.

De même, la précision apportée dans la revendication du brevet en litige, selon laquelle un agent gélifiant devait entrer dans la préparation de la quetiapine, ne pouvait pas être considérée comme procédant d'une activité inventive. En effet, à la date pertinente, l'homme du métier savait, en s'appuyant sur l'état de la technique relatif à la préparation de formes galéniques à libération prolongée, que les systèmes matriciels à base d'agents gélifiants comme l'hydroxypropylmethylcellulose se prêtaient à la préparation d'un grand nombre de substances actives de

Formulierung einer Vielzahl von Wirkstoffen unterschiedlichster Strukturen und damit auch Löslichkeiten eignen. Das BPatG war der Ansicht, dass der Streitpatentschrift an keiner Stelle Hinweise dahingehend zu entnehmen seien dass besondere, das durchschnittliche Können des Fachmannes übersteigende Maßnahmen zu ergreifen gewesen seien um Quetiapin entsprechend zu formulieren. Daher wurde eine erfinderische Tätigkeit verneint.

*Anmerkung des Herausgebers: Zur Berufungsentscheidung s. unten.*

### DE – Deutschland

#### **Bundesgerichtshof vom 13. Januar 2015 (X ZR 41/13) – Quetiapin**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Retard-Formulierung

Am 13. Januar 2015 wies der Bundesgerichtshof (X ZR 41/13) die Berufung gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts zurück und bestätigte im Ergebnis, dass der Gegenstand des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt war. Er stellte jedoch fest, dass die vom Bundespatentgericht formulierte Aufgabe zu eng gewesen sei. Das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem bestehe nicht, wie vom Bundespatentgericht angenommen darin, eine Formulierung des Wirkstoffs Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die eine möglichst konstante Freisetzungsrate über einen möglichst langen Zeitraum hinweg ermöglicht, sondern vielmehr darin, eine Darreichungsform von Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die zu einer verbesserten Wirkung führt. Im Leitsatz führte der BGH wie folgt aus: „Bei der Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde liegt, darf nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war. Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik insoweit erhielt, ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt.“

beyond the average skill in the art. It therefore lacked inventive step.

*Editor's note: For appeal decision see below.*

### DE – Germany

#### **Federal Court of Justice of 13.01.2015 (X ZR 41/13) – Quetiapine**

Keyword: inventive step – sustained-release formulation

On 13 January 2015 (X ZR 41/13), the Federal Court of Justice rejected the appeal against the decision of the Federal Patent Court and confirmed that the patent was obvious in view of the state of the art. It did note, however, that the problem as defined by the Federal Patent Court was too narrow. The problem underlying the patent in question was not the formulation of the quetiapine composite with the most constant release profile possible over the longest period of time possible, but rather to make available a formulation of the quetiapine composite with improved effectiveness. In its headnote, the Federal Court of Justice stated: "In defining the technical problem underlying an invention, it is not permissible to assume that it would have been appropriate for the skilled person to deal with a particular problem. Rather, the technical problem should be defined so generally and neutrally that the question of what pointers the prior art contained in that respect will be confined to the question of inventive activity."

structures diverses et donc de solubilités variées. Le Tribunal fédéral des brevets a estimé que rien dans le fascicule du brevet litigieux n'indiquait que des mesures particulières allant au-delà des compétences moyennes de l'homme du métier avaient dû être prises pour préparer la quetiapine de manière appropriée. Il a pour cette raison conclu à l'absence d'activité inventive.

*Note de la rédaction : en ce qui concerne la décision en appel, voir ci-dessous.*

### DE – Allemagne

#### **Cour fédérale de justice, 13.01.2015 (X ZR 41/13) – Quétiapine**

Mot-clé : activité inventive – formulation à libération prolongée

La Cour fédérale de justice a rejeté le 13 janvier 2015 (X ZR 41/13) l'appel formé contre la décision du Tribunal fédéral des brevets et a confirmé la solution selon laquelle l'objet du brevet litigieux était évident au regard de l'état de la technique. La Cour a cependant jugé, que le problème formulé par le Tribunal fédéral des brevets était trop étroit. Le problème concernant ce brevet litigieux ne consistait pas, comme l'a supposé le Tribunal fédéral des brevets, dans la mise à disposition d'une formulation de la quetiapine permettant un taux constant de libération si possible sur une longue période, mais bien plus dans la mise à disposition d'une façon d'administrer la quetiapine qui conduit à un effet amélioré. Dans le résumé de son arrêt la Cour fédérale de justice énonce ce qui suit : "pour la définition du problème technique à la base d'une invention, on ne doit pas supposer qu'un homme du métier était confronté à un certain problème technique si rien ne l'indiquait alors. Bien au contraire le problème technique doit être formulé de façon aussi générale et neutre possible de sorte que la question de savoir quelles incitations existaient pour l'homme du métier dans l'état de la technique ne se pose véritablement qu'au moment de l'examen de l'activité inventive."

**GB – Vereinigtes Königreich****Patents Court vom 22. März 2012 –  
Teva UK Ltd v. AstraZeneca AB  
[2012], EWHC 655 (Pat)**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –  
parallele Verfahren

Gegenstands des Patents von AstraZeneca war eine Retardformulierung für das Neuroleptikum Quetiapin. Teva hatte behauptet, dass das Patent gegenüber einem Stand der Technik (Gefvert et al.) naheliegend und deswegen nichtig sei.

Der Richter wandte den üblichen strukturierten Ansatz für die Prüfung eines angeblichen Naheliegens an, der in *Windsurfing International Inc v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd* [1985], RPC 59 aufgestellt und in *Pozzoli v. BDMO SA*, EWCA Civ 588 bestätigt worden war (vgl. auch 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 124). Unbestritten war, dass in Gefvert keine Retardformulierung offenbart war.

Aus den weiteren von beiden Parteien vorgebrachten Beweismitteln und Argumenten schloss der Richter, dass das Fachteam aus Gefvert folgern würde, dass die einmal tägliche Verabreichung von 450 mg einer sofort freisetzenen Formulierung nicht wirksam wäre. Eine einmal tägliche Verabreichung würde es aber für erstrebenswert halten. Zur Erreichung dieses Ziels kämen sowohl eine Retardformulierung als auch eine höhere Dosis einer sofort freisetzenen Formulierung als naheliegende Möglichkeiten in Betracht. Das Fachteam würde sich nicht von der Entwicklung einer Retardformulierung abhalten lassen, und ebenso wenig würde seine Erfolgserwartung negativ beeinflusst. Der Richter befand daher, dass das Fachteam davon ausgehen würde, mithilfe von HPMC erfolgreich eine Retardformulierung von Quetiapin herstellen zu können. Die Lösung sei also naheliegend.

Das Bezirksgericht Den Haag hatte (in der Sache 397921/HA ZA 11-1977 vom 12. März 2012) über eine parallele Klage von Sandoz auf Nichtigerklärung des niederländischen Teils des Patents entschieden und das Vorbringen von Sandoz zurückgewiesen, wonach das Patent gegenüber Gefvert naheliegend sei. Zusammenfassend war das niederländische Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass eine ausreichende Wirksamkeit von Quetiapin ohne schwerwiegende

**GB – United Kingdom****Patents Court of 22 March 2012 –  
Teva UK Ltd v AstraZeneca AB  
[2012] EWHC 655 (Pat)**

Keyword: inventive step – parallel  
proceedings

AstraZeneca's patent was for a sustained release formulation of an anti-psychotic drug known as quetiapine. Teva contended that it was invalid on the ground of obviousness over an item of prior art referred to as Gefvert.

The judge applied the familiar structured approach to the assessment of allegations of obviousness set out in *Windsurfing International Inc v Tabur Marine (Great Britain) Ltd* [1985] RPC 59 and re-stated in *Pozzoli v BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 (see also second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p 124). It was common ground that the difference between Gefvert and claim 1 was that Gefvert did not disclose a sustained release formulation of any kind.

Considering the further evidence and arguments from each side, the judge found that the skilled team would conclude from Gefvert that a single 450 mg dose of an immediate release formulation daily would not be efficacious. The skilled team would regard one daily administration as desirable. To achieve once daily administration, a sustained release formulation and a higher dose of an immediate release formulation would both be obvious possibilities. Furthermore, the skilled team would not be deterred from developing a sustained release formulation. Nor would its expectation of success be adversely affected. The judge therefore found that the skilled team would expect to be able successfully to formulate a sustained release formulation of quetiapine using HPMC. The solution was an obvious one.

The District Court of The Hague (in Case 397921/HA ZA 11-1977 of 12 March 2012) had given judgment on a parallel claim by Sandoz to revoke the Dutch counterpart of the patent and had rejected Sandoz's argument that the patent was obvious over Gefvert. In summary, the Dutch court considered that quetiapine had not yet been proven to be sufficiently effective without having serious side effects and the average person skilled in the art would have a very limited motivation to

**GB – Royaume-Uni****Tribunal des brevets, 22 mars 2012 –  
Teva UK Ltd c. AstraZeneca AB  
[2012] EWHC 655 (Pat)**

Mot-clé : activité inventive – actions en  
justice parallèles

Le brevet de AstraZeneca concernait une formulation à effet retard d'un neuroleptique, la quiétiapine. Selon Teva, le brevet était nul parce qu'évident au vu du document "Gefvert" de l'art antérieur.

Pour évaluer l'évidence, le juge a suivi l'approche structurée habituelle décrite dans *Windsurfing International Inc c. Tabur Marine (UK) Ltd* [1985] RPC 59 et réitérée dans *Pozzoli c. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 (voir aussi la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 124). Tout le monde s'accordait à reconnaître que Gefvert ne divulguait pas une formulation à effet retard.

Au vu des preuves et des arguments supplémentaires présentés par les parties, le juge a établi que l'équipe de spécialistes, même considérant comme inefficace une dose unique journalière de 450mg d'une formulation à libération immédiate, n'en estimerait pas moins une administration unique journalière comme souhaitable. Deux possibilités s'imposent à l'évidence pour administrer une dose journalière unique : une formulation à effet retard ou une dose plus élevée d'une formulation à libération immédiate. En outre, l'équipe de spécialistes ne serait pas dissuadée de développer une formulation à effet retard. Ses espérances de réussite ne seraient pas non plus compromises. Le juge a donc conclu que l'équipe de spécialistes espérerait pouvoir mettre au point une formulation à effet retard de la quiétiapine au moyen de HPMC. La solution était évidente.

Dans l'affaire 397921/HA ZA 11-1977 du 12 mars 2012, le tribunal de première instance de La Haye avait rendu une décision sur une demande parallèle de Sandoz en révocation du brevet néerlandais homologue. Cette décision rejetait les arguments de Sandoz selon lesquels le brevet était évident au vu de Gefvert. En résumé, le tribunal néerlandais estimait que la quiétiapine ne s'était pas encore révélée suffisamment efficace et dépourvue d'effets secondaires graves,

Nebenwirkungen noch nicht belegt sei und der Durchschnittsfachmann nur eine sehr begrenzte Motivation habe, diese konkrete Substanz zur Herstellung einer Retardformulierung zu verwenden. Auch hätte der Fachmann keine hohen Erfolgserwartungen gehabt, eine ausreichend wirksame Retardformulierung von Quetiapin entwickeln zu können.

Der Richter bedauerte, dass die Rechtsgültigkeit ein und desselben Patents von unterschiedlichen europäischen Gerichten widersprüchlich beurteilt wurde. Das niederländische Urteil verdiene Beachtung und sei gebührend berücksichtigt worden. Trotzdem seien die Urteile aus folgenden Gründen unterschiedlich ausgefallen:

1. Den Gerichten hätten unterschiedliche Beweismittel vorgelegen. Die Verhandlung vor dem niederländischen Gericht habe nur einen Tag gedauert, und es seien keine Sachverständigen ins Kreuzverhör genommen worden.
2. Auch wenn offenbar vor jedem Gericht größtenteils dieselben Publikationen und Lehrbücher angezogen worden seien, habe es doch gewisse Unterschiede gegeben.
3. Das niederländische Gericht habe dem Patent das Prioritätsrecht abgesprochen und sich dementsprechend auf mehrere nach dem Prioritätstag veröffentlichte Publikationen gestützt. Vor dem britischen Gericht sei die Priorität nicht angefochten worden.
4. Die Vorbringen vor jedem Gericht seien andere gewesen.
5. In Anbetracht der ihm vorliegenden Beweismittel und Vorbringen habe sich der britische Richter weder hinsichtlich der Motivation noch hinsichtlich der Erfolgserwartung den Schlussfolgerungen des niederländischen Gerichts anschließen können.
6. Das niederländische Gericht habe offenbar der Tatsache keine Bedeutung beigemessen, dass die im Patent beschriebenen Probleme illusorisch seien und die von AstraZeneca geltend gemachten Hindernisse ("lions in the path") im Patent nicht genannt seien.

*Anmerkung des Herausgebers: Die Entscheidung des Patents Court wurde aufrechterhalten (s. nächste Zusammenfassung).*

choose that particular substance to create a sustained release formulation. Nor would the skilled person have high expectations of successfully developing a sufficiently effective sustained release formulation of quetiapine.

The judge regretted that different European courts considering the validity of the same patent should reach opposite conclusions. The Dutch judgment merited respect and had been carefully considered. Different conclusions were reached for these reasons:

1. The evidence before the respective courts was different. The hearing before the Dutch court lasted only one day; there was no cross-examination of expert witnesses.
2. Although a lot of the same articles and textbooks appeared to have been placed before each court, there were certain differences.
3. The Dutch court proceeded on the basis that the patent was not entitled to priority and so relied upon a number of articles published after the priority date. There was no challenge to priority before the UK court.
4. The arguments before each court were different.
5. In the light of the evidence and arguments before him, the UK judge was unable to agree with the Dutch court's conclusions with regard to either motivation or expectation of success.
6. The Dutch court appeared to have attached no weight to the fact that the problems described in the patent were illusory and that the "lions in the path" relied upon by AstraZeneca were not mentioned in the patent.

*Editor's note: The decision of the Patents Court was upheld on appeal (see next summary).*

que l'homme du métier était très peu fondé à choisir cette substance pour en faire une formulation efficace à effet retard, et qu'il n'aurait pas de grandes espérances de réussite s'il désirait malgré tout s'atteler à la tâche.

Le juge a regretté que des tribunaux européens amenés à statuer sur la validité du même brevet arrivent à des conclusions opposées. La décision néerlandaise est respectable et elle n'a pas été prise à la légère. Les décisions diffèrent pour les raisons suivantes :

1. Les preuves soumises aux deux tribunaux étaient différentes. La séance devant le tribunal néerlandais n'a duré qu'un jour. Les experts entendus comme témoins n'ont pas subi de contre-interrogatoire.
2. Même s'il semble que les mêmes articles et ouvrages aient été présentés aux deux tribunaux, cela n'a pas tout à fait été le cas.
3. Partant du principe que le brevet n'avait pas droit à la priorité, le tribunal néerlandais s'est basé sur des articles publiés après la date de priorité. La priorité n'avait pas été attaquée devant le tribunal du Royaume-Uni.
4. Les arguments présentés devant chaque tribunal étaient différents.
5. A la lumière des preuves et arguments présentés, le juge du Royaume-Uni n'a pas pu se rallier aux conclusions du tribunal néerlandais concernant la motivation de l'homme du métier ou ses espérances de réussite.
6. Le tribunal néerlandais semble avoir négligé que les problèmes décrits dans le brevet étaient illusoire et que les obstacles ("lions in the path") dont faisait état AstraZeneca n'étaient pas mentionnés dans le brevet.

*Note de la rédaction : la décision du Tribunal des brevets a été maintenue en appel (voir le résumé suivant).*

**GB – Vereinigtes Königreich****Court of Appeal vom 30. April 2013 –  
AstraZeneca AB v. Hexal [2013]  
EWCA Civ 454**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –  
Rolle des Court of Appeal – parallele  
nationale Entscheidungen

In diesem Fall hatte der Court of Appeal über eine Berufung gegen das Urteil von Justice Arnold in der Sache *Teva v. AstraZeneca* [2012] EWHC 655 (Pat) (*s. oben*) zu entscheiden. Dieser hatte das Patent auf Retardformulierungen für das Antipsychotikum Quetiapin mit der Begründung für nichtig erklärt, dass der betreffende Anspruch gegenüber dem Stand der Technik und dem allgemeinen Fachwissen naheliegend sei.

Bei der Entscheidung der ersten Instanz, die Berufung zuzulassen, spielten unter anderem die vor Gerichten anderer Länder anhängigen Verfahren zur Rechtsgültigkeit von Familienmitgliedern des Streitpatents eine Rolle. Nach der Anhörung im Berufungsverfahren informierten die Parteien das Gericht über weitere Entwicklungen in anderen Rechtsordnungen.

Lord Justice Mummery stellte fest, dass der Court of Appeal glücklicherweise nicht darüber entscheiden müsse, ob die Urteile anderer Gerichte in anderen Rechtsordnungen richtig oder falsch seien, sondern lediglich darüber, ob die Entscheidung von Justice Arnold in Anbetracht der ihm vorliegenden Beweismittel und Vorbringen falsch gewesen sei. Es sei nicht Aufgabe des Court of Appeal, nochmals über die Frage des Naheliegens zu befinden. Ebenso wenig sei es seine Aufgabe, eine erneute Erörterung der gesamten Sache von Grund auf zuzulassen, um dann die Beweismittel in dieser – multifaktoriellen – Problematik neu zu würdigen und die erstinstanzliche Entscheidung möglicherweise durch eine gegenteilige Bewertung der Sachverhalte zu ersetzen. Über die Frage des Naheliegens müsse der Richter der ersten Instanz im Wesentlichen anhand der Sachlage, einer graduellen Bewertung und seines Gesamteindrucks entscheiden. Er müsse die Beweislage als Ganzes würdigen und auf dieser Grundlage zu einem Urteil gelangen. Eine Feststellung des Naheliegens wolle der Court of Appeal nicht antasten, es sei denn, dem Richter wäre ein grundsätzlicher Rechtsfehler unterlaufen oder seine Entscheidung wäre aus einem anderen Grund eindeutig falsch.

**GB – United Kingdom****Court of Appeal of 30 April 2013 –  
AstraZeneca AB v Hexal [2013]  
EWCA Civ 454**

Keyword: inventive step – role of the  
Court of Appeal – parallel national  
decisions

This was an appeal from the judgment of Arnold J in *Teva v AstraZeneca* [2012] EWHC 655 (Pat) (*see above*). He revoked the patent, which was for sustained release formulations of an anti-psychotic drug called quetiapine, on the ground that, in the light of the prior art and the common general knowledge, the relevant claim was obvious.

Ongoing litigation in the courts of other countries about the validity of patents equivalent to the patent at issue had been a factor affecting the trial judge's decision to grant permission to appeal. After the hearing of the appeal the parties notified the court of further developments in other jurisdictions.

Mummery LJ stated that, fortunately, the Court of Appeal did not have to decide whether the judgments of other courts in different jurisdictions were right or wrong; all that it had jurisdiction to decide was whether the order made by Arnold J was, on the evidence and arguments before him, wrong. Its role was not to retry the issue of obviousness. Its function was not one of allowing the whole issue to be re-argued from scratch with a view to its making a fresh evaluation of the evidence on what was a multi-factorial issue and in the expectation that a contrary determination of the merits of the issue would be substituted for the decision of the trial judge. The issue of obviousness was quintessentially a matter of fact, degree and overall impression for the trial judge. His function was to evaluate the evidence as a whole and to reach a judgment on it. The Court of Appeal was reluctant to interfere with a finding of obviousness, unless the judge had gone wrong on a point of legal principle or if, for some other reason, the decision was plainly wrong.

**GB – Royaume-Uni****Cour d'appel, 30 avril 2013 –  
AstraZeneca AB v Hexal [2013]  
EWCA Civ 454**

Mot-clé : activité inventive ; rôle de la  
Cour d'appel ; décisions nationales  
parallèles

L'appel était dirigé contre le jugement émis par le juge Arnold dans *Teva v AstraZeneca* [2012] EWHC 655 (Pat) (*voir ci-dessus*). Le jugement révoquait le brevet – qui portait sur des formulations à libération prolongée d'un médicament neuroleptique, la quetiapine – au motif que la revendication incriminée était évidente à la lumière de l'art antérieur et des connaissances générales de l'homme du métier.

Les actions menées devant les tribunaux d'autres pays eu égard à la validité de brevets équivalents au brevet litigieux avaient pesé dans la balance pour inciter le juge de la première instance à autoriser le recours en appel. Après l'audience en appel, les parties ont fait part au tribunal de décisions prises dans d'autres juridictions.

D'après Lord Justice Mummery, la Cour d'appel n'a heureusement pas à se prononcer sur le bien-fondé des jugements rendus par les tribunaux des autres juridictions. Sa compétence se limite à voir si, sur la base des preuves et arguments qui lui étaient présentés, le juge Arnold avait statué correctement. Son rôle n'est pas de trancher à nouveau la question de l'évidence. Sa fonction n'est pas de remettre le tout sur le tapis pour réévaluer les moyens d'une affaire à multiples facettes en vue d'aboutir à une décision de fond éventuellement contraire qui viendrait se substituer à la décision de la première instance. Pour le juge de la première instance, la question de l'évidence était par essence une question de fait, de degré et d'impression globale. Le juge de la première instance se devait d'évaluer les moyens dans leur ensemble et fonder sa décision sur lesdits moyens. La Cour d'appel répugne à intervenir sur une décision en matière d'évidence, sauf si le juge s'est trompé sur un point de droit fondamental ou si la décision est manifestement erronée.



Zudem habe der Richter der ersten Instanz richtig daran getan, das niederländische Urteil mit Bedacht zu prüfen, das ihm als eine dasselbe Patent betreffende, aber zu einem anderen Ergebnis gelangende Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden war. Dabei handle es sich aber um einen anderen Fall, der von anderen Richtern auf der Grundlage anderer Beweismittel und Vorbringen entschieden worden sei. Weder sei der Richter an dieses Urteil gebunden, noch müsse er begründen, warum seine Entscheidung anders ausfalle.

Der Court of Appeal befand daher, dass Justice Arnold bei seiner Entscheidung über das Naheliegen von Anspruch 1 kein grundsätzlicher Rechtsfehler unterlaufen war und seine Entscheidung auch nicht aus einem anderen Grund eindeutig falsch war. Die Einschätzung der Richters werde durch zahlreiche Beweismittel untermauert. Seine Schlussfolgerung sei aufgrund der ordnungsgemäßen Anwendung seiner korrekten Auslegung der einschlägigen Grundsätze des Patentrechts auf die ihm anhand der Beweismittel präsentierte Sachlage gerechtfertigt. Es sei nicht Aufgabe des Court of Appeal, sich in eine detaillierte Neubewertung bestimmter Tatsachenfeststellungen zur Frage des Naheliegens verwickeln zu lassen, für die es eine gewisse Beweisgrundlage gebe. Die Berufung wurde abgewiesen.

#### NL – Niederlande

##### **Berufungsgericht Den Haag vom 10. Juni 2014 – *Accord v. AstraZeneca***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – Erfolgserwartung

AstraZeneca ist Inhaberin des europäischen Patents 0 907 364 auf eine Retardformulierung mit dem Wirkstoff Quetiapin (Seroquel), der zur Behandlung von Schizophrenie, bipolaren Erkrankungen und Depressionen eingesetzt wird.

Das Berufungsgericht Den Haag widerrief das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit und hob damit die Entscheidung des Gerichts erster Instanz auf.

Das Gericht befand, dass keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der Durchschnittsfachmann die Aufgabe angesichts des nächstliegenden Stands der Technik mit der beanspruchten Vorgehensweise nicht nur gelöst haben könnte, sondern auch gelöst haben würde. Eine Erfindung ist nicht nur dann

Furthermore, the trial judge was rightly respectful in his discussion of the Dutch decision, which had been drawn to his notice as a judgment relating to the same patent, but reaching a different conclusion. However, it was a different case decided by different judges on the basis of different evidence and argument. The judge was neither bound by it nor was he obliged to justify his own judgment in the light of it.

The Court of Appeal thus found that the decision of Arnold J on the obviousness of claim 1 was not wrong in principle nor was it plainly wrong for some other reason. There was ample evidence to underpin his assessment. His conclusion was justified on a proper application of his correct understanding of the relevant principles of patent law to the facts found by him on the evidence. It was not the role of the Court of Appeal on the issue of obviousness to become embroiled in a detailed re-consideration of particular findings of fact for which there was some evidential basis. The appeal was dismissed.

#### NL – Netherlands

##### **The Hague Regional Court of Appeal of 10 June 2014 – *Accord v AstraZeneca***

Keywords: inventive step – skilled person – expectation of success

AstraZeneca was the proprietor of European patent 0 907 364 for a sustained-release formulation with the active ingredient quetiapine (Seroquel), used in treating schizophrenia, bipolar disorder and depressive disorders.

The Hague Court of Appeal revoked the patent due to a lack of inventive step, reversing the decision of the court of first instance.

The court stated that there was no inventive step if, in view of the closest prior art, the average skilled person would – and not only could – have solved the problem using the claimed approach. An invention was obvious not only if its results could be clearly predicted but also if there was a reasonable expectation of success, i.e.

En outre, dans sa discussion le juge de la première instance a dûment pris en considération la décision néerlandaise concernant le même brevet, sur laquelle son attention avait été attirée. Il est toutefois arrivé à une conclusion différente. Il s'agissait cependant d'une autre affaire, tranchée par d'autres juges, sur la base d'autres preuves et arguments. Le juge n'était pas lié par la décision néerlandaise et n'était nullement tenu de statuer en fonction de cette décision.

La Cour d'appel a donc estimé que la décision rendue par le juge Arnold sur l'évidence de la revendication 1 n'était ni erronée dans son principe, ni manifestement erronée pour quelque autre raison que ce fût. L'évaluation à laquelle il a procédé était largement fondée. Ses conclusions portaient d'une application correcte des principes pertinents du droit des brevets aux faits portés à sa connaissance. En l'espèce, il n'incombe nullement à la Cour d'appel de se laisser entraîner dans une revue détaillée de faits particuliers que des éléments de preuve viennent étayer. Il n'a pas été fait droit au recours.

#### NL – Pays-Bas

##### **Cour d'appel régionale de La Haye, 10 juin 2014 – *Accord c. AstraZeneca***

Mot-clé : activité inventive – homme du métier – espoir de réussite

AstraZeneca est titulaire du brevet européen 0 907 364, qui porte sur une formulation à libération prolongée comprenant de la quetiapine (Seroquel), un principe actif utilisé dans le traitement de la schizophrénie, du trouble bipolaire et de la dépression.

La Cour d'appel régionale de La Haye a révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive, annulant la décision du tribunal de première instance.

La Cour a déclaré qu'il y avait défaut d'activité inventive si, eu égard à l'état de la technique le plus proche, l'homme du métier de compétence moyenne avait résolu, et non pas seulement avait pu résoudre, le problème en utilisant l'approche revendiquée. Une invention est évidente non seulement si ses résultats peuvent être clairement

naheliegender, wenn ihre Ergebnisse klar hervorsehbar sind, sondern auch dann, wenn realistisch mit einem Erfolg gerechnet werden kann, d. h. der Fachmann mit Grund absehen kann, dass ein Forschungsprojekt innerhalb akzeptabler Fristen erfolgreich abgeschlossen sein wird (s. *"Rechtsprechung der Beschwerdekammern"*, 7. Auflage 2013, Kapitel I.D.7). Die bloße "Hoffnung auf gutes Gelingen" reicht nicht aus. Der Fachmann hat Zugang zu allem, was zum "Stand der Technik" gehört, und verfügt über die "üblichen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche". Er nimmt eine konservative Haltung ein, geht keine unkalkulierbaren Risiken ein und führt alle Routineversuche durch (s. *"Rechtsprechung der Beschwerdekammern"*, 7. Auflage 2013, Kapitel I.D.8). Sinnvoll kann die Überlegung sein, ob Versuche zeitraubend und/oder komplex wären oder ob nur Routineversuche erforderlich wären (s. *"Rechtsprechung der Beschwerdekammern"*, 7. Auflage 2013, Kapitel I.D.8).

Das Gericht definierte den Durchschnittsfachmann als Gruppe bestehend aus einem Facharzt für psychische Erkrankungen (Psychiater) und einem Formulierungsexperten.

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit war nach Auffassung des Gerichts das Dokument Gefvert (1995) als nächstliegender Stand der Technik heranzuziehen, weil es ebenfalls die klinische Anwendung von Quetiapin mit sofortiger Wirkstofffreisetzung in der Praxis beschrieb. Darin wurden sowohl der Stoff Quetiapin als auch seine pharmakologischen Eigenschaften als atypisches Neuroleptikum offenbart.

Das Gericht stellte fest, dass die vom Fachmann zu lösende Aufgabe darin bestand, eine Quetiapin-Formulierung (zur oralen Verabreichung) zu entwickeln, mit der stabile und erwünschte Plasmawerte bei einer niedrigeren Dosierungsfrequenz erreicht werden können. Bei der Entscheidung, ob diese Aufgabe gelöst wurde, war es unerheblich, ob der Fachmann motiviert war, eine Quetiapin-Formulierung zu entwickeln, und wenn ja, ob die Notwendigkeit einer niedrigeren Dosierungsfrequenz bestand. Motivation könnte bei der Entscheidung eine Rolle spielen, ob der Fachmann eine bestimmte Vorgehensweise für seinen Versuch gewählt hätte, die Aufgabe zu lösen, aber dies ist eine andere Frage als die, ob der Fachmann überhaupt motiviert war, die Aufgabe zu lösen.

the skilled person could reasonably predict that a research project would be successfully completed within an acceptable timeframe (see *"Case Law of the Boards of Appeal"*, 7<sup>th</sup> ed. 2013, chapter I.D.7). A mere "hope to succeed" was insufficient. The skilled person could access everything in the "state of the art" and had "the normal means and capacity for routine work and experimentation" at his disposal. He had a conservative attitude, took no incalculable risks and carried out all routine experiments (see *"Case Law of the Boards of Appeal"*, 7<sup>th</sup> ed. 2013, chapter I.D.8). It might be relevant to consider whether testing would be time-consuming and/or complex or whether only routine tests would be needed (see *"Case Law of the Boards of Appeal"*, 7<sup>th</sup> ed. 2013, chapter I.D.8).

