



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Zusatzpublikation – Amtsblatt EPA 5 | 2015

17. Symposium europäischer Patentrichter
Tallinn | 9.-12. September 2014

Supplementary publication – Official Journal EPO 5 | 2015

17th European Patent Judges' Symposium
Tallinn | 9-12 September 2014

Publication supplémentaire – Journal officiel OEB 5 | 2015

17^e Colloque des juges européens des brevets
Tallinn | 9-12 septembre 2014

ISSN 1996-7543

INHALT

CONTENTS

SOMMAIRE

INHALT	CONTENTS	SOMMAIRE	
Die Teilnehmer am 17. Symposium europäischer Patentrichter	The participants at the 17th European Patent Judges' Symposium	Les participants au 17^e Colloque des juges européens de brevets	1
ERÖFFNUNG DES SYMPOSIUMS UND BEGRÜSSUNGSANSPRACHEN	OPENING OF THE SYMPOSIUM AND WELCOMING ADDRESSES	OUVERTURE DU COLLOQUE ET ALLOCUTION DE BIENVENUE	4
Ants KULL	Ants KULL	Ants KULL	4
Wim VAN DER EIJK	Wim VAN DER EIJK	Wim VAN DER EIJK	8
TAGUNGSBERICHT	REPORT ON PROCEEDINGS	COMPTE RENDU	24
Stefan LUGINBÜHL	Stefan LUGINBÜHL	Stefan LUGINBÜHL	24
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SÉANCE DE TRAVAIL	42
Das einheitliche Patentgericht	The Unified Patent Court	La juridiction unifiée du brevets	
Sachstand der Umsetzungsarbeiten	State of play of implementation work	Travaux de mise en œuvre : état des lieux	42
<i>Vorsitz: Margot Fröhlinger (EPA)</i>	<i>Chair: Margot Fröhlinger (EPO)</i>	<i>Présidence : Margot Fröhlinger (OEB)</i>	
Carl JOSEFSSON	Carl JOSEFSSON	Carl JOSEFSSON	
Vorauswahl und Schulung der Richter am EPG	Preselection and training of UPC judges	Présélection et formation des juges de la juridiction unifiée du brevet	42
Sir David KITCHIN	Sir David KITCHIN	Sir David KITCHIN	
Herausbildung einer einheitlichen Rechtskultur und Auffassung vom Richterhandwerk unter den Richtern des EPG	Development of a common judicial culture and judgecraft among the judges of the UPC	Développement d'une culture judiciaire commune et métier de juge dans la juridiction unifiée du brevet	46
Vergleich und Zusammenwirken zwischen EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Sachlage und Lösungen für das EPG	Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play and solutions for the UPC	Comparaison et interaction entre les chambres de recours de l'OEB et les juridictions nationales – état des lieux et solutions pour la juridiction unifiée du brevet	61
<i>Vorsitz: Sir Robin Jacob (GB)</i>	<i>Chair: Sir Robin Jacob (GB)</i>	<i>Présidence : Sir Robin Jacob (GB)</i>	
Sir Richard ARNOLD	Sir Richard ARNOLD	Sir Richard ARNOLD	
Widerruf eines Patents nach rechtskräftigem Verletzungsurteil: was dann? Nationale Praxis und künftige Praxis des EPG	A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked: what happens next? National practice and what will the UPC do?	Un brevet jugé contrefait par une décision définitive est par la suite révoqué : qu'advient-il alors ? Quelle est la pratique nationale et que fera la juridiction unifiée du brevet ?	61
Marie COURBOULAY	Marie COURBOULAY	Marie COURBOULAY	
Die unterschiedliche Praxis der nationalen Gerichte: eine Herausforderung für das Einheitliche Patentgericht	Different practices at national courts: a challenge for the UPC	Les différences de pratiques au sein des juridictions nationales : un défi pour la juridiction unifiée du brevet	69
William CHANDLER	William CHANDLER	William CHANDLER	
Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (CII): Sachlage und Entwicklungen	Patentability of computer-implemented inventions (CIIs): state of play and developments	Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (IMOO) : état des lieux et développements	73

Klaus GRABINSKI Vergleich und Zusammenwirken zwischen EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Sachlage in der deutschen Praxis	Klaus GRABINSKI Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play in German practice	Klaus GRABINSKI Comparaison et interactions entre les chambres de recours de l'OEB et les juridictions nationales – état des lieux de la pratique allemande	80
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SÉANCE DE TRAVAIL	96
Neueste Rechtsprechung zu ergänzenden Schutzzertifikaten	Latest case law concerning supplementary protection certificates	Jurisprudence récente concernant les certificats complémentaires de protection	96
<i>Vorsitz: Martine Regout (BE)</i>	<i>Chair: Martine Regout (BE)</i>	<i>Présidence : Martine Regout (BE)</i>	
İlhami GÜNEŞ Ergänzende Schutzzertifikate im EU- Recht: ein Ausgleichmechanismus - Position der Türkei	İlhami GÜNEŞ Supplementary protection certificates in EU law: a compensation mechanism and Turkey's position	İlhami GÜNEŞ Les certificats complémentaires de protection prévus en droit européen : un mécanisme de compensation examiné par ailleurs dans le cas de la Turquie	96
Massimo SCUFFI Ergänzende Schutzzertifikate: Die Entwicklung der europäischen Recht- sprechung zur Dauer der Patentver- längerung und zum Schutzzumfang	Massimo SCUFFI Supplementary protection certificates: the evolution of European case law on the terms of patent extension and the scope of protection	Massimo SCUFFI Certificats complémentaires de protection: évolution de la jurisprudence européenne sur les conditions de prolongation de la durée des brevets et étendue de la protection	105
Rian KALDEN Diskussion der jüngsten Recht- sprechung des EuGH zu ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZ): die drei Rechtssachen vom 12. Dezember 2013	Rian KALDEN Discussion of recent CJEU case law on SPCs: the three 12 December 2013 cases	Rian KALDEN Examen de la jurisprudence récente de la CJUE sur les CCP : les trois affaires du 12 décembre 2013	120
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SÉANCE DE TRAVAIL	135
Welche Änderungen sind zulässig, damit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind?	What amendments are permissible in order to be in line with the requirements under Article 123(2) and (3) EPC?	Quelles modifications sont-elles autorisées afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?	135
<i>Vorsitz: Manfred Vogel (AT)</i>	<i>Chair: Manfred Vogel (AT)</i>	<i>Présidence : Manfred Vogel (AT)</i>	
Fritz BLUMER Welche Änderungen sind zulässig, damit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind?	Fritz BLUMER What amendments are permissible in order to be in line with the requirements under Article 123(2) and (3) EPC?	Fritz BLUMER Quelles sont les modifications admissibles afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?	135
Klaus BACHER Welche Änderungen sind nach Artikel 123 Abs. 2 und 3 EPÜ zulässig?	Klaus BACHER What amendments are admissible under Article 123(2) and (3) EPC?	Klaus BACHER Quelles sont les modifications admissibles au titre de l'article 123(2) et (3) CBE ?	145

ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SÉANCE DE TRAVAIL	158
Aktuelle Entwicklungen in Recht und Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene	Recent developments in European and national patent law and case law	Droit des brevets et jurisprudence au niveau européen et national : évolutions récentes	158
<i>Vorsitz: Kai Härmand (EE)</i>	<i>Chair: Kai Härmand (EE)</i>	<i>Présidence : Kai Härmand (EE)</i>	
BERICHTE NATIONALER RICHTER	NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS	EXPOSÉS PRÉSENTÉS PAR DES JUGES NATIONAUX	158
CH Schweiz Dieter BRÄNDLE	CH Switzerland Dieter BRÄNDLE	CH Suisse Dieter BRÄNDLE	158
DK Dänemark Hans Christian THOMSEN	DK Denmark Hans Christian THOMSEN	DK Danemark Hans Christian THOMSEN	167
EPA Europäisches Patentamt Yvonne PODBIELSKI	EPO European Patent Office Yvonne PODBIELSKI	OEB Office européen des brevets Yvonne PODBIELSKI	170
FR Frankreich Sophie DARBOIS	FR France Sophie DARBOIS	FR France Sophie DARBOIS	177
GB Vereinigtes Königreich Richard HACON	GB United Kingdom Richard HACON	GB Royaume-Uni Richard HACON	199
IT Italien Gabriella MUSCOLO	IT Italy Gabriella MUSCOLO	IT Italie Gabriella MUSCOLO	211
NL Niederlande Edger BRINKMAN	NL Netherlands Edger BRINKMAN	NL Pays-Bas Edger BRINKMAN	223
RO Rumänien Andreia Liana CONSTANDA	RO Romania Andreia Liana CONSTANDA	RO Roumanie Andreia Liana CONSTANDA	229
SE Schweden Peter STRÖMBERG	SE Sweden Peter STRÖMBERG	SE Suède Peter STRÖMBERG	244
TEILNEHMERLISTE	LIST OF PARTICIPANTS	LISTE DES PARTICIPANTS	247

ANHANG	ANNEX	ANNEXE	251
Fallstudie <i>Inhalt</i>	Case study <i>Contents</i>	Étude de cas <i>Sommaire</i>	251
Einleitung – Fallstudie: "Dunstabzugshaube"	Introduction – Case study: "Extractor hood"	Introduction – Étude de cas : "Hotte aspirante de buée"	252
Dieter BRÄNDLE	Dieter BRÄNDLE	Dieter BRÄNDLE	252
Fallstudie "Dunstabzugshaube"	Case study "Extractor hood"	Étude de cas sur une "Hotte aspirante de buée"	252
Dieter BRÄNDLE Tobias BREMI Dieter STAUDER Stefan LUGINBÜHL	Dieter BRÄNDLE Tobias BREMI Dieter STAUDER Stefan LUGINBÜHL	Dieter BRÄNDLE Tobias BREMI Dieter STAUDER Stefan LUGINBÜHL	
1. Darstellung der Fallstudie	1. Presentation of the case study	1. Présentation de l'étude de cas	254
2. Klageschrift	2. Statement of claim	2. Requête	256
3. Klageerwiderung	3. Defence	3. Mémoire en défense	275
4. Klagepatent EP 1 234 567 B1	4. Patent in suit - English translation of EP 1 234 567 B1	4. Brevet en litige - Traduction française du brevet EP 1 234 567 B1	301
5. Entgegenhaltung EP 1 134 501 A1	5. Citation - English translation of EP 1 134 501 A1	5. Document cité - Traduction française du brevet EP 1 134 501 A1	311
6. Fallfragen	6. Questions	6. Questions	326
7. Patentgesetzgebung	7. Patent legislation	7. Textes légaux	327

Die Teilnehmer am 17. Symposium europäischer Patentrichter



The participants at the 17th European Patent Judges' Symposium



Les participants au 17^e Colloque des juges européens de brevets



Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen**Ants KULL****Vorsitzender der Zivilkammer,
Vertreter des Obersten Gerichtshofs
von Estland**

Sehr verehrte Richter, sehr geehrte
Vertreter des Europäischen Patent-
amts, meine Damen und Herren,

im Namen des Präsidenten des
Obersten Gerichtshofs von Estland
möchte ich alle Teilnehmer dieses
Symposiums ganz herzlich begrüßen.
Leider kann der Präsident aufgrund
anderweitiger Verpflichtungen heute
nicht selbst anwesend sein.

Es freut uns sehr, dass das
17. Symposium europäischer Patent-
richter in Tallinn stattfindet. Das
Symposium hat eine große Zahl
namhafter europäischer Patentrechts-
spezialisten zusammengeführt, und ich
wage zu behaupten, dass noch nie
zuvor so viele auf das Patentwesen
spezialisierte Richter gleichzeitig hier in
Tallinn waren.

Estland ist ein kleines Land mit etwa
1,3 Mio. Einwohnern. Wir besitzen kein
Gold und kein Silber, weder Öl noch
Gas. Auch deshalb haben wir Wissen
und Weisheit stets sehr hoch geschätzt.
In "Kalevipoeg" ("Kalevs Sohn"),
unserem estnischen Nationalepos,
findet sich folgender Leitspruch:
"Großartiger als Schätze von Silber,
wertvoller als Berge von Gold muss für
uns die Weisheit sein".

Je begrenzter die materiellen
Ressourcen sind, desto mehr sind
wirtschaftlicher Erfolg und Wettbe-
werbsfähigkeit von der Innovation
abhängig.

Das Konzept eines auf Wissen und
Innovation beruhenden Estlands
tauchte bereits in der Diskussion über
das Streben nach dem sogenannten
"estnischen Nokia" auf, die von Lennart
Meri, dem ersten Präsidenten nach
Estlands wiedererlangter Unabhän-
gigkeit, angestoßen worden war. In-
zwischen wurde eine komplexe Inno-
vationspolitik für Estland entwickelt,
die sich in zahlreichen Strategiepapieren,
Aktionsplänen, Programmen und
Projekten niedergeschlagen hat und
fester Bestandteil der Innovationspolitik
der Europäischen Union ist.

**Opening of the symposium and
welcoming addresses****Ants KULL****Chairman of the Civil Chamber,
representative of Supreme Court of
Estonia**

Honoured judges, representatives of
the European Patent Office, ladies and
gentlemen!

Please allow me to extend the warmest
welcome from the Chief Justice of the
Supreme Court of Estonia to all the
participants of the symposium.
Unfortunately, due to other work
obligations, the Chief Justice was
unable to join us here today.

We are delighted that the
17th European Patent Judges'
Symposium is taking place in Tallinn,
Estonia. The symposium has brought
together a large number of renowned
European patent law specialists, and I
dare say that never before have there
been so many judges specialising in
patents at the same time here in
Tallinn.

Estonia is a small country. Our
population is about 1.3 million. We have
no gold or silver, oil or gas. This is also
the reason why we have always held
knowledge and wisdom in great
esteem. In "Kalevipoeg" ("Kalev's
Son"), the Estonian epic which has
shaped our national consciousness, the
following remarkable words have been
noted as a signpost: "greater than
treasures of silver, more precious than
mountains of gold, we must regard
wisdom".

The more limited the material
resources, the more economic success
and competitiveness depends on
innovation.

The discussion initiated by Lennart
Meri, the first president of Estonia after
it regained its independence, on
searching for the proverbial Estonian
Nokia, already embodies the idea of
knowledge-based Estonia and
innovation. Today, a complex
innovation policy has been developed
for Estonia, manifested in numerous
strategy papers, action plans,
programmes and projects, and it is an
integral part of the innovation policy of
the European Union.

**Ouverture du colloque et
allocution de bienvenue****Ants KULL****Président et juge de la chambre
civile de la Cour suprême d'Estonie**

Chers juges, chers membres de l'Office
européen des brevets, mesdames et
messieurs,

Permettez-moi tout d'abord, au nom du
président de la Cour suprême
d'Estonie, de souhaiter la plus
chaleureuse bienvenue à tous les
participants de ce colloque. Retenu par
d'autres obligations professionnelles, le
président n'a malheureusement pas pu
se joindre à nous aujourd'hui.

C'est avec le plus grand bonheur que
nous accueillons à Tallinn, en Estonie,
le 17^e Colloque des juges européens de
brevets. Ce symposium réunit de
nombreux spécialistes renommés du
droit européen des brevets et je me
risquerai même à dire que jamais
autant de juges spécialisés en matière
de brevets ne se sont auparavant
rassemblés ici à Tallinn.

L'Estonie est un petit pays. Notre
population compte environ 1,3 million
de personnes. Nous ne disposons en
outre d'aucune ressource en or ou en
argent ni d'aucune ressource pétrolière
ou gazière. C'est pourquoi nous avons
toujours hautement respecté le savoir
et la sagesse. Dans "Kalevipoeg" ("Fils
de Kalev"), l'épopée estonienne qui a
façonné notre conscience nationale,
une phrase remarquable nous a
particulièrement guidés : "Plus
magnifique que les trésors en argent et
plus précieuse que les montagnes d'or,
nous devons cultiver la sagesse".

Plus les ressources matérielles sont
limitées, plus le succès économique et
la compétitivité dépendent de
l'innovation.

Les discussions sur la recherche d'un
"Nokia à l'estonienne", qui ont été
initiées par Lennart Meri, le premier
président de l'Estonie indépendante,
symbolisent déjà le concept d'une
Estonie et d'une innovation fondées sur
le savoir. Actuellement, une politique
d'innovation complexe est mise en
place dans notre pays et se manifeste
par quantité de documents de stratégie,
plans d'action, programmes et autres
projets. Ces mesures font partie
intégrante de la politique d'innovation
menée par l'Union européenne.

Ich kann mit Freude berichten, dass Estland in der kurzen Zeit nach der Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit beachtliche wirtschaftliche Erfolge erzielen konnte. Im Ranking der Innovationsunion für 2013 belegt Estland in Sachen Innovation den 14. Rang in der EU. Was die wirtschaftlichen Auswirkungen der Innovation angeht, stehen wir allerdings auf Rang 21. Und es besteht kein Grund, uns damit zufrieden zu geben. Die Ergebnisse des zweiten Quartals des laufenden Finanzjahres sind ebenfalls beunruhigend. Das Wirtschaftswachstum ist nahezu nicht existent - mit diesem Problem ist Estland aber nicht allein. Ein geringes Wirtschaftswachstum ist auch für viele andere EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Union insgesamt ein Thema. Die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union beginnt jedoch zuhause – mit der Integration der Wirtschaftssysteme der Mitgliedstaaten. Deshalb müssen die Kontakte zwischen den Mitgliedstaaten auf allen Ebenen und in allen Bereichen intensiviert werden, damit die Europäische Union vereint und auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleibt. Es ist allgemein bekannt, dass Innovation durch Zusammenarbeit gefördert wird.

Meine Damen und Herren,

eine Erfindung wird dann zur Innovation, wenn sie einen Marktwert bekommt und wirtschaftlichen Gewinn erzeugt. Dabei geht es um eine einfache Frage: Wie kann aus einer Erfindung größerer wirtschaftlicher Nutzen gezogen werden? Ebenso wichtig ist, wie gut das Rechtsschutzsystem im Hinblick auf neue Erfindungen organisiert und etabliert ist.

Ein Instrument der Innovationspolitik ist das Rechtssystem - das alleine schafft aber noch keine Innovation. Es ist Aufgabe des Staates, für ein rechtliches Umfeld zu sorgen, das die Innovation unterstützt und fördert, damit Erfindungen auf soliden Rechtsschutz bauen können, der auch für kleine und mittlere Unternehmen erschwinglich ist. Bisher waren die Patentierungskosten eines der größten Hindernisse für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

Die Entwicklung der geistigen Eigentumsrechte in Estland ist eng verknüpft mit den Entwicklungen in der Europäischen Union. Vor dem EU-Beitritt wurde das IP-System Estlands an die Erfordernisse der Europäischen Union angepasst. Die Regelungen für den Schutz des geistigen Eigentums

I am glad to say that in the short period after regaining its independence Estonia has been able to achieve significant economic success. Based on the ranking compiled by the Innovation Union for 2013, Estonia ranks 14th in the European Union in the area of innovation. However, in terms of the economic impact of innovation, we rank 21st. We have no reason to be satisfied. The results of Q2 of the current financial year are also unsettling. Economic growth is close to non-existent. This, however, is not a problem specific to Estonia. Poor economic growth is also an issue for many other European Union member states and the European Union as a whole. Still, the competitiveness of the European Union starts at home – with the integration of the economies of the member states. This is why contacts between the member states need to be tightened in all levels and fields, to ensure that the European Union remains unified and competitive in the world market. It is common knowledge that cooperation facilitates innovation.

Ladies and gentlemen!

An invention becomes innovation when it obtains market value and creates economic profit. The issue is actually very simple: how to gain more economic benefits from the invention. Another aspect worth pointing out here is how well the legal protection system has been organised and established for new inventions.

An instrument of the policy of innovation is law, but law by itself does not create innovation. It is the state's duty to create a legal environment which is supportive and conducive for innovation, so that the inventions are ensured solid legal protection which is also affordable for small and medium-sized enterprises. Until now the cost of obtaining patents has been one of the main factors hindering the competitiveness of companies.

The development of intellectual property law in Estonia is closely tied to the developments in the field in the European Union. Prior to accession, the intellectual property regime of Estonia was brought into compliance with the requirements of the European Union. The regulations governing the

Je suis heureux de pouvoir vous dire que, peu après son indépendance, l'Estonie a été capable de renouer avec un succès économique important. Selon le classement établi par l'Union de l'innovation pour l'année 2013, l'Estonie se place au 14^e rang au sein de l'Union européenne en matière d'innovation. Cependant, en termes d'impact économique de l'innovation, nous ne nous classons qu'au 21^e rang. Nous n'avons donc aucune raison d'être satisfaits. En outre, les résultats du 2^e trimestre de l'exercice budgétaire actuel sont inquiétants. La croissance économique est en effet proche de zéro. Néanmoins, cela n'est pas un problème spécifique à l'Estonie, car la faiblesse de la croissance économique affecte également de nombreux autres États membres de l'Union européenne ainsi que l'Union européenne dans son ensemble. Il n'en demeure pas moins que la compétitivité de cette dernière s'ancre au niveau national, avec l'intégration des économies des États membres. C'est pourquoi les liens entre ces États doivent être resserrés à tous les niveaux et dans tous les domaines, afin de maintenir l'unité et la compétitivité de l'Union européenne sur le marché mondial. Il est en effet de notoriété que la coopération favorise l'innovation.

Mesdames et Messieurs,

Une invention devient une innovation lorsqu'elle acquiert une valeur marchande et crée un profit économique. La question ici est en fait très simple : comment dégager plus de bénéfices économiques à partir d'une invention ? Un autre point méritant ici d'être soulevé est l'évaluation de la qualité du système de protection juridique par rapport aux nouvelles inventions.

Si le droit est un instrument de la politique d'innovation, il ne crée cependant pas lui-même l'innovation. C'est à l'État qu'il incombe d'élaborer un environnement juridique favorable à l'innovation, de telle sorte que les inventions puissent bénéficier d'une solide protection juridique dont le coût soit également accessible aux petites et moyennes entreprises. Or, jusqu'à présent, les frais d'obtention d'un brevet ont constitué l'un des principaux freins à la compétitivité des entreprises.

Le développement du droit de la propriété intellectuelle en Estonie est étroitement lié aux évolutions de ce même droit au sein de l'Union européenne. Avant l'adhésion de notre pays à l'Union européenne, le droit estonien de la propriété intellectuelle s'est conformé aux exigences de

werden in Estland ständig auf der Grundlage der Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates aktualisiert.

Bemerkenswert ist, dass dieses Symposium europäischer Patentrichter zeitgleich mit der Reform des europäischen Patentsystems stattfindet, deren Ziel ein einheitliches europäisches Patent und ein Einheitliches Patentgericht ist. Dieses vereinfachte europäische Patentsystem wird definitiv zur Innovationsförderung beitragen und für Unternehmen, die Patentschutz suchen, besser zugänglich sein; gleichzeitig wird es höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung ermöglichen.

Es ist großartig, dass in der Fallstudie für das Symposium bereits das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht angewandt wird, das von Estland und vielen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch ratifiziert werden muss. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass Estland gemeinsam mit Schweden, Lettland und Litauen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, eine regionale Zweigstelle des Gerichts mit Hauptsitz in Schweden einzurichten, die Streitfälle aus allen Staaten dieser Region bearbeiten kann.

Der Schutz geistiger Eigentumsrechte ist von Natur aus international. Außerdem bedarf es bei dem Versuch, die Schwächen des gewerblichen Rechtsschutzes zu beheben, einer internationalen Lösung. Deshalb ist es von so großer Bedeutung, dass Patentrichter aus verschiedenen Ländern hier zusammenkommen können. Dies eröffnet ihnen die Möglichkeit, Erfahrungen zum Patentschutz auszutauschen, die geltende Praxis anderer Länder kennenzulernen, Positionen zu unterschiedlichen Aspekten des Patentschutzes abzugleichen und miteinander in Einklang zu bringen und sich gegenseitig zu inspirieren.

Ein effizienter und hochwertiger Patentschutz hängt von der Erfahrung und Expertise der Richter ab, die die Patentstreitigkeiten beilegen. So wird auch dieses einzigartige internationale Symposium von Patentrichtern gewiss zur Fortbildung der Teilnehmer beitragen, ihnen Wissen vermitteln und sie so zu noch besseren Patentrichtern machen.

protection of intellectual property are constantly being updated in Estonian legislation on the basis of the directives of the European Parliament and Council.

It is worth noting that this symposium of European patent judges is being held at the same time as European patent system reform, involving the unitary patent in the EU and the Unitary Patent Court, is taking place. The simplified European patent system will definitely help to promote innovation and make it more accessible for entrepreneurs seeking to obtain patent protection, while also making it possible to increase investments directed towards research and development activities.

It is great that the case study of the symposium already involves the application of an agreement of the Unitary Patent Court, still to be ratified by Estonia and many other European Union member states. I would like to note here that, along with Sweden, Latvia and Lithuania, Estonia has used the option of creating a regional branch of the court, with Sweden as its main seat, which will be able to resolve disputes in all states of the region.

The protection of intellectual property rights is international in its nature. Also, the issues of overcoming the weaknesses of the legal protection of intellectual property need to be addressed at the international level. This is why it is very important that patent judges from different countries are able to come together. It gives them the opportunity to exchange experiences on patent protection, to hear about the practices in place in different countries, to reconcile and harmonise the opinions on different issues of patent protection between the judges, and to serve as an inspiration for each other.

In the end, efficient and quality patent protection depends on the experience and expertise of the judges who are resolving the patent disputes. This unique international symposium of patent judges will definitely also be an educational one, providing knowledge to the participants and thereby making them better patent judges.

celle-ci. Les dispositions régissant la protection de la propriété intellectuelle sont régulièrement mises à jour au sein de la législation estonienne sur la base des directives du Parlement et du Conseil européens.

On notera que ce Colloque des juges européens de brevets intervient en même temps que la réforme du système du brevet européen qui instaure le brevet européen unitaire ainsi que la Juridiction unifiée du brevet. Le système simplifié du brevet européen contribuera assurément à promouvoir l'innovation et à la rendre plus accessible aux entrepreneurs recherchant une protection par brevet. En outre, ce système permettra d'accroître les investissements consacrés aux activités de recherche et de développement.

Il est heureux de constater que l'étude de cas abordée lors de ce colloque nécessite déjà l'application d'un accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet. Cet accord doit être encore ratifié par l'Estonie et de nombreux autres États membres de l'Union européenne. Je voudrais souligner ici le fait que l'Estonie a choisi, avec la Suède, la Lettonie et la Lituanie, de créer une antenne régionale de la Juridiction unifiée du brevet dont le siège sera en Suède et qui connaîtra des litiges survenant dans tous les États de la région concernée.

La protection des droits de propriété intellectuelle est, par nature, internationale. De la même façon, les problèmes liés aux faiblesses de la protection juridique de la propriété intellectuelle doivent être gérés au niveau international. C'est pourquoi il est extrêmement important que des juges de brevets issus de différents pays puissent se réunir. Cela leur donne en effet l'occasion d'échanger des expériences en matière de protection par brevet, de s'informer à propos des pratiques en cours au sein des différents pays, de réconcilier et d'harmoniser leurs opinions respectives au sujet de questions diverses relatives à la protection par brevet, et enfin de se servir mutuellement de source d'inspiration.

Au final, l'efficacité et la qualité d'une protection par brevet dépendent de l'expérience et de l'expertise des juges qui connaissent des litiges en matière de brevet. Ce colloque international de juges de brevets, unique en son genre, aura assurément aussi un caractère pédagogique, dans la mesure où il va distiller tout un savoir aux participants et permettre ainsi à ceux-ci de se perfectionner dans leur profession.

Sehr geehrte Symposiumsteilnehmer,
lassen Sie mich abschließend meiner festen Überzeugung Ausdruck geben, dass Estland und die gesamte Europäische Union im Zeitalter der Innovation angekommen sind.

Die Zukunft der Innovation zeigt sich auch im Themenpark für Kinder, der dieses Jahr nahe der Stadt Pärnu in Estland eröffnet wurde - dem Schauplatz von "Lotte im Dorf der Erfinder". Lassen Sie mich diese Gelegenheit nutzen, um etwas Werbung zu machen und Ihnen allen zu empfehlen, diesen Park zu besuchen. Gezeigt werden dort zahlreiche lustige Erfindungen, die Lotte, ein aufgewecktes Hundemädchen, zusammen mit ihren Freunden geschaffen hat. Dieser Themenpark wird die nächste Generation sicher dazu anregen, kreativ zu denken, Erfindungen zu machen und zu Innovatoren der Zukunft zu werden. Aber auch für Erwachsene ist das Dorf der Erfinder ein inspirierender Ort.

Liebe Kollegen,

ich wünsche Ihnen allen ein kreatives, erfolgreiches und fruchtbares Symposium.

Dear symposium participants!

In conclusion, please let me express my firm belief that both Estonia as well as the European Union as a whole is arriving in the era of innovation.

The future of innovation is also evident in the children's theme park opened this year near the town of Pärnu, in Estonia – the Lotte Village of Gadgetville. I would like to take this opportunity to give them a bit of publicity and encourage all of you to visit the park, if you have the chance. On display are countless fun inventions that Lotte, an inquisitive puppy, has created together with her companions. Such a theme park is sure to encourage the next generation to think creatively, invent and become innovators of the future. However, Gadgetville is an equally inspiring place for grown-ups too.

Dear colleagues!

I wish you all a creative, successful and fruitful experience at the symposium!

Chers participants au colloque,

Permettez-moi, en guise de conclusion, d'exprimer ma ferme conviction qu'aussi bien l'Estonie que l'Union européenne dans son ensemble entrent dans l'ère de l'innovation.

L'avenir de celle-ci se trouve en outre clairement illustré par le "Village de Lotte baptisé Gadgetville", un parc d'attractions pour enfants qui s'est ouvert cette année près de la ville de Pärnu, en Estonie. Je voudrais profiter de cette occasion pour lui donner un peu de publicité et vous encourager tous à le visiter si vous en avez la possibilité. D'innombrables inventions rigolotes que Lotte, une petite chienne futée, a élaborées avec ses compagnons y sont présentées. Un tel parc d'attractions va certainement inciter la prochaine génération à penser de manière créative, à inventer et à devenir les innovateurs de demain. Il n'en reste pas moins que Gadgetville est également un lieu enthousiasmant pour les adultes.

Chers collègues,

Je vous souhaite à tous de partager une expérience à la fois créative, réussie et fructueuse lors de ce colloque.

Wim VAN DER EIJK

**Vizepräsident Beschwerde und
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer, Europäisches
Patentamt**

Herr Justizminister Anvelt, Herr Richter Kull, Herr Generaldirektor Päts, Frau Härmand, verehrte Richter, meine Damen und Herren,

Ich freue mich sehr, hier beim 17. Richtersymposium in Tallinn vor Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, ein so erlesenes Publikum zu begrüßen, das in dieser wunderschönen Stadt zusammengekommen ist.

Das europäische Patentsystem erlebt eine Phase großer Veränderungen. Wir stehen vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht, das das europäische Patentsystem verändern wird. In diesem neuen System wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass bei Patentrechtsfragen ein harmonisierter Ansatz verfolgt wird.

Stärkere Harmonisierung kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Einer besteht darin, dass alle Richter im europäischen Patentrechtssystem – seien es Richter an nationalen Gerichten, in den Beschwerdekammern oder künftige Richter des Einheitlichen Patentgerichts – über die Urteile ihrer Kollegen informiert sind. Durch das Internet, einschlägige Blogs und einige kommerzielle Datenbanken wird der Zugriff auf Urteile anderer Gerichte erleichtert. Auch das EPA kann dazu beitragen; so ist für das nächste Jahr eine Neuauflage der "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" geplant.

Ein weiterer Schritt zu mehr Harmonisierung ist natürlich der Besuch von Konferenzen und Symposien wie diesem. Daher freue ich mich auf die Präsentationen und Diskussionen in den kommenden Tagen. Ich hoffe, dass wir am Ende des Symposiums einen tieferen Einblick in die erörterten Fragen und die damit verbundenen verschiedenen Ansätze erlangt haben.

Anliegen unseres Symposiums ist der Gedanken- und Meinungs austausch, jedoch ist es auch ein gutes Forum, um mehr über die Fragen und Probleme zu lernen, mit denen ein jeder von uns konfrontiert ist. Ich möchte Sie zu Beginn über einige der jüngsten Entwicklungen in den Beschwerdekammern

Wim VAN DER EIJK

**Vice-President Appeals and
Chairman of the Enlarged Board of
Appeal, European Patent Office**

Mr Justice Minister Anvelt, Honourable Justice Kull, Director General Päts, Ms Härmand, Judges, Ladies and Gentlemen,

It is a great pleasure to address you at the 17th judges' symposium here in Tallinn. I am honoured to address such a distinguished audience gathered in this beautiful city of Tallinn.

At present, there is a lot of movement in the European patent system. We are awaiting the entry into force of the Agreement on the Unified Patent Court. This will bring changes to the landscape of the European patent system. And also in this new landscape it is of pivotal importance that there is a harmonised approach to patent-law issues.

There are many ways towards a greater degree of harmonisation. One of them is that there is awareness among all the judges in the European patent law system – be they judges of a national court, of the boards of appeal or future judges of the Unified Patent Court – of the decisions of others. The greater use of the internet, the use of relevant blogs and also some commercially available databases help in accessing decisions rendered by other courts. The EPO can also give some assistance and we are planning to publish the next edition of our publication on "Case Law from the Contracting States to the EPC" next year.

Another path towards greater harmonisation is of course attendance at conferences and symposia such as this one. I look forward to the presentations and discussions we will have in the coming days. I hope that by the end of this symposium we will have a better understanding of the issues under discussion and the various approaches to them.

The symposium is here so that we share ideas, but it is also a good forum to learn more about the issues and problems facing each of us. I would like to start by sharing with you some of the recent developments within the boards of appeal and some of the issues facing us.

Wim VAN DER EIJK

**Vice-Président de la Direction
générale "Recours" et Président de
la Grande Chambre de recours de
l'Office européen des brevets**

Monsieur le Ministre de la justice Anvelt, Monsieur le juge Kull, Monsieur le Directeur général Päts, Mme Härmand, Mesdames, Messieurs les juges, Mesdames, Messieurs,

C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'occasion du 17^e Colloque des juges européens des brevets organisé ici à Tallinn. Je suis très honoré de parler à un auditoire aussi distingué réuni dans cette ville magnifique.

Aujourd'hui, le système européen du brevet connaît de grandes évolutions. Nous attendons l'entrée en vigueur de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet. Cette entrée en vigueur va modifier le paysage du système européen du brevet. Une approche harmonisée des questions du droit des brevets est un élément primordial de ce nouveau paysage.

De nombreuses approches permettent d'améliorer l'harmonisation. Par exemple, tous les juges exerçant dans le système du droit européen des brevets – juges d'une juridiction nationale, juges des chambres de recours ou futurs juges de la juridiction unifiée du brevet – sont informés des décisions des autres juges. L'utilisation accrue de l'Internet, le recours aux blogs appropriés et certaines bases de données commerciales disponibles, contribuent à accéder aux décisions rendues par d'autres tribunaux. L'OEB peut aussi apporter une certaine aide. Nous prévoyons à cet égard de publier l'année prochaine la nouvelle édition de notre publication "Jurisprudence des États parties à la CBE".

La participation aux conférences et colloques tels que celui-ci constitue bien entendu une autre manière de mieux harmoniser l'approche du droit des brevets. J'attends donc avec impatience les présentations et discussions qui se dérouleront dans les jours à venir. J'espère que ce colloque nous permettra de mieux saisir les points discutés ainsi que les différentes approches pour les appréhender.

Ce colloque nous permet d'échanger des idées, mais offre également une bonne occasion d'en apprendre davantage sur les problèmes auxquels chacun de nous est confronté. Je souhaiterais commencer par vous exposer certaines des dernières tendances constatées par les chambres

und einige unserer Probleme in Kenntnis setzen.

Lassen Sie mich zu meinem ersten Thema kommen, nämlich dem "Arbeitsvolumen der Beschwerdekammern".

Arbeitsvolumen der Beschwerdekammern

Bis 2011 war die Zahl der bei den Beschwerdekammern eingereichten Beschwerden lange Zeit gestiegen. Das Jahr 2012 scheint einen Wendepunkt darzustellen, und dieser Trend hat sich 2013 fortgesetzt. Die nachstehende Tabelle zeigt die bei den technischen Kammern in den letzten fünf Jahren zu verzeichnenden Entwicklungen bei den Eingängen und Erledigungen:

Let me turn to my first topic, which is "volume of work of the boards of appeal".

Volume of work of the boards of appeal

For years, until 2011 the number of appeals filed with the boards of appeal was increasing continuously. The year 2012 appears to indicate a turning point and the trend has continued in 2013. This can be seen from the table below, which shows the development of new and settled cases before the technical boards of appeal in the past five years:

de recours, ainsi que plusieurs problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Permettez-moi d'aborder ma première partie "Volume de travail des chambres de recours".

Volume de travail des chambres de recours

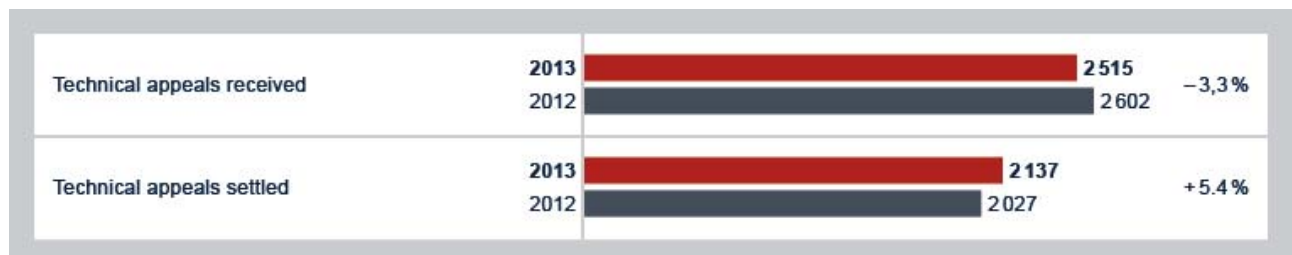
Pendant des années, le nombre de recours formés auprès des chambres de recours a été en constante augmentation jusqu'en 2011. L'année 2012 semble indiquer un tournant et une autre tendance qui s'est poursuivie en 2013. En témoigne le tableau ci-dessous, qui montre l'évolution du nombre de nouveaux recours et de recours réglés par les chambres de recours techniques sur les cinq dernières années :

	Jahr Year Année				
	2009	2010	2011	2012	2013
Eingänge New cases Nouveaux cas	2484	2545	2658	2602	2515
Erledigungen Settled Dossiers réglés	1918	1964	1875	2029	2137
Differenz zwischen Eingängen und Erledigungen Difference between new and settled cases Différence entre les nouveaux recours et les recours réglés	566	581	782	573	378

Das nachstehende Schaubild zeigt einen Vergleich der eingegangenen und der erledigten Beschwerden zwischen 2012 und 2013 und stellt deren Entwicklung in Prozent dar:

The bar chart below adds a comparison of received and settled appeals between 2012 and 2013, and also gives percentages:

Le graphique à barres ci-dessous compare les nouveaux recours et les recours réglés entre 2012 et 2013, ainsi que les pourcentages correspondants :



Wie Sie in diesem Schaubild erkennen können, ist die Zahl der Eingänge 2012 gesunken, und diese Entwicklung hat sich 2013 weiter fortgesetzt (-3,3 %). Gleichzeitig können wir in den letzten zwei Jahren einen deutlichen Anstieg bei den Erledigungen beobachten (von 2012 bis 2013 um 5,4 %). Dieser Trend hat sich in den ersten 8 Monaten 2014 bestätigt: die Zahl der eingehenden Beschwerden ist um rund 4 % gesunken, die Zahl der Erledigungen

As you can see from the table, the number of new cases has gone down in 2012, and further down in 2013 (-3.3%). At the same time, we can observe a considerable increase in settled cases over the last two years (an increase from 2012 to 2013 of 5.4%). This trend is confirmed during the first 8 months of 2014: the number of incoming appeals decreased by some 4%, whereas the number of settled cases increased by almost 8%. If

Comme il apparaît dans le tableau, le nombre de nouveaux recours a baissé en 2012, et davantage encore en 2013 (- 3,3 %). Au même moment, nous pouvons observer une hausse considérable du nombre de recours réglés au cours des deux dernières années (+ 5,4 % de 2012 à 2013). Cette tendance se confirme durant les 8 premiers mois de 2014 : le nombre de nouveaux recours a diminué de quelque 4 %, tandis que le nombre de recours réglés a

hingegen um fast 8 % gestiegen. Wenn man diese Entwicklung auf das ganze Jahr hochrechnet, schrumpft die Differenz für das Jahr 2014 auf weniger als 200 Fälle.

Dennoch übersteigt die Zahl der Eingänge immer noch die der Erledigungen. Der Bestand an anhängigen Beschwerden wächst deshalb weiter an, und die Anhängigkeitszeiten werden immer länger; zum 31.12.2013 waren 7 775 Fälle anhängig und die Anhängigkeitszeit betrug im Schnitt 32 Monate. Allerdings hat sich der Zuwachs bei den anhängigen Beschwerden inzwischen verlangsamt, und die Differenz zwischen eingehenden und erledigten Fällen geht nach einem Spitzenwert im Jahr 2011 inzwischen wieder zurück. Mein Ziel ist, diese Lücke 2015 ganz zu schließen und dann nach Möglichkeiten zu suchen, die Arbeitsbestände zu reduzieren.

Der Rückgang bei den Eingängen ist bei allen vier technischen Fachgebieten (Mechanik, Chemie, Physik und Elektrotechnik) festzustellen, allerdings nicht in demselben Maß. Die Ursache für diesen Rückgang ist nicht ganz klar; das Anmeldeaufkommen sowie die Produktion in der GD 1 steigen nämlich weiter an. Ein Grund kann sein, dass das Amt im Rahmen des Programms "early certainty from search" inzwischen mehr Gewicht auf die rechtzeitige Durchführung von Recherchen legt.

Was die Zunahme bei den Erledigungen betrifft, so gibt es hier verschiedene Gründe. Um die Diskrepanz zwischen eingehenden und erledigten Beschwerden zu beseitigen, wurden Maßnahmen im Hinblick auf Personaleinstellung, Nachfolgeplanung und eine bessere Unterstützung der Beschwerdekammern ergriffen. Außerdem wurde eine neue Kammer im Bereich Elektrotechnik geschaffen, und es gibt laufende Bemühungen um Verfahrenseffizienz und Fallverwaltung, wobei immer darauf zu achten ist, dass die Qualität nicht beeinträchtigt wird. Wir hoffen auch, dass die Änderung der Regel 103 EPÜ, wonach die Beschwerdegebühr bei einer Zurücknahme der Beschwerde im weiteren Verfahren zurückgezahlt wird, die Beschwerdeführer dazu bringen wird, für sie nicht mehr interessante Beschwerden zurückzunehmen. Mit dieser neuen Regelung verknüpft wurde eine Anhebung der Beschwerdegebühr von 1 240 EUR auf

I extrapolate this development for the whole year, the gap will be reduced to less than 200 cases for the year 2014.

Still, more appeals are coming in than we can settle. Therefore, the stock of pending appeals continues to grow, as do pendency times; as of 31.12.2013 there were 7 775 cases pending and the pendency time of appeals is on average 32 months. But at last the acceleration of the number of pending appeals has stopped and the difference between incoming cases and settled cases, after a peak in 2011, is finally falling. It is my aim that in 2015 we will have closed the gap and then can look at ways to reduce stocks and backlog.

The drop in the number of incoming appeals can be observed in all four technical fields, mechanics, chemistry, physics and electricity, although not to the same extent. The reason for this drop is not entirely clear since the number of patent filings continues to increase and the production in DG1 also increases. One reason might be that the Office now gives more priority to performing timely searches. This is part of the new policy "early certainty from search".

As for the increase in settled cases, the reasons are manifold. In order to bridge the gap between incoming and settled appeals, measures have been put into place with regards to recruitment, succession planning and improved support for the boards of appeal. Also a new board in the field of electricity has been set up. Continuous effort is also made on measures of procedural efficiency and case management, always bearing in mind that those measures should not affect quality. We are also hoping that the change to Rule 103 EPC, which now enables the appeal fee to be reimbursed if the appeal is withdrawn at a later stage in the proceedings, will prompt appellants to withdraw those appeals in which they have lost interest. The introduction of the new reimbursement scheme was combined with an increase in the appeal fee from EUR 1 240 to EUR 1 860. Although this is a significant increase of the appeal fee

augmenté de près de 8 %. En extrapolant cette tendance sur toute l'année, nous obtenons une réduction de l'écart à moins de 200 recours pour 2014.

Toutefois, il arrive plus de nouveaux recours que l'on ne peut en régler. Par conséquent, le volume des recours en instance continue de croître de même que les temps de traitement ; au 31.12.2013, on enregistrait 7 775 recours en instance et le temps de traitement des recours est en moyenne de 32 mois. Toutefois, la hausse du nombre de recours en instance a fini par plafonner et l'écart entre les nouveaux recours et les recours réglés, après avoir atteint un pic en 2011, a fini par diminuer. Mon objectif est de combler l'écart en 2015 puis de trouver les moyens de réduire les volumes de recours et l'arriéré.

La diminution du nombre de nouveaux recours peut être observée dans l'ensemble des quatre domaines techniques : mécanique, chimie, physique et électricité, quoiqu'à des degrés divers. La raison de cette baisse n'est pas entièrement claire dans la mesure où le nombre de dépôts de brevets continue d'augmenter de même que la production de la DG1. Cela peut tenir en particulier au fait que l'Office accorde désormais une plus grande priorité à la réalisation de recherches rapides dans le cadre de la nouvelle politique "early certainty from search".

La hausse du nombre de recours réglés tient à de multiples raisons. Pour combler l'écart entre les nouveaux recours et les recours réglés, des mesures ont été prises concernant le recrutement, la planification des successions et l'amélioration de l'aide aux chambres de recours. De même, une nouvelle chambre dans le domaine de l'électricité a été créée. Des actions continues sont également menées concernant les mesures d'efficacité des procédures et de gestion des dossiers, étant entendu que ces mesures ne sauraient compromettre la qualité. Nous espérons également que le changement apporté à la règle 103 CBE, qui autorise à présent le remboursement de la taxe de recours en cas de retrait du recours à un stade ultérieur de la procédure, incitera les requérants à retirer les recours au sujet desquels ils ont perdu tout intérêt. La mise en place d'un nouveau programme de remboursement s'est accompagnée

1 860 EUR. Dies stellt zwar eine deutliche Gebührenerhöhung dar, doch die Kostendeckung liegt immer noch weit unter 10 %.

Es scheint so, dass wir bereits jetzt die ersten Früchte unserer Bemühungen ernten können. Doch wollen wir uns darauf nicht ausruhen: Alle Mitglieder der Beschwerdekammern, der Unterstützungsabteilungen der GD 3 und mein Team werden sich nach Kräften bemühen, die Bestände und die Anhängigkeitszeiten zu stabilisieren oder gar zu verringern.

Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass sich die Bearbeitungsdauer der Beschwerden in naher Zukunft verkürzen wird. Es ist daher wichtig zu wissen, dass es die Möglichkeit der Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern gibt. Dabei können nicht nur Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer Beschwerde haben, einen entsprechenden Antrag stellen, sondern auch die Gerichte. Im Falle einer Verletzungsklage in Bezug auf ein Patent, das Gegenstand von Einspruchsbeschwerdeverfahren ist, könnte der Wunsch bestehen, die entsprechende Kammer um eine rasche Behandlung der Beschwerde zu ersuchen. Ein solcher Antrag kann von einem Gericht oder von einem Beteiligten gestellt werden. Im Schnitt gehen je Kammer etwa zwei Anträge pro Jahr ein, die - sofern sie begründet sind - auch genehmigt werden. Das bedeutet, dass ein Fall innerhalb von Monaten und nicht von Jahren bearbeitet wird.

Nachfolgende Abbildung veranschaulicht die eingehenden und erledigten Fälle auf den einzelnen technischen Gebieten im Jahr 2013 sowie die anhängigen Verfahren per 31.12.2013.

the cost coverage is still well below 10%.

It appears that we may already now enjoy the first fruits of our efforts. But we will not rest on our laurels: all members of the boards of appeal, the support departments of DG 3 and my team will work hard towards stabilising and even reducing the stock and the pendency times of appeals.

Nevertheless, it is not to be expected that the pendency times of appeals will be reduced in the near future. It is thus important to be aware of the possibility of accelerated processing before the boards of appeal. The possibility to ask a board to deal with the appeal rapidly exists not only for parties with a legitimate interest, but also for courts. If you deal with an infringement proceeding in relation to a patent which is the subject of opposition appeal proceedings you may wish to contact the relevant board to request that the appeal is dealt with rapidly. Such a request can be made by a court or a party. On average, each board receives about two such requests per year and, unless a party cannot substantiate the request, the request for acceleration is granted. This can mean that a case is dealt with in a matter of months rather than years.

For your information, below is an illustration of the incoming and settled cases per technical field in 2013 and of the appeals pending as at 31.12.2013.

d'une hausse de la taxe de recours passée de 1 240 EUR à 1 860 EUR. Même s'il s'agit d'une hausse importante de la taxe de recours, le coût moyen est encore très en dessous de 10 %.

Nous pouvons, semble-t-il, déjà cueillir les premiers fruits de nos efforts. Mais nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers : tous les membres des chambres de recours, les départements de soutien de la DG 3 ainsi que mon équipe ne ménageront aucun effort pour stabiliser, voire réduire, le volume et le temps de traitement des recours en instance.

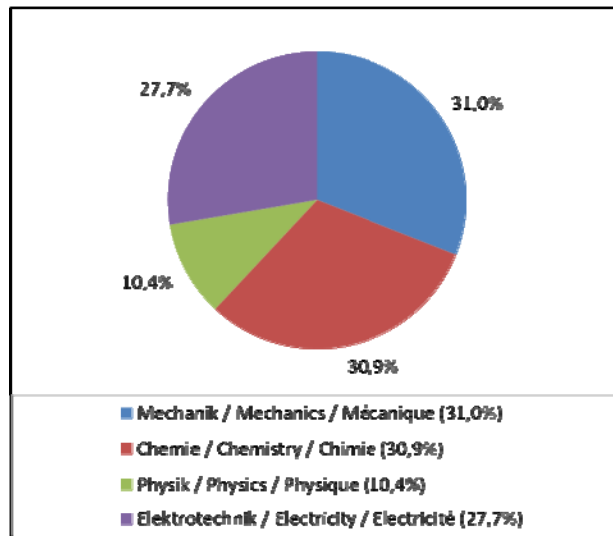
Néanmoins, le temps de traitement des recours ne devrait pas diminuer dans un avenir proche. Il importe donc de savoir qu'il est possible d'accélérer la procédure devant les chambres de recours. La possibilité de demander à une chambre de traiter rapidement un recours existe non seulement pour les parties ayant un intérêt légitime, mais aussi pour les tribunaux. Si vous traitez une action en contrefaçon liée à un brevet qui fait l'objet d'une procédure de recours après opposition, vous pouvez contacter la chambre concernée pour demander un traitement rapide du recours. Cette demande peut être effectuée par un tribunal ou une partie. En moyenne, chaque chambre reçoit près de deux demandes d'accélération par an qui sont acceptées à moins qu'une partie ne puisse l'étayer. Ainsi, un recours peut être traité en plusieurs mois et non en plusieurs années.

Pour votre information, voir ci-dessous la répartition des nouveaux recours et des recours réglés par domaine technique en 2013 et celle des recours en instance au 31.12.2013.

Eingänge

New cases

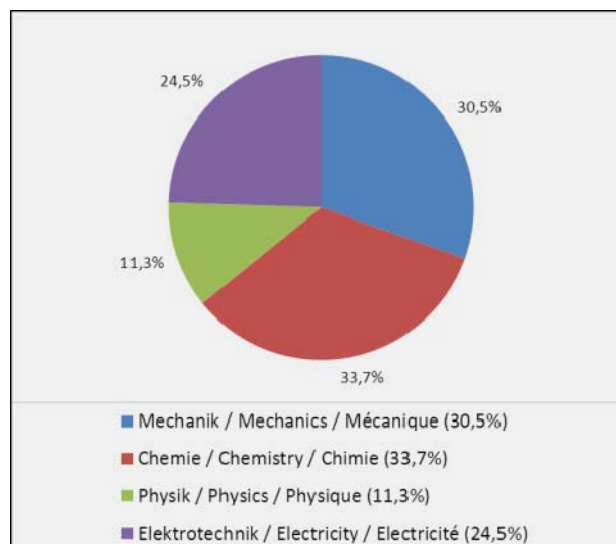
Nouveaux recours



Erledigungen

Settled cases

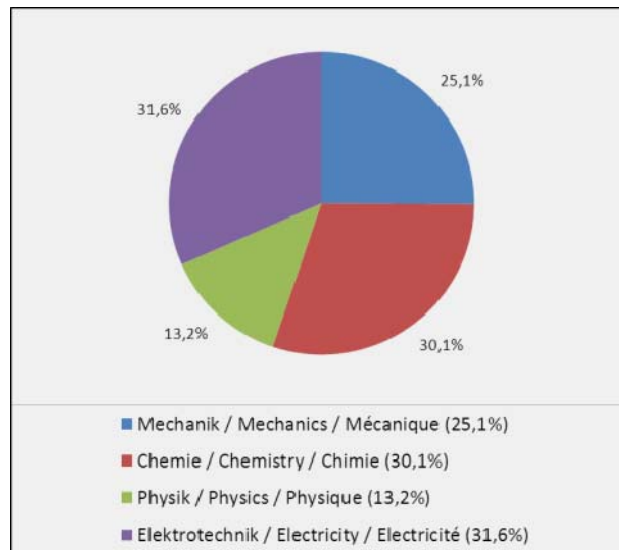
Recours réglés



Anhängige Verfahren

Appeals pending

Recours en instance



Ausgang der Beschwerden

Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit, über den ich zu Ihnen sprechen möchte, ist die Analyse des Ausgangs der Beschwerdeverfahren. Ich möchte hier zwischen zwei Arten von Fällen unterscheiden. Bei der einen wird Beschwerde gegen die von der Prüfungsabteilung getroffene Entscheidung eingelegt, eine Patentanmeldung zurückzuweisen. Das sind die Ex-parte-Fälle (einseitige Beschwerden). Bei der anderen Art richtet sich die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung. Hierbei handelt es sich um die Inter-partes-Fälle (zweiseitige Beschwerden). Nur zur Information: 2013 waren bei den technischen Beschwerden 48 % Ex-parte-Fälle und 52 % Inter-partes-Fälle.

Die Zahlen betreffen das Jahr 2013.

58% der **Ex-parte-Fälle** wurden nach einer materiellrechtlichen Prüfung entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen Fällen führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

Outcome of appeals

Another aspect of our work I would like to share with you is an analysis of the outcome of appeal proceedings. I would like to distinguish here between two types of cases. One is where the decision of the examining division refusing a patent application is appealed - these are the ex-parte cases. The other is where the appeal lies from a decision of the opposition division - these are inter-partes cases. As a point of information: of the technical appeals received in 2013 48% were ex-parte cases, and 52% inter partes.

The figures are those for the year 2013.

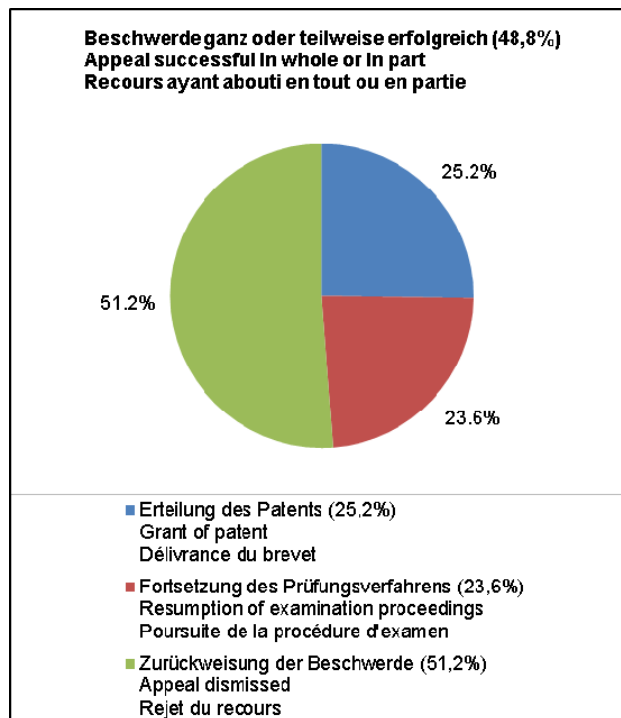
58% of **ex-parte cases** were settled after substantive legal review, i.e. not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcomes of those are illustrated below:

Résultat des recours

Je souhaiterais vous présenter aussi un autre aspect de notre travail : l'analyse du résultat des procédures de recours. Je distinguerais deux types de procédure. L'une, appelée procédure ex parte, s'applique lorsqu'un recours est formé contre la décision d'une division d'examen de rejeter une demande de brevet. L'autre, appelée procédure inter partes, s'applique lorsque le recours porte sur la décision de la division d'opposition. Pour information, 48 % des recours techniques déposés en 2013 relevaient d'une procédure ex parte, 52 % d'une procédure inter partes.

Les chiffres indiqués sont ceux de 2013.

58 % des recours **ex parte** ont été réglés à l'issue d'un examen quant au fond, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas terminés par un rejet pour irrecevabilité, par un retrait du recours ou de la demande ou par une mesure équivalente. Voir ci-après pour plus de détails :



In rund 49 % der Fälle war die Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich. Bei reichlich der Hälfte dieser Fälle wiederum ordnete die Kammer die Erteilung des Patents an, bei den übrigen die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens.

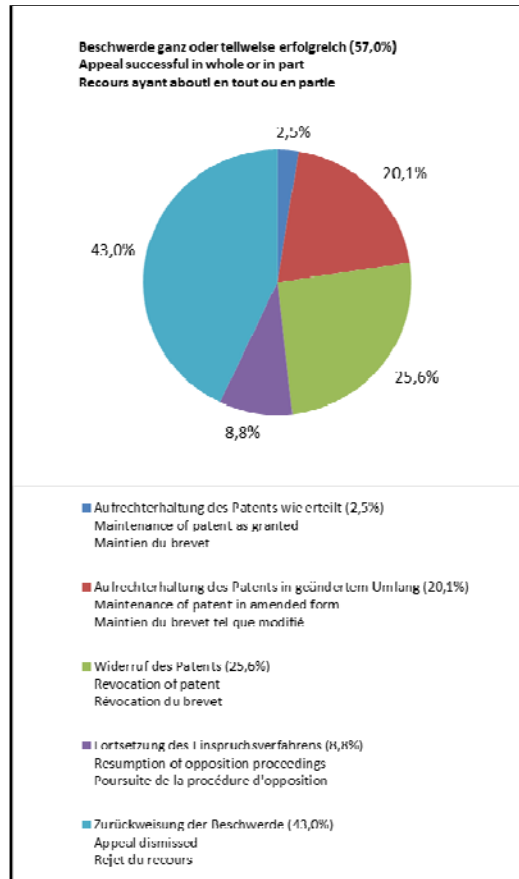
In approximately 49% of cases the appeal was successful in full or in part. In just over half of those cases the board ordered the grant of the patent. In just less than half of them the resumption of the examination proceedings was ordered.

Dans 49 % environ des cas, le recours a abouti en tout ou en partie. Dans tout juste plus de la moitié de ces cas, la chambre a ordonné la délivrance du brevet. Dans à peine la moitié, il a été décidé de poursuivre la procédure d'examen.

Von den **Inter-partes-Fällen** wurden 67 % nach einer materiellrechtlichen Prüfung entschieden, und das Beschwerdeverfahren führte hier zu folgenden Ergebnissen:

Of **inter-partes cases**, 67% were settled after substantive legal review. The outcomes were as follows:

67 % des **recours inter partes** ont été réglés à l'issue d'un examen quant au fond. Les résultats sont exposés ci-après :



In den meisten Fällen wurde keine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens angeordnet, sondern vielmehr entschied die Kammer selbst (Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt oder in geänderter Form oder Widerruf des Patents).

In the vast majority of cases, opposition proceedings were not resumed but the board decided itself (i.e. it decided to order maintenance of the patent as granted or in amended form or revocation of the patent).

Dans l'immense majorité des cas, la procédure d'opposition ne s'est pas poursuivie mais la chambre a pris une décision (c'est-à-dire, elle a décidé d'ordonner le maintien du brevet tel que délivré ou le maintien du brevet tel que modifié, ou sa révocation).

Bei der Auslegung dieser Zahlen ist Vorsicht geboten. Oftmals ist der Erfolg einer Beschwerde auf geänderte Patentansprüche oder neue Beweismittel zurückzuführen: Somit beruht die Entscheidung der Beschwerdekammer auf einer anderen Grundlage und es kann nicht behauptet werden, die angefochtene Entscheidung der ersten Instanz sei falsch gewesen. Fest steht aber, dass das Beschwerdeverfahren für die Beteiligten oft ganz anders ausgeht als das erstinstanzliche Verfahren, was erneut bestätigt, dass den Beschwerdekammern eine äußerst wichtige Rolle zukommt.

The interpretation of these figures has to be done with care. Many cases where appeals are successful are the result of amended claims or newly introduced evidence; thus the basis of the board of appeal's decision was a different one, so it cannot be said that the impugned decision of the department of first instance was wrong. Yet what we can say is that at the end of the appeal proceedings there often is a very different result for the party or the parties when comparing it to the result after the proceedings in first instance; this clearly confirms that the boards of appeal have a very important role to play.

Il convient d'être prudent dans l'interprétation de ces chiffres. De nombreux recours aboutissent parce que des revendications sont modifiées ou parce que des preuves sont nouvellement produites; ainsi le fondement de la décision de la chambre de recours était différent. Ainsi, on ne saurait dire que la décision de l'organe de première instance attaquée était erronée. Cependant, nous pouvons dire qu'à l'issue des procédures de recours, le résultat pour la ou les partie(s) est souvent très différent du résultat après la procédure de première instance. Cela confirme clairement que les chambres de recours ont un rôle très important à jouer.

Lassen Sie mich nun kurz auf die Große Beschwerdekammer eingehen.

Die Große Beschwerdekammer

Vorlagen

Wenden wir uns zunächst den Vorlagen an die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ zu.

Seit dem letzten Symposium hat die Große Beschwerdekammer über zwei Vorlagen entschieden.

G 1/12 betrifft folgende Situation:

Eine Beschwerdeschrift enthält entsprechend der Regel 99 (1) a) EPÜ den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 41 (2) c) EPÜ; der Beschwerdeführer behauptet aber dann, es sei aus Versehen die falsche Identität angegeben worden und die wirkliche Absicht sei es gewesen, die Beschwerde im Namen der juristischen Person einzu legen, die zur Einlegung der Beschwerde berechtigt war und in deren Namen sie hätte eingelegt werden sollen. Ist es in einem solchen Fall möglich, diesen Fehler nach Regel 101 (2) EPÜ auf einen Antrag hin zu korrigieren, den Namen durch den des wahren Beschwerdeführers zu ersetzen? Die Große Beschwerdekammer bejahte dies, sofern diese Berichtigung keine nachträgliche Meinungsänderung zur Person des Beschwerdeführers widerspiegelt, sondern vielmehr nur zum Ausdruck bringt, was beim Einlegen der Beschwerde beabsichtigt war. Die Große Beschwerdekammer schloss sich damit voll und ganz der Rechtsprechung der Kammern an, wonach die unrichtige Angabe der Identität des Beschwerdeführers ein Mangel ist, der auch nach Ablauf der Frist gemäß Regel 101 (1) beseitigt werden kann.

G 1/11 betrifft die Frage, ob eine Technische oder die Juristische Beschwerdekammer für einen bestimmten Fall zuständig war. Dabei geht es um den konkreten Fall, dass eine Prüfungsabteilung des EPA über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 EPÜ entscheidet, und diese Entscheidung nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist. Dieser Fall ist im EPÜ nicht geregelt. Die Große Beschwerdekammer entschied, dass in diesem Fall eine

Let me now say a few words about the Enlarged Board of Appeal.

The Enlarged Board of Appeal

Referrals

Let us move on to the work of the Enlarged Board on referrals under Article 112 EPC.

The Enlarged Board of Appeal has decided on two referrals since the last symposium.

G 1/12 concerns the following situation: a notice of appeal (in compliance with R. 99(1)(a) EPC) contains the name and the address of the appellant as provided in R. 41(2)(c) EPC; but the appellant then alleges that the identification is wrong due to an error, the true intention having been to file on behalf of the legal person who is entitled to appeal and on whose behalf the appeal should have been filed. Is it possible in such a situation to correct this error under R. 101(2) EPC by a request for substitution by the name of the true appellant? The Enlarged Board answered that it is possible, provided the correction does not reflect a later change of mind as to who the appellant should be, but on the contrary only expresses what was intended when filing the appeal. The Enlarged Board hereby fully endorsed the case law of the boards, in which it was considered that an incorrect indication of the appellant's identity is a deficiency which can be remedied also after the time limit of Rule 101(1).

G 1/11 concerns the question of whether the technical board or the legal board was competent for a specific case. The specific case at issue arises when an EPO examining division decides – in a decision taken separately from its decision to grant the patent or refuse the application – not to refund search fees under R. 64 EPC. The EPC was found not to regulate this specific situation. The Enlarged Board of Appeal decided that in such a case a technical board was competent to hear the appeal.

Je voudrais maintenant dire quelques mots sur la Grande Chambre de recours.

La Grande Chambre de recours

Saisines

Examinons l'activité de la Grande Chambre de recours concernant les saisines visées à l'article 112 CBE.

Depuis le dernier colloque, la Grande Chambre de recours a jugé deux cas de saisines.

Dans l'affaire **G 1/12**, la situation était la suivante : l'acte de recours (conformément à la règle 99(1)a) CBE) comportait le nom et l'adresse du requérant comme en dispose la règle 41(2)c) CBE, mais le requérant alléguait que le nom n'était pas le bon parce qu'il y avait une erreur. La véritable intention était de déposer le brevet au nom de la personne morale habilitée à former recours et au nom de laquelle le recours aurait dû être introduit. Est-il possible dans une telle situation de corriger cette erreur en vertu de la règle 101(2) CBE par une demande de substitution par le nom du véritable requérant ? La Grande Chambre de recours a répondu par l'affirmative, à la condition que la rectification ne soit pas due à un changement d'avis postérieur concernant l'identité du requérant, mais au contraire que cette rectification ne fasse qu'exprimer l'intention qui a présidé à la formation du recours. La Grande Chambre de recours a donc pleinement approuvé la jurisprudence des chambres selon laquelle une indication incorrecte de l'identité du requérant est une irrégularité à laquelle il peut être remédié, même après l'expiration du délai visé par la règle 101(1).

L'affaire **G 1/11** portait sur la question de savoir si la chambre de recours technique ou la chambre de recours juridique est compétente pour traiter un cas spécifique. C'est ce qui se produit lorsqu'une division d'examen de l'OEB décide – par une décision prise séparément de sa décision de délivrer le brevet ou de rejeter la demande – de ne pas rembourser les taxes de recherche en vertu de la règle 64 CBE. Il a été jugé que la CBE ne régissait pas cette situation spécifique. La Grande Chambre de recours a décidé que, dans un tel cas, une chambre de recours technique est compétente

Technische Beschwerdekammer für die Behandlung der Beschwerde zuständig ist.

Derzeit sind bei der Großen Beschwerdekammer sechs Vorlagen anhängig.