The court defined the average skilled person as a team comprising a clinician in the field of psychological disorders (psychiatrist) and a formulation expert.

For the purpose of assessing inventive step, the court established that the document Gefvert (1995) was the closest prior art, because it also illustrated the clinical application of immediate-release quetiapine in practice. It disclosed both the substance quetiapine and its pharmacological properties as atypical anti-psychotics.

The court stated that the problem to be solved by the skilled person was to develop a quetiapine formulation (for oral administration) achieving stable and desirable plasma levels at a reduced dosage frequency. In deciding whether this was solved, it was irrelevant whether the skilled person would have any motivation to develop a quetiapine formulation and, if so, whether there was any need for a reduced dosage frequency. Motivation might be relevant in deciding whether the skilled person would have chosen a particular approach to attempting to solve the problem, but that was something different from asking whether the skilled person would actually be motivated to solve the problem in the first place.

prévu, mais également s'il existe un espoir raisonnable de réussite, c'est-à-dire si l'homme du métier peut prévoir de manière raisonnable qu'un projet de recherche sera achevé avec succès dans un délai acceptable (cf. *"Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB"*, 7<sup>e</sup> édition 2013, chapitre I.D.7). Le simple "espoir de réussir" ne suffit pas. L'homme du métier a accès à tous les éléments de "l'état de la technique" et a à sa disposition "les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courantes". Il adopte une attitude prudente, ne prend pas de risques incalculables et réalise tous les essais de routine (cf. *"Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB"*, 7<sup>e</sup> édition 2013, chapitre I.D.8). Il peut être également pertinent de voir si les essais sont chronophages ou complexes, ou s'il suffit de réaliser des essais de routine (cf. *"Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB"*, 7<sup>e</sup> édition 2013, chapitre I.D.8).

La Cour a défini l'homme du métier de compétence moyenne comme une équipe composée d'un clinicien travaillant dans le domaine des troubles psychologiques (psychiatre) et d'un expert en formulation.

Aux fins d'appréciation de l'activité inventive, la Cour a établi que le document intitulé "Gefvert" (1995) constituait l'état de la technique le plus proche, car il illustrait également l'application clinique de quetiapine à libération immédiate dans la pratique. Il divulgue à la fois la substance appelée "quetiapine" et ses propriétés pharmacologiques comme antipsychotique atypique.

La Cour a déclaré que le problème à résoudre pour l'homme du métier consistait à mettre au point une formulation de quetiapine (à administrer par voie orale) permettant d'atteindre des niveaux plasmatiques stables et souhaitables en réduisant la fréquence d'administration. Pour déterminer si ce problème avait été résolu, il importait peu de savoir si l'homme du métier avait été incité d'une quelconque manière à mettre au point une formulation de quetiapine et, dans l'affirmative, s'il était apparu nécessaire de réduire la fréquence d'administration. La question de la motivation pourrait s'avérer pertinente afin de déterminer si l'homme du métier aurait choisi une approche particulière pour essayer de résoudre le problème, mais ce n'est pas la même chose que de se demander si l'homme du métier

Nach Auffassung des Gerichts war der Fachmann auf jeden Fall motiviert, eine Retardformulierung von Quetiapin zu entwickeln, da es am Prioritätstag zahlreiche Hinweise gab, die als Grundlage für die Erwartung dienen konnten, dass Quetiapin wirksam war (oder sein würde), während kein Grund zu der Annahme bestand, dass der Fachmann wegen möglicher Risiken von der Entwicklung der Formulierung abgehalten würde.

Die Erfindung war daher für den Fachmann naheliegend.

### 3. Olanzapin (EP 0 454 436)

#### AT – Österreich

**Oberster Patent- und Markensenat vom 29. Juni 2011 (Op 3/11)**

Schlagwort: Auswählerfindungen

Das Streitpatent (EP 0 454 436) betraf eine Verbindung mit dem Namen *Olanzapin* zur Verwendung als Antipsychotikum.

Im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren hielt der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) zum Begriff der „Auswählerfindung“ fest, dass damit die Auswahl bestimmter Bereiche aus einem bereits bekannten größeren Bereich im Sinne eines Herausgreifens eines gewisse Besonderheiten aufweisenden Beispiels, dessen herausragende Eigenschaften zuvor nicht bekannt waren, bezeichnet wird. Eine Auswählerfindung ist dann neu, wenn aus einem größeren Bereich des Standes der Technik der ausgewählte Teilbereich jedes der drei folgenden Kriterien erfüllt (OPM Op 5/05):

1. der ausgewählte Teilbereich ist im Vergleich zu dem bekannten Bereich eng,
2. der ausgewählte Teilbereich hat genügend Abstand von konkreten, im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs
3. der ausgewählte Teilbereich ist kein willkürlicher Ausschnitt des Standes der Technik, dh keine bloße Ausführungsform des Standes der Technik, sondern eine andere Erfindung (gezielte Auswahl, neue technische Lehre), das Herausgreifen eines gewisse Besonderheiten aufweisenden Beispiels, dessen herausragende Eigenschaften zuvor nicht bekannt waren.

The court considered that the skilled person would in any case be motivated to develop a sustained-release quetiapine formulation since there was ample evidence at the priority date on which to base an expectation that quetiapine was (or would be) effective, whereas there was no reason to believe that the risks were such as to dissuade the skilled person from developing the formulation.

The invention was therefore obvious for the skilled person.

### 3. Olanzapine (EP 0 454 436)

#### AT – Austria

**Supreme Patent and Trademark Chamber of 29 June 2011 (Op 3/11)**

Keyword: selection invention

The patent in suit (EP 0 454 436) was for a composition called *olanzapine*, used as an anti-psychotic.

In revocation proceedings, the Supreme Patent and Trademark Chamber held that a "selection invention" involved choosing certain matter from within a known larger area, i.e. picking out an example with special qualities not previously known. Such an invention was new if the selection met all three of the following criteria (Op 5/05):

1. It was narrower than the known area.
2. It was far enough away from prior-art embodiments and the known area's end-points.
3. It was not arbitrarily picked out as a mere prior-art embodiment, but was a new invention (deliberate selection, new technical teaching) exhibiting special qualities not previously known.

était dès le début bel et bien motivé pour résoudre le problème.

La Cour a estimé que l'homme du métier était, en tout état de cause, motivé pour mettre au point une formulation de quetiapine à libération prolongée étant donné que les indices, à la date de priorité, étaient amplement suffisants pour supposer que la quetiapine était (ou serait) efficace, alors qu'il n'y avait aucune raison de croire que les risques étaient tels qu'ils dissuaderaient l'homme du métier de mettre au point la formulation.

L'invention était par conséquent évidente pour l'homme du métier.

### 3. Olanzapine (EP 0 454 436)

#### AT – Autriche

**Chambre suprême autrichienne des brevets et des marques, 29 juin 2011 (Op 3/11)**

Mot-clé : invention de sélection

Le brevet litigieux (EP 0 454 436) concernait un composé répondant au nom de *olanzapine*, lequel est utilisé comme antipsychotique.

Dans la procédure de recours en nullité, la Chambre suprême des brevets et des marques a précisé que le terme "invention de sélection" désigne une invention résultant de la sélection de plages de valeurs déterminées à partir d'une plage de valeurs plus large et déjà connue, cette sélection consistant à choisir un exemple particulier dont les propriétés remarquables n'étaient pas connues auparavant. Une invention de sélection est considérée comme nouvelle si la plage de valeurs limitée sélectionnée à partir d'une plage de valeurs plus vaste, comprise dans l'état de la technique, satisfait à chacun des trois critères suivants (Op 5/05) :

1. La plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est étroite par rapport à la plage de valeurs connue.
2. La plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage connue.
3. La plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, à savoir qu'elle n'est pas un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique), le choix d'un exemple particulier dont les propriétés remarquables n'étaient pas connues auparavant.

Das vorveröffentlichte Dokument Beilage 3 enthielt eine große Zahl von Benzodiazepinen mit einer Markush-Formel, unter die auch *Olanzapin* fällt.

Zu Kriterium 2 sprach der OPM aus, dass – falls man im vorliegenden Fall überhaupt vom Abstand zwischen zwei benachbarten Verbindungen sprechen kann – gerade bei der pharmazeutischen Verwendung von chemischen Substanzen die Wirkung bei (auch bloß geringfügigen) Änderungen an Substituenten nicht vorhersehbar ist. Der Austausch einer Ethyl- durch eine Methylgruppe kann die Wirksamkeit bzw. das Wirksamkeitsspektrum eines Arzneimittels etwa deutlich ändern. Daraus folgt, dass auch bei strukturell sehr ähnlichen Substituenten nicht zwingend auf eine ähnliche pharmazeutische Wirkung geschlossen werden kann. Kriterium 2, also ein ausreichender Abstand von *Olanzapin* zu den Verbindungen der Beilage 3, war daher erfüllt.

Zu Kriterium 3 führte der OPM aus, dass die unerwartete und überraschend exzellente Wirkung von *Olanzapin* (Eignung als potenzielles Neuroleptikum schon bei geringer Dosierung; keine extrapyramidalen Nebenwirkungen; kein Auftreten von Agranulozytose; geringeres Auftreten von erhöhten Leberenzymwerten) nur im Streitpatent hervorgehoben und der Beilage 3 nicht zu entnehmen war. Damit war auch das dritte Kriterium für eine Auswählerfindung, nämlich die unerwartete Wirkung von *Olanzapin*, verwirklicht.

#### NL – Niederlande

##### **Berufungsgericht Den Haag vom 27. September 2011 – *Eli Lilly v. Ratiopharm***

Schlagwort: Neuheit – Fehler im Stand der Technik – Auswählerfindung

Eli Lilly ist Inhaberin eines Patents (EP 0 454 436) betreffend Olanzapin, den Wirkstoff eines Arzneimittels, das bei der Behandlung von Störungen des zentralen Nervensystems zum Einsatz kommt.

Ratiopharm beantragte, den niederländischen Teil des Patents für nichtig zu erklären, weil Olanzapin bereits in einer Studie offenbart worden sei. Der Titel der Studie stimmte nicht mit der darin dargestellten Strukturformel überein, die wiederum

Pre-published document Annex 3 contained numerous benzodiazepines with a Markush formula which included *olanzapine*.

On criterion 2, the Chamber ruled that whilst there might not be much real "distance" between two similar compounds, when chemical substances were used in pharmacy their effect was unpredictable if substituents were changed even very slightly. For example, replacing an ethyl group with a methyl group could significantly change a drug's effectiveness or range. So even if substituents were very alike structurally, the pharmaceutical effect would not necessarily be similar. Criterion 2 – *Olanzapine* being sufficiently distant from the Annex 3 compounds – was therefore fulfilled.

On criterion 3, the Chamber ruled that only the patent in suit described *olanzapine's* unexpected and surprisingly high effectiveness (potential suitability as a neuroleptic, even in small doses; no extrapyramidal side-effects; no agranulocytosis; fewer instances of elevated liver enzymes); Annex 3 did not show this. So criterion 3 – an unexpected effect – was also fulfilled.

#### NL – Netherlands

##### **The Hague Court of Appeal of 27 September 2011 – *Eli Lilly v Ratiopharm***

Keyword: novelty – mistake in prior art – selection invention

Eli Lilly was the proprietor of a patent (EP 0 454 436) concerning olanzapine, the active ingredient of a drug used for the treatment of disorders of the central nervous system.

Ratiopharm sought the revocation of the Dutch part of the patent and argued that olanzapine had already been disclosed in a study. The title of the study was inconsistent with the structural formula depicted therein, which in turn differed from the structural

Le document divulgué au préalable en tant qu'Annexe 3 contenait un grand nombre de benzodiazépines représentées par une formule de Markush, qui comprennent également l'*olanzapine*.

Concernant le critère 2, la Chambre suprême des brevets et des marques a conclu que – pour autant que l'on puisse en l'espèce parler d'éloignement entre deux composés voisins – il n'est pas possible, notamment dans le domaine de l'utilisation pharmaceutique de substances chimiques, de prévoir l'effet d'un composé en cas de modifications (même mineures) opérées au niveau de ses substituants. Le fait de remplacer un groupe éthyle par un groupe méthyle peut considérablement modifier l'efficacité ou le spectre d'efficacité d'un médicament. Il en résulte que même dans le cas de substituants de structure très similaire, il n'est pas toujours possible de conclure forcément à un effet pharmaceutique équivalent. Les conditions du critère 2, soit la nécessité d'un éloignement suffisant entre l'*olanzapine* et les composés mentionnés dans l'Annexe 3, étaient par conséquent remplies.

Concernant le critère 3, la Chambre a indiqué que l'effet inattendu et étonnamment avantageux de l'*olanzapine* (constituant déjà à faible dose un neuroleptique potentiel; absence d'effets secondaires extrapyramidaux; absence d'agranulocytose; apparition moins fréquente d'enzymes hépatiques élevés) n'était décrit que dans le brevet litigieux et qu'il ne se lisait pas dans l'Annexe 3. Par conséquent, il était également satisfait au troisième critère à remplir pour une invention de sélection, à savoir l'effet inattendu de l'*olanzapine*.

#### NL – Pays-Bas

##### **Cour d'appel de La Haye, 27 septembre 2011 – *Eli Lilly c. Ratiopharm***

Mot-clé: nouveauté – erreur dans l'état de la technique – invention de sélection

Eli Lilly est titulaire d'un brevet (EP 0 454 436) concernant l'olanzapine, le composant actif d'un médicament utilisé pour le traitement de troubles du système nerveux central.

Ratiopharm a cherché à révoquer la partie néerlandaise du brevet et fait valoir que l'olanzapine avait déjà été divulguée dans une étude. Le titre de l'étude ne correspondait pas à la formule structurelle qui y était présentée, laquelle différait à son tour

von der Strukturformel von Olanzapin abwich. Ratiopharm argumentierte, dieser Unterschied sei ein offensichtlicher Fehler, den der Fachmann auf Anhieb erkennen und korrigieren würde. Olanzapin sei damit unmittelbar und eindeutig in der Studie offenbart.

Das Berufungsgericht Den Haag kam zu folgendem Schluss: Selbst wenn der Fachmann erkennen würde, dass die Studie offenkundig fehlerhaft ist, würde er die angeführten Verweise konsultieren, um die "technische Realität" zu überprüfen, und dann feststellen, dass die Offenbarung von Flumezapin (nicht Olanzapin) beabsichtigt war. Die Studie war somit nicht neuheitsschädlich.

Das Gericht stellte außerdem fest, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz auch bei der Beurteilung, ob eine Auswahrfindung erfinderisch ist, anzuwenden ist und befand, dass der Fachmann Olanzapin nicht auswählen würde, weil der nächstliegende Stand der Technik (selbst bei Zusammenschau mit anderen Dokumenten) keine Hinweise darauf enthält, dass Olanzapin die gewünschte Kombination von Eigenschaften aufweist, nämlich eine gute Wirkung als Antipsychotikum ohne bestimmte Nebenwirkungen.

Im Ergebnis bestätigte das Gericht die Rechtsbeständigkeit des Patents.

#### ES – Spanien

Siehe "Oberster Gerichtshof (Zivilkammer) vom 10. Mai 2011 (309/2011) – Laboratorios Cinfa et al. v. Eli Lilly and Company Ltd" unter Kapitel VI.4. "Vorbehalt zum EPÜ".

#### 4. Okklusionsvorrichtung (EP 0 808 138)

#### GB – Vereinigtes Königreich

Siehe "Patentgericht vom 22. Juli 2014 – AgaMedical Corporation v. Occlutech (UK) Ltd [2014] EWHC 2506 (Pat) unter Kapitel I.C.1. "Stand der Technik".

#### NL – Niederlande

#### Oberster Gerichtshof (Hoge Raad) vom 25. Mai 2012 – AGA v. Occlutech

Schlagwort: Anspruchsauslegung

AGA ist Inhaberin des europäischen Patents 0 808 138, das auf eine Okklusionsvorrichtung erteilt wurde, die bei der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen einschließlich struktureller Herzfehler zum Einsatz kommt. Die medizinische Vorrichtung

formula of olanzapine. Ratiopharm argued that this difference was an obvious mistake which the skilled person would immediately recognise and correct. Therefore, the study disclosed olanzapine directly and unambiguously.

The Hague Court of Appeal ruled that even if the skilled person recognised the study as being manifestly erroneous, he would consult the cited references to ascertain its "technical reality" and then come to the conclusion that the disclosure of flumezapine (and not olanzapine) was intended. Therefore, the study was not novelty-destroying.

The court further stated that the problem-solution approach should also be followed when assessing whether a selection invention involves an inventive step, and held that the skilled person would not select olanzapine because there were no indications in the closest prior art (not even when read together with other documents) that olanzapine had the desired combination of properties, i.e. a good anti-psychotic effect in the absence of certain side-effects.

In conclusion, the court upheld the validity of the patent.

#### ES – Spain

See "Supreme Court (Civil Chamber) of 10 May 2011 – (309/2011) Laboratorios Cinfa et al. v Eli Lilly and Company Ltd" under chapter VI.4. "Reservation to the EPC".

#### 4. Occlusion device (EP 0 808 138)

#### GB – United Kingdom

See "Patents Court of 22 July 2014 – AgaMedical Corporation v Occlutech (UK) Ltd [2014] EWHC 2506 (Pat)" under chapter I.C.1. "State of the art".

#### NL – Netherlands

#### Supreme Court (Hoge Raad) of 25 May 2012 – AGA v Occlutech

Keyword: claim interpretation

AGA was the proprietor of European patent 0 808 138, which was granted for an occlusion device used to treat structural heart disease, including structural heart defects. The medical device comprised a metal fabric formed of braided metal strands characterised

de la formule structurelle de l'olanzapine. Ratiopharm a fait valoir que cette différence était une erreur manifeste que l'homme du métier reconnaîtrait et corrigerait immédiatement. Par conséquent, l'étude divulguait directement et sans ambiguïté l'olanzapine.

La Cour d'appel de La Haye a décidé que, même si l'homme du métier reconnaissait que l'étude était manifestement erronée, il consulterait les références citées pour vérifier sa "réalité technique" et arriverait ensuite à la conclusion que c'était l'exposé de la flumézapine (et non de l'olanzapine) qui était visé. Par conséquent, l'étude n'était pas destructrice de nouveauté.

La Cour a en outre estimé qu'il fallait également suivre l'approche problème-solution pour déterminer si une invention de sélection implique une activité inventive, et considéré que l'homme du métier ne sélectionnerait pas l'olanzapine, parce que l'état de la technique le plus proche (même lorsqu'examiné avec d'autres documents) ne contient aucune indication selon laquelle l'olanzapine possède la combinaison souhaitée de caractéristiques, à savoir un bon effet antipsychotique en l'absence de certains effets secondaires.

En conclusion, la Cour a maintenu la validité du brevet.

#### ES – Espagne

Voir la décision de la Cour suprême (chambre civile) du 10 mai 2011 (309/2011) – Laboratorios Cinfa et al. c. Eli Lilly and Company Ltd, au chapitre VI.4. "Réserve quant à la CBE".

#### 4. Dispositif d'occlusion (EP 0 808 138)

#### GB – Royaume-Uni

Voir la décision du Tribunal des brevets du 22 juillet 2014 – AgaMedical Corporation c. Occlutech (UK) Ltd [2014] EWHC 2506 (Pat) au chapitre I.C.1 "Etat de la technique".

#### NL – Pays-Bas

#### Cour suprême (Hoge Raad), 25 mai 2012 – AGA c. Occlutech

Mot-clé : interprétation des revendications

AGA est titulaire du brevet européen 0 808 138, qui porte sur un dispositif d'occlusion utilisé dans le traitement des cardiopathies structurelles, notamment des malformations cardiovasculaires. Le dispositif à usage médical est composé d'un tissu

umfasst ein Metallgewebe aus geflochtenen Metalllitzen, das durch zwei Klemmen zum Festklemmen der Litzen an entgegengesetzten Enden der Vorrichtung gekennzeichnet ist. Occlutech stellt handelförmige medizinische Vorrichtungen zum Verschließen von Herzscheidewanddefekten her, die nur eine einzige Klemme an einem Ende der Vorrichtung umfassen.

In den Vorinstanzen war entschieden worden, dass Occlutechs Patent nicht das Patent von AGA verletze, weil es nicht in dessen Schutzbereich falle. Das Festklemmen an entgegengesetzten Enden der Vorrichtung sei ein wesentliches Anspruchsmerkmal. Derartige wesentliche Merkmale dürften nicht zu breit ausgelegt werden, es sei denn, die Beschreibung und die Zeichnungen lieferten dafür klare Hinweise. Das Berufungsgericht hatte entschieden, dass es in der Beschreibung oder den Zeichnungen keine Anhaltspunkte für AGAs Auslegung gebe, die auch nicht mit dem Wortlaut der Ansprüche vereinbar war und der zufolge der erfinderische Gedanke auch Vorrichtungen mit nur einer Klemme einschloss.

Der Oberste Gerichtshof der Niederlande wies die Berufung zurück und schloss sich dem Urteil des Berufungsgerichts an. Er befand, dass die Auslegung eines Patents generell sehr eng mit Tatsachenbewertungen verknüpft sei. Das bedeute, dass der Gerichtshof, wenn er mit einer Berufung befasst werde, die Richtigkeit der Auslegung nur begrenzt überprüfen könne. Seiner Auffassung nach könne Art. 69 EPÜ in Verbindung mit Artikel 1 des Protokolls über die Anwendung von Art. 69 EPÜ herangezogen werden, um den Schutzzumfang eines Patents ebenso wie das Wesen der Erfindung und den dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegenden Gedanken zu ermitteln. Er konnte keine Fehler in der Auslegung des Berufungsgerichts finden, wonach Vorrichtungen mit Klemmen auf nur einer Seite nicht in den Schutzbereich fallen.

*Anmerkung des Herausgebers: Zur angefochtenen Entscheidung siehe 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 251.*

by two clamps adapted to clamp the strands at opposite ends of the device. Occlutech produced dumbbell-shaped medical devices for occluding cardiac septum defects, with only one clamp at one end of the device.

In the previous instances, AGA's patent was held not to be infringed by Occlutech's, since it did not fall within the scope of protection of AGA's patent. The court regarded clamping at opposite ends of the device to be an essential feature of the claim. Such essential features could not be interpreted too broadly unless the description and the drawings provided clear indications for a different approach. The Court of Appeal ruled that there was no basis in the description or drawings for AGA's inventive-thought-based interpretation, which included devices with only one clamp, but which was incompatible with the wording of the claims.

The Dutch Supreme Court dismissed the appeal and concurred with the Court of Appeal's decision. It observed that how a patent was to be interpreted was generally very closely interwoven with factual assessments. This means that, when an appeal was brought before it, it could only review the accuracy of interpretation to a limited extent. It held that Art. 69 EPC, together with Art. 1 Protocol for the application of Art. 69 EPC, could be used in determining the scope of protection of a patent, as well as the essence of the invention and the inventive thought behind the patent claims. It found no fault with the appellate court's interpretation that the scope of protection did not extend to devices with only one clamp at one end of the device.

*Editor's note: For the appealed decision see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 251.*

métallique formé de brins métalliques tressés, caractérisés par deux brides de fixation adaptées pour fixer les brins aux extrémités opposées du dispositif. Occlutech a produit des dispositifs à usage médical en forme d'haltère utilisés pour l'occlusion des anomalies du septum cardiaque, qui ne comportent qu'une seule bride de fixation à une extrémité du dispositif.

Dans les précédentes instances, il avait été jugé que le brevet d'Occlutech ne constituait pas une contrefaçon du brevet d'AGA, étant donné qu'il ne relevait pas de la protection conférée par ce dernier. La fixation aux extrémités opposées du dispositif constituait une caractéristique essentielle de la revendication. Une telle caractéristique essentielle ne pouvait être interprétée trop largement, à moins que la description et les dessins n'aient fourni des indications claires permettant d'adopter une approche différente. La Cour d'appel a estimé que rien dans la description ni dans les dessins ne justifiait l'interprétation d'AGA fondée sur l'activité inventive, selon laquelle son invention englobait des dispositifs ne comportant qu'une seule bride de fixation, alors que cela n'était pas compatible avec le libellé des revendications.

La Cour suprême des Pays-Bas a rejeté le recours et confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. Elle a fait remarquer que la manière d'interpréter un brevet est en général étroitement liée à l'appréciation des faits. Cela signifie que lorsqu'elle est chargée d'instruire un recours, elle ne peut vérifier l'exactitude de l'interprétation que de façon limitée. Elle a estimé que l'art. 69 CBE, ensemble l'article premier du Protocole interprétatif de l'art. 69 CBE peuvent être appliqués pour déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet, ainsi que l'essence de l'invention et l'activité inventive qui sous-tend les revendications du brevet. Elle n'a constaté aucune erreur dans l'interprétation donnée par la cour d'appel, selon laquelle la protection ne s'étendait pas à des dispositifs ne comportant qu'une seule bride de fixation à une extrémité du dispositif.

*Note de la rédaction : en ce qui concerne la décision contestée, voir "La jurisprudence des Etats parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 251.*

**SE – Schweden**

**Bezirksgericht Stockholm vom 4. März 2011 – Occlutech GmbH v. AGA Medical Corporation, AGA Medical Corporation v. Occlutech International AB und Tor Peters (verbundene Rechtssachen)**

Schlagwort: Auslegung der Patentansprüche – Schutzzumfang

AGA ist Inhaberin des europäischen Patents 0 808 138 für Schweden, das eine medizinische Vorrichtung betrifft. Nach Auffassung von AGA hatte Occlutech das Patent verletzt, die Verletzungsklage wurde jedoch vom Bezirksgericht zurückgewiesen. In seinem Urteil musste das Gericht über den Schutzzumfang des Patents entscheiden.

AGA brachte vor, dass die Erfindung eine medizinische Vorrichtung betreffe, die breit gefächerte Verwendungsmöglichkeiten habe und auch zur Behandlung von Septumdefekten des Herzens bestimmt sei. Laut Beschreibung ist der Zweck der Erfindung, "eine zuverlässig wirkende Embolisationsvorrichtung zu schaffen, die sowohl ohne Schwierigkeiten entfaltet als auch präzise in einem Gefäß eingesetzt werden kann". AGA machte geltend, dass das Patent jede kollabierbare Vorrichtung umfasse, die für medizinische Zwecke verwendet werden kann; es sei nicht auf bestimmte Behandlungsarten begrenzt und schließe die Behandlung von Septumdefekten nicht aus. Ferner decke die Erfindung nach Auffassung von AGA auch Vorrichtungen mit nur einer Klemme ab. Occlutech argumentierte, dass der Patentanspruch auf Embolisationsvorrichtungen beschränkt sei.

Das Gericht stellte fest, dass nach § 39 des schwedischen Patentgesetzes der Umfang des Patentschutzes durch die Patentansprüche bestimmt wird. Anhaltspunkte für die Auslegung der Ansprüche bietet die Beschreibung. Im vorliegenden Fall gehe aus der Beschreibung eindeutig hervor, dass die betreffende Vorrichtung eine Embolisationsvorrichtung umfasse. Anhaltspunkte können auch aus anderen Quellen abgeleitet werden, z. B. dem Erteilungsverfahren. So kann die Erwiderung eines Anmelders auf eine amtliche Mitteilung ebenfalls eine bestimmte Auslegung des Patents stützen. Im vorliegenden Fall ist das Erteilungsverfahren vor dem EPA, d. h. das Verfahren bis zur Erteilung des

**SE – Sweden**

**District Court of Stockholm of 4 March 2011 – Occlutech GmbH v AGA Medical Corporation, AGA Medical Corporation v Occlutech International AB and Tor Peters (joint cases)**

Keyword: claim interpretation – scope of protection

AGA was the owner of European patent 0 808 138 for Sweden. The patent concerned a medical device. AGA alleged that Occlutech had infringed the patent, but the infringement claims were rejected by the District Court. In its decision, the court had to decide on the scope of protection of AGA's patent.

AGA claimed that the invention concerned a medical device that had a broad range of uses and was also intended to be used for the treatment of septum defects in the heart. The purpose of the patent was stated in the description as follows: "a dependable embolisation device that is both simple to situate and that can be positioned correctly in a vessel." AGA asserted that the patent included every collapsible device that could be used for any medical purpose; there was no limitation regarding certain types of treatment or exclusion of treatment for septum defects. Furthermore, the claimed invention also encompassed devices with one clamp, in AGA's view. According to Occlutech, the patent claim was limited to embolisation devices.

The court held that, according to § 39 of the Swedish Patent Law, the extent of patent protection was defined by the patent claims. It was further indicated that guidance for understanding the patent claims could be found in the description. The patent description in the case at hand clearly stated that the device concerned comprised an embolisation device. Guidance could also be obtained from other sources such as from the application procedure. The response by an applicant to a notification from the authority could also possibly offer support for a certain interpretation of the patent. In the case at hand, what occurred at the EPO during the application procedure before the patent was granted was of

**SE – Suède**

**Tribunal de district de Stockholm, 4 mars 2011 – Occlutech GmbH c. AGA Medical Corporation, AGA Medical Corporation c. Occlutech International AB et Tor Peters (affaires jointes)**

Mot-clé : interprétation des revendications – étendue de la protection

AGA est titulaire du brevet européen 0 808 138 pour la Suède. Ce brevet porte sur un dispositif médical. AGA a prétendu qu'Occlutech avait contrefait le brevet, mais ces allégations de contrefaçon ont été rejetées par le tribunal de district. Dans sa décision, le tribunal devait statuer sur l'étendue de la protection conférée par le brevet d'AGA.

AGA a affirmé que l'invention portait sur un dispositif médical qui avait un large éventail d'utilisations et qui était conçu également pour être utilisé dans le traitement des anomalies du septum cardiaque. Dans la description, l'objet du brevet est présenté comme suit : "un dispositif d'embolisation fiable à la fois facile à situer et pouvant être positionné correctement dans un vaisseau." AGA a déclaré que le brevet s'étendait à tout dispositif repliable pour tout usage médical ; il ne se limitait pas à certains types de traitement ni n'excluait le traitement des anomalies du septum. De plus, selon AGA, l'invention revendiquée englobait également les dispositifs comportant une seule bride de fixation. D'après Occlutech, la revendication du brevet se limitait aux dispositifs d'embolisation.

Le tribunal a fait remarquer que, conformément au § 39 de la loi suédoise sur les brevets, l'étendue de la protection conférée par un brevet est définie par les revendications de ce brevet. Il est précisé également que la description peut fournir des indications permettant de comprendre les revendications du brevet. Dans la présente affaire, la description du brevet indique clairement que le dispositif en question comprend un dispositif d'embolisation. D'autres sources, telles que la procédure relative à la demande de brevet, peuvent fournir des indications. La réponse d'un demandeur à une notification de l'Office de brevets peut également aider dans une certaine mesure à interpréter le

Patents, von Bedeutung für die Auslegung des Merkmals. Während des Prüfungsverfahrens hatte der Anmelder den Patentanspruch mit der folgenden Erklärung geändert: "Um diese Unterscheidung gegenüber dem Stand der Technik klarzustellen, haben wir in Anspruch 1 dennoch das Merkmal aufgenommen, wonach an beiden Enden der Vorrichtung Klemmen zum Zusammenklemmen der Litzen angebracht sind. So wird die Form der Vorrichtung klar umrissen und festgelegt, dass die äußeren Enden nicht hervorstehen können, sondern zusammengezogen sind, um die erforderliche hantelförmige entfaltete Konfiguration zu bilden." Das Bezirksgericht befand, dass dies ganz klar bedeutet, dass die Vorrichtung an beiden Enden eine Klemme aufweisen muss.

Das Bezirksgericht fand keine Anhaltspunkte dafür, dass die Erfindung eine medizinische Vorrichtung betraf, die breit gefächerte Verwendungsmöglichkeiten hat und auch zur Behandlung von Septumdefekten des Herzens bestimmt ist. Aus der Beschreibung des Patents ging klar hervor, dass die betreffende Vorrichtung, wie von Occlutech geltend gemacht, eine Embolisationsvorrichtung umfasste. Andere Analysen standen dem nicht entgegen. Das Bezirksgericht stellte fest, dass die medizinische Vorrichtung im Sinne des Patents eine Embolisationsvorrichtung ist und, dass das Patent nicht verletzt sei.

#### **5. Calcipotriol (EP 0 679 154)**

##### **DE – Deutschland**

#### **Bundesgerichtshof vom 15. Mai 2012 (X ZR 98/09) - *Calcipotriol-Monohydrat***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – angemessene Erfolgserwartung

Die Erfindung betraf Calcipotriol-Monohydrat, eine neue kristalline Form von Calcipotriol. Calcipotriol-Monohydrat weist laut Streitpatent gegenüber dem aus dem Stand der Technik bekannten, wasserfreien Calcipotriol überlegene technische Eigenschaften und überlegene Stabilitätseigenschaften auf.

Nach Ansicht des BGH beruhte das Auffinden und Bereitstellen des Calcipotriol-Monohydrats nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

significance for the interpretation of the feature. The applicant had changed the patent claim during the examination procedure with the following explanation: "Nevertheless, to clarify this distinction over the prior art, we have included in claim 1 the feature of clamps provided at either end of the device to clamp the strands together. We submit that this clearly specifies the shape of the device, requiring that the outer ends do not flare outwardly but are constricted to give the required dumbbell shaped expanded configuration." The District Court found that it was clear that the meaning in this part was that the device had to have two clamps, one on each end of the device.

The District Court found nothing to indicate that the invention concerned a medical device that had a broad range of uses and was also intended to be used for the treatment of septum defects in the heart. The patent description clearly stated that the device concerned comprised an embolisation device as asserted by Occlutech. Other analysis did not contradict this. The District Court found that the medical device in the sense of the patent consisted of an embolisation device and that the patent was not infringed.

#### **5. Calcipotriol (EP 0 679 154)**

##### **DE – Germany**

#### **Federal Court of Justice of 15 May 2012 (X ZR 98/09) – *Calcipotriol monohydrate***

Keyword: inventive step – reasonable expectation of success

The invention related to calcipotriol monohydrate, a new crystalline form of calcipotriol with, so the patent stated, technical and stability properties superior to the anhydrous calcipotriol known in the prior art.

The Court held that the discovery and provision of calcipotriol monohydrate lacked an inventive step (Art. 56 EPC).

brevet. En l'occurrence, la procédure relative à la demande de brevet devant l'OEB jusqu'à la délivrance revêt de l'importance pour l'interprétation de la caractéristique en question. Le demandeur avait modifié la revendication du brevet au cours de la procédure d'examen en donnant l'explication suivante : "Néanmoins, pour clarifier ce qui fait la différence avec l'état de la technique, nous avons inclus dans la revendication 1 la caractéristique selon laquelle l'invention comporte des brides de fixation à chaque extrémité du dispositif pour fixer les brins ensemble. La forme du dispositif, qui exige que les extrémités ne s'évasent pas vers l'extérieur mais soient resserrées pour obtenir la configuration étendue en forme d'haltère souhaitée, est ainsi clairement spécifiée." Le Tribunal de district a observé qu'il apparaît clairement dans ce passage que le dispositif doit comporter deux brides de fixation, une à chaque extrémité du dispositif.

Le Tribunal de district a constaté que rien n'indiquait que l'invention concernait un dispositif médical qui avait un large éventail d'utilisations et qui était également conçu pour être utilisé dans le traitement des anomalies du septum cardiaque. Comme allégué par Occlutech, la description du brevet précise clairement que le dispositif en question comporte un dispositif d'embolisation, ce que ne démentent pas d'autres analyses. Le Tribunal de district a déclaré que le dispositif médical au sens du brevet consistait en un dispositif d'embolisation et a conclu à l'absence de contrefaçon du brevet .

#### **5. Calcipotriol (EP 0 679 154)**

##### **DE – Allemagne**

#### **Cour fédérale de justice, 15 mai 2012 (X ZR 98/09) – *calcipotriol monohydraté***

Mot-clé : activité inventive – espérance de réussite raisonnable

L'invention concerne le calcipotriol monohydraté, une nouvelle forme cristalline du calcipotriol. Selon le brevet litigieux, le calcipotriol monohydraté possède des caractéristiques techniques supérieures et une meilleure stabilité par rapport au calcipotriol anhydre, qui est connu de l'état de la technique.

La Cour fédérale de justice estime que la découverte et la préparation du calcipotriol monohydraté n'implique pas d'activité inventive (art. 56 CBE).



Die Beklagte hatte vorgebracht, dass man weder im Jahr 1993 (Prioritätszeitpunkt) noch heute die Bildung kristalliner Formen und damit auch die Bildung von Hydraten vorhersehen konnte und kann. Nach Ansicht des BGH kommt es jedoch auf die Vorhersehbarkeit bestimmter Ergebnisse für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht notwendigerweise an. Maßgeblich ist, ob der Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung erhalten hat, dort beschriebene Maßnahmen aufzugreifen und sie auf einen bekannten Stoff anzuwenden. Dabei kann die Überlegung Bedeutung gewinnen, ob sich aus diesen Maßnahmen eine angemessene Erfolgserwartung für die Lösung des sich stellenden technischen Problems ergab (BGH vom 6. März 2012 – X ZR 50/09; BGH vom 10. September 2009 – *Escitalopram*; Schweiz. Bundesgericht vom 27. März 1995 – *Manzana II*; EPA T 60/89 vom 1. August 1990 – *Fusionsproteine*).

Diese Anforderungen waren im Streitfall erfüllt. Aus den im Urteil besprochenen Entgegenhaltungen (betreffend Stoffe, die Calcipotriol strukturell ähneln) hatte der Fachmann die Anregung erhalten, die dort beschriebenen Maßnahmen – Lösung des Feststoffes in organischem Lösungsmittel unter Zugabe von Wasser – zu ergreifen und auf Calcipotriol anzuwenden; als Ergebnis hätte er Calcipotriol-Monohydrat erhalten. Die Durchführung dieser Maßnahmen wäre im vorliegenden Fall auch mit einer angemessenen Erfolgserwartung verbunden gewesen; auch stellte sich der einzubringende Aufwand – Einsatz von organischem Lösungsmittel und Wasser – in Beziehung zu einem zu erwartenden Ergebnis als verhältnismäßig dar.

#### IT – Italien

**Ordentliches Gericht (Tribunale Ordinario di Torino) vom 11. Februar 2011 (1415/2011) – *Sandoz v Leo Pharma – Calcipotriol-Monohydrat***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit

In diesem Nichtigkeitsverfahren folgte das Gericht dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz der Beschwerdekammern. Es stellte fest, dass die mit dem streitgegenständlichen Patent zu lösende objektive technische Aufgabe in der geringen Stabilität zu sehen war, die das Calcipotriol in wasserfreier kristalliner Form aufwies, wenn es einem wässrigen Medium ausgesetzt

The defendant had argued that the formation of crystalline forms, and so too the formation of hydrates, had not been foreseeable in 1993 (priority date), and still was not today. The Court, however, took the view that the decision as to whether an inventive step was involved did not necessarily depend on the foreseeability of certain results. The crucial question was whether the prior art would have motivated the skilled person to take measures described there and apply them to a known substance. In answering this question, it might be relevant to consider whether the skilled person could reasonably have expected that such action would successfully solve the technical problem (Federal Court of Justice of 6 March 2012 – X ZR 50/09; and of 10 September 2009 – *Escitalopram*; Swiss Supreme Court of 27 March 1995 – *Manzana II*; EPO T 60/89 of 1 August 1990 – *Fusion proteins*).

Those conditions were met in this case. The citations examined by the Court (relating to substances structurally similar to calcipotriol) motivated the skilled person to take the measures described there – dissolving a solid substance in organic solvent while adding water – and apply them to calcipotriol, the outcome of which would have been calcipotriol monohydrate. Moreover, he could reasonably have expected these measures to succeed, and the effort involved – use of organic solvent and water – was proportional to the likely result.

#### IT – Italy

**Turin Ordinary Court of 11 February 2011 (1415/2011) – *Sandoz v Leo Pharma – calcipotriol monohydrate***

Keyword: inventive step

In these revocation proceedings the Court applied the problem-solution approach followed by the EPO boards of appeal and noted that the objective technical problem addressed by the patent was calcipotriol's low stability in anhydrous crystalline form if exposed to aqueous media (e.g. for production in cream or gel formulations).

Le défendeur avait fait valoir que le développement de formes cristallines et, partant, d'hydrates n'était pas prévisible en 1993 (année de priorité) et ne l'est pas davantage aujourd'hui. De l'avis de la Cour fédérale de justice, la prévisibilité de certains résultats n'est pas nécessairement déterminante pour l'évaluation de l'activité inventive. Il est en revanche essentiel de déterminer si l'état de la technique suggérait à l'homme du métier de reprendre des mesures décrites dans l'art antérieur et de les appliquer à une substance connue. À cet égard, il peut s'avérer opportun d'examiner si l'on peut raisonnablement espérer que ces mesures conduiront à la réussite, autrement dit à la résolution du problème technique posé (Cour fédérale de justice du 6 mars 2012 – X ZR 50/09, Cour fédérale de justice du 10 septembre 2009 – *Escitalopram*, Tribunal fédéral suisse du 27 mars 1995 – *Manzana II*, décision T 60/89 du 1<sup>er</sup> août 1990 – *Protéines de fusion*).

Ces conditions sont remplies dans le litige en instance. Les documents cités qui ont été examinés dans le jugement (concernant des substances comparables par leur structure au calcipotriol) suggéraient à l'homme du métier d'avoir recours à des mesures qui étaient décrites dans ces documents – et qui consistaient à dissoudre la substance solide dans un solvant organique, auquel de l'eau était ajoutée – et de les appliquer au calcipotriol ; ce faisant, l'homme du métier aurait obtenu le calcipotriol monohydraté. De plus, dans la présente espèce, il pouvait raisonnablement espérer que la mise en œuvre de ces mesures serait couronnée de succès ; les efforts à consentir, à savoir l'emploi d'un solvant organique et d'eau, s'avéraient en outre proportionnés au résultat prévisible.

#### IT – Italie

**Tribunal ordinaire de Turin (Tribunale Ordinario di Torino), 11 février 2011 (1415/2011) – *Sandoz c. Leo Pharma – monohydrate de calcipotriol***

Mot-clé : activité inventive

Dans cette procédure de nullité, le Tribunal a suivi l'approche problème-solution adoptée par les chambres de recours de l'OEB. Il a établi que le problème technique objectif que devait résoudre le brevet litigieux résidait dans la faible stabilité du calcipotriol sous forme cristalline anhydre lorsqu'il est exposé à un milieu aqueux (par exemple lors de sa fabrication dans des

wurde (beispielsweise bei der Herstellung in Creme- oder Gelformulierungen oder in Wasser enthaltenen Medien).

Die beanspruchte Lösung des Problems sollte in der Verwendung einer neuen kristallinen Form der Verbindung, der Monohydratform, bestehen, die der wasserfreien Form gegenüber überlegene Stabilitätseigenschaften aufweise.

Das Patent lehrte diesbezüglich, das Monohydrat durch Auflösen von kristallinem oder nichtkristallinem (amorphem) wasserfreiem Calcipotriol in einem organischen Lösungsmittel unter Zugabe von Wasser und ggf. eines nichtpolaren Lösungsmittels herzustellen.

Das Gericht hielt das Patent für nicht erfinderisch. Es kam zu dem Schluss, dass der Fachmann angesichts des technischen Problems der geringen Stabilität der wasserfreien kristallinen Form eines Vitamin-D3-Analogons wie Calcipotriol dazu veranlasst worden wäre, sich um seine Lösung zu bemühen, indem er nach einer anderen kristallinen Form derselben Substanz sucht. Die technische Aufgabe, nach einer kristallinen Form, die stabiler als die bekannte (wasserfreie) war, zu suchen, hätte vom Fachmann auf der Grundlage des bekannten Stands der Technik gelöst werden können. Die Suche nach stabileren kristallinen Formen habe nämlich für die Pharmaunternehmen zur Routinetätigkeit gehört. Der Fachmann habe gewusst, dass die kristalline Hydratform stabiler als die entsprechende wasserfreie Verbindung sei. Er hätte daher den Stand der Technik, der dem Calcipotriol sehr ähnliche chemische Verbindungen zum Gegenstand hatte und in denen die Verfahren zur Gewinnung der kristallinen Monohydratform beschrieben worden seien, in Betracht gezogen um das technische Problem der geringen Stabilität des wasserfreien Calcipotriols zu lösen.

#### NL – Niederlande

**Berufungsgericht Den Haag vom 9. April 2013 – Sandoz v. Leo Pharma**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – Fachmann – Erfolgserwartung

In diesem Verletzungsfall wurde die Gültigkeit des Patents von Leo Pharma für eine "Neue kristalline Form einer dem Vitamin D analogen Verbindung" (Arzneimittel zur topischen Behandlung

The solution claimed was to use a new crystalline – monohydrate – form of the compound which was more stable than the anhydrous form.

The patent taught that the monohydrate was produced by dissolving crystalline or non-crystalline (amorphous) anhydrous calcipotriol in an organic solvent and adding water and possibly a non-polar solvent.

The Court ruled that the patent was not inventive. The skilled person, facing the technical problem of the low stability of the anhydrous crystalline form of a vitamin D3 analogue such as calcipotriol, would have tried to solve it by looking for another crystalline form of the same substance. He could then have found, from the prior art, a crystalline form more stable than the known (anhydrous) one. Looking for more stable crystalline forms was routine for pharmaceutical companies. The skilled person would have known that the crystalline hydrate form was more stable than the anhydrous compound. In aiming to solve the problem of anhydrous calcipotriol's low stability, he would have looked in the prior art which contained chemical compounds that were very similar to calcipotriol and which contained descriptions of processes for obtaining the crystalline monohydrate form.

#### NL – Netherlands

**The Hague Regional Court of Appeal of 9 April 2013 – Sandoz v Leo Pharma**

Keyword: inventive step – problem and solution approach – skilled person – expectation of success

In this infringement case, the validity of Leo Pharma's patent for a "New crystalline form of a Vitamin D Analogue" (a medicinal product for the topical treatment of psoriasis which

formulations de crème ou de gel, ou dans des milieux contenant de l'eau).

La solution revendiquée consistait à utiliser une nouvelle forme cristalline – monohydratée – du composé qui était plus stable que la forme anhydre.

Le brevet enseignait que le monohydrate était produit en dissolvant le calcipotriol cristallin ou non cristallin anhydre (amorphe) dans un solvant organique et en ajoutant de l'eau et, le cas échéant, un solvant apolaire.

Le Tribunal a estimé que le brevet n'était pas inventif. Il a conclu qu'au vu du problème technique posé par la faible stabilité de la forme cristalline anhydre d'un analogue de la vitamine D3 tel que le calcipotriol, l'homme du métier aurait été amené à chercher une autre forme cristalline de la même substance. L'état de la technique connue aurait permis à l'homme du métier de résoudre le problème technique consistant à trouver une forme cristalline plus stable que la forme (anhydre) connue. La recherche de formes cristallines plus stables constitue en effet pour les sociétés pharmaceutiques une activité de routine. L'homme du métier aurait su que la forme hydratée cristalline était plus stable que le composé anhydre correspondant. Afin de résoudre le problème technique posé par la faible stabilité du calcipotriol anhydre, il aurait donc pris en considération l'état de la technique, qui comporte des composés chimiques très similaires au calcipotriol, et qui décrit des procédés d'obtention de la forme monohydratée cristalline.

#### NL – Pays-Bas

**Cour d'appel régionale de La Haye, 9 avril 2013 – Sandoz c. Leo Pharma**

Mot-clé : activité inventive – approche "problème-solution" – homme du métier – espérance de réussite

Dans cette procédure en contrefaçon, il s'agissait d'examiner la validité du brevet de Leo Pharma portant sur une "nouvelle forme cristalline d'un analogue de la vitamine D"

von Psoriasis, das den Wirkstoff "Calcipotriol" enthält) geprüft.

Ausschlaggebend für die Entscheidung war die Frage der erfinderischen Tätigkeit. Obwohl er sich nicht immer eignet, konnte der Aufgabe-Lösungs-Ansatz in diesem Fall zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Die Parteien waren sich darin einig, dass der nächstliegende Stand der Technik WO 834 ist, in dem Calcipotriol in kristalliner (Anhydrat-)Form erstmalig beschrieben wurde. Das Gericht definierte die objektive technische Aufgabe wie folgt: Wie kann die Lagerstabilität von Calcipotriol in einer zur therapeutischen Verwendung geeigneten Form gegenüber derjenigen des bekannten Calcipotriol-Anhydrats verbessert werden? Dies entspricht der objektiven technischen Aufgabe, die im italienischen Verfahren formuliert wurde (s. oben). Das deutsche Gericht ermittelte eine zweiteilige Aufgabe, bei der ein Teil die Verbesserung der Lagerstabilität war (s. oben).

Das Berufungsgericht prüfte, ob es für den Durchschnittsfachmann zum Prioritätszeitpunkt (15. Januar 1993) angesichts des in WO 834 offenbarten kristallinen Calcipotriol-Anhydrats naheliegend war, nach einer kristallinen Form von Calcipotriol zu suchen, die zur therapeutischen Verwendung geeignet und bei der Lagerung stabiler ist (d. h. sich weniger stark zersetzt) als das Anhydrat, und ob er dabei auf Calcipotriol-Monohydrat gestoßen wäre.

Das Gericht befand, dass das Patent aus den folgenden Gründen nicht erfinderisch ist:

Der Fachmann auf dem Gebiet der Vitamin-D-Derivate ist ein Team, das aus einem mit topischen Formulierungen erfahrenen Formulierungsexperten und einem Experten für analytische Arzneimittelchemie besteht.

Anfang der 1990er-Jahre war dieser Fachmann in einem Umfeld tätig, in dem die Bedeutung der Suche nach (Pseudo-)Polymorphen von Wirkstoffen bei der Arzneimittelentwicklung bekannt war. Der Fachmann wusste, dass sich die Polymorphie auf die Eigenschaften eines Wirkstoffs, einschließlich seiner Bioverfügbarkeit sowie seiner (unterschiedlichen Formen von) Stabilität auswirkt. Ob Anfang 1993 eine umfassende Studie der Polymorphie zum Standardverfahren (insbesondere in Bezug auf Vitamin-D-Derivate) gehörte, ist hier unerheblich.

contains the active ingredient "calcipotriol") was examined.

The decision hinged on inventive step. Although not always appropriate, the problem-solution approach could be applied in this case to assess inventive step. The parties agreed that the closest prior art was WO 834, in which the substance calcipotriol in crystalline form (i.e. anhydrate) was described for the first time. The court defined the objective technical problem as follows: how can the storage stability of calcipotriol in a form suitable for therapeutic use be improved over that of the known calcipotriol anhydrate? This was in line with the objective technical problem formulated in the Italian proceedings (see above). The German court identified a two-part problem, one part being the improvement of storage stability (see above).

The court examined whether, in the light of the crystalline calcipotriol anhydrate disclosed in WO 834, it should have been obvious to the average skilled person at the priority date (15 January 1993) to search for a crystalline form of calcipotriol that was suitable for therapeutic use and more stable than the anhydrate during storage (i.e. showing less degradation) and whether he would have found calcipotriol monohydrate.

The court found that the patent lacked inventive step for the following reasons:

The skilled person in the field of vitamin D derivatives was a team consisting of a formulation expert with experience in topical formulations and an analytical pharmaceutical chemist.

In the early 1990s, this skilled person worked in an environment in which the importance of searching for (pseudo)polymorphs of active ingredients in the development of medicinal products was known. The skilled person knew that polymorphism affected the properties of an active ingredient, including its bioavailability but also its (various forms of) stability. It was irrelevant whether a comprehensive polymorphism study was standard procedure (particularly with regards to vitamin D derivatives) in early 1993. What mattered was that the

(médicament destiné au traitement local du psoriasis et contenant la substance active "calcipotriol").

La question de l'activité inventive était au cœur de cette décision. Bien qu'elle ne soit pas toujours adaptée, l'approche problème-solution peut être appliquée en pareil cas pour apprécier l'activité inventive. Les parties sont convenues que l'état de la technique le plus proche était WO 834, dans lequel la substance calcipotriol sous forme cristalline (c'est-à-dire anhydre) avait été décrite pour la première fois. La Cour a défini le problème technique objectif de la manière suivante : comment la stabilité au stockage du calcipotriol sous une forme adaptée à un usage thérapeutique peut-elle être améliorée par rapport à celle du calcipotriol anhydre ? Le même problème technique objectif avait été formulé dans la procédure italienne (voir ci-dessus). Le tribunal allemand avait identifié un problème double, dont l'un des aspects était l'amélioration de la stabilité au stockage (voir ci-dessus).

La Cour a examiné la question de savoir si, au vu de la forme cristalline anhydre du calcipotriol divulguée dans WO 834, il était évident pour l'homme du métier de compétence moyenne, à la date de priorité (15 janvier 1993), de rechercher une forme cristalline du calcipotriol adaptée à un usage thérapeutique et plus stable que la forme anhydre lors du stockage (par exemple se dégradant moins) et s'il aurait découvert le monohydrate de calcipotriol.

La Cour a estimé que le brevet était dépourvu d'activité inventive pour les motifs suivants :

Dans le domaine des dérivés de la vitamine D, l'homme du métier est une équipe constituée d'un expert en formulation ayant une expérience des formules topiques, et d'un spécialiste en chimie analytique pharmaceutique.

Au début des années 1990, cet homme du métier travaillait dans un environnement où l'importance de la recherche de (pseudo-)polymorphes des principes actifs dans le développement des médicaments était connue. L'homme du métier savait que le polymorphisme affecte les propriétés d'un principe actif, à savoir sa biodisponibilité, mais également sa stabilité (à divers égards). Il importe peu qu'une étude exhaustive du polymorphisme ait fait ou non partie des procédures standard (en particulier dans le domaine des dérivés de la

Wichtig ist, dass der Fachmann mit der Forschung zur Polymorphie und deren Bedeutung vertraut war.

Das Gericht stellte fest, dass der Fachmann nach anderen kristallinen Formen von Calcipotriol mit potenziell besserer Lagerstabilität gesucht hätte.

Die Tatsache, dass – wie Leo Pharma vorgebracht hat – der Ausgang eines solchen Polymorphietests nicht theoretisch vorhersehbar ist, hätte den Fachmann nicht von der Durchführung solcher Tests abgehalten, zumal die Tests einfach und relativ billig sind. Aus WO 834 war bereits bekannt, dass Calcipotriol kristallisiert werden *kann*, und der Fachmann wusste, dass ein Monohydrat aus den drei im Stand der Technik beschriebenen, dem Vitamin D analogen und in ihrer Struktur dem Calcipotriol ähnlichen Verbindungen gebildet werden kann, und dass dies sehr einfach durchzuführen ist. Die Erfolgsaussichten waren für den Fachmann ausreichend, um mit den Tests zu beginnen. Der Fachmann hätte deshalb zum Prioritätszeitpunkt Calcipotriol-Monohydrat herstellen können.

#### SE – Schweden

**Bezirksgericht Stockholm vom 20. Mai 2011 – Leo v. Sandoz**

Schlagwort: Erfinderische Tätigkeit – Neuheit

Leo ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 679 154. Sandoz hatte vorgebracht, dass dieses Patent wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit nichtig sei. Bezüglich der Neuheit gegenüber dem "Aknepatent" (WO 91/12 807 A) und dem "Basispatent" (EP 0 227 826 B) hatte Sandoz vorgetragen, dass der Fachmann bei der Ausführung der Lehre des "Aknepatents" zwangsläufig zu einer Zusammensetzung gelangen würde, die Calcipotriol-Monohydrat enthalte. Das Gericht erklärte, dies würde voraussetzen, dass die wasserfreie Form von Calcipotriol anhand anderer Verfahren als den zum Zeitpunkt der Einreichung des "Aknepatents" (1991) bekannten hergestellt würde. Zudem gehe aus den Aussagen der Sachverständigen hervor, dass es nach der Entdeckung und Reproduktion einer bestimmten Kristallform praktisch unmöglich sei, eine Kontamination durch Keime dieser neuen Kristallform zu verhindern. Somit könne nicht ausgeschlossen werden, dass die in den Vergleichsversuchen verwendete wasserfreie Form durch

skilled person was familiar with research into polymorphism and its importance.

The court found that the skilled person would have researched the existence of other crystalline manifestations of calcipotriol possibly having better storage stability.

The fact that, as Leo Pharma contended, the outcome of any such polymorphism testing could not be predicted on the basis of theory would not have deterred the skilled person from carrying out such tests, precisely because testing was simple and relatively cheap. It was already known from WO 834 that calcipotriol *could* be crystallised and the skilled person was aware that it was possible to form a monohydrate from the three vitamin D analogues similar to calcipotriol in structure which were described in the prior art, and that this could be done in a very simple manner. The likelihood of success was sufficient for the skilled person to start testing. Therefore, the skilled person could have established the formation of calcipotriol monohydrate at the priority date.

#### SE – Sweden

**District Court of Stockholm of 20 May 2011 – Leo v Sandoz**

Keyword: inventive step – novelty

Leo was the proprietor of European patent 0 679 154. Sandoz alleged that the patent was invalid for lack of novelty as well as lack of inventive step. As to novelty over the "Acne Patent" (WO 91/12 807 A) and the "Base Patent" (EP 0 227 826 B), Sandoz alleged that by carrying out the teaching of the "acne patent", the skilled person would inevitably arrive at a composition containing calcipotriol monohydrate. The court held that this assumed that the anhydrous form of calcipotriol would be produced using other processes than those available at the time the "acne patent" was filed (1991). Furthermore, it followed from the statements made by the expert witnesses that once a particular crystalline form had been discovered and reproduced, it was practically impossible to avoid contamination by seeds of the new crystalline form. Hence it could not be ruled out that the anhydrous form used in the comparative experiments had not been contaminated by monohydrate crystalline seeds.

vitamine D) début 1993. L'essentiel est que l'homme du métier ait été habitué à rechercher des polymorphes et conscient de l'importance de cette recherche.

La Cour a conclu que l'homme du métier aurait recherché l'existence d'autres formes cristallines du calcipotriol susceptibles de présenter une meilleure stabilité au stockage.