Die größte öffentliche Aufmerksamkeit hat der Fall "Tomate II" erregt, der unter dem Aktenzeichen **G 2/12** anhängig ist. Die Große Beschwerdekammer hatte in G 1/08 den Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen so ausgelegt, dass der Anspruch auf ein **Verfahren** zum Züchten von Tomatenpflanzen unter diesen Ausschluss gefallen wäre. Die Fragen in **G 2/12** betreffen die **Gewährbarkeit** von Erzeugnisansprüchen und die Frage, ob sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirkt, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist.

(Konkret wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt:

- 1. Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist?*
- 2. Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?*
- 3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?)*

Inzwischen gibt es nun auch den Fall "Brokkoli II". Dieser Fall ist unter dem Aktenzeichen G 2/13 anhängig

At present, there are six referrals pending before the Enlarged Board.

The most publicised case now before the Enlarged Board is known as "Tomato II", pending as **G 2/12**. The Enlarged Board had in G 1/08 interpreted the exclusion from patentability of essentially biological processes for the production of plants in such a way that the claim to a certain **method** of breeding tomato plants would have fallen within that exclusion from patentability. The questions in **G 2/12** concern the allowability of **product** claims and raises the question whether the exclusion of essentially biological processes negatively affects the allowability of a product claim directed to plants or plant material.

(The specific questions referred to the Enlarged Board are:

- 1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit?*
- 2. In particular, is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?*
- 3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?)*

In the meantime, we also have "Broccoli II". That case is pending as G 2/13 and raises largely the same

pour juger le recours.

À l'heure actuelle, six saisines sont en instance devant la Grande Chambre de recours.

L'affaire la plus connue dont est actuellement saisie la Grande Chambre de recours est citée sous le nom de "Tomates II", en instance sous la référence **G 2/12**. Dans l'affaire G 1/08, la Grande Chambre de recours a interprété l'exclusion de la brevetabilité de procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, de telle manière que la revendication d'une certaine **méthode** d'obtention de plantes de tomates serait rentrée dans cette exclusion de la brevetabilité. Les questions soulevées dans l'affaire **G 2/12** concernent l'admissibilité des revendications de **produit**. Elle pose la question de savoir si l'exclusion de procédés essentiellement biologiques a un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale.

(Les questions spécifiques soumises à la Grande Chambre de recours sont les suivantes :

- 1. L'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ?*
- 2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ?*
- 3. Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE ?)*

Au même moment, nous avons également l'affaire "Broccoli II". Cette affaire est en instance sous le

und wirft weitgehend dieselben Fragen auf, nämlich ob sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit von Erzeugnisansprüchen auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial auswirken kann. G 2/12 und G 2/13 wurden deshalb miteinander verbunden.

Die Große Beschwerdekammer hat für den 27. Oktober 2014 eine mündliche Verhandlung anberaumt und einige Hinweise zu den Fragen herausgegeben, die in der mündlichen Verhandlung zu besprechen sind.

Drei weitere anhängige Fälle betreffen Verfahrensfragen: In der Sache **G 1/13** geht es um eine Frage der Beteiligtenstellung, und zwar insbesondere darum, ob das EPA die Rückwirkung einer Vorschrift des nationalen Rechts (in diesem Fall des britischen Rechts) anerkennen muss, die die Wiedereintragung eines aufgelösten Unternehmens ins Handelsregister vorsieht. In **G 1/14** und **G 2/14** geht es darum, ob eine Beschwerde unzulässig ist oder als nicht eingelegt gilt, wenn die Einlegung der Beschwerde und/oder die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der betreffenden Frist erfolgen. Von der Antwort auf diese Frage hängt es ab, ob die Beschwerdegebühr zurückerstattet wird oder nicht.

Die jüngste Vorlage, mit der die Große Beschwerdekammer befasst wurde, ist **G 3/14**. Hier geht es um die Frage, ob im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren die Klarheit geänderter unabhängiger Ansprüche geprüft werden kann oder sogar muss, wenn die Änderung des unabhängigen Anspruchs nur in der wörtlichen Übernahme einiger oder aller Merkmale aus einem bereits erteilten abhängigen Anspruch bestand. Am Freitag werden Sie mehr über diese Vorlage erfahren, wenn einige der jüngsten Fälle der Beschwerdekammern genauer beleuchtet werden. An dieser Stelle möchte ich aber anmerken, dass die Beantwortung der Vorlagefragen, wie auch immer sie ausfällt, maßgeblichen Einfluss auf alle Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren haben wird, weswegen dieser Fall prioritär behandelt wird.

Wie Sie aus meiner kurzen Zusammenfassung der anhängigen Vor-

questions, namely whether the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Art. 53(b) EPC can have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material. Cases G 2/12 and G 2/13 have therefore been consolidated.

The Enlarged Board has scheduled oral proceedings for 27 October 2014 and has sent out some guidance on the issues to be addressed during the oral proceedings.

Three further cases which are pending concern procedural matters: **G 1/13** concerns the issue of party status, in particular whether the EPO must recognise the retroactive effect of a provision of national law (in this case UK law) restoring a company which had been dissolved to the register of companies. **G 1/14** and **G 2/14** concern the question whether an appeal is inadmissible or deemed not to have been filed if filing of the appeal and/or the payment of the appeal fee occur after the relevant time limit has expired. The answer to these questions determines whether or not the appeal fee is reimbursed.

The most recent referral to the Enlarged Board of Appeal is **G 3/14** and concerns the issue of whether clarity of independent claims can be or even must be examined during opposition and opposition appeal proceedings when the independent claim has been amended only by a literal insertion of all or some features of an already granted dependent claim. You will hear more about this referral on Friday, when some recent cases from the boards of appeal are highlighted. All I wish to say at this stage is that the answers to the questions referred, whatever they may be, will have a considerable impact on opposition and opposition appeal proceedings, and the case has thus been given priority.

As you can see from my short summary of pending referrals, the

numéro G 2/13 et soulève en grande partie les mêmes questions, à savoir, si l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'article 53(b) CBE peut avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale. Les affaires G 2/12 et G 2/13 ont ainsi été regroupées.

La Grande Chambre de recours a prévu que la procédure orale aurait lieu le 27 octobre 2014 et a transmis plusieurs lignes directrices sur les questions à aborder durant la procédure.

Trois autres affaires en instance ont trait à des questions de procédure : l'affaire **G 1/13** concerne la qualité de partie, en particulier lorsque l'OEB doit reconnaître l'effet rétroactif d'une disposition d'une loi nationale (en l'espèce, une loi du Royaume-Uni) réinscrivant une société dissoute au registre des sociétés. Les affaires **G 1/14** et **G 2/14** concernent la question de l'irrecevabilité d'un recours ou le fait qu'un recours est réputé ne pas avoir été formé si l'introduction du recours et/ou le paiement de la taxe de recours interviennent après l'expiration du délai applicable. La réponse à ces questions détermine le remboursement ou non de la taxe de recours.

La saisine la plus récente de la Grande Chambre de recours est l'affaire **G 3/14** qui concerne la question de savoir si la clarté de revendications indépendantes peut - ou même doit - être examinée pendant une procédure d'opposition et une procédure de recours faisant suite à une opposition quand la revendication indépendante a été modifiée seulement par l'insertion littérale de l'ensemble ou d'une partie des caractéristiques d'une revendication dépendante qui a déjà été admise. Vous serez davantage informés sur cette saisine vendredi, lorsque seront mises en lumière certaines affaires récentes des chambres de recours. Je me contenterai de dire à ce stade que les réponses aux questions soumises auront, quelle qu'en soit la teneur, une incidence considérable sur les procédures d'opposition et les procédures de recours faisant suite à une opposition, et la priorité a donc été accordée à cette affaire.

Comme vous pouvez le constater d'après mon bref résumé des

lagefragen ersehen können, ist die Große Beschwerdekammer mit vielfältigen Verfahrens- und materiellrechtlichen Fragen befasst. Wir haben eine Menge zu tun, und bis zum nächsten Jahr werden wir mit Sicherheit einige der Vorlagefragen beantwortet haben.

Anträge auf Überprüfung

Ende 2007 erhielt die Große Beschwerdekammer die neue Aufgabe, über Anträge auf Überprüfung zu entscheiden - d. h. zu befinden, ob das Beschwerdeverfahren vor der jeweiligen Kammer mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war, der den Ausgang des Verfahrens beeinflusst hat. Die Große Beschwerdekammer erhält eine konstante Zahl solcher Anträge, im Schnitt etwa 20 pro Jahr. Bisher waren nur vier Anträge erfolgreich und haben zur Aufhebung der Kammerentscheidung und zur Wiedereröffnung des Verfahrens geführt.

Die hohe Zahl der abgewiesenen Überprüfungsanträge ist nicht so zu interpretieren, dass wir versuchen, unsere Kollegen zu decken. Vielmehr ist oft das Vorbringen eines Beteiligten so formuliert, dass die Große Beschwerdekammer praktisch aufgefordert wird, die Entscheidung der Kammer inhaltlich zu überprüfen. Die Große Beschwerdekammer ist dazu nicht befugt, weil der Überprüfungsantrag ein außerordentlicher Rechtsbehelf bei **Verfahrensmängeln** ist. Der Gesetzgeber hat damit nichts anderes beabsichtigt, weshalb es eine begrenzte und erschöpfende Liste von Gründen für den Überprüfungsantrag gibt.

Oft gehen Beteiligte davon aus, dass die Kammer ihnen vor dem Erlass der Entscheidung alle absehbaren Gründe nennt, die die Kammer in der Entscheidungsbegründung anführen wird. Die Große Beschwerdekammer hat mehrfach befunden, dass ein Beteiligter auf eine solche detaillierte Analyse vor Erlass der Entscheidung keinen Anspruch hat. Für die Gewährung des rechtlichen Gehörs reicht es aus, wenn die Gründe der schriftlichen Entscheidung einem Argument entsprechen, das von irgendeinem der am Verfahren Beteiligten oder von der Kammer vorgebracht worden ist, und das der Antragsteller somit kannte.

Enlarged Board is faced with a wide variety of subjects, both procedural and substantive. It is a busy time for us and next year we will undoubtedly have answered some of the questions referred to us.

Petitions for review

At the end of 2007, the Enlarged Board of Appeal was entrusted with the new task of deciding on petitions for review - that is, deciding whether a fundamental procedural defect occurred in the proceedings before the respective board of appeal which affected the outcome of the case. The Enlarged Board receives a steady number of these cases - on average about 20 petitions per year. So far only four have been successful and led to the decision of the board being set aside and the case being re-opened.

The high number of petitions for review being rejected is not to be interpreted as a result of us wanting to cover up for our colleagues. Instead, often a party's submissions are such that it effectively asks the Enlarged Board of Appeal to undertake a substantive review of the decision of the board. The Enlarged Board is not competent to do this as the petition for review is an extraordinary legal remedy in case of **procedural** defects. The legislator intended it to be nothing other than this, for which reason there is a limited and exhaustive list of grounds on which the petition for review can be based.

One issue that has been a recurring one is that parties sometimes expect the board to tell them prior to the decision being issued all the foreseeable grounds which the board eventually sets out in the reasons for the decision once it is issued. The Enlarged Board has repeatedly held that a party has no right to this detailed analysis prior to the issue of the decision. It is sufficient for the granting of the right to be heard if the grounds given in the written decision correspond to an argument which was put forward by any of the parties to the proceedings or by the board and which the petitioner was therefore aware of.

saisines en instance, la Grande Chambre de recours se trouve confrontée à de multiples sujets, de procédure comme de fond. Nous sommes donc actuellement très occupés et nous aurons certainement l'année prochaine répondu à certaines des questions qui nous sont posées.

Requêtes en révision

À la fin de l'année 2007, la Grande Chambre de recours a été chargée d'une nouvelle tâche : rendre des décisions sur les requêtes en révision – à savoir, juger si la procédure devant la chambre de recours saisie a été entachée d'un vice fondamental qui a affecté le résultat de l'affaire. La Grande Chambre de recours examine régulièrement un certain nombre de ces affaires – en moyenne environ 20 requêtes par an. À ce jour, quatre seulement ont abouti et ont entraîné l'annulation de la décision de la chambre et le réexamen de l'affaire.

Le grand nombre de rejets des requêtes en révision ne saurait être interprété comme la volonté de notre part de couvrir nos collègues. De fait, la présentation de la requête par une partie est souvent rédigée de telle manière que l'on demande effectivement à la Grande Chambre de recours de procéder à une révision sur le fond de la décision de la chambre. Or, la Grande Chambre de recours n'est pas compétente pour ce faire puisque la requête en révision est un recours légal exceptionnel qui s'applique aux vices de **procédure**. Le législateur n'avait pas d'autre intention que celle-là, ce qui explique pourquoi il existe une liste limitée et exhaustive de fondements sur lesquels une requête en révision peut s'appuyer.

Une question est souvent soulevée : les parties parfois attendent de la chambre qu'elle leur dise, avant de prendre sa décision, tous les éléments prévisibles que la chambre finit par inscrire dans les motifs de la décision prise. La Grande Chambre a jugé de manière répétée qu'une partie n'a aucun droit à ces données détaillées avant le rendu de la décision. Pour respecter le droit d'être entendu, il suffit généralement que les motifs figurant dans la décision écrite correspondent à un argument avancé par l'une des parties à la procédure ou par la chambre, et porté ainsi à la connaissance du requérant.

R 19/12 und die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern

In **R 19/12**, die Ende April dieses Jahres ergangen ist, kam die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer wegen der objektiv gerechtfertigten Besorgnis der Befangenheit von der Mitwirkung an den Verfahren ausgeschlossen werden sollte. Hauptgrund dafür war die Tatsache, dass der Kammervorsitzende, der gleichzeitig auch Vizepräsident des EPA ist, eng in die Verwaltungsstruktur des EPA eingebunden ist, insbesondere als Mitglied des Direktoriums (MAC) und des Allgemeinen Beratenden Ausschusses (ABA), und somit an die Weisungen des Präsidenten gebunden ist. In ihrer Entscheidungsbegründung befasste sich die Große Beschwerdekammer auch allgemein mit dem Problem des Gerichtscharakters der Kammern und ihrer institutionellen Anbindung an das Amt.

Wie Sie sich vorstellen können, hat diese Entscheidung die öffentliche Aufmerksamkeit erregt und zu umfangreichen Diskussionen über die Konsequenzen geführt. Der Amtspräsident hat auf der Junitagung des Verwaltungsrats angekündigt, dass das Amt und der Rat über die langfristigen Folgen dieser Entscheidung und ihrer Begründung nachdenken werden. Dieses Thema wird uns in den nächsten Monaten sicherlich weiter beschäftigen.

Als unmittelbare Konsequenz aus dieser Entscheidung und vorbehaltlich weiterer Erwägungen hat der Präsident des Amtes einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer weiterhin sein Amt ausüben kann.

1. Der VP 3 ist nicht Mitglied des Allgemeinen Konsultativen Ausschusses (AKA), der den ABA ersetzt hat. Er nimmt nicht als Mitglied an MAC-Sitzungen teil, kann aber als Beobachter bei Tagesordnungspunkten teilnehmen, die sich direkt auf die Beschwerdekammern und deren Unterstützungsdienste auswirken.

R 19/12 and the independence of the boards of appeal

In **R 19/12**, which was issued at the end of April this year, the Enlarged Board of Appeal concluded that the chairman of the Enlarged Board of Appeal should be excluded from the proceedings because of an objectively justified suspicion of partiality. The main reason for the finding was that the chairman, being also an EPO Vice-President, was closely integrated into the administrative structure of the Office, in particular through his role as member of the Office's Management Advisory Committee (in short: MAC) and General Advisory Committee (in short: GAC), where he was bound by the President's instructions. In the reasoning of the decision the Enlarged Board also addressed in more general terms the problem of the judicial status of the boards of appeal and their institutional setting as part of the European Patent Office.

As you can imagine this decision has attracted public attention and has led to considerable debate about the consequences to be drawn from it. The President of the Office announced during the June meeting of the AC that the Office and Council will conduct a reflection on the long-term consequences of this decision and its reasoning. This topic will most certainly keep us occupied in the months to come.

As a direct consequence of this decision and pending further reflection, the President of the EPO has taken some precautionary measures to enable the chair of the Enlarged Board to continue to exercise his function.

1. VP3 is not a member of the General Consultative Committee (GCC), which has replaced the GAC. VP3 does not participate as a member in MAC meetings, but may participate as observer for agenda items that have a direct bearing on the boards of appeal and their support services.

Décision R 19/12 et l'indépendance des chambres de recours

Dans la décision **R 19/12**, rendue à la fin du mois d'avril de cette année, la Grande Chambre de recours a conclu que son président devait être exclu de la procédure en raison d'un soupçon de partialité objectivement justifié. Cette conclusion résulte principalement du fait que le président de la Grande Chambre de recours, qui assure également les fonctions de Vice-Président de l'OEB, est étroitement intégré à la structure administrative de l'Office, notamment en raison de son rôle en tant que membre du Comité de direction (MAC) et du conseil consultatif général (CCG) de l'Office, instances dans lesquelles il est lié par les instructions du Président de l'Office. Dans les motifs de sa décision, la Grande Chambre de recours a également examiné en des termes plus généraux la question du statut juridictionnel des chambres de recours et le rattachement, au niveau institutionnel, des chambres de recours à l'Office européen des brevets.

Cette décision a attiré l'attention générale, comme vous pouvez l'imaginer, et a provoqué un très large débat sur les conséquences à en tirer. Le Président de l'OEB a annoncé lors de la réunion de juin du Conseil d'administration que l'Office et le Conseil vont mener une réflexion sur les conséquences à long terme de la décision et sur le raisonnement qui la sous-tend. Ce sujet va très certainement nous occuper dans les mois à venir.

Suite à cette décision et dans l'attente d'une réflexion plus approfondie, le Président de l'OEB a pris des mesures préventives afin de permettre au président de la Grande Chambre de recours de continuer à exercer ses fonctions.

1. Le VP3 n'est pas membre du Comité consultatif général qui a remplacé le CCG. Le VP3 ne participe pas en tant que membre aux réunions du MAC mais peut participer en qualité d'observateur aux débats sur les points de l'ordre du jour qui ont des conséquences directes sur les chambres de recours et leurs services de soutien.

2. Dem VP 3 wurden bestimmte administrative Aufgaben innerhalb der Beschwerdekammern entzogen.

3. Ebenfalls als Vorsichtsmaßnahme und vorbehaltlich einer weiteren Analyse können Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer nicht mehr als Mitglieder von administrativen Gremien des Amts (Prüfungsausschüsse oder Disziplinarausschuss) benannt werden, es sei denn, die Arbeit in diesen Gremien wirkt sich direkt auf Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer aus.

Inzwischen sind unter Verweis auf R 19/12 zwei weitere Überprüfungsanträge mit Einwänden gegen den Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer eingereicht worden.

Zusammenarbeit und Austausch mit nationalen Richtern

Lassen Sie mich nun auf die Zusammenarbeit und den Austausch der Beschwerdekammern mit nationalen Richtern eingehen. Wie ich bereits beim letzten Richtersymposium ausgeführt habe, ist die formalste Art die Mitwirkung nationaler Richter als externe Mitglieder der Großen Beschwerdekammer. Diese besteht bei den Entscheidungen über ihr vorgelegte Rechtsfragen aus sieben Mitgliedern, und zwar fünf rechtskundigen und zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern. Ein oder zwei der rechtskundigen Mitglieder können durch ein oder zwei externe rechtskundige Mitglieder ersetzt werden, wenn die Bedeutung des Falls über die interne Organisation des EPA hinausgeht. Diese externen Mitglieder sind überwiegend nationale Richter, und ich bin mir sicher, dass einige von Ihnen dabei sind. Ich halte die Zusammenarbeit mit externen Mitgliedern für äußerst bereichernd und denke, dass dies eine weitere Möglichkeit darstellt, um mehr Harmonisierung zu erreichen. Vor Kurzem wurden die Delegationen unserer Mitgliedsstaaten angeschrieben und aufgefordert, Kandidaten als externe rechtskundige Mitglieder vorzuschlagen, da das Mandat für viele dieser Positionen Anfang 2015 endet.

2. Certain administrative functions within the boards of appeal have been removed from VP3.

3. Again, as a precautionary measure and pending further analysis, members of the boards of appeal and Enlarged Board of Appeal may no longer be nominated to participate in the Office's administrative bodies (such as selection boards or the disciplinary committee) unless work in such bodies concerns issues directly applicable to members of the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal.

In the meantime, two other petitions for review cases objections against the chair of the Enlarged Board have been filed, with reference to R19/12.

Co-operation and exchange with national judges

Let me now say a few words on the co-operation and exchange that the boards of appeal have with national judges. As I mentioned already during the last judges' symposium, the most formal co-operation is the participation of national judges as external members of the Enlarged Board of Appeal. When the Enlarged Board of Appeal decides on a point of law referred to it, it is composed of seven members - five legally qualified and two technically qualified ones. One or two of the legally qualified members can be replaced by one or two legally qualified external members if the case extends beyond the internal administration of the EPO. These external members are predominantly national judges and I am sure some of you are among them. I regard the co-operation with external members as very enriching and believe that it is yet another way in which greater harmonisation can be fostered. Recently letters have been sent out to the delegations of our member states to propose candidates for external legal members, as for many of these positions the nomination period runs out at the beginning of 2015.

2. Certaines fonctions administratives des chambres de recours ont été retirées au VP3.

3. Ici encore, à titre de précaution et dans l'attente d'une réflexion plus approfondie, les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent plus être nommés à des postes dans les structures administratives de l'Office (comme par exemple les jurys de concours ou la commission de discipline), à moins que l'activité de ces instances ne concerne des questions qui s'appliquent directement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours.

Dans l'intervalle, des objections ont été soulevées contre le Président de la Grande Chambre de recours dans deux autres requêtes en révision, en référence à la décision R19/12.

Coopération et échange avec les juges nationaux

Permettez-moi à présent de dire quelques mots sur la coopération et les échanges que les chambres de recours entretiennent avec les juges nationaux. Ainsi que je l'ai déjà mentionné durant le dernier colloque des juges, la forme de coopération la plus officielle est la participation de juges nationaux en tant que membres externes de la Grande Chambre de recours. Lorsque celle-ci statue sur un point de droit sur lequel elle a été saisie, elle se compose de sept membres : cinq membres juristes et deux membres techniciens. Un ou deux membres juristes peuvent être remplacés par un ou deux membres juristes externes si l'affaire considérée dépasse le cadre de l'administration interne de l'OEB. Ces membres externes sont le plus souvent des juges nationaux, et je suis sûr que certains d'entre vous ici présents en font partie. Je considère la coopération avec les membres externes très enrichissante et estime que celle-ci constitue également une autre manière de promouvoir une meilleure harmonisation. Récemment, des lettres ont été envoyées aux délégations de nos États membres afin qu'ils proposent des candidatures aux postes de membres juristes externes, la période de présentation des candidatures à nombre de ces postes arrivant à son terme au début de l'année 2015.

Seit 2012 läuft beim EPA ein Programm, das Richtern Praktika bei den Beschwerdekammern ermöglicht. Dieses Praktikum wird jährlich durchgeführt und dauert einen Monat. Bis zu sieben Richter werden zunächst in einem einwöchigen Intensivkurs mit den Patentierbarkeitsbedingungen und den Verfahren der Beschwerdekammern vertraut gemacht. Danach werden sie drei Wochen bei einer technischen Beschwerdekammer "mitlaufen". Das Programm hat sich als erfolgreich erwiesen und wir freuen uns, nächstes Jahr weitere Teilnehmer begrüßen zu dürfen.

Wir sind immer daran interessiert, **Richter** als rechtskundige Mitglieder der Beschwerdekammern einzustellen. Im Schnitt werden pro Jahr ein bis drei Stellen ausgeschrieben, die Sie auf der Website des EPA finden. Sie können einen RSS-Feed abonnieren, um die Anzeigen automatisch zu erhalten.

EPG und Harmonisierung

Zuletzt möchte ich kurz auf das EPG eingehen. Wir begrüßen die Maßnahmen zur Schaffung eines neuen einheitlichen Patentgerichts. Ein zentrales Gericht, das über Rechtsfragen in der Phase nach der Erteilung entscheiden wird, ist ein großer Fortschritt im Hinblick auf Harmonisierung und - wie wir hoffen - mehr Rechtssicherheit. Vieles wird natürlich davon abhängen, welchen Ansatz die Richter am EPG, die Mitglieder der Beschwerdekammern und nationale Richter bei Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit vertreten werden, die für die Erteilungs- und für die Nacherteilungsphase relevant sind. Es ist deshalb umso wichtiger, den Austausch und die Diskussionen fortzusetzen.

Wir haben uns auch gefragt, wie sich das EPG auf die Arbeit der Beschwerdekammern auswirken wird. Die vom EPA durchgeführten Verfahren, bis einschließlich Beschwerdephase, werden formal unverändert bleiben. Doch obwohl das EPG lediglich die Aufgabe der nationalen Gerichte in den Mitgliedstaaten übernimmt und für das Erteilungsverfahren keine Rolle spielt, könnte es doch die Zahl der eingeleiteten Beschwerden beeinflussen, wenn sich nämlich Beteiligte statt Einspruch

In 2012, the EPO started a programme of internships for judges at the boards of appeal. The judicial internship programme runs annually and lasts one month. Up to seven judges attend a one-week intensive training course on patentability requirements and the procedures of the boards of appeal followed by three weeks of shadowing a technical board of appeal. The programme has been a success and we are looking forward to welcoming more judges next year.

We are also always interested in recruiting **judges** as legally qualified members of the boards of appeal. On average, between one and three posts per year are advertised and you can find these on the EPO website. You can subscribe to an RSS feed to receive the advertisements automatically.

UPC and harmonisation

Last, but not least, I would like to say a few words about the UPC. We welcome the developments towards the creation of a new unified patent court. The aim of creating one central court to decide on post-grant issues is a big step towards harmonisation and we hope also towards more legal certainty. Much will of course depend on the approach that judges in the UPC, members of the boards of appeal and national judges take on issues, such as novelty and inventive step, which are relevant for both the grant and the post-grant stages. It is therefore important to continue to have mutual exchange and discussion.

We have asked ourselves on the boards how the UPC may affect the work of the boards of appeal. The proceedings conducted by the EPO, up to and including the appeal stage, will formally remain unchanged. Yet whilst the UPC will only take over the role of the national courts in the member states and will have no role in the granting procedure, there may well be an effect on the number of appeals filed should some parties decide not to file oppositions before the EPO anymore, but commence

En 2012, l'OEB a lancé un programme de stages pour juges aux chambres de recours. Ce programme est organisé tous les ans et dure un mois. Jusqu'à sept juges participent à un cours intensif d'une semaine sur les exigences de brevetabilité et les procédures des chambres de recours, puis à trois semaines de suivi et d'observation des travaux d'une chambre de recours technique. Le programme a été une réussite et nous nous réjouissons d'accueillir davantage de juges l'année prochaine.

Par ailleurs, nous sommes toujours intéressés à recruter des **juges** en tant que membres juristes des chambres de recours. En moyenne, un à trois postes par an font l'objet de la publication d'une annonce consultable sur la page Internet de l'OEB. Vous pouvez vous abonner à un flux RSS pour recevoir automatiquement les annonces.

Jurisdiction unifiée du brevet et harmonisation

Enfin, et ce point n'est pas le moindre, je voudrais dire quelques mots sur la juridiction unifiée du brevet. Nous nous félicitons de la tendance à la création d'une nouvelle juridiction unifiée du brevet. La création d'un tribunal central jugeant des questions post-délivrance marque une étape majeure vers l'harmonisation et, nous l'espérons, dans l'avènement d'une plus grande sécurité juridique. Beaucoup dépendra bien entendu de l'approche que les juges de la juridiction unifiée du brevet, les membres des chambres de recours et les juges nationaux, adopteront à propos de questions comme la nouveauté et l'activité inventive, pertinentes aussi bien au stade de la délivrance du brevet que durant la phase post-délivrance. Il importe donc de poursuivre les échanges et les discussions mutuels.

Nous nous sommes demandé au sein des chambres comment la juridiction unifiée du brevet peut influencer les travaux des chambres de recours. Les procédures conduites par l'OEB, jusqu'au stade du recours et y compris la phase de recours, demeureront inchangées. Quant à la juridiction unifiée du brevet, elle assumera les fonctions des tribunaux nationaux uniquement dans les États membres et ne jouera aucun rôle dans le processus de délivrance, mais il peut y avoir un

beim EPA einzulegen, für ein Verfahren vor dem EPG entscheiden. Über das künftige Verhalten der Nutzer können wir nur Vermutungen anstellen. Für die Beschwerdekammern stellt diese neue Alternative keine Bedrohung dar, sondern einen Anreiz, sich weiterhin um mehr Pünktlichkeit zu bemühen und die hohe Qualität unserer Entscheidungen aufrechtzuerhalten, die bei den Nutzern des europäischen Patentsystems großes Vertrauen genießen.

proceedings before the UPC instead. We can only speculate on the choices users will make. For the boards of appeal this new alternative is not a threat but an encouragement to work further towards better timeliness and to maintain the high quality of our decisions that inspires confidence among the users of the European patent.

effet sur le nombre de recours formés si certaines parties décident de ne plus former des oppositions auprès de l'OEB, mais engagent une procédure devant la Juridiction unifiée du brevet. Nous pouvons seulement spéculer sur les choix que les utilisateurs feront. Pour les chambres de recours, cette nouvelle possibilité ne constitue pas une menace mais un encouragement à œuvrer davantage à un meilleur respect des délais et à maintenir le haut niveau de qualité de nos décisions inspirant confiance aux utilisateurs du brevet européen.

Stefan LUGINBÜHL*Jurist, Internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, GD5***Tagungsbericht**

Das 17. Patentrichtersymposium fand vom 9. bis 12. September 2014 in der estnischen Hauptstadt Tallinn statt. Das Justizministerium von Estland als Co-Organisator suchte sich für die Veranstaltung das Technologiezentrum "Mektory" aus. Dies ermöglichte den Teilnehmern aus 25 EPÜ-Staaten sowie Montenegro und Japan, der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts und des Gerichtshofs der Europäischen Union sich über die letzten Entwicklungen in zukunftssträchtigen Technologiebereichen aus erster Hand zu informieren. Dieses dem Patentrecht sehr zugängliche Umfeld farbte äußerst fruchtbar auf die Diskussionen über die mögliche Praxis des künftigen Einheitlichen Patentgerichts (EPG) in verschiedenen Bereichen des Patentrechts ab. Dabei war insbesondere auch das Verhältnis zwischen dem künftigen EPG und den Beschwerdekammern ein wichtiges Thema des ersten Tages des Symposiums, das es auf künftigen Symposien zu vertiefen gelten wird. Der zweite Tag war den letzten Entwicklungen zu ergänzenden Schutzzertifikaten, den erlaubten Änderungen einer Patentanmeldung oder eines Patents unter Artikel 123 (2) und (3) EPÜ und einer Fallstudie gewidmet. Abgeschlossen wurde das Symposium mit den traditionellen Berichten zu den aktuellsten nationalen Entwicklungen im Patent- und Patentstreitregelungsbe- reich. Die Abendessen fanden im modernen Technologiemuseum "Energy Discovery Centre" und – als spannender Kontrast – im mittelalterlichen Festsaal des "Mustpeade maja" bei estnischen Glockenklängen statt.

Kai Härmand, Stellvertretende Generalsekretärin, Justizministerium, Tallinn, eröffnete das Symposium mit einem Willkommensgruß an die Teilnehmer und einer Einführung in das estnische Gerichts- und Patentstreitregelungssystem. Dabei wies sie auf das moderne estnische e-filing-Gerichtssystem hin, das nicht zuletzt als Inspirationsquelle für das künftige EPG dienen könnte.

Stefan LUGINBÜHL*Lawyer, International Legal Affairs, PCT, DG5***Report on proceedings**

The 17th patent judges' symposium took place from 9 to 12 September 2014 in Tallinn, capital of Estonia. The event was jointly organised with Estonia's justice ministry, which had chosen the "Mektory" technology centre as venue. That gave the participants of national courts from 25 EPC contracting states, Montenegro, Japan, the EPO boards of appeal and the Court of Justice of the EU the opportunity to find out at first hand about the latest developments in technological fields holding particular promise for the future. This apt setting also proved highly conducive to fruitful debate about the possible practice of the future Unified Patent Court (UPC) in various areas of patent law. Here the focus during the symposium's first day was on the relationship between the future UPC and the EPO's boards of appeal – a major issue which will need to be explored further at future events. The second day was devoted to the latest developments in supplementary protection certificates (SPCs), allowable amendments to applications or patents under Article 123(2) and (3) EPC, and the customary case study. The symposium ended with the traditional reports updating participants on recent developments in patents and patent litigation at national level. Dinners were held in the "Energy Discovery Centre", a museum of modern technology, and – in striking contrast – the "Mustpeade maja" medieval banqueting hall, to the sound of Estonian bells.

Opening the symposium, **Kai Härmand** (Deputy Secretary General, Ministry of Justice, Tallinn) welcomed the participants and gave an overview of Estonia's court and patent litigation system, including modern e-filing arrangements which the future UPC might be able to draw on.

Stefan LUGINBÜHL*Juriste, Affaires juridiques internationales, PCT, DG5***Compte rendu**

Le 17^e Colloque des juges européens de brevets s'est tenu du 9 au 12 septembre 2014 dans la capitale estonienne, Tallinn. Le Ministère de la justice de l'Estonie, co-organisateur du colloque, avait choisi le centre technologique "Mektory" comme lieu d'accueil de l'événement. Les participants venant de 25 États parties à la CBE ainsi que Montenegro et du Japon, des Chambres de recours de l'Office européen des brevets et de la Cour de Justice de l'Union Européenne ont pu ainsi s'informer directement des dernières évolutions intervenues dans des domaines technologiques prometteurs. Cet environnement, largement accessible au droit des brevets, a eu des répercussions extrêmement fructueuses sur les discussions relatives à la pratique de la future juridiction unifiée du brevet dans différents domaines du droit des brevets. La relation entre la future juridiction unifiée du brevet et les chambres de recours était également un sujet important du premier jour de ce colloque, sujet qu'il conviendra d'approfondir lors des colloques suivants. Le deuxième jour a été consacré aux évolutions récentes concernant les certificats complémentaires de protection, aux modifications d'une demande de brevet ou d'un brevet autorisées au titre de l'article 123(2) et (3) CBE et à une étude de cas. Le colloque s'est terminé par les traditionnels comptes rendus sur les évolutions les plus récentes intervenues dans les différents pays dans le domaine des brevets et du règlement des litiges en matière de brevets. Les dîners se sont déroulés au musée technologique moderne "Energy Discovery Centre" et – contraste saisissant – dans la salle de cérémonie du Moyen-Âge de la "Mustpeade maja" sous le son des cloches estoniennes.

Kai Härmand, Secrétaire générale adjointe au Ministère de la justice, Tallinn, a ouvert le colloque par un discours au cours duquel elle a souhaité la bienvenue aux participants et présenté le système juridictionnel de l'Estonie et son système de règlement des litiges en matière de brevets. Elle a fait référence au nouveau système juridictionnel estonien de dépôt électronique, lequel pourrait être une source d'inspiration non négligeable pour la future juridiction unifiée du brevet.

Andres Anvelt, Justizminister von Estland, Tallinn, machte in seiner Eröffnungsansprache deutlich, dass die Europäische Union großen Einfluss auf Estland und die Entwicklung des estnischen Gerichtssystems gehabt habe. Im Weiteren wies er auf die guten Fortschritte von Estland zur Ratifizierung des EPG-Übereinkommens hin, bei dem das Justizministerium und das estnische Patentamt einen wesentlichen Beitrag leisten würden. Der Schutz des geistigen Eigentums sei für Estland von größter Bedeutung.

Ants Kull, Vorsitzender, Zivilkammer, Oberster Gerichtshof der Republik Estland, Tallinn, machte deutlich, dass Estland als kleines Land mit 1,3 Mio. Einwohnern und ohne natürliche Ressourcen auf Wissen für seinen ökonomischen Erfolg zurückgreifen müsse. In Sachen Innovationsfähigkeit und Wirtschaftsstärke innerhalb der EU nehme Estland den 14. bzw. den 21. Platz ein. Es gebe daher keinen Grund, sich zurückzulehnen. Zurzeit sei das Wirtschaftswachstum in der EU abgesehen von wenigen Ausnahmen problematisch. Verbesserungsbedarf bestehe insbesondere bei der wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen. Gesetze seien zwar die Grundlage zur Schaffung eines innovativen Landes, sie alleine würden jedoch nicht ausreichen, um Innovationen zu schaffen. Dem Patentrichtersymposium komme die wichtige Aufgabe zu, umstrittene rechtliche Themen auf die Tagesordnung zu bringen und die Harmonisierung der Rechtsprechung in Europa weiter voranzutreiben.

Raimund Lutz, Vizepräsident DG 5, Recht/Internationale Angelegenheiten, EPA, München, hob in seiner Willkommensansprache die lange Tradition der Zusammenarbeit zwischen dem EPA und rechtsprechenden Behörden der EPÜ-Vertragsstaaten hervor. Ziel der Veranstaltung sei immer gewesen, die Zusammenarbeit unter den Richtern in Europa zu fördern. Dieser regelmäßige Austausch unter den Richtern der Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten und den Mitgliedern der Beschwerdekammern des EPA werde mit Blick auf das EPG noch mehr an Bedeutung gewinnen. Das EPA würde die Umsetzung des EPG-Übereinkommens in Form von technischer Hilfe bei der Ausbildung der Richter Kandidaten unterstützen. Zudem hob Herr Lutz als weiteren Beitrag des EPA zur erfolgreichen Implementierung des EU-Patentpakets das bereits umgesetzte Maschinenübersetzungsprogramm "PatentTranslate" hervor.

Andres Anvelt (Estonian Minister of Justice) then gave a welcome address highlighting the major impact the European Union was having on Estonia and the development of the country's judicial system. He also reported that Estonia was making good progress towards ratifying the UPC Agreement, with both the justice ministry and the Estonian patent office playing their part. IP protection was extremely important for Estonia.

Ants Kull (chairman, Civil Chamber, Supreme Court of Estonia) explained that as a small country with 1.3 million people and few natural resources, Estonia depended for its economic success on using knowledge. In the EU, it currently ranked 14th and 21st for innovation and economic strength respectively, so it could not afford to sit back. With a few exceptions, the EU economies were finding it hard to grow. Improvements were needed, especially in the economic exploitation of inventions. Laws were the foundation for building innovative countries, but could not actually produce innovations themselves. The judges' symposium had the important task of debating contentious legal issues, and driving European case-law harmonisation forward.

Raimund Lutz (EPO Vice-President DG 5, Legal/International Affairs, Munich), in his own welcome address, emphasised the EPO's long tradition of co-operation with the judicial authorities in the EPC contracting states. The symposium had always aimed at promoting co-operation amongst judges in Europe. With the UPC on the way, these regular exchanges between judges at EPC contracting state courts and members of the EPO's boards of appeal would become even more important. The EPO would support the UPC Agreement's implementation by providing technical assistance and helping to train would-be judges. Another major EPO contribution towards successful implementation of the EU patent package was its "PatentTranslate" machine translation service. This was already operational, and every day was providing thousands of external users and EPO examiners

Andres Anvelt, Ministre estonien de la justice, Tallinn, a précisé dans son allocution d'ouverture que l'Union européenne exerçait une grande influence sur l'Estonie et sur le développement du système juridictionnel estonien. Il a fait référence par la suite aux progrès accomplis par l'Estonie en vue de la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, auquel le Ministère de la justice et l'Office des brevets d'Estonie pourraient apporter une large contribution. La protection de la propriété intellectuelle est, pour l'Estonie, un aspect de la plus haute importance.

Ants Kull, Président de la Chambre civile de la Cour suprême de la République d'Estonie, Tallinn, a précisé que l'Estonie, petit pays de 1,3 million d'habitants, dépendait de ressources naturelles, devait recourir à son savoir pour réussir sur le plan économique. En matière de capacité d'innovation et de puissance économique, l'Estonie occupait respectivement la 14^e et la 21^e place dans l'UE. Il n'y avait donc pas de quoi se reposer sur ces résultats. À l'heure actuelle, la croissance économique était problématique dans l'UE, à quelques exceptions près. C'était surtout l'exploitation économique des inventions qui mériterait d'être améliorée. Les lois étaient certes les bases sur lesquelles se construisait un pays innovant, mais elles ne suffisaient pas à créer des innovations. Le colloque des juges de brevets avait comme mission majeure de se pencher sur les aspects juridiques contestés et de faire avancer l'harmonisation de la jurisprudence en Europe.

Dans son allocution de bienvenue, **Raimund Lutz**, Vice-Président de la DG 5, Questions juridiques/Affaires internationales, OEB, Munich, a mis en avant la longue tradition de coopération entre l'OEB et les autorités judiciaires des États parties à la CBE. L'objectif de ce colloque avait toujours été de promouvoir la coopération entre les juges européens. Cet échange régulier entre les juges des juridictions des États parties à la CBE et entre les membres des chambres de recours de l'OEB prendrait encore plus d'importance dans la perspective d'une juridiction unifiée du brevet. L'OEB contribuerait à l'application de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sous la forme d'une assistance technique pour la formation des juges candidats. M. Lutz a souligné également l'autre contribution de l'OEB à une mise en œuvre réussie du paquet "brevet" de l'UE : le programme de

Das Programm werde jeden Tag durch Tausende externe Nutzer, aber auch durch Prüfer des EPA genutzt und sichere damit einen besseren Zugang zum Stand der Technik. Abschließend verwies er auf die guten rechtlichen und finanztechnischen Fortschritte der Implementierungsarbeiten des EU-Einheitspatents im Engeren Ausschuss. Diese würden ermöglichen, dass schon bald über konkrete Zahlen zur Höhe der Jahresgebühren des Einheitspatents gesprochen werden könnte.

Matti Pätts, Generaldirektor des estnischen Patentamts, Tallinn, rundete den bunten Reigen an Eröffnungsreden und Willkommensgrüßen mit dem Hinweis auf die tägliche Herausforderung eines Patentrichters ab, immer auf dem neusten Stand der technologischen Entwicklung zu bleiben.

Wim van der Eijk, Vizepräsident der Generaldirektion 3 und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer des EPA, München, gab einen Überblick über die letzten Entwicklungen in den Beschwerdekammern des EPA und verwies gleich zu Beginn seiner Rede mit Blick auf das EPG auf die Wichtigkeit eines harmonisierten Ansatzes der Auslegung des Patentrechts hin. Dabei müsse einerseits immer wieder das Bewusstsein der Richter und Beschwerdekammermitglieder gestärkt werden, dass sie relevante Patententscheidungen untereinander in Betracht ziehen müssten. Andererseits würde die Harmonisierung der Rechtsprechung auch mit Konferenzen und Symposia wie das Richtersymposium gestärkt, bei dem sich die Richter austauschen könnten. Wim van der Eijk präsentierte das Arbeitsvolumen der Beschwerdekammern und stellte fest, dass seit 2012 die Zahl der Beschwerden rückgängig sei, dagegen die Anzahl der erledigten Fälle in den ersten acht Monaten von 2014 um beinahe 8 % angestiegen sei. Nichtsdestotrotz würden die Zahl der anhängigen Fälle und die Bearbeitungszeiten weiter ansteigen. Er wies daher auf die Möglichkeit der beschleunigten Bearbeitung von Beschwerden auf Antrag von Parteien und Gerichten hin. Insgesamt rund 49 % aller Beschwerden in Ex-parte-Verfahren seien ganz oder teilweise erfolgreich gewesen. Danach gab Wim van der Eijk einen kurzen Überblick über die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer der letzten beiden Jahre. Abschließend widmete er sich der Zusammenarbeit zwischen den Beschwerdekammern und nationalen

with better access to the prior art. Mr Lutz also highlighted the progress being made by the Select Committee on the legal and financial aspects of the EU unitary patent; concrete renewal-fee figures should be on the table very soon.

Rounding off this set of informative opening speeches, **Matti Pätts** (Director General, Estonian Patent Office, Tallinn) said patent judges were confronted every day with the challenge of keeping up to speed on technological developments.

Wim van der Eijk (EPO Vice-President DG 3 and chairman of the Enlarged Board of Appeal, Munich) reviewed recent developments in the EPO's boards of appeal. Looking ahead to the UPC, a harmonised approach to interpreting patent law was very important. That meant raising the awareness of national judges and board of appeal members about the need to take account of each other's decisions. Such case-law harmonisation was also promoted by conferences and symposia like this one, enabling judges to exchange views. Turning to the boards' workloads, he said the number of incoming appeals had fallen since 2012, but the number of cases settled was up by nearly 8% for the first eight months of 2014. Even so, processing times for pending cases would continue to rise. However, parties and courts could ask for accelerated processing. Some 49% of all appeals in *ex parte* proceedings succeeded in whole or in part. After summarising the rulings given by the Enlarged Board during the previous two years, he concluded with a few words about co-operation between DG 3 and national judges, especially the latter's positive contribution through involvement on the Enlarged Board of Appeal.

traduction automatique "PatentTranslate" déjà en place. Ce programme était utilisé chaque jour par des milliers d'utilisateurs externes mais aussi par les examinateurs de l'OEB, assurant ainsi un meilleur accès à l'état de la technique. Pour terminer, M. Lutz a fait référence aux avancées positives, opérées pour la mise en œuvre du brevet unitaire de l'UE au niveau juridique et au niveau des techniques financières, au Comité restreint. Ces avancées permettraient de discuter prochainement de chiffres concrets quant au montant des taxes annuelles du brevet unitaire.

Matti Pätts, Directeur général de l'Office estonien des brevets, Tallinn, a bouclé la ronde des discours d'ouverture et des allocutions de bienvenue en rappelant le défi auquel est confronté quotidiennement un juge de brevets, à savoir se tenir informé en permanence des toutes dernières évolutions technologiques.

Wim van der Eijk, Vice-Président de la Direction générale 3 et Président de la Grande Chambre de recours de l'OEB, Munich, a présenté les grandes lignes des dernières évolutions intervenues dans les chambres de recours de l'OEB. Dès le début de son discours, il a souligné l'importance d'une approche harmonisée pour interpréter le droit des brevets. D'une part, les juges et les membres des chambres de recours devraient prendre de plus en plus conscience de la nécessité d'examiner les décisions de brevets pertinentes ensemble. D'autre part, l'harmonisation de la jurisprudence devrait être renforcée également dans le cadre de conférences et de colloques comme le colloque des juges, où les juges pouvaient échanger leurs points de vue. Wim van der Eijk a présenté le volume de travail des chambres de recours et il a fait observer que depuis 2012, le nombre de recours était en baisse. En revanche, le nombre de recours réglés au cours des huit premiers mois de 2014 avait augmenté de près de 8 %. Le nombre de dossiers en instance et les durées de traitement devraient néanmoins continuer d'augmenter. Il a donc évoqué la possibilité d'un traitement accéléré des recours sur demande des parties et des juridictions. Environ 49 % de tous les recours relevant d'une procédure *ex parte* avaient abouti en totalité ou en partie. Ensuite, Wim van der Eijk a présenté brièvement la jurisprudence de la Grande Chambre de recours de ces deux dernières années. Il a consacré la fin de son intervention à la collaboration entre les chambres de recours et les juges nationaux et il a souligné les

Richtern und unterstrich die guten Erfahrungen, die mit der Beteiligung von nationalen Richtern in der Großen Beschwerdekammer gemacht worden seien.

I. Erste Arbeitssitzung

Unter dem Vorsitz von **Margot Fröhlinger**, Hauptdirektorin Patentrecht und multilaterale Angelegenheiten, EPA, München, informierten **Johannes Karcher**, Richter am Bundespatentgericht, **Carl Josefsson**, Leitender Berufungsrichter, Berufungsgericht Svea hovrätt und **Sir David Kitchin**, Lord Justice, Court of Appeal of England and Wales über den letzten Stand der Umsetzungsarbeiten des EPG-Übereinkommens.

Johannes Karcher erklärte, dass der Vorbereitende Ausschuss für das EPG aus fünf Arbeitsgruppen bestehen würde. Eine davon sei die Gruppe "Recht", der er vorstehen würde und die aus sieben Teams zusammengesetzt sei: Team "Verfahrensregeln", Team "Gerichtskanzlei", Team "Rechtshilfe", Team "Gerichtsgebühren und erstattungsfähige Kosten", Team "Verfahrensregeln der Komitees", Team "Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit" und Team "Patentstreitregelungszertifikat". Mit Bezug auf die Verfahrensregeln hätte das einschlägige Team bestehend aus 15 Delegationen der EU-Mitgliedstaaten bisher insgesamt drei Sitzungen zum 16. Entwurf der Verfahrensregeln abgehalten. Nach Abschluss der Diskussionen im Team würde die Europäische Kommission zur Kompatibilität des Entwurfs mit dem EU-acquis konsultiert und danach der 17. Entwurf der Verfahrensregeln ausgearbeitet. Im Anschluss sei eine öffentliche Anhörung zu den Verfahrensregeln geplant, und falls notwendig würden weitere Anpassungen in den Entwürfen diskutiert und umgesetzt. Abschließend würde der Verfahrensentwurf dem Vorbereitenden Ausschuss präsentiert. Im Weiteren informierte Herr Karcher über verschiedene vorgeschlagene Änderungen in den Verfahrensregeln, insbesondere zum geplanten "opt-out", zu den möglichen Verfahrenssprachen vor den Lokalkammern des EPG erster Instanz und zu Unterlassungsverfügungen.

Carl Josefsson informierte die Teilnehmer über die Vorauswahl und das Training der Richter Kandidaten für das künftige EPG. Der Aufruf nach einer Interessenbekundung habe zu über 1 300 Anmeldungen geführt, davon 1/3 für rechtlich qualifizierte Richter und

I. First working session

With **Margot Fröhlinger** (EPO principal director for patent law and multilateral affairs, Munich) in the chair, **Johannes Karcher** (judge at the Federal Patent Court, Munich), **Carl Josefsson** (senior appeal judge at the Svea Court of Appeal, Stockholm) and **Sir David Kitchin** (Lord Justice, Court of Appeal of England and Wales, London) updated participants on the work to implement the UPC Agreement.

Johannes Karcher explained that the UPC Preparatory Committee had divided its work up into five areas. He was co-ordinating the Legal Group, which was in turn composed of seven teams: "Rules of procedure", "Registry and registrars", "Legal aid", "Court fees and recoverable costs", "Rules of the committees", "Mediation and arbitration" and "Litigation certificate". The "Rules of procedure" team, consisting of 15 EU member-state delegations, had now held three meetings to discuss the 16th draft of the rules of procedure. Once the team's discussions were over, the European Commission would be consulted on the draft's compatibility with the *acquis communautaire*, and the 17th draft would then be produced. After that there would be a public hearing, leading if necessary to further amendments to the draft. The final draft rules of procedure would then be presented to the Preparatory Committee. Mr Karcher also gave details about various proposed amendments to these rules (especially the planned "opt-out"), the possible languages in first-instance proceedings before the local divisions of the UPC, and injunctions.

Next, **Carl Josefsson** spoke about the preselection and training of candidates interested in being judges at the UPC. A call for expressions of interest had led to more than 1 300, one third for the position of legally qualified judge (LQJ), the other two thirds for that of

expériences positives réalisées grâce à la participation de juges nationaux à la Grande Chambre de recours.

I. Première séance de travail

Sous la présidence de **Margot Fröhlinger**, Directrice principale "Droit des brevets et Affaires multilatérales", OEB, Munich, **Johannes Karcher**, juge au Tribunal fédéral allemand des brevets, **Carl Josefsson**, haut magistrat à la Cour d'appel de Svea, et **Sir David Kitchin**, Lord Justice, Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, ont présenté les dernières évolutions des travaux de mise en œuvre de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

Johannes Karcher a expliqué que le comité préparatoire de la juridiction unifiée du brevet se composerait de cinq groupes de travail, dont le groupe "cadre juridique" qu'il présiderait et qui se divisait en sept équipes, chargées respectivement du règlement de procédure, du greffe, de l'aide juridictionnelle, des frais de procédure et des frais récupérables, du règlement de procédure des comités, de la médiation et de l'arbitrage, et du certificat de règlement des litiges en matière de brevets. L'équipe chargée du règlement de procédure, composée de 15 délégations d'États membres de l'UE, s'était réunie pour l'instant trois fois et en était à la 16^e version du règlement de procédure. Une fois les discussions terminées au sein de l'équipe, la Commission européenne serait consultée sur la compatibilité de cette version avec l'acquis de l'UE, puis la 17^e version du règlement de procédure serait élaborée. Il était prévu de lancer par la suite une audition publique sur le règlement de procédure et, si nécessaire, d'envisager et d'appliquer d'autres adaptations dans les versions du règlement. Pour finir, la version définitive du règlement de procédure serait présentée au comité préparatoire. M. Karcher a indiqué par ailleurs que différentes modifications du règlement de procédure avaient été proposées, en particulier sur la clause dérogatoire prévue ("opt-out"), sur les langues de procédure possibles devant les chambres locales de la juridiction unifiée du brevet de première instance et sur les injonctions.

Carl Josefsson a exposé aux participants la présélection et la formation des juges candidats à la future juridiction unifiée du brevet. L'appel à manifestations d'intérêt a donné lieu à plus de 1 300 candidatures : un tiers pour des postes de

2/3 für technisch qualifizierte Richter. 170 der Interessenten für die rechtlich qualifizierten Richterposten seien als "geeignete" Kandidaten eingestuft worden, d. h., sie würden das Auswahlkriterium der Kenntnis von materiellem Patentrecht und nachgewiesener Erfahrung auf dem Gebiet der Patentstreitregelung bereits erfüllen. Viele davon seien sogar als "besonders geeignet" eingestuft worden. 180 der Interessenten seien als formell "geeignet" eingestuft worden, würden jedoch noch Schulung benötigen. Dies bedeute, dass sie Weiterbildung auf dem Gebiet des materiellen Patentrechts oder auf dem Gebiet der Patentstreitregelung oder in beiden Bereichen benötigen würden. Von den Interessenten für die technisch qualifizierten Richterposten seien 340 als "besonders geeignet" oder "geeignet" eingestuft worden. Das Training der Richter würde in Kürze und mit Unterstützung der Patentakademie der Europäischen Patentorganisation im Budapester Trainings-Zentrum des EPG begonnen. Für die Kandidaten der rechtlich qualifizierten Richterposten gibt es Schulung im materiellen Patentrecht, Patentverletzungs- und Patentstreitregelungsverfahren. Zudem seien Gerichtspraktika und Sprachtraining geplant. Für die technisch qualifizierten Richterandidaten liege der Fokus der Schulung auf der eigentlichen Richtertätigkeit, wie Grundregeln der Fairness, Leitung des Verfahrens und anderen Aspekten des Zivilprozessverfahrens. Zudem würden für beide Gruppen Fallstudien unter dem künftigen Verfahrensrecht des EPG durchgeführt.

Sir David Kitchin sprach über richterliche Fähigkeiten ("judgcraft") und die Notwendigkeit der Schaffung einer gemeinsamen Richterkultur innerhalb des EPG. Um diese Ziele erreichen zu können, seien allgemeine richterliche Verhaltensmaßstäbe, die Fallbearbeitung und ein effektives Gerichtsmanagement sowie die Gerichtsentscheidungen von großer Bedeutung. Bei den richterlichen Verhaltensmaßstäben seien die richterliche Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Integrität, Rechtschaffenheit, Kompetenz und Sorgfalt, persönliche Beziehungen und Unvoreingenommenheit sowie die mögliche außergerichtliche Tätigkeit von besonderer Wichtigkeit. Zum Aspekt der Fallbearbeitung gehör-

technically qualified judge (TQJ). 170 of the would-be LQJs were rated "eligible", i.e. already familiar with substantive patent law and having proven patent-litigation experience. Many of them were even "particularly eligible". Another 180 were rated formally eligible, i.e. in need of further training in substantive patent law, patent litigation, or both. Of the would-be TQJs, 340 had been rated "eligible" or "particularly eligible". Training for judges would be starting soon at the UPC's training centre in Budapest, with the support of the EPO Academy. For LQJs, this would involve training in substantive patent law and in infringement and revocation proceedings. Court internships and language training were also planned. For TQJs, the training would focus on judges' actual work, e.g. basic fairness rules, the conduct of proceedings and other aspects of civil proceedings. Also, for both groups, there would be case studies concerning the UPC's procedural law.

Sir David Kitchin talked about developing a common judicial culture and judgcraft at the UPC. In achieving that, general standards of judicial conduct, effective case and court management, and the judgments issued would all be very important. The general standards of conduct should cover, in particular, judicial independence, impartiality, integrity, propriety, competence and diligence, personal relationships and perceived bias, and activities outside court. Case management turned on general issues such as proportionality or the need for an oral hearing of the counterparty, but also for example on the appraisal of evidence, and on decisions following

juges qualifiés sur le plan juridique et deux tiers pour des postes de juges qualifiés sur le plan technique. Parmi les candidats à des postes de juges qualifiés sur le plan juridique, 170 avaient été considérés comme "qualifiés", c'est-à-dire qu'ils satisfaisaient au critère de sélection, à savoir une bonne connaissance du droit matériel des brevets et une expérience prouvée dans le traitement des litiges en matière de brevets. Un grand nombre d'entre eux avaient même été considérés comme "particulièrement qualifiés". Quelque 180 candidats avaient été considérés comme théoriquement "qualifiés", mais nécessitant une formation. Cela signifie que ces candidats ont besoin d'une formation complémentaire, soit sur le droit matériel des brevets, soit sur les litiges en matière de brevets, soit sur les deux. Parmi les candidats à des postes de juges qualifiés sur le plan technique, 340 avaient été considérés comme "particulièrement qualifiés" ou "qualifiés". La formation des juges commencerait d'ici peu au centre de formation de la juridiction unifiée du brevet à Budapest, avec le soutien de l'Académie des brevets de l'Organisation européenne des brevets. Les candidats à des postes de juges qualifiés sur le plan juridique pourraient suivre des formations sur le droit matériel des brevets, sur les procédures contentieuses en matière de contrefaçon et sur les procédures de règlement des litiges en matière de brevets. Des stages dans les juridictions et des formations linguistiques seraient également prévus. Pour les juges qualifiés sur le plan technique, la formation porte en priorité sur l'activité de juge proprement dite : règles fondamentales d'équité, direction de la procédure et autres aspects de la procédure civile. Pour les deux groupes, des études de cas seraient réalisées selon le futur droit procédural de la juridiction unifiée du brevet.

Sir David Kitchin s'est exprimé sur le métier de juge ("judgcraft") et sur la nécessité de créer une culture commune entre les juges, au sein de la juridiction unifiée du brevet. Pour que les objectifs puissent être atteints, les aspects suivants étaient très importants : déontologie des juges, traitement des affaires et gestion efficace des juridictions, et jugements. S'agissant de la déontologie des juges, il était particulièrement important de respecter les principes incluant l'indépendance judiciaire, l'impartialité, l'intégrité, une conduite appropriée, la compétence et la diligence, les relations personnelles et la partialité apparente, ainsi que la conduite d'activités

ten allgemeine Punkte wie die Verhältnismäßigkeit oder die Frage der Notwendigkeit der Anhörung der Gegenpartei, aber auch die Entscheidung eines Antrags nach einer Beschlagnahme oder von vorsorglichen Maßnahmen und die Beweiswürdigung seien essenziell für die Rechtskultur eines Gerichts. Was die Gerichtsentscheidungen angeht, sollten diese kurz und klar abgefasst sein. Dabei gelte es, nie den Adressaten der Entscheidungen aus den Augen zu verlieren, d. h. insbesondere die unterlegene Partei und die allgemeine Öffentlichkeit.

In der darauffolgenden Diskussion unter den Teilnehmern wurde deutlich, dass die Schulung der Richter Kandidaten im einheitlichen Abfassen von Entscheidungen aufgrund der unterschiedlichen nationalen Ansätze und Kulturen von größter Wichtigkeit sein wird. Zudem wurde der Schluss gezogen, dass die Sprachkenntnisse der Richter aufgrund der hohen Komplexität der Streitregelmaterie in rechtlicher und technischer Hinsicht von essenzieller Natur seien und daher gefördert werden müssten. Margot Fröhlinger machte daher deutlich, dass für das Sprachtraining der Richter und Richter Kandidaten insbesondere die Vertragsstaaten gefordert seien. Für das patentspezifische Vokabular würden vom EPA technische Wörterbücher zur Verfügung gestellt.

Vergleich und Interaktion zwischen den EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Stand der Dinge und Lösungen für das Einheitliche Patentgericht (EPG)

Nach den Einführungsreferaten zum EPG saßen **Sir Richard Arnold**, Richter, Chancery Division, High Court, London, **William Chandler**, Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer, Europäisches Patentamt, München, **Marie Courboulay**, Stellvertretende Vorsitzende, 3. Kammer des Tribunal de Grande Instance von Paris, **Klaus Grabinski**, Richter, Bundesgerichtshof, Karlsruhe, und **Rian Kalden**, Richterin, Berufungsgericht, Den Haag, in gemeinsamer Runde, um verschiedene Themen zu diskutieren, für die noch immer ein gemeinsamer europäischer Ansatz gesucht wird und für die zuletzt das EPG gemeinsame Lösungen finden muss.

requests for seizure or provisional measures. All these matters would be an integral part of the culture of the new court. The written judgments themselves should be as brief and clear as possible. But it was also helpful to consider to whom they were addressed, including the losing party and the general public.

The ensuing general discussion showed that training future UPC judges to adopt a uniform approach to drafting their judgments, despite differing national styles and cultures, would be vital. The high legal and technical complexity of patent litigation meant that the judges' language expertise would also be crucial, and therefore needed to be built up. Margot Fröhlinger made it clear that such language training was primarily up to the contracting states, but the EPO would make technical glossaries of patent-related terms available.

Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play and solutions for the UPC

After the introductory presentations on the UPC, **Sir Richard Arnold** (judge in the Chancery Division, High Court, London), **William Chandler** (member of an EPO technical board of appeal, Munich), **Marie Courboulay** (vice-presiding judge, 3rd chamber, Paris Regional Court), **Klaus Grabinski** (judge, Federal Court of Justice, Karlsruhe) and **Rian Kalden** (judge, Court of Appeal, The Hague) conducted a panel discussion on a number of issues where a common European approach has still to be found and the UPC will need to come up with solutions.

extrajudiciaires éventuelles. Le traitement des affaires comprenait quelques points d'ordre général comme la proportionnalité ou la nécessité d'une audience de la partie adverse, mais des points particuliers comme la décision d'une demande de saisie ou de mesures provisoires et la fourniture de preuves étaient essentiels à la culture juridique d'un tribunal. Quant aux jugements, ils devaient être courts et précis. Il convenait de ne jamais perdre de vue les personnes à qui les jugements s'adressaient, en particulier la partie déboutée et le grand public.

Les discussions qui ont eu lieu par la suite entre les participants ont clairement montré qu'il était capital de former les juges candidats à une rédaction uniforme des décisions étant donné la diversité des approches et des cultures nationales. Il a été conclu également que face à l'extrême complexité à la fois juridique et technique des domaines faisant l'objet de litiges en matière de brevets, il était indispensable que les juges possèdent des connaissances linguistiques et donc que ces connaissances soient encouragées. Margot Fröhlinger a précisé qu'il appartenait notamment aux États contractants d'organiser des formations linguistiques pour les juges et les juges candidats. Pour ce qui est du vocabulaire spécifique aux brevets, l'OEB fournira des dictionnaires techniques.

Comparaison et interaction entre les chambres de recours de l'OEB et les juridictions nationales – État des lieux et solutions pour la juridiction unifiée du brevet)

Après les exposés d'introduction sur la juridiction unifiée du brevet, une table ronde a réuni **Sir Richard Arnold**, juge à la Chancery Division, High Court, Londres, **William Chandler**, membre d'une chambre de recours technique, Office européen des brevets, Munich, **Marie Courboulay**, Vice-Présidente, 3^e Chambre, Tribunal de Grande Instance de Paris, **Klaus Grabinski**, juge à la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, et **Rian Kalden**, juge à la Cour d'appel de La Haye, afin qu'ils discutent de différents sujets sur lesquels on est toujours à la recherche d'une approche européenne commune et surtout pour lesquels la juridiction unifiée du brevet doit trouver des solutions communes.

a) Widerruf eines Patents nach rechtskräftigem Verletzungsurteil: was dann? Nationale Praxis und künftige Praxis des EPG

Zur Frage der rechtlichen Folgen bei einem nachträglichen Widerruf eines Patents nach einem ergangenen rechtskräftigen Verletzungsurteil erläuterte **Sir Richard Arnold** in seinem Eingangsreferat die Situation im Vereinigten Königreich. Dabei ging er auf die kürzlich ergangene Entscheidung *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Zodiac Seats UK Ltd* ([2013] UKSC 46, [2014] AC 160) ein und erklärte, dass mit dieser Entscheidung diverse ältere Entscheidungen aufgehoben worden seien. Dennoch seien verschiedene Fragen offen geblieben. So habe das höchste Gericht nicht entschieden, was passiere, wenn der Beklagte zum Zeitpunkt, zu dem das Patent widerrufen oder geändert wird, bereits Schadensersatz an den Patentinhaber geleistet habe. Zudem sei unklar, inwieweit der unterlegene Beklagte nach erfolglosem Angriff auf den Rechtsbestand eines Patents im Patentverletzungsprozess eine separate Nichtigkeitsklage zum selben Patent anstrengen könne. Nicht zuletzt wäre in diesem Zusammenhang auch offen geblieben, ob der Beklagte, wenn eine Nichtigkeitsklage zum selben Patent nicht angestrengt werden könnte, einen Dritten rechtmäßig damit beauftragen könnte.

Rian Kalden machte deutlich, dass in den Niederlanden aufgrund der retroaktiven Wirkung der Nichtigkeitsentscheidung (Artikel 68 EPÜ) bereits bezahlter Schadensersatz aufgrund einer Verletzung dieses Patents zurückbezahlt werden müsse.

Im Gegensatz dazu erklärte **Marie Courboulay**, dass nach französischem Recht keine Möglichkeit bestünde, auf eine rechtskräftige Entscheidung betreffend die Verletzung des Patents zurückzukommen, d. h., dass weder die Vollstreckung der Entscheidung aufgehoben werden könne, noch bereits bezahlter Schadensersatz zurückgefordert werden könne. Sie machte jedoch deutlich, dass sie es begrüßen würde, wenn vor dem EPG die Vollstreckung der Entscheidungen über eine Patentverletzung ausgesetzt würde, bis das Gericht in einem möglicherweise parallel anhängigen Nichtigkeitsverfahren vor einem nationalen Gericht über die Nichtigkeit desselben Patents entschieden hätte.

Klaus Grabinski erklärte, dass in Deutschland je nach prozessualer Sachlage verschiedene Instrumente bestünden, eine Vollstreckung abzu-

(a) A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked. What happens next – national practice and what will the UPC do?

Sir Richard Arnold gave an introduction describing what would happen in such circumstances in the UK, in particular following the recent judgment in *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd* ([2013] UKSC 46, [2014] AC 160), which had overruled various older decisions. But there were still a number of open questions. For example, the Supreme Court had not decided what happens if the defendant has already paid damages to the patentee by the time the patent is revoked or amended. It was also unclear whether a defendant who unsuccessfully challenged a patent's validity in infringement proceedings could subsequently file a separate revocation action against the same patent. Lastly, if the defendant could not file revocation proceedings, could it legitimately procure a third party to do so?

Rian Kalden said that in the Netherlands the revocation decision's retroactive effect (Article 68 EPC) would mean that damages already received for infringement would have to be repaid.

Marie Courboulay explained that under French law, in contrast, final infringement decisions could not be revisited, so their enforcement could not be set aside, or damages refunded once paid. But she thought it would be a good idea if the UPC stayed the enforcement of infringement rulings until it had decided on any parallel revocation proceedings pending before a national court for the same patent.

Klaus Grabinski said Germany had various ways, depending on the state of the proceedings, of preventing enforcement or seeking restitution of

a) Révocation d'un brevet après jugement définitif de contrefaçon : qu'advient-il alors ? Pratiques nationales et pratique future de la juridiction unifiée du brevet

S'agissant de la question des poursuites judiciaires en cas de révocation d'un brevet après un jugement définitif de contrefaçon, **Sir Richard Arnold** a présenté dans son exposé d'introduction la situation du Royaume-Uni. Il a fait référence à la décision rendue récemment en l'affaire *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* ([2013] UKSC 46, [2014] AC 160) et expliqué que cette décision annulait diverses décisions antérieures. Mais plusieurs questions restaient en suspens. La Cour suprême n'avait pas décidé de ce qui se produisait si le défendeur avait déjà payé les dommages et intérêts au titulaire du brevet à la date à laquelle le brevet était révoqué ou modifié. D'autre part, il n'était pas précisé dans quelle mesure un défendeur qui avait été considéré par le juge comme ayant porté atteinte à un brevet pouvait, après en avoir vainement contesté la validité, engager ensuite séparément une procédure de nullité contre ce même brevet. Enfin, il restait à savoir dans ces conditions si, lorsque le défendeur ne pouvait pas intenter une action en nullité contre ce même brevet, il pourrait confier légalement cette tâche à un tiers.

Rian Kalden a précisé qu'aux Pays-Bas, en vertu de l'effet rétroactif de la décision de nullité (article 68 CBE), les dommages et intérêts déjà versés en raison d'une contrefaçon du brevet devaient être remboursés.

Marie Courboulay a expliqué qu'en revanche, selon le droit français, il était impossible de revenir sur une décision définitive concernant la contrefaçon d'un brevet. Il n'y avait donc pas possibilité de suspendre l'exécution de la décision ni d'obtenir la restitution des dommages et intérêts déjà versés. Elle a précisé cependant qu'elle serait favorable à ce que l'exécution des décisions de contrefaçon puisse être suspendue devant la juridiction unifiée du brevet tant que la juridiction nationale n'avait pas statué sur la nullité du brevet dans le cadre d'une éventuelle procédure de nullité correspondante parallèle.

Klaus Grabinski a expliqué qu'en Allemagne il existait, selon les procédures, différents instruments permettant de suspendre l'exécution et

wenden bzw. bereits ergangenen Schadensersatz zurückzufordern. Im EPG-Verfahren sei nach Regel 354 (4) im aktuellsten Entwurf zu den Verfahrensregeln vorgesehen, dass die Vollstreckung eines Verletzungsurteils aufgeschoben werden könne, insoweit noch eine Nichtigkeitsklage zum selben Patent anhängig sei. Ungeregelt sei jedoch, ob es auch zu einer Rückabwicklung im Falle bereits geleisteter Schadensersatzzahlungen kommen kann. Dies würde sich daher nach nationalem Recht richten. Im Anschluss gab es verschiedene Wortmeldungen aus dem Publikum, die forderten, dass das Einspruchsverfahren vor dem EPA beschleunigt wird. Aufgrund der langen Verfahrensdauer dieser Verfahren seien die nationalen Gerichte zurzeit gezwungen, eine Entscheidung in der Patentverletzungsfrage zu erlassen, ohne das Ergebnis eines parallelen Einspruchsverfahrens abwarten und ihr Verfahren getrost aussetzen zu können. Damit war ein fließender Übergang zum nächsten Themenbereich gefunden.

b) Subsidiarität von Nichtigkeitsklagen bei anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem EPA: nationale Praxis und künftige Praxis des EPG

Marie Courboulay führte in diesen Themenbereich ein und stellte die französische Praxis dar. Sie erklärte, dass keine gesetzliche Pflicht zur Aussetzung eines Verfahrens in Frankreich bestünde, wenn ein Einspruch oder eine Beschwerde vor dem EPA eingereicht worden sei. Einigten sich die Parteien nicht auf eine Aussetzung, so würde das Gericht darüber entscheiden. Bei dieser Entscheidung würde es insbesondere die Erfolgsaussichten des Einspruchs oder der Beschwerde, die Frage, ob die Parteien eine Beschleunigung des Verfahrens vor dem EPA beantragt hätten, die Interessenlage der Parteien bei einer Aussetzung und den Prozentsatz der vom EPA widerrufenen Patente berücksichtigen. In Frankreich würden nur 1/4 der Verfahren ausgesetzt. In der anschließenden Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass auch die Verletzungsgerichte eine Beschleunigung des Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahrens beantragen könnten.

Rian Kalden erläuterte die niederländische Praxis und machte deutlich, dass diese dem französischen Ansatz sehr nah komme. Zudem erklärte sie, dass die Entscheidung einer Aussetzung im nationalen Verfahren auch vom

damages already paid. As for the UPC, Rule 354(4) of the latest draft rules of procedure provided for staying the enforcement of an infringement judgment if revocation proceedings were pending against the same patent, but not for refunding damages already paid. That would therefore depend on national law. Several members of the audience then said they would like to see EPO opposition proceedings speeded up; they took so long that national courts were having to issue infringement judgments rather than simply stay their proceedings pending the outcome of the opposition. That led seamlessly on to the next topic:

(b) Subsidiarity of revocation actions in cases of pending opposition or appeal proceedings before the EPO – national practice and what will the UPC do?

Introducing this topic, **Marie Courboulay** described practice in France, where there was no legal obligation to stay the proceedings if an opposition or appeal had been filed at the EPO. If the parties could not agree that they should be stayed, the court would decide, bearing in mind the opposition or appeal's likelihood of success, the parties' interests in a stay and whether they had requested accelerated proceedings at the EPO, and the EPO's revocation rate. In France, proceedings were stayed in only one quarter of cases. It was pointed out, in the ensuing discussion, that infringement courts too could request acceleration of opposition or appeal proceedings.

Rian Kalden explained the Netherlands' practice, which was very similar to France's. Whether national proceedings were stayed depended also on whether they were for

de demander la restitution de dommages et intérêts déjà versés. Dans la procédure de la juridiction unifiée du brevet, il serait possible, au titre de la règle 354(4) de la toute dernière version du règlement de procédure, de surseoir à l'exécution d'un jugement de contrefaçon dans la mesure où une action en nullité concernant le même brevet est encore en instance. Il n'était pas précisé en revanche si cela pouvait conduire aussi à une annulation au cas où le paiement de dommages et intérêts aurait déjà été effectué. Cela dépendait du droit national. À l'issue des exposés, plusieurs personnes du public ont pris la parole pour demander une accélération de la procédure d'opposition devant l'OEB. En effet, étant donné la longueur de la procédure, les juridictions nationales étaient actuellement contraintes de prendre une décision sur les questions de contrefaçon de brevets sans attendre le résultat de la procédure d'opposition parallèle et sans pouvoir suspendre leur procédure en toute tranquillité. Voilà une transition parfaite vers le point suivant.

b) Subsidiarité des actions en nullité lorsqu'une procédure d'opposition ou de recours est en instance devant l'OEB : quelle est la pratique nationale et que fera la juridiction unifiée du brevet ?

Marie Courboulay a introduit ce thème et exposé la pratique française. Elle a expliqué qu'il n'existait pas en France d'obligation légale à surseoir à statuer en cas d'opposition ou de recours devant l'OEB. Si les parties ne se mettaient pas d'accord sur un sursis, il appartenait au tribunal de décider, en tenant compte en particulier des chances de succès de l'opposition ou du recours, du fait que les parties avaient demandé ou non une accélération de la procédure devant l'OEB, des intérêts des parties quant à un sursis et du pourcentage de brevets révoqués par l'OEB. En France, un quart seulement des procédures faisaient l'objet d'un sursis à statuer. Dans la discussion qui a suivi, il a été souligné que le juge de la contrefaçon pouvait demander lui aussi une accélération de la procédure d'opposition ou de recours.

Rian Kalden a exposé la pratique néerlandaise et précisé que celle-ci était très semblable à l'approche française. Elle a expliqué en outre qu'un sursis était décidé dans la procédure nationale selon que la

Umstand abhängen, ob die Verletzung oder die Nichtigkeit vor den nationalen Gerichten zur Diskussion stünden.

Sir Richard Arnold machte deutlich, dass auch im Vereinigten Königreich keine Aussetzungspflicht bestünde und es dem Gericht überlassen sei, ob es sein Verfahren aussetze. Dazu seien auf nationaler Ebene neue Richtlinien erlassen worden. Gemäß diesen Richtlinien gälte es für den Richter bei der Beantwortung der Frage einer Aussetzung des Verfahrens hauptsächlich zu beurteilen, wie sich die Verfahren in zeitlicher Hinsicht entwickeln würden, d. h. insbesondere auch, ob eine zeitnahe Entscheidung des EPA zu erwarten sei. Im Weiteren müsse die wirtschaftliche Sicherheit ("commercial certainty") bei der richterlichen Abwägung einer Aussetzung mit in Betracht gezogen werden.

Klaus Grabinski erklärte, dass in Deutschland keine Nichtigkeitsklage erhoben werden könne, solange noch ein Einspruch vor dem EPA eingereicht werden könne oder ein Einspruchsverfahren anhängig sei. Dieser Ansatz sei durch das in Deutschland bestehende Trennungssystem begründet, bei dem die Verletzung und die Rechtsgültigkeit in unterschiedlichen Verfahren beurteilt würden. Ein Verletzungsverfahren würde in Deutschland ausgesetzt, falls eine hohe Wahrscheinlichkeit der Nichtigkeit des Patents bestünde. Daher wäre es wichtig, wenn in parallelen Verfahren die Einspruchsabteilungen oder die Beschwerdekammern des EPA eine vorläufige Bewertung der Rechtsgültigkeit vornehmen und den nationalen Verletzungsgerichten zukommen lassen könnten.

Rian Kalden ergänzte, dass in den Niederlanden im Falle eines anhängigen Einspruchs oftmals vorsorgliche Maßnahmen beantragt würden und danach das Verfahren in der Hauptsache ausgesetzt würde. Dies könnte auch ein Ansatz sein, den das EPG verfolgen könnte. Von den Teilnehmern wurde anschließend der Vorschlag von Klaus Grabinski unterstützt.

c) Bindungswirkung von Aufrechterhaltungsentscheidungen der Beschwerdekammern? Wechselseitige Überzeugungskraft von BK-Entscheidungen und nationalen Entscheidungen? Einfluss des EPG?

Rian Kalden erklärte, dass eine Entscheidung der Beschwerdekammern, ein europäisches Patent aufrechtzuerhalten, auf die niederländischen

infringement or revocation.

Sir Richard Arnold said UK courts were likewise not obliged to stay proceedings; that was up to the judge. Under new national guidelines, the main issue for judges taking such decisions was how long the proceedings seemed likely to take, and not least whether the EPO's decision could be expected reasonably soon. Another was "commercial certainty".

Klaus Grabinski said that in Germany it was not possible to sue for infringement if an EPO opposition had been filed (or could still be). This approach was based on Germany's system of "bifurcation", i.e. different proceedings for infringement and validity. In Germany, infringement proceedings were stayed if it was highly probable that the patent was not valid. In parallel proceedings, it was therefore important that EPO opposition divisions or boards of appeal should be able to provide national infringement courts with their provisional opinion on validity.

Rian Kalden added that in the Netherlands, if an opposition was pending, preliminary injunctions were often requested, and the main proceedings then stayed. The UPC could do likewise. In the ensuing discussion, the audience supported Klaus Grabinski's proposal.

(c) Binding effect of board of appeal (BoA) decisions to uphold a patent? Reciprocal persuasive effect of BoA and national decisions? Impact of the UPC?

Rian Kalden explained that a BoA decision maintaining a European patent was not binding on courts in the Netherlands. Often, different arguments

contrefaçon ou la nullité entrait en ligne de compte devant les tribunaux nationaux.

Sir Richard Arnold a précisé qu'au Royaume-Uni non plus il n'existait pas d'obligation à surseoir à statuer et qu'il appartenait au tribunal de prendre cette décision. De nouvelles directives ont été adoptées dans ce sens au niveau national. D'après ces directives, en réponse à la question d'un sursis à statuer, il appartenait au juge d'établir pour l'essentiel comment les procédures évolueront dans le temps et en particulier si une décision de l'OEB était à prévoir prochainement. Les juges devraient par ailleurs prendre en compte la certitude économique ("commercial certainty") dans la mise en balance d'un sursis à statuer.

Klaus Grabinski a expliqué qu'en Allemagne une action en nullité d'un brevet ne pouvait pas être engagée tant qu'une opposition pouvait être formée ou qu'une procédure d'opposition était en instance. Cette approche s'expliquait par le fait qu'en Allemagne, la contrefaçon et la validité des brevets étaient jugées selon des procédures différentes et des systèmes séparés. On pouvait surseoir à statuer sur une contrefaçon s'il existait une forte probabilité de la nullité du brevet. Il était donc important que les divisions de l'opposition ou les chambres de recours de l'OEB puissent réaliser, dans des procédures parallèles, une évaluation provisoire de la validité et la transmettre aux juges nationaux de la contrefaçon.

Rian Kalden a ajouté qu'aux Pays-Bas, il était fréquent que des mesures provisoires soient demandées quand une opposition était en instance et qu'ensuite la procédure quant au fond soit suspendue. La juridiction unifiée du brevet pourrait aussi adopter cette approche. Pour finir, les participants ont exprimé leur soutien à la proposition de Klaus Grabinski.

c) Effet contraignant des décisions des chambres de recours relatives au maintien du brevet ? Effet non contraignant des décisions des chambres de recours d'une part et des décisions nationales pour les chambres de recours d'autre part ? Influence de la juridiction unifiée du brevet ?

Rian Kalden a expliqué qu'une décision des chambres de recours relatives au maintien d'un brevet européen n'avait pas d'effet

Gerichte keine bindende Wirkung hätte. Oftmals würden vor den nationalen Gerichten unterschiedliche Argumente vorgebracht. Im Weiteren würden die Verfahren vor den Beschwerdekammern weniger Beweiserhebungsmöglichkeiten vorsehen als die nationalen Verfahren. Dies bedeute jedoch nicht, dass sich die niederländischen Gerichte nicht mit den rechtlichen Argumenten der Beschwerdekammerentscheidungen auseinandersetzen würden. Zum Teil werde dabei festgestellt, dass die Beschwerdekammern unterschiedliche rechtliche Ansätze verfolgten. In einem solchen Fall seien die nationalen Gerichte gefordert, sich für den einen oder anderen Ansatz zu entscheiden. Das in Patentsachen zuständige unterinstanzliche Gericht in den Niederlanden folge grundsätzlich der Praxis der Beschwerdekammern. Falls es dies nicht tun möchte, wird es dies begründen. Ob umgekehrt nationale Entscheidungen für die Beschwerdekammern von Überzeugungskraft sind, könne sie jedoch nicht beurteilen. Es wäre allerdings zu begrüßen, wenn die Beschwerdekammern in ihren Entscheidungen angeben könnten, ob sie Entscheidungen nationaler Gerichte in Betracht gezogen hätten und falls sie einer bestimmten nationalen Entscheidung nicht folgen würden, warum sie dies nicht tun wollten.

William Chandler erklärte, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern in der Regel nationale Entscheidungen und Rechtsprechung in Betracht ziehen würden und sich auch kritisch damit auseinandersetzen würden, ohne dies jedoch explizit in den Entscheidungen zu erwähnen.

Marie Courboulay führte aus, dass die französische der holländischen Praxis ähnlich sei. Das EPA, seine Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer seien Teil einer Patenterteilungsbehörde und daher keine rechtsprechende Behörde. Zudem würden vor den französischen Gerichten oft neue Vorbringen und Gesichtspunkte geltend gemacht, die der Begründung des EPA Rechnung tragen würden.

Klaus Grabinski stellte fest, dass es nicht selten vorkomme, dass es parallele Streitigkeiten gebe und sich daher die Frage stelle, wie mit den Entscheidungen anderer Gerichte umgegangen werden solle. Oftmals gehe es in den einschlägigen Fällen um harmonisiertes materielles Patentrecht. Vor diesem Hintergrund seien die Richter daher gefordert, sich mit den parallel ergangenen Entscheidungen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht auseinanderzusetzen.

were put to national courts, which also had more means of taking evidence than the boards of appeal. Dutch courts certainly did not ignore the legal arguments set out in BoA decisions, although they did find that the boards' approaches to the law sometimes varied – in which case the national courts had to opt for one approach or the other. The first-instance patent court in the Netherlands normally followed BoA practice, and if it did not want to do so it would explain why. Whether national decisions were equally persuasive for the boards was hard to say. But it would be good if BoA decisions could indicate whether national-court decisions had been taken into account and, if they were departing from a specific national decision, explain why.

William Chandler explained that board members normally reflected critically on national decisions and case law, without however expressly saying so in their own decisions.

Marie Courboulay said practice in France was like that in the Netherlands. The EPO and its boards of appeal, including the Enlarged Board, formed a patent-granting authority, not a court. Furthermore, French courts were often presented with new submissions and evidence in response to the reasons given in the EPO's decisions.

Klaus Grabinski added that parallel proceedings were quite common. That raised the issue of how to deal with decisions taken by other courts. Often these proceedings concerned harmonised substantive patent law. So judges needed to address such parallel decisions in both factual and legal terms.

contraignant sur les tribunaux néerlandais. Il était fréquent que des arguments différents soient avancés devant les tribunaux nationaux. Par ailleurs, les procédures engagées devant les chambres de recours prévoyaient moins de possibilités de produire des preuves que les procédures nationales. Cela ne signifiait pas cependant que les tribunaux néerlandais n'examinaient pas les arguments juridiques des décisions des chambres de recours. On constatait pour une part que les chambres de recours suivaient des approches juridiques différentes. Dans ce cas, les tribunaux nationaux étaient invités à se prononcer pour l'une ou l'autre approche. Aux Pays-Bas, le tribunal d'instance inférieure compétent en matière de brevets suivait en principe la pratique des chambres de recours. S'il souhaitait procéder différemment, il le justifiait. En revanche, Madame Kalden n'a pas pu apprécier si, à l'inverse, les décisions nationales étaient contraignantes pour les chambres de recours. Elle s'est déclarée toutefois favorable à ce que les chambres de recours indiquent dans leurs décisions si elles avaient pris en compte les décisions des tribunaux nationaux et, au cas où elles ne souhaiteraient pas suivre une décision nationale donnée, à ce qu'elles précisent pourquoi.

William Chandler a expliqué que les membres des chambres de recours prenaient généralement en considération les décisions et la jurisprudence nationales et qu'ils les analysaient de manière critique sans toutefois le préciser explicitement dans les décisions.

Marie Courboulay a expliqué que la pratique française était semblable à celle des Pays-Bas. L'OEB, ses chambres de recours et la Grande Chambre de recours relevaient d'une autorité chargée de délivrer des brevets et non pas d'une juridiction. En outre, de nouveaux arguments et points de vue étaient souvent avancés devant les tribunaux français, tenant compte de motifs invoqués par l'OEB.

Klaus Grabinski a constaté qu'il n'était pas rare qu'il y ait des litiges parallèles et donc que l'on se demande comment traiter les décisions des autres tribunaux. Ces affaires concernaient souvent le droit matériel des brevets harmonisé. Dans ces conditions, les juges étaient donc invités à examiner d'un point de vue concret et d'un point de vue juridique les décisions prises en parallèle.

Sir Richard Arnold erklärte, dass auch in England und Wales die Praxis ähnlich wie in den Niederlanden sei. Die Gerichte seien in keinster Weise an die Entscheidungen der Beschwerdekammern gebunden. Wenn es jedoch um die Rechtsprechung gehe, sollte dieser gefolgt werden. Bei parallelen Verfahren seien die britischen Gerichte nicht gebunden, da in ihren Verfahren oftmals andere Beweismittel vorgelegt würden und daher anders geurteilt werden müsse. Diese Erläuterungen des Panels provozierten interessante Reaktionen im Publikum. Zum einen wurde gefordert, dass es zweckmäßig wäre, wenn zwischen nationalen Gerichten und Beschwerdekammern eine einheitliche Praxis zur Handhabung von Hilfsanträgen geschaffen werden könne. Zum anderen wurde deutlich gemacht, dass oftmals der Eindruck bestehe, dass die Verfahren vor den Beschwerdekammern zu langsam seien. Dagegen wurde eingebracht, dass es oftmals die Parteien seien, die die Verfahren mit ihrem Verhalten absichtlich verzögern würden. Zudem bestehe die Möglichkeit für nationale Gerichte, eine Beschleunigung der Verfahren vor den Beschwerdekammern zu beantragen.

d) Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (CI): Sachlage und Entwicklungen

William Chandler konzentrierte sich in seiner Einführung nach einem allgemeinen Überblick zur Sachlage und den letzten Entwicklungen auf den Ansatz der Beschwerdekammern zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen und die wichtigsten Unterschiede gegenüber der Praxis in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. **Marie Courboulay** erklärte, dass in Frankreich inzwischen ein sehr ähnlicher Ansatz wie beim EPA bestehe. **Rian Kalden** erläuterte, dass in den Niederlanden im Wesentlichen der deutschen Praxis gefolgt werde, d. h., dass nur die technischen Elemente der Erfindung berücksichtigt würden und die Erfindung patentierbar sei, falls diese Elemente erfinderisch seien.

e) Erfinderische Tätigkeit: Aufgabe-Lösungs-Ansatz: Gibt es noch Spielraum für eine Harmonisierung?

Klaus Grabinski stellte den Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA vor. Dabei müsse zuerst der "nächstliegende Stand der Technik" ermittelt werden. In einem zweiten Schritt folge danach die Bestimmung der zu "lösenden objektiven technischen Aufgabe" und in einem

Sir Richard Arnold explained that practice in England and Wales resembled that in the Netherlands: the courts were in no way bound by board of appeal decisions. The case law, however, should be followed. UK courts were not bound in parallel proceedings, because they were often faced with different evidence and therefore decided differently. The panel's explanations provoked a lively response from the audience, some of whom thought the national courts and the boards of appeal should devise a uniform practice for handling auxiliary requests. Others said they often felt that proceedings before the boards were too slow. Still others countered that often the parties deliberately used delaying tactics. Besides, national courts could always ask the boards to accelerate their proceedings.

(d) Patentability of computer-implemented inventions (CIs) – state of play and developments

William Chandler's introduction, after a general overview of the state of play and latest developments, focused on the boards' approach to the patentability of CIs, and the main differences compared to practice in the USA, the UK and Germany. **Marie Courboulay** said France's approach was now very like the EPO's. **Rian Kalden** added that the Netherlands mainly followed German practice, i.e. only the invention's technical elements were taken into account, and if they were inventive then the invention was patentable.

(e) Inventive step: problem-solution approach – is there still room for harmonisation?

Klaus Grabinski explained the EPO's problem-solution approach: first, identify the "closest prior art"; second, ascertain the "objective technical problem to be solved"; third, decide whether the claimed invention would have been obvious to the skilled person, given the

Sir Richard Arnold a expliqué que la pratique de l'Angleterre et du Pays de Galles était semblable à celle des Pays-Bas. Les tribunaux n'étaient aucunement tenus de suivre les décisions des chambres de recours, sauf s'il s'agissait de jurisprudence. Les tribunaux britanniques n'avaient aucune contrainte dans les procédures parallèles car dans leurs propres procédures, souvent d'autres moyens de preuve étaient présentés et les jugements devaient donc être différents. Les explications fournies par les intervenants ont provoqué des réactions parmi le public. D'une part, il a été indiqué qu'il serait opportun d'uniformiser la pratique de traitement des requêtes subsidiaires entre les tribunaux nationaux et les chambres de recours. D'autre part, il a été précisé que souvent on avait l'impression que les procédures engagées devant les chambres de recours étaient trop longues. Il a été avancé en revanche que c'étaient fréquemment les parties elles-mêmes qui ralentissaient volontairement les procédures de par leurs attitudes. Les tribunaux nationaux avaient en outre la possibilité de demander une accélération des procédures engagées devant les chambres de recours.

d) Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur : état des lieux et évolutions

Dans son introduction, après une présentation générale de la situation et des dernières évolutions, **William Chandler** s'est concentré sur l'approche des chambres de recours concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et sur les principales différences par rapport à la pratique appliquée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. **Marie Courboulay** a expliqué qu'entre-temps la France avait adopté une approche très similaire à celle de l'OEB. **Rian Kalden** a précisé que la pratique néerlandaise suivait pour l'essentiel la pratique allemande, c'est-à-dire que seuls les éléments techniques de l'invention étaient pris en compte et que l'invention était brevetable à condition que ces éléments soient inventifs.

e) Activité inventive : l'approche problème-solution peut-elle encore être harmonisée ?

Klaus Grabinski a présenté l'approche problème-solution de l'OEB. Dans un premier temps, il convenait de déterminer "l'état de la technique le plus proche", dans un deuxième temps d'établir le "problème technique objectif à résoudre" et dans un troisième temps

dritten Schritt die Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre. Im Gegensatz dazu würde in Deutschland der nächstliegende Stand der Technik nicht der alleinige Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sein. Zudem würde die Beurteilung des Kriteriums des "Naheliegens" im Rahmen des dritten Schrittes nach deutscher Praxis anders festgelegt: Um einen Lösungsweg als für den Fachmann naheliegend anzusehen, bedürfte es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit der technischen Aufgabe hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösungen der technischen Aufgabe auf dem Weg der Erfindung zu suchen. Diese sei ausnahmsweise nicht erforderlich, wenn es für den Fachmann auf der Hand liege, was zu tun sei.

Rian Kalden erläuterte, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz auch in den Niederlanden angewendet werde. Allerdings gäbe es Fälle, bei denen seine strikte Anwendung problematisch sei, d. h. unter Umständen könne bestimmter Stand der Technik nicht in Betracht gezogen werden, obwohl er in Betracht gezogen werden sollte, um die Erfindungshöhe zu bestimmen.

Marie Courboulay meinte, dass dem Ansatz in Frankreich grundsätzlich gefolgt werde, es jedoch unter gewissen Umständen angezeigt erscheine, nach Alternativen zu suchen.

Sir Richard Arnold erklärte, dass im Vereinigten Königreich ein anderer Ansatz zur Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit entwickelt worden sei. In einem ersten Schritt müssten der "Durchschnittsfachmann" und das einschlägige allgemeine Fachwissen dieses Fachmanns ermittelt werden. In einem zweiten Schritt folge die Ermittlung der dem betreffenden Anspruch zugrunde liegenden erfinderischen Idee und, wenn dies nicht ohne weiteres möglich sei, die Auslegung des Anspruchs. Ein dritter Schritt bestehe in der Ermittlung etwaiger Unterschiede zwischen dem als Stand der Technik angegebenen Gegenstand und der dem Anspruch bzw. dem ausgelegten Anspruch zugrunde liegenden erfinderischen Idee. Zuletzt müsse die Frage geklärt werden, ob es sich bei diesen Unterschieden, wenn man sie in Kenntnis der beanspruchten angeblichen Erfindung betrachte, um für den Fachmann naheliegende Schritte handle oder ob sie zumindest bis zu einem gewissen Grad erfinderisch seien.

prior art and the objective technical problem. In Germany, in contrast, the closest prior art was not the sole starting part for examining inventive step, and "obviousness" was also assessed differently: for a solution to be regarded as obvious to the skilled person, additional pointers, incentives or other reasons were normally required, going beyond the technical problem identified and suggesting that solutions be sought along the lines of the invention. Exceptionally, this was not necessary if it was clear to the skilled person what had to be done.

Rian Kalden said the Netherlands too applied the problem-solution approach, but sometimes a strict application was problematical: in some circumstances, specific prior art could not be taken into account for determining inventiveness, even though it should be.

Marie Courboulay said France likewise normally took this approach, but there might be times where alternatives were appropriate.

Sir Richard Arnold said that the UK took a slightly different approach to determining inventive step. First, identify the notional "person skilled in the art" and that person's relevant common general knowledge; second, identify the inventive concept of the claim in question or, if that cannot readily be done, construe it; third, identify what differences, if any, exist between the matter cited as forming part of the "state of the art" and the inventive concept of the claim or the claim as construed. The question then was: do those differences, viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art, or do they require any degree of invention?

de vérifier si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier. En revanche, en Allemagne, l'état de la technique le plus proche n'était pas le seul point de départ pour évaluer l'activité inventive. L'appréciation du critère de l'"évidence", au troisième point, était également définie différemment dans la pratique allemande : en général, pour qu'une solution soit considérée comme évidente pour l'homme du métier, il était nécessaire de disposer de suggestions, de propositions, d'orientations ou d'autres raisons complémentaires (au-delà de l'apparence du problème technique) permettant de rechercher la solution du problème technique de la même manière que l'invention. Exceptionnellement, ceci n'était pas nécessaire si l'homme du métier savait spontanément ce qu'il convenait de faire.

Rian Kalden a expliqué que l'approche problème-solution était appliquée aussi aux Pays-Bas. Il existait cependant des cas où son application stricte était problématique, par exemple, dans certaines circonstances, l'état de la technique ne pouvait pas être pris en considération même s'il le devrait pour déterminer le niveau d'inventivité.

Marie Courboulay a indiqué que cette approche était généralement suivie en France, même si, dans certaines circonstances, il semblait nécessaire de rechercher d'autres solutions possibles.

Sir Richard Arnold a expliqué que le Royaume-Uni avait développé une autre approche pour déterminer l'activité inventive. Il s'agissait de définir dans un premier temps "l'homme du métier" et les connaissances générales pertinentes de cette personne, d'identifier dans un deuxième temps l'idée inventive à l'origine de la revendication en question et, si cela n'avait pas déjà été fait, de déterminer dans un troisième temps les différences éventuelles entre l'objet indiqué comme faisant partie de l'état de la technique et l'idée inventive à l'origine de la revendication ou de la revendication considérée. Pour finir, il faudrait déterminer si ces différences, lorsqu'elles étaient examinées par des personnes n'ayant pas connaissance de l'invention supposée, telle que revendiquée, portaient sur des étapes évidentes pour le spécialiste, ou bien si elles comportaient au moins un certain degré d'inventivité.

William Chandler erklärte, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz in den allermeisten Fällen zum richtigen Ergebnis führe.

II. Zweite Arbeitssitzung

Ergänzende Schutzzertifikate: Die Entwicklung der Rechtsprechung zur Dauer der Patentverlängerung und zum Schutzzumfang

Die zweite Arbeitssitzung fand unter dem erfahrenen Vorsitz von **Martine Regout**, Richterin, Kassationshof, Brüssel, statt.

İlhami Güneş, Richter, Zivilgericht für geistiges Eigentumsrecht in Izmir, führte ins Thema der ergänzenden Schutzzertifikate (ESZ) ein, erläuterte die gesetzlichen Grundlagen innerhalb der EU, den Zweck von ESZ und die Voraussetzungen für den Erwerb eines ESZ. Abschließend erklärte er, dass es in der Türkei keine ESZ gäbe.

Massimo Scuffi, Richter, Oberster Gerichtshof/Präsident des Bezirksgerichts in Aosta, erläuterte die Entwicklung der Rechtsprechung zu den ESZ, insbesondere durch den EuGH. Besondere Aufmerksamkeit widmete er der Entwicklung der Rechtsprechung mit Bezug auf die Verlängerung der Laufzeit von Arzneimittelpatenten und dem Zusammenhang zwischen dem Schutzzumfang des Patents und dem ESZ. Er machte auch deutlich, dass der EuGH auch immer wieder wichtige Fragen unbeantwortet lasse.

Rian Kalden ging zum Abschluss auf die jüngste Rechtsprechung des EuGH zu ESZ ein. Dabei beleuchtete sie die Entscheidungen *Eli Lilly gegen HGS* (C-493/12), *Georgetown University gegen Octrooiencentrum Nederland* (C-484/12) und *Actavis gegen Sanofi* (C-443/12) und wies auf die offenen Fragen der nationalen Gerichte hin, die die Entscheidungen nun umzusetzen hätten.

III. Dritte Arbeitssitzung

Welche Änderungen sind zulässig, damit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind?

Manfred Vogel, Hofrat, Oberster Gerichtshof, Wien, führte den Vorsitz der dritten Arbeitssitzung. **Fritz Blumer**, Mitglied, Juristische Beschwerdekammer, EPA, München und **Klaus Bacher**, Richter, Bundesgerichtshof, Karlsruhe waren die beiden Referenten und stellten die Praxis der zulässigen Änderungen im Zusammenhang mit

William Chandler said that in most cases the problem-solution approach led to the right result.

II. Second working session

Latest case law on supplementary protection certificates (SPCs) – duration of patent-term extension, scope of protection

The second working session took place under the experienced chairmanship of **Martine Regout** (judge, Court of Cassation, Brussels). In an introduction,

İlhami Güneş, (judge, Civil Law Court of IPR, Izmir), explained the EU's legal basis for SPCs, their purpose and the conditions for granting them. However, Turkey did not actually award SPCs.

Massimo Scuffi (judge, Supreme Court, and President of the District of Aosta, Milan) explained the developing case law on SPCs, especially at the CJEU, with particular reference to extensions of the term of pharmaceutical patents and to the connection between SPCs and the scope of protection. The CJEU tended to leave important questions unanswered.

Rian Kalden then talked about the CJEU's latest case law on SPCs, especially *Eli Lilly v HGS* (C-493/12), *Georgetown University v Octrooi-centrum Nederland* (C-484/12) and *Actavis v Sanofi* (C-443/12), including open questions for the national courts now required to implement these decisions.

III. Third working session

What amendments are permissible to comply with Article 123(2) and (3) EPC?

Manfred Vogel (court councillor (Hofrat), Supreme Court, Vienna) chaired the third working session. **Fritz Blumer** (EPO Legal Board of Appeal member, Munich) and **Klaus Bacher** (judge, Federal Court of Justice, Karlsruhe) were the two speakers for this topic, namely EPO and German practice regarding amendments

William Chandler a expliqué que dans la très grande majorité des cas, l'approche problème-solution conduisait au bon résultat.

II. Deuxième séance de travail

Certificats complémentaires de protection : évolution de la jurisprudence sur la durée de prolongation d'un brevet et sur l'étendue de la protection

La deuxième séance de travail a été présidée par **Martine Regout**, juge expérimentée à la Cour de cassation de Bruxelles.

İlhami Güneş, juge au Tribunal civil de la propriété intellectuelle d'Izmir, a présenté le thème des certificats complémentaires de protection (CCP), expliqué les bases juridiques existantes au sein de l'UE, l'objectif des CCP et les conditions d'obtention d'un CCP. Il a indiqué à la fin de son intervention que les CCP n'existaient pas en Turquie.

Massimo Scuffi, juge à la Cour suprême et président du Tribunal d'Aoste, a exposé l'évolution de la jurisprudence concernant les CCP, en particulier celle de la CJUE. Il s'est penché tout particulièrement sur l'évolution de la jurisprudence liée à la prolongation de la durée de validité des brevets pharmaceutiques et sur le lien entre l'étendue de la protection du brevet et le CCP. Il a précisé également que la CJUE laissait des questions importantes sans réponse.

En conclusion, **Rian Kalden** s'est penchée sur la toute dernière jurisprudence de la CJUE concernant les CCP. Elle a expliqué les arrêts *Eli Lilly v HGS* (C-493/12), *Georgetown University v Octrooiencentrum Nederland* (C-484/12) et *Actavis v Sanofi* (C-443/12) et fait référence aux questions en suspens des tribunaux nationaux qui devaient maintenant mettre en œuvre ces décisions.

III. Troisième séance de travail

Quelles modifications sont autorisées afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?

La troisième séance de travail a été présidée par **Manfred Vogel**, conseiller auprès de la Cour (Hofrat), Cour suprême de Vienne. Les deux intervenants, **Fritz Blumer**, membre de la chambre de recours juridique de l'OEB, Munich, et **Klaus Bacher**, juge à la Cour fédérale allemande de justice (Bundesgerichtshof) de Karlsruhe, ont

Artikel 123 (2) und (3) EPÜ vor dem EPA und den einschlägigen deutschen Behörden dar.

Fritz Blumer wies zuerst auf das Ziel der Normen hin, ein Gleichgewicht zwischen der Freiheit des Anmelders bzw. Patentinhabers und dem Schutz von Dritten zu finden. Bei Artikel 123 (2) EPÜ gehe es um die Frage der erlaubten Begrenzung des technischen Inhalts einer Anmeldung. Dazu stellte er an konkreten Beispielen sehr anschaulich dar, wann eine Beschränkung des Gegenstands noch im erlaubten Bereich liegt, sodass er nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Daraus folgerte er, dass eine Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sei, wenn die geänderte Patentanmeldung bzw. das geänderte Patent keinen Gegenstand enthält, der gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung neu wäre. Artikel 123 (3) EPÜ ziele dagegen insbesondere auf den Rechtsschutz Dritter vor der Erweiterung des Schutzbereichs. Anhand weiterer Beispiele stellte er am Ende des Referats fest, dass eine Änderung nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig sei, wenn der Schutzbereich des geänderten Patents keine Ausführungsform abdecke, die vom Patent in der erteilten Fassung nicht abgedeckt war.

Klaus Bacher stellte einleitend die verschiedenen Verfahren zur Änderung eines erteilten Patents vor dem EPA und vor den deutschen Behörden dar. Mit Bezug auf Artikel 123 (3) EPÜ habe der BGH den sogenannten "Verletzungstest" entwickelt, wonach der Schutzbereich durch eine Änderung als erweitert gelte, wenn Handlungen, die das Patent in seiner erteilten Fassung nicht verletzen würden, nach der Änderung eine Patentverletzung darstellen würden. Dabei ging er auch speziell auf die Frage der erlaubten Erweiterung des Schutzbereichs im Bereich von Äquivalenten ein. Danach erläuterte er sehr klar die deutsche Rechtsprechung mit Bezug auf eine unzulässige Erweiterung nach Artikel 123 (2) EPÜ und stellte abschließend fest, dass es zwischen dem Ansatz des EPA und des Bundesgerichtshofs keine fundamentalen Unterschiede mit Bezug auf unzulässige Erweiterungen gebe.

permissible under Article 123(2) and (3) EPC.

Fritz Blumer explained that these provisions aimed to strike a balance between freedom of the applicant/patentee and protection for third parties. Article 123(2) EPC concerned allowable limitation of an application's technical content, and he presented clear practical examples of such limitation, i.e. where the subject-matter is not extended beyond the content of the application as originally filed. His conclusion was that Article 123(2) EPC was complied with if the application or patent as amended did not contain any subject-matter which would be novel compared with the text as originally filed. In contrast, the main aim of Article 123(3) EPC was to protect third parties against extension of scope. Giving further examples, his conclusion here was that Article 123(3) EPC was complied with if the scope of protection of the amended patent did not cover any embodiment which was not covered by the patent as granted.

Klaus Bacher began by describing the various ways in which patents could be amended after grant, in EPO proceedings and in Germany. On Article 123(3) EPC, the Federal Court of Justice had developed the "infringement test", i.e. the protection conferred was extended if acts which did not infringe the patent as granted would infringe it as amended. He also talked in particular about whether Article 123(3) EPC precluded amendments in the equivalence range, before setting out very clearly the German case law on non-permissible amendments under Article 123(2) EPC, and concluding that there were no fundamental differences between the Federal Court of Justice's decision-making practice and that of the EPO boards of appeal.

présenté la pratique des modifications admissibles au titre de l'article 123(2) et (3) CBE devant l'OEB et devant les autorités allemandes correspondantes.

Fritz Blumer a rappelé tout d'abord l'objectif des normes, qui était de trouver un équilibre entre la liberté du demandeur ou du titulaire d'un brevet et la protection de tiers. À l'article 123(2) CBE, il était question de la limitation autorisée du contenu technique d'une demande. M. Blumer a expliqué de manière très claire, avec des exemples concrets, jusqu'à quand une limitation de l'objet du brevet était autorisée, de manière à ce qu'il ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. Il en a conclu qu'une modification selon l'article 123(2) CBE était admissible si la demande de brevet modifiée ou le brevet modifié ne contenait pas d'objet nouveau par rapport à la demande telle qu'elle a été déposée. En revanche, l'article 123(3) CBE portait en particulier sur la protection des données de tiers avant extension de l'étendue de la protection. À la fin de son intervention, M. Blumer a fait observer en se basant sur d'autres exemples qu'une modification selon l'article 123(3) CBE était admissible si l'étendue de protection du brevet modifié ne couvrait aucun mode de réalisation non couvert par le brevet dans sa version délivrée.

Klaus Bacher a présenté en introduction les différentes procédures de modification d'un brevet délivré, pouvant être engagées devant l'OEB et devant les autorités allemandes. En référence à l'article 123(3) CBE, la Cour fédérale allemande de justice avait développé le "test de contrefaçon" selon lequel l'étendue de la protection était considérée comme élargie par une modification si des actes qui ne contrefaisaient pas le brevet dans sa version délivrée représentaient une contrefaçon après la modification. M. Bacher s'est penché spécifiquement aussi sur la question d'une extension autorisée de l'étendue de la protection en cas d'équivalence. Il a expliqué très clairement par la suite la jurisprudence allemande en ce qui concerne une extension non admissible en vertu de l'article 123(2) CBE et il a conclu qu'il n'existait aucune différence fondamentale entre l'approche de l'OEB et celle de la Cour fédérale de justice en matière d'extensions non admissibles.

IV. Vierte Arbeitssitzung**Fallstudie "Dunstabzugshaube"**

Traditionsgemäß war der Nachmittag des zweiten Symposiumstages der Fallstudie unter dem Vorsitz von **Dieter Stauder**, ehemaliger Professor an der Robert-Schuman-Universität, Straßburg, und Mitautor der Fallstudie, gewidmet. **Dieter Brändle**, Präsident, schweizerisches Bundespatentgericht, St. Gallen, und **Tobias Bremi**, Zweiter hauptamtlicher Richter, schweizerisches Bundespatentgericht, St. Gallen, und Hauptverfasser der Fallstudie, leiteten den Fall ein. Nach intensiven Diskussionen innerhalb der drei Sprachgruppen Deutsch, Französisch und Englisch und der Präsentation der individuellen Ergebnisse wurden die Diskussionen wie folgt zusammengefasst:

Die Frage der Zuständigkeit des EPG betreffend die Verletzungs- und Nichtigkeitsklage zum schweizerischen Teil des europäischen Patents wurde mehrheitlich verneint. Mit Bezug auf die Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen zum Einheitspatent war die Mehrheit der Teilnehmer der Meinung, dass das EPG zuständig sei. Betreffend die Verletzungshandlungen des Patents wurde mehrheitlich davon ausgegangen, dass das EPG sachlich für alle Verletzungshandlungen zuständig sei, da, obwohl die Lieferung nur in die Schweiz erfolgt sei, in Estland die Gefahr von Vertriebshandlungen bestünde.

Mit Bezug auf die Frage der Verletzung und der Nichtigkeit des Patents war die Mehrheitsmeinung unter den Teilnehmern, dass das Patent verletzt worden sei, jedoch aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt werden müsse. Abschließend wurde anerkennend festgehalten, dass alle Teilnehmer erkannt hätten, dass in diesem Fall ein Zusammenspiel zwischen der Frage der Verletzung und der Nichtigkeit bestehen würde. Würden die Ansprüche eng ausgelegt, sei das Patent rechtsgültig, dafür aber nicht verletzt. Würden allerdings die Ansprüche weit ausgelegt, könne zwar eine Verletzung bejaht werden, jedoch müsste das Patent in diesem Fall für nichtig erklärt werden.

V. Fünfte Arbeitssitzung**Aktuelle Entwicklungen in Recht und Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene**

Dieter Brändle berichtete über drei Entscheidungen des seit dem 1. Januar 2012 für Patentverletzungs- und

IV. Fourth working session**"Extractor hood" case study**

As usual, the afternoon of the symposium's second day was spent on the case study, with **Dieter Stauder** (former professor at Robert Schuman University, Strasbourg, and the study's co-author) chairing the proceedings. **Dieter Brändle** (President, Swiss Federal Patent Court, St. Gallen) and **Tobias Bremi** (second ordinary judge, Swiss Federal Patent Court, St. Gallen, and the study's lead author) set out the case. After intensive discussion in three language groups (English, French and German) and presentation of the conclusions, the outcome was as follows:

Did the UPC have jurisdiction to rule on infringement and revocation of the Swiss part of the European patent? The majority answered no. For infringement and revocation of the unitary patent, the majority concluded that the UPC did have jurisdiction. At same time, the majority view was that the UPC would have jurisdiction for all infringing acts, because although the product was being offered for sale in Switzerland only it might also be sold in Estonia.

Turning to infringement and revocation, the majority thought the patent had been infringed, but had to be revoked for lack of inventive step. Commendably, all the participants had realised that this case turned on the interplay between infringement and revocation. If the claims were interpreted narrowly, the patent was valid, but not infringed. Whereas if they were interpreted broadly, the patent would have been infringed but would have to be revoked.

V. Fifth working session**Recent developments in European and national patent legislation and case law**

Dieter Brändle reported on three decisions taken since 1 January 2012 by the Swiss courts with exclusive

IV. Quatrième séance de travail**Étude de cas "Hotte aspirante"**

Comme à l'accoutumée, l'après-midi du deuxième jour a été consacrée à une étude de cas, sous la présidence de **Dieter Stauder**, ancien professeur à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, et co-auteur de cette étude. **Dieter Brändle**, président du Tribunal fédéral suisse des brevets, Saint-Gall, et **Tobias Bremi**, second juge ordinaire au Tribunal fédéral suisse des brevets, Saint-Gall, et auteur principal de l'étude, ont présenté le cas en question. Après d'intenses débats au sein des trois groupes linguistiques (germanophone, francophone et anglophone), et après la présentation des résultats individuels, les discussions ont été résumées comme suit.

La majorité a considéré que la juridiction unifiée du brevet n'était pas compétente pour statuer sur l'action en contrefaçon et en nullité de la partie suisse du brevet européen. En revanche, la majorité des participants était d'avis que la juridiction unifiée du brevet était compétente pour statuer sur des actions en contrefaçon et en nullité du brevet unitaire. S'agissant des actions en contrefaçon du brevet, la majorité était partie du principe que la juridiction unifiée du brevet était compétente matériellement pour toutes les actions en contrefaçon car, bien que la livraison n'ait eu lieu qu'en Suisse, le risque d'actions commerciales existait en Estonie.

Quant à la question de la contrefaçon et de la nullité du brevet, la majorité des participants a considéré que le produit en question portait atteinte au brevet mais que ce dernier devait néanmoins être déclaré nul en raison de l'absence d'activité inventive. En conclusion, il a été admis et reconnu par tous les participants que dans ce cas, on était en présence à la fois de contrefaçon et de nullité. Si les revendications étaient définies de manière restreinte, le brevet serait valide et il ne serait pas contrefait. En revanche, si les revendications étaient définies de manière plus générale, il pourrait y avoir contrefaçon mais dans ce cas le brevet devrait être déclaré nul.

V. Cinquième séance de travail**Droit des brevets et jurisprudence au niveau européen et national : évolutions récentes**

Dieter Brändle a exposé trois décisions rendues depuis le 1^{er} janvier 2012 par le tribunal des brevets suisse

Patentnichtigkeitsachen ausschließlich zuständigen Patentgerichts in der Schweiz. Die drei Fälle befassten sich mit den Voraussetzungen für das Vorliegen von Äquivalenz, der zeitlichen Wirkung des Patents und der Befangenheit nebenamtlicher Richter.

Beate Schmidt, Präsidentin, Bundespatentgericht, München, gab einleitend einen kurzen Überblick über die Eingänge und die Erledigungen des deutschen Bundespatentgerichts. Danach stellte sie kurz und prägnant die Hintergründe und die Beweggründe für das Vorabentscheidungsbegehren des Bundespatentgerichts in der EuGH-Entscheidung C-11/13 dar und erläuterte die Entscheidung des EuGH in dieser ESZ-Sache.

Yvonne Podbielski, Juristin, Rechtswissenschaftlicher Dienst der Beschwerdekammern, München, gab einen Überblick über die Entwicklungen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Dabei konzentrierte sie sich auf die Vorlage an die Große Beschwerdekammer G 3/14, bei der es um die Klarheit von Ansprüchen im Einspruchsverfahren geht. Im Weiteren erläuterte sie die wichtigsten Fälle der letzten Jahre zu den Ausnahmen von der Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie und stellte kurz einen wichtigen Fall zur Frage der Doppelpatentierung durch einen Anspruch in einer Stammanmeldung und einen schweizerischen Anspruch in der daraus abgeleiteten Teilanmeldung dar.

Sophie Darbois, Richterin, Kammer für Handelssachen am Kassationshof, Paris, erklärte einleitend, dass zwischen dem 30. Mai 2012 und dem 30. Mai 2014 das französische Kassationsgericht etwa 60 Urteile in Patentstreitigkeiten gefällt habe. Danach ging sie auf zwei wichtige Fälle betreffend Anträge auf Beschränkung von Patentansprüchen und auf Wiederherstellung der Rechte an einem Patent im Zusammenhang mit Beschwerden gegen Entscheidungen des Direktors des französischen Patentamts (INPI) ein. Im Weiteren erläuterte sie zwei Fälle mit Bezug auf ESZ. Der eine Fall befasste sich mit den Voraussetzungen eines ESZ und der andere setzte sich mit dem vorläufigen Schutz im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Generika kurz vor Ablauf eines ESZ auseinander.

jurisdiction for infringement and revocation proceedings. The three cases concerned the criteria for equivalence, the duration of patent protection, and the partiality of part-time judges.

Beate Schmidt (President, Federal Patent Court, Munich) gave a brief introduction summarising the cases received and judgments issued by her court, followed by a concise account of why it had asked the CJEU for a preliminary ruling in an SPC case (C-11/13) and an explanation of what the CJEU had decided.

Yvonne Podbielski (lawyer, Legal Research Service of the EPO boards of appeal, Munich) summarised developments in the boards' case law, especially G 3/14 (a referral to the Enlarged Board concerning claim clarity in opposition proceedings) but also recent decisions on exclusions from patentability in biotechnology, and briefly presented an important ruling on double patenting involving a parent application's claim and a Swiss-type claim in the divisional.

Sophie Darbois (judge, Court of Cassation, Commercial, Financial and Economic Division, Paris) said that between 30 May 2012 and 30 May 2014 her division had issued about 60 judgments on patent cases, including significant ones in new areas involving requests for limitation of patent claims or for reinstatement of patent rights in connection with appeals against decisions taken by the head of INPI (French patent office). She then talked about two SPC-related cases. The first concerned the conditions for granting an SPC, the second related to requests for provisional measures prohibiting the marketing of generics shortly before an SPC expired.

compétent exclusivement pour les affaires de contrefaçon et de nullité de brevets. Les trois affaires concernaient les conditions de présence d'une équivalence, l'effet du brevet dans le temps et la partialité des juges suppléants.

En introduction, **Beate Schmidt**, présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets, Munich, a donné une vue d'ensemble des nouvelles affaires et des affaires réglées par le Tribunal fédéral allemand des brevets. Puis elle a présenté brièvement les points marquants du fond et des motifs de la demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal fédéral allemand des brevets suite à l'arrêt C-11/13 de la CJUE et elle a expliqué la décision de la CJUE dans cette affaire de certificat complémentaire de protection.

Yvonne Podbielski, juriste au service de recherche juridique des chambres de recours de l'OEB, a exposé l'évolution globale de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, en se concentrant sur la saisine de la Grande Chambre de recours G 3/14, où il était question de la clarté des revendications dans la procédure d'opposition. Elle a expliqué par ailleurs les principaux cas d'exception à la brevetabilité survenus ces dernières années dans le domaine de la biotechnologie. Elle a présenté brièvement un cas important de double protection par brevet causée par la revendication d'une demande initiale et par une revendication suisse de la demande divisionnaire qui en découle.

Sophie Darbois, conseillère à la chambre commerciale de la Cour de cassation de Paris, a déclaré en introduction qu'entre le 30 mai 2012 et le 30 mai 2014, la Cour de cassation avait rendu environ 60 arrêts concernant des litiges en matière de brevets. Elle s'est penchée ensuite sur deux cas importants concernant des demandes de limitation de revendications de brevet et de rétablissement de droits conférés par brevet, liés à des recours déposés contre des décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Elle a exposé par la suite deux cas ayant trait au certificat complémentaire de protection (CCP). Le premier portait sur les conditions d'un CCP, le second sur la protection provisoire en liaison avec la mise en circulation de médicaments génériques juste avant l'expiration d'un CCP.

Richard Hacon, Richter (Specialist circuit judge), Gericht für geistiges Eigentum (IPEC), London, gab einen Überblick über die jüngste Rechtsprechung in Patentsachen in England und Wales. Dabei fasste er die Entscheidung *Schütz (UK) Ltd gegen Werit (UK) Ltd* des UK Supreme Courts zusammen und ging kurz auf vier Entscheidungen des Court of Appeal ein. Im Fall *Schütz* ging es um die Bedeutung des "Herstellens" im Zusammenhang mit einer Patentverletzung. Die Fälle des Appeal Courts befassten sich mit der Frage der Wirkung der zentralen Änderung eines Patents (*Samsung gegen Apple*), der erfinderischen Tätigkeit und dem damit verbundenen technischen Beitrag zum Stand der Technik, der Nichtbenennung eines Vertragsstaats in einer europäischen Teilmeldung und der irrtümlichen Erteilung des Patents für diesen Vertragsstaat sowie der Zuständigkeit der englischen Gerichte für die Feststellung der Nichtverletzung.

Gabriella Muscolo, Mitglied der italienischen Wettbewerbsbehörde und ehemalige Richterin, IP-Kammer Rom, ging auch kurz auf zwei Urteile in Sachen *Samsung gegen Apple* ein, die vor der Kammer für Geistiges Eigentum des Gerichts in Mailand (inzwischen Handelsgericht) verhandelt worden sind. Die Fälle seien besonders komplex gewesen, da es um 103 Patentfamilien mit Tausenden von Patenten sowie Probleme im Zusammenhang mit standardessenziellen Patenten und der Lizenzerteilung nach FRAND-Kriterien gegangen sei. Im Weiteren erläuterte sie einen Fall zur Frage der Zuständigkeit der italienischen Gerichte im Zusammenhang mit einer negativen Feststellungsklage in einer grenzüberschreitenden Patentstreitigkeit, bei dem auch der deutsche Teil eines europäischen Patents zur Debatte stand. Abschließend präsentierte sie einen Fall zur mittelbaren Patentverletzung und einen wettbewerbsrechtlichen Fall.

Edger Brinkman, Vorsitzender Richter, Berufungsgericht, Den Haag, gab einleitend kund, dass es von Juni 2012 bis Juni 2014 125 Patentfälle vor den drei niederländischen Instanzen zu beurteilen gab. Danach ging er auf verschiedene wichtige Urteile zur erfinderischen Tätigkeit und zur Neuheit, zur Zulässigkeit einer Erweiterung des Patents, zu den Ausnahmen der Patentierbarkeit und zu Artikel 69 EPÜ (Schutzumfang) ein.

Richard Hacon (specialist circuit judge, Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), London) briefly described recent patent-related case law in England and Wales: first the Supreme Court judgment in *Schütz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd*, and then four decisions taken by the Court of Appeal. The *Schütz* case was about the meaning of "makes" in patent infringement. The Court of Appeal cases concerned: the effect of central amendment of a patent (*Samsung v Apple*); inventive step and the technical contribution to the art; the grant in error of a European patent for a contracting state the applicant had not wanted to designate; and English courts' jurisdiction to hear applications for declarations of non-infringement.

Next, **Gabriella Muscolo** (former IP judge, now commissioner, Italian Competition Authority, Rome), talked about two orders in re *Samsung v Apple*, heard by Milan's IP court (now commercial court). The cases had been highly complex, involving 103 patent families (covering thousands of patents) and raising problems related to standards-essential patents and FRAND licensing. She then described a case concerning the Italian courts' jurisdiction over an action for a negative declaration on counterfeiting in cross-border patent litigation also involving the German part of the patent. Lastly, she presented one case of contributory infringement, and another concerning competition law.

Edger Brinkman (judge, Court of Appeal, The Hague) said that between June 2012 and June 2014 Dutch courts (three instances) had ruled on 125 patent cases. He then presented a number of important judgments, on inventive step and novelty, added matter, patentability exceptions, and Article 69 EPC (scope of protection).

Richard Hacon, juge (Specialist circuit judge), au Tribunal de la propriété intellectuelle (IPEC), Londres, a donné un aperçu de la toute dernière jurisprudence en matière de brevets en Angleterre et au Pays de Galles. Il a résumé l'arrêt *Schütz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd* de la Cour suprême du Royaume-Uni et présenté brièvement quatre arrêts de la Cour d'appel. Dans l'affaire *Schütz* il était question de la signification de "fabrique" dans le cadre de la contrefaçon d'un brevet. Les affaires présentées devant la Cour d'appel portaient sur l'effet de la modification centrale d'un brevet (*Samsung v Apple*), sur l'activité inventive et la contribution technique correspondante à l'état de la technique, sur le défaut de désignation d'un État contractant dans une demande divisionnaire européenne et la délivrance par erreur du brevet dans cet État contractant, et sur la compétence des tribunaux anglais pour la constatation de la non-contrefaçon.

Gabriella Muscolo, membre de l'autorité italienne chargée de la concurrence et ancienne juge au Tribunal de Rome (Section PI), a également présenté brièvement deux ordonnances concernant les affaires *Samsung v Apple*, rendues par la division du Tribunal de Milan spécialisée dans la propriété intellectuelle (devenue entre-temps Tribunal de commerce). Ces affaires étaient particulièrement complexes car elles impliquaient 103 familles couvrant plusieurs milliers de brevets, de même que des problèmes portant sur des brevets essentiels liés à une norme ainsi que les licences FRAND. Madame Muscolo a par ailleurs exposé un cas posant la question de la compétence des tribunaux italiens pour une action en constatation négative sur des litiges en matière de brevets dépassant les frontières, où la partie allemande d'un brevet européen entrait également dans le débat. Pour terminer, elle a présenté une affaire de contrefaçon indirecte et une affaire relevant du droit de la concurrence.

Edger Brinkman, juge-président de la Cour d'appel de La Haye, a annoncé en introduction que les trois instances néerlandaises avaient statué au total sur 125 affaires de brevets entre juin 2012 et juin 2014. Il s'est penché ensuite sur plusieurs jugements importants relatifs à l'activité inventive et à la nouveauté, à l'admissibilité de l'extension d'un brevet, aux exceptions à la brevetabilité et à l'article 69 CBE (étendue de la protection).

Andreia Liana Constanda, Richterin, Oberster Kassations- und Gerichtshof, Zivilkammer, Bukarest, bot einen Überblick über die aktuellste Rechtsprechung in Rumänien im Patentrecht. Dabei ging es einerseits um eine Entscheidung zur Rechtsgültigkeit eines nach rumänischem Recht erteilten provisorischen Schutzzertifikats und andererseits in zwei Fällen um die Frage der Neuheit der Erfindung. Im Weiteren behandelte sie einen Fall, der die Folgen der Nichtbezahlung der Jahresgebühren betraf und die jüngste Rechtsprechung zu ESZ in Rumänien.

Peter Strömberg, Präsident, Patentberufungsgericht, Stockholm, stellte die vorgeschlagenen Änderungen der Gerichtsbarkeit in Schweden bei Klagen nicht zuletzt mit Bezug auf Patentsachen vor. Nach dem einschlägigen Gesetzesentwurf soll in Schweden neu für alle zivilgerichtlichen und verwaltungsgerichtlichen Fälle mit Bezug auf Patente (und anderen Rechten des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechten) das Amtsgericht Stockholm zuständig sein. Seine Entscheidungen können danach vor dem Berufungsgericht Svea hovrätt angefochten werden.

VI. Schluss

Zum Abschluss des Symposiums gab **Kai Härmand** symbolisch die Fackel des Europäischen Patentrichtersymposiums zurück an das EPA und bedankte sich bei den Teilnehmern für die herausragenden Präsentationen und Diskussionen.

Wim van der Eijk stellte fest, dass es sich einmal mehr um ein sehr erfolgreiches Patentrichtersymposium gehandelt habe. Die letzten drei Tage seien von spannenden und informativen Präsentationen und intensiven Debatten geprägt gewesen. Er dankte dem estnischen Justizministerium für die tadellose Organisation des Patentrichtersymposiums an einem äußerst interessanten Ort und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem EPA. Er freue sich schon darauf, die Richter beim nächsten Patentrichtersymposium 2016 wiederzusehen und erinnerte die Richter daran, nicht zu vergessen, dass ihr Fall möglicherweise auch in anderen Ländern verhandelt wird.

Andreia Liana Constanda (judge, High Court of Cassation and Justice, Civil Section, Bucharest) summarised recent developments in Romanian case law. She discussed a decision on the validity of a provisional protection certificate granted under Romanian law, two cases concerning novelty, a case about the effect of non-payment of renewal fees, and the latest case law on SPCs in Romania.

Peter Strömberg (President, Court of Patent Appeals, Stockholm) gave an overview of changes proposed in Sweden for jurisdiction over IP litigation, including patents. Under the draft legislation, the District Court of Stockholm would handle all civil actions and administrative cases concerning patents (and other IP rights and competition law). Its decisions could then be challenged before the Svea Court of Appeal.

VI. Closure

At the close, after symbolically passing the European Patent Judges' Symposium torch back to the EPO, **Kai Härmand** thanked the participants for the outstanding presentations and discussions.

Wim van der Eijk said that once again the symposium had been a great success. Over the last three days, there had been some stimulating and informative presentations, and a great deal of debate. He thanked the Estonian Ministry of Justice for its faultless organisation of the symposium at an extremely interesting location, and for the smooth co-operation with the EPO. He was already looking forward to the next symposium, in 2016. In the meantime, judges should remember that the case they were hearing might well also feature before the courts in other countries too.

Andreia Liana Constanda, juge à la Haute Cour de justice et de cassation, chambre civile, de Bucarest, a présenté la jurisprudence roumaine récente sur le droit des brevets. Il a été question d'une part d'une décision sur la validité d'un certificat complémentaire de protection délivré selon le droit roumain et, d'autre part, de deux affaires posant la question de la nouveauté de l'invention. Il a exposé ensuite une affaire concernant les conséquences du non-paiement des taxes, ainsi que la jurisprudence roumaine récente dans le domaine des CCP.

Peter Strömberg, président de la Cour d'appel en matière de brevets de Stockholm, a présenté les modifications proposées du système juridictionnel suédois de recours concernant des requêtes, notamment pour les affaires de brevets. D'après le projet de loi en vigueur, c'est désormais la Cour de district de Stockholm qui est compétente en Suède pour statuer sur toutes les affaires de brevets relevant du droit civil et du droit administratif (ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence). Il est possible par la suite de faire appel aux décisions de ce tribunal devant la Cour d'appel de Svea.

VI. Conclusion

Au terme du colloque, **Kai Härmand** a symboliquement remis à l'OEB le flambeau du Colloque des juges européens et remercié les participants pour les présentations d'excellente qualité et les débats de haut niveau qu'elles ont suscités.

Wim van der Eijk a fait observer que ce colloque des juges avait connu une nouvelle fois un brillant succès avec, pendant ces trois jours, des présentations instructives et passionnantes, ponctuées d'intenses débats. Il a remercié le Ministère estonien de la justice pour son organisation parfaite du colloque dans un lieu extrêmement intéressant et pour sa collaboration très fructueuse avec l'OEB. En attendant le prochain colloque en 2016, il a rappelé aux juges de ne pas oublier que les affaires dont ils ont la charge sont parfois aussi traitées dans d'autres pays.

ARBEITSSITZUNG**Das einheitliche Patentgericht****Sachstand der Umsetzungsarbeiten***Vorsitz: Margot Fröhlinger (EPA)***Carl JOSEFSSON****Leitender Berufsrichter,
Svea Hovrätt****Vorauswahl und Schulung der Richter am EPG****Umfang der Vorauswahl**

Rund 1 300 Bewerber haben ihr Interesse an einer Tätigkeit als Richter am EPG bekundet. Die Beratergruppe¹ hat die Qualifikationen und die Vorerfahrung der Bewerber bewertet; auf dieser Grundlage hat dann der Vorbereitungsausschuss den Schulungsbedarf ermittelt. Die Beratergruppe hat außerdem zur Ermittlung der Anforderungen an die Schulungen Stellung genommen.

Eignungskriterien

Die rechtlich qualifizierten Richter am EPG müssen die für die Berufung in ein richterliches Amt in einem Vertragsmitgliedstaat erforderliche Qualifikation sowie nachgewiesene Erfahrung auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten haben.² Letztere kann durch Schulungen erworben werden.³

Die technisch qualifizierten Richter am EPG müssen über einen Hochschulabschluss und nachgewiesenen Sachverstand auf einem Gebiet der Technik sowie über nachgewiesene Kenntnisse des für Patentstreitigkeiten relevanten Zivil- und Zivilverfahrensrechts verfügen.⁴

Alle Richter müssen mindestens eine Amtssprache des EPA gut beherrschen.⁵

WORKING SESSION**The Unified Patent Court****State of play of implementation work***Chair: Margot Fröhlinger (EPO)***Carl JOSEFSSON****Senior Judge of Appeal, Svea Court
of Appeal****Preselection and training of UPC judges****Scope of the preselection**

Some 1 300 candidates have expressed interest in becoming judges of the UPC. The Advisory Panel¹ has assessed the qualifications and experience of the candidates. The assessment has served as a basis for the Preparatory Committee in its calculation of the need for training. The panel has also given its views on the setting of the training requirements.

Criteria for eligibility

In order to become a legally qualified judge of the UPC (LQJ) one must possess the qualifications for appointment to judicial offices in a contracting member state, as well as have proven experience in the field of patent litigation.² The latter may be acquired by training.³

Technically qualified judges of the UPC (TQJs) must possess a university degree and proven expertise in a field of technology, and furthermore have proven knowledge of civil law and procedure relevant in patent litigation.⁴

All judges must have good command of at least one official language of the EPO.⁵

SÉANCE DE TRAVAIL**La juridiction unifiée du brevet****Travaux de mise en œuvre : état des lieux***Présidence : Margot Fröhlinger (OEB)***Carl JOSEFSSON****Juge doyen à la Cour d'appel de
Svea****Présélection et formation des juges de la juridiction unifiée du brevet****Étendue de la présélection**

Quelque 1 300 candidats ont manifesté de l'intérêt à devenir juges de la juridiction unifiée du brevet. La commission consultative¹ a évalué les qualifications et l'expérience des candidats. L'évaluation a servi de base au comité préparatoire pour déterminer les besoins de formation. La commission a également donné son avis concernant la définition des exigences en matière de formation.

Critères d'éligibilité

Afin de devenir juge qualifié sur le plan juridique de la juridiction unifiée (JQJ), il est nécessaire de posséder les qualifications requises pour être nommé à des fonctions judiciaires dans un État membre contractant et de disposer d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets.² Celle-ci peut être acquise au cours d'une formation.³

Les juges qualifiés sur le plan technique de la juridiction unifiée (JQT) doivent être titulaires d'un diplôme universitaire et disposer d'une compétence avérée dans un domaine technique, et avoir également une connaissance avérée du droit civil et de la procédure civile dans le domaine du contentieux des brevets.⁴

Tous les juges doivent avoir une bonne maîtrise d'au moins une des langues officielles de l'OEB.⁵

¹ Joachim Bornkamm, Toon Huydecoper, Sir Robin Jacob (Vorsitz), Carl Josefsson, Sylvie Mandel, Vittorio Ragonese und Henrik Rothe.

² Art. 15 (1) und (2) des Übereinkommens.

³ Art. 2 (3) der Satzung.

⁴ Art. 15 (3) des Übereinkommens.

⁵ Art. 2 (2) der Satzung.

¹ Joachim Bornkamm, Toon Huydecoper, Sir Robin Jacob (chair), Carl Josefsson, Sylvie Mandel, Vittorio Ragonese and Henrik Rothe.

² Art. 15(1) and (2) of the Agreement.

³ Art. 2(3) of the Statute.

⁴ Art. 15(3) of the Agreement.