Le fait que, comme l'a affirmé Leo Pharma, l'issue d'une telle étude du polymorphisme ne peut être anticipée sur des bases théoriques, n'aurait pas dissuadé l'homme du métier d'entreprendre de tels essais, justement parce qu'ils sont simples et relativement bon marché. Le document WO 834 montrait déjà que le calcipotriol *pouvait* être cristallisé et l'homme du métier savait qu'il était possible d'obtenir un monohydrate, qui plus est de manière très simple, à partir des trois analogues de la vitamine D décrits dans l'état de la technique et ressemblant au calcipotriol par leur structure. Les chances de succès étaient suffisantes pour que l'homme du métier entreprenne des essais. Dès lors, l'homme du métier aurait pu obtenir le monohydrate de calcipotriol à la date de priorité.

#### SE – Suède

**Tribunal de Stockholm, 20 mai 2011 – Leo c. Sandoz**

Mot-clé : activité inventive – nouveauté

Leo est titulaire du brevet européen 0 679 154. Sandoz tient le brevet pour non valable au motif qu'il manque de nouveauté et d'activité inventive. En ce qui concerne la nouveauté par rapport au "brevet acné" (WO 91/12 807 A) et au "brevet de base" (EP 0 227 826 B), Sandoz affirme qu'en exécutant l'enseignement du "brevet acné", l'homme du métier arriverait inévitablement à une composition contenant du monohydrate de calcipotriol. Selon le Tribunal, il s'ensuit que la forme anhydre du calcipotriol serait produite par d'autres procédés que ceux disponibles en 1991, lorsque fut déposé le "brevet acné". En outre, selon le témoignage des experts, une fois qu'une forme cristalline particulière a été découverte et reproduite, il est quasiment impossible d'éviter la contamination par des semences de cette nouvelle forme cristalline. Aussi n'est-il pas exclu que la forme anhydre utilisée dans l'expérience comparative ait été contaminée par les semences de la forme cristalline monohydrate.

Kristallkeime des Monohydrats kontaminiert gewesen sei.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit legte das Gericht als Stand der Technik die aus dem "Basispatent" bekannte wasserfreie Calcipotriol-Form zugrunde. Die in der Anmeldung beschriebene Aufgabe betreffe die Notwendigkeit, die Kristallgröße mittels eines Kugelmühlen-Feuchtmahlverfahrens zu kontrollieren. Laut der Beschreibung habe sich das Feuchtmahlverfahren bei Verwendung der im "Basispatent" beschriebenen wasserfreien Kristallform als schwierig erwiesen. Die Schwierigkeiten rührten zum einen daher, dass die Kristalle schwer zu befeuchten seien, und zum anderen daher, dass sie während des Mahlprozesses einen stabilen Schaum entwickelten, was die Erzielung einer geeigneten, kleinen und einheitlichen Partikelgröße erschwere. Die für die Formulierung der Aufgabe relevanten Unterschiede zwischen der wasserfreien Form und dem Monohydrat beträfen also die Eigenschaften beim Feuchtmahlen. Diese seien im Fall des Monohydrats günstiger, weil sich die Kristalle leichter befeuchten ließen und sich während des Mahlens kein stabiler Schaum bilde, sodass die Kristallgröße kontrolliert werden könne. Vor diesem Hintergrund müsse die objektive technische Aufgabe wie folgt formuliert werden: Bereitstellung einer Calcipotriolsuspension, die zur Verwendung in pharmazeutischen Zusammensetzungen für die Herstellung von Cremes und Gelen geeignet ist.

Die Lösung dieser Aufgabe bestehe in der Verwendung des Monohydrats von Calcipotriol, dessen Kristallform eine Kontrolle der Partikelgröße durch Feuchtmahlen erlaube. Die nächste Frage sei, ob der Stand der Technik am Prioritätstag den Fachmann veranlasst hätte, diese Aufgabe durch die Herstellung von Calcipotriol-Monohydrat zu lösen. Anders ausgedrückt, ob es im Stand der Technik einen Anreiz für den Fachmann gegeben hätte, der ihn zu dieser Lösung der Aufgabe geführt hätte, bzw. ob es für den Fachmann in Anbetracht des Stands der Technik naheliegend gewesen wäre, zu versuchen, Calcipotriol-Monohydrat herzustellen, um die Aufgabe zu lösen? Aus Sicht des Gerichts war dies nicht der Fall.

Das Gericht erklärte, das Streitpatent ziele darauf ab, ein spezielles Problem der Schaumbildung einer Kristallsuspension von Calcipotriol zu lösen, und im Stand der Technik habe es

As to inventive step, the court considered the anhydrous form of calcipotriol known from the "Base Patent" as the closest prior art. The problem indicated in the application had to do with the need to regulate the size of the crystals by means of a wet ball mill process. According to the description, wet milling had proven to be difficult to carry out with use of the water-free crystal form described in the Base Patent. The difficulties were indicated to be due partly to wettability and partly to the circumstance that a stable foam was produced made it difficult to obtain a suitable small and uniform particle size. The differences between the anhydrous form and the monohydrate that were relevant in formulation of the problem concerned the characteristics in wet milling. They were better with the monohydrate, since the crystals were easier to wet and no stable foam was formed during milling, which meant that the size of the crystals could be controlled. With this background the objective technical problem should be formulated as follows: the provision of a suspension of calcipotriol that is suitable for use in pharmaceutical compounds for the production of creams and gels.

The solution to the problem was to use monohydrate of calcipotriol, which crystal form allowed for regulation of the particle size by means of wet milling. The next question was whether there was anything in known technology at the priority date that would have led an expert to solve the given problem by producing the monohydrate of calcipotriol. This step could also be expressed in such a way that there should have been an incentive in the known technology that would have led an expert to the solution to the problem or, in other words, that it would have been clear to an expert against the background of known technology to try to produce the monohydrate of calcipotriol as a solution to the problem. The court found this not to be the case.

It held that the object of the patent was to solve a specific foaming problem of a crystal suspension of calcipotriol and that there was no pointer for solving this problem by forming a monohydrate in

Pour ce qui est de l'activité inventive, le Tribunal a pris comme art antérieur le plus proche la forme anhydre du calcipotriol connue via le "brevet de base". Le problème selon la demande a trait au besoin de contrôler la taille des cristaux dans un procédé de broyage à billes humide. D'après la description, le broyage humide est malaisé si l'on utilise la forme cristalline anhydre selon le brevet de base, en partie à cause de la mouillabilité et en partie à cause de l'apparition, pendant le broyage, d'une mousse stable qui permet difficilement d'obtenir des petites particules ayant la taille uniforme voulue. Les différences entre la forme monohydrate et la forme anhydre qui se répercutent sur la formulation du problème se situent au niveau des caractéristiques lors du broyage humide. Elles sont meilleures avec le monohydrate, la taille des cristaux étant alors contrôlable du fait que les cristaux se mouillent plus facilement et qu'aucune mousse stable n'apparaît au broyage. Dans ce contexte, le problème technique objectif est à formuler comme suit : "fournir une suspension de calcipotriol qui convienne à une utilisation dans des composés pharmaceutiques pour produire des crèmes et des gels".

La solution du problème consiste à utiliser le monohydrate du calcipotriol, forme cristalline permettant de réguler la taille particulaire via broyage humide. La question qui se pose ensuite est de savoir si quoi que ce soit, dans l'état de la technique connu à la date de priorité, aurait amené l'homme du métier à résoudre le problème susdit en produisant le monohydrate de calcipotriol. En d'autres termes, il devait exister, dans l'état de la technique connu, un indice mettant l'homme du métier sur la piste de la solution : l'homme du métier, au vu de l'état de la technique disponible, aurait-il été clairement amené à vouloir produire le monohydrate de calcipotriol pour résoudre le problème ? Le Tribunal a répondu à cette question par la négative.

Le Tribunal a estimé que le brevet visait à résoudre un problème de moussage lié à une suspension cristalline de calcipotriol, et que l'art antérieur ne mettait nulle part sur la piste du

keinen Hinweis darauf gegeben, dass sich dies durch Herstellung eines Monohydrats erreichen lasse. Das Gericht war nicht der Meinung, dass der Fachmann – z. B. zur Verbesserung der Stabilität der wasserfreien Form oder wegen der Schaumbildung während des Kugelmöhlen-Feuchtmahlverfahrens mit einer wässrigen Mahlflüssigkeit – ohnehin untersucht hätte, ob Calcipotriol ein Monohydrat bilde. Das Gericht erachtete auch die Möglichkeit der spontanen Bildung eines Calcipotriolhydrats in einer (wässrigen) Suspensionscreme, die nach Aussage von Sandoz aus thermodynamischen Gründen zwangsläufig auftritt, nicht als ausreichende Motivation für den Fachmann, zu untersuchen, ob sich Hydrate bilden könnten oder nicht. Sandoz hatte mehrere Dokumente für die drei Vitamin-D-Analoga angeführt, bei denen das Monohydrat die einzige stabile Kristallform sei. Das Gericht befand jedoch, dass die Kristalleigenschaften ähnlicher Stoffe keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Kristalleigenschaften eines konkreten Stoffes – im vorliegenden Fall die Benetzbarkeit – zuließen. Der Fachmann hätte diesen Dokumenten also keine entsprechenden Hinweise entnommen. Anstatt nach neuen Kristallformen von Calcipotriol zu suchen, hätte er versucht, die Bedingungen für das Feuchtmahlverfahren zu ändern.

#### 6. St Gobain/Knauf (EP 0 399 320)

BE – Belgien

**Berufungsgericht Lüttich vom 19. September 2013 (2011/RG/1503) – Saint-Gobain v. Knauf**

Schlagwort: Schutzbereich – Auslegung von Ansprüchen

Die Firma Saint-Gobain ist Inhaberin des europäischen Patents 0 399 320. Der streitige Patentanspruch betrifft die Verwendung von Glasfasern.

Das Gericht verweist auf die Verfahren vor französischen Gerichten; insbesondere habe das TGI Paris die Klage von Saint-Gobain Isover als unzulässig verworfen und die von Knauf beantragte Nichtigerklärung abgelehnt (*in diesem Punkt wurde das Urteil durch Entscheidung des Berufungsgerichts Paris vom 16. Mai 2014 geändert, s. nächste Zusammenfassung*).

Die ursprünglich eingereichte Fassung der Patentanmeldung – insbesondere von Anspruch 1 – wurde im Laufe des Erteilungsverfahrens mehrfach

the prior art. The court was not of the opinion that a skilled person would have investigated whether calcipotriol formed a monohydrate anyway, e.g. in order to improve the stability of the anhydrous form or because the formation of a foam occurred during a wet ball milling process wherein an aqueous milling fluid was used. The court also did not consider that the possibility of a spontaneous formation of a hydrate of calcipotriol in an (aqueous) suspension cream, which Sandoz argued must happen for thermodynamic reasons, was sufficient motivation for a skilled person to investigate whether such hydrates might form or not. Sandoz cited several documents relating to three vitamin D analogues for which the only stable crystalline form was monohydrate. The court held that no firm conclusions could be made for the crystalline properties of a particular compound, here the wettability, based on the crystalline properties of similar compounds. Therefore, the skilled person would not find any guidance from these documents. Rather than searching for new crystalline forms of calcipotriol, the skilled person would seek to modify the process conditions of the wet milling.

#### 6. St Gobain/Knauf (EP 0 399 320)

BE – Belgium

**Liège Court of Appeal of 19 September 2013 (2011/RG/1503) – Saint-Gobain v Knauf**

Keyword: scope of protection – interpretation of claims

Saint-Gobain was the proprietor of European patent 0 399 320. The claim at issue was directed to the use of glass fibres.

The Court cited proceedings in France – notably before the Paris District Court, which had declared Saint-Gobain Isover's submissions inadmissible and dismissed Knauf's revocation action (*as later revised by the Paris Court of Appeal's judgment of 16 May 2014, see next summary*).

The original application – especially its claim 1 – had been amended several times before being granted in the final version cited against Knauf. The Court

monohydrate. Le Tribunal n'a pas estimé que l'homme du métier, par exemple pour améliorer la stabilité de la forme anhydre ou compte tenu du moussage pendant le broyage à billes humide avec utilisation d'un fluide de broyage aqueux, aurait cherché de toute façon à savoir si le calcipotriol formait un monohydrate. Le Tribunal n'a pas non plus estimé que la formation spontanée d'un hydrate du calcipotriol dans une crème de suspension (aqueuse), phénomène selon Sandoz inévitable pour des raisons thermodynamiques, constituait une motivation suffisante pour pousser l'homme du métier à déterminer si de tels hydrates se formaient ou pas. Sandoz a cité plusieurs documents relatifs à trois analogues de la vitamine D dont les seules formes cristallines stables étaient des monohydrates. De l'avis du Tribunal, s'agissant d'une propriété cristalline d'un composé donné, en l'occurrence la mouillabilité, rien de certain ne peut être conclu sur la base des propriétés cristallines de composés similaires. Donc l'homme du métier n'aurait pas trouvé d'indices dans lesdits documents, et plutôt que d'envisager de nouvelles formes cristallines du calcipotriol, il aurait cherché à modifier les conditions du broyage humide.

#### 6. St Gobain/Knauf (EP 0 399 320)

BE – Belgique

**Cour d'appel de Liège, 19 septembre 2013 (2011/RG/1503) – St Gobain c. Knauf**

Mot-clé : étendue de la protection – construction des revendications

La société St Gobain est titulaire du brevet européen 0 399 320. La revendication du brevet qui est en cause porte sur l'utilisation de fibres de verre.

La Cour fait référence aux procédures devant les juridictions françaises, notamment le TGI de Paris déclarant irrecevables les demandes de St Gobain Isover et déboutant Knauf de ses demandes en nullité (*jugement réformé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2014, voir infra*).

La demande de brevet initialement déposée – et en particulier la revendication 1 – a fait l'objet de plusieurs modifications lors de la

geändert, bis die endgültige Fassung feststand, die Knauf entgegengehalten wurde. Das Berufungsgericht stellt fest: Wenn Firmen wie Saint-Gobain im Laufe des Verfahrens von sich aus beschließen, Änderungen in einem Patentanspruch vorzunehmen, so muss diesen Änderungen ihr gesamter Bedeutungsumfang zukommen.

Saint-Gobain behauptet, dass der Fachmann, wenn er die exakte Bedeutung des Begriffs "Durchmesser" einer Population von Fasern in Anspruch 1 zu klären hätte, diesen Begriff technisch richtig als "mittleren Durchmesser" verstehen würde, da ein Anspruch grundsätzlich niemals eng oder wortwörtlich, sondern immer anhand der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen sei. Der Appellationshof stellt jedoch fest, dass Saint-Gobain damit eine Auslegung von Anspruch 1 ihres Patents vertritt, die darauf hinausläuft, die von ihr selbst vorgenommene Änderung geflissentlich zu übergehen, indem sie sich für die implizite Wiederaufnahme des Begriffs "mittleren" stark macht, den sie im Laufe des Verfahrens vor dem EPA gestrichen hatte, während sie den Begriff "mittleren" in Anspruch 2 beibehalten hatte.

Durch die Streichung des Begriffs "mittleren" in Anspruch 1 des Patents wurde der Schutzbereich eingeschränkt. Es kann nicht zugelassen werden, dass Saint-Gobain unter dem Deckmantel der Auslegung zurückrudert, um den Schutzbereich wiederzuerlangen, den sie aus freien Stücken aufgegeben hat. Bei dieser Auslegung von Anspruch 1 wird nicht "entfaltet", was darin bereits im Ansatz enthalten war, sondern versucht, durch eine Änderung zum vorherigen Zustand und zum weiteren Schutzbereich zurückzukehren; dies ist nach Art. 123(3) EPÜ ausdrücklich untersagt.

Im Rahmen der Prüfung der Patentverletzung stellt das Berufungsgericht klar, dass die Äquivalenzlehre nicht dazu verwendet werden darf, das wiederzuerlangen, worauf der Patentinhaber im Patenterteilungsverfahren selbst verzichtet hat.

#### FR – Frankreich

**Berufungsgericht Paris vom 16. Mai 2014 (12/06678) – Knauf v. St Gobain**

Schlagwort: Glasfasern – Nichtigkeit des europäischen Patents – unzureichende Beschreibung – Erweiterung des Gegenstands

ruled that if a company such as Saint-Gobain itself decides to amend its own claims during grant proceedings, it cannot later go back on what those amendments mean.

Citing basic principles, Saint-Gobain argued that claims could never be construed strictly or literally; they always had to be interpreted in the light of the description and drawings. So the skilled person reading the term "diameter" (of fibre populations) and required to say exactly what it meant in claim 1 would give it its true technical meaning of "median diameter". The Court however ruled that Saint-Gobain was defending a reading which boiled down to going back on its earlier amendment. It was trying to reinsert implicitly the term "median", which it had agreed to delete during proceedings before the EPO, whilst maintaining it (as "mittleren" in German) in claim 2.

Deleting "mittleren" from claim 1 had restricted the scope of protection. Saint-Gobain could not be allowed to use interpretation as a way of undoing that, and restoring protection it had consciously forfeited. Saint-Gobain's "interpretation" of claim 1 was designed not to reveal its essential meaning but to revert to the earlier, broader scope of protection conferred – which however was prohibited by Art. 123(3) EPC.

Ruling on infringement, the Court said the theory of equivalents could not be used to restore matter dropped by the patentee itself during grant proceedings.

#### FR – France

**Paris Court of Appeal of 16 May 2014 (12/06678) – Knauf v Saint-Gobain**

Keyword: glass fibres – revocation of European patent – insufficiency of disclosure – added subject-matter

procédure de délivrance avant d'aboutir à la version définitive opposée à Knauf. La Cour conclut que lorsque des sociétés telles St Gobain prennent la décision elles-mêmes, en cours de procédure, d'apporter des changements à leur propre revendication, ceux-ci doivent se voir réserver tout leur sens.

Au motif qu'en application des principes, une revendication ne peut jamais être considérée de manière stricte ou littérale mais doit toujours être interprétée à la lumière de la description et des dessins, St Gobain affirme que l'homme de métier, confronté au terme "diamètre" d'une population de fibres et appelé à examiner le sens exact du terme "diamètre" dans la revendication 1, lui donnera son véritable sens technique de "diamètre médian". Mais la Cour juge que ce faisant, St Gobain défend une lecture de la revendication 1 de son brevet qui revient, ni plus ni moins, à délibérément omettre la modification qu'elle y a apportée puisqu'elle y milite pour la réinsertion implicite du terme "médian" qu'elle a elle-même supprimé en cours de procédure devant l'OEB, et alors qu'elle a maintenu ce terme "mittleren" dans la revendication 2.

La suppression du terme "mittleren" à la revendication 1 du brevet a restreint la protection qu'il confère. St Gobain ne peut être admise, sous couvert d'interprétation, à faire marche arrière afin de récupérer le champ de protection qu'elle a perdu de son propre chef. La démarche de St Gobain consiste en l'espèce, non pas à interpréter la revendication 1 du brevet en y "dépliant" ce qui s'y trouve en germe, mais à la modifier afin d'en revenir à son état antérieur et à l'étendue plus large de la protection qu'il conférerait, ce qui est formellement prohibé par l'art. 123(3) CBE.

La Cour énonce dans le cadre de l'examen de la contrefaçon que la théorie des équivalents ne peut servir à récupérer ce à quoi le breveté a lui-même renoncé dans la procédure en délivrance du brevet.

#### FR – France

**Cour d'appel de Paris, 16 mai 2014 (12/06678) – Knauf c. St Gobain**

Mot-clé : fibres de verre – nullité du brevet européen – insuffisance de la description – extension de l'objet

Das Gericht erklärte, dass Saint-Gobain in Belgien und Deutschland Verletzungsverfahren gegen Knauf angestrengt habe und es sich im vorliegenden Fall um die Verletzungsklage bezüglich Anspruch 1 des französischen Teils des europäischen Patents Nr. 0 399 320 handle.

Das Patent trägt die Bezeichnung "Glasfasern mit erhöhter biologischer Verträglichkeit". Das Gericht zeigte zunächst ausführlich auf, wie sich der Kenntnisstand über die karzinogenen Eigenschaften von Asbest entwickelt hat, und erklärte, die Persistenz in der Lunge sei von der Zusammensetzung und der Größe der Staubfasern abhängig.

Unter dem "Fachmann" war ein Team aus einem Chemiker mit guten Kenntnissen auf dem Gebiet der Mineralwollefasern und einem Pathologen/Toxikologen zu verstehen.

Das Gericht erklärte, dass der Fachmann nicht wisse, ob es zweckmäßiger sei, Fasern mit einem geringeren Durchmesser zu verwenden, wie es in der Beschreibung ausdrücklich angegeben sei, oder Fasern mit einem größeren Durchmesser, worauf die Eigenschaften hindeuteten, die den Fasern in den Ansprüchen 1 und 2 zugeschrieben würden. Bezüglich des Durchmessers der Fasern bestehe eine Unstimmigkeit. Außerdem seien die Ausdrücke "die kein karzinogenes Potenzial haben" oder "die keine karzinogenen Eigenschaften aufweisen", bei denen es sich um funktionelle Definitionen der Erfindung handle, nicht hinreichend definiert, weil das Patent keine Definition dazu enthalte und auf keinerlei Norm hinweise. Die im Patent beschriebenen Tests lägen außerhalb seines Gebiets. Schließlich erklärte das Gericht, dass alle Lehren des Patents für sich genommen die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbaren, dass sie von einem Fachmann ausgeführt werden könnte.

Knauf warf Saint Gobain Erweiterungen der ursprünglichen Anmeldung vor und insbesondere die Aufnahme nur eines Teils des Anspruchs 3 aus der ursprünglich eingereichten Fassung in Anspruch 1 sowie die Streichung des Verweises auf den mittleren Durchmesser der Fasern. Bezüglich der teilweisen Aufnahme des Anspruchs 3 machte Saint Gobain daraufhin geltend, dass die Änderung im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorgenommen worden sei; dort sei sie akzeptiert worden, weil sie nicht gegen Art. 123 EPÜ verstoße. Das Gericht befand,

The Court noted that Saint-Gobain had sued Knauf in both Belgium and Germany for infringing European patent 0 399 320. The present case concerned claim 1 of the patent's French part.

The patent was for "glass fibres with increased biological compatibility". The Court began by reviewing in detail how knowledge about the carcinogenic properties of asbestos had developed over time. Its persistence in the lungs depended on the composition and size of the fibrous dust.

The "skilled person" was a team comprising a chemist with a good knowledge of mineral wool fibres and a pathologist/toxicologist.

The Court ruled that the skilled person did not know whether it was better to use fibres with a smaller diameter, as stated in the description, or a larger one, as suggested by the properties of the fibres according to claims 1 and 2. There were inconsistencies regarding the diameter of the fibres, and formulations such as "which exhibit no carcinogenic potential" or "having no carcinogenic properties" were functional definitions not sufficiently defined in the patent, which also did not refer to any standards. The tests described were outside its scope. Lastly, its teaching did not on its own disclose the invention sufficiently clearly and completely to enable the skilled person to carry it out.

Knauf argued that Saint-Gobain had extended the subject-matter, in particular by incorporating into claim 1 just a part of claim 3 as originally filed, and by deleting the reference to the fibres' median diameter. On the former issue, Saint-Gobain countered that the amendment had been accepted in EPO opposition proceedings as complying with Art. 123 EPC. But the Court ruled that the features presented as essential had changed significantly. The skilled person had no reason to believe there was any correlation between the fibres' composition and their median diameter,

La Cour précise que des procédures en contrefaçon ont été engagées par les sociétés Saint-Gobain à l'encontre des sociétés Knauf concernées, l'une en Belgique, l'autre en Allemagne, et dans la présente espèce il s'agit de l'action en contrefaçon de la revendication n° 1 de la partie française du brevet européen 0 399 320.

Le brevet est intitulé fibres de verre à compatibilité biologique élevée. La Cour rappelle tout d'abord de façon détaillée l'historique et l'état des connaissances sur les propriétés cancérogènes de l'amiante. La persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses.

L'homme du métier est une équipe composée d'un chimiste ayant une bonne connaissance des fibres de laine minérale et d'un pathologiste/toxicologue.

La Cour énonce que l'homme du métier ignore s'il est préférable d'utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l'indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres. Par ailleurs, l'expression "qui ne présentent aucun potentiel cancérogène" ou "qui sont dépourvues de propriétés cancérogènes" qui est une définition fonctionnelle de l'invention n'est pas suffisamment définie car le brevet n'en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme. Les tests décrits dans le titre sont hors du champs de celui-ci. Finalement, la Cour conclut que l'ensemble des enseignements du brevet n'expose pas de façon suffisamment claire et complète l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, sans avoir à le compléter.

Les sociétés Knauf reprochent aux sociétés Saint Gobain des extensions de la demande initiale notamment l'incorporation d'une partie seulement de la revendication n° 3, telle que déposée, dans la revendication n° 1, et la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres. Sur l'incorporation d'une partie de la revendication 3, les sociétés Saint Gobain font valoir en réponse que la modification est intervenue devant la division d'opposition qui l'a acceptée comme étant conforme à l'art. 123 CBE. La Cour juge que l'objet du brevet



dass die als wesentlich dargestellten Merkmale erheblich verändert worden seien. Der Fachmann könne nicht erkennen, dass in der Patentanmeldung eine Korrelation zwischen der Zusammensetzung und dem mittleren Durchmesser der Fasern bestand, und es hätte ihn nichts dazu angeregt, die Fasern und ihren Durchmesser zu kombinieren.

Nach der Prüfung des Vorgebrachten hob das Gericht das Urteil des Landgerichts Paris vom 11. Dezember 2011 auf und erklärte das europäische Patent Nr. 0 399 320 wegen unzulässiger Erweiterung und unzureichender Beschreibung für nichtig.

and had no incentive to combine the two aspects.

After considering all the pleadings, the Court set aside the Paris District Court's judgment of 11 December 2011 and revoked European patent 0 399 320 for added subject-matter and insufficiency of disclosure.

a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles. L'homme du métier ne pouvait comprendre qu'il existait une décorélation dans la demande de brevet entre la composition et le diamètre médian des fibres et qu'il n'était en rien incité à combiner les fibres et leur diamètre.

Après examen de l'ensemble des griefs, la Cour, réformant le jugement du TGI de Paris du 11 décembre 2011, prononce la nullité du brevet européen 0 399 320 pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description.

**VI. INSTITUTIONELLE FRAGEN****1. Gerichtscharakter der EPA-Beschwerdekammern****ES – Spanien**

**Berufungsgericht Madrid (28. Senat) vom 4. März 2013 – *Actavis Group et al. v. Merck Sharp & Dohme* (17/2013)**

Schlagwort: Auslegung des Übereinkommens – Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA – zweite medizinische Verwendung

Das Berufungsgericht Madrid bestätigte das Vorbringen der Klägerinnen, die die Patentierbarkeit mangels erfinderischer Tätigkeit infrage gestellt hatten, und erklärte das Patent (EP 724 444) für nichtig. Ein wesentlicher Aspekt der Entscheidung war allerdings die Frage, ob der betreffende Anspruch nach Art. 52 (4) und 54 (5) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Die Beklagte brachte vor, dass ein englisches Gericht in einem Parallelverfahren (Court of Appeal, *Actavis UK Ltd v. Merck & Co*) mit Urteil vom 21. Mai 2008 festgestellt habe, dass Ansprüche in der schweizerischen Anspruchsform dann gewährbar seien, wenn die Neuheit durch eine neue Dosierungsanleitung begründet werde. Damit sei dieses Gericht der EPA-Entscheidung T 1020/03 gefolgt. Auch die Große Beschwerdekammer habe in G 2/08 befunden, dass die Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen sei, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung sei. Die Klägerinnen argumentierten, dass nationale Gerichte nicht verpflichtet seien, dem vom EPA aufgestellten Kriterium zu folgen, und verwiesen auf die Urteile der Gerichte in Frankreich und Deutschland in der gleichen Sache.

Das Berufungsgericht Madrid konnte kein Hindernis erkennen, das der Patentierbarkeit solcher Erfindungen entgegensteht. Es erklärte, die Entscheidungen des EPA seien zwar nicht bindend, berücksichtigt werden müssten jedoch auch die Aufgabe, die Harmonisierung des Patentsystems zu fördern, und die Notwendigkeit, die einheitliche Anwendung des EPÜ sicherzustellen, und dies gelte insbesondere für die Auslegung des Umfangs der Ausnahmen von der Patentierbarkeit. Nach Ansicht des Gerichts müsse der besonderen Bedeutung der Entscheidungen der

**VI. INSTITUTIONAL MATTERS****1. Judicial status of the EPO Boards of Appeal****ES – Spain**

**Court of Appeal of Madrid (Section 28) of 4 of March 2013 (17/2013) – *Actavis Group et al. v Merck Sharp & Dohme***

Keyword: interpretation of the Convention – decisions of the Boards of Appeal of the EPO – second medical use

The Court of Appeal of Madrid upheld the claimants' challenge to patentability on the grounds of a lack of inventive step and so revoked the patent (EP 724 444). A significant point in the decision was, however, whether the claim in question was excluded from patentability pursuant to Art. 52(4) and 54(5) EPC.

The defendant had observed that, in parallel procedures, the English Court (Court of Appeal, *Actavis UK Ltd v. Merck & Co*) in a decision of 21 May 2008 had held that "Swiss-type" claims were allowable where novelty was conferred by a new dosage regime. Thus it followed the decision adopted by the EPO in T 1020/03. In G 2/08 the Enlarged Board had also held that such patenting was not excluded where a dosage regime was the only feature claimed which was not comprised in the state of the art. The respondents argued that national courts were not obliged to follow the criterion adopted by the EPO, citing the courts of France and Germany on the same legal issue.