⁵ Art 2(2) of the Statute.

¹ Joachim Bornkamm, Toon Huydecoper, Sir Robin Jacob (président), Carl Josefsson, Sylvie Mandel, Vittorio Ragonese et Henrik Rothe.

² Art. 15(1) et (2) de l'Accord.

³ Art. 2(3) du Statut.

⁴ Art. 15(3) de l'Accord.

⁵ Art. 2(2) du Statut.

Ergebnis der Vorauswahl

Rund ein Drittel der Bewerber äußerte Interesse an einer Tätigkeit als rechtlich qualifizierter Richter. Die übrigen Bewerbungen betrafen die Tätigkeit als technisch qualifizierter Richter.

Unter den Bewerbern auf Positionen als rechtlich qualifizierte Richter wurden etwa 170 für geeignet befunden, d. h. sie erfüllen die oben genannten Kriterien und verfügen über umfangreiche Kenntnisse des materiellen Patentrechts und Erfahrung mit Patentstreitigkeiten. Mehr als die Hälfte davon erfüllte noch höhere Standards und wurde deshalb für *besonders* geeignet befunden.

Rund 180 Bewerber auf Positionen als rechtlich qualifizierte Richter sind *nach Schulung* geeignet, d. h. sie sind formal geeignet, es besteht bei ihnen jedoch Schulungsbedarf entweder im materiellen Patentrecht oder auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten oder in beiden Bereichen.

Bei den technisch qualifizierten Richtern wurden sehr viele Bewerber als ohne Schulungsbedarf *besonders* geeignet eingestuft.

Grundlagenschulung

Auch wenn es bisher keine detaillierten Angaben zur Zahl der für das EPG zu ernennenden Richter gibt, ist davon auszugehen, dass die Zahl der Bewerber, die für besonders geeignet befunden wurden, weit über die Zahl der zu besetzenden Stellen hinausgeht (sowohl für die rechtlich als auch für die technisch qualifizierten Richter). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob überhaupt ein Bedarf an Grundlagenschulungen im materiellen Patentrecht oder auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten besteht.

Outcome of the preselection

About one third of the applicants expressed interest in a position as a LQJ. The remaining applications regarded positions as a TQJ.

Among the LQJs, some 170 were deemed eligible, i.e. fulfilling the above criteria and demonstrating a high level of both knowledge of substantive patent law and experience in patent litigation. Moreover, more than half of these met even higher standards and were therefore deemed *particularly* eligible.

Some 180 LQJs were deemed eligible *with training*, i.e. formally eligible but in need of training. The need for training regarded either knowledge of substantive patent law or experience in patent litigation, or both.

As for the TQJs, a very large number was deemed *particularly* eligible, without any need for training.

Basic training

Although there is so far no detailed calculation of the number of UPC judges to be appointed, one may assume that the number of candidates deemed particularly eligible well exceeds the seats to be filled (both in respect of LQJs and TQJs). Against this background one might question the need for basic training in respect of knowledge of substantive patent law and experience in patent litigation.

Résultat de la présélection

Environ un tiers des candidats ont exprimé de l'intérêt pour un poste de JQJ. Les candidatures restantes concernent des postes de JQT.

Parmi les candidats à un poste de JQJ, quelque 170 ont été considérés comme qualifiés, c'est-à-dire qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés plus haut et avaient démontré une très bonne connaissance du droit matériel des brevets et une solide expérience dans le domaine du contentieux des brevets. En outre, plus de la moitié d'entre eux ont satisfait à des critères encore plus exigeants et ont donc été considérés comme *particulièrement* qualifiés.

Quelque 180 candidats à un poste de JQJ ont été considérés comme qualifiés *moyennant une formation*, c'est-à-dire qu'ils étaient théoriquement qualifiés, mais avaient besoin d'une formation. Le besoin de formation concernait soit les connaissances en droit matériel des brevets, soit l'expérience du contentieux des brevets, soit les deux.

Concernant les JQT, un grand nombre de candidats ont été considérés comme *particulièrement* qualifiés, sans besoin de formation.

Formation de base

Bien qu'aucun calcul détaillé du nombre de juges devant être nommés à la juridiction unifiée n'ait été fait jusqu'à présent, on peut supposer que le nombre de candidats considérés plus haut comme particulièrement qualifiés dépasse largement le nombre de sièges à occuper (aussi bien pour les JQJ que les JQT). Dans ce contexte, on pourrait s'interroger sur le besoin de formations de base concernant les connaissances en droit matériel des brevets et l'expérience du contentieux des brevets.

Dieser Bedarf besteht jedenfalls, soweit es um die Besetzung von Positionen in den Lokal- und Regionalkammern derjenigen Vertragsstaaten geht, aus denen es keine (oder nur sehr wenige) Bewerber auf Positionen als rechtlich qualifizierte Richter gibt, die ohne Schulungsbedarf geeignet sind.⁶ Bei der Ernennung der Richter soll zudem nicht nur das höchste Niveau an rechtlichem und technischem Sachverstand, sondern auch eine ausgewogene Zusammensetzung des Gerichts sichergestellt werden, indem die Richter auf möglichst breiter geografischer Grundlage ausgewählt werden⁷.

Ab Anfang 2015 werden deshalb im EPG-Schulungszentrum in Budapest *Intensiv-Grundkurse* zum materiellen Patentrecht, zu Patentverletzung und Streitregelungsverfahren stattfinden, an denen voraussichtlich rund 20 Bewerber teilnehmen werden. Danach folgen *Praktika* an Patentgerichten der Vertragsmitgliedstaaten (Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich haben solche Praktika angeboten bzw. diese Möglichkeit signalisiert).

Schulung im Verfahrensrecht des EPG usw.

Daneben sind weitere Schulungen für sämtliche künftigen Richter erforderlich. Dazu gehören Schulungen zum Verfahrensrecht des EPG,⁸ simulierte Verhandlungen sowie Workshops zu aktuellen Themen, zum "Richterhandwerk" und zur Abfassung von Urteilen. Diese Workshops werden voraussichtlich 2015 anlaufen und sollen Bewerbern auch vor der formellen Ernennung zum Richter offenstehen. Außerdem werden Sprachkurse organisiert werden müssen.

However, such training will be needed in order to ensure that seats can be filled in local and regional divisions of contracting states, from which there are no (or only very few) LQJ candidates eligible without training.⁶ Furthermore, the appointment of judges must ensure not only the best legal and technical expertise, but also a balanced composition of the Court on as broad a geographical basis as possible⁷.

This being so, *intensive basic courses* on substantive patent law as well as patent infringement litigation procedures will take place at the UPC training centre in Budapest, starting early 2015. Some 20 candidates are foreseen to participate. The basic training will be followed by *court internships* at patent courts of contracting member states (Germany, Netherlands and the United Kingdom have made or raised the prospect of offers of such internships).

Training in procedural law of the UPC, etc.

Other types of training, with the participation of all judges to be appointed, will also be needed. This training should encompass the procedural law of the UPC,⁸ including mock trials, as well as workshops on topical issues, "judgecraft" and drafting of judgements. It is assumed that these workshops will take off during 2015 and enable candidates to take part, also before the formal appointment of judges. Finally, there is a need for arrangements for language training.

Cependant, de telles formations seront nécessaires pour assurer que des sièges puissent être occupés dans les divisions locales et régionales des États contractants où il n'y a pas (ou seulement très peu) de candidats à un poste de JQJ qualifiés sans besoin de formation.⁶ De plus, la nomination de juges devra garantir non seulement la meilleure expertise juridique et technique, mais également une composition équilibrée de la juridiction sur une base géographique aussi large que possible⁷.

Dès lors, des *formations de base intensives* au droit matériel des brevets ainsi qu'aux procédures contentieuses en matière de contrefaçon des brevets seront dispensées à partir du début de l'année 2015 au Centre de formation de la juridiction unifiée du brevet à Budapest. Il est prévu que quelque 20 candidats y participent. Les formations de base seront suivies de *stages* au sein des juridictions de brevets des États membres contractants (l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont proposé de tels stages).

Formation au droit procédural de la juridiction unifiée du brevet, etc.

D'autres types de formations, auxquelles participeront tous les juges devant être nommés, seront également nécessaires. Ces formations devraient porter sur le droit procédural de la juridiction unifiée⁸ et comprendre des procès fictifs, ainsi que des ateliers consacrés aux questions d'actualité, au métier de juge et à la rédaction de jugements. Ces ateliers devraient commencer en 2015 et permettre la participation de candidats également avant la nomination formelle de juges. Enfin, il est nécessaire de préciser les modalités des formations linguistiques.

⁶ Vgl. Art. 8 (2) des Übereinkommens: Die Spruchkörper der Lokalkammern in den Vertragsmitgliedstaaten, die geringere Erfahrung in Patentstreitigkeiten haben, bestehen aus einem rechtlich qualifizierten Richter, der Staatsangehöriger des betreffenden Vertragsmitgliedstaats ist, und zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die nicht Staatsangehörige dieses Vertragsmitgliedstaats sind. Art. 8 (4): Die Spruchkörper der Regionalkammern bestehen aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige eines der betreffenden Vertragsmitgliedstaaten sind, und einem rechtlich qualifizierten Richter, der nicht Staatsangehöriger eines der betreffenden Vertragsmitgliedstaaten ist.

⁷ Art. 3 (3) der Satzung.

⁸ Übereinkommen und Verfahrensordnung.

⁶ See Art. 8(2) of the Agreement: panels of local divisions in contracting member states with less experience of patent litigation will sit in a composition of one national and two non-national LQJs. Art. 8(4): panels of regional divisions will sit in a composition of two national and one non-national LQJ.

⁷ Art. 3(3) of the Statute.

⁸ The Agreement and Rules of Procedure.

⁶ Cf. art. 8(2) de l'Accord : les chambres des divisions locales des États membres contractants ayant moins d'expérience du contentieux des brevets siégeront en formation d'un JQJ national et de deux JQJ non nationaux. Art. 8(4) : les chambres des divisions régionales siégeront en formation de deux JQJ nationaux et d'un JQJ non national.

⁷ Art. 3(3) du Statut.

⁸ L'Accord et le Règlement de procédure.

Nächste Schritte: Einreichung formeller Bewerbungen

2015 folgt auf die *informelle* Vorauswahl das *formelle* Verfahren zur Ernennung der EPG-Richter. Dabei ist wichtig, dass Bewerber für das formelle Verfahren *neue* Bewerbungen einreichen müssen - es wird nicht möglich sein, sich auf Bewerbungen zu berufen, die im Rahmen des Aufrufs zur Interessensbekundung im Vorauswahlverfahren eingereicht wurden. Informationen zu Fristen usw. für die formellen Bewerbungen werden auf der Website des EPG⁹ bereitgestellt. Nach Ansicht der Beratergruppe sollte für die formellen Bewerbungen ein elektronisches Formular verwendet werden.

Next steps: submission of formal applications

During 2015 the *informal* pre-selection is expected to be followed by the *formal* procedure of appointment of UPC judges. It should be borne in mind that applicants during the formal procedure will have to submit *new* applications – they will not be able to rely on applications made in response to the call of interest during the preselection. Information on deadlines etc. for formal applications will be available on the UPC website.⁹ It is the view of the panel that an electronic form should be used for the formal applications.

Prochaines étapes : présentation de candidatures formelles

En 2015, il est prévu que la présélection *informelle* soit suivie d'une procédure *formelle* de nomination des juges de la juridiction unifiée. Il convient de noter que, pendant la procédure formelle, les candidats devront présenter de nouvelles candidatures ; il ne sera pas possible de s'appuyer sur des candidatures faites en réponse à l'appel aux manifestations d'intérêt pendant la présélection. Des informations entre autres sur la date limite des candidatures formelles seront disponibles sur le site Internet de la juridiction unifiée.⁹ La commission estime qu'un formulaire électronique devrait être utilisé pour les candidatures formelles.

⁹ www.unified-patent-court.org

⁹ www.unified-patent-court.org

⁹ www.unified-patent-court.org

Sir David KITCHIN

Lord Justice, Royal Courts of Justice

Herausbildung einer einheitlichen Rechtskultur und Auffassung vom Richterhandwerk unter den Richtern des EPG

I. Einleitung

1.1. Ich bin gebeten worden, meine Gedanken zur Herausbildung einer einheitlichen Rechtskultur und Auffassung vom Richterhandwerk im EPG darzulegen. Dies macht mich ein wenig beklommen, denn viele von Ihnen blicken auf eine reiche Erfahrung als Richter zurück, und es handelt sich um Themen, zu denen jeder Richter natürlich seine eigenen Ansichten hat. Betrachten Sie daher meine Ausführungen lediglich als eine persönliche Meinungsäußerung, die Ihnen vielleicht einige Denkanstöße bieten kann.

1.2. Der große Richter und Master of the Rolls, Lord Denning, berichtete einmal von einem Vorfall, der sich im Court of Appeal ereignete, wo er zusammen mit Lord Justice Diplock in einem Berufungsverfahren zu entscheiden hatte. Vor ihnen erschien eine Miss Stone. Sie stellte einen Antrag, der aber vom Gericht zurückgewiesen wurde. Sie saß nun in der ersten Reihe mit einem Bücherregal in Reichweite und griff nach einem juristischen Sammelband, den sie in die Richtung von Lord Denning und Lord Justice Diplock schleuderte. Er landete zwischen den beiden Richtern. Daraufhin griff sie nach einem weiteren, der aber ebenfalls sein Ziel verfehlte. Dazu bemerkte sie: "Mir geht langsam die Munition aus." Die Richter nahmen hiervon aber keine Notiz. Miss Stone hatte gehofft, dass die Richter sie wegen Missachtung des Gerichts in Gewahrsam nehmen würden, was ihr größere Aufmerksamkeit beschert hätte. Da man sie aber keines Blickes würdigte, begab sie sich zur Tür und verließ den Gerichtssaal mit den Worten: "Eines muss man Ihnen lassen, Ihre Lordschaften, Sie sind durch nichts aus der Fassung zu bringen!"

1.3. Bei einer anderen Gelegenheit sah sich Lord Denning einem versierteren Kontrahenten gegenüber, nämlich Kronanwalt Quintin Hogg, der damals im Unterhaus saß und später als Lord Hailsham of St. Marylebone zum Lordkanzler ernannt wurde. Dieser hatte einen Artikel für die satirische Zeitschrift "Punch" verfasst, in dem er den Court of Appeal in scharfem Ton für Entscheidungen kritisierte, die nach seiner

Sir David KITCHIN

Lord Justice, Royal Courts of Justice

Development of a common judicial culture and judgecraft among the judges of the UPC

I. Introduction

1.1. I have been invited to discuss the development of a common culture and judgecraft in the UPC. I do so with a certain amount of trepidation for many of you already have great experience as judges, and these are topics upon which judges will, quite naturally, have their own opinions. So please consider what follows as no more than a personal viewpoint and something upon which to draw so far as it may be helpful to do so.

1.2. One of our great judges, Lord Denning, the Master of the Rolls, told a story of an occasion when he was sitting in the Court of Appeal with Lord Justice Diplock. Miss Stone appeared before them. She made an application which the court refused. But she was sitting in the front row with a bookcase within her reach. Having lost she picked up a book of reported cases and threw it at Lord Denning and Lord Justice Diplock. It flew between them. So she picked up another and that went wide too. She said, "I am running out of ammunition". But the judges took no notice. She hoped they would commit her to prison for contempt of court, just to draw more attention to herself. But since they took no notice she went towards the door. She left saying "I congratulate your Lordships on your coolness under fire".

1.3. On another occasion Lord Denning had to deal with a rather more accomplished litigant, Mr Quintin Hogg, then the Right Honourable Quintin Hogg QC, MP and later to become Lord Hailsham of St Marylebone, the Lord Chancellor. He had written an article in the satirical magazine *Punch* criticising the Court of Appeal in stringent terms for decisions which, he said, rendered a particular piece of legislation

Sir David KITCHIN

Lord Justice, Cours royales de justice

Développement d'une culture judiciaire commune et métier de juge dans la juridiction unifiée du brevet

I. Introduction

1.1. Je suis invité à débattre avec vous du développement d'une culture commune et du métier de juge dans la juridiction unifiée du brevet. Je le fais avec une certaine appréhension. En effet, nombre d'entre vous possèdent une grande expérience en tant que juges, et les juges ont naturellement leur propre opinion sur ces sujets. Je vous prie donc de considérer ce qui suit uniquement comme un point de vue personnel et une base de réflexion susceptible de nourrir le débat.

1.2. L'un de nos grands juges, Lord Denning, Master of the Rolls, a raconté qu'un jour, il siégeait à la Cour d'appel avec Lord Justice Diplock. Une certaine Miss Stone est comparue devant eux. Elle présente une requête qui fut rejetée par la Cour. Elle était assise au premier rang et avait une série de recueils de jurisprudence à portée de main. Ayant perdu son procès, elle prit un recueil et le jeta en direction de Lord Denning et Lord Justice Diplock. Il passa entre les deux. Elle prit alors un autre recueil qui passa également loin d'eux. Elle dit alors : "je suis à court de munitions". Les juges ne lui prêtèrent aucune attention. Elle espérait que les juges la mettraient en prison pour outrage au tribunal afin d'attirer davantage l'attention. Voyant qu'ils ne lui en accordèrent aucune, elle se dirigea vers la porte et quitta la salle en disant : "je félicite vos Excellences pour votre sang-froid sous le feu des projectiles".

1.3. À une autre occasion, Lord Denning eut affaire à un plaideur plus aguerri, M. Quintin Hogg, alors le Right Honourable Quintin Hogg QC, député, devenu par la suite Lord Hailsham de St Marylebone, Lord Chancellor. M. Hogg avait écrit un article dans la revue satirique *Punch*, où il critiquait en termes vigoureux plusieurs décisions de la Cour d'appel qui, disait-il, rendaient inopérante une loi précise. Il

Meinung ein bestimmtes Gesetz undurchsetzbar machten. Dies trug ihm eine Anklage wegen Missachtung des Gerichts ein, über die schließlich der Court of Appeal zu befinden hatte, wo er von Kronanwalt Sir Peter Rawlinson vertreten wurde. Dieser erklärte, dass es sich bei dem Artikel um eine kritische Meinungsäußerung handele und dass Hogg das Recht habe, sie öffentlich darzulegen. Lord Denning pflichtete ihm mit folgenden Worten bei:¹

"Jeder Bürger hat das Recht, innerhalb oder außerhalb des Parlaments, in der Presse oder im Rundfunk sachlich, ja sogar deutlich in Angelegenheiten von öffentlichem Interesse Stellung zu beziehen. Dabei darf er sich getreulich mit allem auseinandersetzen, was in einem Gericht geschieht. Er darf sagen, dass wir Fehler begangen oder falsch entschieden haben, unabhängig davon, ob ein Urteil anfechtbar ist oder nicht. Von denen, die uns kritisieren, verlangen wir lediglich zu bedenken, dass wir aufgrund der Art unserer Tätigkeit nicht auf die Kritik reagieren können. Wir dürfen uns nicht auf eine öffentliche Kontroverse einlassen. Schon gar nicht auf eine politische Kontroverse. Vielmehr müssen wir die Bürger durch unser Verhalten überzeugen.

Da wir ständig im Kreuzfeuer der Kritik stehen, kann uns nichts, was dieser oder jener sagt oder niederschreibt, davon abbringen zu tun, was die Situation erfordert, wenn es relevant ist. Still-schweigen ist kein gangbarer Weg, wenn Fehler gemacht werden.

Summa summarum ist festzustellen: Herr Quintin Hogg hat das Gericht kritisiert, aber damit ein Recht ausgeübt, das ihm zweifellos zusteht. Der Artikel enthält zwar einen Fehler, aber Fehler bedeuten keine Missachtung des Gerichts. Es ist an uns, sein Recht bis zum Äußersten zu verteidigen."

1.4. Dies sind Belege für eine uns allen vertraute Tatsache. Maßgeblich für das Ansehen eines Gerichts und die Qualität seiner Richter und ihrer Entscheidungen ist nicht nur die Kenntnis des Rechts und der Verfahrensregeln, so wichtig diese auch sein mag. Richter müssen sich durch Klugheit, Unabhängigkeit und Integrität auszeichnen und jeden, über den sie zu Gericht sitzen, gleich behandeln. All diese Eigenschaften sind ebenso wichtig wie Fachkompetenz und Sorgfalt. Nach meiner Ansicht hat Richter J. B. Thomas vom

unworkable. He was charged with contempt of court and his case came before the Court of Appeal where he was represented by Sir Peter Rawlinson QC. He argued that the article constituted a criticism which Mr Hogg had a right to state publicly. Lord Denning agreed with him, and this is what he said:¹

"It is the right of every man, in Parliament or out of it, in the press or over the broadcast, to make fair comment, even outspoken comment, on matters of public interest. Those who comment can deal faithfully with all that is done in a court of justice. They can say that we are mistaken, and our decisions erroneous, whether they are subject to appeal or not. All we would ask is that those who criticise us will remember that, from the nature of our office, we cannot reply to their criticisms. We cannot enter into public controversy. Still less into political controversy. We must rely on our conduct itself to be its own vindication.

Exposed as we are to the winds of criticism, nothing which is said by this person or that, nothing which is written by this pen or that, will deter us from doing what the occasion requires, provided that it is pertinent to the matter in hand. Silence is not an option when things are ill done.

So it comes to this: Mr Quintin Hogg has criticised the court, but in so doing he is exercising his undoubted right. The article contains an error, no doubt, but errors do not make it a contempt of court. We must uphold his right to the uttermost."

1.4. These are illustrations of a truth with which we are all familiar. The reputation of a court and the quality of its judges and their decision-making depend upon more than a knowledge of the law and rules of procedure, important though these undoubtedly are. Judges must display wisdom, independence and integrity, and they must treat all who come before them equally. All of these qualities are as important as competence and diligence. I think Mr Justice Thomas, a judge of the Supreme Court of Queensland put it

fut accusé d'outrage au tribunal. Son procès fut jugé devant la Cour d'appel où il était représenté par Sir Peter Rawlinson QC. L'avocat avança l'argument selon lequel l'article constituait une critique que M. Hogg avait le droit de formuler publiquement. Lord Denning se déclara d'accord avec ce point de vue. Voici ce qu'il a dit ¹ :

"C'est le droit de chacun, au Parlement ou hors du Parlement, dans la presse ou dans les médias, de faire des commentaires loyaux, même s'ils relèvent du franc-parler, à propos de sujets présentant un intérêt public. Les commentateurs peuvent traiter loyalement de tout ce qui se fait devant un tribunal. Ils peuvent dire que nous nous trompons et que nos décisions sont erronées, que celles-ci soient susceptibles d'appel ou non. Nous demandons seulement que ceux qui nous critiquent aient présent à l'esprit que la nature de notre fonction nous empêche de leur répondre. Nous ne pouvons entrer dans une controverse publique, moins encore dans une controverse politique. Notre conduite par elle-même doit être notre propre justification.

Comme nous sommes exposés au feu des critiques, rien de ce qui est dit ou écrit par telle ou telle personne ne nous empêchera de faire ce que dictent les circonstances, pourvu que notre action soit pertinente par rapport au sujet en question. Le silence n'est pas une solution lorsque les choses ne sont pas faites correctement.

Pour résumer la situation : en critiquant le tribunal, M. Quintin Hogg n'en a pas moins exercé un droit incontestable. Son article comporte une erreur, cela est indubitable, mais une erreur ne saurait constituer un outrage au tribunal. Nous devons soutenir avec la plus grande vigueur le droit de M. Hogg à la critique."

1.4. Cela illustre une vérité que nous connaissons tous bien. La réputation d'un tribunal et la qualité des juges qui le composent et de leurs décisions ne dépendent pas seulement de la connaissance du droit et du règlement de procédure, même si leur importance est incontestable. En effet, les juges doivent faire preuve de bon sens, d'indépendance et d'intégrité. Ils doivent traiter de manière égale tous ceux qui comparaissent devant eux. Toutes ces qualités pèsent autant que la compétence et la diligence dont font

¹ [1968] 2 QB S. 150 und 154.

¹ [1968] 2 QB 150 at 154.

¹ [1968] 2 QB 150 à 154.

Obersten Gericht in Queensland die Sache auf den Punkt gebracht, als er schrieb:

"Wir bilden eine besondere Gruppe der Gemeinschaft. Wir sind ein herausgehobener Teilbereich eines ehrbaren Berufsstands. Uns wird Tag für Tag die Ausübung erheblicher Macht anvertraut. Dies hat dramatische Auswirkungen auf das Leben und das Schicksal jener, die vor Gericht stehen. Kein Bürger kann sicher sein, dass er oder sein Schicksal nicht eines Tages von unserem Urteil abhängt. Deshalb wünscht sich niemand, dass diese Macht Personen übertragen wird, deren Ehrlichkeit, Befähigung oder persönliche Verhaltensgrundsätze nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Der Fortbestand unseres Rechtssystems erfordert, dass innerhalb und außerhalb des Gerichts Verhaltensgrundsätze gelten, die darauf gerichtet sind, das Vertrauen in diese Erwartungen zu bewahren."²

1.5. Das EPG bringt natürlich besondere Herausforderungen mit sich. Ein Gericht wie dieses hat es bisher nicht gegeben. Ihm gehören Richter mit ganz unterschiedlicher Vorprägung an. Zudem werden in vielen Ländern Lokalkammern errichtet. Damit das neue Gericht seiner Funktion gerecht wird, ist die Herausbildung eines einheitlichen Verständnisses der Richter von der Ausübung ihres Amtes unerlässlich. Zum Glück bieten die Satzung und das Übereinkommen einen Rahmen, in dem die notwendigen Systeme entstehen können und – da bin ich sicher – auch geschaffen werden. Um mit der Satzung zu beginnen, ist es Aufgabe des Präsidiums, Leitlinien für das Programm zur Schulung der Richter festzulegen und die Durchführung des Programms zu überwachen (Artikel 15 Absatz 3) und geeignete Schulungsleitlinien zu erstellen (Artikel 11). Konkret sieht Artikel 19 des Übereinkommens vor, dass ein Schulungsrahmen geschaffen wird, um den verfügbaren Sachverstand auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten zu verbessern und zu vermehren und eine geografisch breite Streuung sicherzustellen. Im Vordergrund stehen Praktika, die Verbesserung der Sprachkenntnisse, technische Aspekte des Patentrechts, die Weitergabe von Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf das Zivilverfahrensrecht sowie die Vorbereitung von Bewerbern für Richterstellen. Ebenso wichtig ist es, dass der Schulungsrahmen für eine kontinuierliche Schulung sorgt und zu diesem

very well:

"We form a particular group in the community. We comprise a select part of an honourable profession. We are entrusted, day after day, with the exercise of considerable power. Its exercise has dramatic effects upon the lives and fortunes of those who come before us. Citizens cannot be sure that they or their fortunes will not some day depend upon our judgment. They will not wish such power to be reposed in anyone whose honesty, ability or personal standards are questionable. It is necessary for the continuity of the system of law as we know it, that there be standards of conduct, both in and out of court, which are designed to maintain confidence in those expectations."²

1.5. The UPC does, of course, pose particular challenges. It is a court, the like of which has never been seen before. It will bring together judges with widely different backgrounds. And it will have divisions in many different countries. So a focus on the development of a common approach by judges to the discharge of their duties is essential if the aims of this new court are to be achieved. Fortunately, the Statute and the Agreement do provide a framework within which the necessary systems can be, and I am sure will be, developed. Beginning with the Statute, it is the responsibility of the Presidium to establish guidelines for the training programme for judges and to supervise their implementation (Article 15(3)), and to adopt appropriate training regulations (Article 11). More specifically, under Article 19 of the Agreement, a training framework is to be set up to improve and increase patent litigation expertise and to ensure its broad geographic distribution. It is to focus on internships, the improvement of linguistic skills, the technical aspects of patent law, the dissemination of knowledge and experience in civil procedure and the preparation of candidate judges. Just as importantly, this training framework is to provide for continuous training and, to that end, must ensure that regular meetings take place to discuss developments in patent law and ensure the consistency of the court's case law. All of these matters are important, for it seems to me that it is only through

preuve les juges dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi que le dit très bien M. Thomas, juge de la Cour suprême du Queensland :

"Catégorie particulière de la communauté juridique, nous constituons une élite au sein d'une profession honorable. Un pouvoir considérable nous est confié quotidiennement, dont l'exercice a des conséquences remarquables sur la vie et la situation matérielle de ceux qui comparaissent devant nous. Les citoyens ne sont pas assurés qu'eux-mêmes ou leur situation matérielle ne dépendront pas un jour de notre jugement. Aussi exigeront-ils que l'honnêteté, les capacités ou les critères personnels des détenteurs d'un tel pouvoir soient irréprochables. La continuité du système juridique, tel que nous le connaissons, passe par le maintien de normes de conduite, au tribunal et hors tribunal, propres à maintenir la confiance des citoyens et à fonder leurs attentes."²

1.5. La juridiction unifiée du brevet pose bien évidemment des défis particuliers à relever. Il s'agit d'un tribunal jusqu'alors sans équivalent. Il réunira des juges venant d'horizons très différents et aura des divisions dans de nombreux pays différents. La réalisation des objectifs de cette nouvelle juridiction exige donc de privilégier une approche commune des juges quant à leur mission. Fort heureusement, les statuts et l'Accord procurent un cadre où les systèmes nécessaires peuvent être et, je n'en doute pas, seront développés. En ce qui concerne les statuts, il incombe au Présidium d'établir des orientations relatives au programme de formation des juges et d'en superviser la mise en œuvre [article 15(3)], et d'adopter des règles appropriées en matière de formation (article 11). Plus précisément, en application de l'article 19 de l'Accord, un cadre de formation doit être institué pour améliorer et accroître les compétences dans le domaine du contentieux des brevets et assurer leur large diffusion géographique. Ce cadre doit se concentrer en particulier sur les stages, l'amélioration des aptitudes linguistiques, les aspects techniques du droit des brevets, la diffusion des connaissances et des expériences en matière de procédure civile et la préparation des candidats aux fonctions de juge. Ce cadre de formation doit aussi assurer la formation continue. À cette fin, il doit prévoir des réunions régulières afin de débattre des

² Thomas, *Judicial Ethics in Australia*, 2. Auflage, 1997, S. 9.

² Thomas, *Judicial Ethics in Australia*, 2nd edition, 1997, at p. 9.

² Thomas, *Judicial Ethics in Australia*, 2^e édition, 1997, p. 9.

Zweck regelmäßige Sitzungen aller Richter des Gerichts veranstaltet werden, um die Entwicklungen im Patentrecht zu erörtern und die Einheitlichkeit der Rechtsprechung des Gerichts zu gewährleisten. All diese Punkte sind von Belang, denn mir scheint, dass sich einheitliche Vorgehensweisen nur herausbilden können, wenn die Richter zusammenkommen, um aktuelle Fragen und Probleme zu erörtern.

1.6. Ein Schulungskonzept dieser Art muss nach meiner Auffassung auf evolutionärem Wege entstehen und die Stärken der Schulungssysteme der Unterzeichnerstaaten und der unterstützenden Organisationen nutzen. Zudem würde ich vorschlagen, dass es bestimmte übergeordnete Ziele verfolgt, nämlich die Befähigung der Amtsträger zur effektiven Ausübung des Richteramts zu erhöhen und das öffentliche Vertrauen in das EPG-System zu stärken. Doch es gilt noch einen weiteren Punkt zu beachten. Das Schulungsprogramm muss den Anforderungen der leitenden Richter im Präsidium gerecht werden. Für mich heißt dies, dass es letztlich – und zu Recht – der Kontrolle und den Vorgaben der Richter unterliegt. Natürlich ist es zu begrüßen und auch notwendig, dass die verschiedenen europäischen Institutionen, das Europäische Patentamt wie auch wissenschaftliche Einrichtungen und Nutzer Unterstützung leisten. Doch sollten im Endeffekt die Richter selbst die Verantwortung für ihr Gericht und seine Arbeitsweise tragen.

1.7. Die Schulung der Richter muss eine Reihe unterschiedlicher Elemente beinhalten, darunter materielle rechtliche und verfahrensrechtliche Fragen. Bei meinem Vortrag hingegen steht ein anderer, ebenso wichtiger Aspekt der Fortbildung im Vordergrund, nämlich die Aneignung und Erweiterung beruflicher Kompetenzen, die als Richterhandwerk bezeichnet werden, und die Herausbildung einer das ganze neue Gericht erfassenden gemeinsamen Kultur. Zum besseren Verständnis habe ich diese Thematik in drei Rubriken unterteilt: richterliche Verhaltensmaßstäbe, Fallbearbeitung und Gerichtsleistung sowie Urteile.

judges meeting and discussing topical issues and difficulties that common approaches can be developed.

1.6. Any such training strategy must, I think, be evolutionary, and build on the strengths of the training systems of the judicial systems of participating member states and supporting organisations and, I would suggest, have certain overriding objectives, namely to strengthen the capacity of judicial office holders to discharge their judicial functions effectively and enhance public confidence in the UPC system. There is a further consideration. This training must satisfy the requirements of the judicial leaders in the Presidium. This implies to me that it is, ultimately, under the control and direction of the judges, and rightly so. Of course, support from the various European institutions, the European Patent Office, academic bodies and users will be both welcome and indeed essential. However, I suggest that it is the judges who must take ultimate responsibility for their own court and how it is conducted.

1.7. Judicial training must involve a number of different elements including substantive law and procedure. But the focus of this paper is another and equally important aspect of any judicial training, namely the acquisition and improvement of the judicial skills known as judgecraft, and the development of a common culture throughout this new court. These are conveniently considered under three headings: judicial conduct, case and court management and judgments.

évolutions dans le domaine du droit des brevets et d'assurer la cohérence de la jurisprudence de la juridiction unifiée. Tous ces points sont importants. Il me semble en effet que des approches communes ne peuvent être dégagées que par des réunions et des discussions des juges sur des questions concrètes et les difficultés rencontrées.

1.6. À mon avis, cette stratégie de formation doit être évolutive. Elle doit être fondée sur les points forts des dispositifs de formation des systèmes judiciaires des pays membres participants et des organisations qui en assurent le fonctionnement. Elle doit aussi avoir, selon moi, certains objectifs primordiaux, à savoir renforcer la capacité des titulaires de postes judiciaires à exercer efficacement leurs fonctions et renforcer la confiance du public dans le système de la juridiction unifiée du brevet. Un autre élément est à prendre en considération. Cette formation doit répondre aux exigences des juges du Présidium. À mon sens, cela implique que cette formation soit, en dernier ressort, contrôlée et dirigée par les juges, et ce, à juste titre. Le concours des diverses institutions européennes, de l'Office européen des brevets, des instances universitaires et des utilisateurs est évidemment le bienvenu, et il est même essentiel. Selon moi toutefois, il incombe aux juges d'assumer la responsabilité en dernier ressort de leur juridiction et de la conduite de ses activités.

1.7. La formation des juges doit porter sur un certain nombre d'éléments différents, dont le droit matériel et la procédure. Néanmoins, le présent exposé met l'accent sur un autre aspect, tout aussi important, de toute formation judiciaire, à savoir, l'acquisition et l'amélioration des compétences judiciaires qui constituent le "métier" du juge, et le développement d'une culture commune dans l'ensemble de cette nouvelle juridiction. On peut utilement traiter de ces questions en trois rubriques : la déontologie des juges, le traitement des affaires et la gestion des juridictions, et les jugements.

II. Richterliche Verhaltensmaßstäbe

2.1. Alle aktiven Richter haben eigene Vorstellungen vom richterlichen Verhalten. Das EPG muss aber eigene Standards erarbeiten, deren Einhaltung die Öffentlichkeit von den Richtern mit Fug und Recht erwarten kann. Darin sehe ich das Fundament für die Kultur des neuen Gerichts. Aber was gehört dazu? Ich wäre für die Berücksichtigung folgender Problemfelder: richterliche Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Integrität, Rechtschaffenheit, Fachkompetenz und Sorgfalt, persönliche Beziehungen und Anschein der Befangenheit sowie außergerichtliche Aktivitäten. Lassen Sie mich auf einige dieser Punkte näher eingehen.

2.2. Richterliche Unabhängigkeit, die von jedem Richter als unverzichtbarer Bestandteil der Rechtskultur verstanden wird, ist ein Eckpfeiler jeglicher Gerichtsbarkeit und ein wesentlicher Garant für die Freiheit und die Rechte aller Bürger in einer rechtsstaatlich verfassten Ordnung. Die Judikative muss in ihrer Gesamtheit und in Bezug auf ihre einzelnen Mitglieder unabhängig vom Legislativ- und vom Exekutivorgan eines Staats, einer Institution oder sonstigen Behörde sein und auch als unabhängig angesehen werden. Wie mir scheint, ist dies im Falle des EPG von besonderer Bedeutung. Das Verhältnis zwischen den Richtern des EPG und den genannten Einrichtungen muss von gegenseitiger Achtung gekennzeichnet sein, wobei jeder die den anderen zukommende Rolle anerkennt. Die Richter müssen darauf achten, dass ihr Verhalten in der Öffentlichkeit und im Privatleben nicht ihre institutionelle oder persönliche Unabhängigkeit beeinträchtigt. All dies kommt, wenn auch in gedrängter Form, in Artikel 17 des Übereinkommens zum Ausdruck. Natürlich können Richter untereinander fallspezifische oder allgemeine Probleme erörtern. Aber letztendlich ist jeder Richter für seine Entscheidung selbst verantwortlich.

2.3. Unparteilichkeit ist ebenfalls eine tragende Säule jedes effektiven Gerichtswesens. Sie erfordert im Kern einen Richter, der sicherstellt, dass sein Verhalten, ob im Gerichtssaal oder außerhalb, das Vertrauen der Öffentlichkeit, des Berufsstands und potenzieller wie tatsächlicher Streitparteien in die Unparteilichkeit des Richters und der gesamten Justiz rechtfertigt und fördert. In England muss jeder Richter geloben, jedermann völlig unparteiisch und ohne Ansehen der Person gerecht

II. Judicial conduct

2.1. All serving judges will have their own ideas about judicial conduct. But the UPC must develop its own standards to which the public may properly expect its judges to adhere. I see these as the foundation for the culture of the new court. But what should they cover? I would suggest they must include judicial independence, impartiality, integrity, propriety, competence and diligence, personal relationships and perceived bias, and activities outside court. Let me just develop some of these.

2.2. Judicial independence and an understanding of this as a part of the culture of each and every judge is the cornerstone of any judicial system and a vital safeguard of the freedom and rights of all citizens under the rule of law. The judiciary, collectively and individually, must be and be seen to be independent of the legislative and executive arms of any government, institution or other body. This is, it seems to me, particularly important with the UPC. The relationship between the UPC judiciary and all such entities must be one of respect, with each recognising the proper role of the others. Judges must take care that their conduct, whether in public or in private, does not undermine their institutional or individual independence. All of these are reflected, albeit concisely, in Article 17 of the Agreement. Of course, judges may discuss between themselves difficulties arising in any particular case or more generally. But, at the end of the day, each and every judge is responsible for his or her own decision.

2.3. Impartiality is another part of the bedrock of any effective judicial system. At its heart this requires a judge to ensure that his or her conduct, in and out of court, maintains and enhances the confidence of the public, the professions and potential and actual litigants in the impartiality of that judge and the judiciary as a whole. In England each and every judge must take an oath to do right to all manner of people without fear or favour, affection or ill-will. Article 6 of the Statute seems to

II. Déontologie des juges

2.1. Les juges en activité ont tous leurs propres idées en matière de déontologie judiciaire. Il n'en reste pas moins que la juridiction unifiée du brevet doit établir ses propres normes auxquelles le public peut raisonnablement s'attendre à ce que les juges de cette juridiction adhèrent. À mon avis, ces normes fondent la culture de la nouvelle juridiction. Mais sur quoi ces normes devraient-elles porter ? Selon moi, elles doivent inclure l'indépendance judiciaire, l'impartialité, l'intégrité, une conduite appropriée, la compétence et la diligence, les relations personnelles et la partialité apparente, ainsi que les activités en dehors du tribunal. Je vais développer quelques-uns de ces points.

2.2. L'indépendance des juges et la compréhension de ce principe comme partie intégrante de la culture de chaque juge est la pierre angulaire de tout système juridictionnel, ainsi qu'une garantie vitale pour la liberté et les droits de tous les citoyens dans un État de droit. Le pouvoir judiciaire, à titre collectif et individuel, doit être indépendant, et perçu comme tel, des branches législative et exécutive de toute autorité politique, de toute institution ou de tout autre organe. Cela me semble particulièrement important s'agissant de la juridiction unifiée du brevet. Les relations entre les magistrats de la juridiction unifiée du brevet et toutes ces entités doivent être caractérisées par le respect mutuel, chacun reconnaissant le rôle propre aux autres. Les juges doivent veiller à ce que leur conduite, en public ou en privé, ne porte pas atteinte à leur indépendance institutionnelle ou individuelle. Tous ces principes figurent, quoique de manière concise, à l'article 17 de l'Accord. Les juges peuvent, bien entendu, discuter entre eux des difficultés soulevées par tout cas d'espèce ou par des matières plus générales. Toutefois, chaque juge reste en définitive responsable de sa propre décision.

2.3. L'impartialité constitue un autre fondement de tout système juridictionnel efficace. Elle impose une obligation cruciale à un juge : s'assurer que sa conduite, au tribunal et hors du tribunal, préserve et renforce la confiance du public, des professionnels et des plaideurs potentiels et effectifs, dans l'impartialité du juge en question et du système judiciaire dans son ensemble. En Angleterre, chaque juge doit prêter serment de rendre justice à toute personne sans crainte ou

zu behandeln. Wie Artikel 6 der Satzung zu entnehmen ist, sollten die Richter des EPG auch einen Amtseid ablegen. Ich habe mir erlaubt, auf der Grundlage dieser Bestimmung einen Eid auszuformulieren:

"Ich schwöre, mein Amt unparteiisch und gewissenhaft auszuüben und das Beratungsgeheimnis zu wahren."

2.4. Das Richteramt setzt auch dem privaten und öffentlichen Verhalten von Richtern bestimmte Grenzen, worauf ich noch zurückkommen werde. Zugleich sollte nicht verkannt werden, dass ein öffentliches Interesse daran besteht, dass Richter – soweit es ihr Amt gestattet – am Leben ihres Gemeinwesens teilhaben. Richter müssen natürlich Höflichkeit, Geduld, Toleranz und Pünktlichkeit an den Tag legen und die Würde aller Personen achten, die vor Gericht erscheinen. Bei allen Aktivitäten müssen sie selbst den bloßen Anschein von Fehlverhalten vermeiden. Sie müssen erkennen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, angemessene Schritte zu unternehmen, um die Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhalten und zu vervollkommen, die für die Ausübung ihres Amtes erforderlich sind. Nach meiner Ansicht sollten diese Punkte Aufnahme in die Schulungsprogramme für neue EPG-Richter finden, damit sie zum integralen Bestandteil der Kultur des neuen Gerichts werden.

2.5. Zwei Aspekte des richterlichen Verhaltens verdienen im gegenwärtigen Stadium besondere Aufmerksamkeit. Zum einen geht es um persönliche Beziehungen und den Anschein der Befangenheit. Die Bedeutung dieser Frage wird in Artikel 7 der Satzung anerkannt, worin es heißt, dass Richter nicht an Verhandlungen zu einer Sache teilnehmen dürfen, in der sie als Berater mitgewirkt haben, selbst Partei oder für eine der Parteien tätig waren, als Mitglied eines Gerichts oder in anderer Eigenschaft zu befinden hatten, ein persönliches oder finanzielles Interesse haben oder in verwandtschaftlicher Beziehung zu einer Partei stehen. Hier besteht ein erheblicher Auslegungsspielraum, allein schon deshalb, weil für die Anwendung kein konkreter Grundsatz genannt wird. Die Zielsetzung ist aber durchaus erkennbar. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist die, ob eine unvoreingenommene Person Grund zu der Annahme hätte, dass der Richter die betreffende Angelegenheit nicht objektiv beurteilen kann. Die reale

contemplate that judges of the UPC should also take an oath. Here I have formulated a possible oath for consideration based upon the terms of that provision:

"I promise to perform my duties impartially and conscientiously and to preserve the secrecy of the deliberations of the court."

2.4. Judicial office also brings with it limitations on private and public conduct of judges, a matter to which I must return. But then again it must be recognised that there is a public interest in judges participating, so far as their office permits, in the lives and affairs of their communities. Judges must, of course, seek to be courteous, patient, tolerant and punctual, and respect the dignity of all persons appearing before them. They must avoid impropriety or the appearance of impropriety in all activities they undertake. They must appreciate that it is their individual duty to take reasonable steps to maintain and enhance their knowledge and skills necessary to carry out their duties. All of these are matters which I think should form part of the education of new UPC judges so that they develop as an integral part of the culture of this new court.

2.5. There are two aspects of conduct which I think merit particular consideration at this stage. The first is personal relationships and perceived bias. The importance of this is recognised in Article 7 of the Statute which specifies that judges may not take part in proceedings in which they have taken part as an adviser; have been a party or acted for one of the parties; have been called upon to pronounce as a judge or otherwise; have a personal or financial interest; or are related to one of the parties. This provision leaves considerable room for interpretation, not least because it does not itself identify any particular principle which is to be applied. Nevertheless, I think the intention behind it is tolerably clear. The question is whether a fair-minded person would reasonably believe the judge will not be able to bring an impartial mind to bear on the particular question. So, for example, a real risk of bias might be thought to arise in the event of a personal friendship or even animosity between

favoritisme, parti pris ou mauvaise volonté. L'article 6 des statuts semble envisager que les juges de la juridiction unifiée du brevet soient tenus de prêter serment également. J'ai rédigé un serment possible en me basant sur cette disposition :

"Je promets de remplir mes fonctions en toute impartialité et en toute conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations de la juridiction."

2.4. Les fonctions de juge imposent aussi des limites à la conduite des juges en privé et en public, un sujet sur lequel je vais revenir. Mais, ici encore, nous devons reconnaître que l'intérêt public commande que les juges participent, dans les limites de leurs fonctions, aux vies et aux affaires de leurs communautés. Les juges doivent bien évidemment être courtois, patients, tolérants et ponctuels. Ils doivent aussi respecter la dignité de toutes les personnes qui comparaissent devant eux. Ils doivent éviter d'être inconvenants ou d'apparaître comme inconvenants dans toutes leurs activités. Ils doivent être sensibles au fait que leur responsabilité individuelle les oblige à prendre les mesures nécessaires pour préserver et perfectionner leurs connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Selon moi, tous ces points devraient faire partie de la formation des nouveaux juges de la juridiction unifiée du brevet afin que ceux-ci exercent leurs fonctions en tant que partie intégrante de la culture de cette nouvelle juridiction.

2.5. Selon moi, deux aspects de la conduite des juges méritent un examen particulier à ce stade. Les relations personnelles et l'apparence de partialité correspondent au premier aspect. L'article 7 des statuts reconnaît l'importance de ce point. Il précise que les juges ne peuvent connaître d'une affaire dans laquelle : a) ils sont intervenus en tant que conseils, b) ils ont été partie ou ont agi pour le compte de l'une des parties, c) ils ont été appelés à se prononcer en tant que juge ou à tout autre titre, d) ils ont un intérêt personnel ou financier ou en rapport avec l'une des parties. Cette disposition permet une très grande latitude d'interprétation, ne serait-ce que parce qu'elle n'indique pas par elle-même un principe particulier à appliquer. J'estime néanmoins que l'intention qui la motive est relativement claire. La question est de savoir si une personne sensée croirait raisonnablement que le juge ne sera pas en mesure de faire preuve d'impartialité d'esprit pour juger la

Gefahr der Befangenheit könnte sich beispielsweise ergeben, wenn zwischen dem Richter und einer am Verfahren beteiligten Person eine persönliche Freundschaft oder aber eine Animosität besteht, wenn der Richter in einem früheren Verfahren die Aussage einer Person verworfen hat, deren Glaubwürdigkeit im jetzigen Verfahren von Bedeutung ist, oder wenn aus anderen Gründen ernsthafte Veranlassung besteht, die Fähigkeit des Richters zu bezweifeln, den Sachverhalt objektiv zu beurteilen und sich nicht von sachfremden Erwägungen leiten zu lassen. Was aber sollte geschehen, wenn begründete Zweifel bestehen? Vermutlich lautet die Antwort, dass sich der Richter für befangen erklären sollte. Diese Fragen müssen aber im Rahmen des EPG erörtert und geklärt werden. Wenn Bedenken gegen einen bestimmten Richter oder Spruchkörper vorliegen, ist es ratsam, sie frühzeitig vorzubringen, damit sie bei der Fallbearbeitung berücksichtigt werden können. Auch wenn sich ein Richter nicht sicher ist, ob er befangen ist, sollte er so früh wie möglich darauf hinweisen. Es handelt sich hier durchweg um wichtige Fragen, die meiner Meinung nach im Zuge der Heranbildung der Gerichtskultur und -praxis Beachtung finden sollten.

2.6. Abschließend zu diesem Punkt noch ein paar Bemerkungen zu außergerichtlichen Aktivitäten. Ganz allgemein wird dieses Thema in Artikel 7 der Satzung angesprochen, wonach Richter eine Erklärung zu unterzeichnen haben, in der sie die Verpflichtung übernehmen, die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen. Zudem dürfen Vollzeitrichter laut Artikel 17 des Übereinkommens keine andere Tätigkeit ausüben, es sei denn, der Verwaltungsausschuss hat eine Ausnahme von dieser Vorschrift zugelassen oder es handelt sich um eine andere richterliche Tätigkeit auf nationaler Ebene. Hier ist meiner Ansicht nach eine weitere Orientierungshilfe angebracht. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen. Im Allgemeinen sind die Beziehungen zu den Medien von besonderer Bedeutung. Natürlich teilt man in England die Auffassung, dass Richter davon absehen sollten, während einer Verhandlung oder außerhalb des Gerichts auf öffentliche Kritik an Urteilen oder Entscheidungen einzugehen. Lord Woolf verwies 2003 als Lord Chief Justice auf die "sehr bedeutsame Konvention, dass Richter nicht über konkrete Rechtsfälle sprechen". Andererseits sind viele Aspekte der Rechtspflege und der Arbeitsweise des Gerichtswesens Gegenstand einer notwendigen und sachgerechten öffentlichen Diskussion. Es ist

the judge and any person involved in the case; or if the judge had, in a previous case, rejected the evidence of a person whose credibility is important to the issue under consideration; or if for any other reason there is a real ground for doubting the ability of the judge to ignore irrelevant considerations and bring an objective judgment to bear on the issues in the case. What is to be done if there is ground for doubt? I suspect the answer is the judge should recuse himself or herself. But these are matters to be considered and worked out in the context of the UPC. Similarly, the court may consider that if objections are to be taken to any particular judge or group of judges, then they should be taken at an early stage where they can be dealt with as part of the case management process. So too, if a judge is in any doubt about his or her position, it may be as well that this is disclosed as soon as possible. All of these are important questions and should, I suggest, be considered as part of the development of the culture and practice of the court.

2.6. Finally I think it is worth saying a word about activities outside court. This is an issue which is addressed in general terms in Article 7 of the Statute which requires judges to sign a declaration of undertaking to respect the obligations arising from their office. And Article 17 of the Agreement precludes full-time judges from engaging in other activities unless an exception has been granted by the Administrative Committee or they involve the exercise of other judicial functions at national level. Here again I see a need for further guidance. Let me give some illustrations. Generally, relationships with the media are of particular importance. Certainly it is understood in England that judges should refrain from answering public criticism of judgments or decisions, whether when sitting as judges or outside court. In 2003, Lord Woolf, as Lord Chief Justice, referred to "the very important convention that judges do not discuss individual cases". On the other hand, many aspects of the administration of justice and of the functioning of the judiciary are the subject of necessary and proper public consideration and debate. We may expect that this will be particularly so of the UPC. Appropriate judicial participation in any such debate may be desirable and contribute to the public

question qu'il doit trancher. À titre d'exemple, un risque réel de partialité pourrait surgir s'il existe une relation personnelle ou même une animosité entre le juge et toute personne impliquée dans l'affaire ; ou si le juge a, dans une affaire antérieure, rejeté la déposition d'une personne dont la crédibilité est importante en l'espèce ; ou bien, si, pour toute autre raison, il existe des raisons réelles de douter de la capacité du juge à écarter toutes considérations n'ayant aucun rapport avec l'affaire et de juger de manière objective les questions en litige. Que faut-il faire s'il y a lieu d'émettre un doute ? Je dirais que le juge doit se récuser, mais ces questions doivent être abordées et résolues dans le contexte de la juridiction unifiée du brevet. De la même manière, le tribunal peut considérer que toute objection devant être formulée à l'encontre d'un juge ou groupe de juges particuliers doit être examinée assez tôt afin d'être prise en compte dans le cadre du traitement de l'affaire. Il en est de même si un juge a un doute quelconque sur sa situation : il vaut peut-être mieux que ce doute soit exprimé aussi tôt que possible. Toutes ces questions sont importantes et doivent être, selon moi, abordées dans le cadre de la culture et de la pratique de la juridiction.

2.6. En dernier lieu, les activités en dehors du tribunal appellent plusieurs observations. Ce point est traité en termes généraux à l'article 7 des statuts qui dispose que les juges doivent signer un engagement de respect des obligations liées à leurs fonctions. En outre, l'article 17 de l'Accord interdit aux juges siégeant de manière permanente à la juridiction d'exercer une autre activité professionnelle, sauf dérogation accordée par le Comité administratif ou si cela concerne l'exercice d'autres fonctions judiciaires au niveau national. Je vois ici encore la nécessité de donner des instructions plus complètes. Je vais en donner quelques exemples. En général, les relations avec les médias revêtent une importance particulière. En Angleterre, on conçoit que les juges doivent éviter de répondre à des critiques publiques de jugements ou de décisions, et ce, qu'ils siègent dans l'exercice de leurs fonctions ou qu'ils s'expriment en dehors du tribunal. En 2003, Lord Woolf, en tant que Lord Chief Justice, a parlé de la "convention très importante selon laquelle les juges ne discutent pas des cas individuels". Par ailleurs, l'administration de la justice et le fonctionnement du système judiciaire font l'objet de réflexions et de débats publics nécessaires et justifiés. Vraisemblablement, cela vaut en

zu erwarten, dass dies auch speziell für das EPG gilt. Eine angemessene Beteiligung der Justiz an dieser Diskussion ist möglicherweise wünschenswert und könnte zum öffentlichen Verständnis der Rechtspflege und zum öffentlichen Vertrauen in die Richterschaft des EPG beitragen. Ich meine, dass es den Richtern gestattet sein muss, diese Fragen bei der Ausgestaltung ihrer neuen Kultur zu erörtern und zu klären.

III. Fallbearbeitung

3.1. Damit komme ich zu meinem nächsten Thema, der Fallbearbeitung. Ich möchte zunächst auf einige allgemeine Grundsätze eingehen und dabei versuchen, eine Reihe von Problemen herauszuarbeiten, die sich vermutlich im Gerichtsalltag ergeben werden.

Allgemeine Bemerkungen

3.2. Verhältnismäßigkeit und aktive Fallbearbeitung sind zentrale Elemente des EPG-Systems. Das Gericht führt die Verfahren auf eine ihrer Bedeutung und Komplexität angemessene Art und Weise durch und gewährleistet, dass die in diesem Übereinkommen und in der Satzung vorgesehenen Vorschriften, Verfahren und Rechtsbehelfe auf faire und ausgewogene Weise angewandt werden und den Wettbewerb nicht verzerren (Übereinkommen, Artikel 42). Es leitet die bei ihm anhängigen Verfahren aktiv nach Maßgabe der Verfahrensordnung, ohne das Recht der Parteien zu beeinträchtigen, den Gegenstand und die ihren Vortrag stützenden Beweismittel ihrer Rechtsstreitigkeit zu bestimmen (Artikel 43). Das schriftliche Verfahren, das Zwischenverfahren und das mündliche Verfahren werden auf flexible und ausgewogene Weise durchgeführt (Artikel 52).

3.3. Die Richter verfügen also über einen großen Ermessensspielraum, um die Verfahren aktiv so leiten zu können, dass die mündliche Anhörung zu Fragen der Verletzung und Rechtsgültigkeit von Patenten möglichst innerhalb eines Jahres stattfindet. Doch was bedeutet dies konkret? Zunächst einmal sollten die Richter gemeinsam klären, wie diese Ziele am besten zu erreichen sind. In den Systemen, mit denen ich vertraut bin, gehört es beispielsweise zur aktiven Fallbearbeitung, die Parteien zur Zusammenarbeit im Verfahren zu ermutigen; die strittigen Fragen rechtzeitig herauszuarbeiten; rasch zu entscheiden, welche Fragen einer eingehenden Prüfung bedürfen, und andere Punkte schnell zu erledigen; die Reihenfolge, in der die Fragen behandelt werden, festzulegen; die Parteien auf die Möglichkeit eines alternativen Streitbeilegungs-

understanding of the administration of justice and to public confidence in the UPC judiciary. These are matters which, I would suggest, the judges must be permitted to work out and develop for themselves as part of their new culture.

III. Case management

3.1. That brings me to my next main topic, case management, and I begin with some general principles and in doing so attempt to identify some of the issues which are likely to arise in the day to day running of this new court.

Some general points

3.2. Proportionality and active case management will lie at the heart of the UPC system. The court must deal with cases in ways which are proportionate to their importance and complexity and must ensure that the rules, procedures and remedies are used in a fair and equitable manner and do not distort competition (Agreement, Article 42). The court must actively manage the cases before it in accordance with the rules without impairing the freedom of the parties to determine the subject-matter of, and the supporting evidence for, their case (Article 43). All procedures in the written, interim and oral elements of the process are to be organised in a flexible and balanced manner (Article 52).

3.3. Here then we see a broad discretion conferred upon judges to manage cases actively with a view to trying to ensure that the oral hearing of issues of infringement and validity takes place within one year. What does all this mean, however? At the outset I think judges should work out together how best to achieve these objectives. In the systems with which I am familiar, active case management may include encouraging the parties to co-operate with each other in the conduct of the proceedings; identifying the issues at an early stage; deciding promptly which issues need full investigation and disposing summarily of others; deciding the order in which issues are to be resolved; encouraging the parties to use an alternative dispute resolution procedure if the court considers that it may be of assistance; helping the

particulier pour la juridiction unifiée du brevet. Une participation appropriée des juges à un tel débat peut être souhaitable et contribuer à la compréhension par le public de l'administration de la justice et à la confiance du public dans le système de la juridiction unifiée du brevet. Selon moi, ces sujets doivent pouvoir être étudiés et développés par les juges dans le cadre de leur nouvelle culture.

III. Traitement des affaires

3.1. Cela me conduit au sujet suivant : le traitement des affaires. Je vais commencer par des principes généraux en tentant ainsi de dégager certaines questions que peut soulever la gestion quotidienne de cette nouvelle juridiction.

Quelques points d'ordre général

3.2. La proportionnalité et le traitement diligent des affaires sont au cœur du système de la juridiction unifiée du brevet. La Juridiction traite les litiges de manière proportionnée à leur importance et à leur complexité, et doit veiller à ce que les règles, procédures et recours soient utilisés de manière juste et équitable et ne faussent pas la concurrence (article 42 de l'Accord). La Juridiction traite avec diligence les affaires dont elle est saisie conformément à son règlement de procédure sans compromettre la liberté dont disposent les parties de déterminer l'objet de l'affaire et les éléments de preuve qui l'étayent (article 43). Toutes les procédures – procédure écrite, procédure de mise en état et procédure orale – sont organisées de manière souple et équilibrée (article 52).

3.3. Nous constatons ici que les juges jouissent d'un large pouvoir d'appréciation pour traiter les affaires avec diligence afin que les audiences portant sur les questions de contrefaçon et de validité interviennent dans un délai maximum d'un an. Mais qu'est-ce que cela signifie ? En premier lieu, j'estime que les juges doivent déterminer ensemble la meilleure manière d'atteindre ces objectifs. Dans les systèmes que je connais bien, le traitement diligent des affaires peut notamment inclure les aspects suivants : encourager les parties à coopérer les unes avec les autres dans la conduite de la procédure ; mettre en évidence les points en litige à un stade précoce de la procédure ; déterminer dans les meilleurs délais les points devant faire l'objet d'un examen approfondi et ceux à traiter

verfahrens hinzuweisen, wenn dies dem Gericht sinnvoll erscheint; den Parteien zu helfen, den Rechtsstreit ganz oder teilweise zu beenden; Fristen zu setzen oder den Fortgang des Verfahrens auf andere Weise zu steuern; zu prüfen, ob der voraussichtliche Nutzen eines konkreten Schrittes die Kosten rechtfertigt; möglichst viele Aspekte des Rechtsstreits in einem Zuge zu behandeln; das Verfahren so weit wie möglich zu führen, ohne dass die Parteien zugegen sein müssen; und allgemeine Leitlinien vorzugeben, damit das Verfahren zügig und effektiv voranschreitet. Natürlich geht es letztendlich darum, dem Recht zu vertretbaren Kosten Geltung zu verschaffen. Dies ist aber häufig leichter gesagt als getan. Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere, wenn eine Partei über deutlich größere Ressourcen verfügt als die Gegenseite. Wie soll beispielsweise Verhältnismäßigkeit hergestellt werden, wenn von einem Kleinunternehmen mit begrenzten Mitteln ein äußerst wertvolles Patent angefochten wird, das sich im Besitz eines finanzstarken Antragsgegners befindet?

3.4. Die Formel *audi alteram partem* steht für einen bewährten Grundsatz des Naturrechts, der Eingang in die meisten Rechtsordnungen gefunden hat. Aber was kann sich der Richter hier erlauben? Wie verhält er sich bei einem aussichtslosen Fall? Kann der Richter nach Durchsicht der Unterlagen den Verfahrensbevollmächtigten mitteilen, sie müssten davon ausgehen, dass in einem Aspekt des Rechtsstreits die Beweislage einer Seite zu schwach ist? Es handelt sich hier um schwierige Fragen, und es ist durchaus möglich, dass die Richter derzeit unterschiedlich damit umgehen.

3.5. Ein weiteres Problemfeld ist die Vertraulichkeit. Häufig wünscht eine Streitpartei zwar, dass der Richter Einblick in bestimmte Unterlagen erhält, nicht aber die Gegenseite, weil sie befürchtet, der Inhalt könnte missbräuchlich verwendet werden. Wie soll sich der Richter verhalten? Ich vermute, dass das Vorgehen von einer Rechtsordnung zur anderen differiert. In England berücksichtigen die Richter nur ungern Schriftstücke oder andere Beweismittel, die der Gegenseite nicht vorgelegt werden können, sie ergreifen lieber Schritte, um sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit auf eine Weise gewahrt wird, die dem Recht Genüge tut.

parties to settle the whole or part of the case; fixing timetables or otherwise controlling the progress of the case; considering whether the likely benefits of taking a particular step justify the cost; dealing with as many aspects of the case as it can on the same occasion; dealing with the case so far as possible without the parties needing to attend at court; and generally giving directions to ensure that the trial of a case proceeds quickly and efficiently. Of course, the aim is ultimately to ensure that justice is done at a reasonable cost. But often this is easier said than done and particular difficulties arise where one party has available to it resources considerably in excess of those available to the other. How, for example, is the proportionality test to be applied where a small business with limited resources seeks to challenge an extremely valuable patent held by a well-resourced respondent?

3.4. The phrase *audi alteram partem* embodies a cherished principle of natural justice familiar to most legal systems. But how little can the judge get away with? What about the hopeless case? Can the judge, having read the documents in a case, ask the legal representatives to address him on the footing that there is no answer to an aspect of the case of one side? These are difficult questions and it may well be that judges currently adopt different approaches to them.

3.5. Another issue which often arises is that of confidentiality. A party may be concerned that the judge should see and read a particular document but that it should not be disclosed to the other side for fear that its contents will be misused. What is the judge to do? Here again I suspect that the practice varies from jurisdiction to jurisdiction. In England the courts are very reluctant to consider any document or other evidence which cannot be disclosed to the other side but judges take steps to ensure that confidentiality is respected consistent with justice being done. The courts are therefore well used to developing what are, sometimes, quite

sommairement ; décider de l'ordre de règlement des points en litige ; encourager les parties à recourir à une autre procédure de règlement des différends si le tribunal considère que cela peut être utile ; aider les parties à régler totalement ou partiellement l'affaire ; fixer un calendrier ou tout autre mécanisme quelconque de contrôle de la progression de l'affaire ; examiner les avantages probables tirés d'une mesure particulière pour savoir si cela en justifie le coût ; traiter autant d'aspects de l'affaire que possible au même moment ; traiter l'affaire dans toute la mesure du possible sans que les parties aient besoin de comparaître devant le tribunal ; et, de manière générale, formuler des instructions ayant pour objet la rapidité et l'efficacité du procès. Bien entendu, le but est de s'assurer en dernier ressort que justice soit rendue à un coût raisonnable. Toutefois, cela est souvent plus facile à dire qu'à faire. Des difficultés apparaissent lorsque l'une des parties dispose de ressources très nettement supérieures à celles de l'autre partie. Comment, par exemple, peut-on appliquer le test de proportionnalité lorsqu'une petite entreprise ayant des ressources limitées veut contester un brevet de très grande valeur détenu par un intimé disposant d'importantes ressources ?

3.4. L'expression *audi alteram partem* incarne un principe cher au droit naturel et familier à la plupart des systèmes juridiques. Mais dans quelle mesure le juge peut-il se dispenser d'appliquer ce principe ? Qu'en est-il des cas désespérés ? Le juge, après avoir pris connaissance des documents de l'affaire, peut-il demander aux représentants légaux de s'adresser à lui au motif de l'absence de réponse de l'une des parties sur un aspect de l'affaire ? Ce sont des questions difficiles. Il se peut que les juges adoptent actuellement des approches différentes à ce sujet.

3.5. Une autre question se pose souvent, celle de la confidentialité. Une partie peut tenir à ce que le juge dispose d'un document particulier et le lise en souhaitant toutefois que ce document ne soit pas divulgué à l'autre partie de peur que son contenu ne soit détourné. Que doit faire le juge ? Une fois encore, je me doute que la pratique varie d'un pays à l'autre. En Angleterre, les tribunaux hésitent beaucoup à tenir compte de tout document ou autre élément de preuve ne pouvant être communiqué à l'autre partie, mais les juges prennent des mesures pour s'assurer que la confidentialité est respectée sans heurter le principe qui

Die Gerichte sind es daher gewohnt, teilweise sehr differenzierte Bestimmungen zur Vertraulichkeit zu erarbeiten, wonach beispielsweise ein Schriftstück nur von namentlich aufgeführten Personen eingesehen werden darf, die sich dem Gericht gegenüber verpflichten, den Inhalt nur im Rahmen des Rechtsstreits zu verwenden und vom Schriftstück oder seinem Inhalt keine Kopien anzufertigen.

3.6. Die aktive Fallbearbeitung kann aber selbst Probleme mit sich bringen. Nicht selten bemüht sich ein Richter, die Streitparteien zur Beilegung des Streits zu bewegen, indem er sich zur Begründetheit der Klage oder zumindest bestimmter Teilaspekte äußert. Dies ist zwar ein löbliches Ziel, doch kann es die beschwerte Partei dazu bringen, dem Richter vorzuwerfen, dass er befangen ist und sich bereits eine Meinung gebildet hat. Wie soll man mit einem Befangenheitsantrag umgehen? Der Richter ist mit der Sache vertraut, und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit wäre der Antrag wohl abzulehnen. Andererseits haben beide Seiten Anspruch auf rechtliches Gehör. Welcher Grundsatz sollte hier gelten? Wäre es angebracht zu prüfen, ob sämtliche Umstände einen unvoreingenommenen und gut informierten Beobachter zu dem Schluss gelangen ließen, dass die Befangenheit des Richters eine reale Möglichkeit darstellt? Und wie ausführlich müsste den Streitparteien gegenüber die Ablehnung oder Annahme eines solchen Antrags begründet werden? Dies sind schwierige Fragen, bei denen sicher eine einheitliche Vorgehensweise im neu geschaffenen Gericht zu begrüßen wäre.

3.7. Lassen Sie mich noch einige andere Punkte ansprechen. In Artikel 45 des Übereinkommens heißt es: "Die Verhandlungen sind öffentlich, es sei denn, das Gericht beschließt, soweit erforderlich, sie im Interesse einer der Parteien oder sonstiger Betroffener oder im allgemeinen Interesse der Justiz oder der öffentlichen Ordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen." Welche Prinzipien sollten bei Anträgen auf Ausschluss der Öffentlichkeit zur Anwendung kommen? Reicht es aus, dass beide Seiten dies beantragen, oder besteht ein allgemeines öffentliches Interesse an der Öffentlichkeit des Verfahrens? In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was im Gerichtssaal zulässig ist. Kann das Verfahren aufgezeichnet werden? Darf man Twitter benutzen? Ist Fotografieren gestattet?

sophisticated confidentiality regimes whereby, for example, a document may only be disclosed to named individuals on undertakings to the court that their contents will not be used for any purposes other than those of the litigation and that no copy may be made of any such document or of its contents.

3.6. Active case management can also bring its own problems. Judges may not infrequently try and encourage the parties to settle by expressing a view about the merits of the claim or at least particular issues comprised within it. Though admirable as an aim it may provoke the party adversely affected to claim that the judge is biased and has already made up his mind. How is such an application to be dealt with? The judge is familiar with the case and proportionality might point towards its rejection. Conversely, both parties are entitled to a fair hearing. What principle should be applied? Is it an appropriate test to ask whether all of the circumstances would lead a fair-minded and informed observer to conclude that there is a real possibility that the judge is biased? And how much of an explanation needs to be given to the parties in rejecting or acceding to such an application? These are difficult questions and again a common approach throughout the new UPC court would no doubt be welcome.

3.7. Let me mention some other issues. Article 45 of the Agreement provides that the proceedings are open to the public unless the court decides to make them confidential, to the extent necessary, in the interests of one of the parties or other affected persons or in the general interests of justice or public order. What principles are to be applied to applications that cases should be heard in private? Is it enough that it is something that both parties request or is there a general public interest in ensuring that the judicial process is open to the public? In this connection, what is to be permitted within the court room? May proceedings be recorded? May Twitter be used? May photographs be taken?

veut que justice soit rendue. Les tribunaux anglais sont donc bien habitués à élaborer des régimes de confidentialité parfois très perfectionnés en vertu desquels, par exemple, un document ne peut être divulgué à des personnes physiques ou morales nommément désignées sous réserve d'un engagement auprès du tribunal en vertu duquel le contenu de ces documents ne sera pas utilisé à d'autres fins que celles du litige et aucune copie de ces documents ou de leur contenu ne sera faite.

3.6. Le traitement diligent des affaires peut aussi comporter ses propres problèmes. Il n'est pas rare que les juges essaient d'encourager les parties à régler leur différend, en exprimant un point de vue sur le fond de l'affaire ou, du moins, sur des points particuliers de celle-ci. Cette approche est certes louable en tant qu'objectif, mais peut inciter la partie lésée à prétendre que le juge est partial et qu'il a déjà pris sa décision. Comment le juge doit-il traiter cette situation? Le juge connaissant bien l'affaire, le principe de proportionnalité peut l'inciter à rejeter cette prétention. D'un autre côté, les deux parties ont droit à une procédure équitable. Quel principe faut-il appliquer? Convient-il de se demander si les circonstances dans leur ensemble conduiraient un observateur honnête et bien informé à conclure que le juge pourrait être réellement partial? Dans quelle mesure doit-on expliquer aux parties les raisons du rejet ou de l'acceptation de cette prétention? Ces questions sont difficiles. Ici encore, une approche commune adoptée par la nouvelle juridiction unifiée du brevet serait indubitablement la bienvenue.

3.7. Je voudrais soulever d'autres points. L'article 45 de l'Accord dispose que les débats sont publics, sauf si la juridiction décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public. Quels principes doivent-ils être appliqués aux demandes d'audience à huis clos? Suffit-il que les deux parties le demandent ou est-il de l'intérêt public général que les procédures juridictionnelles soient ouvertes au public? À ce propos, qu'est-ce qui est permis dans la salle d'audience? Les débats peuvent-ils être enregistrés? Peut-on se servir de Twitter? Peut-on prendre des photographies?

3.8. Eine andere interessante Frage betrifft die Befugnis des Gerichts, Anordnungen vor ihrer Durchsetzung rückgängig zu machen, zu überprüfen oder abzuändern. Ein Richter könnte zum Beispiel feststellen, dass die Entscheidung ohne Berücksichtigung einer wichtigen Instanz bzw. gesetzlichen Bestimmung erfolgte und dass ihm ganz einfach ein Fehler unterlaufen ist. Andererseits sollte eine solche Maßnahme nicht dazu dienen, eine Berufung zu umgehen, indem strittige Fragen noch einmal aufgerollt werden und ein neues Verfahren ermöglicht wird. In England ist es üblich, dass die Richter den Streitparteien das Urteil im Entwurf zukommen lassen, bevor es erlassen wird, damit offensichtliche Fehler entdeckt und korrigiert werden können. Man darf den Parteien aber damit keine Handhabe bieten, neue Argumente für ihre Position vorzubringen.

3.9. Der letzte allgemeine Punkt betrifft die Durchsetzung von prozessualen Anordnungen. Laut Regel 355 kann eine Versäumnisentscheidung ergehen, wenn eine Streitpartei eine nach der Verfahrensordnung oder vom Gericht gesetzte Frist nicht einhält. Da es sich hier augenscheinlich um eine Ermessensfrage handelt, wirft diese Regel interessante Fragen auf: Wann und wie wird dieses Ermessen ausgeübt? Muss die säumige Partei Gelegenheit erhalten, eine Erklärung für ihre Säumnis zu geben? Wäre es beispielsweise angebracht, dass das Gericht unmittelbar nach der Säumnis eine Anordnung erlässt, oder sollte sie dies der säumigen Partei z. B. mit dem Hinweis vorab ankündigen, dass die Anordnung rechtskräftig ist und jegliche Säumnis eine ablehnende Entscheidung nach sich zieht?

Konkrete Fragen

3.10. Damit komme ich zu einigen kritischen Fragen, zu denen die EPG-Richter sicher ausführlich Stellung nehmen werden. Hier nur eine kleine Auswahl. Wann sollte man einer Partei gestatten, das Verfahren zu beschleunigen? Manchmal sind beide Seiten dafür, manchmal wünscht dies nur eine Seite. Wann ist eine beschleunigte Bearbeitung gerechtfertigt?

3.11. Ich bin sicher, dass die Aussetzung des Verfahrens eine äußerst kontroverse Frage sein wird. Bekanntlich heißt es in der Präambel zur Verfahrensordnung, dass über Klagen innerhalb eines Jahres verhandelt wird.

3.8. Another interesting question concerns the power of the court to recall, reconsider or alter an order before it is enforced. Sometimes a judge may realise that the decision has been made without regard to an important authority or statutory provision and that a plain mistake has been made. Conversely, such a jurisdiction should not be used to subvert the appeal by reopening contentious issues and allowing a new case to be advanced. In England judges generally send the judgment to the parties in draft before it is delivered, so that obvious errors can be identified and corrected. But again, this is not a vehicle to allow the parties to re-argue their cases.

3.9. A final general matter concerns enforcement of procedural orders. I note that Rule 355 provides that if a party fails to take a step within the time set by the rules or by the court, a decision may be given by default. But this rule plainly confers a discretion upon the court and it raises interesting questions as to when and how it is exercised, and whether the defaulting party must be given an opportunity to provide an explanation for that default. For example, would it be reasonable for the court to make an order immediately after the default or should the defaulting party be given some notice that that is what the court will do by, for example, the court providing in the order that it is final and any default will lead to an adverse decision?

Some specific issues

3.10. That brings me to some critical issues upon which I anticipate that UPC judges will have a good deal to say. For the purposes of this paper I have identified just a few of them. When should a party be permitted to expedite his case? Sometimes both parties want it, sometimes only one or the other. What justifies jumping the queue?

3.11. I have no doubt that stays of proceedings will be a highly contentious issue. As I have indicated, the preamble to the rules indicates that actions should be brought to trial within one year. It may therefore be thought that

3.8. Une autre question intéressante concerne le pouvoir du tribunal d'infirmer, de reconsidérer ou de modifier une décision de justice avant qu'elle ne soit exécutée. En effet, le juge peut se rendre compte qu'une décision a été prise sans considérer tel principe ou tel point de droit important, ou bien telle disposition législative, ce qui a conduit à une erreur manifeste. En revanche, cette possibilité d'infirmer une décision ne doit pas servir à compromettre l'appel en soulevant de nouveau des questions contentieuses et en permettant l'ouverture d'une nouvelle affaire. En Angleterre, les juges communiquent généralement le jugement aux parties sous forme de projet avant qu'il ne soit publié, afin que les erreurs manifestes puissent être repérées et corrigées. Toutefois, ici encore, il ne s'agit pas d'offrir aux parties le moyen de faire valoir de nouveau leurs arguments.

3.9. Autre sujet général pour finir : l'exécution des ordonnances de procédure. Je note que, en vertu de la règle 355, si une partie n'accomplit pas un acte dans le délai imparti par le règlement ou le tribunal, une décision peut être rendue par défaut. Cette règle confère manifestement tout pouvoir d'appréciation au tribunal. Elle soulève des questions intéressantes quant au moment et aux modalités de son exercice, et quant au fait de savoir si l'on doit donner à la partie défaillante la possibilité de fournir une explication à son manquement. Serait-il raisonnable, par exemple, que le tribunal rende une ordonnance dès le manquement intervenu ou faut-il informer la partie défaillante que c'est ce que le tribunal fera, le tribunal précisant par exemple dans l'ordonnance que celle-ci est définitive et que tout manquement entraînera une décision à l'encontre de la partie concernée ?

Quelques points particuliers

3.10. Cela m'amène à certains points très délicats sur lesquels je prévois que les juges de la juridiction unifiée du brevet auront beaucoup à dire. Pour les besoins de mon exposé, je n'en ai retenu que quelques-uns. Dans quelles circonstances une partie devrait-elle être autorisée à accélérer le traitement de l'affaire ? Il arrive que les deux parties le veuillent, mais parfois seulement l'une ou l'autre. Qu'est-ce qui justifie que l'on bénéficie d'une priorité ?

3.11. Je ne doute pas que le sursis à statuer sera une question très débattue. Comme je l'ai indiqué, le préambule du règlement précise que l'audience devrait avoir lieu dans un délai d'un an. On pourrait donc penser que les sursis

Man könnte daraus schließen, dass eine Aussetzung diesem Grundsatz widerspricht und nur in Ausnahmefällen angeordnet werden sollte. Ich vermute, dass die Gerichte mit Regel 118 ihre Mühe haben werden, die auf den Fall abstellt, dass eine Verletzungsklage vor einer Lokal- oder Regionalkammer anhängig ist, zugleich aber ein Nichtigkeitsverfahren zwischen denselben Parteien vor der Zentralkammer oder ein Einspruchsverfahren vor dem EPA. Was ist in diesem Zusammenhang unter einer hohen Wahrscheinlichkeit zu verstehen, dass die maßgeblichen Ansprüche durch Endentscheidung im Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt werden? Und wann ist mit einer baldigen Entscheidung des EPA zu rechnen? Möglicherweise liegt dieser Regel der Gedanke zugrunde, dass eine Aussetzung nur selten erfolgen sollte. Werden die EPG-Kammern diese Linie verfolgen?

3.12. Das Thema wäre nicht vollständig behandelt, würde ich nicht auch das Trennungsprinzip ("bifurcation") erwähnen. Nach Regel 37 ist die Trennung der Verfahren zulässig, weshalb ich den EPG-Richtern dringend empfehlen würde, sich schon frühzeitig mit den Fragen, die sich daraus ergeben dürften, und den möglichen Antworten auseinanderzusetzen. Die Beklagten sind natürlich über die Möglichkeit besorgt, dass der Kläger infolge einer Unterlassungsverfügung einen zeitlichen Vorteil ("injunction gap") erlangt, zumal Nichtigkeitsverfahren, die an die Zentralkammer verwiesen werden, vielfach länger dauern als die Verletzungsverfahren, die bei einer Lokal- oder Regionalkammer verbleiben.

3.13. Auch Beschlagnahmung und Offenlegung sind wichtige Themen, bei denen sich die Praxis in den teilnehmenden Mitgliedstaaten deutlich unterscheidet. Nach welchen Grundsätzen soll das Gericht entscheiden, ob es eine Anordnung der Beweissicherung nach Regel 192 erlassen soll oder nicht? Offensichtlich hat man ein Verfahren vor Augen, das Elemente der französischen Saisie- und der englischen Search-and-Seize-Anordnung enthält. Werden manche Gerichte der Versuchung erliegen, derartige Anordnungen routinemäßig als Ersatz für Offenlegung im Laufe des Verfahrens zu erlassen, oder wird man nur in Ausnahmefällen darauf zurückgreifen?

3.14. Gedanken mache ich mir auch über die Umstände, unter denen es Gerichte für angebracht halten könnten, Verfügungen ex parte, also ohne Anhörung der anderen Seite, zu erlassen.

stays are contrary to this basic principle and should be ordered only in exceptional cases. Here I anticipate the courts will have to grapple with the terms of Rule 118 which deals with the position where there are infringement proceedings before a Local or Regional Division and revocation proceedings are pending between the same parties before the Central Division or an opposition is pending before the EPO. In this context, what does a high likelihood that the relevant claims will be held to be invalid by the final decision in the revocation proceedings mean? And when might a decision of the EPO be expected to be given rapidly? One might think that this rule embodies the notion that a stay should be granted only rarely. Will this be the approach the UPC courts adopt?

3.12. This debate would not be complete without a consideration of the issue of bifurcation. This is permitted by Rule 37 and I would certainly urge the UPC judges to consider in good time the questions to which this is likely to give rise and how they might be answered. Defendants are naturally concerned at the possibility of what is known as the injunction gap, and particularly so given that validity proceedings transferred to the Central Division may lag behind infringement proceedings retained by a Local or Regional Division.

3.13. Saisie and disclosure are also matters of great importance and upon which the practices of participating member states have differed significantly. What principles are to be applied by the court in deciding whether or not to make an order under Rule 192 for the preservation of evidence? Certainly it appears to contemplate a procedure which has elements of both the French saisie and the English search and seize orders. Will some courts be tempted to make such orders routinely as a substitute for disclosure in the course of proceedings, or will it be an exceptional remedy?

3.14. I am concerned too at the circumstances in which courts may consider it appropriate to grant without notice (ex parte) injunctions. This is an extremely powerful remedy and may

à statuer sont contraires à ce principe de base et doivent ainsi être décidés seulement dans des circonstances exceptionnelles. Je prévois à ce stade que les tribunaux seront confrontés à la règle 118 qui traite du cas où une action en contrefaçon est en instance devant une division locale ou régionale et où soit une action en nullité oppose les mêmes parties devant la division centrale soit une opposition est pendante devant l'OEB. Dans cette situation, que signifie une forte probabilité de voir les revendications concernées jugées nulles dans la décision définitive rendue dans la procédure de nullité ? Et quand peut-on s'attendre à ce qu'une décision de l'OEB soit rendue rapidement ? On peut penser que cette règle concrétise la notion qu'un sursis à statuer ne peut être accordé que rarement. Sera-ce l'approche adoptée par la juridiction unifiée du brevet ?

3.12. Ce débat ne serait pas complet si l'on n'examinait pas la question des cas d'examen concomitant de la même affaire par la division centrale et par une division locale ou régionale ("bifurcation"). La règle 37 le permet et je voudrais insister auprès des juges de la juridiction unifiée du brevet pour qu'ils examinent en temps voulu les questions que cela est susceptible de poser et la manière dont on peut y répondre. Les défendeurs sont naturellement préoccupés par le risque de décalage temporel des injonctions, et ce, d'autant que la procédure en validité transférée à la division centrale peut avoir du retard sur l'action en contrefaçon qui continue d'être instruite par une division locale ou régionale.

3.13. La saisie et la production de documents sont aussi des sujets de grande importance à propos desquels les pratiques des États membres diffèrent nettement. Quels principes le tribunal doit-il appliquer pour décider ou non de rendre une ordonnance en vertu de la règle 192 pour la conservation des preuves ? Cette règle semble envisager une procédure comportant à la fois des éléments de l'ordonnance de saisie du droit français et de l'ordonnance de perquisition et de saisie du droit anglais. Certaines juridictions seront-elles tentées de rendre de telles ordonnances de manière courante pour remplacer la production de documents en cours de procédure, ou s'agira-t-il d'un moyen de recours exceptionnel ?

3.14. Je suis également préoccupé quant aux circonstances dans lesquelles les tribunaux peuvent considérer approprié de délivrer des injonctions sans notification (ex parte).

Der Einsatz dieses sehr mächtigen Rechtsschutzinstruments kann weitreichende Auswirkungen auf die geschäftliche Tätigkeit eines Beklagten haben, insbesondere wenn es in einer Reihe von Ländern zur Anwendung kommt. Die Regeln (205 - 212) gehen recht detailliert auf die verschiedenen Sachverhalte ein, die das Gericht bei der Entscheidung berücksichtigen sollte, ob und unter welchen Bedingungen Rechtsschutz gewährt wird. Da das Gericht augenscheinlich über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, wäre es sinnvoll, in dieser Frage einheitlich vorzugehen, um Forum-Shopping zu vermeiden. Beispielsweise ist es bei englischen Richtern üblich nachzufragen, ob dem Beklagten mitgeteilt wurde, dass vorläufiger Rechtsschutz beantragt wird, und – falls dem nicht so ist – warum nicht. Wenn kein triftiger Grund angegeben wird, ist kaum mit einer einstweiligen Verfügung zu rechnen. In Regel 211 ist zudem die Stellung von Sicherheiten als Bedingung für die Anordnung einstweiliger Maßnahmen vorgesehen, was vielleicht generell verlangt werden sollte.

3.15. Vielen Rechtsordnungen (darunter der englischen) ist der Gedanke eines berichterstattenden Richters fremd. Es besteht kaum ein Zweifel, dass der Berichterstatter nach der Verfahrensordnung großen Einfluss auf den Gang des Verfahrens ausüben wird, vor allem gemäß Regel 104, indem er die Offenlegung von Unterlagen sowie Tatsachenbeweise, Sachverständigenbeweise und Versuche entweder gestattet oder ablehnt. Vielleicht sollte man von einer Streitpartei, der eine Patentverletzung vorgeworfen wird, entweder die Offenlegung oder eine Beschreibung des in Rede stehenden Erzeugnisses oder Verfahrens in einem solchen Umfang verlangen, dass geklärt werden kann, ob eine Patentverletzung vorliegt. Tatsachenbeweise können von Belang sein, wenn es um tatsächliche Kenntnis geht oder strittig ist, ob der vorherige Stand der Technik bekannt war oder ein Produkt bzw. Verfahren schon vorher verwendet wurde. Ein einheitliches Vorgehen in puncto Sachverständigenbeweise könnte sich ebenfalls als sinnvoll erweisen. Bekanntlich hat sich in England ein auf konkrete Gesichtspunkte gerichtetes Kreuzverhör als äußerst nützlich erwiesen. Möglicherweise sind Einheitlichkeit und Berechenbarkeit in diesem Bereich von ebenso großer Bedeutung wie in anderen.

3.16. Abschließend möchte ich noch die Möglichkeit erwähnen, Beweismittel in anderen Verfahren zu verwenden. Es stellt sich die Frage, ob Beweismittel,

have a very serious impact upon a defendant's business, particularly if it is effective across a number of different countries. The Rules (205-212) contain a good deal of detail about the various matters which the court should take into account in deciding whether to grant such relief and, if so, upon what terms. But the court plainly has a wide discretion and, to avoid forum shopping, it is desirable that a consistent approach is adopted. Simply by way of example, in England judges will always ask whether a defendant has been given notice that such relief is being sought and, if not, why not. If no good reason is provided it is most unlikely that relief will be granted. So also, the possibility of security being given as a condition of the grant of provisional measures is contemplated by Rule 211 and, it may be thought, is something which should in general be required.

3.15. Many jurisdictions (and England is one of them) will not be familiar with the notion of a Judge Rapporteur. There can be little doubt that under the Rules the Judge Rapporteur will have a great deal of power to shape the course of the proceedings, particularly under Rule 104 by the permitting or refusing of disclosure, fact evidence, expert evidence and experiments. It may be thought desirable that a party accused of infringement should be required to provide either disclosure or a description of the product or process in issue sufficient to enable the issues of infringement to be determined. Fact evidence may be important where actual knowledge is an issue or where there is a dispute over the availability of prior art or whether a product or process has been prior-used. A commonality of approach in relation to expert evidence may also be considered desirable and it is well known that in England cross-examination directed to particular issues may prove extremely valuable. You may consider that consistency and predictability will be as important in this area as in others.

3.16. Finally I would mention the possibility of the use of evidence in other proceedings. It may be thought questionable whether or not evidence

Il s'agit d'une mesure radicale qui peut avoir des effets sérieux sur les activités professionnelles d'un défendeur, notamment si cette injonction produit des effets dans un certain nombre de pays différents. Les règles (205-212) renferment un grand nombre de détails sur les divers éléments que le tribunal doit prendre en compte pour décider d'accorder ce type d'injonction et dans l'affirmative, dans quelles conditions. Cependant, le tribunal détient un grand pouvoir d'appréciation et, pour éviter le tourisme judiciaire, il est souhaitable qu'une approche commune soit adoptée. Pour prendre un exemple simple, en Angleterre, les juges demandent toujours s'il a été notifié au défendeur que la partie adverse a sollicité une telle injonction et, si ce n'est pas le cas, pour quelle raison. Si aucune bonne raison n'est donnée, il est très peu probable que l'injonction soit accordée. La règle 211 envisage la possibilité d'exiger le dépôt d'une sûreté comme condition de la délivrance de mesures provisoires. On peut estimer que cela devrait être exigé en règle générale.

3.15. De nombreux pays (dont l'Angleterre) ne sont pas familiarisés avec la notion de juge rapporteur. Il ne fait aucun doute qu'en vertu du règlement, le juge rapporteur jouira de beaucoup de pouvoir pour déterminer le cours de la procédure, notamment en application de la règle 104, en permettant ou en refusant la divulgation de documents, de preuves factuelles, de preuves d'expert et d'expériences. Il peut sembler souhaitable qu'une partie accusée de contrefaçon soit tenue de divulguer des documents ou de fournir une description du produit ou du procédé en question, en quantité suffisante pour déterminer les questions relatives à la contrefaçon. Les preuves factuelles peuvent être importantes lorsque les connaissances objectives sont en cause ou lorsqu'il y a désaccord quant à la disponibilité de l'état de la technique ou quant au fait de savoir si un produit ou un procédé a déjà été utilisé. On peut aussi désirer une approche commune en matière de preuves d'expert. On sait qu'en Angleterre, le système d'interrogatoire et de contre-interrogatoire portant sur des questions particulières peut avoir une très grande valeur. On peut estimer que la cohérence et la prévisibilité sont aussi importantes dans ce domaine que dans d'autres.

3.16. Je voudrais en dernier lieu mentionner la possibilité d'utiliser des preuves dans d'autres procédures. On peut douter que des preuves obtenues

die nach Regel 192 oder anderweitig unter Androhung von Zwangsmitteln erlangt wurden, in anderen Verfahren genutzt werden sollten, ohne dass zumindest ein gewichtiger Grund vorliegt. Auch zu diesen Fragen erwarte ich eine lebhaftere Diskussion.

IV. Urteile

4.1. Zum Schluss noch einige Bemerkungen zur Abfassung von Urteilen. Dies ist ein heikles Thema, denn jeder Richter hat seine eigene Handschrift, und es handelt sich ebenso sehr um eine Kunst wie um eine Wissenschaft. Dennoch erlaube ich mir, auf einige allgemeine Fragen hinzuweisen. Es ist immer sinnvoll, das Hauptaugenmerk auf die wirklichen Streitpunkte zu legen und das Urteil so kurz und präzise abzufassen, wie es die Materie erlaubt. Englische Richter sind nicht unbedingt für knappe Urteile bekannt, sodass es gilt, die folgenden Worte von Blaise Pascal zu beherzigen:

"Ich habe diesen Brief nur deswegen länger gehalten (als üblich), weil ich keine Zeit hatte, ihn kürzer zu fassen."³

4.2. Von kurzen Urteilen einmal abgesehen, ist es häufig angebracht, gleich zu Anfang auf die Gliederung des Urteils hinzuweisen und Zwischenüberschriften zu verwenden. Nach meiner persönlichen Meinung ist es auch hilfreich, dabei an die Adressaten des Urteils zu denken. Es richtet sich natürlich an die Streitparteien und insbesondere die unterlegene Partei; die Prozessvertreter der Parteien; das Berufungsgericht; die Gerichtsarchivare und schließlich die Öffentlichkeit. Vor allem kommt es darauf an, die Streitfragen präzise zu benennen, jede Frage klar und eindeutig zu entscheiden und jede Entscheidung zu begründen. In der ersten Instanz ist die Aufklärung aller strittigen Sachverhalte von zentraler Bedeutung.

4.3. Nicht uninteressant ist die Frage, ob Urteile *ex tempore* – also unmittelbar – gefällt werden sollten. Bisweilen ist dies wichtig, beispielsweise wenn die Angelegenheit sehr dringend ist. Viele Richter sorgen in jedem Falle dafür, dass die Struktur des Urteils schon vor der Verkündung in groben Zügen vorliegt. In England muss ein Richter nachträgliche Korrekturen berücksichtigen, die Tat- oder Rechtsfragen oder die Auslegung betreffen. Andererseits ist es nicht zulässig, neue Argumente vorzubringen. Man hat immer die Mög-

obtained under compulsion, whether under Rule 192 or otherwise, should be used in other proceedings, at least without good reason. These too are matters upon which I anticipate a good deal of debate.

IV. Judgments

4.1. The last area upon which I wish to say a few words is judgment writing. This is a sensitive topic because the writing of judgments is an individual exercise and as much an art as a science. There are some general points which I think may be made, however. It is always helpful to focus attention upon the real issues and to keep the judgment as brief and clear as the subject-matter allows. In England we are not always known for our short judgments and perhaps we would do well to keep these words of Blaise Pascal in mind:

"I have only made this letter longer (than usual) because I have not had the time to make it shorter."³

4.2. Except in short judgments, an early paragraph mapping out the course of the judgment and the use of headings are often useful. My personal view is that it is also helpful to consider to whom the judgment is addressed. The answer is, of course, the parties, particularly, the loser; the lawyers for the parties; the Court of Appeal; the law reporters; and finally the general public. What is, I think, vital is a clear identification of the issues, a plain and unambiguous decision on each of those issues and reasoning to justify each such decision. And at first instance, fact-finding on all disputed issues is critical.

4.3. An interesting question is whether judgments should be given *ex tempore*. Sometimes this is important, for example because the matter is very urgent. Even so, many judges find it helpful to have a structure for a judgment worked out by the time it is given. In England, a judge should listen to post-judgment corrections of fact, law or understanding. On the other hand, it is not permissible to allow the case to be re-argued. We are always provided with an opportunity to check the transcript and alter the contents,

par contrainte, en vertu de la règle 192 ou d'une autre manière, puissent être utilisées dans d'autres procédures, du moins en l'absence de bonnes raisons. Ce sont des sujets sur lesquels je prévois de nombreux débats.

IV. Jugements

4.1. La rédaction des jugements constitue le dernier sujet que je souhaite aborder. Il s'agit d'un sujet sensible. En effet, la rédaction des jugements est un exercice individuel relevant tout autant de l'art que de la science. Je crois néanmoins que l'on peut faire quelques remarques générales. Il est toujours utile de concentrer l'attention sur les questions réelles et de rédiger le jugement de manière aussi concise et claire que le permet le sujet. En Angleterre, nous ne sommes pas toujours connus pour nos jugements succincts. Aussi ferions-nous bien de garder ces mots de Blaise Pascal à l'esprit :

"Je n'ai fait celle-ci (cette lettre) plus longue (que d'habitude) que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte."³

4.2. En dehors des jugements brefs, il est souvent utile de rédiger en début de jugement un paragraphe résumant le jugement et d'insérer des titres. Je pense personnellement qu'il est aussi utile de tenir compte de ceux à qui le jugement est adressé. La réponse est, bien évidemment, les parties, et en particulier la partie déboutée, les avocats des parties, la Cour d'appel, les juristes chargés de transcrire le jugement dans les recueils et enfin, le grand public. Il est essentiel, selon moi, de déterminer clairement les questions qui se posent, de rendre des décisions claires et non ambiguës sur chacune de ces questions, et de proposer un raisonnement rendant compte de chacune d'entre elles. En première instance, l'exposé des faits sur toutes les questions en litige est essentiel.

4.3. Il est intéressant de se demander si les jugements devraient être rendus oralement immédiatement après l'audience (*ex tempore*). Cela est parfois important, par exemple en situation de grande urgence. Toutefois, même dans ce genre de situation, de nombreux juges estiment utile que le jugement soit structuré au moment où il est rendu. En Angleterre, un juge doit tenir compte des demandes de correction concernant des questions de fait, de droit ou de compréhension qui lui sont soumises après le jugement. En

³ *Lettres Provinciales* Nr. 16, 4. Dezember 1656.

³ *Lettres Provinciales* No. 16, 4 December 1656.

³ "Lettres Provinciales" n° 16, 4 décembre 1656.

lichkeit, die Niederschrift nachzuprüfen und um der Klarheit Willen sogar größere inhaltliche Änderungen vorzunehmen, aber am Ergebnis darf sich natürlich nichts ändern.

V. Fazit

5.1. Es liegt wohl auf der Hand, dass der Erfolg des EPG vornehmlich von der Wahrnehmung der Nutzer abhängt. Folglich muss das Gericht kontinuierlich und erkennbar Entscheidungen fällen, die hohen Ansprüchen genügen und keine übermäßigen Kosten verursachen. Ich habe in meinem Vortrag eine Reihe von Fragen angeschnitten, die potenziellen Nutzern ein berechtigtes Anliegen sind. Zweifellos ist dies nur eine kleine Auswahl. Sie verdeutlicht aber, wie wichtig es für die Richter des neuen Gerichts ist, an einem Strang zu ziehen und gemeinsam einheitliche, verlässliche und transparente Konzepte für die Ausübung der weitreichenden Entscheidungskompetenzen und Ermessensbefugnisse zu erarbeiten, die ihnen übertragen werden. Es ist eine faszinierende Gelegenheit, ein System aufzubauen, das alles Bisherige übertrifft.

perhaps even quite substantially, for clarity; but plainly not to change the outcome.

V. Conclusion

5.1. There can be little doubt that the success of the UPC will depend in significant part on user perception. It is essential that the court is seen to offer consistent high-quality decision-making at affordable cost. In this paper I have posed a number of questions on matters of legitimate concern to potential users. No doubt there are many others. I think they illustrate the importance of the judges of this new court working together to develop consistent, reliable and transparent approaches to the exercise of the considerable powers and discretions which will be conferred upon them. It is an exciting opportunity to develop a system which is better than anything that has gone before.

revanche, l'affaire ne peut pas être plaidée de nouveau. On a toujours la possibilité de vérifier la transcription du jugement et d'en faire modifier le contenu, peut-être même de façon très substantielle, pour des questions de clarté, mais on ne peut manifestement pas changer le résultat du jugement.

V. Conclusion

5.1. Incontestablement, le succès de la juridiction unifiée du brevet dépendra en grande partie de la manière dont ses utilisateurs la percevront. Il est essentiel que la juridiction soit perçue comme rendant des décisions cohérentes et de grande qualité à un coût raisonnable. Le présent exposé pose un certain nombre de questions sur des sujets susceptibles de soulever des craintes légitimes chez les utilisateurs potentiels de la juridiction. À n'en pas douter, de nombreuses autres questions se posent également. Elles illustrent, selon moi, combien il importe que les juges de cette nouvelle juridiction œuvrent ensemble à la mise en place d'approches cohérentes, fiables et transparentes concernant l'exercice des compétences et le pouvoir d'appréciation très étendus qui leur seront conférés. C'est une occasion exaltante pour nous de mettre en place un système jamais égalé jusqu'alors.

Vergleich und Zusammenwirken zwischen EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Sachlage und Lösungen für das EPG

Vorsitz: Sir Robin Jacob (GB)

Sir Richard ARNOLD

Richter, High Court, Chancery Division

Widerruf eines Patents nach rechtskräftigem Verletzungsurteil: was dann? Nationale Praxis und künftige Praxis des EPG

I. Situation im Vereinigten Königreich

Infolge der jüngsten Entscheidung des Supreme Court in der Sache *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Zodiac Seats UK Ltd* ([2013] UKSC 46, [2014] AC 160) hat sich die Rechtslage im Vereinigten Königreich verändert.

Sachverhalt

Im Fall *Virgin gegen Zodiac* war die Sachlage kompliziert und in mancherlei Hinsicht ungewöhnlich. Virgin war Inhaberin des am 30. Mai 2007 erteilten europäischen Patents (UK) 1 495 908. Darin wurde ein Flugzeugsitz zur Verwendung bei Langstreckenflügen beschrieben und beansprucht, der heruntergeklappt ein flaches Bett bildet. Die Firma Zodiac stellte eine Sitzeinheit mit dem Namen Solar Eclipse her, die an mehrere internationale Fluggesellschaften geliefert wurde.

Am 30. Juli 2007 klagte Virgin vor dem High Court of England and Wales gegen Zodiac auf Unterlassung und Schadenersatz mit der Begründung, dass deren "Solar Eclipse"-Sitze ihr Patent verletzen. Zodiac brachte in ihrer Klageerwiderung vor, dass ihre Sitze nicht unter die Patentansprüche fielen. Sollten die Ansprüche aber so breit sein, dass sie sich auf ihre Sitze erstreckten, wäre das Patent wegen mangelnder Neuheit und unzulässiger Erweiterung nichtig.

Am 29. Februar 2008 legte Zodiac vor dem EPA gemeinsam mit mehreren Fluggesellschaften, denen im Fall der Rechtsbeständigkeit des Patents Verletzungsklagen drohten, Einspruch gegen das Patent ein. Eine Aussetzung

Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play and solutions for the UPC

Chair: Sir Robin Jacob (GB)

Sir Richard ARNOLD

Judge, High Court Chancery Division

A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked: what happens next? National practice and what will the UPC do?

I. The position in the United Kingdom

The law in the United Kingdom on this question has changed as a result of the recent decision of the Supreme Court in *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46, [2014] AC 160.

The facts

The facts in the *Virgin v Zodiac* case were rather complicated and, in some respects, unusual. Virgin was the proprietor of European patent (UK) No. 1 495 908 granted on 30 May 2007. The patent described and claimed a seat which reclined to provide a flat bed for use in long-haul aircraft. Zodiac manufactured a seating unit called the Solar Eclipse which had been supplied to a number of international airlines.

On 30 July 2007 Virgin began proceedings against Zodiac in the High Court of England and Wales claiming an injunction and damages on the footing that its Solar Eclipse seats infringed the patent. Zodiac defended the action on the ground that its seats did not fall within the claims of the patent. But, it said, if the claims were wide enough to cover their seats, then the patent was invalid on account of prior art and for added matter.

On 29 February 2008 Zodiac opposed the patent in the EPO, along with a number of airlines who had bought its seats and were at risk of infringement proceedings if the patent was valid. Initially, no application was made for a

Comparaison et interaction entre les chambres de recours de l'OEB et les juridictions nationales – état des lieux et solutions pour la juridiction unifiée du brevet

Présidence : Sir Robin Jacob (GB)

Sir Richard ARNOLD

Juge à la division de la chancellerie de la Haute cour

Un brevet jugé contrefait par une décision définitive est par la suite révoqué : qu'advient-il alors ? Quelle est la pratique nationale et que fera la juridiction unifiée du brevet ?

I. Position des juridictions au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, l'état du droit sur cette question a changé à la suite de la décision rendue récemment par la Cour suprême en l'affaire *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46, [2014] AC 160.

Les faits

Les faits en cause dans cette affaire étaient assez complexes et, à certains égards, inhabituels. La société Virgin était titulaire du brevet européen (UK) n° 1 495 908, délivré le 30 mai 2007. Ce brevet décrivait et revendiquait un système de siège inclinable à l'horizontale, formant un lit, destiné aux aéronefs effectuant des vols long-courriers. La société Zodiac fabriquait un siège de passager, sous le nom de Solar Eclipse, qu'elle avait vendu à un certain nombre de compagnies aériennes internationales.

Le 30 juillet 2007, la société Virgin a introduit une action contre la société Zodiac devant la High Court of England and Wales aux fins d'obtenir une injonction de cessation de contrefaçon, ainsi que des dommages et intérêts, au motif que les sièges Solar Eclipse portaient atteinte au brevet. La défenderesse a fait valoir que ses sièges ne tombaient pas sous le coup des revendications du brevet. Elle a, au surplus, ajouté que, si les revendications du brevet étaient assez larges pour couvrir le siège qu'elle produisait, alors le brevet était nul, en raison de l'état de la technique et de la présence d'éléments ajoutés.

Le 29 février 2008, la société Zodiac a formé une opposition contre le brevet devant l'OEB, conjointement avec un certain nombre de compagnies aériennes qui avaient acquis ses sièges et risquaient d'être visées par une

des englischen Verfahrens wurde zunächst nicht beantragt.

Am 21. Januar 2009 entschied der High Court (Justice Lewison) im englischen Verfahren ([2009] EWHC 26 (Pat), [2009] ECDR 127), dass die "Solar Eclipse"-Sitze von Zodiac das Patent nicht verletzen. Der Richter hielt fest, wenn die Patentansprüche so breit gewesen wären, dass sie sich auf das Sitzsystem von Zodiac erstreckt hätten, hätte er das Patent wegen Erweiterung des Schutzgegenstands für nichtig erklärt. Alle sonstigen Nichtigkeitsgründe wies er jedoch zurück. Virgin legte Berufung gegen die Entscheidung über die Verletzung ein, und Zodiac legte Anschlussberufung in Bezug auf die Rechtsbeständigkeit ein.

Am 31. März 2009 hielt die Einspruchsabteilung des EPA das Patent mit kleinen Änderungen aufrecht. Zodiac und die übrigen Einsprechenden gaben sofort ihre Absicht bekannt, vor der Technischen Beschwerdekammer Beschwerde einzulegen. Dies gab Anlass zu einem Schriftwechsel zwischen den Anwälten der Parteien hinsichtlich der Folgen, die es hätte, wenn der englische Court of Appeal das Patent für rechtsbeständig befände und die Technische Beschwerdekammer es später in relevanter Hinsicht für nichtig erklärte. Die Anwälte von Zodiac schlugen vor, die Berufung auszusetzen, bis das Einspruchsverfahren vor dem EPA rechtskräftig abgeschlossen sei. Die Anwälte von Virgin lehnten dies ab. Am selben Tag informierten sie den Court of Appeal schriftlich über den Sachstand und den wahrscheinlichen Ausgang des Einspruchsverfahrens und fassten ihren Schriftwechsel mit den Anwälten von Zodiac zusammen. Am 12. Mai 2009 erwiderte das Civil Appeals Office, dass Lord Justice Jacob angewiesen habe, einstweilen das Verfahren nicht auszusetzen; die Parteien könnten jedoch nach Ergehen des Urteils des Court of Appeal die Aussetzung beantragen, falls dann noch relevant.

Diese Anweisung wurde erteilt, ohne dass die Parteien vorab unterrichtet wurden und ohne dass den Vertretern von Zodiac Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde.

Mit Urteil vom 22. Oktober 2009 ([2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 192) gab

stay of the English proceedings.

On 21 January 2009 the High Court (Lewison J) gave judgment in the English proceedings ([2009] EWHC 26 (Pat), [2009] ECDR 127) holding that Zodiac's Solar Eclipse seats did not infringe the patent. The judge recorded that, if the claims of the patent had been wide enough to cover Zodiac's seating system, he would have held it to be invalid for added matter. But he rejected every other ground of invalidity advanced. Virgin appealed against the decision on infringement, and Zodiac cross-appealed on validity.

On 31 March 2009 the Opposition Division of the EPO upheld the patent subject to minor amendments. Zodiac and the other opponents immediately indicated their intention to appeal to the Technical Board of Appeal. This gave rise to correspondence between the parties' solicitors about what would happen if the English Court of Appeal held the patent to be valid, but the TBA later held it to be invalid in some relevant respect. Zodiac's solicitors proposed that the appeal should be stayed until the final determination of the opposition proceedings in the EPO. Virgin's solicitors refused to agree. They then wrote on the same day to the Court of Appeal informing them of the progress and likely course of the opposition proceedings, and summarising their correspondence with Zodiac's solicitors. On 12 May 2009 the Civil Appeals Office replied that "Jacob LJ has directed that he will not grant a stay of proceedings at present, however, parties can apply for a stay following judgment in the Court of Appeal if it is still possibly relevant."

That direction was given without prior notice to either party and without inviting any observations from those acting for Zodiac.

On 22 October 2009 the Court of Appeal (Jacob LJ, Patten LJ and

action en contrefaçon en cas de validité du brevet. Dans un premier temps, aucune demande de sursis à statuer n'a été présentée aux juges anglais.

Le 21 janvier 2009, la High Court (juge Lewison) a rendu son jugement dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions anglaises ([2009] EWHC 26 (Pat), [2009] ECDR 127), estimant que les sièges Solar Eclipse de Zodiac ne constituaient pas une contrefaçon. Le juge a constaté que si les revendications du brevet avaient été suffisamment larges pour couvrir le système de siège fabriqué par la société Zodiac, il aurait conclu à la nullité du brevet sur le fondement de la présence d'éléments ajoutés. Il a en outre rejeté chacun des autres motifs de nullité invoqués. La société Virgin a interjeté appel de cette décision en contrefaçon et la société Zodiac a formé un recours incident fondé sur la nullité du brevet.

Le 31 mars 2009, la division d'opposition de l'OEB s'est prononcée en faveur du maintien du brevet, sous réserve de modifications mineures. La société Zodiac et les autres opposants ont immédiatement fait part de leur intention de former un recours devant la chambre de recours technique. Cela a donné lieu à un échange de courriers entre les avocats des parties, au sujet de ce qui se produirait si la Cour d'appel anglaise concluait à la validité du brevet; cependant, la chambre de recours technique a par la suite estimé que certains aspects du brevet n'étaient pas valables. Les avocats de la société Zodiac ont alors proposé de demander un sursis à statuer sur l'appel jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans la procédure d'opposition devant l'OEB. Les avocats de la société Virgin ont rejeté cette proposition. Puis, le même jour, ils ont adressé une lettre à la Cour d'appel l'informant de l'état d'avancement de la procédure d'opposition et de son déroulement probable, et résumant leurs échanges avec les avocats de la société Zodiac. Le 12 mai 2009, le Bureau des appels au civil a répondu: "Lord Justice Jacob a indiqué qu'il n'accorderait pas de sursis à statuer à ce stade, mais que les parties pourront le demander, le cas échéant, lorsque la Cour d'appel aura statué, si cela demeure pertinent."

Cette instruction a été donnée sans notification préalable à aucune des parties et sans que les conseils agissant au nom de la société Zodiac aient été invités à formuler des observations.

Par son arrêt du 22 octobre 2009 ([2009] EWCA Civ 1062, [2010]

der Court of Appeal (Lord Justices Jacob und Patten, Justice Kitchin) der Berufung von Virgin in Sachen Verletzung statt, verwarf aber die Berufung von Zodiac in Sachen Rechtsbeständigkeit und befand somit das Patent für rechtsbeständig und verletzt. Zodiac beantragte daraufhin – wie offenbar in der Anweisung Lord Justice Jacobs vom 12. Mai 2009 angedacht – die Aussetzung des Beschlusses bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens vor dem EPA. Am 21. Dezember 2009 wies der Court of Appeal den Antrag ab ([2009] EWCA Civ 1513, [2010] FSR 396). Hauptbegründung für die Abweisung des Antrags war, dass es sinnlos wäre, den Berufungsbeschluss auszusetzen, da infolge der Entscheidung des Court of Appeal in der Sache *Unilin BV gegen Berry Floor NV* ([2007] EWCA Civ 364, [2007] FSR 25) eine spätere Widerrufsentscheidung der Technischen Beschwerdekammer ohne Konsequenzen bliebe, weil die Entscheidung des Court of Appeal die Parteien rechtskräftig binden würde. Mit Beschluss vom 12. Januar 2010 erklärte der Court of Appeal das Patent für rechtsbeständig und verletzt, untersagte per einstweiliger Verfügung die weitere Verletzung des Patents und wies eine Schadenersatzfeststellung für die erfolgte Verletzung an. Die einstweilige Verfügung war insofern eingeschränkt, als die Lieferung von Sitzen an Delta im Rahmen eines bestehenden Vertrags unter der Auflage gestattet wurde, dass Zodiac für jeden gelieferten Sitz 10 000 GBP an Virgin zahlt, schloss im Übrigen aber alle künftigen Verletzungen ein.

Damals war die mündliche Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer für den 20. April 2010 anberaumt. Wegen der Unterbrechungen des Flugverkehrs infolge des Ausbruchs des Vulkans Eyjafjalajökull in Island wurde sie jedoch auf den 9. September 2010 verlegt. An diesem Verhandlungstermin wich die Technische Beschwerdekammer dann von der Entscheidung der Einspruchsabteilung ab. Sie befand alle Ansprüche, deren Verletzung in England festgestellt wurde, für nichtig, bestätigte aber den Rechtsbestand des Patents in geänderter Form. Zu diesem Zeitpunkt hatte jedoch der Supreme Court die Berufung von Zodiac gegen die Entscheidung des Court of Appeal nicht zugelassen.

Auf die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer hin beantragte Zodiac beim Court of Appeal die Auf-

Kitchin J) gave judgment ([2009] EWCA Civ 1062, [2010] RPC 192) allowing Virgin's appeal on infringement, but dismissing Zodiac's appeal on validity and thus holding the patent to have been valid and infringed. Zodiac then applied for a stay of the order, as apparently envisaged in Jacob LJ's direction of 12 May 2009, pending the conclusion of the opposition proceedings in the EPO. On 21 December 2009 the Court of Appeal refused the application ([2009] EWCA Civ 1513, [2010] FSR 396). The main ground on which it refused the application was that it was pointless to stay the order on the appeal, because the effect of the decision of the Court of Appeal in *Unilin BV v Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364, [2007] FSR 25 was that any later decision of the TBA revoking the patent would make no difference since the decision of the Court of Appeal would bind the parties *per rem judicatam*. On 12 January 2010, the Court of Appeal sealed an order making a declaration that the patent was valid and infringed, granting an injunction to restrain further infringement of the patent and directing an inquiry as to damages for past infringement. The injunction was qualified so as to allow the delivery of seats to Delta under an existing contract, on Zodiac undertaking to pay £10 000 to Virgin for each seat delivered, but otherwise covered all future infringements.

At this stage, the hearing before the TBA was due to take place on 20 April 2010. In the event, however, this was postponed to 9 September 2010 as a result of the disruption of flights following the eruption of the Eyjafjalajökull volcano in Iceland. When the adjourned date came, the TBA varied the decision of the Opposition Division. They held that all the claims found in England to have been infringed were invalid, but upheld the validity of the patent in amended form. By that time, however, the Supreme Court had refused Zodiac permission to appeal against the Court of Appeal's decision.

As a result of the TBA's decision, further applications were made by Zodiac to the Court of Appeal to

RPC 192), la Cour d'appel (Lord Justice Jacob, Lord Justice Patten et le juge Kitchin) a fait droit à l'appel formé contre la décision en contrefaçon et rejeté la demande incidente en annulation de la société Zodiac ; elle a donc conclu à la validité du brevet et à sa contrefaçon. La société Zodiac a alors demandé le sursis à exécution de cette décision dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition en instance devant l'OEB, comme l'instruction du Lord Justice Jacob du 12 mai 2009 semblait l'envisager. La Cour d'appel a rejeté cette demande le 21 décembre 2009 ([2009] EWCA Civ 1513, [2010] FSR 396). Elle a principalement fondé son refus sur le motif selon lequel il était inutile d'ordonner le sursis à exécution de la décision en appel, eu égard au fait que conformément à son propre précédent, *Unilin BV v Berry Floor NV* [2007] EWCA Civ 364, [2007] FSR 25, une décision de révocation du brevet rendue ultérieurement par la chambre de recours technique n'aurait aucun effet car les parties se trouvaient liées par la décision de la Cour d'appel en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée (*per rem judicatam*). Le 12 janvier 2010, la Cour d'appel a rendu une ordonnance par laquelle elle établissait la validité et la contrefaçon du brevet, accordait une injonction visant à faire cesser la contrefaçon et ordonnait la détermination du préjudice résultant des atteintes passées. L'injonction était formulée de manière à permettre la livraison de sièges à la Compagnie Delta aux termes d'un contrat en cours, sous réserve que la société Zodiac s'engage à payer 10 000 Livres à Virgin pour chaque siège livré, mais interdisait en dehors de cela toute atteinte future au brevet.

À ce stade, la procédure orale devant la chambre de recours technique devait se tenir le 20 avril 2010. Elle a toutefois été repoussée au 9 septembre 2010 en raison d'une interruption du trafic aérien liée à l'éruption du volcan islandais Eyjafjalajökull. Le jour de la procédure orale, la chambre de recours technique, qui n'a pas souscrit aux conclusions de la division d'opposition, a estimé que toutes les revendications jugées contrefaites en Angleterre n'étaient pas valables, mais a maintenu le brevet sous une forme modifiée. Entre-temps, cependant, la Cour suprême n'avait pas autorisé la société Zodiac à se pourvoir contre la décision de la Cour d'appel.

À la suite de la décision de la chambre de recours technique, la société Zodiac a introduit d'autres demandes auprès

hebung der einstweiligen Verfügung sowie verschiedene Änderungen des Beschlusses des Court of Appeal. Die einstweilige Verfügung wurde am 1. Dezember 2010 einverständlich aufgehoben. Die anderen von Zodiac beantragten Änderungen waren

- i) Ersatz der ergangenen Erklärungen durch neue Erklärungen, aus denen eindeutig hervorgeht, dass das für rechtsbeständig erklärte Patent das nicht geänderte Patent war,
- ii) Aufhebung des Beschlusses zur Herausgabe der angeblich patentverletzenden Erzeugnisse,
- iii) Aufhebung des Beschlusses zur Schadenersatzfeststellung und
- iv) Aufhebung der Verpflichtung Zodiacs, für jeden an Delta gelieferten Sitz 10 000 GBP zu zahlen, nebst Rückerstattung der bereits gezahlten 3 600 000 GBP.

Am 23. Februar 2011 entschied der Court of Appeal (Lord Justices Smith, Jacob und Patten) ([2011] EWCA Civ 163, [2011] FSR 27), dass i) die Erklärung nicht geändert werde, ii) der Beschluss zur Herausgabe aufgehoben werde, weil er angesichts der Änderung des Patents hinfällig sei, iii) der Beschluss zur Schadenersatzfeststellung aufrechterhalten werde, weil er lediglich dazu diene, die Wirkung der Entscheidung des Court of Appeal zu ermitteln, wonach das Patent rechtsbeständig sei und verletzt worden sei, und diese Entscheidung sei rechtskräftig, und iv) dass die 3 600 000 GBP nicht zurückerstattet würden, weil sie ein Vorschuss (u. a.) auf den festzustellenden Schadenersatz seien. Im Rahmen der Schadenersatzfeststellung forderte Virgin daraufhin Schadenersatz in Höhe von mindestens 49 Mio. GBP.

In der Zwischenzeit hatte Virgin drei Klagen vor dem High Court gegen Kunden angestrengt, die Sitzeinheiten von Zodiac gekauft hatten und benutzen; Zodiac trat diesen Verfahren bei. Virgin behauptete in ihren Klagen, dass die "Solar Eclipse"-Sitze das geänderte Patent verletzen. Am 27. Juli 2012 entschied der High Court (damals Justice Floyd), dass die "Solar Eclipse"-Sitze das geänderte Patent nicht verletzen: *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Jet Airways Ltd* [2012] EWHC 2153 (Pat), [2013] RPC 10. (Nach der Entscheidung des Supreme Court wurde das Urteil von Justice Floyd vom Court of Appeal bestätigt: [2013] EWCA Civ 1713.)

Zodiac legte beim Supreme Court gegen die Entscheidung des Court of

discharge the injunction and to vary the Court of Appeal's order in a number of other respects. The injunction was discharged by consent on 1 December 2010. The other variations sought by Zodiac were: (i) the replacement of the declarations made by new declarations making it clear that the patent held to be valid was the unamended patent; (ii) the discharge of the order for delivery up of the allegedly infringing articles; (iii) the discharge of the order for an inquiry as to damages; and (iv) the release of Zodiac from its undertaking to pay £10 000 per seat delivered to Delta and the repayment of £3 600 000 already paid under it.

On 23 February 2011 the Court of Appeal (Smith, Jacob and Patten LJJ) held ([2011] EWCA Civ 163, [2011] FSR 27) that: (i) the declaration would not be varied; (ii) the order for delivery up would be discharged because it was redundant in the light of the amendment of the patent; (iii) the order for an inquiry as to damages would stand, because it was no more than the mechanism for working out the effect of the Court of Appeal's decision that the patent was valid and had been infringed, and that decision was *res judicata*; and (iv) the £3 600 000 was not repayable because it was an advance referable to (among other things) the damages to be assessed in the inquiry. Virgin subsequently claimed damages of at least £49 million in the inquiry.

In the meantime Virgin had brought three actions in the High Court against customers who had bought and were using Zodiac's seating units, actions to which Zodiac were also joined. In these actions Virgin contended that the Solar Eclipse seats infringed the amended patent. On 27 July 2012 the High Court (Floyd J, as he then was) held that the Solar Eclipse seats did not infringe the amended patent: *Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways Ltd* [2012] EWHC 2153 (Pat), [2013] RPC 10. (After the decision of the Supreme Court, Floyd J's judgment was upheld by the Court of Appeal: [2013] EWCA Civ 1713.)

Zodiac appealed to the Supreme Court against the decision of the Court of

de la Cour d'appel aux fins d'obtenir la levée de l'injonction et la modification de l'ordonnance de la Cour d'appel sur un certain nombre d'autres points. L'injonction a été levée d'un commun accord le 1^{er} décembre 2010. Les autres modifications demandées par la société Zodiac consistaient à :

- i) substituer aux déclarations existantes une formulation précisant que le brevet dont la validité a été reconnue était le brevet sous sa forme non modifiée ;
- ii) supprimer les dispositions autorisant la livraison des articles argués de contrefaçon ;
- iii) supprimer la disposition ordonnant la détermination du montant des dommages et intérêts ;
- et iv) libérer Zodiac de son engagement de verser 10 000 Livres par siège livré à Delta et ordonner le remboursement des 3 600 000 Livres déjà versées à ce titre.

Le 23 février 2011, la Cour d'appel (Lord Justice Smith, Jacob et Patten) a jugé que ([2011] EWCA Civ 163, [2011] FSR 27) : i) la déclaration ne serait pas modifiée ; ii) la disposition concernant la livraison serait supprimée car elle faisait double emploi, compte tenu de la modification du brevet ; iii) la disposition ordonnant la détermination du montant des dommages et intérêts était maintenue, car elle ne constituait rien d'autre que le mécanisme donnant effet à la décision de la Cour selon laquelle le brevet était valable et avait été l'objet d'une contrefaçon et que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée (*res judicata*) ; et iv) les 3 600 000 Livres n'étaient pas remboursables car il s'agissait d'une avance correspondant (notamment) aux dommages et intérêts devant être fixés. La société Virgin a par la suite demandé un minimum de 49 millions de Livres.

Entre-temps cette société avait engagé trois actions devant la High Court contre des clients ayant acquis et utilisant les systèmes de siège produits par Zodiac ; ces actions visaient également Zodiac. Dans ces procédures, Virgin prétendait que les sièges Solar Eclipse portaient atteinte au brevet tel que modifié. Le 27 juillet 2012, la High Court (en la personne du juge Floyd qui y siégeait alors) a estimé que les sièges Solar Eclipse ne portaient pas atteinte au brevet tel que modifié : *Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways Ltd* [2012] EWHC 2153 (Pat), [2013] RPC 10. (Après que la Cour suprême a rendu sa décision, la décision du juge Floyd a été confirmée par la Cour d'appel : [2013] EWCA Civ 1713.)

La société Zodiac s'est pourvue en appel devant la Cour suprême contre la

Appeal vom 23. Februar 2011 Berufung ein.

Entscheidung

Der Supreme Court gab einstimmig der Berufung von Zodiac statt und entschied, dass Zodiac darauf vertrauen durfte, dass das Patent in der Form, in der sie es laut dem Urteilsspruch des Court of Appeal verletzt habe, später von der Technischen Beschwerdekammer in Reaktion auf die von Virgin wegen Verletzung geltend gemachte Schadenersatzforderung für nichtig erklärt worden war. Die Begründung des Supreme Court lässt sich wie folgt zusammenfassen: Nach Artikel 68 EPÜ gelte der Widerruf oder die Änderung eines Patents rückwirkend ab dem Tag der Patenterteilung. Zudem handle es sich um eine Entscheidung *in rem*, die also nicht auf bestimmte Parteien beschränkt sei, sondern den Status des Patents gegenüber aller Welt bestimme und jedermann das Recht verleihe, so zu verfahren, als hätte das nicht geänderte Patent nie existiert. Der Grundsatz der Rechtskraftwirkung (*res judicata*) verbiete es Zodiac zwar, auf die Rechtsbeständigkeit oder die Verletzung des nicht geänderten Patents abzuheben, über die der Court of Appeal zu ihren Ungunsten entschieden hatte, hindere Zodiac aber nicht daran, sich im Verfahren zur Feststellung von Schadenersatz darauf zu berufen, dass das Patent nach dieser Entscheidung geändert worden war. Die Änderung des Patents durch die Technische Beschwerdekammer sei eine nachträglich eingetretene Tatsache und konnte deshalb zum Zeitpunkt der Entscheidung von Zodiac nicht vorgebracht werden. Zudem handle es sich dabei um eine ebenso unstrittige wie entscheidende Tatsache. Mit dem Vorbringen dieser Tatsache habe Zodiac nicht die Schlussfolgerungen des Court of Appeal in Bezug auf das nicht geänderte Patent infrage gestellt und nicht versucht, eine Sache wieder aufzurollen, über die das Gericht bereits entschieden hatte. Vielmehr stütze sich Zodiac auf die daraus resultierende Konsequenz, dass nämlich die Ansprüche, die dem Urteilsspruch des Court of Appeal zufolge verletzt worden waren, nunmehr als von Anfang an nichtig angesehen wurden.

Appeal dated 23 February 2011.

The decision

The Supreme Court unanimously allowed Zodiac's appeal, and held that Zodiac was entitled to rely upon the fact that the form of the patent which the Court of Appeal had held that Zodiac had infringed had subsequently been held invalid by the TBA as an answer to Virgin's claim for damages for infringement. In summary, the Supreme Court's reasoning was as follows. The effect of Article 68 of the European Patent Convention was that the revocation or amendment of a patent applied retrospectively back to the date of grant. Furthermore, it was a decision *in rem*, not limited to the particular parties, but determining the status of the patent as against the world, and entitling everyone to conduct their affairs as though the unamended patent had never existed. The doctrine of *res judicata*, although barring Zodiac from relying on arguments relating to validity or infringement of the unamended patent which had been determined adversely to it by the Court of Appeal, did not prevent Zodiac from asserting that the patent had been amended after that decision as part of its defence on the inquiry as to damages. The fact that the patent had been amended by the TBA was a fact which had arisen subsequently, and therefore could not have been relied upon by Zodiac at the time of that decision. Furthermore, it was a fact which was both indisputable and crucially important. Zodiac, in relying on that fact, made no challenge to the conclusions reached by the Court of Appeal with regard to the unamended patent and did not seek to re-litigate a point which that court had already determined. Rather, Zodiac relied on the consequence that the claims which the Court of Appeal had held to have been infringed were now deemed never to have existed.

décision de la Cour d'appel en date du 23 février 2011.

La décision

La Cour suprême a unanimement fait droit au recours de la société Zodiac en jugeant, qu'en réponse à la demande de dommages et intérêts de Virgin pour contrefaçon, Zodiac était fondée à se prévaloir du fait que le brevet sous sa forme initiale, auquel elle avait selon la Cour d'appel porté atteinte, avait ensuite été révoqué par la chambre de recours technique. En résumé, la Cour suprême a tenu le raisonnement qui suit. En vertu de l'article 68 de la Convention sur le brevet européen (CBE), la révocation ou la modification d'un brevet s'applique rétroactivement à compter de sa délivrance. En outre, la décision de révocation ou de modification concerne des droits réels, et son effet ne se limite pas aux parties au litige, mais elle détermine le statut du brevet à l'égard de tous, de sorte que chacun est fondé à mener ses affaires comme si le brevet sous sa forme non modifiée n'avait jamais existé. Si le principe de l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que Zodiac invoque les moyens tirés de la nullité ou de la contrefaçon du brevet non modifié, sur lesquels la Cour d'appel ne lui avait pas donné gain de cause, cela ne l'empêchait pas de faire valoir que le brevet avait été modifié ultérieurement à cette décision, comme moyen dans le cadre de l'instance visant à fixer les dommages et intérêts. La circonstance que le brevet avait été modifié par la chambre de recours technique constituait un fait ultérieur sur lequel Zodiac ne pouvait donc s'appuyer au moment de la décision de la Cour d'appel. Il s'agissait, en outre, d'un fait à la fois incontestable et d'une importance cruciale. La société Zodiac, en l'invoquant, n'a ni contesté les conclusions de la Cour d'appel au sujet du brevet sous sa forme non modifiée, ni cherché à porter à nouveau devant le juge un point déjà tranché par la Cour. Elle s'est au contraire appuyée sur la considération selon laquelle les revendications auxquelles il avait, selon la Cour, été porté atteinte étaient désormais réputées n'avoir jamais existé.

Mit dieser Entscheidung hob der Supreme Court drei frühere Entscheidungen des Court of Appeal auf: *Poulton gegen Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430, *Cofflexip SA gegen Stolt Offshore MS Ltd (No. 2)* [2004] EWCA Civ 213, [2004] FSR 34, und *Unilin gegen Berry*.

Die Entscheidung lässt drei Fragen offen. Die erste lautet, was passiert, wenn der Beklagte zu dem Zeitpunkt, zu dem das Patent widerrufen oder geändert wird, bereits Schadenersatz an den Patentinhaber geleistet hat. Der Supreme Court hat diese Frage zwar angerissen, sich aber nicht abschließend dazu geäußert. Die zweite Frage lautet, inwieweit es einem Beklagten, der der Patentverletzung für schuldig befunden wurde, offen steht, nach erfolglosem Angriff auf den Rechtsbestand des Patents anschließend eine Nichtigkeitsklage zum selben Patent anzustrengen. Natürlich kann der Beklagte nicht die gleichen Nichtigkeitsgründe erneut vorbringen. Kann er aber neue Gründe geltend machen, wie etwa einen neuen Stand der Technik? Die Auswirkung der Entscheidung des Supreme Court auf diese Frage ist unklar; die Antwort könnte lauten, dass es darauf ankommt, ob der Beklagte bei Beachtung der angemessenen Sorgfalt den neuen Stand der Technik während des früheren Verfahrens hätte ermitteln können. Die dritte Frage lautet, ob der Beklagte, wenn er das Patent nicht aus neuen Gründen angreifen kann (z. B. weil er nicht die angemessene Sorgfalt beachtet hat), einen Dritten rechtmäßig damit beauftragen kann.

II. Wie wird das EPG handeln?

Die Wirkung eines nachträglichen Widerrufs des Patents nach einem rechtskräftigen Verletzungsurteil wird sicher irgendwann zum Gegenstand einer Entscheidung des EPG werden, und dieser Aufsatz soll die Bewertung keinesfalls vorwegnehmen. Die folgenden Betrachtungen über die grundsätzliche Problematik seien jedoch gestattet.

Weder die Verordnung 1257/2012/EU noch das EPG-Übereinkommen, die Satzung oder die Verfahrensordnung enthält eine Vorschrift, die diesen Aspekt direkt behandelt. Es gibt nur drei Vorschriften von offenkundiger Relevanz. Die erste ist Artikel 65 (4) des EPG-Übereinkommens:

In so holding, the Supreme Court overruled three earlier decisions of the Court of Appeal: *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430; *Cofflexip SA v Stolt Offshore MS Ltd (No. 2)* [2004] EWCA Civ 213, [2004] FSR 34; and *Unilin v Berry*.

The decision leaves open three questions. The first is what happens if the defendant has already paid the damages to the patentee by the date the patent is revoked or amended. Although the Supreme Court touched on this question, it expressed no concluded view on it. The second question is the extent to which it is open to a defendant who has been found to have infringed a patent after having unsuccessfully challenged the validity of the patent subsequently to bring revocation proceedings in respect of the same patent. Clearly the defendant cannot re-argue the same grounds of invalidity. But can the defendant rely upon new grounds, such as new prior art? The effect of the Supreme Court's decision on this question is unclear, but the answer may be that it will depend on whether the defendant could have discovered the new prior art during the course of the previous proceedings with the exercise of reasonable diligence. The third question is whether, if the defendant cannot attack the patent again on new grounds (e.g. because it did not exercise reasonable diligence), it can legitimately procure a third party to do so.

II. What will the UPC do?

The effect of a subsequent revocation of the patent upon an earlier binding ruling of infringement will clearly be an issue for decision by the UPC in due course, and nothing in this paper is intended to pre-judge that issue. The following observations about the nature of the problem may be made, however.

No provision in Regulation 1257/2012/EU, the UPC Agreement, the Statute or the Rules of Procedure directly addresses this issue. There are only three provisions which appear to be relevant. The first is Article 65(4) of the UPC Agreement, which provides:

Par cette conclusion, la Cour suprême opérait un revirement par rapport à trois décisions antérieures de la Cour d'appel : *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block Co* [1908] 2 Ch 430 ; *Cofflexip SA v Stolt Offshore MS Ltd (No. 2)* [2004] EWCA Civ 213, [2004] FSR 34 ; et *Unilin v Berry*.

Cette décision laisse trois questions en suspens. La première est celle de savoir ce qui se produit si le défendeur a déjà payé les dommages et intérêts au titulaire du brevet à la date à laquelle le brevet est révoqué ou modifié. Bien que la Cour suprême ait abordé cette question, elle n'a formulé aucune conclusion à cet égard. La deuxième concerne la mesure dans laquelle un défendeur qui a été considéré par le juge comme ayant porté atteinte à un brevet peut, après en avoir vainement contesté la validité, engager ensuite une procédure de révocation contre ce même brevet. Il est évident que le défendeur ne peut invoquer à nouveau les mêmes motifs de nullité. Mais pourrait-il se fonder sur de nouveaux motifs, comme un nouvel état de la technique ? La portée de la décision de la Cour suprême est peu claire sur ce point, mais la réponse à cette question pourrait dépendre du fait de savoir si le défendeur aurait pu découvrir ce nouvel état de la technique au cours de la procédure précédente en faisant preuve d'une diligence raisonnable. La troisième question est celle de savoir si, lorsque le défendeur ne peut pas attaquer à nouveau le brevet sur le fondement de motifs différents (p. ex. parce qu'il n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable), il pourrait faire en sorte qu'un tiers s'en charge.