The Madrid Court of Appeal saw no obstacle to the patentability of such inventions. It stated that while the decisions of the EPO were not binding, the task of promoting the harmonisation of the patent system and the need to ensure uniform application of the EPC should also be taken into account, and this was especially relevant in interpreting the scope of the exclusions from patentability. The court found that it was necessary to consider the special importance of the decisions of the boards of appeal of the EPO for the interpretation of the EPC. It noted that the Convention establishes a system

**VI. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES****1. Caractère juridictionnel des chambres de recours de l'OEB****ES – Espagne**

**Cour d'appel de Madrid (28<sup>e</sup> chambre), 4 mars 2013 (17/2013) – *Actavis Group et al. c. Merck Sharp & Dohme***

Mot-clé : interprétation de la Convention – décisions des chambres de recours de l'OEB – deuxième indication médicale

La Cour d'appel de Madrid a fait droit aux prétentions des demandeurs, qui contestaient la brevetabilité du brevet pour défaut d'activité inventive, et a révoqué le brevet européen 724 444. Un point important de la décision était cependant de déterminer si la revendication en question était exclue de la brevetabilité conformément aux art. 52(4) et 54(5) CBE.

Le défendeur avait observé que, dans le cadre de procédures parallèles, une juridiction du Royaume-Uni (Cour d'appel, affaire *Actavis UK Ltd c. Merck & Co*) avait estimé dans un arrêt en date du 21 mai 2008 que les revendications de type suisse étaient autorisées lorsqu'une nouvelle posologie conférerait à l'invention un caractère nouveau. Elle avait ainsi suivi la décision de l'OEB rendue dans l'affaire T 1020/03. Dans la décision G 2/08, la Grande Chambre de recours avait également estimé que de telles revendications n'étaient pas exclues de la brevetabilité lorsque la posologie est la seule caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. Les intimés avaient fait valoir que les juridictions nationales n'étaient pas tenues de suivre le critère adopté par l'OEB, citant des décisions rendues par des juridictions françaises et allemandes sur cette même question de droit.

La Cour d'appel de Madrid a estimé que rien ne s'opposait à la brevetabilité de telles inventions. Elle a déclaré que, même si les décisions de l'OEB ne sont pas contraignantes, la nécessité de promouvoir l'harmonisation du système des brevets et de garantir une application uniforme de la CBE devait également être prise en compte, en particulier en ce qui concerne l'interprétation de l'étendue des exclusions de la brevetabilité. La Cour a ajouté qu'il fallait tenir compte de l'importance particulière des décisions des chambres de recours de l'OEB pour l'interprétation de la CBE. Elle a

EPA-Beschwerdekammern für die Auslegung des EPÜ Rechnung getragen werden. Es stellte fest, dass das Übereinkommen ein gerichtsähnliches System und die notwendige Unabhängigkeit der Beschwerdekammern begründe (Art. 23 EPÜ). Zudem erfüllten die Beschwerdekammern die Bedingungen, die für die Anerkennung als Gericht im Sinne des Art. 6 EMRK gälten.

*Anmerkung des Herausgebers : Siehe auch das Urteil des Berufungsgerichts Madrid (28. Senat) vom 7. November 2011 (317/2011) zum Status der Beschwerdekammern, in dem ähnlich argumentiert wird.*

## **2. EPA Entscheidungen, das Patentübereinkommen und nationale Gerichte**

### **ES – Spanien**

**Oberster Gerichtshof (Zivilkammer) vom 27. April 2011 – LEK Pharma v. Warner-Lambert – Atorvastatina (274/2011)**

Schlagwort: Auswählerfindungen – Relevanz der Richtlinien für die Prüfung im EPA und der Entscheidungen der Beschwerdekammern

In diesem Fall ging es um den Widerruf des europäischen Patents 409 281 auf Atorvastatin-Kalzium. Das Calciumsalz von Atorvastatin ist der Wirkstoff eines weit verbreiteten Arzneimittels zur Senkung des Cholesterinspiegels.

Mit dem Urteil des Berufungsgerichts Barcelona (15. Senat) vom 18. Oktober 2007 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ, 2004-2011", ABl. SA 3/2011, S. 69) war das Patent für gültig erklärt worden. Das Gericht hatte in seinem Urteil befunden, dass das Auswahlpatent neu war, und erklärt, dass es damit nicht von den allgemeinen Kriterien abwich, die von den Beschwerdekammern des EPA erarbeitet wurden und als sogenanntes Zwei-Listen-Prinzip bekannt sind. Später wurde diese Entscheidung von der Klägerin vor dem Obersten Gerichtshof mit der Begründung angefochten, dass das Berufungsgericht durch die Anwendung der im Rahmen des EPÜ entwickelten Auslegungsregeln offensichtlich gegen geltendes Recht verstoßen habe.

Der Oberste Gerichtshof erhielt das Urteil des Berufungsgerichts zur Patentierbarkeit von Auswählerfindungen und zum Zwei-Listen-Prinzip aufrecht. Außerdem klärte er das Konzept der impliziten Offenbarung. Wenige Monate später

similar to a jurisdictional one and the necessary independence of the boards of appeal (Art. 23 EPC). The boards of appeal also fulfilled the requirements for being considered a court or tribunal for the purposes of Art. 6 ECHR.

*Editor's note: See also the judgment of 7 November 2011 (no. 317/2011) of the Madrid Court of Appeal (Chamber 28) on the status of the boards of appeal, with a similar line of argument.*

## **2. EPO decisions, the Convention and national courts**

### **ES – Spain**

**Supreme Court (Civil Chamber) of 27 April 2011 – LEK Pharma v Warner Lambert – Atorvastatina (274/2011)**

Keyword: selection inventions – relevance of the Guidelines for Examination in the EPO and decisions of the boards of appeal

The case concerned the revocation of European patent 409 281 concerning atorvastatin calcium. The calcium salt of atorvastatin is the active ingredient of a widely used cholesterol-lowering medicament.

The decision of the Barcelona Court of Appeal (Section 15) dated 18 October 2007 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 69) had declared the patent valid. In its judgment it was held that the selection patent was novel and did not depart from the general criteria developed by the EPO boards of appeal known as the "two-lists principle". Subsequently, the claimant questioned this decision before the Supreme Court on the ground that, by applying the rules of interpretation developed by the EPC, the Court of Appeal had manifestly infringed the applicable law.

The Supreme Court upheld the decision of the Court of Appeal on the issues of the patentability of selection inventions and the "two-lists principle". It also clarified the concept of implicit disclosure. A few months later, another decision of the Supreme Court dated 11

observé que la Convention met en place un système de type juridictionnel et garantit la nécessaire indépendance des chambres de recours (art. 23 CBE). De plus, celles-ci remplissent les conditions pour être considérées comme un tribunal au sens de l'art. 6 CEDH.

*Note de la rédaction : voir également l'arrêt du 7 novembre 2011 (n° 317/2011) de la Cour d'appel de Madrid (28<sup>e</sup> chambre) sur le statut des chambres de recours, qui s'appuie sur une argumentation similaire.*

## **2. Les décisions de l'OEB, la Convention et les juridictions nationales**

### **ES – Espagne**

**Cour suprême (chambre civile), 27 avril 2011 – LEK Pharma c. Warner Lambert – Atorvastatina (274/2011)**

Mot-clé : inventions de sélection – applicabilité des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB et des décisions des chambres de recours

L'affaire concernait la révocation du brevet européen 409.281, qui portait sur l'atorvastatine calcique. Le sel calcique d'atorvastatine est le principe actif d'un médicament hypocholestérolémiant largement utilisé.

Dans son arrêt en date du 18 octobre 2007 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 69), la Cour d'appel de Barcelone (15<sup>e</sup> chambre) avait déclaré le brevet valable. Elle avait estimé que le brevet de sélection était nouveau et qu'il ne s'écartait pas des critères généraux développés par les chambres de recours de l'OEB, connus sous le nom de "principe des deux listes". Par la suite, le demandeur a contesté cette décision auprès de la Cour suprême, au motif qu'en appliquant les règles d'interprétation développées par la CBE, la Cour d'appel avait méconnu de manière manifeste le droit applicable.

La Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel sur les questions de la brevetabilité des inventions de sélection et du "principe des deux listes". Elle a également clarifié le concept de divulgation implicite. Quelques mois plus tard, une autre décision de la Cour

wurde dieses Urteil durch ein weiteres Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 11. November 2011 (*Cinfa et al. v. Warner-Lambert*) bestätigt. Bezüglich des möglichen Rechtsbruchs wies der Oberste Gerichtshof darauf hin, dass die nationalen Gerichte für Nichtigerklärungen zuständig sind, dass die bei Nichtigkeit anwendbaren Rechtsvorschriften aber die des EPÜ sind. Im vorliegenden Fall gehe es nicht um die Wirkungen des europäischen Patents, die sich nach dem nationalen Patentrecht der einzelnen Vertragsstaaten bestimmten (Art. 2 EPÜ), sondern um eine Nichtigkeitsklage, auf die die Vorschriften des EPÜ anzuwenden seien. Dementsprechend stellte er fest, dass es völlig richtig sei, die Prüfungsrichtlinien des EPA als wichtiges Element für die Beurteilung der Neuheit zu erachten. Der Gerichtshof wies darauf hin, dass diese Kriterien bei der Auslegung von Schlüsselkonzepten des Europäischen Patentübereinkommens anzuwenden seien. Daher könne dem Berufungsgericht kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass es Auslegungskriterien übernommen habe, die in Entscheidungen der Beschwerdekammern angewandt worden seien.

### ES – Spanien

**Berufungsgericht Barcelona (15. Senat) vom 24. Juli 2014 – Merck & Co. v. Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)**

Schlagwort: Widerruf eines europäischen Patents – Rückwirkung ("ex tunc")

Der Fall betraf die möglichen Auswirkungen des Widerrufs eines europäischen Patents durch das EPA auf parallele nationale Verfahren. Im vorliegenden Fall hatte die Patentinhaberin verschiedene Unternehmen auf Verletzung des spanischen Teils von EP 1 175 904 verklagt. Die Beklagten reichten im selben Verfahren Nichtigkeitsklagen ein und strengten außerdem parallele Einspruchsverfahren vor dem EPA gegen die Patentinhaberin an. Schließlich wurde das europäische Patent vom EPA widerrufen. Die Klägerin beantragte daraufhin die Einstellung des Verfahrens durch das nationale Gericht auf der Grundlage von Art. 68 EPÜ, wonach der Widerruf eines Patents Rückwirkung ("ex tunc") entfaltet, sodass die Wirkungen des europäischen Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Die Entscheidung des EPA wirke sich (potenziell) sowohl auf Verletzungs- als

November 2011 confirmed this decision (*Cinfa et al. v Warner-Lambert*). Concerning the possible breach of the law, the Supreme Court pointed out that national courts were competent for declarations of nullity, but in assessing the nullity, the EPC fully applied. It noted that the case at issue was not concerned with the effects of the European patent, which were determined according to the respective national patent law of each of the contracting states (Art. 2 EPC), but with a nullity action where the applicable legal regime was that of the EPC. Accordingly, it stated that it was entirely right to consider the Guidelines for Examination in the EPO as a valuable element in assessing novelty. The Court pointed out that these criteria were applicable in interpreting key concepts of the EPC. Accordingly, the Appeal Court could not be reproached for adopting interpretative criteria applied in decisions of the boards of appeal.

### ES – Spain

**Court of Appeal of Barcelona (Section 15) of 24 July 2014 – Merck & Co. v Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)**

Keyword: revocation of European patent – retroactive effect ("ex tunc")

The case concerned the effect the revocation of a European patent by the EPO could have on parallel national proceedings. In the case at issue, the patentee had sued a number of companies for infringement of the Spanish part of European patent 1 175 904. Revocation actions were also filed by the defendants in the same proceedings. They also started parallel opposition proceedings against the patentee before the EPO. The European patent was eventually revoked by the EPO. Subsequently, the claimant requested that the national court discontinue the proceedings on the basis of Art. 68 EPC, according to which the revocation of a patent has retroactive effect ("ex tunc") and therefore the European patent is deemed to have had no effect from the outset. The decision of the EPO on invalidity had or could have had an effect on both the infringement and the revocation actions in parallel

suprême, en date du 11 novembre 2011, a confirmé cette décision (*Cinfa et al. c. Warner-Lambert*). Au sujet de la présumée violation du droit applicable, la Cour suprême a fait remarquer que les tribunaux nationaux étaient compétents en matière de déclarations de nullité, mais que la CBE s'appliquait pleinement pour ce qui était du régime juridique de la nullité. Elle a constaté que l'affaire en cause ne portait pas sur les effets du brevet européen, qui étaient déterminés conformément au droit national des brevets respectif de chaque État contractant (art. 2 CBE), mais sur une action en nullité qui était soumise au régime juridique de la CBE. Par conséquent, elle a déclaré qu'il était entièrement justifié de considérer les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB comme un élément utile pour apprécier la nouveauté. Elle a fait observer que ces critères étaient applicables pour interpréter des concepts clés de la Convention sur le brevet européen. On ne pouvait donc reprocher à la Cour d'appel d'avoir adopté des critères d'interprétation utilisés dans des décisions des chambres de recours.

### ES – Espagne

**Cour d'appel de Barcelone (15e chambre), 24 juillet 2014 – Merck & Co. c. Laboratorios Alter et al. (Auto 93/2014)**

Mot-clé : révocation d'un brevet européen – effet rétroactif ("ex tunc")

Il était question, dans la présente affaire, de l'effet que la révocation d'un brevet européen par l'OEB pouvait avoir sur une procédure nationale parallèle. Le titulaire du brevet européen 1 175 904 avait poursuivi plusieurs entreprises pour contrefaçon de la partie espagnole de son brevet. Les défendeurs avaient engagé des actions en nullité dans le cadre de ces mêmes procédures, ainsi qu'une procédure d'opposition contre le titulaire du brevet devant l'OEB. Le brevet européen a finalement été révoqué par l'OEB. Par la suite, le demandeur a demandé à la juridiction nationale d'abandonner la procédure au titre de l'art. 68 CBE, en vertu duquel la révocation d'un brevet a un effet rétroactif ("ex tunc") et le brevet européen est par conséquent réputé n'avoir eu aucun effet dès l'origine. La décision de l'OEB déclarant le brevet non valable avait ou aurait pu avoir un effet à la fois sur les actions en

auch auf Nichtigkeitsklagen in parallel anhängigen Verfahren vor nationalen Gerichten aus. Das erstinstanzliche Gericht (Handelsgericht Nr. 6 von Barcelona) ordnete in Anbetracht des unvermuteten Verlusts des Streitgegenstands die Einstellung des Verfahrens ohne Kostenerstattung an.

Das Berufungsgericht Barcelona (15. Senat) stimmte in der Frage der möglichen Auswirkungen des Widerrufs eines europäischen Patents auf nationale Verletzungsverfahren nicht mit der Vorinstanz überein. Es befand, dass sich der Widerruf eines europäischen Patents durch das EPA auf Verletzungsklagen und auf Nichtigkeitsklagen vor nationalen Gerichten unterschiedlich auswirkt. Das Berufungsgericht führte sein früheres Urteil vom 5. Oktober 2012 (*Rollo 720/2011*) an, wonach sich die Entscheidung des EPA über den Widerruf eines europäischen Patents auf vor nationalen Gerichten anhängige Klagen unterschiedlich auswirkt: Nichtigkeitsklagen in parallelen nationalen Verfahren verlieren ihren Streitgegenstand, bei Verletzungsklagen muss diese Wirkung aber nicht zwangsläufig eintreten.

Die Patentinhaberin/Klägerin hatte erklärt, dass im vorliegenden Fall kein berechtigtes Rechtsschutzinteresse bestanden habe und ein berechtigtes Interesse am Ergehen eines Urteils nicht allein deshalb bejaht werden solle, damit über die Kostenerstattung entschieden werde. Das Gericht machte deutlich, dass eine Verletzungsklage zum Ziel hat, dass die Verletzung des Streitpatents festgestellt wird. Der Widerruf des Patents durch das EPA hatte eindeutig Auswirkungen auf die Verletzungsklage, allerdings nicht dahin gehend, dass diese dadurch ihren Streitgegenstand verlor und deshalb das Verfahren beendet wurde, sondern vielmehr, dass mit der Entscheidung festgestellt wurde, dass eine Verletzung nicht möglich war.

#### FR – France

**Kassationshof vom 3. April 2012 [Nr. 10-21.084] – Herr G v. Firma R**

Schlagwort: Bindungswirkung von Entscheidungen der Beschwerdekammern

Das europäische Patent 0 106 997 betraf ein Verfahren zum Aufbereiten von Müllschrott zur Gewinnung des darin enthaltenen Metalls.

proceedings pending before national courts. The Court of First Instance (Commercial Court No. 6 of Barcelona) ordered the discontinuation of the proceedings in view of the supervening loss of the object of litigation without awarding costs.

The Court of Appeal of Barcelona (Section 15) disagreed with the lower court on the effect the revocation of a European patent could have on national infringement proceedings. It held that the revocation of a European patent by the EPO does not have the same effect on infringement actions as in revocation actions filed before national courts. The court cited another decision taken by the same Court of Appeal dated 5 October 2012 (*Rollo 720/2011*), in which it was held that the decision on invalidity of a European patent by the EPO affects actions pending before the national court differently: nullity actions in parallel national proceedings are deprived of their litigation object; however, infringement actions need not suffer such an effect.

The patentee/claimant had pointed out that no legitimate interest existed in obtaining effective judicial protection in the case at issue and that a legitimate interest in obtaining a judgment should not be acknowledged solely in order to obtain a decision awarding costs. The court pointed out that an infringement action seeks a declaration that there were acts of infringement of the patent in suit. Clearly, the revocation of the patent by the EPO had an effect on the action for infringement; not, however, by depriving the action of the object of litigation and thus terminating the proceedings, but rather by establishing in the decision that no infringement was possible.

#### FR – France

**Court of Cassation of 3 April 2012 [10-21084] – Mr G v Company R**

Keyword: authority of EPO board of appeal decisions

European patent 0 106 997 was for a method for recovering metal from scrap.

contrefaçon et sur les actions en nullité dans les procédures parallèles en instance devant les juridictions nationales. Le tribunal de première instance (tribunal de commerce n° 6 de Barcelone) a ordonné l'abandon de la procédure en raison de la perte inopinée de l'objet du litige, sans condamnation aux dépens.

La Cour d'appel de Barcelone (15<sup>e</sup> chambre) a infirmé la décision de la juridiction inférieure quant à l'effet que la révocation d'un brevet européen pouvait avoir sur les procédures nationales de contrefaçon. Elle a estimé que la révocation d'un brevet européen par l'OEB n'a pas le même effet sur les actions en contrefaçon que sur les actions en nullité engagées devant les juridictions nationales. La Cour a cité un arrêt qu'elle avait rendu le 5 octobre 2012 (numéro de rôle 720/2011), dans lequel elle avait jugé qu'une décision de l'OEB déclarant un brevet européen non valable n'affectait pas de la même manière toutes les actions en instance devant une juridiction nationale : les actions en nullité dans le cadre de procédures nationales parallèles sont privées de leur objet, tandis que les actions en contrefaçon n'ont pas à subir un tel effet.

Le titulaire du brevet/demandeur avait affirmé qu'il n'existait dans la présente affaire aucun intérêt légitime à obtenir une protection juridique réelle et que la reconnaissance d'un intérêt légitime à obtenir un jugement ne pouvait être justifiée uniquement par l'obtention d'une décision prévoyant une condamnation aux dépens. La Cour a fait observer que l'action en contrefaçon vise à faire constater que des actes de contrefaçon du brevet en cause ont été commis. Il apparaît clairement que la révocation du brevet par l'OEB a eu un effet sur l'action en contrefaçon ; non pas, toutefois, en privant l'action de son objet et en mettant ainsi fin à la procédure, mais plutôt en énonçant dans la décision qu'aucune contrefaçon n'avait été possible.

#### FR – France

**Cour de cassation, 3 avril 2012 [10-21084] – M. G / Sté R**

Mot-clé : autorité des décisions des chambres de recours

Le brevet européen 0 106 997 avait pour objet un procédé pour le traitement des déchets métalliques en vue de la récupération des métaux qui y sont contenus.

Herr G focht das Urteil des Berufungsgerichts über die Zurückweisung seiner Verletzungsklage an. Was die Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents anging, so stützte er seine Beschwerde insbesondere darauf, dass eine Beschwerdekammerentscheidung des EPA, mit der ein Patent in geänderter Form aufrechterhalten wird, materiell rechtskräftig ist.

Das Kassationsgericht führte unter anderem aus, dass das Berufungsgericht nicht an die Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts gebunden und nicht verpflichtet war, jedes einzelne Argument der Beteiligten aufzugreifen; es konnte deshalb so entscheiden wie im vorliegenden Fall.

#### FR – Frankreich

##### **Berufungsgericht Paris vom 3. Juli 2013 (10/22679) – *Sotira v. Cpo***

Schlagwort: Bindungswirkung von Entscheidungen der Beschwerdekammern

Die strittigen Ansprüche 1 und 4 des französischen Patents der Firma Cpo sind insbesondere mit den Ansprüchen des am 7. September 2005 erteilten europäischen Patents dieser Firma identisch. Darin ist Frankreich nicht benannt, doch bildeten diese Ansprüche die Grundlage für den Widerruf des Patents am 19. Oktober 2011 (T 17/09) wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit.

Auch wenn – so das Berufungsgericht – das europäische Patent dieselbe Erfindung betrifft wie das streitgegenständliche französische Patent, so ist das Gericht nicht an die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA vom 19. Oktober 2011 gebunden (T 17/09); ebenso wenig ist das Gericht an die frühere Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA gebunden. Es obliegt somit dem Gericht, die Gültigkeit der strittigen Patentansprüche zu bewerten.

Das Berufungsgericht gelangte zu dem Schluss, dass die Ansprüche 1 und 4 des französischen Patents 9 901 175 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nichtig sind.

Mr G was challenging the Court of Appeal's dismissal of his infringement action, and on its findings as to the scope of protection conferred by the patent, he argued in particular that the EPO board of appeal decision amending the patent was *res judicata*.

The Court of Cassation however held that the Court of Appeal was not bound by the board's decision or required to follow the parties' detailed pleadings. It had therefore been entitled to decide the way it did.

#### FR – France

##### **Paris Court of Appeal of 3 July 2013 (10/22679) – *Sotira v Compagnie Plastic Omnium (Cpo)***

Keyword: authority of EPO board of appeal decisions

Contested claims 1 and 4 of Cpo's French patent 9 901 175 were identical to those of its European patent, granted on 7 September 2005, which had not designated France but had been revoked by an EPO board of appeal (in T 17/09 of 19 October 2011) for lack of inventive step.

The Court acknowledged that the two patents were for the same invention, but said it was not bound by either T 17/09 or the EPO opposition division decision preceding it, and could therefore take its own decision on whether or not the claims were valid.

It then revoked claims 1 and 4 of French patent 9 901 175 for lack of inventive step.

Monsieur G faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en contrefaçon, et sur la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen Monsieur G faisait notamment valoir au soutien de son pourvoi qu'une décision d'une chambre de recours de l'OEB accordant un brevet sous une forme amendée a autorité de chose jugée.

La Cour de cassation énonce entre autres que la cour d'appel qui n'était pas liée par la décision de la chambre de recours de l'Office européen des brevets et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu statuer comme elle a fait.

#### FR – France

##### **Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2013 (10/22679) – *Sté Sotira c. Sté Cpo***

Mot-clé : autorité des décisions des chambres de recours

Les revendications litigieuses 1 et 4 du brevet français de la société Cpo sont identiques, notamment à celles de son brevet européen délivré le 7 septembre 2005, lequel ne désigne pas la France mais qui ont justifié, faute d'activité inventive, sa révocation le 19 octobre 2011 (T 17/09).

La Cour d'appel précise que si le brevet européen correspond à la même invention que le brevet français objet du litige, la cour n'est pas liée par la décision rendue par la chambre de recours technique de l'OEB le 19 octobre 2011 (T 17/09) ; la cour n'est pas plus tenue par la décision antérieure de la division d'opposition de l'OEB. Il appartient donc à la cour d'apprécier la validité des revendications litigieuses.

La Cour d'appel conclut en l'espèce à l'annulation des revendications 1 et 4 du brevet FR 9 901 175 pour défaut d'activité inventive.

**GB – Vereinigtes Königreich**

**Patents Court vom 27. Juli 2012 –  
Virgin Atlantic Airways Ltd v.  
Contour Aerospace Ltd and Ors  
[2012] EWHC 2153 (Pat)**

Schlagwort: Benennung des  
Vereinigten Königreichs – nicht  
justizierbar vor englischen Gerichten

Eine weitere Streitfrage betraf die  
fehlerhafte Benennung des Vereinigten  
Königreichs, die nicht beansprucht war.

Der Richter wies darauf hin, dass die  
Vertragsstaaten des EPÜ ausdrücklich  
das EPA mit dem Erteilungsverfahren  
für europäische Patente betraut haben.  
Nicht jede Entscheidung im  
Erteilungsverfahren, die möglicherweise  
die Rechte eines Einzelnen verletzt,  
kann angefochten werden. Dass die  
Benennung des Vereinigten  
Königreichs im Verfahren vor dem EPA  
nur insoweit angefochten werden kann,  
als die zuständige Abteilung  
aufzufordern ist, ihre Entscheidung zu  
überprüfen, entspricht dem  
Einverständnis der Vertragsstaaten  
darüber, wo in diesem Zusammenhang  
die Grenze zu ziehen ist. Dies verletzt  
nicht die Rechte der Beklagten nach  
Art. 6 der Europäischen  
Menschenrechtskonvention (in  
Anlehnung an *J.H. Rayner Ltd v.  
Department of Trade and Industry*  
[1990] AC 418 und *Lenzing AG's  
European Patent* [1997] RPC 245).

**GB – Vereinigtes Königreich**

**Court of Appeal vom 20. Dezember  
2013 – Virgin Atlantic Airways Ltd v.  
Zodiac Seats UK Ltd (ehemals  
Contour Aerospace Ltd) u. a. [2013]  
EWCA Civ 1713**

Schlagwort: Auslegung von Ansprüchen  
– unzulässige Erweiterung –  
erfinderische Tätigkeit – Benennung  
von Staaten – gerichtliche Zuständigkeit

Obwohl Virgin sich klar und eindeutig  
dafür entschieden hatte, in der  
Patentanmeldung, die später zum  
Patent 908 wurde, das Vereinigte  
Königreich nicht zu benennen, war UK  
aufgrund eines Fehlers im erteilten  
Patent benannt. Im Verfahren vor dem  
EPA hatte die Beschwerdekammer in  
T 1259/09 befunden, dass Premium  
(eine ehemalige Konzerngesellschaft  
von Zodiac) weder berechtigt war, in  
dem von ihr angestrebten  
Einspruchsverfahren einen teilweisen  
Widerruf des Patents dahin gehend zu  
beantragen, dass die UK-Benennung  
aufgehoben wird, noch als nicht am  
Prüfungsverfahren der  
Patentanmeldung beteiligte Partei eine

**GB – United Kingdom**

**Patents Court of 27 July 2012 –  
Virgin Atlantic Airways Ltd v Contour  
Aerospace Ltd and Ors [2012] EWHC  
2153 (Pat)**

Keyword: UK designation – non-  
justiciability before the English courts

An issue had been raised concerning  
the incorrect designation of the UK,  
which had not been requested.

The judge pointed out that the member  
states of the EPC have expressly  
delegated the grant procedure for  
European patents to the EPO. Not  
every decision in the grant procedure  
which may adversely affect the rights of  
an individual is capable of challenge.  
The extent to which the designation of  
the UK may be challenged in  
proceedings before the EPO, namely by  
asking the appropriate division to  
review its decision, represents the  
agreement of the contracting states on  
where the line is to be drawn in that  
respect. This does not violate the rights  
of the defendants under Art. 6 of the  
European Convention on Human Rights  
(following *J.H. Rayner Ltd v Department  
of Trade and Industry* [1990] AC 418  
and *Lenzing AG's European Patent*  
[1997] RPC 245).

**GB – United Kingdom**

**Court of Appeal of 20 December 2013  
– Virgin Atlantic Airways Ltd v  
Zodiac Seats UK Ltd (formerly  
Contour Aerospace Ltd) and Ors  
[2013] EWCA Civ 1713**

Keyword: designation of states –  
jurisdiction

Virgin had clearly and unequivocally  
elected not to designate the UK when it  
applied for what became the 908  
patent, yet, through an error, the  
granted patent included a UK  
designation. In proceedings before the  
EPO, the board had found in T 1259/09  
that Premium (a former group company  
of Zodiac) had no right to seek partial  
revocation of the patent for non-  
designation of the UK in the opposition  
proceedings which it had commenced  
and had, as a non-party to the  
examination of the patent application,  
no locus to object to a grant which  
included the UK. In the English  
proceedings the High Court judge had  
dismissed an appeal from a decision of

**GB – Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 27 juillet 2012 –  
Virgin Atlantic Airways Ltd c.  
Contour Aerospace Ltd and Ors  
[2012] EWHC 2153 (Pat)**

Mot-clé : désignation du Royaume-Uni  
– non susceptible d'être jugée devant  
les tribunaux anglais

Une question s'est également posée au  
sujet de la désignation incorrecte du  
Royaume-Uni, qui n'avait pas été  
demandée.

Le juge a énoncé que les États parties  
à la CBE ont expressément délégué la  
procédure de délivrance des brevets  
européens à l'OEB. Les décisions qui  
sont rendues pendant la procédure de  
délivrance et qui, le cas échéant, ne  
font pas droit aux prétentions d'un  
individu ne peuvent pas toutes être  
contestées. La mesure dans laquelle  
est possible de remettre en cause la  
désignation du Royaume-Uni dans la  
procédure devant l'OEB, à savoir en  
demandant à la division compétente de  
réexaminer sa décision, reflète la limite  
dont sont convenus les États  
contractants à cet égard. Cela n'enfreint  
pas les droits dont jouissent les  
défendeurs en vertu de l'art. 6 de la  
Convention européenne des droits de  
l'homme (suite aux affaires *J.H. Rayner  
Ltd c. Department of Trade and Industry*  
[1990] AC 418 et *Lenzing AG's  
European Patent* [1997] RPC 245).

**GB – Royaume-Uni**

**Cour d'appel, 20 décembre 2013 –  
Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac  
Seats UK Ltd (anciennement  
dénommée Contour Aerospace Ltd)  
et autres [2013] EWCA Civ 1713**

Mot-clé : désignation d'États –  
jurisdiction

Virgin avait fait le choix clair et non  
équivoque de ne pas désigner le  
Royaume-Uni dans la demande qu'elle  
avait déposée et qui avait donné lieu à  
la délivrance du brevet 908. Cependant,  
en raison d'une erreur, le brevet délivré  
incluait la désignation du Royaume-Uni.  
Au cours de la procédure devant l'OEB,  
la chambre de recours avait estimé  
dans l'affaire T 1259/09 que Premium  
(une ancienne société du groupe  
Zodiac) n'était pas admise, dans  
l'opposition qu'elle avait formée, à  
demander la révocation partielle du  
brevet afin que le Royaume-Uni ne soit  
pas désigné et que, n'étant pas partie à  
l'examen de la demande de brevet, elle  
n'avait pas qualité pour s'opposer à la

Erteilung anfechten konnte, die das Vereinigte Königreich umfasste. In dem englischen Verfahren hatte der Richter am High Court die Berufung gegen eine Entscheidung des UKIPO zurückgewiesen und verneinte die Einrede gegen die Verletzung, dass die Erteilung des Patents 908 in Bezug auf das Vereinigte Königreich nichtig sei. Dieser Aspekt wurde im Verfahren vor dem Court of Appeal wieder aufgegriffen.

Lord Justice Patten stellte fest, dass das Patent 908 und seine Veröffentlichung dahin gehend Wirkung entfaltet hätten, dass das Patent nach s. 77 (1) Patents Act 1977 den Rechtsstand eines kraft dieses Gesetzes auf eine Anmeldung erteilten Patents erlangt habe. So könne in einem englischen Verfahren seine Gültigkeit nur unter Berufung auf die in Art 74 (3) genannten Gründe angefochten werden (s. Art. 52-57 EPÜ). Damit sei die Zulässigkeit der Einreden auf der Basis der Nichtbenennung vollständig beantwortet; siehe den Fall *Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147, in dem der Versuch zurückgewiesen wurde, die Gültigkeit eines Patents mit der Begründung anzufechten, dass die Erfordernisse von Art 14 (5) nicht erfüllt seien und das Patent daher nie hätte erteilt werden dürfen. Das Patentgesetz von 1977 sei im Einklang mit dem EPÜ auszulegen.

Es wurde jedoch geltend gemacht, dass sich dies mit dem Inkrafttreten des Human Rights Act 1998 geändert habe. Der Court of Appeal wies jedoch darauf hin, dass nach nationalem Recht Amtsgerichte nicht für die Beurteilung bzw. Durchsetzung von Rechten und Pflichten zuständig sind, die sich aus rechtlichen Vereinbarungen zwischen souveränen Staaten ableiten (siehe z. B. *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] RPC 245). Wie seien dann die Position und Aufgaben des EPA sowie seine Beziehung zum Vereinigten Königreich aufgrund des Patentgesetzes von 1977 im Hinblick auf die gerichtliche Zuständigkeit zu beurteilen?

Der Court of Appeal befand, dass in einem Fall, in dem die Handlungen einer internationalen Organisation als unabhängig von den Vertragsstaaten betrachtet werden können und ein Vertragsstaat daran weder beteiligt ist noch sie sich zu eigen macht, diesem Staat keine rechtliche Verantwortung im Sinne von Art. 1 EMRK für die Konsequenzen einer bestimmten

the UKIPO and rejected the defence to infringement that the grant of the 908 patent in respect of the UK was a nullity. This issue arose again before the Court of Appeal.

Patten LJ stated that the effect of the 908 grant and its publication was that it obtained the legal status under s. 77(1) Patents Act 1977 of a patent granted on an application under the Act. As such, the grounds upon which its validity could be put in issue in English proceedings were limited to those specified in s. 74(3) (cf. Art. 52-57 EPC), which was therefore, on its face, a complete answer to the admissibility of the defences based on non-designation; see *Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147, which rejected an attempt to challenge the validity of a patent on the ground that the requirements of s.14(5) had not been complied with and that the patent should never therefore have been granted. The Patents Act 1977 had to be construed as one with the EPC.

It was alleged this had changed with the passing of the Human Rights Act 1998. However, the Court of Appeal pointed out that, as a matter of domestic law, it was well established that municipal courts will not regard themselves as competent to enforce or adjudicate upon rights and obligations which arise out of transactions entered into between sovereign states (see e.g. *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] RPC 245). How then were the position and functions of the EPO and its relationship with the UK through the medium of the Patents Act 1977 to be characterised in terms of "jurisdiction"?

The Court of Appeal found that, where the actions of an international body could be regarded as independent of the contracting states and were neither participated in nor adopted by the contracting state, then no legal responsibility within Art. 1 ECHR could attach to that state for the consequences of the action in question. It had been argued before the court that

délivrance d'un brevet incluant le Royaume-Uni. Dans la procédure anglaise, le juge de la Haute Cour avait rejeté l'appel contre une décision de l'Office anglais de la propriété intellectuelle et rejeté le moyen en défense contre l'action en contrefaçon, selon lequel la délivrance du brevet 908 pour le Royaume-Uni n'était pas valable. Cette question s'est de nouveau posée devant la Cour d'appel.

Lord Justice Patten a indiqué que la délivrance et la publication du brevet 908 avaient eu pour effet de conférer à ce dernier le statut juridique prévu à la section 77(1) Patents Act 1977, à savoir celui d'un brevet délivré sur la base d'une demande conformément à cette loi. Par conséquent, les motifs pour lesquels sa validité pouvait être mise en cause dans une procédure en Angleterre étaient limités à ceux énoncés à la s. 74(3) (cf. art. 52-57 CBE), laquelle fournissait donc à première vue une réponse complète à la question de la recevabilité des moyens de défense fondés sur le défaut de désignation ; voir l'affaire *Genentech Inc's Patent* [1989] RPC 147, dans laquelle la Cour d'appel avait rejeté la tentative consistant à attaquer la validité d'un brevet au motif qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences de la s. 14(5) et que le brevet n'aurait donc jamais dû être délivré. La loi sur les brevets de 1977 devait être interprétée en ce sens qu'elle était en adéquation avec la CBE.

Il a été allégué que la situation avait changé avec l'adoption de la Loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act) de 1998. Cependant, la Cour d'appel a souligné que, en termes de droit national, il était constant que les juridictions ne se considèrent pas comme compétentes pour faire appliquer ou se prononcer sur des droits et obligations qui résultent de négociations engagées entre États souverains (cf. par exemple l'affaire *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] RPC 245). Comment fallait-il dès lors définir, en termes de "compétence juridictionnelle", la position et les fonctions de l'OEB, ainsi que ses relations avec le Royaume-Uni sur la base de la loi sur les brevets de 1977 ?

La Cour d'appel a estimé que lorsque les actions d'une organisation internationale pouvaient être considérées comme étant indépendantes des États contractants et que l'État contractant n'y participait pas ni ne les faisait siennes, aucune responsabilité juridique au titre de l'article premier de la Convention européenne des droits de l'homme ne



Handlung zugeschrieben werden kann. Es wurde vorgebracht, dass das Vereinigte Königreich sich die Handlungen und Verfahren des EPA durch das Patentgesetz von 1977 zu eigen gemacht habe, das die Anerkennung der vom EPA nach diesen Verfahren erteilten Patente vorschreibe. Dadurch werde eine gerichtliche Zuständigkeit im Sinne von Art. 1 EMRK begründet (sog. "jurisdictional link") und das Erteilungsverfahren des EPA der Gerichtsbarkeit der englischen Gerichte im Nebenverfahren unterworfen.

Der Court of Appeal widersprach dieser Auffassung. Das Vereinigte Königreich als Vertragsstaat sei de facto weder am Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahren für das Patent 908 beteiligt noch dafür verantwortlich. Zuständig sei allein das EPA, das bei der Ausübung seiner Erteilungsbefugnis faktisch und rechtlich unabhängig vom Comptroller und vom UKIPO sei. Gemäß Art. 77 (1) erlangen europäische Patente mit der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt unmittelbar Wirkung nach nationalem Recht. Der Comptroller habe lediglich eine administrative Funktion. Die Tatsache, dass sich die Befugnisse des EPA nach dem EPÜ aus einem Verzicht des Vereinigten Königreichs auf hoheitliche Befugnisse ableitet, reicht nicht aus, um eine gerichtliche Zuständigkeit nach Art. 1 zu begründen (s. *Behrami v. France* [2007] 45 EHRR SE10 und *Boivin v. 34 Mitgliedstaaten des Europarats*, 9. September 2008, EGMR 2008). Die Delegation von Befugnissen und Aufgaben an eine internationale Organisation ist nicht an sich unvereinbar mit Art. 1, und der unabhängige Rechtsstatus der Organisation, der durch den Vertrag entstand, wurde für die Zwecke der gerichtlichen Zuständigkeit anerkannt. Der Court of Appeal hielt die Anerkennung der Gültigkeit und Wirkung von europäischen Patenten im nationalen Recht nach s. 77 nicht für ausreichend, um eine gerichtliche Zuständigkeit zu begründen. Vielmehr erkenne das Vereinigte Königreich damit die Befugnisse des EPA als unabhängig errichtete und funktionierende Behörde an. Gestünde man den englischen Gerichten eine allgemeine Befugnis zu, die Gültigkeit der Erteilungen aufgrund von nicht im EPÜ genannten Gründen zu überprüfen, so würde man damit das gesamte System für die Erteilung europäischer Patente massiv untergraben und gegen die

in the case of European patents the UK had adopted the acts and procedures of the EPO through the Patents Act 1977, which compelled recognition of patents granted by the EPO in accordance with those procedures. That created the jurisdictional link under Art. 1 ECHR and rendered the grant process in the EPO amenable to scrutiny by the English courts in collateral proceedings.

The Court of Appeal disagreed. This was not a case where the UK as a contracting state had any de facto involvement or responsibility for the examination or grant process of the 908 patent. That was entirely a matter for the EPO, which was both factually and legally independent of the Comptroller and the UKIPO in the exercise of its grant-making powers. Section 77(1) made European patents directly effective in domestic law from the date of publication in the European Patent Bulletin. The Comptroller's function was purely administrative. The fact that the powers of the EPO derived from a surrender of UK sovereign power under the EPC was insufficient to create jurisdiction under Art. 1 (see *Behrami v France* [2007] 45 EHRR SE10 and *Boivin v 34 Member States of the Council of Europe*, 9 September 2008, ECHR 2008). The delegation of power and functions to an international organisation was not of itself inconsistent with Art. 1 and the independent legal status of the organisation which the treaty created was recognised for jurisdictional purposes. The Court of Appeal did not accept that the recognition of the validity and effect of European patents under domestic law effected by s. 77 could be sufficient to create a jurisdictional link. Indeed, the court saw it as recognition by the UK of the powers of the EPO as an independently established and functioning authority. To allow the English courts to have a general power to review the validity of grants on grounds not specified in the EPC would be to undermine fatally the whole system for the grant of European patents and would constitute a breach of the UK's treaty obligations under the EPC.

pouvait être imputée à cet État eu égard aux conséquences de l'action en question. Il a été soutenu qu'en ce qui concerne les brevets européens, le Royaume-Uni avait adopté les dispositions juridiques et les procédures de l'OEB par le biais de sa loi sur les brevets de 1977, qui comporte l'obligation de reconnaître les brevets délivrés par l'OEB conformément à ces procédures. Cela créait le "lien juridictionnel" au titre de l'article premier de la Convention européenne des droits de l'homme et avait pour conséquence que la procédure de délivrance à l'OEB était susceptible d'être examinée par les juridictions anglaises dans les procédures secondaires.

La Cour d'appel n'a pas suivi cet argument. En l'occurrence, le Royaume-Uni, en tant qu'État contractant, n'avait pas participé de facto à la procédure d'examen ou de délivrance du brevet 908, ou n'avait assumé aucune responsabilité à cet égard. Cette procédure relevait de la seule compétence de l'OEB, qui était indépendant, sur un plan factuel et juridique, du Comptroller et de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni dans l'exercice de ses attributions en matière de délivrance de brevets. En vertu de la s. 77(1), les brevets européens prenaient directement effet en droit national dès la date de leur publication au Bulletin européen des brevets. La fonction du Comptroller était purement administrative. Le fait que les attributions de l'OEB découlent en vertu de la CBE d'un abandon de souveraineté par le Royaume-Uni ne suffisait pas à créer une compétence juridictionnelle au sens de l'article premier (cf. *Behrami c. France* [2007] 45 EHRR SE10 et *Boivin c. 34 États membres du Conseil de l'Europe*, 9 septembre 2008, CEDH 2008). La délégation d'attributions et de fonctions en faveur d'une organisation internationale n'était pas en soi incompatible avec l'article premier, et le statut juridique indépendant de cette organisation instituée par voie de traité était reconnu à des fins juridictionnelles. La Cour d'appel n'a pas admis que la reconnaissance, en vertu de la section 77 Patents Act 1977, de la validité et des effets des brevets européens puisse suffire à créer un lien en termes juridictionnels. La Cour a estimé en effet que cette reconnaissance signifiait l'acceptation, par le Royaume-Uni, des attributions conférées à l'OEB en tant qu'administration instituée et fonctionnant de manière indépendante. Si les juridictions anglaises se voyaient accorder une compétence générale

vertraglichen Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs nach dem EPÜ verstoßen.

Art. 6 sei in dieser Sache lediglich insofern relevant, als über die Frage der Justiziabilität selbst entschieden werden müsse. Er erstreckt sich nicht darauf, materielle Rechte zur Anfechtung der Gültigkeit des Patents 908 zu schaffen, die im nationalen Recht nicht existierten.

**NL – Niederlande**

**Bezirksgericht Den Haag vom 19. Dezember 2013 – *Unilever N.V. v. Procter & Gamble***

Schlagwort : Entscheidungen der Beschwerdekammern – nationale Verfahren

Unilever ist die Inhaberin des niederländischen Teils von EP 1 361 172. Das Patent offenbart eine wasserlösliche Verpackung, die ein Waschmittel zur Freisetzung bei Auflösung der Verpackung enthält.

P&G US, Henkel AG & Co und Reckitt Benckiser (UK) hatten gegen das Patent Einspruch eingelegt. In der Folge wurde das Patent beschränkt, indem in Anspruch 1, wo das Waschmittel als "eine Flüssigkeit oder ein Gel" beschrieben wurde, die Formulierung "oder ein Gel" gestrichen wurde. Außerdem wurde in der Beschreibung das Herstellungsverfahren für die wasserlösliche Verpackung gestrichen, dafür aber ein Abschnitt über die Form der Verpackung hinzugefügt. Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass das Patent gegenüber dem Stand der Technik erfinderisch war.

P&G US legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein.

2003 hatte P&G mit der Markteinführung von Produkten begonnen, unter anderem von Ariel-Waschmittelkapseln, die offenbar mithilfe von Thermoformung hergestellt wurden, was zu Verletzungsvorwürfen wie in dem vorliegenden Verfahren geführt hat.

P&G argumentierte, dass der Fall für ein einstweiliges Verfügungsverfahren zu komplex und der potenzielle Schaden für die Marktposition von P&G erheblich sei, wobei binnen ganzer

Nor was Art. 6 engaged in this case except insofar as the issue of justiciability itself was required to be tried. It did not extend to creating substantive rights of challenge to the validity of 908 where none existed under existing domestic law.

**NL – Netherlands**

**The Hague District Court of 19 December 2013 – *Unilever N.V. v Procter & Gamble***

Keyword: board of appeal decisions – national proceedings

Unilever was the owner of the Dutch part of European patent 1 361 172. The patent disclosed a water soluble package containing a laundry detergent for release on dissolution.

P&G US, Henkel AG & Co and Reckitt Benckiser (UK) started opposition proceedings against the patent and subsequently the patent was limited by deleting the words 'or gel' from claim 1 in the section describing the detergent as 'being a liquid or gel'. The process of producing the water soluble package was also deleted from the description, but a section on the shape of the package was added. The opposition division held the patent to be inventive over the prior art.

P&G US filed an appeal against the opposition division's decision.

In 2003 P&G had started introducing products to the market, including Ariel detergent capsules, which appeared to involve thermoforming in its production. This led to accusations of infringement, as in the proceedings at hand.

P&G submitted that the case was too complicated to be dealt with in preliminary injunction proceedings and that the potential harm to P&G's market position was very significant, with a

pour réexaminer la validité des brevets sur la base de motifs non mentionnés dans la CBE, cela porterait irrémédiablement atteinte à l'ensemble du système de délivrance des brevets européens, et le Royaume-Uni enfreindrait les obligations qui lui incombent en vertu de la CBE.

De même, l'art. 6 n'entraîne en ligne de compte dans la présente affaire que dans la mesure où il était nécessaire de trancher la question proprement dite de savoir si l'affaire pouvait être jugée. Il n'allait pas jusqu'à créer des droits matériels permettant de contester la validité du brevet 908, droits qui n'existent pas dans le droit national en vigueur.

**NL – Pays-Bas**

**Tribunal de grande instance de La Haye, 19 décembre 2013 – *Unilever N.V. c. Procter & Gamble***

Mot-clé : décisions des chambres de recours – procédures nationales

Unilever est titulaire de la partie néerlandaise du brevet européen 1 361 172. Ce brevet divulgue un emballage hydrosoluble contenant un détergent pour linge à libérer lors de la dissolution de l'emballage.

P&G US, Henkel AG & Co et Reckitt Benckiser (UK) ont engagé une procédure d'opposition contre le brevet, qui a été limitée ensuite par la suppression des mots "ou un gel" de la revendication 1 dans la partie décrivant le détergent comme étant "un liquide ou un gel". Le procédé de production de l'emballage hydrosoluble a également été supprimé de la description, tandis qu'une partie sur la forme de l'emballage a été ajoutée. La division d'opposition a estimé que le brevet était inventif par rapport à l'état de la technique.

P&G US a formé un recours contre la décision de la division d'opposition.

En 2003, P&G avait commencé à mettre sur le marché des produits, notamment des capsules de détergent Ariel, dont la production impliquait un procédé de thermoformage, ce qui avait conduit à des accusations de contrefaçon, comme dans la présente procédure.

P&G a fait valoir que l'affaire était trop compliquée pour être traitée dans le cadre d'une procédure préliminaire d'injonction et que le préjudice potentiel pour la position de P&G sur le marché

sechs Monate mit einer Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA gerechnet werden könne. Das Gericht kam zu einem anderen Schluss und entschied, dass der Fall für ein einstweiliges Verfahren geeignet sei.

P&G brachte daraufhin vor, dass eine ernsthafte, nicht zu vernachlässigende Möglichkeit bestehe, dass das Patent von der Beschwerdekammer widerrufen werde. Das Gericht prüfte die von P&G vorgebrachten Gründe für einen Widerruf, fand sie aber nicht überzeugend und entschied angesichts des Ergebnisses des Einspruchsverfahrens, dass keine ernsthafte, nicht zu vernachlässigende Möglichkeit eines Widerrufs bestehe. So befand das Gericht, dass die Ariel-Pods das Patent von Unilever verletzen.

*Anmerkung des Herausgebers : Die Technische Beschwerdekammer widerrief in ihrer Entscheidung T 1799/12 vom 26. März 2014 das Patent, weil der Gegenstand der Ansprüche über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausging.*

### 3. Aussetzung des nationalen Patentverfahrens

#### GB – Vereinigtes Königreich

#### Supreme Court vom 3. Juli 2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Schlagwort: res judicata – Parallelverfahren – Aussetzung des Verfahrens

Virgin forderte Schadenersatz für die Verletzung eines europäischen Patents, das nicht mehr in der Form existierte, in der es angeblich verletzt worden war. Die Beschwerdekammer des EPA hatte es dahin gehend geändert, dass mit Wirkung vom Tag der Erteilung alle relevanten Ansprüche, die sie wegen mangelnder Neuheit für nichtig befand, gestrichen wurden. Virgin brachte vor, dass sie dennoch Anspruch auf Schadenersatz habe, weil die englischen Gerichte vor Ergehen der Kammerentscheidung das Patent für rechtsgültig befunden und den Einwand wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen hätten – diese Schlussfolgerung und die Feststellung der Rechtsgültigkeit seien ungeachtet der späteren rückwirkenden Entscheidung der Kammer rechtskräftig. Ein ähnliches Argument sei vor dem Court of Appeal in den Fällen *Coflexip SA v. Stolt Offshore MS Ltd (No 2)* [2004] FSR 708 und *Unilin*

decision from the technical board of appeal for the EPO only six months away at the time. The court decided otherwise, stating that the case was manageable and suitable for preliminary proceedings.

P&G then argued that there was a serious, non-negligible chance that the patent would be revoked by the board of appeal. The court weighed the various grounds for revocation submitted by P&G, but found these arguments unconvincing and in the light of the outcome of the opposition proceedings, decided that there was no serious, non-negligible chance that the patent would be revoked. The court thus found that the Ariel Pods infringed Unilever's patent.

*Editor's note: The technical board of appeal handed down its decision in T 1799/12 on 26 March 2014, revoking the patent, because the subject-matter of the claims extended beyond the content of the parent application as originally filed.*

### 3. Stay of national proceedings

#### GB – United Kingdom

#### Supreme Court of 3 July 2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Keyword: res judicata – stay of proceedings – concurrent proceedings

Virgin wished to recover damages for the infringement of a European patent which no longer existed in the form said to have been infringed. The board of appeal of the EPO had amended it so as to remove with effect from the date of grant all the relevant claims which it found invalid on account of prior art. Virgin claimed that it was nevertheless entitled to recover damages because before the board had issued its decision, the English courts had held the patent to be valid and rejected the prior art objection – this conclusion and the finding of validity were res judicata notwithstanding the later but retrospective decision of the board. A similar argument had succeeded before the Court of Appeal in *Coflexip SA v Stolt Offshore MS Ltd (No 2)* [2004] FSR 708 and *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV* [2007] FSR 635 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 265). In the case now in

était considérable, ajoutant qu'à cette date, une décision de la chambre de recours technique de l'OEB était attendue dans les six mois. Le tribunal en a décidé autrement, déclarant qu'il était possible de traiter l'affaire et que celle-ci se prêtait à une procédure préliminaire.

P&G a ensuite affirmé qu'il existait une possibilité sérieuse et non négligeable que le brevet soit révoqué par la chambre de recours. Le tribunal a considéré les divers motifs de nullité invoqués par P&G, mais a jugé ces arguments peu convaincants. Il a estimé, compte tenu du résultat de la procédure d'opposition, qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse et non négligeable que le brevet soit révoqué. Le tribunal a ainsi estimé que les "Ariel Pods" constituait une contrefaçon du brevet d'Unilever.

*Note de la rédaction : la chambre de recours technique a rendu sa décision dans l'affaire T 1799/12 le 26 mars 2014, prononçant la révocation du brevet au motif que l'objet des revendications s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement.*

### 3. Sursis à statuer

#### GB – Royaume-Uni

#### Cour suprême, 3 juillet 2013 – *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46

Mot-clé : autorité de la chose jugée – sursis à statuer – procédures concurrentes

Virgin souhaitait obtenir des dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon d'un brevet européen qui n'existait plus sous la forme prétendument contrefaite. La chambre de recours de l'OEB avait modifié le brevet afin de supprimer, avec effet à compter de la date de délivrance, toutes les revendications pertinentes jugées nulles eu égard à l'état de la technique. Virgin a déclaré qu'elle était néanmoins fondée à obtenir des dommages-intérêts, au motif que les tribunaux anglais avaient jugé le brevet valable et rejeté l'action en nullité fondée sur l'état de la technique, avant que la chambre de recours ne rende sa décision. Ces conclusions des tribunaux anglais et le jugement confirmant la validité du brevet étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée, nonobstant la décision ultérieure mais rétroactive de la chambre de recours. La Cour d'appel avait admis un argument similaire dans les affaires

*Beheer BV v. Berry Floor NV* [2007] FSR 635 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" 2004 – 2011, ABI. SA 3/2011, S. 265) erfolgreich gewesen. Im aktuellen Streitfall sei der Court of Appeal zum selben Schluss gekommen.

Lord Sumption zufolge hatte sich der Court of Appeal bei seiner Schlussfolgerung von einer Reihe von Fällen leiten lassen, darunter *Poulton v. Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430, *Coflexip* und schließlich *Unilin*, in denen entschieden worden sei, dass ein Patentinhaber, dessen Patent für rechtsgültig erklärt wurde, Anspruch auf Schadenersatz für die Verletzung seines Patents hat, obgleich dieses später mit Rückwirkung zum Erteilungstag wegen Nichtigkeit widerrufen wurde. Zurück geht dieser Grundsatz auf die Sache *Coflexip*, die seiner Meinung nach falsch entschieden worden sei. In der Entscheidung *Unilin*, die der Entscheidung *Coflexip* gefolgt sei, habe Lord Justice Jacob festgestellt, die dort gezogene Schlussfolgerung diene der Rechtssicherheit, erstens weil die Beteiligten so schon frühzeitig eine rechtskräftige Entscheidung eines englischen Gerichts über die Rechtsgültigkeit erhielten, und zweitens weil eine einstweilige Verfügung betreffend künftige Verletzungen aufgehoben würde, wenn das Patent später vom EPA widerrufen oder geändert werde. Lord Sumption fand dies nicht überzeugend – die Entscheidung in *Coflexip* stelle nicht etwa Rechtssicherheit her, sondern mache vielmehr den Ausgang abhängig davon, welches der beiden gleichzeitig befassten Gerichte sein Verfahren zuerst abschließe. Seine eigene Schlussfolgerung sei vielmehr die folgende: wenn ein englisches Gericht ein (englisches oder europäisches) Patent für rechtsbeständig und verletzt erkläre und dieses Patent später (in England oder vor dem EPA) rückwirkend widerrufen oder geändert werde, dürfe der Beklagte im Rahmen der Schadenersatzfeststellung auf den Widerruf oder die Änderung vertrauen.

Lord Sumption stellte darüber hinaus Folgendes fest: wäre er zu dem Schluss gelangt, dass der Beklagte daran gehindert werde, sich auf den Widerruf oder die Änderung des Patents zu berufen, sobald das Gericht dieses für rechtsgültig befunden habe, so hätte dies maßgebliche Auswirkungen auf die Frage, ob das englische Verfahren ausgesetzt werden solle, bis im parallelen

dispute the Court of Appeal had reached the same conclusion.

According to Lord Sumption, the Court of Appeal had come to its conclusion by following a line of cases, including *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430 and *Coflexip*, culminating in *Unilin*, which had held that a patentee whose patent has been held to be valid is entitled to claim damages for its infringement without regard to a subsequent revocation of the patent for invalidity which relates back to the date of grant. The real origin of the principle was *Coflexip*, which in his opinion was wrongly decided. In *Unilin*, which followed *Coflexip*, Jacob LJ had said that the conclusion reached was conducive to certainty both because it enabled the parties to get a final decision on validity and because any injunction against future infringements would be discharged if the EPO subsequently revoked or amended the patent. Lord Sumption found this unconvincing – the effect of the decision in *Coflexip* was not to introduce certainty but to make the outcome dependent on the question which of two concurrently competent jurisdictions completed its procedures first. His conclusion was rather that, where judgment is given in an English court that a patent (whether English or European) is valid and infringed and the patent is subsequently retrospectively revoked or amended (whether in England or at the EPO), the defendant is entitled to rely on the revocation or amendment on the enquiry as to damages.

Lord Sumption also observed that if he had concluded that the defendant was estopped from relying on the revocation or amendment of the patent once the court had adjudged it to be valid, that would have had important implications for the question whether UK proceedings should be stayed pending a decision in concurrent opposition proceedings in the EPO. It would have been essential to stay the English

*Coflexip SA c. Stolt Offshore MS Ltd (No 2)* [2004] FSR 708 et *Unilin Beheer BV c. Berry Floor NV* [2007] FSR 635 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 265). Dans la présente affaire, la Cour d'appel était parvenue à la même conclusion.