II. Que va faire la juridiction unifiée du brevet ?

L'effet d'une révocation ultérieure du brevet sur une décision de contrefaçon antérieure définitive est une question qui, le moment venu, fera sans aucun doute l'objet d'une décision de la juridiction unifiée du brevet et rien dans la présente contribution n'entend préjuger de sa position. Les observations ci-après, au sujet de la nature du problème soulevé, peuvent toutefois être formulées.

Aucune disposition du Règlement (UE) n° 1257/2012, de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, de son statut ou de son règlement de procédure ne traite directement de cette question. Seules trois dispositions paraissent pertinentes à cet égard. La première est l'article 65(4) de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, qui dispose :

"Soweit ein Patent für nichtig erklärt wurde, gelten die in den Artikeln 64 und 67 EPÜ genannten Wirkungen als von Anfang an nicht eingetreten."

Diese Vorschrift, die Artikel 68 EPÜ entspricht, könnte als Grundlage für dieselbe Argumentation wie die des Supreme Court in *Virgin gegen Zodiac* herangezogen werden.

Die zweite Vorschrift ist der folgende Satz in Regel 354 (4) der Verfahrensordnung (16. Entwurf):

"Wenn aufgrund der Feststellung einer Patentverletzung eine vollstreckbare Entscheidung oder ein vollstreckbarer Beschluss ergangen ist, das Patent jedoch nach Verfahrensabschluss geändert oder widerrufen wird, kann das Gericht auf Antrag der Partei, gegen die die Entscheidung oder der Beschluss vollstreckbar wäre, anordnen, dass die Entscheidung oder der Beschluss nicht mehr vollstreckbar ist."¹

Mit dieser Bestimmung wird es offensichtlich ins Ermessen des EPG gestellt anzuordnen, dass ein Beschluss nicht mehr vollstreckbar ist. Das EPG könnte somit eine einstweilige Verfügung aufheben. Doch berechtigt die Bestimmung es nicht, bereits vollstreckte Beschlüsse rückgängig zu machen. Zudem ist nicht klar, ob das EPG diesen Ermessensspielraum dazu nutzen könnte, die Rechtskraftwirkung einer früheren Entscheidung zur Rechtsbeständigkeit des Patents aufzuheben.

Die dritte Vorschrift ist Regel 362 der Verfahrensordnung (16. Entwurf):

"Das Gericht kann jederzeit auf Antrag einer der Parteien oder von Amts wegen nach Anhörung der Parteien befinden, dass unverzichtbare Prozessvoraussetzungen fehlen, z. B. wegen der Anwendung des Grundsatzes der Rechtskraftwirkung."²

Mit dieser Bestimmung wird der Grundsatz der Rechtskraftwirkung anerkannt. Dies wirft aber die Frage auf, welches Recht für die Rechtskraftwirkung einer früheren Entscheidung anwendbar ist: das Recht der Europäischen Union oder das nationale Recht, und wenn Letzteres der Fall ist, bestimmt sich das anwendbare nationale Recht nach Artikel 5 (3) der Verordnung 1257/2012/EU oder nach Artikel 24 (2) des EPG-

"To the extent that a patent has been revoked it shall be deemed not to have had, from the outset, the effect specified in Articles 64 and 67 of the EPC."

This provision, which corresponds to Article 68 EPC, could be relied upon as founding the same reasoning as that adopted by the Supreme Court in *Virgin v Zodiac*.

The second is the following sentence in Rule 354(4) of the Rules of Procedure (16th draft), which provides:

"Where an enforceable decision or order has been made pursuant to a finding of infringement of a patent, and, following the conclusion of the action, the patent is amended or revoked, the Court may order, upon the request of the party against whom the decision or order would be enforceable, that the decision or order cease to be enforceable."¹

This provision apparently gives the UPC a discretion to order that an order is no longer enforceable. Thus an injunction could be lifted. But it does not empower the UPC to reverse orders which have already been enforced. Furthermore, it is not clear that the UPC could use this procedural discretion to override the *res judicata* effect of an earlier decision as to the validity of the patent.

The third is Rule 362 of the Rules of Procedure (16th draft), which provides:

"The Court may at any time, on the application of a party or of its own motion, after giving the parties an opportunity to be heard, decide that there exists an absolute bar to proceeding with an action, for example because of the application of the principle of *res judicata*."²

This provision recognises the existence of the principle of *res judicata*. But it begs the question of what law is applicable to the question of the *res judicata* effect of a previous ruling. Is this European Union law or is it national law, and if the latter, is the national law to be determined by Article 5(3) of Regulation 1257/2012/EU or in accordance with Article 24(2) of the

"Dans la mesure où un brevet a été annulé, il est réputé avoir été, d'emblée, dépourvu des effets précisés aux articles 64 et 67 de la CBE."

Cette disposition, qui correspond à l'article 68 de la CBE, pourrait servir à fonder le même raisonnement que celui qui a été adopté par la Cour suprême dans la décision *Virgin v Zodiac*.

La deuxième est la phrase suivante de la règle 354(4) du règlement de procédure (16^e version du projet), qui dispose :

"Lorsqu'une décision ou une ordonnance exécutoire a été rendue suite à la constatation de la contrefaçon d'un brevet, et qu'à l'issue de la procédure, le brevet est modifié ou révoqué, la Juridiction peut ordonner, à la demande de la partie contre laquelle la décision ou l'ordonnance aurait été exécutée, que la décision ou l'ordonnance cesse d'être exécutoire."¹

Cette disposition donne manifestement à la juridiction unifiée du brevet le pouvoir d'ordonner qu'une ordonnance ne soit plus exécutoire. Ainsi, une injonction pourrait être levée. Cependant, cette disposition n'habilite pas la juridiction unifiée du brevet à annuler des ordonnances qui ont déjà été exécutées. De plus, on ne sait pas clairement si la juridiction unifiée du brevet peut utiliser ce pouvoir d'appréciation pour passer outre l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure concernant la validité du brevet.

La troisième est la règle 362 du règlement de procédure (16^e version du projet), qui dispose :

"La Juridiction peut, à tout moment, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, après avoir donné aux parties la possibilité d'être entendues, relever l'interdiction absolue d'engager une action, par exemple, en raison de l'application du principe de la chose jugée."²

Cette disposition reconnaît, certes, l'existence du principe de l'autorité de la chose jugée. Mais elle soulève le problème de savoir quel droit régit la question de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Est-ce le droit de l'Union européenne ou bien le droit national ? Et en cas d'application de ce dernier, sera-t-il déterminé conformément à l'article 5(3) du Règlement (UE) n° 1257/2012 ou à

¹ Keine amtliche Übersetzung.

² Keine amtliche Übersetzung.

¹ No official translation.

² No official translation.

¹ Aucune traduction officielle.

² Aucune traduction officielle.

Übereinkommens?

Schließlich kann die Antwort, wie aus *Virgin gegen Zodiac* hervorgeht, davon abhängen, ob es nur einen Beschluss zu prüfen gilt, mit dem der Beklagte zu Schadenersatz verurteilt wird, oder ob der Beklagte bereits Schadenersatz geleistet hat. Im zweiten Fall muss der Beklagte möglicherweise eine Klage auf Rückerstattung anstrengen, für die das EPG nach Artikel 32 (1) des EPG-Übereinkommens wohl nicht zuständig ist.

UPC Agreement?

Finally, as indicated in *Virgin v Zodiac*, the answer may depend on whether there is only an order that the defendant should pay damages to be assessed or whether the defendant has already paid the damages. In the latter case, the defendant may have to bring a claim for restitution, which the UPC would presumably not have competence to entertain under Article 32(1) of the UPC Agreement.

l'article 24(2) de l'Accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet ?

Enfin, comme il est indiqué dans la décision *Virgin v Zodiac*, la réponse à cette question pourrait dépendre du point de savoir si seule une ordonnance enjoignant au défendeur de payer des dommages et intérêts doit être examinée ou si le défendeur a déjà payé les dommages et intérêts. Dans ce dernier cas, celui-ci pourrait devoir engager une action en restitution, pour laquelle la juridiction unifiée du brevet n'aurait probablement pas compétence en vertu de l'article 32(1) de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

Marie COURBOULAY

**Stellvertretende Vorsitzende,
3. Kammer, Tribunal de Grande
Instance von Paris**

**Die unterschiedliche Praxis
der nationalen Gerichte: eine
Herausforderung für das
Einheitliche Patentgericht**

**I. Was wird aus der Entschei-
dung über eine Patentverletzung
bei einer nachträglichen
Aufhebung des Patents?**

Französische Praxis

Wird das Patent, aufgrund dessen eine Patentverletzung rechtskräftig festgestellt wurde, widerrufen oder für nichtig erklärt, so gibt es keine Möglichkeit, diese Entscheidung zu revidieren, und sie muss dennoch vollstreckt werden.

Dem Grundsatz, dass die Entscheidung über die Nichtigkeit des Patents *erga omnes* wirkt und auf den Tag der Anmeldung des Patents zurückwirkt, dessen Schutzwirkung als von Anfang an nicht eingetreten gilt, steht der Grundsatz der Rechtskraft einer endgültigen Entscheidung entgegen, die nicht mehr in Frage gestellt werden kann.

Es besteht daher keine Möglichkeit einer Erstattung der wegen Patentverletzung gezahlten Entschädigungen, ja nicht einmal die Möglichkeit, die Vollstreckung der entsprechenden Entscheidung auszusetzen (vgl. Urteil des Plenums des Kassationsgerichtshofs vom 17. Februar 2012).

**Mögliche Praxis des Einheitlichen
Patentgerichts**

Ich persönlich würde es begrüßen, wenn die Vollstreckung der Entscheidungen über eine Patentverletzung ausgesetzt und die aufgrund eines nachträglich in einem anderen Verfahren für nichtig erklärten Patents gezahlten Entschädigungssummen erstattet werden könnten.

Marie COURBOULAY

**Vice-Presiding Judge, 3rd chamber,
Paris regional court**

**Different practices at national
courts: a challenge for the UPC**

**I. What happens to infringement
rulings if the patent concerned is
later revoked?**

Practice in France

In France, if a patent is revoked or annulled following a final decision that it was infringed, that decision cannot be revisited, and has to be executed regardless.

The principle that revocation has *erga omnes* effect retroactive to the date of filing the application – which is thus deemed never to have existed – comes up against that of *res judicata*, i.e. the authority of a final decision is not open to challenge.

So infringement damages paid cannot be reclaimed, and it is not even possible to suspend the decision's execution (see judgment of 17 February 2012 given by the court of cassation sitting in plenary session).

Possible UPC practice

Personally, I believe it would be a good idea to allow such suspension, and reimbursement of damages paid for infringing a patent which is subsequently set aside in other proceedings.

Marie COURBOULAY

**Vice-présidente, 3^e Chambre,
Tribunal de Grande Instance de Paris**

**Les différences de pratiques au
sein des juridictions nationales :
un défi pour la juridiction unifiée
du brevet**

**I. Sort des décisions
reconnaissant une contrefaçon à
la suite de la révocation
ultérieure du brevet fondant
l'action en contrefaçon**

pratique française

En France, si le brevet fondant des décisions définitives reconnaissant une contrefaçon est révoqué ou annulé, il n'y a aucune possibilité de revenir sur ces décisions qui devront être exécutées quand bien même le brevet a été révoqué.

Si le principe est que la décision de nullité du brevet a un effet *erga omnes* et prend effet à la date de dépôt du brevet qui est censé ne jamais avoir existé, il se heurte à un autre principe qui est celui de l'autorité de la chose jugée d'une décision définitive qui ne peut être remise en cause.

Il n'y a donc pas de restitution possible des sommes versées au titre de la contrefaçon ni même de possibilité de suspendre l'exécution d'une telle décision. (Cf. l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 17 février 2012.)

pratique possible UPC

À titre personnel, je trouve qu'une bonne pratique serait de permettre la suspension de l'exécution des décisions ayant statué sur la contrefaçon et la restitution des sommes versées au titre d'un brevet annulé postérieurement dans une autre procédure.

II. Behandlung von Anträgen auf Nichtigerklärung durch französische Gerichte bei Einlegung eines Einspruchs oder einer Beschwerde vor dem EPA

Französische Praxis

Wird nach der Patenterteilung vor dem EPA Einspruch oder Beschwerde eingelegt, so kann vor Gericht eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung des EPA beantragt werden.

Die Aussetzung des Verfahrens ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Einigen sich die Parteien nicht auf die Aussetzung, so entscheidet das Gericht hierüber aufgrund ihres schriftlichen Vorbringens und ihrer Anhörung in einer öffentlichen mündlichen Verhandlung.

Berücksichtigt werden:

- die Erfolgsaussichten des Einspruchs oder der Beschwerde;

das Gericht nimmt also eine Bewertung des dem EPA vorgelegten Falls vor

- die Frage, ob die Parteien vor dem EPA ein beschleunigtes Verfahren beantragt haben

- der Interessensausgleich zwischen den Parteien und der Schaden, der ihnen bei einer Aussetzung dadurch entstehen würde, dass nicht innerhalb einer angemessenen Frist über die behauptete Patentverletzung entschieden wird

- der Prozentsatz der vom EPA erteilten Patente, die keinen Bestand haben

In fast drei Viertel der Fälle wird das Verfahren nicht bis zur Entscheidung des EPA ausgesetzt.

Mögliche Praxis des Einheitsgerichts

Ich halte es für sinnvoll, es sowohl den nationalen als auch den "europäischen" Rechtsprechungsorganen zu gestatten zu prüfen, ob eine Aussetzung erforderlich ist. Richter sind es gewohnt, eine solche rechtliche und tatsächliche Prüfung auf diesem und vielen anderen Gebieten vorzunehmen. Ausschlaggebend für die Entscheidung über die Aussetzung sind im Allgemeinen die Abwägung der jeweiligen Interessen und der Konsequenzen einer aufgeschobenen Sachentscheidung; diese Kriterien werden vom EPA nicht berücksichtigt, da es sich nicht mit Verletzungsklagen befasst.

II. Revocation suits before French courts if an opposition or appeal is pending at the EPO

Practice in France

If a granted patent is opposed or appealed at the EPO, suspension of the French proceedings can be requested, pending the EPO's decision.

Suspension is not a right.

In the absence of agreement between the parties, the court decides on suspension in the light of their written pleadings and any other submissions made in public adversarial proceedings.

The court will consider:

- the likely success of the opposition or appeal;

it will thus assess the submissions made to the EPO

- whether accelerated proceedings at the EPO have been requested

- the balance of the parties' interests, and the damage they are likely to suffer if suspension is granted and no decision on the alleged infringement is taken in reasonable time

- the revocation rate for EPO patents.

In nearly three quarters of cases, proceedings are not suspended pending the EPO's decision.

Possible UPC practice

I think a good solution is to let the court – whether national or "European" – decide if it needs to suspend its proceedings. Judges are used to making this legal and factual analysis, in this and many other areas, and whether they grant a suspension will normally depend on the balance of the parties' interests and the consequences of delay – criteria which the EPO does not apply because it does not hear infringement cases.

II. Traitement des demandes de nullités de brevets devant les tribunaux français en cas d'opposition ou d'appel formés devant l'OEB

pratique française

En cas d'opposition ou d'appel devant l'OEB après la délivrance du brevet, il peut être demandé un sursis au tribunal dans l'attente de la décision de l'OEB.

Ce sursis n'est pas de droit.

Sauf accord des parties pour le sursis, il appartient au tribunal de prendre sa décision au vu des conclusions écrites de chacune des parties et après un débat contradictoire en audience publique et au vu des éléments versés au débat.

Sont pris en compte :

- les chances de succès de l'opposition ou de l'appel ;

le tribunal apprécie donc les éléments soumis à l'OEB

- le fait que les parties ont demandé ou n'ont pas demandé d'accélérer la procédure devant l'OEB

- la balance des intérêts des parties et les dommages subis si aucune décision n'est rendue dans un délai raisonnable sur la contrefaçon alléguée au cas où le sursis était accordé.

- le taux de réformation des brevets délivrés par l'OEB

Dans près de 3/4 des cas il n'est pas sursis dans l'attente de la décision de l'OEB.

pratique possible UPC

Je pense qu'il est utile de laisser à la juridiction qu'elle soit nationale ou "européenne" la possibilité d'évaluer la nécessité de surseoir à statuer ou pas ; c'est une analyse juridique et factuelle que les juges sont habitués à faire dans ce domaine comme dans bien d'autres et c'est en général la balance des intérêts en présence et des conséquences d'une décision tardive au fond qui est déterminante dans la décision de sursis, critères qui ne sont pas soumis à l'OEB qui ne traite pas de la contrefaçon.

III. Auswirkungen der Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA auf Patentverfahren vor französischen Gerichten

Französische Praxis

Für französische Gerichte ist das EPA einschließlich der Großen Beschwerdekammer kein Rechtsprechungsorgan, sondern eine Behörde, deren Aufgabe es ist, Patente zu erteilen oder zu versagen. Sie fühlen sich daher an die Beschwerdekammerentscheidungen nicht gebunden.

So vermochte die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, wonach eine Dosierung als zweite therapeutische Anwendung angesehen werden kann, die französischen Richter weder in der ersten Instanz noch in der Berufung zu überzeugen (vgl. Urteile des TGI Paris vom 20. März 2012 (*Teva gegen Eli Lilly*) und des Berufungsgerichts von Paris vom 12. März 2014)

Weiteres Beispiel: Die Entscheidung über die Patentierbarkeit von DNA, der der Kassationsgerichtshof nicht gefolgt ist (der Oberste Gerichtshof der USA hat letzten Juni die Entscheidungen des USPTO, das die Patentierbarkeit von DNA als solcher anerkannt hatte, ebenfalls aufgehoben).

Mögliche Praxis des Einheitsgerichts

Die Patentierbarkeit von DNA scheint mir ein gutes Beispiel dafür zu sein, dass Patentgerichte, die über dieselben Fragen zu urteilen haben wie ein Patentamt, anders "reagieren", weil die Richter Gesichtspunkte berücksichtigen, die vor dem Patentamt nicht thematisiert werden. Auch wenn es um denselben Sachverhalt geht und die Rechtsgrundlagen weitgehend identisch sind, ist die Auseinandersetzung anders gelagert, und die Auslegungen unterscheiden sich.

Meines Erachtens sollten die Entscheidungen des EPA den nationalen Gerichten daher als ein Denkanstoß unter anderen dienen, sich aber nicht direkt auf deren Entscheidungen auswirken, und diese Praxis sollte vor dem Einheitsgericht beibehalten werden.

III. Effect of EPO board of appeal decisions on patent litigation before French courts

Practice in France

French courts believe that the EPO, up to and including the Enlarged Board of Appeal, is not a court but an office that grants or refuses patents. So they do not feel bound by board of appeal decisions.

For example, the Enlarged Board's decision that dosage regimes could be regarded as second medical uses has not convinced French judges either at first instance or on appeal (see judgment dated 20 March 2012 of the Paris regional court in *Teva v Eli Lilly*, and that dated 12 March 2014 of the Paris appeal court).

Another example is the court of cassation's refusal to uphold the decision that DNA was patentable (likewise, last June, the US supreme court set aside similar decisions taken by the USPTO).

Possible UPC practice

I regard the DNA patents as a good example of how a court and an office do not "react" in the same way to the same issue, because judges take account of aspects which offices do not consider. The facts may be identical, and the legal basis largely the same, but the debate is different and interpretations diverge.

So whilst EPO decisions – and other factors – can give national courts food for thought, they cannot directly affect their rulings. This, I believe, must remain the case before the UPC.

III. Effet des décisions de la chambre d'appel de l'OEB sur les demandes relatives au brevet devant les juridictions françaises

La juridiction française considère que l'OEB y compris sa grande chambre de recours, n'est pas une juridiction mais un office dont la mission est de délivrer ou non des brevets. Elle ne se sent donc pas tenue par les décisions du BoA.

Par exemple, la décision sur le dosage rendue par la grande chambre de l'OEB indiquant que le dosage pouvait être considéré comme une seconde application thérapeutique n'a pas emporté la conviction des juges français tant en première instance qu'en cour d'appel (cf. le jugement du TGI Paris en date du 20 mars 2012 (*Teva v Eli Lilly*) et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 12 mars 2014).

Par exemple, la décision de breveter l'ADN que n'a pas admise la Cour de Cassation (la cour suprême des États-Unis a de la même façon en juin dernier annulé les décisions de l'USPTO ayant également admis la brevetabilité de l'ADN en tant que tel).

pratique possible UPC

L'exemple sur la brevetabilité de l'ADN me semble assez représentatif du fait que les juridictions en charge des brevets statuant sur les mêmes sujets qu'un office ne "réagissent" pas comme les offices car sont pris en compte par les juges d'autres éléments qui ne sont pas soumis aux offices. Le débat n'est pas de même nature même s'il porte sur les mêmes faits et que les fondements légaux sont largement les mêmes. Les interprétations qui en sont données divergent.

En conséquence, je pense que si les décisions de l'OEB sont des éléments de réflexion apportés aux juridictions nationales avec d'autres éléments, elles ne peuvent avoir un effet direct sur les décisions et que cette pratique doit être maintenue devant l'UPC.

IV. Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen

Französische Praxis

Nachdem sich insbesondere das französische Patentamt INPI lange geweigert hatte, computerimplementierte Erfindungen als patentierbar anzusehen, wurden solche Patente in einigen Entscheidungen unter der Voraussetzung anerkannt, dass neben einer erfinderischen Tätigkeit ein weiterer technischer Effekt nachgewiesen wird.

Derartige Patente schützen etwa Computerprogramme zum Einsatz in einer Registrierkasse, die zugleich Einkaufsgutscheine ausgibt, oder Computerprogramme für die Wartung von Heizkesseln (Fernwartungsheft).

Diese Erfindungen sind jedoch an der Grenze zwischen dem Urheberrecht an Computerprogrammen und Methoden angesiedelt und in Frankreich mit einiger Rechtsunsicherheit behaftet, denn ihr technischer Effekt ist mitunter schwer nachzuweisen, so dass keineswegs sicher ist, dass das Patent vor Gericht Bestand haben wird; in der großen Mehrzahl der Fälle wurden die Patente für nichtig erklärt.

V. Erfinderische Tätigkeit: Aufgabe/Lösungs-Ansatz

Die französische Rechtsprechung hat sich diesen Ansatz in den meisten Fällen zu eigen gemacht, ohne dass dies allerdings die Regel wäre.

Übernommen wurde der Grundsatz, dass nachgewiesen werden muss, dass der Fachmann anhand seines Fachwissens nicht nur zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern notwendigerweise zu ihr gelangt wäre.

In der Debatte steht gegenwärtig die Definition des Fachwissens am Anmelde- bzw. Prioritätstag. Erstreckt sich dieses Wissen auf andere Fachgebiete, so muss erklärt werden, warum der Fachmann über diese Kenntnisse verfügen musste. Bei einem Team von Fachleuten sind nach Auffassung des Tribunal de grande instance und des Berufungsgerichts von Paris nunmehr auch die Gründe für die Zusammenstellung des Teams darzulegen.

IV. Patentability of computer-implemented inventions (CIIs)

Practice in France

For a long time, INPI did not regard CIIs as patentable, but it has now done so provided they involve a supplementary technical effect and inventive step.

These patents were for software implementing computer programs in cash registers so that receipts could be issued in a single transaction, or for boiler maintenance work (remote maintenance records).

However, these inventions are arguably more a matter for software and method copyright. The patents for them are subject to some legal uncertainty in France, because their technical effect is sometimes hard to show, and it is by no means certain that they will be upheld; the large majority of decisions have found them null and void.

V. Inventive step: problem-solution approach

French courts have agreed to follow this approach in most cases, but it is not a rule.

Their yardstick is that the skilled person, given his technical knowledge, would necessarily have arrived at the invention, not just that he could have done.

As a result, the issue now is how to define that knowledge, at the date of filing or priority. If it extends to other technical fields, the applicant must explain why the skilled person had to have that extra knowledge. If the skilled person is a team – which the Paris regional and appeal courts now accept can be the case – it must be explained why its composition is as it is.

IV. Brevetabilité des inventions informatiques fonctionnant dans un ordinateur

pratique française

Après avoir longtemps refusé de considérer comme brevetable une invention CIIs notamment l'INPI, des décisions ont reconnu la validité de tels brevets à condition qu'un effet technique supplémentaire soit démontré ainsi que l'activité inventive.

Ces brevets protégeaient des logiciels mettant en œuvre des programmes d'ordinateurs dans des caisses enregistreuses qui permettaient la délivrance de bons d'achat en une seule opération ou pour des opérations de maintenance de chaudière (carnets d'entretien à distance).

Cependant, ces inventions sont à la limite du droit d'auteur des logiciels et des méthodes et souffrent d'une insécurité juridique certaine en France car la démonstration de leur effet technique est parfois difficile à établir et il n'est pas du tout certain que le brevet sera déclaré valable ; la grande majorité des décisions ont déclaré les brevets nuls.

V. Activité inventive : approche problème - solution

La juridiction française a accepté d'adopter cette démarche dans la plupart des cas mais celle-ci n'est pas pour autant devenue une règle.

Ce qui a été adopté c'est que doit être établi que l'homme du métier aurait nécessairement trouvé l'invention à partir de ses connaissances techniques et pas seulement qu'il aurait pu trouver cette invention.

Ainsi c'est la définition des connaissances de l'homme du métier au jour du dépôt du brevet ou de sa date de priorité qui fait maintenant débat ; si ces connaissances s'étendent à d'autres domaines techniques, il faut expliquer pourquoi il devait avoir ces connaissances ; s'il s'agit d'une équipe, ce qui est maintenant accepté par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris, il faut également expliquer les raisons de la composition de cette équipe.

William CHANDLER**Mitglied einer Technischen Beschwerdekammer, Europäisches Patentamt****Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (CII): Sachlage und Entwicklungen**

In den letzten dreißig Jahren haben die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts mehr als eintausend Fälle behandelt, die computerimplementierte Erfindungen, kurz CII, betrafen. Dabei haben sie eine relativ einheitliche Rechtsprechung entwickelt. In ihrer Stellungnahme G 3/08 bestätigte die Große Beschwerdekammer im Wesentlichen die ständige Rechtsprechung, zumindest in Bezug auf die Schutzzfähigkeit von Computerprogrammen. Es wäre schade, wenn das neue Einheitliche Patentgericht, sobald es erst einmal besteht, nicht von den unternommenen Anstrengungen und den oft komplexen Beratungen ein wenig profitieren könnte, die notwendig waren, um auf diesem Gebiet der Öffentlichkeit ebenso wie den Beteiligten ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben.

In meinem Vortrag will ich versuchen, einige der Besonderheiten bei der Bewertung der Patentierbarkeit von Erfindungen auf diesem Gebiet zu erläutern. Nach einem allgemeinen Überblick werde ich mich auf den Ansatz der Beschwerdekammern konzentrieren und die wichtigsten Unterschiede gegenüber dem Vorgehen in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland hervorheben.

In diesem Bereich des Patentrechts werden einige Begriffe verwendet, die sich nicht ohne weiteres erschließen und die sich in ihrer Bedeutung überschneiden. Ein paar davon möchte ich deshalb einführen und ansatzweise definieren. Dazu gehören "computerimplementierte Erfindung" – Anlass für eine interessante Diskussion über die Bedeutung von "Erfindung" an sich –, "Mischerfindung" und der immer wiederkehrende Begriff "technisch". Er kommt vor in Zusammensetzungen wie "technischer Charakter", "technische Lösung", "technische Aufgabe", "technischer Beitrag" und "technische Überlegungen".

Eine computerimplementierte Erfindung (CII) ist logischerweise eine "Erfindung", die mittels eines Computers ausgeführt wird. Ob dies bedeutet, dass die ganze Erfindung auf dem Computer implementiert wird oder nur Teile davon,

William CHANDLER**Member, Technical Board of Appeal, European Patent Office****Patentability of computer-implemented inventions (CIIs): state of play and developments**

Over the last thirty years the boards of appeal of the European Patent Office have dealt with over one thousand cases that could be termed computer-implemented inventions or CIIs for short. In doing so, they have established a body of rather consistent jurisprudence. The Enlarged Board of Appeal essentially confirmed this consistency in its opinion G 3/08, at least in connection with the eligibility of computer programs. It would be a shame if the new Unified Patent Court, when it comes, could not profit from some of the hard work and often complex deliberations that have gone into providing a certain measure of certainty in this field for the public and parties alike.

In this talk, I shall try to explain some of the particularities of judging patentability of inventions in this field. I shall start with a general overview and then concentrate on the approach used by the boards of appeal and highlight any key differences over the approaches used in the US, UK, and Germany.

This field of patent law uses a number of terms that are not entirely straightforward and that overlap in meaning. I shall therefore try to introduce a minimum number of terms and try to define them to some extent. These include the terms "computer-implemented invention", which leads to an interesting discussion about the meaning of "invention" itself, "mixed invention" and the notorious term "technical". The latter appears in connection with "technical character", "technical solution", "technical problem", "technical contribution" and "technical considerations".

A computer-implemented invention (CII) is logically an "invention" implemented on a computer. Whether this means that the whole invention is implemented on the computer or only parts of it depends on the definition of invention

William CHANDLER**Membre d'une Chambre de recours technique, Office européen des brevets****Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (IMOO) : état des lieux et développements**

Au cours des trente dernières années, les chambres de recours de l'Office européen des brevets ont traité plus de mille dossiers que l'on peut qualifier d'inventions mises en œuvre par ordinateur ou IMOO. C'est ainsi qu'elles ont constitué toute une jurisprudence relativement cohérente. La Grande Chambre de recours a pour l'essentiel confirmé cette cohérence dans son avis G 3/08, du moins concernant l'éligibilité des programmes d'ordinateurs à bénéficier d'une protection. Il serait dommage que la nouvelle juridiction unifiée du brevet, une fois créée, ne profite pas en partie du gros travail effectué et des délibérations souvent complexes qui ont apporté un certain degré de certitude dans ce domaine au grand public ainsi qu'aux parties.

Je vais tenter d'expliquer dans le présent exposé certaines particularités relatives aux jugements portant sur la brevetabilité des inventions dans ce domaine. Mon exposé commencera par un aperçu général, puis examinera l'approche adoptée par les chambres de recours et dégagera les éventuelles grandes différences entre les approches adoptées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Ce domaine du droit des brevets emploie un certain nombre de termes qui ne sont pas évidents au premier abord et dont les significations se recoupent. Je vais donc m'efforcer de présenter un minimum de termes et de les définir dans une certaine mesure. Ces termes sont notamment : "invention mise en œuvre par ordinateur", qui conduit à une analyse intéressante de la signification du mot "invention" lui-même, "invention mixte" et "technique". Ce dernier terme bien connu apparaît dans les expressions "caractère technique", "solution technique", "problème technique", "contribution technique" et "aspects techniques".

Logiquement, une invention mise en œuvre par ordinateur (IMOO) est une "invention" réalisée sur un ordinateur. Savoir si l'invention est ainsi réalisée en totalité ou en partie(s) sur l'ordinateur dépend de la définition du mot

hängt von der Definition von Erfindung ab (siehe unten). Im ersten Fall handelt es sich im Wesentlichen einfach um ein Computerprogramm, das auf einem Computer oder einem Medium implementiert wird. Die breitere Definition schließt sogenannte "Mischerfindungen" ein, bei denen der Anspruch eine Mischung aus schutzfähigen Gegenständen, wie Computer, Fernsehgerät, Mobiltelefon usw., und nicht schutzfähigen Gegenständen, wie Computerprogramm, Geschäftsmethode, Wiedergabe von Informationen usw., umfasst.

In den meisten Patentsystemen muss ein Anspruch, um gewährt zu sein, zwei Hürden überwinden, die Schutzfähigkeitshürde und die Patentierbarkeitshürde. Die Schutzfähigkeitshürde ist eine K.O.-Hürde, aber mit einer relativ niedrigen Schwelle. Sie schließt jeden Anspruch aus, der nichts enthält, was als "Erfindung" zählt. Die Wirkung dieser Hürde hängt also wiederum von der Bedeutung von "Erfindung" ab (siehe unten).

In den USA war die Schwelle früher sehr niedrig – praktisch alles "Nützliche" wurde anerkannt. In der Rechtsprechung kamen weitere Einschränkungen dazu, wie etwa, dass ein schutzwürdiger Gegenstand nicht abstrakt oder ein Naturgesetz sein darf.

In Europa gibt das EPÜ mit einer nicht erschöpfenden Ausschlussliste in Artikel 52 (2) eine ausführlichere Definition der Dinge vor, die nicht als Erfindungen zählen, darunter Entdeckungen, gedankliche Tätigkeiten, Geschäftsmethoden usw. Laut Artikel 52 (3) sind diese "als solche" ausgeschlossen. Ein Resultat davon ist, dass ein Anspruch nicht nur deswegen verworfen wird, weil ein Merkmal nicht schutzfähig ist – daher besteht die Möglichkeit von Mischerfindungen.

Nach der Schutzfähigkeitshürde trifft die beanspruchte Erfindung auf die zweite, die Patentierbarkeitshürde. In den meisten Systemen wird, sobald der Anspruch die erste Hürde überwunden hat, der gesamte Anspruchsgegenstand auf seine Patentierbarkeit hin geprüft, in erster Linie im Hinblick auf die Neuheit und das Naheliegen (die erfinderische Tätigkeit). Im Hinblick auf die Patentierbarkeit zählt auch der nicht schutzfähige Gegenstand, sodass ein Anspruch, der die K.O.-Hürde dank eines einzigen trivialen schutzfähigen Merkmals überwunden hat, gewährt sein könnte. Dies hat dazu geführt, dass die Patent-

(see below). The former case is essentially just a computer program implemented on a computer or a medium. The broader definition includes so-called "mixed inventions" where the claim contains any mixture of eligible subject-matter, e.g. a computer, television, mobile phone etc., and non-eligible subject-matter, e.g. a computer program, business method, presentation of information, etc.

In most patent systems, a claim, in order to be allowable, must pass two hurdles, an eligibility hurdle and a patentability hurdle. The eligibility hurdle is a knockout hurdle, albeit with a relatively low threshold. It knocks out any claim that does not contain something that counts towards an "invention". The effect of this hurdle therefore also depends on the meaning of "invention" (see below).

In the US, the threshold used to be very low – essentially anything "useful" got through. The case law has added other limitations such as not being abstract or a law of nature.

In Europe, Article 52(2) EPC gives a more extensive definition of things that do not count as inventions in the form of a non-exhaustive list of exclusions that includes discoveries, mental acts, business methods, etc. Article 52(3) states that these things are only excluded "as such". One result of this is that a claim is not eliminated just because one feature is non-eligible – hence the possibility of mixed inventions.

After the eligibility hurdle, the claimed invention comes up against the second hurdle – the patentability hurdle. In most systems, if the claim gets over the first hurdle, all of its subject-matter is judged for patentability, primarily novelty and obviousness (inventive step). The non-eligible subject-matter counts for patentability, so that a claim that survives the knockout because of a single trivial eligible feature might be allowable. This has led to a perceived problem of patent quality, especially in the US.

"invention" (voir ci-après). Dans le premier cas, il s'agit pour l'essentiel d'un programme informatique réalisé sur un ordinateur ou un support. La définition plus générale inclut les "inventions mixtes" où la revendication porte sur un ensemble mixte contenant des objets susceptibles d'être protégés (ex. : ordinateur, télévision, téléphone portable, etc.) et des objets non susceptibles de protection (ex. : programmes d'ordinateurs, méthode dans le domaine des activités économiques, présentation d'information, etc.).

Dans la plupart des systèmes de brevets, une revendication, pour être admissible, doit franchir deux obstacles : l'obstacle d'éligibilité et l'obstacle de brevetabilité. L'obstacle d'éligibilité est un obstacle à élimination directe, bien que le seuil en soit relativement bas. Il élimine toute revendication n'incluant pas un élément qui compte en vue de reconnaître une "invention". L'effet de cet obstacle dépend ainsi également du sens du mot "invention" (voir ci-après).

Aux États-Unis, le seuil était auparavant très bas – pour l'essentiel, tout élément "utile" réussissait le test. La jurisprudence a ajouté d'autres limitations : l'élément notamment ne doit pas être abstrait ni être une loi de la nature.

En Europe, l'article 52(2) CBE donne une définition plus étendue des éléments qui ne comptent pas en tant qu'invention en dressant une liste non exhaustive d'exclusions couvrant les découvertes, les activités intellectuelles, les méthodes dans le domaine des activités économiques, etc. L'article 52(3) stipule que l'un de ces éléments est exclu seulement s'il est considéré "en tant que tel". Il en résulte notamment qu'une revendication n'est pas éliminée simplement parce que l'une de ses caractéristiques n'est pas susceptible d'être protégée – d'où la possibilité d'inventions mixtes.

Après l'obstacle d'éligibilité, l'invention revendiquée doit franchir le second obstacle : celui de la brevetabilité. Dans la plupart des systèmes, une revendication ayant franchi le premier obstacle voit l'ensemble de son objet jugé au regard des conditions de la brevetabilité : en premier lieu, la nouveauté et l'évidence (activité inventive). Un objet non susceptible d'être protégé peut néanmoins compter en vue de la brevetabilité. Ainsi, une revendication survivant à l'élimination directe grâce à une seule caractéristique ordinaire susceptible de protection peut être admissible. La

qualität besonders in den USA als problematisch wahrgenommen wird.

Die einzelnen Patentsysteme unterscheiden sich in ihren Ansätzen zur Überwindung dieser Schwierigkeit. In den USA wurde die Schutzfähigkeits-hürde durch zusätzliche Einschränkungen für Erfindungen erhöht; so werden triviale oder konventionelle Gegenstände (nachträgliche Lösungstätigkeit mit Alibicharakter) oder sinnlose Beschränkungen (leere Beschränkungen des Anwendungsbereichs) nicht gezählt. Diese relativ willkürlichen nachträglichen Einschränkungen sind schwer zu definieren, was zu Problemen der Berechenbarkeit der Urteile führt.

In Europa werden, wie erwähnt, die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gesetzlich definiert. Das Übereinkommen wird so ausgelegt – insbesondere mit Blick auf die Begriffe "Erfindung" und "technisch" –, dass daraus Tests für die Schutzfähigkeit und die Patentierbarkeit abgeleitet werden. Diese werden manchmal als künstlich kritisiert, doch scheint der *A-priori*-Ansatz im Resultat zu mehr Sicherheit zu führen.

Die möglichen Bedeutungen von "Erfindung" reichen von i) alles, was nicht ausgeschlossen ist, über ii) was der Erfinder beabsichtigt hat, und iii) was er tatsächlich geleistet hat, d. h. der Beitrag (neue Merkmale) zum Stand der Technik, bis zu iv) was er tatsächlich Erfinderschaft geleistet hat.

Die Gerichte im Vereinigten Königreich verwenden die dritte Auslegung, nämlich den tatsächlichen Beitrag. Werden die Ausschlüsse auf diese Bedeutung von Erfindung angewandt, besteht die Prüfung der Schutzfähigkeit lediglich darin, zu ermitteln, ob der Anspruch irgendeinen Beitrag umfasst, der nicht ausgeschlossen ist. Dies wird als "Beitragsansatz" bezeichnet. Beim Beitragsansatz wird auch ein technischer Beitrag berücksichtigt (siehe unten). Ausgeschlossene Merkmale, die wegen des Beitrags anderer Merkmale anerkannt werden, zählen im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit.

Die Beschwerdekammern leiten die erste, breiteste Bedeutung von Erfindung davon ab, dass in Artikel 52 (1) EPÜ die "Erfindung" parallel zu den Patentierbarkeitskriterien Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit definiert ist, weswegen es sich hierbei um ein eigenes, unabhängiges Kriterium handelt. Werden die Ausschlüsse auf diese Bedeutung an-

The way this is overcome characterises the approaches in the different patent systems. In the US, additional limitations on an invention have been placed on the eligibility hurdle by not counting trivial or conventional matter (token post-solution activity) or meaningless limitations (hollow field-of-use limitations). It is proving difficult to define these rather arbitrary after-the-event limitations which are leading to problems in the predictability of the judgments.

In Europe, as mentioned, the statute already defines exclusions and it is also interpreted, in particular the terms "invention" and "technical", in a way that provides tests for eligibility and patentability. These are sometimes criticised as artificial, but the *a priori* approach appears to lead to more certainty in the results.

The possible meanings of "invention" range from (i) anything that is not excluded, through (ii) what the inventor thought he did, (iii) what he actually did, i.e. the contribution (novel features) over the prior art, to (iv) what he actually did that was inventive.

The UK courts use the third interpretation, namely the actual contribution. If the exclusions are applied to this meaning of invention, eligibility boils down to determining whether the claim contains any contribution that is not excluded. This is called the "contribution approach". The contribution approach also acknowledges a technical contribution (see below). Any excluded features that get through because of a contribution from other features would count for inventive step.

The boards of appeal derive the first, most general meaning of invention from the fact that Article 52(1) EPC defines "invention" in parallel with the patentability criteria of novelty, inventive step, and industrial application, so that it is therefore a separate and independent criterion. If the exclusions are applied to this meaning, then the test reduces to checking whether the

qualität des brevets est alors apparue comme problématique, aux États-Unis particulièrement.

Le mode de résolution de ce problème caractérise les approches des différents systèmes de brevets. Aux États-Unis, une invention est soumise à d'autres limites d'éligibilité par la non-prise en compte des objets ordinaires ou conventionnels (activité symbolique post-solution) ou des limitations sans portée (limitations superficielles en matière de domaine d'utilisation). Il s'avère difficile de définir ces limitations post-événement plutôt arbitraires, ce qui pose des problèmes de prévisibilité des jugements.

En Europe, comme signalé ci-dessus, la loi définit déjà les exclusions et elle est aussi interprétée, particulièrement pour ce qui est des termes "invention" et "technique", de manière à fournir des tests pour l'éligibilité et la brevetabilité. Cela est parfois critiqué comme étant artificiel, mais l'approche *a priori* semble donner davantage de certitudes au niveau des résultats.

Le mot "invention" couvre des significations aussi multiples que : i) tout ce qui n'est pas exclu ; ii) ce que l'inventeur estime avoir réalisé ; iii) ce qu'il a réellement réalisé, c.-à-d. sa contribution (caractéristiques nouvelles) par rapport à l'état de la technique ; et iv) ce qu'il a réellement réalisé de nature inventive.

Au Royaume-Uni, les tribunaux retiennent la troisième interprétation, à savoir, la contribution effective. Si l'on applique les exclusions à cette signification du mot "invention", le test d'éligibilité revient de fait à déterminer si la revendication contient quelque contribution qui n'est pas exclue. C'est ce que l'on appelle "approche de la contribution à l'état de la technique". L'approche de la "contribution à l'état de la technique" reconnaît aussi une contribution technique (voir ci-après). Toute caractéristique exclue qui réussit le test en raison de la contribution d'autres caractéristiques compterait comme activité inventive.

Les chambres de recours tirent la première signification du terme "invention", la plus générale, du fait que l'article 52(1) CBE définit le terme en parallèle avec les critères de brevetabilité que sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. C'est donc un critère distinct et indépendant. Si les exclusions s'appliquent à cette

gewandt, beschränkt sich der Test darauf, zu prüfen, ob der Anspruch ein schutzfähiges (nicht ausgeschlossenes) Merkmal umfasst. Der Anspruch muss "technischen Charakter" haben. Dies wurde als der "jede Hardware"-Ansatz bezeichnet. Die Schwelle ist hierbei – wie in den USA – zwar niedrig, führt aber nicht zu Redundanz, weil Ansprüche zurückgewiesen werden, die nur ausgeschlossene Gegenstände umfassen. Auch das parallele Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit hat eine niedrige Schwelle.

Bei der Patentierbarkeitshürde stützen sich die Kammern jedoch zusätzlich auf eine Auslegung des Begriffs "technisch" in den Regeln 42 (1), 43 (1) a) und b) EPÜ, wonach ein patentierbarer Anspruch eine "technische Lösung einer technischen Aufgabe" angeben muss. Die deutschen Gerichte kennen dasselbe Erfordernis.

Nebenbei bemerkt, muss man, um das Konzept der "technischen Lösung einer technischen Aufgabe" zu verstehen, das Grundprinzip des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kennen. Einfach ausgedrückt, werden zuerst die neuen Merkmale bestimmt (entspricht dem oben erörterten Beitrag zum Stand der Technik). Das ist die "Lösung". Zweitens wird die Wirkung dieser Lösung bestimmt. Dies führt zur Formulierung der objektiven Aufgabe, die von der Erfindung gelöst werden soll, üblicherweise nach dem Muster "Wie wird (diese Wirkung) erzielt?". In manchen Fällen wird diese vom Erfinder im Patent genauso formuliert, manchmal müssen die Ambitionen aber auch zurückgeschraubt werden, wenn es einen Stand der Technik gibt, von dem der Erfinder nichts wusste – deshalb ist von "objektiv" die Rede. Obgleich die Lösung zur Formulierung der Aufgabe herangezogen wird, kann es sein, dass die Aufgabe keine Teile der Lösung oder Lösungsansätze enthält. Besteht die Lösung etwa darin, eine Röntgenröhre mit Konstantstrom zu betreiben, und die Wirkung davon ist eine Verlängerung der Lebensdauer der Röntgenröhre, so besteht die Aufgabe darin, die Lebensdauer der Röntgenröhre zu verlängern, und nicht darin, wie die Röntgenröhre zu betreiben ist. Die Formulierung der Aufgabe anhand der Wirkung verhindert, dass unzulässigerweise nachträgliche Erkenntnisse einfließen. Schließlich wird beurteilt, ob der Fachmann es in Anbetracht der objektiven Aufgabe für naheliegend gehalten hätte, zu der Lösung zu gelangen. Bei der Behandlung von Mischerfindungen

claim contains any eligible (non-excluded) feature. The claim is said to have "technical character". This has been termed the "any hardware approach". Although this is a low threshold, as in the US, it is not redundant as it bars claims consisting entirely of excluded matter. The parallel requirement for industrial application also has a low threshold.

However, the boards further rely on an interpretation of "technical" in Rules 42(1), 43(1)(a) and (b) EPC at the patentability hurdle to require that a patentable claim should specify a "technical solution to a technical problem". The German courts have the same requirement.

As an aside, in order to understand the concept of a "technical solution to a technical problem", the basic principle of the problem-and-solution approach to judging obviousness must be understood. In simple terms, it is that firstly the novel features are determined (this is the same as the contribution over the prior art discussed above). This is the "solution". Secondly, the effect of this solution is determined. This leads to the formulation of the objective problem that the invention can be considered to solve, which is usually "how to achieve (the effect)". This may be what the inventor says it is in the patent, but it might be less ambitious if there is prior art that the inventor was not aware of – hence the use of "objective". Although the solution is used to formulate the problem, the problem may not contain any elements or pointers to the solution. Thus, if the solution is to drive an X-ray tube at constant current and the effect of this is to prolong the life of the X-ray tube, the problem is how to prolong the life of the X-ray tube, not how to drive the tube. Formulating the problem via the effect helps prevent such inadmissible hindsight. Finally, it is judged whether, given the objective problem, the skilled person would have considered it obvious to arrive at the solution. Thus, the additional aspect when dealing with mixed inventions is that there must be a "technical solution" and an "objective technical problem".

signification, le test se résume à vérifier si la revendication comporte une caractéristique susceptible de protection (non exclue). On dit que la revendication a un "caractère technique". C'est ce que l'on a appelé "l'approche fondée sur l'utilisation d'un matériel quelconque". Le seuil fixé pour les conditions à remplir est bas, comme aux États-Unis, mais il n'est pas sans utilité car il élimine les revendications consistant intégralement en objets exclus. Le seuil d'exigence parallèle pour l'application industrielle est également bas.

Cependant, les chambres fondent leur jugement également sur une interprétation du mot "technique" au sens des règles 42(1), 43(1)a) et b) de la CBE au niveau de l'obstacle de brevetabilité, pour exiger qu'une revendication brevetable apporte une "solution technique à un problème technique". Les tribunaux allemands ont la même exigence.

À ce propos, saisir le concept de "solution technique à un problème technique" passe par la compréhension du principe de base de l'approche problème-solution appliqué pour juger de l'évidence. En termes simples, les caractéristiques nouvelles sont déterminées dans un premier temps (c'est la même chose que la contribution par rapport à l'état de la technique mentionnée ci-dessus). C'est "la solution". Dans un deuxième temps, on détermine l'effet de cette solution, amenant ainsi à la formulation du problème objectif que l'invention est censée résoudre, à savoir le plus souvent "comment réaliser (l'effet)". Il peut s'agir de ce que l'inventeur dit être dans le brevet, mais sa portée peut être amoindrie par tout élément préexistant dans l'état de la technique dont l'inventeur n'est pas informé – d'où l'utilisation du terme "objectif". On utilise la solution pour formuler le problème, mais le problème peut ne renfermer aucun élément ou aucune indication en vue de la solution. Par conséquent, si la solution consiste à faire fonctionner un tube à rayons X à courant constant tout en ayant pour effet de prolonger la vie du tube à rayons X, le problème est de savoir comment prolonger la durée de vie du tube à rayons X, et non comment faire fonctionner le tube. Formuler le problème en se servant des effets de la solution permet d'éviter ce point de vue rétrospectif irrecevable. En définitive, la question est de savoir si la personne du métier aurait considéré évident d'arriver à la solution étant donné le problème objectif. En conséquence, l'aspect supplémentaire consiste dans la nécessité d'"une solution technique" et

ist deshalb der zusätzliche Aspekt zu beachten, dass es eine "technische Lösung" und eine "objektive technische Aufgabe" geben muss.

Dies führt zu der wichtigen Frage: Was ist technisch? In vielen Situationen ist die Ausschlussliste des Artikels 52 (2) EPÜ ein guter Indikator, da die meisten der dort aufgeführten Tätigkeiten offenbar als nicht technisch ausgeschlossen wurden. Es gibt noch weitere Tätigkeiten und Gegenstände, die nicht als technisch angesehen werden, was von Fall zu Fall zu entscheiden ist und sich möglicherweise im Zuge des technischen Fortschritts wandeln könnte.

Meistens lässt sich relativ leicht beurteilen, ob eine Lösung technisch ist, weil sie letztlich durch die Anspruchsmerkmale definiert wird, die leichter zu analysieren sind als eine hypothetische objektive Aufgabe. Ein Beispiel einer nichttechnischen Lösung ist die Umgehung der Aufgabe, z. B. die Verlängerung der Lebensdauer der Röntgenröhre (technisch) durch die Lösung, das Gerät nur montagsmorgens zu verwenden (nichttechnisch).

Ob die Aufgabe technisch ist, ist schwerer zu bestimmen, weil es mehr Arten von Aufgaben als Lösungen gibt. Zum Beispiel könnte die Aufgabe von der Verbesserung eines Investmentplans (nichttechnisch) bis zur Verlängerung der Lebensdauer der Röntgenröhre (technisch) reichen. Die schwierigen Fälle sind die, die zwischen diesen Extremen liegen, also solche, die sich beispielsweise auf Simulationen, grafische Benutzeroberflächen, Datenvisualisierungen usw. beziehen. Wie oben erwähnt, leitet sich die Aufgabe von der Wirkung der Merkmale der Lösung ab, sodass eine technische Aufgabe bedingt, dass diese Merkmale technischen Charakter haben. Dies wird mitunter auch als "technischer Beitrag" bezeichnet. Die Diskussion dreht sich hauptsächlich darum, wie diese Wirkung bzw. dieser Beitrag bestimmt wird.

Bei der Beurteilung der technischen Wirkung ist es von zentraler Bedeutung, dass ein Merkmal, das selbst ausgeschlossen wäre, z. B. ein Computerprogramm oder eine Entdeckung, eine technische Wirkung haben kann (z. B. ein Computerprogramm, das ein Röntgengerät so steuert, dass die Lebensdauer der Röntgenröhre verlängert wird). Auch dies ist eine Folge davon, dass die Ausnahmen von der Patentier

This leads on to the important question, what is technical? In many situations the list of exclusions in Article 52(2) EPC is a good indicator as most of the activities listed can be considered to have been excluded for not being technical. There are additional activities or objects that are not considered as technical, which must be decided on a case-by-case basis and could conceivably change as technology advances.

It is usually relatively easy to judge whether the solution is technical because it is ultimately defined by features of the claim, which are easier to analyse than hypothetical objective problems. One example of a non-technical solution is a circumvention of the problem, e.g. prolonging the life of the X-ray tube (technical) by the solution of using the machine only on Monday morning (non-technical).

Determining whether the problem is technical is more difficult because there are more types of problems than solutions. For example, the problem could range from improving an investment scheme (non-technical) to prolonging the life of an X-ray tube (technical). The difficult cases are in between these extremes, relating, for example, to simulations, graphical user interfaces, data visualisations, etc. As mentioned above, the problem is derived from the effect of the features of the solution, so that a technical problem requires that these features have a technical effect. This is sometimes also called the "technical contribution". Most of the discussion centres on determining this effect or contribution.

A key point in judging the technical effect is that a feature that on its own would be excluded, e.g. a computer program or a discovery, might have a technical effect (e.g. a computer program controlling an X-ray machine to prolong the life of the X-ray tube). This is another consequence of the exclusions only being "as such".

d'"un problème objectif technique" lorsque l'on traite d'inventions mixtes.

D'où la question majeure : qu'est-ce qui est technique ? Dans nombre de situations, la liste des exclusions de l'article 52(2) CBE est un bon indicateur car la plupart des activités listées peuvent être tenues pour exclues dans la mesure où elles ne sont pas techniques. D'autres activités ou objets ne sont pas considérés comme techniques. Cela doit se décider au cas par cas et cela pourrait très bien changer au fur et à mesure des progrès technologiques.

De manière générale, il est relativement facile de juger si la solution est technique ou non. En effet, ce caractère technique est défini en dernier ressort par les caractéristiques de la revendication, plus faciles à analyser que des problèmes objectifs hypothétiques. Un contournement du problème, à savoir prolonger la vie du tube à rayons X (problème technique) en utilisant l'appareil seulement les lundis matins (solution non technique), constitue un exemple de solution non technique.

Il est plus difficile de déterminer si le problème est technique ou non car les types de problèmes sont plus nombreux que les types de solutions. Par exemple, le problème peut couvrir des domaines aussi divers que l'amélioration d'un plan d'investissement (problème non technique) et la prolongation de la durée de vie d'un tube à rayons X (problème technique). Les cas difficiles se situent entre ces extrêmes et concernent, par exemple, les simulations, les interfaces utilisateurs graphiques, les visualisations de données, etc. Comme mentionné ci-dessus, le problème vient de l'effet des caractéristiques de la solution de sorte qu'un problème technique nécessite que ces caractéristiques aient un effet technique. Cela est parfois également appelé "la contribution technique". La majeure partie de la discussion est centrée sur la détermination de cet effet ou de cette contribution.

Un point essentiel intervient pour juger de l'effet technique : une caractéristique exclue en tant que telle (ex. : un programme d'ordinateur ou une découverte) peut avoir un effet technique (ex. : un programme d'ordinateur qui commande un appareil à rayons X pour prolonger la vie du tube à rayons X). Il s'agit là d'une autre conséquence du fait que les exclusions le sont seulement "en tant que telles".

barkeit nur für die betreffenden Tatbestände "als solche" gelten.

Der Ausschluss von Computerprogrammen bereitet besondere Probleme, da diese Programme potenziell technische Aspekte aufweisen. Mit der Entscheidung G 3/08 wurde die Rechtsprechung bestätigt, dass die Programmierung per se nicht technisch ist, auch wenn dabei möglicherweise "technische Überlegungen" angestellt werden, d. h. über technische Aspekte nachgedacht wird. Auch die technische Wirkung, die ein Computerprogramm unweigerlich erzeugt, indem es bei seinem Ablauf den Status des Computers ändert, ist kein hinreichender technischer Beitrag – eine "weitere" technische Wirkung ist erforderlich.

Hat eine Erfindung zwar technische Merkmale, betrifft aber im Wesentlichen ein nichttechnisches Gebiet, wie etwa auf einem Computer ausgeführte Geschäftsmethoden, so ist es häufig unmöglich, eine in dem Gebiet verwurzelte technische Aufgabe zu formulieren. In solchen Fällen kommen technische Aspekte erst bei der Implementierung der nichttechnischen Idee zum Tragen. Oft kann eine technische Aufgabe nur nach dem Muster "Wie wird (die nichttechnische Idee) implementiert?" formuliert werden. Ist die Implementierung konventionell oder naheliegend, gibt es keine erfinderische Tätigkeit.

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass der Ansatz der Beschwerdekammern im Hinblick auf ausgeschlossene Gegenstände eng mit dem Konzept der erfinderischen Tätigkeit verknüpft ist. Dies macht den ganzen Ansatz schwerer verständlich, verleiht ihm aber auch Einheitlichkeit. Wenn das Urteil über die Feinheiten des technischen Charakters der Erfindung auf den Schritt der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit verlagert wird, hat dies den Vorteil, dass kein gesonderter K.O.-Test durchgeführt werden muss, der potenziell zur sofortigen Vernichtung eines Anspruchs führt oder alternativ eine langwierige zusätzliche Analyse erfordert. Stattdessen wird der ausgeschlossene Gegenstand Hand in Hand mit der Formulierung der technischen Aufgabe beurteilt, deren Lösung dann im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit geprüft wird.

Eine Analyse der bisher getroffenen Entscheidungen ergibt einige Hinweise, die als empirische "Wegweiser" für eine technische Wirkung und somit eine technische Aufgabe dienen können. Sie können von allen europäischen Gerichten genutzt werden, denn generell um-

The exclusion of computer programs poses special problems as they potentially have technical aspects. Decision G 3/08 confirmed the jurisprudence that programming per se is not technical although it might have "technical considerations", i.e. involve thinking about technical aspects. Also, the technical effect that a computer program inevitably causes by virtue of changing the state of the computer when it is run is not a sufficient technical contribution – a "further" technical effect is required.

If the invention has some technical features, but is essentially concerned with a non-technical field, such as methods of doing business on a computer, it is often impossible to formulate a technical problem rooted in the field. In such cases, technical aspects first come into play with the implementation of the non-technical idea. Often, the only way to formulate a technical problem is along the lines of "how to implement (the non-technical idea)". If the implementation is conventional or obvious, there is no inventive step.

The above shows that the boards of appeal's approach to excluded matter is intimately linked to that of obviousness. This makes the overall approach harder to understand, but lends it a unified character. One advantage of deferring the judgement of the subtleties of the technical nature of the invention to the inventive-step stage is that it does not need to be performed as a separate knockout test potentially leading to the sudden death of a claim before any discussion of the actual invention, or alternatively, requiring a lengthy additional analysis. Instead, the excluded matter is discussed hand in hand with setting up the technical problem, the solution to which is then examined for obviousness.

An analysis of previously decided cases gives leads to some empirical "signposts" for a technical effect and thus a technical problem. These can be used by all European courts because generally all approaches involve judging whether there is a technical effect or

L'exclusion des programmes d'ordinateurs pose des problèmes spéciaux car ces programmes ont potentiellement des aspects techniques. La décision G 3/08 a confirmé la jurisprudence selon laquelle la programmation en tant que telle n'a pas un caractère technique, même si elle peut présenter des "aspects techniques", c'est-à-dire supposer de réfléchir à des aspects techniques. Par ailleurs, l'effet technique qu'un programme d'ordinateur entraîne inévitablement en modifiant l'état de l'ordinateur lorsqu'il tourne, ne constitue pas une contribution technique suffisante – il faut "un autre" effet technique.

Dans le cas d'une invention présentant plusieurs caractéristiques techniques, mais concernant essentiellement un domaine non technique, comme par exemple des modes de transactions par ordinateur, il est souvent impossible de formuler un problème technique ayant pour origine le domaine d'activité en question. Dans ce genre de situation, les aspects techniques interviennent d'abord avec la réalisation de l'idée non technique. La seule manière de formuler un problème technique est souvent du genre "comment mettre en œuvre (l'idée non technique)". Si cette mise en œuvre est conventionnelle ou évidente, il n'y a pas d'activité inventive.

Cela montre que l'approche adoptée par les chambres de recours pour ce qui concerne les objets exclus est intimement liée à l'approche de la question de l'évidence. Cela rend alors d'autant plus difficile de comprendre l'approche globale, mais lui confère un caractère unifié. Repousser au stade de l'activité inventive le jugement sur les subtilités de la nature technique de l'invention a pour avantage notamment d'éviter que ce jugement intervienne en tant que test distinct à élimination directe qui ferait peser sur une revendication le risque de mort subite avant même toute discussion de l'invention proprement dite, ou bien qui nécessiterait une longue analyse supplémentaire. Au lieu de quoi, l'objet exclu est discuté en même temps que l'exposé du problème technique dont la solution est alors examinée du point de vue de son évidence ou non.

Une analyse de la jurisprudence permet de dégager certains critères empiriques permettant de juger d'un effet technique, et donc d'un problème technique. Tous les tribunaux européens peuvent utiliser ces critères car, de manière générale, toutes les

fassen alle Ansätze eine Prüfung auf eine technische Wirkung, auch wenn die Hürden in unterschiedlichen Phasen zu nehmen sind. Solche Wegweiser sind etwa die Frage, ob eine Wirkung auf einen technischen Prozess außerhalb des Computers (z. B. Verlängerung der Lebensdauer einer Röntgenröhre) oder innerhalb des Computers (verbesserte Architektur, neue Funktionen, verbesserte Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit) eintritt, oder aber Angaben zu den Bedingungen innerhalb des Computers (z. B. Bereitstellung einer optischen Anzeige von Ereignissen, die in der Ein-/Ausgabevorrichtung eines Computers auftreten).

Andererseits sind zahlreiche Argumente, die häufig zur Begründung einer technischen Wirkung vorgebracht werden, als Trugschlüsse zu erachten. Dazu gehören Situationen, in denen die angebliche technische Wirkung allein von der Implementierung auf einem Computer herrührt und nicht von der Lösung einer technischen Aufgabe (z. B. ein Computer, der die nichttechnische Lösung der Aufgabe bereitstellt, eine Einkaufsroute zu beschleunigen) oder auf der zu erzielenden Interaktion eines Nutzers beruht (z. B. eine besondere Anordnung von Icons auf einer grafischen Benutzeroberfläche, um die technische Aufgabe einer effizienteren Datensuche zu lösen – eine gedankliche Tätigkeit analog zu der Empfehlung, der Nutzer möge sich eine gute Nachtruhe gönnen).

Auf den ersten Blick scheint es, dass die Beschwerdekammern und die Gerichte im Vereinigten Königreich sehr unterschiedlich vorgehen. Beide Ansätze bedingen jedoch das Vorliegen eines technischen Beitrags, auch wenn die Hürden in unterschiedlichen Phasen zu nehmen sind. Der britische Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass Merkmale ohne technische Wirkung zwar nicht zur Erfindung beitragen können, wohl aber zur Patentierbarkeit, sofern der Anspruch wegen anderer neuer technischer Merkmale die Schutzhürde überwinden kann. Im Ansatz der Kammern können Merkmale ohne technische Wirkung nie eine Rolle spielen.

not, albeit at different hurdles. The signposts include such things as: whether there is an effect on a technical process outside the computer (e.g. prolonging the life of the X-ray tube) or inside the computer (improved architecture, new functioning, increased speed or reliability), and indications about the conditions inside the computer (e.g. providing a visual indication about events occurring in the input/output device of a computer).

On the other hand there are a number of arguments that are often given in favour of a technical effect that could be considered as "fallacies". These include situations where the alleged technical effect derives from the mere implementation on a computer rather than the solution to a technical problem (e.g. a computer making the non-technical solution to the problem of determining a shopping itinerary faster), or relies on the interaction of a user to be achieved (e.g. a particular arrangement of icons on a graphical user interface to solve the technical problem of more efficient searching of data – a mental act analogous to advising the user to have a good night's rest).

At first sight, it appears that the boards of appeal and UK courts apply a significantly different approach. However, both approaches require the presence of a technical contribution, albeit at different hurdles. The difference is that in the UK, although features with no technical effect cannot contribute to the invention, they might contribute to patentability if the claim gets over the eligibility hurdle because of some other novel technical features. In the boards' approach, features with no technical effect can never play a role.

approches consistent notamment à juger s'il y a un effet technique ou non, bien que cela intervienne aux différents obstacles que doit franchir le brevet candidat. Les critères sont notamment : la question de savoir si la revendication a un effet sur un processus technique en dehors de l'ordinateur (ex. : prolongation de la durée de vie du tube à rayons X) ou à l'intérieur de l'ordinateur (architecture améliorée, nouveau fonctionnement, accélération de la rapidité ou de la fiabilité), et les indications sur les conditions à l'intérieur de l'ordinateur (ex. : fourniture d'une indication visuelle sur les événements qui se produisent au niveau du dispositif d'entrée/sortie d'un ordinateur).

Par ailleurs, un certain nombre d'arguments souvent invoqués plaident pour un effet technique que l'on pourrait considérer comme "fallacieux". Il s'agit par exemple de situations où l'effet technique allégué provient de la simple mise en œuvre sur un ordinateur plutôt que de la solution à un problème technique (ex. : un ordinateur apportant la solution non technique au problème de la détermination d'un itinéraire de shopping plus rapide), ou s'appuie sur un effet technique qui nécessite pour sa mise en œuvre l'interaction de l'utilisateur (ex. : la disposition particulière des icônes sur une interface utilisateur graphique pour résoudre le problème technique d'une recherche plus efficace de données – une activité intellectuelle analogue à un conseil donné à l'utilisateur de profiter d'une bonne nuit de repos).

Il semble à première vue que les chambres de recours et les tribunaux du Royaume-Uni ont des approches très différentes. Néanmoins, les deux approches requièrent l'existence d'une contribution technique, bien qu'à des niveaux d'obstacles distincts. La différence tient au fait que, au Royaume-Uni, les caractéristiques dépourvues d'effet technique sont susceptibles, bien que ne pouvant contribuer à l'invention, de contribuer à la brevetabilité si la revendication franchit l'obstacle d'éligibilité grâce à d'autres caractéristiques techniques nouvelles. Dans l'approche adoptée par les chambres de recours, les caractéristiques dépourvues d'effet technique ne sauraient jamais jouer aucun rôle.

Klaus GRABINSKI
Richter am Bundesgerichtshof

Vergleich und Zusammenwirken zwischen EPA-Beschwerdekammern und nationalen Gerichten – Sachlage in der deutschen Praxis

I. Widerruf eines Patents nach rechtskräftigem Verletzungsurteil: was dann?

Auf der Grundlage entsprechender Anträge des Klägers¹ beinhaltet das zusprechende Urteil in Patentverletzungssachen vor deutschen Gerichten üblicherweise die Verurteilung zu Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie die Feststellung, zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet zu sein, §§ 139 Abs. 1 und 2, 140 b PatG, §§ 242, 259 BGB.² Außerdem umfasst das Urteil einen Kostenauspruch, in welchem dem Beklagten die Kosten des Verfahrens im Umfang seines Unterliegens auferlegt werden. In einem sich an das Verletzungsverfahren gegebenenfalls anschließenden Höheverfahren kann der Beklagte rechtskräftig zur Zahlung von Schadensersatz in bestimmter Höhe verurteilt worden sein.

Wird das Klagepatent nach Eintritt der Rechtskraft der Urteile im Verletzungs- und im Höheverfahren bestandskräftig durch die Beschwerdekammer oder auf Anweisung der Beschwerdekammer durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts widerrufen, kommen aus Sicht des Verletzungsbeklagten vor allem folgende Rechtsbehelfe in Betracht:

¹ Zur Formulierung entsprechender Klageanträge vgl. *Benkard/Rogge/Grabinski*, 10. Aufl., § 139 PatG, Rn. 104 ff.

² Hinzukommen kann auch eine Verurteilung zur Vernichtung, zum Rückruf und zur endgültigen Entfernung des patentverletzenden Erzeugnisses aus den Vertriebswegen sowie zur öffentlichen Bekanntmachung des Urteils, §§ 140a und e PatG. Diese Ansprüche sollen jedoch für die nachfolgende Betrachtung außer Betracht bleiben.