Selon Lord Sumption, la Cour d'appel s'était conformée à une série de décisions, notamment *Poulton c. Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430 et *Coflexip*, qui avaient abouti à *Unilin*, dans lesquelles il avait été estimé que le titulaire d'un brevet considéré comme valable est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de ce brevet, indépendamment d'une éventuelle révocation ultérieure du brevet pour nullité prenant effet à compter de la date de délivrance. Cet argument tire son origine dans la décision *Coflexip*, qui avait été rendue à tort selon Lord Sumption. Dans l'affaire *Unilin*, suivant sur ce point l'affaire *Coflexip*, Lord Justice Jacob avait déclaré qu'une telle conclusion était source de sécurité, d'une part parce qu'elle permettait aux parties d'obtenir auprès d'un tribunal britannique une décision définitive quant à la validité du brevet et, d'autre part, parce que toute action future en contrefaçon serait rejetée si l'OEB révoquait ou modifiait ultérieurement le brevet. Lord Sumption a jugé cet argument peu convaincant ; la décision dans l'affaire *Coflexip* n'a pas eu pour effet d'apporter de la sécurité mais de faire dépendre le résultat de la question de savoir laquelle des deux juridictions parallèlement compétentes parviendrait en premier au terme de sa procédure. Il en a conclu que si un tribunal britannique déclare un brevet (britannique ou européen) valable et contrefait, et que le brevet est ultérieurement révoqué ou modifié avec effet rétroactif (au Royaume-Uni ou auprès de l'OEB), le défendeur est fondé à invoquer, en cas de demande de dommages-intérêts, la révocation ou la modification du brevet.

Lord Sumption a également fait remarquer que s'il avait conclu que le défendeur ne pouvait se prévaloir de la révocation ou de la modification du brevet une fois que le tribunal avait considéré celui-ci comme valable, cela aurait eu d'importantes conséquences sur la question de savoir si la procédure au Royaume-Uni devait être suspendue dans l'attente d'une décision dans le cadre d'une procédure d'opposition

Einspruchsverfahren vor dem EPA eine Entscheidung ergangen sei. Das englische Verfahren hätte dann unbedingt ausgesetzt werden müssen, damit die Entscheidung des EPA nicht durch Anwendung des Grundsatzes der Rechtskraftwirkung gegenstandslos würde. Es wäre somit schwierig gewesen, die in *Glaxo Group Ltd v. Genentech Inc* [2008] Bus LR 888 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 262) vorgegebene Linie beizubehalten, dass das englische Gericht normalerweise die Aussetzung seines eigenen Verfahrens ablehnen sollte, wenn es wahrscheinlich sei, dass es die Frage der Rechtsgültigkeit deutlich früher klären werde.

In seiner beipflichtenden Stellungnahme vertrat Lord Neuberger die Auffassung, dass frühere Gerichte die gesetzlichen Bestimmungen zu Patenten nicht gebührend berücksichtigt hätten, die die Natur eines Patents und die Auswirkungen seines Widerrufs reflektierten. Die Gerichte hätten daher die spätere Entscheidung über den Widerruf des Patents lediglich als späteren Beschluss eines anderen Gerichts in einem anderen Verfahren zwischen anderen Beteiligten behandelt. Der Patents Act 1977 und das EPÜ bewirkten jedoch, dass der Widerruf nicht nur zwischen den Beteiligten Wirkung entfalte. Durch den Widerruf würden dem Patentinhaber rückwirkend die Rechte aberkannt, die ihm das Patent gegenüber aller Welt verliehen habe.

Der Klage wurde daher stattgegeben und die Entscheidungen in den Fällen *Poulton* und *Coflexip* wurden aufgehoben. Ferner war der Supreme Court der Auffassung, dass die im Fall *Glaxo* vorgegebene Linie durch den Patents Court und den Court of Appeal überprüft werden sollte.

Anmerkung der Herausgebers: s. nächste Zusammenfassung.

### GB – Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal vom 21. November 2013 – *IPCom GmbH v. HTC Co Europe Ltd* [2013] EWCA Civ 1496**

Schlagwort: Aussetzung des Verfahrens – gleichzeitig anhängige Verfahren

In dieser Berufungssache ging es darum, unter welchen Umständen ein Gericht im Falle eines kombinierten Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens die Möglichkeit haben sollte, das Verfahren bis zum Abschluss eines

proceedings so that the decision of the EPO would not be rendered nugatory by the operation of the law of res judicata. It would have been difficult to defend the guidance given in *Glaxo Group Ltd v Genentech Inc* [2008] Bus LR 888 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 262) that the English court should normally refuse a stay of its own proceedings if it would be likely to resolve the question of validity significantly earlier.

In his concurring judgment, Lord Neuberger found that previous courts had not had appropriate regard to the statutory provisions relating to patents, which reflect the nature of a patent and the effect of its revocation. They had therefore treated the subsequent decision to revoke the patent as no more than a later determination by another court in other proceedings between different parties. However, the effect of the Patents Act 1977 and the EPC was that the revocation did not just have effect between different parties but retrospectively deprived the patentee of the rights which the patent had bestowed on him as against the world.

The appeal was therefore allowed and the decisions in *Poulton* and *Coflexip* overruled. The Supreme Court further considered that the guidance in *Glaxo* should be re-examined by the Patents Court and the Court of Appeal.

Editor's note: See next summary.

### GB – United Kingdom

**Court of Appeal of 21 November 2013 – *IPCom GmbH v HTC Co Europe Ltd* [2013] EWCA Civ 1496**

Keyword: stay of proceedings – concurrent proceedings

This appeal concerned the circumstances in which it is appropriate for a court considering combined patent infringement and revocation proceedings to grant a stay of its proceedings pending the outcome of

parallèle auprès de l'OEB. Il aurait fallu suspendre la procédure britannique de manière à ce que le principe de l'autorité de la chose jugée ne rende pas la décision de l'OEB inopérante. Il aurait été alors difficile de défendre les orientations données dans la décision *Glaxo Group Ltd c. Genentech Inc* [2008] Bus LR 888 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 262), selon lesquelles un tribunal britannique devrait normalement refuser de surseoir à statuer s'il est probable qu'il tranche la question de la validité bien avant l'OEB.

Dans son opinion concordante, Lord Neuberger a estimé que, par le passé, les tribunaux n'avaient pas correctement tenu compte des dispositions relatives aux brevets, qui exposent la nature du brevet ainsi que les effets découlant de sa révocation. Ils ont ainsi traité la décision ultérieure de révocation du brevet comme une simple décision postérieure rendue par une autre juridiction dans le cadre d'une autre procédure entre des parties différentes. Toutefois, il découlait de la loi sur les brevets de 1977 et de la CBE que la révocation ne produisait pas effet uniquement entre les parties mais privait rétroactivement le titulaire d'un brevet des droits que ce brevet lui avait conférés à l'égard des tiers.

La partie ayant fait appel a donc obtenu gain de cause et les décisions dans les affaires *Poulton* et *Coflexip* ont été annulées. En outre, la Cour suprême a estimé que le Tribunal des brevets et la Cour d'appel devaient réexaminer les orientations données dans l'affaire *Glaxo*.

Note de la rédaction : voir résumé suivant.

### GB – Royaume-Uni

**Cour d'appel, 21 novembre 2013 – *IPCom GmbH c. HTC Co Europe Ltd* [2013] EWCA Civ 1496**

Mot-clé : suspension de la procédure – procédures simultanément en instance

Cet appel portait sur les circonstances dans lesquelles il peut être opportun pour un tribunal saisi dans le cadre de procédures combinées de révocation et de contrefaçon d'un brevet, d'accorder une suspension de la procédure dans

gleichzeitig anhängigen Einspruchsverfahrens vor dem EPA auszusetzen. Die Richtigkeit der Vorgaben für die Aussetzung von Verfahren, die der Court of Appeal in *Glaxo Group Ltd v. Genentech Inc* [2008] EWCA Civ 23 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 262) aufgestellt hatte, wurde vom Supreme Court in *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (s. oben) hinterfragt, und zwar sowohl im Lichte seiner Feststellung, dass der Widerruf bzw. die Änderung eines Patents durch das EPA rückwirkend gilt, als auch im Lichte seiner Aufhebung des in *Unilin Beheer BV v. Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364 (s. 2. Auflage "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ", 2004 – 2011, ABl. SA 3/2011, S. 265) dargelegten Grundsatzes der "res judicata" (Rechtskraftwirkung).

Vor dem Hintergrund des *Virgin*-Urteils formulierte Lord Justice Floyd die *Glaxo*-Vorgaben wie folgt um:

1. Das in der Tat sehr weite Ermessen sollte im Sinne einer gerechten Abwägung der Interessen der Parteien unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ausgeübt werden.
2. Dieses Ermessen steht dem Patents Court und nicht dem Court of Appeal zu. Es wäre nicht zu rechtfertigen, wenn der Court of Appeal in ein den Rechtsgrundsätzen entsprechendes erstinstanzliches Urteil eingreifen würde, das unter Berücksichtigung aller relevanten – und nur der relevanten – Tatsachen gefällt wurde.
3. Obwohl weder das EPÜ noch der Patents Act 1977 ausdrückliche Vorschriften zur Aussetzung eines nationalen Gerichtsverfahrens von Rechts wegen oder nach Ermessen enthält, liefern beide den Kontext und die Bedingungen für die Ermessensausübung.
4. Folglich ist zu beachten, dass die Möglichkeit gleichzeitiger Verfahren, in denen die Gültigkeit eines vom EPA erteilten Patents angefochten wird, dem durch das EPÜ geschaffenen System inhärent ist. Zu beachten ist auch, dass für Verletzungsfragen ausschließlich nationale Gerichte zuständig sind.

co-pending opposition proceedings in the EPO. In *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (see above) the correctness of the guidance on whether to grant a stay of proceedings as set out by the Court of Appeal in *Glaxo Group Ltd v Genentech Inc* [2008] EWCA Civ 23 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 262) was questioned by the Supreme Court in the light both of its finding that the revocation or amendment of the patent in the EPO applied retrospectively and its overturning of the res judicata principle set out in *Unilin Beheer BV v Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364 (see second edition "Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 265).

In the light of *Virgin* Lord Justice Floyd recast the *Glaxo* guidance as follows:

1. The discretion, which is very wide indeed, should be exercised to achieve the balance of justice between the parties having regard to all the relevant circumstances of the particular case.
2. The discretion is of the Patents Court, not of the Court of Appeal. The Court of Appeal would not be justified in interfering with a first instance decision that accords with legal principle and has been reached by taking into account all the relevant, and only the relevant, circumstances.
3. Although neither the EPC nor the Patents Act 1977 contains express provisions relating to automatic or discretionary stay of proceedings in national courts, they provide the context and condition the exercise of the discretion.
4. It should thus be remembered that the possibility of concurrent proceedings contesting the validity of a patent granted by the EPO is inherent in the system established by the EPC. It should also be remembered that national courts exercise exclusive jurisdiction on infringement issues.

l'attente du résultat d'une procédure d'opposition simultanément en instance devant l'OEB. Dans l'affaire *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (cf. ci-dessus), la Cour suprême, qui avait constaté que la révocation ou la modification d'un brevet devant l'OEB avait un effet rétroactif, et avait renversé le principe de l'autorité de la chose jugée exposé dans la décision *Unilin Beheer BV c. Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011 p. 265), a contesté la justesse des orientations données par la Cour d'appel dans son arrêt *Glaxo Group Ltd c. Genentech Inc* [2008] EWCA Civ 23 (cf. la deuxième édition de "La jurisprudence des États parties à la CBE", 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011 p. 262) au sujet de l'opportunité de la suspension de la procédure.

A la lumière de l'affaire *Virgin*, Lord Justice Floyd a remanié les orientations de la décision *Glaxo* comme suit :

1. Le pouvoir d'appréciation, qui est en effet très étendu, doit être exercé en vue d'une justice équitable entre les parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce.
2. Ce pouvoir d'appréciation appartient au Tribunal des brevets et non à la Cour d'appel. La Cour d'appel ne serait pas fondée à interférer avec un jugement de première instance qui est conforme à la loi et qui tient compte de toutes les circonstances pertinentes et uniquement de celles-ci.
3. Bien que ni la CBE, ni la loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977 ne contiennent de dispositions explicites concernant la suspension de la procédure d'office ou dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation au sein des juridictions nationales, elles indiquent le contexte et les conditions d'exercice de ce pouvoir.
4. Il convient ainsi de rappeler que le fait que des procédures contestant la validité d'un brevet délivré par l'OEB puissent se dérouler en parallèle est inhérent au système mis en place par la CBE. Il convient également de rappeler que les juridictions nationales jouissent d'une compétence exclusive en matière de contrefaçon.

5. Wenn keine anderen Faktoren eine Rolle spielen, ist eine Aussetzung des nationalen Verfahrens die Standardoption. Es ist nicht sinnvoll, zwei parallele Verfahren zu führen, nur weil das EPÜ dies zulässt.

6. Die einer Aussetzung widersprechende Partei hat zu begründen, warum das Verfahren nicht ausgesetzt werden sollte. Letztlich ist dies eine Frage der gerechten Abwägung.

7. Ein entscheidender Faktor bei der Ermessensausübung besteht darin, in welchem Maße eine verwehrt Aussetzung eine Partei unwiderruflich eines Vorteils berauben würde, den die gleichzeitige Zuständigkeit des EPA und des nationalen Gerichts für sie hätte. Wenn also der Patentinhaber im Falle einer Fortsetzung des nationalen Gerichtsverfahrens Aussicht auf eine finanzielle Entschädigung hätte, die er auch bei einem anschließenden Widerruf des Patents nicht zurückzahlen müsste, wäre dies ein gewichtiges Argument für eine Aussetzung. Allerdings könnte die Tragweite dieses Faktors dadurch gemildert werden, dass eine entsprechende Rückzahlungsregelung angeboten würde.

8. Der Richter am Patents Court ist befugt, eine Aussetzung des nationalen Verfahrens abzulehnen, wenn die Sachlage dafür spricht, dass sich durch das britische Gerichtsverfahren erheblich früher eine gewisse Rechtssicherheit für Geschäftszwecke erreichen ließe als durch das Verfahren vor dem EPA. Zwar wird sich keine durchgängige Rechtssicherheit erzielen lassen, solange das Verfahren vor dem EPA noch nicht vollständig abgeschlossen ist, doch ist ein gewisses Maß an Sicherheit, das eher früher als später und besser irgendwo (z. B. im Vereinigten Königreich) als nirgendwo erzielt wird, in der Regel einer überall andauernden Unsicherheit vorzuziehen.

9. Es ist statthaft, die Tatsache in die Erwägungen einzubeziehen, dass ein Abschluss des nationalen Verfahrens zwar nicht alle Fragen endgültig klärt, die Entscheidung einiger wichtiger Sachverhalte eine endgültige Beilegung des Rechtsstreits aber doch vorantreiben kann.

10. Ein wichtiger Faktor bei der Ermessensausübung ist die voraussichtliche Dauer des jeweiligen Verfahrens vor dem nationalen Gericht und dem EPA. Dies ist kein unabhängiger Faktor, sondern muss im Lichte dessen betrachtet werden, was

5. If there are no other factors, a stay of the national proceedings is the default option. There is no purpose in pursuing two sets of proceedings simply because the EPC allows for it.

6. It is for the party resisting the grant of the stay to show why it should not be granted. Ultimately it is a question of where the balance of justice lies.

7. One important factor affecting the exercise of the discretion is the extent to which refusal of a stay will irrevocably deprive a party of any part of the benefit which the concurrent jurisdiction of the EPO and the national court is intended to confer. Thus, if allowing the national court to proceed might allow the patentee to obtain monetary compensation which is not repayable if the patent is subsequently revoked, this would be a weighty factor in favour of the grant of a stay. It may, however, be possible to mitigate the effect of this factor by the offer of suitable undertakings to repay.

8. The Patents Court judge is entitled to refuse a stay of the national proceedings where the evidence is that some commercial certainty would be achieved at a considerably earlier date in the case of the UK proceedings than in the EPO. It is true that it will not be possible to attain certainty everywhere until the EPO proceedings are finally resolved, but some certainty, sooner rather than later, and somewhere, such as in the UK, rather than nowhere, is, in general, preferable to continuing uncertainty everywhere.

9. It is permissible to take account of the fact that resolution of the national proceedings, whilst not finally resolving everything, may, by deciding some important issues, promote settlement.

10. An important factor affecting the discretion will be the length of time that it will take for the respective proceedings in the national court and in the EPO to reach a conclusion. This is not an independent factor, but needs to be considered in conjunction with the

5. En l'absence d'autres facteurs, la suspension de la procédure nationale constitue le choix par défaut. Rien ne justifie de poursuivre deux procédures différentes uniquement parce que la Convention le permet.

6. Il incombe à la partie s'opposant à la poursuite de la procédure de montrer pourquoi une telle suspension ne devrait pas être accordée. En définitive, c'est une question d'équilibre de la justice.

7. La mesure dans laquelle le refus d'accorder une suspension de la procédure prive une partie de manière irrévocable d'un quelconque avantage, censé découler de ce que l'OEB et les tribunaux nationaux sont simultanément compétents, est un facteur important qui a une incidence sur l'exercice du pouvoir d'appréciation. Ainsi, le fait que la poursuite de la procédure nationale permette éventuellement au titulaire du brevet d'obtenir une compensation pécuniaire non remboursable en cas de révocation ultérieure du brevet est un argument de poids en faveur de la suspension. Les engagements pris en matière de remboursement pourraient néanmoins atténuer l'incidence de ce facteur.

8. Le juge du Tribunal des brevets est fondé à refuser la suspension de la procédure nationale si des indices montrent que la procédure britannique apporte une certaine sécurité au plan commercial bien avant la procédure devant l'OEB. Certes, il ne sera pas possible de garantir cette sécurité partout avant la clôture définitive de la procédure devant l'OEB, mais il est en général préférable de garantir une certaine sécurité juridique, assez tôt et en certains endroits, comme au Royaume-Uni, plutôt que de prolonger l'insécurité partout.

9. Il est permis de tenir compte du fait que, même si la clôture de la procédure nationale ne tranche pas toutes les questions de manière définitive, elle permet de régler certains points importants, ce qui peut favoriser un accord.

10. Le temps que prendront les procédures respectives devant la juridiction nationale et devant l'OEB pour aboutir est un élément important affectant le pouvoir d'appréciation. Cet élément, qui n'est pas indépendant, doit être considéré eu égard au préjudice

den Parteien aus der Verzögerung und der Rechtsunsicherheit an Nachteilen entstehen könnte, sowie der Rechtssicherheit, die das nationale Verfahren bringen kann.

11. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist das öffentliche Interesse an einer Beseitigung der Unsicherheit über die Gültigkeit der Ausschließlichkeitsrechte, die durch die Patenterteilung gewährt werden.

12. Bei der Abwägung ist es wichtig, dass der Gefahr unnötiger Kosten Rechnung getragen wird; in der Regel tritt dieser Faktor aber gegenüber den mit einer frühen Beilegung verbundenen geschäftlichen Vorteilen in den Hintergrund.

13. Die Anhörung zu einem Antrag auf Aussetzung sollte nicht zu einer "Miniverhandlung" der verschiedenen für deren Gewährung oder Ablehnung ausschlaggebenden Faktoren werden. Die Vorbringen der Parteien müssen zwar kritisch geprüft werden, dies aber auf einer relativ allgemeinen Ebene.

#### **GB – Vereinigtes Königreich**

**Court of Appeal, 11. März 2014 – Samsung Electronics Co Ltd v. Apple Retail UK Ltd [2014] EWCA Civ 250**

Schlagwort: Aussetzung des Verfahrens – Antrag auf Beschränkung oder Widerruf vor dem EPA

In dem Verletzungsverfahren betreffend komplexe, von Samsung gehaltene Patente, hatte der erstinstanzliche Richter die Patente für nichtig befunden und sie widerrufen aber deren Widerruf wegen eines anhängigen Berufungsverfahrens aufgeschoben. Samsung hatte eine Vertagung des Berufungsverfahrens beantragt, bis über seine beim EPA gestellten Anträge auf Änderung der Patentansprüche gemäß Art. 105a EPÜ entschieden sei ("Beantragung zentraler Änderungen").

Lord Justice Kitchin verwies darauf, dass mit dem EPÜ 2000 ein Verfahren eingeführt worden sei, das einem Patentinhaber die Möglichkeit einräume, die Ansprüche seines erteilten Patents beschränken oder das Patent vollständig widerrufen zu lassen, und dies für alle benannten Staaten (Art. 105a EPÜ). Dieses zentrale Änderungsverfahren solle einfach und recht zügig sein. Eine zentrale Änderung gelte als ab dem Tag der Patenterteilung wirksam, und zwar als ununterbrochen wirksam ab diesem Zeitpunkt (Art. 64 und 68 EPÜ). Das Patentgesetz von 1977 (in der

prejudice which any party will suffer from the delay, and lack of certainty, and what the national proceedings can achieve in terms of certainty.

11. The public interest in dispelling the uncertainty surrounding the validity of monopoly rights conferred by the grant of a patent is also a factor to be considered.

12. In weighing the balance it is material to take into account the risk of wasted costs, but this factor will normally be outweighed by commercial factors concerned with early resolution.

13. The hearing of an application for a stay is not to become a mini-trial of the various factors affecting its grant or refusal. The parties' assertions need to be examined critically, but at a relatively high level of generality.

#### **GB – United Kingdom**

**Court of Appeal of 11 March 2014 – Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd [2014] EWCA Civ 250**

Keyword: stay of proceedings – request for limitation or revocation before the EPO

In the infringement proceedings concerning complex patents owned by Samsung, the trial judge had found the patents invalid and ordered their revocation, which he suspended pending an appeal. Samsung sought an adjournment of the appeal pending the determination of applications which it had made to the EPO for amendment of the patent claims under Art. 105a EPC ("central amendment application").

Kitchin LJ pointed out that the EPC 2000 had introduced a procedure allowing a patentee to have the claims of his granted patent limited or the whole patent revoked, for all designated states (Art. 105a EPC). This central amendment procedure was intended to be simple and quite quick. A central amendment was deemed to have effect and always to have had effect from the grant of the patent (Art. 64 and 68 EPC). The Patents Act 1977 (as amended) gave effect to these provisions in s. 77(4), which provided that an amendment of the UK designation of a European patent in

subi par toute partie en raison du retard et de l'insécurité juridique, et compte tenu du degré de sécurité que la procédure nationale peut apporter.

11. L'intérêt du public à ce que soit dissipée l'insécurité juridique quant à la validité du monopole conféré par la délivrance d'un brevet est également un facteur à prendre en considération.

12. Afin de trouver le juste équilibre, il est essentiel de tenir compte du risque de dépenses inutiles, mais ce facteur est normalement contrebalancé par les avantages commerciaux découlant d'une décision rendue à un stade précoce.

13. L'audience relative à une demande de suspension de la procédure ne doit pas se transformer en jugement miniature des divers éléments affectant l'octroi ou le refus de la suspension. Les allégations des parties doivent être examinées de manière critique, mais à un degré relativement élevé de généralité.

#### **GB – Royaume-Uni**

**Cour d'appel, 11 mars 2014 – Samsung Electronics Co Ltd c. Apple Retail UK Ltd [2014] EWCA Civ 250**

Mot-clé : sursis à statuer – requête en limitation ou en révocation devant l'OEB

Dans le cadre de l'action en contrefaçon concernant des brevets complexes détenus par Samsung, le juge avait déclaré les brevets non valables et ordonné leur révocation, qu'il a suspendue en raison d'un appel. Samsung a demandé l'ajournement de l'appel dans l'attente du résultat des demandes de modification des revendications du brevet qu'elle avait déposées auprès de l'OEB en application de l'art. 105bis CBE ("demande de modification centrale").

Lord Justice Kitchin a fait remarquer que la CBE 2000 avait institué une procédure permettant au titulaire d'un brevet d'en limiter les revendications ou de le révoquer entièrement, avec effet dans tous les États désignés (art. 105bis CBE). Cette procédure de modification centrale avait été conçue pour être simple et assez rapide. Une modification centrale était réputée prendre effet, et avoir toujours pris effet, à compter de la délivrance du brevet (art. 64 et 68 CBE). La loi du Royaume-Uni sur les brevets de 1977 (telle que modifiée) a transposé l'effet de ces dispositions dans sa section 77(4),



geltenden Fassung) verleihe diesen Bestimmungen in seinem Art. 77 (4) Gültigkeit, dem zufolge eine gemäß dem EPÜ vorgenommene Änderung eines europäischen Patents, in dem das Vereinigte Königreich benannt sei, für die Zwecke des Patentgesetzes genauso wirksam sei, als ob die Patentschrift gemäß dem Patentgesetz geändert worden wäre. Das Patentgesetz von 1977 sehe also ausdrücklich die Möglichkeit paralleler Verfahren im Vereinigten Königreich und im EPA vor. Auch sei es nicht untersagt, eine zentrale Änderung zu beantragen, während ein Verletzungs- oder Widerrufsverfahren anhängig sei, oder dies im Zeitraum zwischen dem erstinstanzlichen Urteil und der Berufung zu tun.

Die Einreichung und Verfolgung des Antrags auf zentrale Änderung durch Samsung könne daher nicht als Verfahrensmissbrauch charakterisiert werden, wie von Apple behauptet, oder als Vorgehen, mit der sich das Gericht aus einem anderen Grund befassen könne. Diese Auffassung stütze auch die jüngste Entscheidung des Supreme Court in der Sache *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* [2013], UKSC 46 (s. oben) in dem Folgendes festgestellt worden sei: Urteilt ein englisches Gericht, dass ein (englisches oder europäisches) Patent gültig ist und verletzt wurde, und wird das Patent später rückwirkend (in England oder im EPA) widerrufen oder geändert, so hat der Beklagte das Recht, sich bei einer Schadenersatzforderung auf den Widerruf oder die Änderung zu berufen.

In allen vor dem Gericht angeführten Fällen habe gleichzeitig ein Verfahren in England und ein Einspruchsverfahren vor dem EPA stattgefunden; bislang habe sich das Gericht noch nicht mit den Auswirkungen einer zentralen Änderung befassen müssen, die nach der Gerichtsverhandlung vorgenommen worden sei. Es gebe jedoch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der Niederlande in der Sache C07.085HR, das genau diese Situation betreffe. In dieser Sache habe Scimed argumentiert, dass die Änderung aufgrund eines Antrags auf zentrale Änderung rückwirkend in Kraft trete. Der Oberste Gerichtshof habe dem zugestimmt und festgestellt, dass das Patent in seiner geänderten Form zu behandeln sei. Dementsprechend habe er die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen. Die Entscheidung in der Sache *Scimed* sei für das englische Gericht zwar nicht bindend, dennoch

accordance with the EPC was to have effect for the purposes of the Act as if the specification of the patent had been amended under it. The Patents Act 1977 therefore specifically contemplated the possibility of concurrent proceedings in the UK and in the EPO. Nor was there any prohibition on the filing of a central amendment application while infringement or revocation proceedings were pending, or in the period between a first instance judgment and appeal.

The filing and pursuit by Samsung of its central amendment application could not therefore be characterised as an abuse of process, as alleged by Apple, or indeed, an activity with which the court could properly interfere for any other reason. The recent decision of the Supreme Court in *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (see above) supported this conclusion; it held that, where judgment is given in an English court that a patent (whether English or European) is valid and infringed, and the patent is subsequently retrospectively revoked or amended (whether in England or at the EPO), the defendant is entitled to rely on the revocation or amendment on the enquiry as to damages.

The cases cited before the court had all involved concurrent English proceedings and EPO opposition proceedings; the court had not yet had to deal with the effect of a central amendment made after trial. However, there was a decision of the Supreme Court of the Netherlands, Case No. C07.085HR, in which precisely this issue did arise. In that case, Scimed argued that the amendment following the central amendment application operated retrospectively. The Supreme Court agreed, holding that it was required to consider the patent in its amended form. It duly remitted the case to the Court of Appeal. Whilst the decision in *Scimed* was not binding upon the English court, this was a court whose decisions should be accorded considerable respect, following *Schutz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd* [2013] UKSC 16.

lequel prévoit que lorsqu'un brevet européen désignant le Royaume-Uni est modifié conformément à la CBE, la modification prend effet, aux fins de ladite loi, comme si le fascicule du brevet avait été modifié en application de cette loi. La loi sur les brevets de 1977 a donc spécifiquement prévu la possibilité de procédures parallèles au Royaume-Uni et devant l'OEB. Rien dans la loi n'interdisait de déposer une demande de modification centrale parallèlement à des procédures de contrefaçon ou de révocation en instance, ou pendant la période entre un jugement de première instance et l'appel.

Le dépôt et la poursuite par Samsung de ses demandes de modification centrale ne pouvaient donc être qualifiés, comme le prétendait Apple, d'abus de procédure, ou même d'activité avec laquelle la cour aurait pu à juste titre interférer pour toute autre raison. La récente décision rendue par la Cour suprême dans le cadre de l'affaire *Virgin Atlantic Airways Ltd c. Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46 (voir ci-dessus) étayait cette conclusion ; la cour avait affirmé que, lorsqu'un tribunal britannique déclarait qu'un brevet (britannique ou européen) était valable et contrefait, et que le brevet était ultérieurement révoqué ou modifié avec effet rétroactif (au Royaume-Uni ou devant l'OEB), le défendeur était fondé à invoquer, en cas de demande de dommages-intérêts, cette révocation ou cette modification du brevet.

Dans toutes les affaires citées devant la cour, des procédures devant un tribunal britannique avaient lieu en même temps que des procédures d'opposition devant l'OEB ; la cour n'avait pas eu jusqu'à présent à statuer sur l'effet d'une modification centrale apportée à l'issue d'un procès. Néanmoins, la Cour suprême des Pays-Bas avait rendu un arrêt dans le cadre de l'affaire C07.085HR, qui soulevait précisément cette question. Dans cette affaire, Scimed avait fait valoir qu'une modification apportée suite à une demande de modification centrale avait un effet rétroactif. La Cour suprême a suivi cet argument, estimant qu'il fallait considérer le brevet sous sa forme modifiée, et a dûment renvoyé l'affaire à la cour d'appel. Bien que l'arrêt *Scimed* ne s'impose pas aux juridictions britanniques, il a été rendu par une cour dont les décisions devraient mériter une attention particulière, conformément à

handle es sich hier um ein Gericht, dessen Urteilen laut *Schutz (UK) Ltd v. Werit (UK) Ltd* [2013] UKSC 16 eine hohe Bedeutung beigemessen werden sollte.

Die Tatsache, dass vor dem EPA ein Einspruchsverfahren oder ein Verfahren zur zentralen Änderung anhängig sei, hindere ein nationales Gericht nicht daran, Patentansprüche in ihrer bestehenden Form zu beurteilen und zu widerrufen, auch wenn sie aufgrund des EPA-Verfahrens Bestand haben könnten (*Beloit Technologies Inc v. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489). Im vorliegenden Fall sei die Anordnung zum Widerruf jedoch ausgesetzt worden, und solange diese Aussetzung gelte, blieben die Patente in Kraft und könnten geändert werden. Das Gericht stellte fest, dass weder das EPÜ noch das Patentgesetz von 1977 Bestimmungen enthielten, die Samsung zum jetzigen Zeitpunkt davon abhalten könnten, seine Anträge zu stellen und zu verfolgen, und wenn ihnen stattgegeben werde, seien sie rückwirkend in allen benannten Staaten wirksam.

Lord Justice Kitchin wies ausdrücklich darauf hin, dass das jüngste Urteil des Court of Appeal in *IPCom GmbH & Co v. HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (s. oben) eine andere Frage betreffe, nämlich die Umstände, unter denen ein Gericht eine Aussetzung des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens im Vereinigten Königreich bis zum Abschluss eines gleichzeitig anhängigen Einspruchsverfahrens vor dem EPA gewähren sollte. Im vorliegenden Fall sei das Gericht um eine Vertagung ersucht worden mit der Begründung, dass das Ergebnis der Anträge auf zentrale Änderung innerhalb relativ kurzer Zeit und sehr wahrscheinlich vor einer endgültigen Entscheidung im aktuellen Fall vorliegen würde. Dem Antrag auf Vertagung wurde daher stattgegeben.

### GB – Vereinigtes Königreich

**Patents Court vom 11. und 24. Juli 2014 – *Actavis Group PTC EHF v. Pharmacia LLC* [2014], EWHC 2265 (Pat) und [2014] EWHC 2611 (Pat)**

Schlagwort: Aussetzung des Verfahrens

In diesen zwei Urteilen wurden die vom Court of Appeal in *IPCom GmbH v. HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 umformulierten Vorgaben für die Aussetzung von Verfahren (s. oben) angewandt.

The fact that opposition or central amendment proceedings in the EPO were pending did not prevent a national court from considering the claims of a patent in their existing form and revoking them, even if the EPO proceedings could have saved them (*Beloit Technologies Inc v. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489). However, in the instant case, the order for revocation had been suspended; and whilst that suspension remained in place the patents continued to subsist and could be amended. The court found that there was nothing in the EPC or the Patents Act 1977 which prohibited Samsung from making and pursuing its applications at this time and they would, if allowed, have retrospective effect in all designated states.

Kitchin LJ pointed out that the recent decision of the Court of Appeal in *IPCom GmbH & Co KG v. HTC Europe Co Ltd & Ors* [2013] EWCA Civ 1496 (see above) was concerned with a different question, namely the circumstances in which it may be appropriate for a court to grant a stay of UK infringement and validity proceedings pending the outcome of concurrent opposition proceedings in the EPO. In the instant case, the court was asked to grant an adjournment on the basis that the outcome of the central amendment applications would be known in a relatively short time and very likely before these proceedings were finally disposed of. The application for adjournment was therefore granted.

### GB – United Kingdom

**Patents Court of 11 July 2014 and 24 July 2014 – *Actavis Group PTC EHF v. Pharmacia LLC* [2014] EWHC 2265 (Pat) and [2014] EWHC 2611 (Pat) respectively**

Keyword: stay of proceedings

In these two judgments the Court of Appeal guidelines for staying proceedings as revised in *IPCom GmbH & v. HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (see above) were applied.

la décision *Schutz (UK) Ltd c. Werit (UK) Ltd* [2013] UKSC 16.

Le fait que des procédures d'opposition ou de modification centrale soient en instance devant l'OEB n'empêche pas une juridiction nationale d'examiner les revendications d'un brevet sous leur forme existante et de les révoquer, alors même que la procédure devant l'OEB aurait permis de les conserver (*Beloit Technologies Inc c. Valmet Paper Machinery Inc* [1997] RPC 489). Néanmoins, dans la présente affaire, l'ordonnance de révocation avait été suspendue et, tant qu'elle demeurerait suspendue, les brevets continuaient d'exister et pouvaient être modifiés. La cour a estimé que rien dans la CBE ni dans la loi sur les brevets de 1977 n'interdisait à Samsung de déposer et de poursuivre ses demandes à cette date ; s'il était fait droit à ces demandes, celles-ci auraient un effet rétroactif dans tous les États désignés.

Lord Justice Kitchin a fait remarquer que la récente décision rendue par la cour d'appel dans le cadre de l'affaire *IPCom GmbH & Co KG c. HTC Europe Co Ltd & Ors* [2013] EWCA Civ 1496 (voir ci-dessus) traitait d'une question différente, à savoir des circonstances dans lesquelles il peut être opportun pour un tribunal du Royaume-Uni d'accorder la suspension de procédures de contrefaçon et de validité dans l'attente du résultat d'une procédure d'opposition simultanément en instance devant l'OEB. Dans la présente affaire, une des parties avait présenté à la cour une demande d'ajournement au motif que le résultat des demandes de modification centrale serait connu dans un délai relativement court et très probablement avant la clôture de la présente procédure. La demande d'ajournement a donc été accordée.

### GB – Royaume-Uni

**Tribunal des brevets des 11 et 24 juillet 2014 – *Actavis Group PTC EHF c. Pharmacia LLC* respectivement [2014] EWHC 2265 (Pat) et [2014] EWHC 2611 (Pat)**

Mot-clé : sursis à statuer

Dans ces deux arrêts, la Cour d'appel a appliqué les orientations en matière de suspension de procédure telles que révisées dans la décision *IPCom GmbH c. HTC Europe Co Ltd* [2013] EWCA Civ 1496 (voir ci-dessus).

Die Beklagte (Pharmacia) hatte eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zur endgültigen Entscheidung im parallelen Einspruchsverfahren vor dem EPA beantragt, wo es um ähnliche Nichtigkeitsgründe ging. Die Klägerin (Actavis) hatte Einspruch gegen den Antrag erhoben mit dem Argument, dass eine Verfahrensaussetzung abgelehnt werden sollte, weil das Verfahren in England erheblich früher abgeschlossen würde als das vor dem EPA, und sich dadurch zumindest im Vereinigten Königreich eine gewisse Rechtssicherheit für Geschäftszwecke erreichen lasse, was eine Beilegung vorantreiben könne. Zur Stützung ihres Antrags auf Aussetzung bot Pharmacia an, a) sich um eine Beschleunigung des Verfahrens vor dem EPA zu bemühen, b) bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem EPA keine Unterlassungsverfügung gegen Actavis oder deren Kunden zu beantragen und c) nur Schadensersatz in Höhe von 1 % des Nettoumsatzes zu fordern, den Actavis im Zeitraum von Beginn bis Abschluss des Verfahrens vor dem EPA erziele, wenn das Patent sowohl vom EPA als auch von den englischen Gerichten als gültig angesehen werde.

Justice Arnold verwies auf die vom Court of Appeal in *IPCom* umformulierten Vorgaben. Nach der gängigen Praxis sei, wie in *IPCom* unter den Nummern 5 und 6 dargelegt, eine Aussetzung des nationalen Verfahrens die Standardoption, und Actavis müsse begründen, warum das Verfahren nicht ausgesetzt werden sollte.

Nach Ansicht von Justice Arnold seien die konkurrierenden Erwägungen fein ausbalanciert. Dennoch kam er zu dem Schluss, dass mehr gegen eine Aussetzung spreche, und zwar insbesondere die Tatsache, dass das Verfahren vor dem EPA gerade erst begonnen habe. Auch wenn eine Beschleunigung dieses Verfahrens wahrscheinlich sei, könne sie nicht garantiert werden. Selbst im Falle einer Beschleunigung dürfte das Verfahren bis zu seinem Abschluss mindestens drei Jahre dauern und möglicherweise sogar erheblich länger. Das Verfahren in England werde dagegen innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen. Daher sei dies ein Fall, bei dem der zeitliche Rahmen der Verfahren dafür spreche, dass sich durch das englische Gerichtsverfahren früher eine gewisse Rechtssicherheit für Geschäftszwecke erreichen lasse als durch das Verfahren vor dem EPA (*IPCom*, Nrn. 8 und 10). Die Zusagen von Pharmacia gingen nicht weit genug. Während der Aussetzung werde die

The defendant (Pharmacia) applied for a stay of validity proceedings until the final determination of parallel opposition proceedings before the EPO, which raised similar grounds of invalidity. The claimant (Actavis) opposed the application, arguing that a stay should be refused because the English proceedings would be resolved significantly earlier than the EPO proceedings, and that would provide it with reasonable commercial certainty at least in the UK and might assist in promoting settlement. In support of its application for a stay, Pharmacia offered undertakings (a) to seek expedition of the EPO proceedings, (b) not to seek an injunction against Actavis or its customers until the determination of the EPO proceedings and (c) only to seek damages of 1% of Actavis' net sales during the period from launch until the determination of the EPO proceedings if the patent was held valid both by the EPO and by the English courts.

Arnold J referred to the applicable principles as reviewed by the Court of Appeal in *IPCom*. It was common ground that, as stated in *IPCom* 5 and 6, the default option was that the proceedings should be stayed and it was for Actavis to show why a stay should not be granted.

In Arnold J's view, the competing considerations were finely balanced. However, he concluded that they favoured the refusal of a stay, the key reason being that the EPO proceedings had only just begun. Although it was likely that the EPO proceedings would be expedited, this could not be guaranteed. Even with expedition, it was likely that they would take at least three years to resolve, and could take significantly longer. By contrast, the English proceedings would be resolved in two years. Thus this was a case where the relative timings of the proceedings meant that some commercial certainty was likely to be achieved in relation to the UK market at an earlier date in the case of English proceedings than in the EPO (*IPCom* 8 and 10). Pharmacia's undertakings did not go quite far enough. While they did largely eliminate the commercial uncertainty during the period of the stay, and gave Actavis the positive benefit of ensuring that it could get on the market during that period rather

Le défendeur ("Pharmacia") a demandé de suspendre la procédure relative à la validité du brevet jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition menée parallèlement devant l'OEB, dans laquelle les motifs de nullité étaient similaires. Le demandeur ("Actavis") s'est opposé à cette demande, affirmant qu'elle devait être rejetée au motif que la procédure anglaise prendrait fin bien avant la procédure devant l'OEB, qu'il bénéficierait ainsi d'une certaine sécurité sur le plan commercial, au moins au Royaume-Uni, et que cela faciliterait un éventuel accord. À l'appui de sa demande, Pharmacia s'est engagé (a) à chercher à accélérer la procédure devant l'OEB, (b) à ne pas demander d'injonction contre Actavis ou ses clients avant la clôture de la procédure devant l'OEB, et (c) à ne réclamer des dommages-intérêts s'élevant à 1 % des ventes nettes réalisées par Actavis entre le lancement du produit et la clôture de la procédure devant l'OEB, que si le brevet était jugé valable par l'OEB et par les juridictions britanniques.

Le juge Arnold s'est référé aux principes applicables tels que révisés par la Cour d'appel dans l'arrêt *IPCom*. Comme indiqué aux alinéas 5 et 6 du point 68 de l'arrêt *IPCom*, il était généralement admis que la solution par défaut était de suspendre la procédure et qu'il incombait à Actavis de donner les raisons pour lesquelles la demande de sursis à statuer devait être rejetée.

Selon le juge Arnold, les arguments des deux parties étaient bien équilibrés. Celui-ci a toutefois conclu qu'ils penchaient davantage vers un rejet de la demande de suspension, la principale raison étant que la procédure devant l'OEB venait seulement de commencer. Même s'il était probable que la procédure devant l'OEB soit accélérée, rien ne le garantissait. Même accélérée, la procédure allait probablement durer trois ans, voire bien plus. À l'inverse, la procédure anglaise prendrait fin d'ici deux ans. Il s'agissait donc d'une affaire où, en raison des différents délais, la procédure anglaise permettrait probablement de parvenir plus rapidement à une certaine sécurité sur le plan commercial au Royaume-Uni que la procédure devant l'OEB (alinéas 8 et 10 du point 68 de l'arrêt *IPCom*). Les engagements de Pharmacia demeuraient insuffisants. Ils éliminaient en grande partie cette insécurité pendant la durée de la suspension et avaient l'avantage de permettre à Actavis d'être présent sur le

Rechtsunsicherheit für Geschäftszwecke dadurch zwar weitgehend eliminiert, und Actavis habe die Gewissheit, während der Verfahrensaussetzung am Markt agieren zu können, anstatt sich auf einen Anspruch im Rahmen gegenseitiger Schadensersatzzusagen verlassen zu müssen. Doch dadurch werde die Unsicherheit nicht ausgeräumt, die von der Möglichkeit ausgehe, dass Actavis beispielsweise in fünf Jahren durch eine Unterlassungsverfügung vom Markt ausgeschlossen werden könnte und normalen Schadenersatz zahlen oder seine Gewinne der letzten beiden Jahre offenlegen müsse. Diese Unsicherheit würde sich unweigerlich nachteilig auf die Investitionsentscheidungen von Actavis auswirken.

Nach Auffassung von Justice Arnold wurde die Ablehnung der Aussetzung auch dadurch gestützt, dass eine Entscheidung des englischen Gerichts eine endgültige Beilegung vorantreiben könne (*IPCom*, Nr. 9) und ein öffentliches Interesse an einer Entscheidung über die Gültigkeit des Patents bestehe (*IPCom*, Nr. 11). Die Gefahr unnötiger Kosten sei ein Faktor, der für eine Aussetzung spreche, jedoch durch die wirtschaftliche Unsicherheit aufgewogen werde (*IPCom*, Nr. 12).

Nachdem der Urteilsentwurf den Parteien zugegangen war, bot Pharmacia zwei weitere Zusagen an: Sie werde i) während der Laufzeit des Patents im Vereinigten Königreich keine Unterlassungsverfügung gegen Actavis oder deren Kunden im Zusammenhang mit dem Pramipexol-Retardarzneimittel von Actavis beantragen und ii) nur Schadenersatz in Höhe von 1 % des Nettoumsatzes fordern, den Actavis während der Laufzeit des Patents im Vereinigten Königreich erziele, wenn das Patent letztendlich vom EPA als gültig und von den englischen Gerichten als gültig und verletzt angesehen werde.

Nach einer weiteren Anhörung stellte Justice Arnold im zweiten Urteil fest, dass die zusätzlich angebotenen Zusagen die wirtschaftliche Unsicherheit im Wesentlichen eliminierten. Actavis beabsichtige, sein generisches Produkt in ganz Europa einzuführen, und wolle daher die durch den Bestand des Patents bedingte wirtschaftliche Unsicherheit schnellstmöglich in ganz Europa ausräumen. Außerdem trug Actavis vor, eine frühe Entscheidung werde eine Beilegung des Rechtsstreits zwischen den Parteien auf gesamteuropäischer

than having to rely upon a claim under a cross-undertaking in damages, they did not address the uncertainty caused by the prospect that Actavis might be removed from the market by an injunction in, say, five years' time and might have to pay ordinary damages or account for its profits for the last two of those years. That uncertainty would inevitably have a chilling effect on Actavis' investment decisions.

Arnold J also considered that refusal of stay was supported by the possibility that an English decision might promote a settlement (*IPCom* 9) and by the public interest in determining the validity of the patent (*IPCom* 11). The risk of wasted costs was a factor that favoured the grant of a stay, but this was outweighed by the commercial uncertainty (*IPCom* 12).

After the judgment was circulated to the parties in draft, Pharmacia offered two additional undertakings, namely (i) not to seek an injunction in the UK against Actavis or its customers in relation to Actavis' product during the life of the patent and (ii) only to seek damages of 1% of Actavis' net sales in the UK during the life of the patent if the patent was ultimately held valid by the EPO and valid and infringed by the English courts.

After hearing further argument, Arnold J found in the second judgment that the additional undertakings offered substantially eliminated the commercial uncertainty in the UK. However, Actavis wished to launch its generic product throughout Europe and so wished to remove the commercial uncertainty caused by the existence of the patent as soon as possible across Europe. It argued furthermore that an early decision would assist in promoting settlement between the parties on a pan-European basis. Finally, according to Actavis it was clear from Pharmacia's

marché pendant cette période, lui évitant ainsi de devoir compter sur une demande de dommages-intérêts. Néanmoins, ils ne remédiaient pas totalement à l'insécurité, car il n'était pas exclu qu'Actavis doive se retirer du marché suite à une injonction prenant effet, disons, dans cinq ans et verser des dommages-intérêts ordinaires ou rendre compte des bénéfices qu'il avait réalisés au cours des deux dernières années. Cette insécurité aurait inévitablement un effet dissuasif sur les décisions d'investissement d'Actavis.

Par ailleurs, le juge Arnold a estimé qu'un rejet de la demande de suspension était également justifié par le fait qu'une décision de la juridiction britannique était susceptible de favoriser un accord (alinéa 9 du point 68 de l'arrêt *IPCom*) et que le public avait intérêt à ce qu'une décision soit prise quant à la validité du brevet (alinéa 11 du point 68 de l'arrêt *IPCom*). Le risque de dépenses inutiles plaidait en faveur de l'octroi d'une suspension, mais l'insécurité commerciale pesait davantage (alinéa 12 du point 68 de l'arrêt *IPCom*).

Après communication du projet de jugement aux parties, Pharmacia a proposé deux engagements supplémentaires, à savoir (i) ne pas demander d'injonction au Royaume-Uni contre Actavis ou ses clients en rapport avec le comprimé de pramipexole à libération prolongé d'Actavis pendant la durée de vie du brevet et (ii) ne réclamer des dommages-intérêts s'élevant à 1 % des ventes nettes réalisées par Actavis au Royaume-Uni pendant la durée de vie du brevet, que si le brevet était finalement jugé valable par l'OEB, et valable et contrefait par les juridictions britanniques.

Après avoir entendu les arguments supplémentaires, le juge Arnold a estimé dans le second jugement que les engagements supplémentaires permettaient d'éliminer dans une très large mesure l'insécurité commerciale au Royaume-Uni. Actavis a indiqué qu'il souhaitait lancer le produit dans toute l'Europe et voulait donc éliminer dès que possible en Europe toute insécurité au plan commercial causée par l'existence du brevet. Actavis a en outre soutenu qu'une décision rendue rapidement aiderait les parties à trouver un accord à l'échelle européenne.

Ebene vorantreiben. Schließlich, so Actavis, zeigten die Haltung und die Zusagen von Pharmacia, dass es sich um ein schwaches Patent handle, und es bestehe ein starkes öffentliches Interesse daran, dass schwache Patente von den Gerichten schnellstmöglich überprüft würden.

Justice Arnold befand, dass die von Actavis angeführten Argumente gegen eine Aussetzung sprächen. Unter Berücksichtigung der Vorgaben in *IPCom* und aller in diesem Urteil dargelegten Faktoren urteilte er jedoch, dass die Gesamtbilanz nun für eine Aussetzung spreche.

#### **4. Vorbehalt zum EPÜ: Umfang des spanischen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ 1973**

##### **ES – Spanien**

**Oberster Gerichtshof (Zivilkammer) vom 10. Mai 2011 (309/2011) – *Laboratorios Cinfa et al. v. Eli Lilly and Company Ltd***

Schlagwort: Vorbehalt zum EP – Patentierbarkeit von Arzneimitteln nach Artikel 167 (2) a) EPÜ – Umfang des Vorbehalts

Das Berufungsgericht Barcelona hatte in seiner Entscheidung vom 17. Januar 2008 (s. 2. Auflage *"Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" 2004 – 2011, ABI. SA 3/2011, S. 199*) eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung sowie auf Nichtigerklärung von Anspruch 5 des europäischen Patents 0 454 436 auf die pharmazeutische Zusammensetzung Olanzapin abgewiesen. Die Klägerinnen hatten geltend gemacht, dass die betreffende Patentanmeldung vor dem 7. Oktober 1992 eingereicht worden und aufgrund des spanischen Vorbehalts zum EPÜ unwirksam sei. Das Gericht befand, dass die Wirkungen des spanischen Vorbehalts zum Europäischen Patentübereinkommen bezüglich chemischer Erzeugnisse und Arzneimittel (Art. 167 (2) a) EPÜ 1973) durch die Anwendung der Art. 27 (1) und 70 (2) des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) aufgehoben worden seien.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung des Berufungsgerichts. Er wies darauf hin, dass der Umfang des Vorbehalts zum EPÜ nach Art. 167 (2) a) EPÜ, wonach Patente für

attitude and the undertakings that it offered, that the patent was a weak one, and there was a strong public interest in the validity of weak patents being scrutinised by the courts at the earliest possible date.

Arnold J found that the matters relied upon by Actavis favoured the refusal of a stay, but, having regard to the guidance given in *IPCom* and taking all the factors set out in that judgment into consideration, he held that the overall balance now came down in favour of the grant of a stay.

#### **4. Reservation to the EPC: scope of the Spanish reservation under Article 167(2)(a) EPC 1973**

##### **ES – Spain**

**Supreme Court (Civil Chamber) Section) of 10 May 2011 (309/2011) – *Laboratorios Cinfa et al. v Eli Lilly and Company Ltd***

Keyword: reservation to the EPC – patentability of pharmaceutical products under Art. 167(2)(a) EPC – scope of the reservation

In its judgment of 17 January 2008 (see also second edition *"Case Law from the Contracting States to the EPC" 2004 – 2011, OJ SE 3/2011, p. 199*) the Barcelona Court of Appeal had dismissed a claim for a declaration of non-infringement and nullity in respect of claim 5 of European patent 0 454 436 on the pharmaceutical composition olanzapine on the ground that it was a patent filed prior to 7 October 1992 and ineffective because of the reservation made by Spain to the EPC. The court held that the effects of the Spanish reservation to the European Patent Convention on chemical and pharmaceutical products (Art. 167(2)(a) EPC 1973) were rendered void by the application of Art. 27(1) and 70(2) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

The Supreme Court confirmed the decision of the Court of Appeal. It pointed out that the scope of the reservation to the EPC under Art. 167(2)(a) EPC, under which

Enfin, selon Actavis, il ressortait clairement de l'attitude de Pharmacia et des engagements qu'il proposait que le brevet était faible ; or, le public manifeste un vif intérêt pour que la validité de brevets faibles soit examinée le plus rapidement possible par les tribunaux.

Le juge Arnold a estimé que les moyens soulevés par Actavis plaidaient en faveur d'un rejet de la demande de suspension, mais, au vu des orientations données dans la décision *IPCom* et compte tenu de tous les éléments exposés dans ce jugement, il a considéré que la balance penchait maintenant en faveur de l'octroi de la suspension.

#### **4. Réserve quant à la CBE : étendue de la réserve espagnole en vertu de l'article 167(2)a) CBE 1973**

##### **ES – Espagne**

**Cour suprême (chambre civile), 10 mai 2011 (309/2011) – *Laboratorios Cinfa et al. c. Eli Lilly and Company Ltd***

Mot-clé : réserve à la CBE – brevetabilité de produits pharmaceutiques en vertu de l'art. 167(2)a) CBE – portée de la réserve

Dans son arrêt en date du 17 janvier 2008 (voir la deuxième édition de *"La jurisprudence des États parties à la CBE" 2004 – 2011, JO éd. spéc. 3/2011, p. 199*), la Cour d'appel de Barcelone avait rejeté une action en déclaration de non-contrefaçon et en nullité relative à la revendication 5 du brevet européen 0 454 436, qui portait sur une composition pharmaceutique à base d'olanzapine, au motif que le brevet avait été déposé avant le 7 octobre 1992 et qu'il était sans effet en raison de la réserve à la CBE faite par l'Espagne. La Cour d'appel a estimé que les effets de la réserve à la CBE faite par l'Espagne sur les produits chimiques et pharmaceutiques (art. 167(2)a) CBE 1973) étaient annulés par l'application des articles 27(1) et 70(2) des Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

La Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. Elle a fait remarquer que l'Espagne n'avait pas pleinement exercé son droit de réserve à la CBE au titre de l'art. 167(2)a) CBE, en vertu

chemische Erzeugnisse und Arzneimittel während ihrer Geltungsdauer unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, in Spanien nicht voll ausgeschöpft wurde. So umfasste der von Spanien gemachte Vorbehalt weder Nahrungsmittel (sondern nur chemische Erzeugnisse und Arzneimittel) noch die Bestimmung zur Nichtigerklärung. Im spanischen Vorbehalt hieß es nur "keine Wirkung in Spanien". Daher konnte die geforderte Nichtigerklärung von Anspruch 5 nicht zugelassen werden. Außerdem befand das Gericht, dass Art. 167 (5) Satz 2 EPÜ 1973 ("Der Vorbehalt bleibt während der gesamten Geltungsdauer dieser Patente wirksam.") nicht mehr auf Patente angewandt werden konnte, die vor dem 7. Oktober 1992 erteilt und wirksam geworden sind, weil der Grundsatz der Nichtdiskriminierung nach Art. 27 (1) TRIPS Vorrang haben musste (Patente sind für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, dass sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind).

patents on chemical and pharmaceutical products are ineffective or revocable for the term of the patent, was not exercised to its full extent by Spain. Indeed, the reservation adopted by Spain not only did not include "food" products (only chemicals and pharmaceuticals were included), but it also did not incorporate the provision on revocability. The adopted Spanish reservation only referred to having "no effect in Spain". Accordingly, the requested revocation of claim 5 could not be allowed. The court also found that Art. 167(5), second sentence, EPC, in which it is stated that "the effect of the reservation shall continue for the term of the patent", could no longer be applied to the patents granted and valid prior to October 7, 1992, because the principle of non-discrimination under Art. 27(1) TRIPs had to prevail (patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application).

duquel les brevets portant sur des produits chimiques ou pharmaceutiques sont sans effet ou peuvent être annulés pendant toute la durée du brevet. En effet, non seulement la réserve formulée par l'Espagne n'incluait pas les produits "alimentaires" (seuls les produits chimiques et pharmaceutiques étaient visés), mais elle ne comportait pas non plus la disposition relative à la possibilité de révocation. Elle ne faisait référence qu'à l'absence d'effets en Espagne. Par conséquent, il ne pouvait être fait droit à la demande de révocation de la revendication 5. La Cour a également relevé que l'art. 167, paragraphe 5, deuxième phrase CBE, qui prévoit que "les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets", ne pouvait plus s'appliquer aux brevets délivrés et ayant été valables avant le 7 octobre 1992, car le principe de non-discrimination prévu à l'art. 27(1) ADPIC devait prévaloir ("un brevet peut être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle").

## Impressum

### Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt  
Redaktion Amtsblatt  
80298 München  
Deutschland  
Tel. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Für den Inhalt verantwortlich

Wissenschaftlicher Dienst der  
Beschwerdekammern

© EPA

### Bestellung und Preise

Europäisches Patentamt  
Dienststelle Wien  
Postfach 90  
1031 Wien  
Österreich  
Tel. + 43 (0)1 52126-4546  
Fax + 43 (0)1 52126-2492  
csc@epo.org  
[https://secure.epo.org/  
products/oj/index.de.php](https://secure.epo.org/products/oj/index.de.php)

### Nachdruck und Vervielfältigung

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nicht  
amtlichen Beiträgen sind vorbehalten.  
Der Rechtsschutz gilt auch für die  
Verwertung in Datenbanken.

### Druck

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

## Imprint

### Published and edited by

European Patent Office  
Official Journal editorial office  
80298 Munich  
Germany  
Tel. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Responsible for the content

Legal Research Service of the Boards  
of Appeal

© EPO

### Ordering and prices

European Patent Office  
Vienna sub-office  
Postfach 90  
1031 Vienna  
Austria  
Tel. + 43 (0)1 52126-4546  
Fax + 43 (0)1 52126-2492  
csc@epo.org  
[https://secure.epo.org/  
products/oj/index.en.php](https://secure.epo.org/products/oj/index.en.php)

### Copyright

All rights in respect of non-EPO  
contributions reserved – including use  
in databases.

### Printer

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg

## Mention d'impression

### Publication et rédaction

Office européen des brevets  
Rédaction du Journal officiel  
80298 Munich  
Allemagne  
Tél. + 49 (0)89 2399-5225  
Fax + 49 (0)89 2399-5298  
official-journal@epo.org

### Responsable de la rédaction

Service de recherche juridique des  
Chambres de recours

© OEB

### Commande et tarifs

Office européen des brevets  
Agence de Vienne  
Postfach 90  
1031 Vienne  
Autriche  
Tél. + 43 (0)1 52126-4546  
Fax + 43 (0)1 52126-2492  
csc@epo.org  
[https://secure.epo.org/  
products/oj/index.fr.php](https://secure.epo.org/products/oj/index.fr.php)

### Tirages et reproduction

Tout droit d'auteur et de publication sur  
les articles non officiels est réservé.  
Cette protection juridique s'applique  
également à l'exploitation de ces articles  
dans les banques de données.

### Impression

Imprimerie Centrale S.A.  
1024 Luxembourg  
Luxembourg