Klaus GRABINSKI
Judge, Federal Court of Justice

Comparison and interaction between EPO boards of appeal and national courts – state of play in German practice

I. A patent held in a binding ruling to have been infringed is subsequently revoked. What happens next?

Depending on the plaintiff's requests,¹ a judgment in patent infringement proceedings before a German court will normally involve orders to desist and to provide documents and render accounts, and a ruling that the infringer is liable to pay compensation (Sections 139(1) and (2) and 140b Patent Act [*Patentgesetz*, PatG] and Sections 242 and 259 Code of Civil Law [*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB]).² The judgment will also include a ruling on the apportionment of procedural costs, establishing the share of costs to be borne by the losing party. The infringement proceedings may then be followed by separate assessment proceedings, resulting in a binding decision on an amount of damages to be paid by the defendant.

After the decisions in the infringement and assessment proceedings have taken legal effect, the possibility remains of the patent being revoked by a binding decision of the EPO boards of appeal or, at the boards' instruction, of the opposition division. In this event, four main remedies are available to the defendant in the infringement proceedings:

¹ On the wording of requests in actions for infringement, cf. *Benkard/Rogge/Grabinski*, 10th ed., Section 139 PatG, point 104 et seq.

² The injured party can also request the destruction or recall of the infringing products and/or their definitive removal from the distribution channels, and the publication of the decision (Sections 140a and 140e PatG). However, requests of this kind fall outside the scope of the present discussion.

Klaus GRABINSKI
Juge à la Cour fédérale de justice

Comparaison et interactions entre les chambres de recours de l'OEB et les juridictions nationales – état des lieux de la pratique allemande

I. Révocation d'un brevet à la suite d'un jugement de contrefaçon passé en force de chose jugée : et après ?

Sur le fondement des demandes formulées à cet effet par le requérant¹, le jugement prononcé par les juridictions allemandes saisies en matière de contrefaçon comporte obligatoirement une condamnation à des mesures de cessation de la contrefaçon, de communication d'informations et de reddition de comptes, ainsi que la constatation de l'obligation incombant au contrefacteur de verser des dommages et intérêts, en vertu des articles 139, par. 1 et 2, et 140 b) de la loi sur les brevets, et des articles 242 et 259 du Code civil.² Il comprend, en outre, une condamnation aux dépens par laquelle les frais de la procédure sont mis à la charge du défendeur en proportion de ses torts. Par ailleurs, le défendeur peut être condamné au paiement d'un montant déterminé de dommages et intérêts par une décision ayant force de chose jugée, rendue dans le cadre d'une procédure de fixation du montant de la réparation faisant, le cas échéant, suite à la procédure de contrefaçon.

Dans le cas où le brevet litigieux est révoqué par une décision définitive d'une chambre de recours de l'Office européen des brevets, ou de sa division d'opposition sur instruction d'une chambre de recours, après que les jugements de contrefaçon et de fixation du montant de la réparation sont passés en force de chose jugée, le défendeur à l'action en contrefaçon dispose notamment des voies de droit suivantes :

¹ Au sujet de la formulation des demandes correspondantes cf. *Benkard/Rogge/Grabinski*, 10^e éd., article 139 PatG (loi sur les brevets), points 104 et s.

² Selon l'article 140a) et e) de la loi sur les brevets, il peut s'y ajouter une condamnation à des mesures de destruction, de retrait ou d'élimination définitive des circuits commerciaux des produits contrefaisant le brevet, ainsi que des mesures de publication du jugement. Ces mesures ne seront cependant pas prises en considération dans le cadre des développements ci-après.

1. Vollstreckungsabwehrklage,
§ 767 ZPO,

2. Restitutionsklage, § 580 Nr. 6 ZPO,

3. Klage auf Rückzahlung geleisteten
Schadensersatzes, § 812 Abs. 1 Satz 1
BGB und

4. Klage auf Rückzahlung der Kosten
des Verletzungsverfahrens, § 812
Abs. 1 Satz 1 BGB.

1. Vollstreckungsabwehrklage, § 767 ZPO

Diese Klage richtet sich gegen die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil, soweit darin zur Unterlassung, Rechnungslegung und Auskunftserteilung verurteilt worden ist. Die Vollstreckungsabwehrklage kann nur auf Einwendungen gegen den vollstreckbaren Anspruch gestützt werden, die nach Abschluss der letzten mündlichen Verhandlung entstanden sind, auf welcher die rechtskräftig gewordene Verurteilung beruht, und die deshalb vom Beklagten in dem dem Urteil vorangegangenen Erkenntnisverfahren nicht vorgebracht werden konnten, § 767 Abs. 2 ZPO.

Nach Artikel 68 EPÜ gelten die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents nach Artikel 64 und 67 EPÜ in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten. Bei der Anwendung von § 767 Abs. 2 ZPO stellt sich die Frage, ob für den Zeitpunkt des Entstehens der Einwendung gegen das Verletzungsurteil auf die bestandkräftige Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer oder auf den nach Artikel 68 EPÜ rückwirkenden Effekt des Widerrufs abzustellen ist. Zutreffend dürfte die erstgenannte Alternative sein; denn der Verletzungsbeklagte kann den Widerruf des Klagepatents erst erfolgreich einwenden, wenn die entsprechende Entscheidung der Beschwerdekammer oder der Einspruchsabteilung bestandskräftig ergangen ist.³

³ *Bacher*, GRUR 2009, 216, 217; *Kühnen*, Sonderausgabe 1 zum ABl. EPA 2009, 56, 59.

1. Action to avert enforcement,
Section 767 Code of Civil Procedure
[*Zivilprozessordnung*, ZPO]

2. Action for restitution, Section 580(6)
ZPO

3. Action for recovery of damages paid,
Section 812(1) BGB

4. Action for recovery of costs paid,
Section 812(1) BGB.

1. Action to avert enforcement, Section 767 ZPO

This type of action is directed against the admissibility of enforcement of an infringement judgment, insofar as the latter comprises orders to desist, to render accounts and to provide documents. The action can only be based on objections to the enforceable claim which arose after the conclusion of the last oral proceedings leading to the judgment with final effect and which therefore could not be advanced by the defendant for consideration by the court issuing the judgment (Section 767(2) ZPO).

Under Article 68 EPC, the European patent application and the resulting European patent are deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67 EPC, to the extent that the patent has been revoked in opposition proceedings. In the application of Section 767(2) ZPO, the question arises as to whether the point in time from which the objection lies against the infringement judgment is governed by the final revocation decision of the opposition division or board of appeal or by the retroactive effect of revocation under Article 68 EPC. The first of these two alternatives is likely to apply, since the defendant in the infringement proceedings can only lodge a successful objection based on the revocation of the patent in suit when the board of appeal or opposition division has issued its final decision on the matter.³

³ *Bacher*, GRUR 2009, 216-17; *Kühnen*, OJ EPO Special edition No. 1, 2009, 56, 59.

1. Action en opposition à l'exécution forcée, article 767 du Code de procédure civile ;

2. Action en rescision, article 580,
par. 6, du Code de procédure civile ;

3. Action en remboursement des
dommages et intérêts versés,
article 812, par. 1, première phrase, du
Code civil ; et

4. Action en remboursement des frais
de la procédure en contrefaçon,
article 812, par. 1, première phrase, du
Code civil.

1. Action en opposition à l'exécution forcée, en vertu de l'article 767 du Code de procédure civile

Cette action est dirigée contre la licéité des mesures d'exécution forcée prévues par le jugement de contrefaçon, dans la mesure où il porte condamnation à des mesures de cessation de la contrefaçon, de reddition de comptes et de communication d'informations. Aux termes de l'article 767, par. 2, du Code de procédure civile, elle ne peut être fondée que sur des objections au titre exécutoire apparues après la clôture des débats oraux ayant donné lieu au jugement passé en force de chose jugée, et que le défendeur n'a donc pu faire valoir dans le cadre de la procédure judiciaire ayant précédé le jugement.

En vertu de l'article 68 de la CBE, la demande de brevet européen, ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu, sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué au cours d'une procédure d'opposition. La question se pose donc de savoir si, aux fins de l'application de l'article 767, par. 2, du Code de procédure civile, il convient de retenir comme date d'apparition des objections au jugement de contrefaçon : celle de la décision définitive de révocation prononcée par la division d'opposition ou la chambre de recours, ou celle découlant de l'effet rétroactif de la révocation, prévu à l'article 68 de la CBE. La première solution devrait prévaloir, car le défendeur à l'action en contrefaçon ne peut invoquer avec succès la révocation du brevet litigieux qu'une fois que la décision pertinente de la chambre de recours ou de la division d'opposition est devenue définitive.³

³ *Bacher*, GRUR 2009, 216, 217 ; *Kühnen*, Édition spéciale 1 de la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 2009, p. 56, notamment p. 59.

Ist die Vollstreckungsgegenklage zulässig und begründet, ist die Zwangsvollstreckung aus dem Verletzungsurteil – infolge des nach Artikel 68 EPÜ rückwirkenden Effekts eines rechtskräftigen Widerrufs – als von Anfang an unzulässig zu erklären.⁴

2. Restitutionsklage, § 580 Nr. 6 ZPO

Diese Klage richtet sich gegen das rechtskräftige Verletzungsurteil und gegebenenfalls auch das Zahlungsurteil im Höheverfahren und nicht nur gegen die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung aus diesen Urteilen. Angestrebt wird die Wiederaufnahme und Neuverhandlung des Verletzungs- und gegebenenfalls auch des Höheverfahrens, um im Rahmen der Neuverhandlung den Widerruf oder die beschränkte Aufrechterhaltung des Klagepatents geltend machen zu können, so dass die Verletzungsklage abgewiesen wird. Das setzt voraus, dass die Restitutionsklage zulässig und begründet ist.

§ 580 ZPO enthält einen abschließenden Katalog von Restitutionsgründen. Liegt einer dieser Gründe vor, ist die Restitutionsklage statthaft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Restitutionsklage in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden, dass das Patent, auf welchem das Urteil des Verletzungsgerichts beruht, im Einspruchsverfahren bestandskräftig widerrufen worden ist.⁵ Das gilt auch bei einem Teilwiderurf, wenn die Verurteilung in dem vorausgegangenen Verletzungsverfahren davon betroffen ist, etwa weil die Benutzung eines durch die Widerrufsentscheidung grundsätzlich in den Patentsanspruch aufgenommenen Merkmals im Verletzungsurteil nicht festgestellt worden ist.⁶ Auf jeden Fall muss der Verletzungsbeklagte außerstande gewesen sein, den bestandskräftigen Widerruf noch im Verletzungsverfahren geltend zu machen, § 582 ZPO. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn das Verletzungsurteil und gegebenenfalls auch

If the action to avert enforcement is admissible and well-founded, then – in consequence of the retroactive effect under Article 68 EPC of a final decision revoking the patent – the enforcement of the infringement judgment is to be declared inadmissible from the outset.⁴

2. Action for restitution, Section 580(6) ZPO

This action is directed against the final infringement judgment and, where applicable, the decision awarding damages in the assessment proceedings, and not only against the admissibility of enforcement on the basis of these judgments. The aim is to obtain a reopening of the infringement proceedings and, where applicable, the assessment proceedings, and, when the case is reheard, to get the patent revoked or limited, so that the action for infringement is dismissed. This can only succeed if the action for restitution is admissible and well-founded.

Section 580 ZPO contains an exhaustive catalogue of grounds for restitution, any one of which will suffice to justify a corresponding action. According to the case law of the Federal Court of Justice, an action for restitution can be based, applying Section 580(6) ZPO *mutatis mutandis*, on the fact that the patent which was the subject of the court's decision in the infringement proceedings has been validly revoked in opposition proceedings.⁵ This also applies in the case of partial revocation, where the judgment in the previous infringement proceedings is thereby affected, for example because the infringement judgment did not establish the use of a feature additionally incorporated in the patent claim by the revocation decision.⁶ At all events, it is essential that the defendant in the infringement proceedings was unable to cite the valid revocation of the patent at the time when the infringement case was heard (Section 582 ZPO). This requirement is met if the infringement judgment and,

Si l'action en opposition à l'exécution est recevable et fondée, l'exécution forcée prévue par le jugement de contrefaçon doit être déclarée illicite *ab initio* – par suite de l'effet rétroactif des décisions définitives de révocation, prévu à l'article 68 de la CBE.⁴

2. Action en rescision, en vertu de l'article 580, par. 6, du Code de procédure civile

Cette action est dirigée contre l'autorité de la chose jugée de la décision de contrefaçon et, le cas échéant, également contre le jugement de condamnation aux dommages et intérêts rendu dans le cadre de la procédure de fixation du montant de la réparation, mais non contre la licéité de l'exécution forcée prévue par ces jugements. Elle tend à ce que la procédure en contrefaçon, et le cas échéant la procédure de fixation du montant de la réparation, soient reprises et donnent lieu à de nouveaux débats, de sorte que la révocation ou le maintien limité du brevet litigieux puissent être invoqués dans le cadre de cette nouvelle instance en vue d'obtenir le rejet de l'action en contrefaçon. Il faut pour cela que ladite action en rescision soit recevable et fondée.

L'article 580 du Code de procédure civile comporte une liste limitative de motifs de rescision. En présence de l'un de ces motifs, la rescision est recevable. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, l'action en rescision peut être fondée, en application du paragraphe 6 de l'article 580 du Code de procédure civile, sur le motif selon lequel le brevet sur lequel porte la décision du juge de la contrefaçon a été révoqué par une décision définitive rendue au cours d'une procédure d'opposition.⁵ Cela vaut également en cas de révocation partielle, lorsque la condamnation intervenue dans le cadre de la procédure de contrefaçon antérieure est affectée par la révocation, notamment par exemple parce que l'utilisation d'une caractéristique introduite dans la revendication à la faveur de la décision de révocation n'a pas pu être constatée dans le jugement de contrefaçon.⁶ En tout état de cause, selon l'article 582 du Code de procédure civile, le défendeur à l'action

⁴ Bacher, *supra* Fn. 3, 217.

⁵ BGH, Urteil vom 29. Juli 2010 – Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 = GRUR 2010, 996 Rn. 12 – Bordako.

⁶ BGH, Urteil vom 17. April 2012 – X ZR 55/09, GRUR 2012, 753 = IIC 2012, 855 [Englische Übersetzung] Rn. 13 – Tintenpatrone III.

⁴ Bacher, *supra* note 3, 217.

⁵ Federal Court of Justice [Bundesgerichtshof, BGH] decision of 29 July 2010 – Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 = GRUR 2010, 996, point 12 – Bordako.

⁶ BGH decision of 17 April 2012 – X ZR 55/09, GRUR 2012, 753 = IIC 2012, 855 [English translation] point 13 – *Tintenpatrone III* ["Ink cartridge III"].

⁴ Bacher, *supra* note n° 3, p. 217.

⁵ BGH, arrêt du 29 juillet 2010 – Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 = GRUR 2010, 996 point 12 – Bordako.

⁶ BGH, arrêt du 17 avril 2012 – X ZR 55/09, GRUR 2012, 753 = IIC 2012, 855 [traduction en anglais] point 13 – *Tintenpatrone III*.

das Zahlungsurteil im Höheverfahren rechtskräftig geworden sind.

where relevant, the decision on payment in the assessment proceedings have become final.

en contrefaçon ne doit pas avoir été en mesure de faire valoir la décision définitive de révocation dans le cadre de la procédure de contrefaçon. Il faut, pour que cette condition soit satisfaite, que le jugement de contrefaçon et, le cas échéant, le jugement fixant le montant de la réparation, aient acquis force de chose jugée.

Die Restitutionsklage kann zulässigerweise nur innerhalb einer Frist von einem Monat erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die betroffene Partei Kenntnis von dem Restitutionsgrund erlangt hat, § 586 Abs. 1 und 2 ZPO. Widerruft die Beschwerdekammer das europäische Patent nach Artikel 101 Abs. 2 Satz 1 EPÜ, ist dies der Tag, an dem der Verletzungsbeklagte davon erfährt. Entscheidet die Beschwerdekammer jedoch nicht selbst über den Widerspruch, sondern weist die Einspruchsabteilung an, das europäische Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderurf erst mit der die Anweisung der Beschwerdekammer umsetzenden Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt.⁷

The filing of an action for restitution is subject to a time limit of one month from the date on which the party concerned becomes aware of the cause for rescission (Section 586(1) and (2) ZPO). If the board of appeal revokes the European patent under Article 101(2), first sentence, EPC, this is the date on which the defendant in the infringement case becomes aware of the revocation. However, if the board of appeal does not decide on the objection itself, but instructs the opposition division to maintain the European patent to a precisely determined extent, the partial revocation forming the ground for restitution is only effected when the opposition division issues its decision implementing the instruction of the board of appeal to maintain the patent as amended.⁷

En outre, aux termes de l'article 586, par. 1 et 2 du Code de procédure civile, pour être recevable, l'action en rescision doit être introduite dans un délai d'un mois, ce délai commençant à courir à compter du jour où la partie concernée a eu connaissance du motif de rescision. Si la chambre de recours révoque le brevet européen sur le fondement de l'article 101, par. 2, première phrase, de la CBE, ce jour sera celui où le défendeur à l'action en contrefaçon a eu connaissance de cette décision. Si la chambre de recours ne statue cependant pas elle-même sur l'opposition, mais ordonne à la division d'opposition de maintenir le brevet européen dans une mesure précisément déterminée, la révocation partielle constitutive du motif de rescision intervient seulement avec le maintien du brevet dans sa forme modifiée par la division d'opposition en application de l'instruction de la chambre de recours.⁷

3. Klage auf Rückzahlung geleisteten Schadensersatzes nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB

Hat der Verletzungsbeklagte bereits Schadensersatz wegen Patentverletzung aufgrund eines entsprechenden Zahlungsurteils geleistet, kommt ein Rückzahlungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB in Betracht. Voraussetzung dafür ist neben der Bereicherung des Verletzungsklägers, die durch die Zahlung des Schadensersatzes entstanden ist, der Wegfall des Grundes für diese Zahlung. In der deutschen Literatur wird diskutiert, ob dies die Aufhebung des rechtskräftigen Zahlungsurteils im Wege einer Restitutionsklage voraussetzt.⁸ Die Frage dürfte zu verneinen sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzen sich Einwendungen, die im Wege der Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO vom Schuldner geltend gemacht werden können, weil sie nach

3. Action for recovery of damages paid, Section 812(1) BGB

If the defendant in the infringement proceedings has already paid damages on the basis of a court order, it may be possible to seek reimbursement on the ground of unjustified enrichment under Section 812(1), first sentence, BGB. This assumes that the plaintiff in the infringement case has obtained a financial advantage from the payment of damages and also that the legal ground for such payment has lapsed. German commentators have discussed whether this requires the final decision on payment to be set aside, following an action for restitution.⁸ The likely answer is no. According to the case law of the Federal Court of Justice, objections that can be cited by the debtor in an action to avert enforcement under Section 767 ZPO because they arose after the end of the oral proceedings leading to the final

3. Action en remboursement des dommages et intérêts versés, en vertu de l'article 812, par. 1, première phrase, du Code civil

Si le défendeur à l'action en contrefaçon a déjà versé des dommages et intérêts pour contrefaçon d'un brevet, en vertu du jugement le condamnant à réparation, il peut faire valoir son droit à obtenir le remboursement de cette somme sur la base de l'enrichissement sans cause, conformément à l'article 812, par. 1, première phrase, du Code civil. Les conditions d'application de cette disposition sont, outre l'enrichissement du requérant à l'action en contrefaçon ayant découlé du versement des dommages et intérêts, la disparition du motif de ce versement. La doctrine allemande ne s'accorde pas sur le point de savoir si cela suppose l'annulation du jugement définitif ordonnant le paiement, par la voie d'une action en rescision.⁸ Il convient selon nous de répondre à cette question par la

⁷ BGH, *supra* Fn. 6, Rn. 17 – Tintenpatrone III.

⁷ BGH, *supra* note 6, point 17 – Tintenpatrone III.

⁷ BGH, *supra* note n° 6, point 17 – Tintenpatrone III.

⁸ Dafür: von Falck, GRUR 1977, 308, 311; Kühnen, *supra* Fn. 3, 63; dagegen: Bacher, GRUR 2009, 216, 218; Benkard/Rogge, *supra* Fn. 1, § 22 PatG, Rn. 88.

⁸ Pro: von Falck, GRUR 1977, 308, 311; Kühnen, *supra* note 3, 63; contra: Bacher, GRUR 2009, 216, 218; Benkard/Rogge, *supra* note 1, Section 22 PatG, point 88.

⁸ Pour: von Falck, GRUR 1977, 308, 311; Kühnen, *supra* note n° 3, p. 63; contre: Bacher, GRUR 2009, 216, 218; Benkard/Rogge, *supra* note n° 1, article 22 de la loi sur les brevets, point 88.

Schluss der mündlichen Verhandlung entstanden sind, auf der die rechtskräftige Verurteilung beruht, nach Beendigung der Zwangsvollstreckung in der materiell-rechtlichen Bereicherungsklage fort.⁹ Schließt man sich dieser Rechtsprechung an, dürfte sie auch für den Anspruch auf Rückzahlung geleisteten Schadensersatzes nach Widerruf des Patents gelten.

4. Klage auf Rückzahlung der Kosten des Verletzungsverfahrens, § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB

Wie erwähnt, werden in einem zusprechenden Verletzungsurteil dem Beklagten als unterlegener Partei die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Hat er entsprechend dem Kläger die diesem entstandenen Gerichts- und Anwaltskosten erstattet, wird er nach dem Widerruf des Patents an einer Rückzahlung der erstatteten Kosten interessiert sein. Darüber hinaus wird er seinerseits den Kläger des Verletzungsverfahrens auf Erstattung seiner Verteidigungskosten in Anspruch nehmen wollen. Beides setzt voraus, dass das rechtskräftige Verletzungsurteil im Kostenauspruch geändert wird, damit der Rechtsgrund für die vom Beklagten geleistete Kostenerstattung entfällt,¹⁰ so dass diese wegen ungerechtfertigter Bereicherung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB zurückverlangt werden kann, und ein Rechtsgrund für die nunmehr vom Kläger vorzunehmende Erstattung der Verteidigungskosten entsteht. Dies kann nur im Wege der Restitutionsklage nach § 767 ZPO erreicht werden.

judgment can still be relied upon after the enforcement has been completed, in an action on the ground of unjustified enrichment.⁹ This view, if accepted, can also apply to claims for recovery of damages after the patent has been revoked.

4. Action for recovery of costs paid, Section 812(1) BGB

As mentioned above, where the court finds that infringement has occurred, it will order the defendant, as the losing party, to bear the cost of the proceedings. If he has paid the court fees and legal costs incurred by the plaintiff, he will have an obvious interest in recovering these amounts after the patent is revoked. He will also seek to recover his own legal costs from the plaintiff in the infringement proceedings. This requires, in both cases, that the decision on costs in the binding judgment on infringement is amended, and the legal basis for reimbursement of the plaintiff's costs by the defendant removed,¹⁰ so that repayment can be demanded on the ground of unjustified enrichment under Section 812(1), first sentence, BGB and a legal ground arises for recovery of the defence costs from the plaintiff. This can only be achieved through an action for restitution under Section 767 ZPO.

négative. En effet, selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, les objections que le débiteur pourrait faire valoir par la voie de l'action en opposition à l'exécution en vertu de l'article 767 du Code de procédure civile, dans la mesure où elles sont apparues après la clôture de la procédure orale ayant donné lieu au jugement devenu définitif, perdurent dans le cas où l'exécution forcée est menée à bien et peuvent être invoquées au fond dans le cadre de l'action en répétition de l'indu.⁹ Si l'on est d'accord avec cette jurisprudence, elle devrait également être valable en ce qui concerne le droit à remboursement des dommages et intérêts versés faisant suite à la révocation du brevet.

4. Action en remboursement des frais de la procédure en contrefaçon, en vertu de l'article 812, par. 1, première phrase, du Code civil

Ainsi qu'il est mentionné plus haut, le défendeur est condamné aux dépens en tant que partie succombante. S'il a, de ce fait, remboursé au requérant les frais de justice et d'avocat engagés par celui-ci, il sera intéressé, en cas de révocation du brevet, par la possibilité de se faire rembourser les sommes acquittées. Il souhaitera en outre obtenir à son tour du requérant à l'action en contrefaçon la prise en charge des frais exposés pour sa propre défense. Ces deux demandes supposent que le jugement de contrefaçon passé en force de chose jugée soit modifié de sorte que, d'une part, le fondement juridique du remboursement des frais effectué par le défendeur disparaisse,¹⁰ afin que la restitution de ceux-ci puisse être demandée sur la base de l'enrichissement sans cause, en vertu de l'article 812, par. 1, première phrase, du Code civil, et de sorte qu'apparaisse, d'autre part, un fondement juridique pour le remboursement pouvant désormais être obtenu du requérant. Cela n'est possible que par la voie de l'action en rescision prévue par l'article 580 du Code de procédure civile.

⁹ BGH, Urteil vom 17. Februar 1982 – IV b ZR 657/80, BGHZ 83, 278, 280 = NJW 1982, 1147, 1148.

¹⁰ Kühnen, *supra* Fn. 3, 61.

⁹ BGH decision of 17 February 1982 – IV b ZR 657/80, BGHZ 83, 278, 280 = NJW 1982, 1147, 1148.

¹⁰ Kühnen, *supra* note 3, 61.

⁹ BGH, arrêt du 17 février 1982 – IV b ZR 657/80, BGHZ 83, 278, 280 = NJW 1982, 1147, 1148.

¹⁰ Kühnen, *supra* note n° 3, p. 61.

II. Subsidiarität von Nichtigkeitsklagen bei anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt

1. Verhältnis Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren und Nichtigkeitsklage

Das Verhältnis zwischen einem anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt und einer vor dem Bundespatentgericht zu erhebenden Nichtigkeitsklage ist in § 81 Abs. 2 PatG geregelt. Danach ist die Erhebung der Nichtigkeitsklage unzulässig, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Das gilt gleichermaßen für Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wie vor dem Europäischen Patentamt.

Der Bundesgerichtshof hat überdies entschieden, dass eine Nichtigkeitsklage im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt auch dann unzulässig ist, wenn sie nur auf eine nationale Patentanmeldung mit besserer Wirkung als älteres Recht nach Artikel 139 Abs. 2 EPÜ gestützt wird, die nur im nationalen Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt werden kann.¹¹

2. Verhältnis Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren und Verletzungsklage

Die Zulässigkeit der Verletzungsklage, die bekanntlich nach deutschem Recht in einem von dem Nichtigkeitsverfahren getrennten Verfahren bei einem für Patentstreitigkeiten zuständigen Landgericht zu erheben ist (sog. Trennungsprinzip), hängt nicht davon ab, ob ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beim Europäischen Patentamt noch fristgemäß eingeleitet werden kann oder bereits anhängig ist. Der Verletzungsbeklagte wird jedoch bei einem beim Europäischen Patentamt parallel anhängigen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren zumeist beantragen, die Verhandlung im Verletzungsverfahren bis zu einer Entscheidung in dem parallelen Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nach § 148 ZPO auszusetzen. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung wird das Verletzungsgericht dann zunächst unabhän-

II. Subsidiarity of revocation actions in case of pending opposition or appeal proceedings before the European Patent Office

1. Relationship between opposition or appeal proceedings and patent nullity actions

The relationship between pending opposition or appeal proceedings before the European Patent Office and a nullity action to be brought before the Federal Patent Court is governed by Section 81(2) PatG. An action to obtain a declaration of nullity is inadmissible as long as opposition may still be filed or opposition proceedings are pending. This applies equally to opposition proceedings before the German Patent and Trademark Office and the European Patent Office.

The Federal Court of Justice has ruled, moreover, that a nullity action is inadmissible with regard to pending opposition proceedings before the European Patent Office even if it is exclusively based on a national patent application with better prior-right effect under Article 139(2) EPC which can only be alleged in national revocation proceedings.¹¹

2. Relationship between opposition or appeal proceedings and infringement actions

The admissibility of an infringement action, which under German law must be brought before a regional court with jurisdiction for patent cases and pursued independently of any action for nullity (following the principle of separation), does not depend on whether appeal or opposition proceedings can be instituted in due time before the European Patent Office or are already pending. However, where parallel appeal or opposition proceedings are pending before the EPO, the alleged infringer will generally request that the infringement proceedings be suspended under Section 148 ZPO. After the close of the hearing, the court dealing with the infringement case will then consider, independently of the request for suspension, whether the infringement action is admissible and allowable. If

II. Subsidiarité de l'action en nullité en cas de procédure d'opposition ou de recours pendante devant l'Office européen des brevets

1. Relation entre la procédure d'opposition ou de recours et l'action en nullité

La relation entre une procédure d'opposition ou de recours pendante devant l'Office européen des brevets et une action en nullité susceptible d'être introduite auprès de la Cour fédérale de justice est régie par l'article 81, par. 2, de la loi sur les brevets. Cette disposition n'autorise pas l'introduction d'une action en nullité, tant qu'il est encore possible de former opposition ou qu'une procédure d'opposition est pendante. Cela vaut aussi bien pour les procédures d'opposition devant l'Office allemand des brevets et des marques, que devant l'Office européen des brevets.

La Cour fédérale de justice a décidé en la matière qu'une action en nullité est également irrecevable au regard d'une procédure d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, lorsque ladite action est exclusivement fondée sur une demande de brevet national mieux traitée du point de vue des droits antérieurs, au sens de l'article 139, par. 2, de la CBE, et qui n'est invocable que dans le cadre de la procédure nationale en nullité.¹¹

2. Relation entre la procédure d'opposition ou de recours et l'action en contrefaçon

La recevabilité de l'action en contrefaçon, qui en vertu du droit allemand doit, comme on le sait, faire l'objet d'une procédure distincte de la procédure en nullité, devant un tribunal régional compétent en matière de litiges concernant les brevets (selon le principe dit de "séparation"), ne dépend pas du point de savoir si une procédure d'opposition ou de recours peut encore être introduite auprès de l'Office européen des brevets dans les délais prévus ou est actuellement pendante. En cas de procédure d'opposition ou de recours pendante parallèlement devant l'Office européen des brevets, le défendeur à l'action en contrefaçon demandera néanmoins le sursis à statuer dans le cadre de la procédure de contrefaçon jusqu'à ce qu'une décision intervienne dans la procédure d'opposition ou de recours parallèle,

¹¹ BGH, Urteil vom 19. April 2011 – X ZR 124/10, GRUR 2011, 848 Rn. 8 ff. = IIC 2012, 475 (englische Übersetzung des Leitsatzes) – Mautberechnung.

¹¹ BGH decision of 19 April 2011 – X ZR 124/10, GRUR 2011, 848, point 8 et seq. = IIC 2012, 475 (English translation of headword) – Mautberechnung ("Toll calculation").

¹¹ BGH, arrêt du 19 avril 2011 – X ZR 124/10, GRUR 2011, 848 points 8 et s. = IIC 2012, 475 (traduction en anglais du sommaire) – Mautberechnung.

gig von dem Aussetzungsantrag prüfen, ob die Verletzungsklage zulässig und begründet ist. Ist dies zu verneinen, wird es erforderlichenfalls über streitige Tatsachen Beweis erheben oder die Klage abweisen. Ist dies zu bejahen, wird es weiterhin prüfen, ob die Verhandlung auszusetzen ist. Das Hauptkriterium für diese Entscheidung sind die Erfolgsaussichten des Einspruchs auf Grundlage des Vorbringens der Parteien und bereits vorliegender Zwischenentscheidungen oder Entscheidungen der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer.¹² Das Verletzungsgericht wird in aller Regel nur dann aussetzen, wenn es die Erfolgsaussichten als hoch bewertet. Das Verfahren bei einem Aussetzungsantrag, der im Hinblick auf ein paralleles Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gestellt worden ist, stellt sich damit im Wesentlichen nicht anders dar, als das Verfahren bei einem Aussetzungsantrag, der im Hinblick auf eine parallele Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht oder Nichtigkeitsberufung vor dem Bundesgerichtshof gestellt worden ist.

III. Bindungswirkung von Aufrechterhaltungsentscheidungen der Beschwerdekammern? Wechselseitige Überzeugungskraft von Entscheidungen der Beschwerdekammern und nationaler Entscheidungen

Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder Beschwerdekammern, mit denen der Einspruch gegen ein europäisches Patent zurückgewiesen wird, haben keine bindende Wirkung für nachfolgende Entscheidungen der deutschen Nichtigkeits- oder Verletzungsgerichte.¹³ Wird ein europäisches Patent in geänderter (beschränkter) Fassung aufrechterhalten, können die Gründe der Entscheidung der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer wie ein Teil der Beschreibung des Patents zur Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sein, allerdings nur soweit sie die Änderung

the answer is no, the court will take evidence, as necessary, regarding contested facts, or dismiss the action. If the answer is yes, it will continue to examine whether the proceedings are to be stayed. The main criterion governing this decision is the likelihood that the objection will succeed, having regard to the parties' submissions and the interim or other decisions already taken by the opposition division or the board of appeal.¹² As a rule, the infringement court will suspend the proceedings only if it sees a strong probability of success. The procedure in the case of a request for suspension with regard to parallel opposition or appeal proceedings is essentially the same as in the case of such a request with regard to parallel nullity proceedings before the Federal Patent Court or nullity appeal proceedings before the Federal Court of Justice.

III. Binding effect of BoA decisions to uphold the patent? Persuasive effect of BoA decisions for national courts and vice versa?

Decisions of the opposition divisions or the boards of appeal rejecting an opposition to a European patent have no binding effect on subsequent decisions of the German courts in nullity or infringement proceedings.¹³ If a European patent is maintained in amended (limited) form, the reasons for the decision of the opposition division or board of appeal can be used, like a part of the description, to interpret the claims, though only insofar as they

conformément à l'article 148 du Code de procédure civile. Après la clôture de la procédure orale, le juge de la contrefaçon appréciera alors, tout d'abord indépendamment de la demande de sursis à statuer, si l'action en contrefaçon est recevable et fondée. Si tel n'est pas le cas, il réunira au besoin des éléments de preuve concernant les faits litigieux, ou rejettera la demande. Si tel est au contraire le cas, il appréciera s'il convient de suspendre l'instance. Le critère déterminant de cette décision sera celui des chances de succès de l'opposition, au vu des arguments des parties et des décisions intermédiaires déjà intervenues, ou encore des décisions déjà rendues par la division d'opposition ou la chambre de recours saisie.¹² Le juge de la contrefaçon ne surseoir à statuer que s'il estime que l'opposition a des chances sérieuses d'aboutir. La procédure de demande de sursis à statuer engagée en cas de procédure d'opposition ou de recours parallèle devant l'OEB n'est donc pas fondamentalement différente de celle engagée en cas d'action parallèle en nullité devant le Tribunal fédéral des brevets, ou de pourvoi auprès de la Cour fédérale de justice.

III. Caractère contraignant des décisions de maintien des chambres de recours ? Portée réciproque des décisions des chambres de recours et des juridictions nationales

Les décisions de la division d'opposition ou d'une chambre de recours, portant rejet de l'opposition formée contre un brevet européen, n'ont aucun caractère contraignant à l'égard des décisions ultérieures des juridictions allemandes compétentes en matière de nullité ou de contrefaçon.¹³ Si un brevet européen est maintenu sous une forme modifiée (limitée), les motifs de la décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours peuvent être utilisés pour interpréter les revendications, comme éléments de la description du brevet, uniquement toutefois s'ils portent sur la

¹² BGH, *supra* Fn. 11, Rn. 21 – Mautberechnung; OLG Düsseldorf, Mitt. 1997, 253 – Steinknacker.

¹³ BGH, Beschluss vom 15. April 2010 – Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 = IIC 2011, 363 (englische Übersetzung), Rn. 13 – Walzenformgebungsmaschine.

¹² BGH, *supra* note 11, point 21 – Mautberechnung; OLG Düsseldorf, Mitt. 1997, 253 – Steinknacker.

¹³ BGH decision of 15 April 2010 – Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 = IIC 2011, 363 (English translation), point 13 – Walzenformgebungsmaschine ("Roller Forming Machinery").

¹² BGH, *supra* note n° 11, point 21 – Mautberechnung; OLG Düsseldorf, Mitt. 1997, 253 – Steinknacker.

¹³ BGH, décision du 15 avril 2010 – Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 = IIC 2011, 363 (traduction en anglais), point 13 – Walzenformgebungsmaschine.

(Beschränkung) betreffen¹⁴ und auch nur dann, wenn nicht auch die Beschreibung entsprechend geändert wurde.¹⁵

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haben deutsche Gerichte aber Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder der Beschwerdekammern oder von Gerichten aus anderen Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Das gilt auch, soweit es sich um Rechtsfragen handelt, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Patents nahegelegt hat. Allerdings ist nicht in jeder Verletzung dieser Pflicht ein Verstoß gegen den Anspruch der betroffenen Partei auf rechtliches Gehör zu sehen.¹⁶

IV. Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen: Sachlage, Unterschiede, Ausblick

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu sogenannten computerimplementierten Erfindungen soll anhand des Urteils "Wiedergabe topografischer Informationen" aus dem Jahr 2010 exemplarisch erläutert werden.¹⁷

Wie sich in dem Stichwort andeutet, war Gegenstand des Streitpatents ein Verfahren zur visuellen Wiedergabe einer topografischen Karte auf dem Bildschirm eines Navigationssystems für Fahrzeuge. Der Patentanspruch sah vor, topografische Informationen aus einer Datenstruktur in Abhängigkeit von der Position des Fahrzeugs auszuwählen und in einer bestimmten, im Verfahrensanspruch im Einzelnen beschriebenen Weise wiederzugeben. Im Ergebnis sollte auf dem Bildschirm ein topografischer Kartenausschnitt zu sehen sein, der einerseits der realen

concern the amendment (limitation),¹⁴ and only if the description is not also amended.¹⁵

According to the case law of the Federal Court of Justice, however, German courts are required to take note of decisions of the opposition divisions or boards of appeal and/or the courts of other EPC contracting states and, where necessary, to consider the grounds that led to a different result in the previous judgment. This rule also applies to questions of law, for example whether the subject-matter of the patent was obvious with regard to the prior art. However, not every breach of this requirement constitutes a violation of the relevant party's right to be heard.¹⁶

IV. Patentability of computer-implemented inventions: state of play, differences and way forward

The case law of the Federal Court of Justice on computer-implemented inventions is discussed in the following with reference to the Court's 2010 decision "Wiedergabe topografischer Informationen" ("Display of Topographical Information").¹⁷

As the keyword indicates, the contested patent concerned a method for displaying a topographical map on the screen of a navigation system for vehicles. The patent claim provided for topographical information to be selected from a data structure, depending on the position of the vehicle, and displayed in a certain way, details of which were set out in the claims. This would make it possible to see on the screen a section of a topographical map that on the one hand corresponded to the actual perception of the driver of the vehicle moving in a particular direction, but on

modification (limitation)¹⁴ et, en outre, seulement si la description n'a pas elle aussi été modifiée en conséquence.¹⁵

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, les juridictions allemandes doivent toutefois tenir compte des décisions rendues par la division d'opposition ou les chambres de recours, ou encore par les tribunaux des autres États parties à la Convention sur le brevet européen et, le cas échéant, se pencher attentivement sur les motifs qui ont conduit à un résultat divergent dans les décisions antérieures. Cette considération vaut également, lorsqu'il s'agit d'un point de droit, par exemple de la question de savoir si l'objet d'un droit de protection découlait de façon évidente de l'état de la technique. Toutefois, le non-respect de cette obligation ne porte pas atteinte dans tous les cas au droit de la partie concernée d'être entendue.¹⁶

IV. Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur : état des lieux, différences, perspective

La jurisprudence de la Cour fédérale de justice concernant les inventions dites "mises en œuvre par ordinateur" a été exposée de façon exemplaire dans l'arrêt "Wiedergabe topografischer Informationen" (représentation d'informations topographiques), rendu en 2010.¹⁷

Comme l'indiquent les mots-clés de l'arrêt, l'objet du brevet litigieux était un procédé de représentation visuelle d'une carte topographique sur l'écran d'un système de navigation destiné aux véhicules. La revendication prévoyait la sélection d'informations topographiques dans une structure de données en fonction de la position du véhicule, et leur représentation d'une manière déterminée décrite en détail dans la revendication de procédé. Le résultat devait être la représentation sur l'écran d'une section de carte topographique, qui, d'un côté, corresponde à la

¹⁴ BGH, Urteil vom 12. Mai 1998 – X ZR 115/96, GRUR 1999, 145 = IIC 1999, 805 (englische Übersetzung) – Stoßwellen-Lithotripter; Urteil vom 17. April 2007 – X ZR 72/05, GRUR 2007, 778 = IIC 2008, 223 (englische Übersetzung) – Zugmaschinenzugeinheit; beide Fälle betrafen Nichtigkeitsurteile, mit denen das Patent in beschränkter Fassung aufrechterhalten wurde.

¹⁵ Benkard/Scharen, *supra* Fn. 1, § 14 PatG, Rn. 26 f.

¹⁶ BGH, *supra* Fn. 13, Rn. 13 f. – Walzenformgebungsmaschine.

¹⁷ BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.

¹⁴ BGH, decision of 12 May 1998 – X ZR 115/96, GRUR 1999, 145 = IIC 1999, 805 (English translation) – Stoßwellen-Lithotripter ("Shock-wave lithotripter"); decision of 17 April 2007 – X ZR 72/05, GRUR 2007, 778 = IIC 2008, 223 (English translation) – Zugmaschinenzugeinheit ("Drawing machine"); both cases concerned judgments in nullity proceedings where the patent was maintained in limited form.

¹⁵ Benkard/Scharen, *supra* note 1, Section 14 PatG, point 26 et seq.

¹⁶ BGH, *supra* note 13, point 13 et seq. – Walzenformgebungsmaschine.

¹⁷ BGH decision of 26 October 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.

¹⁴ BGH, arrêt du 12 mai 1998 – X ZR 115/96, GRUR 1999, 145 = IIC 1999, 805 (traduction en anglais) – Stoßwellen-Lithotripter; arrêt du 17 avril 2007 – X ZR 72/05, GRUR 2007, 778 = IIC 2008, 223 (traduction en anglais) – Zugmaschinenzugeinheit; les deux affaires portaient sur des jugements en matière de nullité par lesquels le brevet avait été maintenu dans sa forme limitée.

¹⁵ Benkard/Scharen, *supra* note n° 1, article 14 de la loi sur les brevets, points 26 et s.

¹⁶ BGH, *supra* note n° 13, points 13 et s. – Walzenformgebungsmaschine.

¹⁷ BGH, arrêt du 26 octobre 2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.

Wahrnehmung des gegebenenfalls in eine bestimmte Richtung fahrenden Fahrzeugführers entspricht, und der andererseits durch eine nach hinten versetzte Vogelperspektive Informationen enthält, die für den Fahrzeugführer in der Wirklichkeit auch bei optimalen Bedingungen nicht wahrnehmbar sind.

Die erste Frage die sich bei der Prüfung des von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes der fehlenden Patentfähigkeit stellte, war, ob der Gegenstand des Verfahrensanspruchs auf technischem Gebiet liegt und deshalb als Erfindung im Sinne von Artikel 52 Abs. 1 EPÜ zu qualifizieren ist. Der Bundesgerichtshof hat dies bejaht, weil nach seiner Rechtsprechung ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung ist, dem Technizitätserfordernis bereits dann genügt, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Gerätes dient. Es kommt insoweit nicht darauf an, ob der Anspruch neben technischen auch nichttechnische Merkmale aufweist und welche dieser Merkmale die beanspruchte Lehre prägen.¹⁸

Weiterhin war zu prüfen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen war, weil es sich um ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen oder um die Wiedergabe von Informationen im Sinne von Art. 52 Abs. 2 c) oder d) EPÜ handelt. Insoweit führt der Bundesgerichtshof aus, dass nur eine Lehre patentierbar ist, die Anweisungen zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln enthält, und dass außerhalb der Technik liegende Anweisungen nur insoweit von Bedeutung sind, als sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen. Allerdings ist es hinreichend, wenn ein Teil der Merkmale der durch den Patentanspruch geschützten Lehre ein technisches Problem löst. Enthält der Patentanspruch darüber hinaus auch nichttechnische Merkmale schließt dies die Patentierbarkeit nicht aus.¹⁹ Im konkreten Fall lag eine technische Lösung für ein technisches Problem jedenfalls

the other hand contained information, from a bird's-eye viewing position above and behind the vehicle, that would never be visible to the driver in reality, even under optimal conditions.

In examining the request for a declaration of nullity, based on an alleged lack of patentability, the first question to be addressed was whether the claimed subject-matter lay in a field of technology and could therefore count as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. The Federal Court of Justice answered this in the affirmative, on the basis of its case law that a method consisting in the execution of procedural steps with the aid of electronic data-processing already meets the requirement for technical character if it serves to process, store or transmit data by means of a technical apparatus. To this extent, it is irrelevant whether the claims comprise features of a non-technical as well as a technical nature and which of these features characterise the claimed teaching.¹⁸

It was also necessary to examine whether the matter was excluded from patentability because it was a program for computers or a presentation of information within the meaning of Article 52(2)(c) or (d) EPC. Here, the Court explained that a teaching is patentable only if it contains instructions for solving a specific technical problem by technical means, and that non-technical instructions are significant only insofar as they influence the solution of the technical problem by technical means. It is sufficient if a part of the features of the claimed teaching solves a technical problem. Patentability is not ruled out if the claims also comprise non-technical features.¹⁹ In the case at issue, a technical solution to a technical problem consisted, at all events, in the fact that the topographical information was selected depending on the direction of travel and the position of the vehicle and that the data was displayed on the screen in an automated process in a

perception réelle du conducteur conduisant le cas échéant dans une direction donnée et, d'un autre côté, comporte, grâce à une vue aérienne décalée vers l'arrière, des informations qui dans la réalité, même dans des conditions optimales, ne sont pas perceptibles par ledit conducteur.

La première question qui s'est posée dans le cadre de l'examen du motif d'annulation tiré de la non-brevetabilité invoqué par la requérante était celle de savoir si l'objet de la revendication de procédé relevait du domaine technique et devait par conséquent être qualifié d'invention au sens de l'article 52, par. 1, de la CBE. La Cour fédérale de justice a répondu à cette question par l'affirmative car, selon sa jurisprudence, un procédé dont l'objet est l'exécution de différentes étapes au moyen du traitement électronique de données, satisfait à l'exigence de technicité, lorsqu'il permet le traitement, le stockage ou la transmission de données au moyen d'un appareil technique. Il importe donc peu que la revendication comporte, outre des caractéristiques techniques, des caractéristiques non techniques, ni de savoir lesquelles parmi ces caractéristiques caractérisent l'enseignement revendiqué.¹⁸

Il convenait, en outre, d'examiner si l'objet de la revendication n'était pas exclu de la brevetabilité, au motif qu'il s'agissait d'un programme de traitement de données ou de présentation d'informations, au sens de l'article 52, par. 2 c) ou d) de la CBE. À cet égard, la Cour fédérale de justice a estimé que seul était brevetable un enseignement comportant des instructions sur la manière de résoudre un problème technique pratique en mettant en œuvre des moyens techniques et qu'en dehors de leur caractère technique les instructions présentées ne présentaient un intérêt que dans la mesure où elles avaient une incidence sur la résolution du problème technique à l'aide de moyens techniques. Qu'il suffisait toutefois qu'une partie des caractéristiques de l'enseignement protégé par la revendication serve à la résolution du problème technique. Le fait que la revendication comporte au surplus des caractéristiques non techniques n'excluait pas la brevetabilité.¹⁹ En l'espèce, la solution technique apportée

¹⁸ BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*; BGH, *supra* Fn. 17, Rn. 27 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

¹⁹ BGH, Beschluss vom 22. April 2010 – Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 Rn. 23 f. – *Dynamische Dokumentengenerierung*; BGH, *supra* Fn. 17, Rn. 31 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

¹⁸ BGH decision of 20 January 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*; BGH, *supra* note 17, point 27 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

¹⁹ BGH decision of 22 April 2010 – Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613, point 23 et seq. – *Dynamische Dokumentengenerierung*; BGH, *supra* note 17, point 31 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

¹⁸ BGH, décision du 20 janvier 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*; BGH, *supra* note n° 17, point 27 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

¹⁹ BGH, décision du 22 avril 2010 – Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 points 23 et s. – *Dynamische Dokumentengenerierung*; BGH, *supra* note n° 17, point 31 – *Wiedergabe topografischer Informationen*.

darin, dass die topografischen Informationen in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung und der Position des Fahrzeugs ausgewählt werden und die Bildschirmausgabe in einem automatisierten Prozess in bestimmter Weise gestaltet wird.

Es blieb danach zu beurteilen, ob der Verfahrensanspruch neu war und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte, Art. 52 Abs. 1, 54 und 56 EPÜ. Der Bundesgerichtshof verneinte Letzteres, weil sich die Lehre des Verfahrensanspruchs für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Dabei berücksichtigte er nur diejenigen Merkmale, die die Lösung der technischen Aufgabe bestimmen oder zumindest beeinflussen.²⁰ Dies waren im Wesentlichen die Anweisung, die Ist-Position des Fahrzeugs zu ermitteln, die Darstellung mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung zu bewirken und die Anweisung, bei der Wahl des Raumwinkels die momentane Bewegung des Fahrzeugs und dessen simulierte Ist-Position zu berücksichtigen. Die übrigen Anweisungen des Verfahrensanspruchs waren nichttechnischer Art, weil sie eine für Navigationszwecke zweckmäßige Projektion der topografischen Daten betrafen, und blieben als solche bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht.²¹ Da die technischen Merkmale im Stand der Technik bekannt waren und ihre Kombination auch naheliegend war, fehlte es im Ergebnis an einer erfinderischen Tätigkeit. Die Frage, ob auch bei der Prüfung der Neuheit nur auf die technischen Merkmale abzustellen ist, ließ der Bundesgerichtshof, weil nicht mehr entscheidungsrelevant, offen.

Die in dem Urteil "Wiedergabe topografischer Informationen" entwickelte Prüfungsstruktur ist in mehreren nachfolgenden Entscheidungen des Bundes-

specific way.

Finally, the Court had to consider whether the claimed method was new and involved an inventive step under Articles 52(1), 54 and 56 EPC. This was denied, on the basis that the claimed teaching was obvious to a skilled person having regard to the state of the art. Here, the Court took into account only the features that determined or at least influenced the solution of the technical problem.²⁰ These were, essentially, the instructions to determine the position of the vehicle at a given moment, to effect the display with the aid of electronic data-processing and, in selecting the solid angle for the viewing position, to take into account the motion of the vehicle and its simulated position at a given moment. The other instructions in the claimed process were of a non-technical nature, since they concerned a projection of topographical data suitable for use in navigation and as such were omitted from the assessment as to inventive step.²¹ Since the technical features were known in the prior art and their combination was also obvious, the conclusion was that an inventive step was lacking. The Federal Court of Justice did not consider whether the assessment of novelty should also depend on technical features alone, as this was no longer relevant to the decision in question.

The approach developed in the "*Wiedergabe topografischer Informationen*" decision has been confirmed in several subsequent

à un problème technique tenait à la sélection des informations topographiques en fonction de la direction de déplacement et de la position du véhicule, ainsi qu'à la représentation de ces informations à l'écran d'une manière spécifique par un processus automatisé.

Restait ensuite à apprécier si la revendication de procédé était nouvelle et si elle impliquait une activité inventive, conformément aux articles 52, par. 1, 54 et 56 de la CBE. La Cour fédérale de justice a estimé qu'il convenait de répondre par la négative à la deuxième proposition, car l'enseignement de la revendication de procédé découlait de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier. Elle n'a pris en considération pour cette appréciation que les caractéristiques déterminantes pour la solution du problème technique, ou ayant à tout le moins une incidence sur cette solution,²⁰ à savoir essentiellement l'instruction concernant la détermination de la position actuelle du véhicule, l'obtention de la représentation à l'aide du traitement électronique de données, et l'instruction liée à la prise en considération, pour le choix de l'angle de représentation, du mouvement actuel du véhicule et de sa position actuelle simulée. Les autres instructions figurant dans la revendication de procédé étaient dépourvues de caractère technique, car elles se rapportaient à une projection des données topographiques appropriées aux fins de la navigation, et elles ont donc été écartées de l'examen de l'activité inventive.²¹ Eu égard au fait que les caractéristiques techniques visées étaient connues dans l'état de la technique et que leur combinaison était également évidente, on pouvait conclure au défaut d'activité inventive. La Cour fédérale de justice n'a pas tranché la question de savoir s'il convenait, pour l'examen de la nouveauté, de prendre en considération les seules caractéristiques techniques, car cette question ne présentait plus de pertinence en l'espèce.

La structure de l'examen adoptée dans l'arrêt "*Wiedergabe topografischer Informationen*" a été confirmée par plusieurs décisions ultérieures de la

²⁰ BGH, Beschluss vom 24. Mai 2004 – X ZB 20/03, BGHZ 159, 197, 204, 208 – Elektronischer Zahlungsverkehr; *supra* Fn. 17, Rn. 31 – Wiedergabe topographischer Daten.

²¹ BGH, *supra* Fn. 17, Rn. 37 ff.

²⁰ BGH decision of 24 May 2004 – X ZB 20/03, BGHZ 159, 197, 204, 208 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; *supra* note 17, point 31 – *Wiedergabe topographischer Daten*.

²¹ BGH, *supra* note 17, point 37 et seq.

²⁰ BGH, décision du 24 mai 2004 – X ZB 20/03, BGHZ 159, 197, 204, 208 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; *supra* note n° 17, point 31 – *Wiedergabe topographischer Daten*.

²¹ BGH, *supra* note n° 17, points 37 et s.

gerichtshofs bestätigt worden.²² Sie entspricht im Wesentlichen der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, die in dem Urteil des Bundesgerichtshofs auch zitiert wurde.

V. Erfinderische Tätigkeit: Aufgabe-Lösungs-Ansatz: Gibt es noch Spielraum für eine Harmonisierung?

1. Nach den Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamtes gliedert sich der im Hinblick auf die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit anzuwendende "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" in drei Phasen:

- i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik"
- ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe" und
- iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend wäre.²³

Dass ein derartiger schematischer Ansatz, von dem nach den Richtlinien nur ausnahmsweise abgewichen werden darf, dem Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung im Prüfungsverfahren dient,²⁴ an dem gem. Artikel 18 Abs. 2 EPÜ regelmäßig allein der Anmelder und ein Mitglied der Prüfungsabteilung beteiligt sind, soll nicht in Frage gestellt werden. Für ein Gerichtsverfahren, das kontradiktorisch zwischen einem oder mehreren Klägern und Beklagten durchgeführt wird, ist dieser Ansatz jedoch nur mit Einschränkungen geeignet.

2. Das gilt insbesondere für den ersten Prüfungsschritt, wonach der "nächstliegende Stand der Technik" ermittelt werden soll. Die Praxis zeigt, dass der Nichtigkeitskläger zumeist mehrere Ausgangspunkte (Druckschriften, offenkundige Vorbenutzungen, etc.) hinsichtlich des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit darlegt. Das Gericht hat dann zu prüfen, ob der Fachmann tatsächlich diese Ausgangspunkte gewählt hätte.

²² BGH, Urteil vom 18. Dezember 2012 – X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 = IIC 974 [englische Übersetzung des Leitsatzes] – Routenplanung; Urteil vom 23. April 2013 – X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 – Fahrzeugnavigationssystem.

²³ EPA, Prüfungsrichtlinien, Ausgabe November 2014, G-VII, 5.

²⁴ EPA, Prüfungsrichtlinien, *supra* Fn. 23, G-VII, 5.

decisions of the Federal Court of Justice.²² It corresponds essentially to the practice of the EPO boards of appeal, which was also cited in the court's decision.

V. Inventive step: problem-solution approach. Is there still room for harmonisation?

1. According to the Guidelines for Examination in the European Patent Office, the "problem-solution" approach to be followed in examining for inventive step involves three stages:

- (i) determining the "closest prior art"
- (ii) establishing the "objective technical problem" to be solved
- (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.²³

The Guidelines stipulate that deviation from this strictly schematic approach should be exceptional. The approach serves the interests of objective and predictable assessment in the examination procedure,²⁴ in which, under Article 18(2) EPC, only the applicant and one member of the examining division are normally involved. Its appropriateness in this context is not to be questioned here; however, for a court procedure conducted on an adversarial basis between two or more plaintiffs and defendants, its suitability is limited.

2. This applies in particular to the first step, determining the "closest prior art". Experience shows that, in nullity proceedings, the plaintiff generally presents several starting points (documents, public prior uses, etc.) in respect of inventive step. The court then has to assess whether the skilled person would actually have selected these starting points. According to the case law of the Federal Court of

²² BGH decision of 18 December 2012 – X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 = IIC 974 [English translation] – *Routenplanung* ["Route planner"]; decision of 23 April 2013 – X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 = IIC 974 [English translation of headword] – *Fahrzeugnavigationssystem* ["Vehicle navigation system"].

²³ EPO Guidelines for Examination, November 2014, G-VII 5.

²⁴ *Ibid.*

Cour fédérale de justice.²² Elle correspond pour l'essentiel à la pratique décisionnelle des chambres de recours de l'Office européen des brevets, d'ailleurs citée dans l'arrêt de la Cour allemande.

V. Activité inventive, approche problème-solution : y a-t-il encore place pour une harmonisation ?

1. Aux termes des directives relatives à l'examen de l'Office européen des brevets, l'approche problème-solution qu'il convient d'appliquer à l'appréciation de l'activité inventive comporte trois étapes principales consistant à :

- i) déterminer l' "état de la technique le plus proche" ;
- ii) établir le "problème technique objectif à résoudre" ;
- iii) examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.²³

On ne saurait douter du fait qu'une approche aussi schématique, dont il convient d'après les directives de ne s'écarter qu'à titre exceptionnel, ne soit dans l'intérêt d'une appréciation objective et compréhensible en ce qui concerne la procédure d'examen,²⁴ à laquelle, en vertu de l'article 18, par. 2, de la CBE, ne prennent souvent part que le déposant et un membre de la division d'examen. Mais, dans le cadre d'une procédure judiciaire, menée de manière contradictoire entre un ou plusieurs requérants et défendeurs, cette approche n'est applicable que sous certaines réserves.

2. Ces réserves visent notamment la première étape de l'examen, au cours de laquelle "l'état de la technique le plus proche" doit être déterminé. La pratique montre que le requérant à l'action en nullité fait la plupart du temps état de plusieurs points de départ (imprimés, usages antérieurs publics, etc.) en vue de contester l'existence de l'activité inventive. La juridiction saisie doit alors examiner si

²² BGH, arrêt du 18 décembre 2012 – X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 = IIC 974 [traduction du sommaire en anglais] – *Routenplanung* ; arrêt du 23 avril 2013 – X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 – *Fahrzeugnavigationssystem*.

²³ OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué, version de novembre 2014, G-VII, 5.

²⁴ OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué, *supra* n° 23, G-VII, 5.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bedarf die Wahl eines spezifischen Ausgangspunkts für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit einer besonderen Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung kann sich aus dem Bemühen des Fachmanns ableiten, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.²⁵ Das kann bei einem oder mehreren Ausgangspunkten (Druckschriften, offenkundigen Vorbenutzungen, etc.) der Fall sein. Es gibt keinen Grund, die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit von vornherein auf einen "nächstliegenden Stand der Technik" zu beschränken. Anderenfalls besteht die Gefahr einer unzulässigen nachträglichen Beurteilung des Standes der Technik im Hinblick darauf, was "nächstliegend" ist.

Letztendlich wird dies wohl auch in den aktuellen Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamtes nicht anders gesehen, wenn es darin unter Verweis auf Entscheidungen der Beschwerdekammern relativierend heißt, dass es in manchen Fällen mehrere gleichwertige Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gebe und es bei einer Zurückweisung genüge, ausgehend von einem relevanten Stand der Technik für wenigstens einen Lösungsweg zu zeigen, dass dem Gegenstand des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit fehle. In einer solchen Situation müsse nicht erörtert werden, welches Dokument der beanspruchten Erfindung "am nächsten" komme; relevant sei allein die Frage, ob das gewählte Dokument ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei.²⁶

3. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Ermittlung des einem Patent zugrunde liegenden technischen Problems Teil der Auslegung des Patentanspruchs. Das technische Problem ergibt sich aus dem, was die Erfindung tatsächlich leistet. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen. Dabei kann das in der Beschreibung als Aufgabe der Erfindung Bezeichnete einen

Justice, the choice of a specific starting point for the consideration of inventive step requires particular justification. This can be derived from the skilled person's endeavour to find, for a specific purpose, a solution better than or different from the solution provided in the prior art.²⁵ The test can be applied with one or more starting points (documents, public prior uses, etc.). There is no reason to limit the assessment of inventive step from the outset to the "closest prior art". Otherwise, there is the risk of an inadmissible *ex post* evaluation of the prior art with regard to what is "closest".

Ultimately, the same view would appear to prevail in the current Guidelines for Examination. The authors concede, with reference to several decisions of the boards of appeal, that in some cases there are several equally valid starting points for the assessment of inventive step and that, in the event of refusal, it is sufficient to show, on the basis of relevant prior art in respect of at least one solution, that the claimed subject-matter lacks an inventive step. In such a situation, there is no need to discuss which document is "closest" to the invention; the only relevant question is whether the document used is a feasible starting point for assessing inventive step.²⁶

3. According to the case law of the Federal Court of Justice, the determination of the technical problem underlying a patent is part of claim construction. The technical problem follows from the actual technical effects of the invention. From the function of the individual features in the context of the patent claim, it is to be deduced what technical problem these features actually solve, individually and as a whole. What is said in the description about the aim of the invention may give some hints as to the correct

l'homme du métier aurait effectivement sélectionné ces points de départ. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la sélection d'un point de départ donné pour l'examen de l'activité inventive exige d'être spécifiquement justifiée. Cette justification peut être déduite des efforts consentis par l'homme du métier dans un but précis, en vue de trouver une solution meilleure ou différente de celle offerte par l'état de la technique.²⁵ Cela peut s'appliquer à un ou plusieurs points de départ (imprimés, usages antérieurs publics, etc.). Il n'y a aucune raison de limiter a priori l'examen de l'activité inventive à un "état de la technique le plus proche", car le risque pourrait être sinon de se livrer à une appréciation *ex post*, non permise, de l'état de la technique dans la perspective de ce qui est "le plus proche".

Finalment, les choses ne sont pas envisagées autrement dans les Directives en vigueur relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, car elles indiquent à cet égard, en référence à la jurisprudence des chambres de recours et en relativisant, que dans certains cas il existe plusieurs critères équivalents pour l'appréciation de l'activité inventive et qu'en cas de rejet il suffit de montrer, à partir d'un élément de l'état de la technique pertinent eu égard à l'une de ces solutions au moins, que l'objet de la revendication est dénué d'activité inventive. En pareil cas, il n'est pas nécessaire de se demander quel document "est le plus proche" de l'invention : il importe seulement de savoir si le document utilisé peut servir valablement de point de départ pour apprécier l'activité inventive.²⁶

3. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la détermination du problème technique sous-jacent à un brevet est un élément de l'interprétation de la revendication. Le problème technique ressort de l'apport véritable de l'invention. Il convient de déduire de la fonction de chacune des caractéristiques dans le contexte de la revendication, quel est le problème technique effectivement résolu par lesdites caractéristiques prises individuellement et dans leur globalité. Dans cette démarche, les éléments

²⁵ BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20 – Fischbissanzeiger.

²⁶ EPA, Prüfungsrichtlinien, *supra* Fn. 23, G-VII, 5.1 unter Verweis auf T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 und T 1289/09.

²⁵ BGH decision of 18 June 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 point 20 – *Fischbissanzeiger*.

²⁶ EPO Guidelines for Examination, *supra* note 23, G-VII, 5.1, with reference to T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 and T 1289/09.

²⁵ BGH, arrêt du 18 juin 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 point 20 – *Fischbissanzeiger*.

²⁶ OEB, Directives relatives à l'examen pratiqué, *supra* n° 23, G-VII, 5.1 sous la référence aux décisions T 967/97, T 558/00, T 21/08, T 308/09 et T 1289/09.

Hinweis auf das richtige Verständnis geben.²⁷ Es ist aber nicht der ausschließliche Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Vielmehr ist auch zu erwägen, ob die Bewältigung einer zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden anderen Aufgabe die Erfindung nahegelegt hat.²⁸

Das sei an dem Fall "Sonnenschutzmittel", den der Bundesgerichtshof im Jahr 2011 zu entscheiden hatte, beispielhaft veranschaulicht, wobei der Sachverhalt stark vereinfacht wiedergegeben wird.²⁹ Das Patent betraf eine kosmetische Zusammensetzung, die als Sonnenschutzmittel verwendet werden konnte. In der Beschreibung des Patents war ausgeführt, dass sich der UV-A-Filter "A" als vorteilhaft gegen UV-A-Strahlung und der UV-B-Filter "B1" als stark absorbierend für UV-B-Strahlung erwiesen hätten. Eine Kombination beider Filter sei daher wünschenswert. Es sei jedoch im Stand der Technik bekannt gewesen, dass sich "A" in Anwesenheit von "B1" zersetze. Um die Stabilität zu erhöhen, enthält die Zusammensetzung neben dem UV-A-Filter "A" und dem UV-B-Filter "B1", den weiteren UV-B-Filter "B2". Nach den Angaben der Patentbeschreibung beruhte dies auf der Erkenntnis, dass die wünschenswerte Kombination "A" und "B1" wirksamer und stabiler wird, wenn man "B2" hinzufügt.

Der Bundesgerichtshof hielt die im Patent geschützte Kombination von "A", "B1" und "B2" für im Stand der Technik nahegelegt. Dabei ging der Bundesgerichtshof aber nicht von der in der Beschreibung des Patents genannten Aufgabenstellung aus, sondern von der vorveröffentlichten Druckschrift "D3", die eine Kombination der UV-B-Filter "B1" und "B2" als wirksame Zusammensetzung gegen UV-B-Strahlung offenbarte. In der "D3" wurde zudem vorgeschlagen, die Zusammensetzung aus den UV-B-Filtern "B1" und "B2" um einen weiteren Filter gegen UV-A-Strahlung zu ergänzen. Darin sah der

interpretation of the claim.²⁷ However, it is not the exclusive starting point for assessing inventive step. The question is also to be considered whether the invention was suggested by the accomplishment of another task within the skilled person's field of activity.²⁸

An illustration of this is provided by the *Sonnenschutzmittel* ["Sunscreen"] case that was the subject of a ruling of the Federal Court of Justice in 2011.²⁹ The facts can be summarised as follows. The patent concerned a cosmetic composition that could be used as a sunscreen. In the description it was explained that UV-A agent "A" had proved advantageous against UV-A radiation and that UV-B agent "B1" had proved to be highly absorptive for UV-B radiation. A combination of the two agents was therefore desirable. To provide increased stability, the composition was to include UV-B agent "B2" as well as "A" and "B1". According to the description, this was based on the finding that the desirable combination of "A" and "B1" becomes more effective and stable if "B2" is added.

The court held the combination of "A", "B1" and "B2" to be obvious with regard to the prior art. The basis for this was not the problem specified in the patent description, but the previously published document D3, which disclosed a combination of UV-B agents "B1" and "B2" as an efficacious composition against UV-B radiation. In D3, moreover, it was suggested that the combination of "B1" and "B2" be supplemented with a further agent against UV-A radiation. The court saw this as prompting the skilled person to consider the addition of a UV-A agent. D3 contained a long list of UV-A agents,

figurant dans la description en tant qu'objet de l'invention peuvent mettre sur la voie d'une compréhension correcte du problème.²⁷ Mais, ils ne sauraient constituer le seul et unique point de départ de l'examen de l'activité inventive. Il convient, bien au contraire, de se demander si la résolution d'un autre problème relevant du domaine de compétence de l'homme du métier n'a pas rendu l'invention évidente.²⁸

Ce point est illustré, par exemple, par l'affaire "*Sonnenschutzmittel*", sur laquelle a statué la Cour fédérale de justice en 2011 ; même si les circonstances de l'espèce seront ici simplifiées.²⁹ Le brevet considéré portait sur une composition cosmétique pouvant être utilisée comme produit de protection solaire. Il était indiqué dans la description du brevet que le filtre UV-A "A" s'était avéré efficace contre le rayonnement UV-A et le filtre UV-B "B1" comme absorbant fortement le rayonnement UV-B, une combinaison des deux filtres étant de ce fait souhaitable. Or, il était notoire dans l'état de la technique que "A" se décompose en présence de B1. Afin de renforcer la stabilité de la composition, celle-ci contenait donc, outre le filtre UV-A "A" et le filtre UV-B "B1", le filtre UV-B "B2". D'après les éléments de description du brevet cette solution reposait sur la constatation selon laquelle la combinaison souhaitable "A" et "B1" devenait plus efficace et stable lorsqu'on lui ajoutait "B2".

La Cour fédérale de justice a estimé que la combinaison de "A", "B1" et "B2", protégée par le brevet, était évidente eu égard à l'état de la technique. Pour parvenir à cette conclusion, elle ne s'est cependant pas fondée sur l'énoncé du problème tel qu'il figurait dans la description du brevet, mais sur le document "D3" publié antérieurement, qui exposait une combinaison des filtres UV-B "B1" et "B2" comme composition efficace contre le rayonnement UV-B. Le document "D3" proposait, de plus, d'ajouter à la composition formée par les filtres UV-B "B1" et "B2", un autre filtre contre le rayonnement UV-A. La

²⁷ BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 = IIC 2011, 218 [englische Übersetzung] Rn. 27 – *Gelenkanordnung*; Urteil vom 27. August 2013 – X ZR 19/12, GRUR 2013, 1272 = IIC 2014, 457 [englische Übersetzung] Rn. 22 – *Tretkurbeleinheit*.

²⁸ BGH, Urteil vom 1. März 2011 – X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 Rn. 19 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*; Urteil vom 27. August 2013, *supra* Fn. 27, Rn. 22 – *Tretkurbeleinheit*.

²⁹ Vgl. zu den Einzelheiten des Falles: BGH, *supra* Fn. 28, Rn. 16 ff. – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*.

²⁷ BGH decision of 4 February 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 = IIC 2011, 218 [English translation], point 27 – *Gelenkanordnung* ["Articulation arrangement"]; decision of 27 August 2013 – X ZR 19/12, GRUR 2013, 1272 = IIC 2014, 457 [English translation], point 22 – *Tretkurbeleinheit* ["Bicycle crank arm apparatus"].

²⁸ BGH decision of 1 March 2011 – X ZR 72/08, GRUR 2011, 60, point 19 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*; decision of 27 August 2013, *supra* note 27, point 22 – *Tretkurbeleinheit*.

²⁹ Cf. for the details of the case, BGH, *supra* note 28, point 16 et seq. – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*.

²⁷ BGH, arrêt du 4 février 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 = IIC 2011, 218 [traduction en anglais] point 27 – *Gelenkanordnung* ; arrêt du 27 août 2013 – X ZR 19/12, GRUR 2013, 1272 = IIC 2014, 457 [traduction en anglais] point 22 – *Tretkurbeleinheit*.

²⁸ BGH, arrêt du 1^{er} mars 2011 – X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 point 19 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III* ; arrêt du 27 août 2013, *supra* note n° 27, point 22 – *Tretkurbeleinheit*.

²⁹ Cf. pour les détails de cette affaire : BGH, *supra* note n° 28, points 16 et s. – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*.

Bundesgerichtshof eine Anregung für den Fachmann, auch über die Zugabe eines UV-A-Filters nachzudenken. Der Umstand, dass in der "D3" in einer langen Liste möglicher UV-A-Filter auch "A" als Kandidat genannt wurde, war noch nicht hinreichend, um den Fachmann zur Wahl gerade dieses UV-A-Filters zu veranlassen. Eine solche Anregung ergab sich jedoch zum einen aus dem Umstand, dass "A" nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen zum Prioritätszeitpunkt als einziger UV-A-Filter seiner Art zugelassen war und es in einer anderen veröffentlichten Druckschrift Hinweise darauf gab, dass Stabilitätsprobleme von "A" als UV-A-Filter durch die Kombination von "B2" als UV-B-Filter gelöst werden können, so dass die vom Patent beanspruchte Kombination im Ergebnis nahegelegt war.

4. Für die Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend war, wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor allem darauf abgestellt, ob es Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlässe dafür gab, die Lösung der objektiven technischen Aufgabe auf dem Weg der Erfindung zu suchen. Dessen bedarf es ausnahmsweise dann nicht, wenn es für den Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen auf der Hand lag, was zu tun ist, um zu der Erfindung zu gelangen.³⁰

Der Bundesgerichtshof hat den "Veranlassungs"-Ansatz in einer Vielzahl von Entscheidungen im Hinblick auf bestimmte Fallgestaltungen konkretisiert. Diese Rechtsprechung in ihren Einzelheiten darzustellen, ginge über den Rahmen des Beitrags hinaus. Zur Veranschaulichung seien aber die Leitsätze aus zwei Entscheidungen aus jüngerer Zeit beispielhaft zitiert. So ist die Anweisung, einen Körperteil unmittelbar nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhigzustellen, um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu verhindern, nicht schon deshalb durch den Stand der Technik nahegelegt, weil es am Prioritätstag bekannt war, dass Komplikationen, die einige Tage nach

which included "A" as a possible candidate. This, in the court's view, was not a sufficient reason for the skilled person to select this specific UV-A agent. However, a suggestion to this effect did arise from the fact, first, that "A", according to the report of the expert appointed by the court, was the only UV-A agent of its type authorised for use at the priority date, and second, that another previously published document contained indications that problems of stability affecting "A" as a UV-A agent can be solved with "B2" as a UV-B agent. Therefore, the claimed combination in the patent was in effect obvious.

4. Concerning the question whether the claimed invention was obvious with regard to the closest prior art and the objective technical problem for the skilled person, the case law of the Federal Court of Justice focuses in particular on whether there were additional incentives, suggestions, indications or other reasons to look for the solution of the objective technical problem in the way provided by the invention. This, exceptionally, is not required where the skilled person, on the basis of his technical knowledge and experience, would see plainly what has to be done to arrive at the invention.³⁰

The Federal Court of Justice has further specified this approach, based on the notion of *Veranlassung* ["prompting"/"inducing"] in a large number of decisions dealing with individual cases. A detailed discussion of the relevant case law would go beyond the scope of this paper. However, the headwords of two recent decisions may serve to illustrate the direction of the court's thinking. First, the instruction that the body parts affected should be immobilised for several hours immediately after the injection of collagenase, in order to prevent diffusion into other parts of the body, was not obvious from the prior art merely because it was known at the

Cour fédérale de justice a vu là une suggestion faite à l'homme du métier d'envisager également l'ajout d'un filtre UV-A. Le fait qu'une longue liste de filtres UV-A possibles, parmi lesquels "A", figurait dans le document "D3" n'était pas encore suffisante en soi pour inciter l'homme du métier à sélectionner précisément ce filtre UV-A. En revanche, il y était bien incité, d'un côté, par le fait que "A", selon l'expertise de l'expert judiciaire, était à la date de priorité le seul filtre UV-A de ce type autorisé, ainsi que, d'un autre côté, par le fait que l'on trouvait dans un autre document publié antérieurement des indications selon lesquelles le problème de stabilité de "A" en tant que filtre UV-A pouvait être résolu grâce à une combinaison avec "B2", en tant que filtre UV-B, de sorte que la combinaison revendiquée par le brevet était, par suite, évidente.

4. S'agissant de la question de savoir si l'invention revendiquée était évidente pour l'homme du métier en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, la jurisprudence de la Cour fédérale de justice est au premier chef axée sur le point de savoir s'il y existe des incitations, suggestions, indications ou d'autres éléments susceptibles d'amener à rechercher la solution du problème technique objectif sur la voie de l'invention ; cette démarche n'étant pas nécessaire, exceptionnellement, lorsque ce qu'il convient de faire pour parvenir à l'invention est évident pour l'homme du métier en raison de ses connaissances et de son expérience dans le domaine considéré.³⁰

La Cour fédérale de justice a eu l'occasion d'explicitier cette approche fondée sur la notion "d'incitation" dans un grand nombre de décisions, au regard d'hypothèses concrètes. L'exposé détaillé de cette jurisprudence dépasserait cependant le cadre de la présente contribution. On peut toutefois, à titre d'illustration, citer le sommaire de deux décisions révélatrices rendues plus récemment. Ainsi, l'indication consistant à immobiliser pour plusieurs heures une partie du corps à la suite immédiate de l'injection d'un médicament, pour éviter qu'il ne se diffuse dans d'autres parties du corps, n'est pas en soi rendue évidente par l'état de la technique du

³⁰ Ständige Rechtsprechung, vgl. etwa BGH, Urteil vom 30. April 2009 – Xa ZR 92/05, GRUR 2009, 746 Rn. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

³⁰ This consistent case law is exemplified by the BGH decision of 30 April 2009 – Xa ZR 92/05, GRUR 2009, 746, point 20 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*.

³⁰ Jurisprudence constante, cf. par exemple BGH, arrêt du 30 avril 2009 – Xa ZR 92/05, GRUR 2009, 746 point 20 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*.

der Behandlung auftreten, durch Ruhigstellen behandelt werden können.³¹ Gehört hingegen eine maschinenbautechnische Lösung als 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 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.³²

Der "Veranlassungs"-Ansatz, ergänzt um den ausnahmsweise nicht ausgeschlossenen Rückgriff auf die allgemeinen Fachkenntnisse und Erfahrungen des Fachmanns steht in weitgehendem Einklang mit dem von den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes vertretenen "Could-would-approach", wonach es für das "Nahe-liegen" darauf ankommt, ob der Fachmann durch den Stand der Technik zur erfindungsgemäßen Lösung nicht nur gelangen könnte, sondern auch gelangen würde.³³ So ist etwa in der Rechtspraxis der Beschwerdekammern darauf hingewiesen worden, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen sei, inwieweit der Fachmann, ausgehend vom nächstkommenden Stand der Technik und unter Berücksichtigung der Wirkung der Unterscheidungsmerkmale gegenüber diesem Stand der Technik bzw. der daraus ableitbaren objektiven Aufgabe, eine Veranlassung dafür hatte, weiteren Stand der Technik heranzuziehen und dessen Lehre auf das Verfahren oder die Vorrichtung des nächstkommenden Standes der Technik anzuwenden oder, anders ausgedrückt, ob ein auf eine Kombination der Lehren der angesprochenen Entgegenhaltung hinweisender Anhaltspunkt ersichtlich sei.³⁴ Lässt man die Verengung auf den "nächstliegenden Stand der Technik" außer Acht und erweitert dies auf den aus Sicht

priority date that complications arising a few days after the therapy can be treated by immobilisation.³¹ On the other hand, if an engineering solution belongs to a general type of measure to which reference should be made in a large number of application cases according to the general expertise of the engineer approached, then a reason for referring to it may reside in the mere fact that the use of its functionality is objectively suitable in the context to be evaluated and no special circumstances can be ascertained that might suggest to an expert that its application is not possible, associated with difficulties or otherwise impractical.³²

The *Veranlassung* concept, supplemented by the exceptional principle that the common general knowledge and experience of the skilled person is not to be excluded from consideration, is largely consistent with the "could-would" approach followed by the EPO boards of appeal, where the question is not whether the skilled person could have arrived at the invention through the prior art, but whether he would have done so.³³ The boards of appeal have pointed out that the assessment of inventive step must involve establishing the extent to which the skilled person had good reason, in the light of the closest state of the art, and taking into account the effect of the features by which the invention differs from this prior art, or the objective problem derivable from it, to adduce further prior art and apply its teaching to the process/apparatus of the closest prior art – or, in other words, whether any factor is discernible which points towards a combination of the teachings of the citations addressed.³⁴ Leaving aside the emphasis on the "closest" prior art, and broadening the focus to the prior art that from the point of view of the skilled person may be considered for the solution of the objective problem, the approach of the EPO boards is very similar to that of the Federal Court of Justice.

fait qu'il était connu, à la date de priorité, que l'on pouvait traiter des complications apparaissant quelques jours après le traitement par une immobilisation.³¹ Au contraire, si une solution en matière de construction mécanique est considérée de par sa nature comme un moyen général à prendre en considération dans le cadre d'un grand nombre d'utilisations, selon les connaissances générales de l'ingénieur consulté, une incitation à y recourir peut découler de ce que le recours à sa fonctionnalité dans le contexte à apprécier apparaît comme objectivement utile et approprié et que l'on ne peut, par ailleurs, établir l'existence d'aucune circonstance particulière pouvant porter l'homme du métier à croire que son utilisation est impossible, difficile ou impraticable.³²

Cette approche fondée sur l'"incitation", complétée par la mise à contribution, par exception non exclue, des connaissances et de l'expérience de l'homme du métier, concorde largement avec l'approche "could-would" adoptée par les chambres de recours de l'Office européen des brevets, selon laquelle il convient pour déterminer si l'invention est évidente de se demander si l'homme du métier, non seulement aurait été en mesure de parvenir à partir de l'état de la technique à une solution conforme à l'invention, mais s'il aurait effectivement agi de la sorte.³³ Ainsi, il a par exemple été souligné dans la pratique juridique des chambres de recours que, lors de l'appréciation de l'activité inventive, il convient d'examiner dans quelle mesure l'homme du métier, en partant de l'état de la technique le plus proche et compte tenu de l'effet des caractéristiques distinctives par rapport à cet état de la technique, ou du problème objectif pouvant en découler, avait été incité à prendre en considération d'autres documents de l'état de la technique et à appliquer leurs enseignements au procédé ou au dispositif de l'état de la technique le plus proche. En d'autres termes, il convient de vérifier s'il existe un indice suggérant une combinaison des enseignements des documents cités.³⁴ Si l'on laisse de côté la restriction

³¹ BGH, Beschluss vom 25. Februar 2014 – X ZB 6/13, GRUR 2014, 464 Rn. 59 ff. – Kollagenase II.

³² BGH, Urteil vom 11. März 2014 – X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 – Farbversorgungssystem.

³³ EPA, Prüfungsrichtlinien, *supra* Fn. 23, G-VII, 5.3.

³⁴ Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Aufl. 2013, S. 210 unter Verweis auf die Entscheidung T 1126/09.

³¹ BGH decision of 25 February 2014 – X ZB 6/13, GRUR 2014, p. 464, point 59 et seq. – *Kollagenase II*.

³² BGH decision of 11 March 2014 – X ZR 139/10, GRUR 2014, p. 647, point 26 – *Farbversorgungssystem*.

³³ EPO Guidelines for Examination, *supra* note 23, G-VII, 5.3.

³⁴ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th edition 2013, 183, with reference to decision T 1126/09.

³¹ BGH, décision du 25 février 2014 – X ZB 6/13, GRUR 2014, 464 points 59 et s. – *Kollagenase II*.

³² BGH, arrêt du 11 mars 2014 – X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 point 26 – *Farbversorgungssystem*.

³³ OEB, Directives relatives à l'examen pratique, *supra* note n° 23, G-VII, 5.3.

³⁴ Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, septième édition, 2013, p. 207, sous la référence à la décision T 1126/09.

des Fachmanns für die Lösung der objektiven Aufgabe in Betracht kommenden Stand der Technik gleicht dies dem Ansatz des Bundesgerichtshofs in hohem Maße.

consistant à se limiter à "l'état de la technique le plus proche" et que l'on élargit celui-ci à l'état de la technique à prendre en considération pour la solution du problème objectif du point de vue de l'homme du métier, cette démarche équivaut dans une large mesure à l'approche de la Cour fédérale de justice.

ARBEITSSITZUNG**Neueste Rechtsprechung zu ergänzenden Schutzzertifikaten***Vorsitz: Martine Regout (BE)***İlhami GÜNEŞ****Richter, Zivilgericht für geistige Eigentumsrechte, Izmir****Ergänzende Schutzzertifikate im EU-Recht: ein Ausgleichsmechanismus - Position der Türkei****I. Einführung**

Die Exklusivrechte durch den Patentschutz sind nicht unbefristet, sondern gesetzlich auf 20 Jahre begrenzt. Es ist in manchen Industriebereichen sehr schwierig und fast unmöglich, den Patentschutz gleichzeitig mit der Vermarktung des patentierten Erzeugnisses beginnen zu lassen, auch wenn die Patentinhaber sich das sehr wünschen.

Viele Länder sehen vor dem Inverkehrbringen von Arzneimitteln ein Zulassungsverfahren vor. Gründe wie Patenterteilungsverfahren, Verzögerungen bei Produktentwicklungsprozessen aufgrund bürokratischer Hürden und insbesondere die Einholung erforderlicher Genehmigungen für die Markteinführung beeinflussen die effektive Laufzeit des Patentschutzes. Da die Wirksamkeit und Sicherheit neuer Arzneimittel oder Insekten- und Unkrautbekämpfungsmittel sowie der Agrarchemikalien in der Arzneimittel- und Agrarchemikalienindustrie erst nach langwierigen Tests festgestellt werden können, verkürzt sich die effektive Patentlaufzeit. Diese langwierigen Tests und Patenterteilungsverfahren können bis zu acht Jahre dauern.

WORKING SESSION**Latest case law concerning Supplementary protection certificates***Chair: Martine Regout (BE)***İlhami GÜNEŞ****Judge, Civil Law Court for IPR, Izmir****Supplementary protection certificates in EU law: a compensation mechanism and Turkey's position****I. Introduction**

The exclusive right granted by a patent is not indefinite and, although it is restricted to a statutory period of twenty years, it is very difficult, indeed virtually impossible, in certain areas of industry for protection to be made to commence at the same time as the commercialisation of the patented product - however much the patent holder may wish for this.

Most countries envisage a statutory trial period for pharmaceuticals before they are placed on the market. Factors such as the patent application acceptance process, administrative requirements, extensions to the product development process and, especially, the need for authorisation to put products on the market impact on the effective patent protection period. In the pharmaceutical and agricultural chemicals sector, the requirement for lengthy testing in order to determine whether new pharmaceuticals or pesticides and herbicides are effective and safe reduces the effective patent protection period. This lengthy testing and registration process may last as long as eight years.

SÉANCE DE TRAVAIL**Jurisprudence récente concernant les certificats complémentaires de protection***Présidence : Martine Regout (BE)***İlhami GÜNEŞ****Juge spécialisé en matière de droits de propriété intellectuelle auprès du tribunal civil d'Izmir****Les certificats complémentaires de protection prévus en droit européen : un mécanisme de compensation examiné par ailleurs dans le cas de la Turquie****I. Introduction**

Le brevet confère un droit d'exclusivité qui n'est pas illimité dans le temps. Malgré sa durée légale limitée à vingt ans, il s'avère en outre extrêmement difficile, voire quasiment impossible pour certains secteurs industriels, de faire démarrer simultanément la protection et la commercialisation d'un produit breveté, et ce quelle que soit leur volonté en ce sens.

La plupart des pays prévoient une période de test obligatoire pour les médicaments avant que ceux-ci ne soient mis sur le marché. Or, des facteurs tels que le processus de validation de la demande de brevet, la contrainte administrative sous toutes ses formes, l'allongement de la phase de développement du produit et, plus particulièrement, la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ont chacun une incidence sur la durée effective de la protection par le brevet. Dans le domaine des produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique et à l'agriculture, la très longue période de test qui est requise afin d'évaluer non seulement l'efficacité mais aussi l'innocuité des nouveaux médicaments ou bien des nouveaux pesticides et herbicides réduit en effet notablement la durée effective précitée. Cette même période, combinée au processus d'enregistrement du brevet, peut ainsi s'étaler sur pas moins de huit ans.

Die Zulassung eines neuen Arzneimittels kann bis zu 800 Mio. Dollar kosten, wovon ein Großteil auf die klinischen Studien entfällt.¹

Die EU-Kommission hat Richtlinien für Human- und Tierarzneimittel erlassen. Oft treten Verzögerungen vor der Markteinführung auf. Wenn ein Arzneimittel patentiert wird, ist die Laufzeit des Patentschutzes kürzer, und eine effektive Nutzung wird verhindert.

Ergänzender Schutz ist ein zusätzlicher Schutz, der insbesondere für Patente in den Bereichen Humanmedizin, Pflanzenschutz und Tierarzneimittel gewährt werden kann. Ein ergänzendes Schutz-zertifikat (ESZ) ist ein Schutzrecht *sui generis*. Diese Zertifikate sollen einen effektiven Patentschutz für die Pharma-industrie ermöglichen. Sie erleichtern die Durchführung klinischer Studien und Untersuchungen sowie die Einholung von Genehmigungen für die Markteinführung.

Der ergänzende Schutz beginnt mit dem Ablauf der jeweiligen Patentlaufzeit. Ein solches Schutzrecht kann für verschiedene biologisch aktive Wirkstoffe und deren Derivate in Human- und Tierarzneimitteln sowie in Pflanzenschutzmitteln erworben werden. Die Laufzeit des Monopolrechts für Zusammensetzungen mit einem oder mehreren patentierten Wirkstoffen wird verlängert.

Die Themen Erzeugnisdefinition in ESZ sowie Patentschutz und ESZ sind Gegenstand einer allgemeinen Debatte. ESZ können für nationale und europäische Patente erlangt werden.

In the pharmaceutical sector, the cost of bringing a new product to the market may be as high as 800 million dollars, a substantial amount of which is spent on clinical testing.¹

The European Commission has adopted directives in the area of human and veterinary medicaments. Certain delays frequently occur before products are brought to the market. When a pharmaceutical is under patent, the patent protection period is reduced and the benefit that may be made of it is frustrated.

The supplementary protection remedy affords supplementary protection that may be granted in the case of patents obtained particularly in the fields of human pharmaceuticals, plant protection products and veterinary medicaments. A supplementary protection certificate (SPC) is a *sui generis* industrial property right. The aim of such certification is to enable the pharmaceutical industry to obtain effective patent protection. It facilitates the conducting of clinical studies and testing, and the obtaining of authorisation to put products on the market.

Supplementary protection starts on expiry of the relevant patent protection period. This type of right may be obtained for various biological active substances in human or veterinary medicaments and plant protection products, as well as their derivatives. It extends the monopoly rights period for compositions with one or more patented-protected active substances.

There is a general debate on product definitions in SPCs and on the subject of patent protection and SPCs. SPCs may be obtained for national and European patents.

Dans le secteur pharmaceutique, les frais de commercialisation d'un nouveau produit peuvent s'élever jusqu'à 800 millions de dollars, dont une large part est dépensée en tests cliniques.¹

La Commission européenne a donc adopté des directives en matière de médicaments humains et vétérinaires. Il n'est pas rare en effet que des retards surviennent avant que les produits concernés ne soient mis sur le marché. Ainsi, lorsqu'un médicament fait l'objet d'un brevet, la durée de la protection liée à celui-ci s'en trouve réduite et ne présente alors plus de véritable intérêt.

La protection complémentaire constitue ici une solution qui peut être exploitée dans le cadre de brevets obtenus notamment pour des produits pharmaceutiques à destination de la médecine humaine et animale ou bien pour des produits phytopharmaceutiques. Un certificat complémentaire de protection (CCP) est considéré comme un droit de propriété industrielle *sui generis*. Le but d'un tel dispositif consiste à permettre à l'industrie du médicament de bénéficier d'une protection effective par le brevet en facilitant à la fois la réalisation des études et tests cliniques et la délivrance des autorisations de mise sur le marché.

Cette protection complémentaire débute à l'expiration de la période de protection qui est conférée par le brevet concerné. Un droit de ce type peut être octroyé dans le cas de diverses substances biologiquement actives – ainsi que de leurs dérivés – au sein de médicaments humains et vétérinaires ou bien de produits phytopharmaceutiques. La protection précitée s'étend même aux compositions qui contiennent au moins une substance active protégée par brevet.

Il existe un débat d'ordre général sur la définition précise des produits relevant des CCP, sur la portée exacte de la protection par le brevet et enfin sur la délimitation de l'objet des certificats complémentaires de protection. Ces derniers peuvent par ailleurs être obtenus dans le cadre de brevets aussi bien nationaux qu'euro-péens.

¹ Catherine Katzka, "Interpretation Of The Term 'Product' in EU Council Regulations 1768/92 and 1610/96 on Supplementary Protection Certificates", Journal of IP Law, 2008, Bd. 3 Nr. 10, S. 250.

¹ Catherine Katzka, "Interpretation Of The Term 'Product' in EU Council Regulations 1768/92 and 1610/96 on Supplementary Protection Certificates", Journal of IP Law, 2008, Vol. 3 No. 10, p. 250.

¹ Catherine Katzka, "Interprétation du terme 'produit' figurant au sein des règlements du Conseil de l'UE n° 1768/92 et 1610/96 relatifs aux certificats complémentaires de protection", Revue anglaise du droit de la propriété intellectuelle, 2008, vol. 3, n° 10, p. 250.

II. Relevante EU-Vorschriften

ESZ sind an der Grenze zwischen Patentrecht und Verwaltungs-/ Ordnungsrecht angesiedelt; erforderlich ist jedoch auch eine Kenntnis der Grundlagen des Patentrechts und des lokalen Ordnungsrechts. ESZ wurden durch folgende EU-Verordnungen geschaffen bzw. sind darin geregelt:

- Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel sowie Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel
- Verordnung (EWG) Nr. 1610/96 des Rates über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel
- Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über Kinderarzneimittel

III. Zweck des Systems

Diese Zertifikate dienen, ebenso wie Patente, in erster Linie der Innovationsförderung. Die meisten Länder sehen einen rechtlichen Rahmen für die klinische Erprobung von Arzneimitteln vor dem Inverkehrbringen vor. Aus diesem Grund hat die Europäische Union die genannten Verordnungen erlassen. Häufig kommt es zu großen Verzögerungen vor der Markteinführung. Ist ein Arzneimittel Gegenstand eines Patents, so ist die tatsächliche Schutzdauer geringer, sodass die Verwertung oft unwirtschaftlich wäre.² Die reguläre Patentlaufzeit von 20 Jahren fällt in der Pharmaindustrie in Wirklichkeit kürzer aus. Wenn man nach Patentarten unterscheidet, beträgt die tatsächliche Schutzzeit 13 Jahre bei Patenten auf Moleküle und 14 bis 16 Jahre bei anderen Patenten. Eine Verlängerung ist daher angebracht und erforderlich, damit die Patentinhaber den Schutz effektiv in Anspruch nehmen können.

² Guy Tritton, Intellectual Property in Europe, 2002 London, S. 177.

II. Relevant EU legislation

SPCs sit on the boundary between patent law and administrative/regulatory law; but knowledge of patent law principles and local regulatory law is also required. SPCs were created and are governed by the following EU regulations:

- EU Council Regulation No. 1768/92 concerning medicinal products and EU Parliament and Council Regulation No. 469/2009 of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products
- EU Council Regulation No. 1610/96 concerning plant protection products
- EU Council Regulation No. 1901/2006 concerning medicinal products for paediatric use

III. Purpose of the system

The basic aim of adopting these certificates is to encourage innovative efforts such as patents. Most countries provide for a regulatory framework for the testing of pharmaceuticals prior to them being placed on the market. That is why the European Union introduced the above-mentioned regulations. Often, there will be substantial delays prior to the product coming on the market. Clearly, where a pharmaceutical is the subject of a patent, this reduces the effective term of protection and often would make its exploitation uneconomic.² The normal twenty-year duration of patents undergoes a *de facto* reduction in the pharmaceutical sector. Depending on the type of patent, the *de facto* protection period may vary from thirteen years under molecule patents to between fourteen and sixteen years under other patents. Justice thus demands an extension of this nature if the patent holder is to derive effective benefit from protection.

² Guy Tritton, Intellectual Property in Europe, 2002 London, p. 177.

II. Législation européenne applicable

Si les CCP se situent à cheval entre le droit des brevets et le droit administratif ou réglementaire, il n'en demeure pas moins que la connaissance non seulement des principes issus de la législation en matière de brevets mais aussi des textes réglementaires en vigueur au niveau local est absolument impérative. Ces mêmes CCP ont été créés et sont désormais régis par les règlements européens suivants :

- règlement du Conseil de l'UE n° 1768/92 relatif aux médicaments et règlement conjoint du Parlement européen et du Conseil de l'UE n° 469/2009 du 6 mai 2009 relatif aux certificats complémentaires de protection pour lesdits médicaments.
- règlement du Conseil de l'UE n° 1610/96 relatif aux produits phytopharmaceutiques.
- règlement du Conseil de l'UE n° 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique.

III. Objectif essentiel du système

Le but principal des certificats précités consiste à encourager les efforts d'innovation tels que les dépôts de brevets. La plupart des pays fixent un cadre réglementaire pour la phase de test des médicaments avant que ceux-ci ne soient mis sur le marché. Cette situation a donc amené l'Union européenne à adopter les règlements susmentionnés. Il existe en effet souvent des facteurs qui retardent considérablement la commercialisation d'un produit. Or, lorsqu'un médicament fait l'objet d'un brevet, ces derniers réduisent clairement la période effective de protection et empêchent fréquemment toute exploitation rentable de ce même brevet.² Dans le domaine pharmaceutique, la durée normale des brevets théoriquement de vingt ans se voit ainsi abaissée *de facto*. La période réelle de protection peut en outre varier selon le type de brevet : si elle s'étend sur treize ans pour les brevets relatifs à des molécules, celle-ci s'étale sur quatorze à seize ans pour les autres brevets. La simple justice exige donc une extension de cette protection si le titulaire d'un brevet doit véritablement en retirer un avantage.

² Guy Tritton, La propriété intellectuelle en Europe, 2002, Londres, p. 177.

IV. Voraussetzungen für den Erwerb eines ergänzenden Schutzzertifikates

1. Kriterien

Der durch das ESZ gewährte Schutz erstreckt sich auf das Erzeugnis, das von der Genehmigung erfasst wird, sowie auf diejenigen Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel, die vor Ablauf des ESZ genehmigt wurden. Das Erzeugnis wird im Pflanzenschutz und bei Arzneimitteln definiert als der "Wirkstoff", für den die Genehmigung erteilt wurde.³ ESZ sind geistige Eigentumsrechte, die auf Patentrechten beruhen und diesen ähnlich sind. Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates und Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und Rates

- i) muss der Patentschutz für das Erzeugnis noch in Kraft sein;
- ii) muss eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses vorliegen;
- iii) darf das Erzeugnis noch nicht Gegenstand eines ergänzenden Schutzzertifikates gewesen sein;
- iv) muss die Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses zum ersten Mal erteilt worden sein.

Die oben aufgeführten Verordnungen gelten in allen EU-Ländern. ESZ sind dagegen jeweils nur in dem Land wirksam, in dem sie erworben wurden.

Das Grundpatent kann ein Erzeugnispatent oder ein Verfahrenspatent für die Herstellung eines Erzeugnisses sein. Das Patent kann beispielsweise ein Präparat in einem Pflanzenschutzmittel schützen, das als eine Lösung oder Mischung beschrieben wird, die im Wesentlichen aus zwei oder mehreren Stoffen besteht, von denen mindestens einer ein Wirkstoff ist. Gegenstand und Umfang des ergänzenden Schutzes sind mit denen des Grundpatents identisch und unterliegen denselben Beschränkungen und Verpflichtungen. Es ist daher wichtig, einige Begriffsdefinitionen vorzunehmen. Ein Grundpatent ist ein Patent, das i) ein Erzeugnis als solches, ii) ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses oder iii) eine Verwendung eines Erzeugnisses

³ *Lionel Bently/Brad Sherman*, Intellectual Property Law, 2002 Oxford New York, S. 533.

IV. Conditions for obtaining a supplementary protection certificate

1. Criteria

The protection provided by an SPC extends to the "product" covered by the authorisation and any use of that product as a medicinal product that has been authorised before expiry of the SPC. The product is defined as the "active substance" (in the case of plant protection) or "ingredient" (in the case of medicinal products) for which approval has been gained.³ SPCs are intellectual property rights that are based on and similar in nature to patents. According to EU Parliament and Council Regulations 1768/92 and 469/2009:

- (i) the patent protecting the product must still be in force;
- (ii) the product must have a valid approval or authorisation to be placed on the market;
- (iii) the product must not yet have been the subject of a supplementary protection certificate;
- (iv) the authorisation to place the product on the market must have been granted for the first time.

The above-mentioned regulations apply in all EU member states. However, SPCs are only valid on a country-by-country basis in the country where they have been obtained.

The basic patent may by itself be a patent for a process to obtain a product or products. It may protect a preparation, defined as being a solution or mixture consisting essentially of two or more substances, at least one of which is an active substance, for a plant protection product. The subject and scope of the supplementary protection is the same as that of the basic patent and is also subject to the same limitations and obligations. So it is important to define a few terms here. Basic patent means a patent protecting (i) a product as such, (ii) a process to obtain a product or (iii) an application of a product; product means the active ingredient or combination of active ingredients of a medicinal product; and medicinal product means the substance

³ *Lionel Bently/Brad Sherman*, Intellectual Property Law, 2002 Oxford New York, p. 533.

IV. Conditions d'obtention d'un certificat complémentaire de protection

1. Critères

La protection assurée par un CCP s'étend au "produit" bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ainsi qu'à tous ses usages en tant que médicament qui ont été autorisés avant la date d'expiration dudit CCP. Le produit précité se définit comme la "substance active" (dans le cas de la phytopharmacie) ou bien comme l'"ingrédient" (dans le cas des médicaments) dont la commercialisation s'est vue officiellement autorisée³. Les CCP constituent pour leur part des droits de propriété intellectuelle qui sont à la fois fondés sur les brevets et d'une nature similaire à ceux-ci. Conformément aux termes des règlements conjoints du Parlement européen et du Conseil de l'UE n° 1768/92 et 469/2009 :

- i) le brevet protégeant le produit doit être encore en vigueur.
- ii) le produit doit bénéficier d'une autorisation valable de mise sur le marché.
- iii) le produit ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'un certificat complémentaire de protection.
- iv) l'autorisation de mise sur le marché du produit doit avoir été délivrée pour la première fois.

Si les règlements susmentionnés s'appliquent dans tous les États membres de l'UE, les CCP ne sont en revanche valables que dans le pays où ils ont été obtenus.

Le brevet de base peut en soi consister en un brevet qui serait relatif à un procédé d'obtention d'un ou plusieurs produits. Il peut protéger une préparation destinée à un produit phytopharmaceutique et décrite par ailleurs comme une solution ou un mélange se composant essentiellement d'au moins deux substances dont une au minimum est active. L'objet ainsi que la portée de la protection complémentaire sont identiques à ceux du brevet de base et sont en outre soumis aux mêmes restrictions et obligations. Il est donc important de procéder à une définition précise de certains termes dans les développements qui suivent. Le brevet de base correspond à un brevet protégeant i) un produit en tant que tel, ii) un procédé d'obtention d'un

³ *Lionel Bently/Brad Sherman*, Le droit de la propriété intellectuelle, 2002, Oxford, New York, p. 533.

schützt; ein Erzeugnis ist der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels; ein Arzneimittel ist ein Stoff, der als Mittel zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten bezeichnet wird.

Der Begriff "Wirkstoff" oder "Präparat" wird als patentierter und zugelassener Stoff interpretiert, und zwar in der Regel einschließlich seiner nächsten Derivate, insbesondere Ester und Salze. Dabei gilt jedoch, dass der Wirkstoff kein neuer Wirkstoff sein darf. Ein ESZ kann jeweils nur ein einziges Erzeugnis/Patent umfassen. Für jedes Erzeugnis ist ein getrenntes ESZ erforderlich.

Es wird die Ansicht vertreten, dass die Definition des von einem Grundpatent geschützten Erzeugnisses dahin gehend auszulegen ist, dass der Wirkstoff - wie auch immer definiert - geschützt wird, und zwar für alle Verwendungen, für die vor Ablauf des Zertifikats eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde.⁴

2. Berechtigung

Der Inhaber des Grundpatents oder seine Rechtsnachfolger sind ebenfalls berechtigt, ein ESZ zu erhalten. Auch wenn es in der Verordnung nicht ausdrücklich festgelegt wurde, lautet die weit verbreitete Meinung, dass der Antragsteller nicht unbedingt der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen sein muss. Hat jedoch ein Lizenznehmer diese Genehmigung, so kann er ergänzenden Schutz im Namen des Patentinhabers beantragen. Probleme können entstehen, wenn andere Personen Verfahrenspatente für als neu und erfinderisch betrachtete Verfahren in Bezug auf denselben Wirkstoff erhalten. Gemäß der Verordnung darf kein ESZ erteilt werden, wenn das Erzeugnis bereits Gegenstand eines ESZ ist. Erwirbt der Inhaber eines Verfahrenspatents nach Erhalt der Genehmigung für das Inverkehrbringen ein ESZ, so kann ein anderer Patentinhaber kein ESZ erhalten, auch wenn er ein älteres Recht hat.

⁴ Tritton, S. 179.

presented for treating or preventing disease in humans.

The term "active substance" or "active preparation" is construed to mean a substance for which authorisation to enter the market has been obtained and which is protected by patent, and generally its closest derivatives, particularly in the form of an ester or a salt. However, this is with the proviso that the active substance in question is not a new active substance. The SPC covers one product/patent only. A separate SPC must be additionally obtained for each individual product.

It has been suggested that the most appropriate interpretation of the definition of a product protected by a basic patent is that protection will be conferred on the active ingredient however formulated and for any therapeutic use covered by a marketing authorisation granted before expiry of the certificate.⁴

2. Entitlement

The owner of the basic patent and his successors are also entitled to obtain an SPC. Even if this is not clearly stipulated in the Regulation, according to the prevailing view there is no absolute requirement for the applicant to be the holder of the authorisation to enter the market. However, if a licensee has obtained authorisation, application may be made on behalf of the patent holder for supplementary protection. Certain problems may arise if other persons have obtained process patents containing novelty and inventive steps for the same active substance. According to the Regulation, if a product is already the subject of an SPC, no additional SPC can be issued. If a party holds a process patent and, after having obtained authorisation to market the product, acquires an SPC, the other patent holder may not obtain an SPC even if he relies on a prior right.

⁴ Tritton, p. 179.

produit ou encore iii) une application d'un produit. Ce dernier se rapporte pour sa part à l'ingrédient actif ou bien à la combinaison de tels ingrédients qui figure au sein d'un médicament. Enfin, ledit médicament fait quant à lui référence à la substance présentée en vue du traitement ou bien de la prévention d'une ou plusieurs maladies humaines.

Les expressions "substance active" ou "préparation active" doivent être interprétées comme désignant une substance qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché et qui est de surcroît protégée par un brevet. En règle générale, celui-ci assure également la protection de ses dérivés les plus proches, notamment de ceux apparaissant sous la forme d'ester ou bien de sel. La substance active en question ne doit cependant afficher aucun caractère de nouveauté. Par ailleurs, le CCP ne pouvant couvrir qu'un seul produit ou brevet, que chaque produit respectif doit faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection bien distinct.

Si l'on en croit certaines suggestions, la version la plus juste de la définition d'un produit protégé par un brevet de base stipulerait que ladite protection porte non seulement sur l'ingrédient actif quelle que soit sa formulation mais aussi sur tout usage thérapeutique qui aurait été couvert par une autorisation commerciale elle-même délivrée avant la date d'expiration du certificat concerné.⁴

2. Habilitation

Le titulaire d'un brevet de base ainsi que ses successeurs sont habilités à bénéficier d'un CCP. En outre, bien que le règlement applicable ne le précise pas clairement, il n'existe selon l'opinion générale aucune obligation pour le demandeur d'un tel certificat de détenir une quelconque autorisation de mise sur le marché. Si le titulaire d'un brevet l'a néanmoins obtenue, la demande de protection complémentaire pourra alors être effectuée au nom de ce dernier. Un certain nombre de problèmes peuvent toutefois survenir dans l'hypothèse où d'autres personnes auraient acquis, pour exactement la même substance active, des brevets relatifs à des procédés présentant un caractère de nouveauté et impliquant également une démarche inventive. Conformément aux termes du règlement applicable, aucun CCP supplémentaire ne peut en effet être délivré si le produit concerné fait déjà l'objet d'un pareil certificat. Ainsi, lorsqu'une tierce partie détient un

⁴ Tritton, p. 179.

In der Verordnung ist nicht klar geregelt, wie bei vorhandenen Lizenzen vorzugehen ist. Artikel 5 der Verordnung sieht jedoch vor, dass das Zertifikat denselben Beschränkungen und Verpflichtungen unterliegt wie das Grundpatent. Daher ist davon auszugehen, dass auch die Lizenznehmer die Laufzeit des Schutzzertifikats nutzen können.

3. Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats

Das ESZ wurde geschaffen, um die aufgrund von Vorschriften für die Herstellung und Zulassung bestimmter Erzeugnisse verlorene Zeit auszugleichen. Die Laufzeit eines ESZ beträgt in der Regel fünf Jahre, bei Arzneimitteln für Menschen jedoch in Abhängigkeit vom anwendbaren Genehmigungsverfahren bis zu fünfeneinhalb Jahre, wobei die Zeit berücksichtigt wird, die für die im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu erhebenden klinischen Daten benötigt wird. Das Zertifikat gilt ab Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatents.⁵

4. Verwertung eines ergänzenden Schutzzertifikats

Ein ergänzendes Schutzzertifikat wird gemäß der jeweils anwendbaren Verordnung in allen EU-Ländern anerkannt. Da es jedoch keine einheitliche Wirkung hat, muss es in jedem Land getrennt beantragt werden. ESZ unterliegen denselben Beschränkungen und Verpflichtungen wie das Grundpatent. Wenn für das Patent vor seinem Ablauf gesetzliche Lizenzen in Kraft waren, gelten diese auch für das ESZ.⁶

In allen EU-Ländern sind Regelungen für ESZ in Kraft. Trotzdem müssen die

Even though the Regulation has not made specific provision concerning the status of existing licences, as it is stated in Article 5 of the Regulation that the certificate is subject to the same limitations and the same obligations as the basic patent, it is accepted that licensees will also benefit from the period protected by the certificate.

3. Lifetime of a supplementary protection certificate

The SPC has been devised to compensate for the time lost by virtue of regulatory procedures imposed on the manufacture and sale of such products. On the other hand, an SPC normally has a lifetime of five years, and this may be extended to at most five and a half years depending on the applicable approval process for the market entry of clinical data compiled where human medicinal products are concerned. The certificate takes effect at the end of the lawful term of the basic patent.⁵

4. Exploitation of a supplementary protection certificate

The supplementary protection certificate is accepted by all European Union member states under the relevant Regulation. However, as it has no unified effect, application must be made for a certificate on a national basis. The rights granted under an SPC are subject to the same limitations and obligations as applied to the basic patent. An SPC will therefore be subject to licences of right if the patent would have been subject to such a licence prior to its expiry.⁶

There exist mechanisms with regard to SPCs in all European Union member

brevet relatif à un procédé et bénéficie par la suite d'un CCP après avoir obtenu l'autorisation de commercialiser le produit en question, l'autre titulaire du brevet se trouve alors dans l'impossibilité d'acquérir un tel certificat, quand bien même il invoquerait un droit à l'antériorité.

Bien que le règlement applicable ne comporte pas de dispositions particulières relatives au statut des brevets en vigueur dans la mesure où son article 5 stipule que le CCP est soumis aux mêmes restrictions et obligations que le brevet de base, il est cependant admis que les détenteurs de brevets puissent bénéficier de la période de protection accordée par le certificat précité.

3. Durée de validité d'un certificat complémentaire de protection

Le CCP a été conçu afin de compenser la perte de temps occasionnée par les diverses procédures réglementaires qui sont imposées dans le cadre de la fabrication et de la vente des produits concernés. On notera toutefois que ce certificat possède une durée normale de validité de cinq ans et que celle-ci peut se voir prolonger tout au plus de cinq ans et demi. La prolongation en question va dépendre du processus applicable par rapport à l'autorisation de mise sur le marché des données cliniques qui sont relatives aux médicaments humains. Par ailleurs, le certificat complémentaire de protection prendra effet à l'issue de la durée légale du brevet de base.⁵

4. Exploitation d'un certificat complémentaire de protection

Le CCP est reconnu par tous les États membres de l'Union européenne en vertu du règlement qui s'applique en l'espèce. Dans la mesure où ce certificat ne jouit pas d'une valeur uniforme au sein de l'Union précitée, sa demande doit néanmoins être effectuée au niveau national. Les droits accordés au titre d'un CCP sont soumis aux mêmes restrictions et obligations que le brevet de base. Le certificat complémentaire de protection sera donc assujéti à des licences de plein droit si le brevet a lui-même été soumis à de telles licences avant qu'il ne parvienne à expiration.⁶

Tous les États membres de l'Union européenne disposent de procédures

⁵ Artikel 13 (1) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (kodifizierte Fassung).

⁶ *Bently/Sherman*, S. 54.

⁵ Article 13(1) EC Regulation No 469/2009 of the European Parliament and the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (codified version).

⁶ *Bently/Sherman*, p. 54.

⁵ Article 13(1) du règlement conjoint du Parlement européen et du Conseil de l'UE n° 469/2009 du 6 mai 2009 relatif aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments (version codifiée).

⁶ *Bently/Sherman*, p. 54.

ESZ in jedem Land getrennt beantragt werden. Ein ESZ gilt nur im jeweiligen Land, in dem es erlangt wurde.

5. EuGH-Urteile

Der EuGH⁷ fällt wichtige Urteile zur Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 469/2009. In der Praxis gibt es Probleme mit der Auslegung der Begriffe "Erzeugnis", "Wirkstoff" und "Wirkstoffzusammensetzung". Der EuGH interpretiert den Begriff "Erzeugnis" konsequent als "Wirkstoff".

Manche Urteile sind strategisch relevant: In *Eli Lilly gegen HGS* sah der Gerichtshof von einer breiten Auslegung des Schutzzumfangs im Rahmen eines wirksamen Grundpatents ab. Ein Erzeugnis kann durch funktionell abgefasste Ansprüche ausreichend definiert werden. In *Actavis gegen Sanofi* und *Georgetown II* wurde wiederum darauf hingewiesen, dass für jedes Grundpatent ein separates ergänzendes Schutzzertifikat erworben werden kann. Der Gerichtshof äußerte sich in diesen Urteilen auch über die Laufzeit von ESZ. Ferner legte er ein neues Kriterium für die Erteilung von ESZ fest: Ein ESZ kann abgelehnt werden, wenn es nicht im Einklang mit dem Zweck der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 steht.

V. Patentverwertung und ergänzender Schutz in der Türkei

ESZ sind erforderlich, weil abgesehen von der Tatsache, dass die Erlangung eines Patents in der wettbewerbsgeprägten Pharmaindustrie bereits sehr schwierig ist, auch noch bürokratische Hürden verhindern, dass die Patentinhaber diese Patente effektiv nutzen können. Nach aktuellen Berichten der Wettbewerbsbehörde dauert die Markteinführung von Generika nach Ablauf des Patentschutzes in der Türkei

states. However, separate application needs to be made in each country. An SPC is valid only in the country in which it is obtained.

5. CJEU decisions

The CJEU⁷ takes important decisions on the interpretation of Regulation No. 469/2009. In practice there are problems in establishing what is meant by the terms "product", "active ingredient" and "combination of active ingredients". The CJEU, in its interpretation of the term "product", has consistently defined this as "active substance or active ingredient".

Certain decisions assume importance for SPC strategy. In the *Eli Lilly v HGS* decision, the court refrained from a broad interpretation in the matter of protection under a valid basic patent. A product may be defined specifically enough such that the claims are in functional terms. In *Actavis v Sanofi* and *Georgetown II*, on the other hand, it was stated that it is possible for a separate SPC to be obtained for each basic patent. The court has also, in these decisions, made assessments regarding the duration of SPCs. The court has established a new criterion for the issuing of SPCs: if the SPC is inconsistent with the purpose of Regulation No. 469/2009, it can be refused.

V. Patent exploitation and the supplementary protection remedy in Turkey

Within the pharmaceutical sector's competitive research environment, leaving aside the difficulty in obtaining a patent, the administrative problems in ensuring that a patent effectively serves its holder's interests make SPCs necessary. At the same time, according to the Competition Authority's latest reports, it takes an average of seven months for generic medicines to enter the market in Turkey once the patent

qui sont relatives aux CCP. Cependant, la demande d'un certificat complémentaire de protection sera réalisée de manière distincte dans chacun de ces États. Un CCP n'est en outre seulement valable que dans le pays où il a été obtenu.

5. Arrêts de la CJUE

La CJUE⁷ rend des arrêts d'une grande importance à propos de l'interprétation du règlement n° 469/2009. Dans la pratique, un certain nombre de difficultés sont en effet rencontrées lorsqu'il s'agit de déterminer précisément la signification du terme "produit" ainsi que des expressions "ingrédient actif" et "combinaison d'ingrédients actifs". Lorsqu'elle est amenée à interpréter le terme "produit", la Cour définit invariablement celui-ci comme "une substance ou bien un ingrédient aux propriétés actives".

À travers plusieurs de ses arrêts, la CJUE a bien pressenti tout l'enjeu stratégique qui existait autour des CCP. Dans l'arrêt *Eli Lilly v HGS*, la Cour s'est par exemple gardée d'interpréter de manière trop vague la protection attachée à un brevet de base en vigueur. Un produit doit pouvoir en effet être déterminé avec suffisamment de précision de telle sorte que les revendications puissent s'exprimer sous un angle purement fonctionnel. En revanche, dans ses arrêts *Actavis v Sanofi* et *Georgetown II*, la CJUE a déclaré qu'il était possible d'obtenir un CCP distinct pour chaque brevet de base respectif. Au travers des arrêts précités, elle a également formulé des jugements par rapport à la durée de validité des certificats complémentaires de protection. La Cour a par ailleurs instauré un nouveau critère dans le cadre de la délivrance des CCP : si ces derniers vont manifestement à l'encontre des objectifs poursuivis par le règlement n° 469/2009, ils pourront alors se voir purement et simplement refusés.

V. L'exploitation de brevets et la solution de la protection complémentaire en Turquie

Dans l'environnement concurrentiel qui caractérise la recherche pharmaceutique, outre les difficultés liées à la seule obtention d'un brevet, les obstacles administratifs entravent considérablement toute exploitation rentable de celui-ci et rendent du coup les CCP absolument indispensables. Dans le même temps, selon les derniers rapports de l'Autorité turque de la concurrence, il faut en moyenne sept

⁷ Europäischer Gerichtshof.

⁷ Court of Justice of the European Union.

⁷ Cour de justice de l'Union européenne.

durchschnittlich sieben Monate. Das verkürzt sich bei kommerziell erfolgreichen Arzneimitteln auf vier Monate.

Die EU-Vorschriften für ESZ sind für die Türkei nicht verbindlich, da das Land noch nicht EU-Mitglied ist. Daher ist es in der Türkei nicht möglich, ESZ zu beantragen und zu erlangen.

Laut Wettbewerbsbehörde verlieren die Pharmaunternehmen in der Türkei, die im Besitz von Patenten sind, ohnehin nicht viel Zeit für die Einholung behördlicher Genehmigungen, sodass sie auch keine zusätzlichen Schutzfristen benötigen.⁸ Trotzdem ist dies eine Frage der innenpolitischen Prioritäten.

VI. Schlussfolgerung

Der ergänzende Schutz ist von entscheidender Bedeutung für die Pharmaindustrie und ist nun dank des EuGH leichter verfügbar.⁹ Er ist insofern sehr wichtig, als bis zu 80 % der Gesamteinnahmen für ein bedeutendes Arzneimittel während der ESZ-Laufzeit generiert werden können.

Einige Fragen sind jedoch noch offen. Bis 2012 bestand Unsicherheit hinsichtlich der Anwendung von ESZ auf Kombinationspräparate. In zwei wichtigen EuGH-Urteilen, *Medeva*¹⁰ und *Novartis gegen Actavis*¹¹, wurde diese Frage geklärt und eine vernünftige und umsetzbare Lösung für die Erteilung und Durchsetzung von ESZ für Impfstoffe

⁸ C. Emin Gülergün/H. Deniz Karakoç/C. Atalay Hatipoğlu, Branchenbericht der Wettbewerbsbehörde vom 27.03.2013, S. 223; www.rekabet.gov.tr.

⁹ Gertjan Kuipers/Tjibbe Douma/Margot Kokke, "European Union: Recent Developments Regarding Patent Extensions (SPCs And Pediatric Extensions)", Bio-Science Law Review, Bd. 12, Ausgabe 4.

¹⁰ C-322/10; www.curia.europa.eu.

¹¹ C-442/11; www.curia.europa.eu.

protection period expires. This period can be as short as four months in the case of commercially successful medicines.

As Turkey is not yet a member of the European Union, it is not bound by EU legislation on SPCs. This means that there are no mechanisms in Turkey enabling SPCs to be applied for and obtained.

However, according to the Competition Authority's reports, since it has been ascertained that the potential lost patent life incurred for administrative authorisation reasons by patent-holder pharmaceutical companies is fairly insignificant, there is no need for a supplementary protection period.⁸ However, this matter falls within the realm of domestic political preferences.

VI. Conclusion

Supplementary protection is key to the pharmaceutical industry and has now been made more easily available by the CJEU.⁹ It is very important for industry because up to 80% of the total revenue for a major pharmaceutical product can be generated in the SPC system.

However, issues remain. Until 2012 there was uncertainty surrounding the application of SPCs to combination products. Two important CJEU decisions, *Medeva*¹⁰ and *Novartis v Actavis*¹¹, have clarified these difficult issues and provide a reasonably workable solution to those who wish to obtain and enforce SPC protection for

⁸ C. Emin Gülergün/H. Deniz Karakoç/C. Atalay Hatipoğlu, 27.03.2013 Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu (Sector Research Report of Competition Authority), p. 223. www.rekabet.gov.tr

⁹ Gertjan Kuipers/Tjibbe Douma/Margot Kokke, "European Union: Recent Developments Regarding Patent Extensions (SPCs And Pediatric Extensions)", Bio-Science Law Review, Vol. 12, Issue 4.

¹⁰ C-322/10; www.curia.europa.eu

¹¹ C-442/11; www.curia.europa.eu

mois pour pouvoir commercialiser en Turquie des médicaments génériques une fois que la période de protection attachée au brevet est finalement parvenue à expiration. Cette période peut du reste être ramenée à quatre mois lorsqu'il s'agit de médicaments qui connaissent un véritable succès commercial.

La Turquie ne figure pas encore parmi les États membres de l'Union européenne. Elle ne se voit donc pas assujettie à la législation de l'UE en matière de CCP, ce qui signifie qu'il n'existe dans ce pays aucune procédure de demande ou bien d'obtention de certificat complémentaire de protection.

Toutefois, d'après les rapports de l'Autorité turque de la concurrence, une période de protection complémentaire n'est pas franchement nécessaire dans la mesure où il a été établi que la baisse potentielle des dépôts de brevets de la part de laboratoires pharmaceutiques du fait de la rigidité des procédures liées aux autorisations administratives demeure tout à fait marginale.⁸ Il n'en reste pas moins que ce sujet apparaît comme tributaire des préférences politiques au niveau national.

VI. Conclusion

La protection complémentaire revêt une importance capitale aux yeux de l'industrie pharmaceutique. Son accès a par ailleurs été rendu plus aisé grâce à une certaine jurisprudence de la CJUE.⁹ Le rôle crucial de cette protection dans l'activité pharmaceutique est magnifiquement illustré par le fait que le système des CCP permet de générer jusqu'à 80% du total des recettes issues d'un médicament majeur.

Cependant, tous les problèmes n'ont pas disparu. Une incertitude persistait notamment jusqu'en 2012 à propos de l'application des certificats complémentaires de protection aux produits mixtes. Deux arrêts fondamentaux de la CJUE, *Medeva*¹⁰ et *Novartis v Actavis*¹¹, ont alors clarifié cette question épineuse en proposant

⁸ C. Emin Gülergün/H. Deniz Karakoç/C. Atalay Hatipoğlu, 27.03.2013 Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu (secteur de la recherche, rapport du Conseil turc de la concurrence du 27 mars 2013), p. 223, www.rekabet.gov.tr

⁹ Gertjan Kuipers/Tjibbe Douma/Margot Kokke, "Union européenne : récentes évolutions en matière d'extension de brevets (CCP et extensions pédiatriques)", Bio-Science Law Review, vol. 12, numéro 4.

¹⁰ C-322/10 ; www.curia.europa.eu

¹¹ C-442/11 ; www.curia.europa.eu

und sonstige Kombinationspräparate geschaffen. Aus der Rechtsprechung lässt sich ableiten, dass der EuGH Evergreening verhindern und gleichzeitig der therapeutischen Wirkung von Hilfsstoffen in Kombinationspräparaten Rechnung tragen will. Auch wenn das Erzeugnis durch ein Grundpatent geschützt ist, muss es explizit oder implizit in den Schutzbereich der Ansprüche fallen, aber dann muss der Anspruch notwendigerweise und spezifisch so verstanden werden, dass er sich auf das Erzeugnis bezieht.

Aus Kommentaren zum Eli-Lilly-Fall geht hervor, dass der EuGH Reformen in dieser Sache anstoßen sollte.

Literaturverzeichnis

1. *Catherine Katzka*, "Interpretation Of The Term 'Product' in EU Council Regulations 1768/92 and 1610/96 on Supplementary Protection Certificates", *Journal of IP Law*, 2008, Bd. 3 Nr. 10.
2. *Guy Tritton*, *Intellectual Property in Europe*, 2002 London.
3. *C. Emin Gülergün/H. Deniz Karakoç/C. Atalay Hatipoğlu*, Branchenbericht der Wettbewerbsbehörde vom 27.03.2013.
4. *Gertjan Kuipers/Tjibbe Douma/Margot Kokke*, "European Union: Recent Developments Regarding Patent Extensions (SPCs And Pediatric Extensions)", *Bio-Science Law Review*, Bd. 12, Ausgabe 4.
5. *Lionel Bently/Brad Sherman*, *Intellectual Property Law*, 2002 Oxford New York.
6. www.curia.europa.eu.

vaccines and other combination products. From case law it can be inferred that the CJEU refrains from opening a path to evergreen patents and on the other hand attaches importance to the therapeutic effect of excipients in combination products. Even if protected by a basic patent, a product must fall within the scope of the claims either expressly or implicitly, but then the claim must necessarily and specifically be understood to relate to the product.

From comments made on the Eli Lilly case, it is clear that the CJEU needs to consider reform on the issue.

Bibliography

1. *Catherine Katzka*, "Interpretation Of The Term 'Product' in EU Council Regulations 1768/92 and 1610/96 on Supplementary Protection Certificates", *Journal of IP Law*, 2008, Vol. 3 No. 10.
2. *Guy Tritton*, *Intellectual Property in Europe*, 2002 London.
3. *C. Emin Gülergün/H. Deniz Karakoç/C. Atalay Hatipoğlu*, 27.03.2013 Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu (Report of Competition Authority).
4. *Gertjan Kuipers/Tjibbe Douma/Margot Kokke*, "European Union: Recent Developments Regarding Patent Extensions (SPCs And Pediatric Extensions)", *Bio-Science Law Review*, Vol. 12, Issue 4.
5. *Lionel Bently/Brad Sherman*, *Intellectual Property Law*, 2002 Oxford New York.
6. www.curia.europa.eu

une solution assez pratique à l'attention de ceux qui souhaiteraient obtenir et instaurer une protection de type CCP pour des vaccins et autres produits mixtes. La jurisprudence de la Cour permet en outre d'affirmer que celle-ci s'abstient de favoriser l'émergence de brevets éternels tout en attachant une certaine importance à l'effet thérapeutique des excipients qui sont contenus dans les produits mixtes. Enfin, même si un produit est protégé par un brevet de base, il doit néanmoins s'inscrire explicitement ou bien implicitement dans le champ des revendications qui, à leur tour, devront être formulées de telle manière à ce qu'elles soient impérativement comprises comme se rapportant spécifiquement au produit précité.

D'après les commentaires relatifs à l'affaire Eli Lilly, il ne fait aucun doute que la CJUE doit envisager rapidement une réforme à propos de la question qui a été soulevée en l'espace.

Bibliographie

1. *Catherine Katzka*, "Interprétation du terme 'produit' figurant au sein des règlements du Conseil de l'UE n° 1768/92 et 1610/96 relatifs aux certificats complémentaires de protection", *Journal of IP Law*, 2008, vol. 3, n° 10.
2. *Guy Tritton*, *La propriété intellectuelle en Europe*, 2002, Londres.
3. *C. Emin Gülergün/H. Deniz Karakoç/C. Atalay Hatipoğlu*, 27.03.2013 Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu (secteur de la recherche, rapport du Conseil turc de la concurrence du 27 mars 2013).
4. *Gertjan Kuipers/Tjibbe Douma/Margot Kokke*, "Union européenne : récentes évolutions en matière d'extension de brevets (CCP et extensions pédiatriques)", *Bio-Science Law Review*, vol. 12, numéro 4.
5. *Lionel Bently/Brad Sherman*, *Le droit de la propriété intellectuelle*, 2002, Oxford, New York.
6. www.curia.europa.eu

Massimo SCUFFI**Richter, Oberster Gerichtshof,
Präsident des Bezirksgerichts Aosta****Ergänzende Schutzzertifikate:
Die Entwicklung der europäi-
schen Rechtsprechung zur
Dauer der Patentverlängerung
und zum Schutzzumfang****I. Einleitung**

Das ergänzende Schutzzertifikat (ESZ) verlängert die gesetzliche Laufzeit eines Arzneimittelpatents um eine Dauer, die dem Zeitraum bis zur Erteilung der Genehmigung für das Inverkehrbringen entspricht, für die ein langwieriges und kompliziertes verwaltungsrechtliches Verfahren erforderlich ist, um die menschliche Gesundheit zu schützen.

Das ESZ schafft einen Ausgleich zwischen dem Interesse des Patentinhabers an einer Dauer des Schutzrechts, die ausreicht, damit sich die Forschungsinvestitionen amortisieren, und dem Interesse der Allgemeinheit an einer öffentlichen Kontrolle über Arzneimittel.

Eine allgemeine Vorschrift wurde mit der Revision von Artikel 63 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ)¹ eingeführt, der jedem Vertragsstaat die Möglichkeit einräumt, die (zwanzigjährige) Laufzeit eines Patents, dessen Verwendung einem behördlichen Genehmigungsverfahren unterliegt, um eine Dauer zu verlängern, die dem Zeitraum bis zur Erteilung der Genehmigung entspricht.

Die Mitgliedstaaten haben von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, sondern vielmehr spezifische Rechtsvorschriften im Arzneimittelsektor erlassen, was zu einem durch unterschiedliche Regelungen gekennzeichneten Rechtsrahmen geführt hat, der den freien Arzneimittelverkehr behindern und das Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigen kann.

Um einer heterogenen Entwicklung im Pharmaziebereich vorzubeugen, hat der europäische Gesetzgeber daher ein einheitliches Regelwerk geschaffen und Verordnungen zum Schutz von Arzneimitteln (Verordnung (EG) Nr. 469/2009, die "kodifizierte Fassung" der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92), von Kinderarzneimitteln (Verordnung (EG)

¹ Der am 17. Dezember 1991 von der Diplomatischen Konferenz angenommene Text trat am 4. Juli 1997 in Kraft. Die Schlussakte der Konferenz wurde von Italien mit dem Gesetz Nr. 125 vom 12. April 1995 ratifiziert.

Massimo SCUFFI**Judge, Supreme Court, President of
the District Court of Aosta****Supplementary protection
certificates: the evolution of
European case law on the terms
of patent extension and the
scope of protection****I. Introduction**

The supplementary protection certificate (SPC) is a right that extends the legal duration of a pharmaceutical patent for the period corresponding to that necessary to obtain marketing authorisation, requiring a long and complex administrative procedure to protect human health.

The SPC strikes a balance between the proprietor's interest in making use of rights of sufficient duration to cover the research investments and public interest in public control on pharmaceutical products.

General legislation was introduced with the revision of Article 63 of the European Patent Convention,¹ making it possible for any contracting state to extend the term of a patent (twenty years) when its use is subject to an administrative authorisation procedure, for a period equal to that spent obtaining the authorisation itself.

States have not made use of this option, instead equipping themselves with specific legislation in the pharmaceutical field which has resulted in a framework of inconsistencies which may hinder the free movement of medicinal products and alter the operation of the internal market.

To prevent heterogeneous development in the pharmaceutical field, the European legislator has therefore established a uniform set of rules by issuing protection regulations for medicinal products (Reg. 469/2009, the "codified version" of Reg. 1768/92), for medicinal products for paediatric use (Reg. 1901/2006) and for plant

¹ The text adopted on 17 December 1991 at the Diplomatic Conference entered into force on 4 July 1997. The Final Act of the Conference was ratified by Italy with Law No. 125 of 12 April 1995.

Massimo SCUFFI**Juge à la Cour suprême et Président
du Tribunal d'Aoste****Certificats complémentaires de
protection: évolution de la
jurisprudence européenne sur
les conditions de prolongation
de la durée des brevets et
étendue de la protection****I. Introduction**

Le certificat complémentaire de protection (CCP) est un titre prolongeant la durée légale d'un brevet pharmaceutique de la période nécessaire à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, laquelle représente une procédure administrative, longue et complexe visant à protéger la santé humaine.

Le CCP constitue un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt qu'a le titulaire du brevet à faire usage de ses droits pendant une durée suffisante pour couvrir les investissements effectués en matière de recherche et, d'autre part, l'intérêt public pour un contrôle public des produits pharmaceutiques.

Une législation générale a été introduite par la révision de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen¹, permettant à tout Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet (vingt ans) lorsque son utilisation est soumise à une procédure administrative d'autorisation, pendant une période équivalant à celle nécessaire à l'obtention de l'autorisation proprement dite.

Les États n'ont pas utilisé cette possibilité, préférant se doter eux-mêmes d'une législation spécifique au secteur pharmaceutique, ce qui a abouti à la mise en place d'un cadre hétérogène, pouvant empêcher la libre circulation des médicaments et modifier le fonctionnement du marché intérieur.

Afin d'empêcher une telle évolution hétérogène dans le secteur pharmaceutique, le législateur européen a instauré une série uniforme de règles en promulguant des règlements sur la protection des médicaments (règlement 469/2009, "version codifiée" du règlement 1798/92), des médicaments à usage

¹ Le texte adopté le 17 décembre 1991 lors de la conférence diplomatique est entré en vigueur le 4 juillet 1997. L'Acte final de la Conférence a été ratifié par l'Italie dans la loi n° 125 du 12 avril 1995.

Nr. 1901/2006) und von Pflanzenschutzmitteln² (Verordnung (EG) Nr. 1610/96, die für die verbindliche Auslegung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 herangezogen wird) erlassen.

Die Bestimmungen der EU-Verordnungen ergänzen oder ersetzen die uneinheitlichen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften³ und haben zu zahlreichen Auslegungsproblemen geführt, zu denen der Gerichtshof mehrmals um Vorabentscheidung (im Sinne von Artikel 267 des Vertrags) ersucht wurde, insbesondere vom High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division).

Dabei ging es meist um folgende Aspekte:

1. die Verlängerung der Laufzeit von Arzneimittelpatenten (so genannte "patent term restoration")
2. die Zusammenhänge zwischen dem Schutzzumfang des ESZ und dem Schutzzumfang des Patents.

Ich werde versuchen, die diesbezüglich vom Gerichtshof aufgestellten Grundsätze darzulegen, und dabei einem logischen Ansatz folgen, in dessen Rahmen auch einige relevante Beispiele der italienischen Rechtsprechung zum Vergleich herangezogen werden.

II. Die Verlängerung der Laufzeit von Arzneimittelpatenten

Die USA (1985) und Japan (1988) waren die ersten Staaten, die die Laufzeit von Arzneimittelpatenten um den Zeitraum zwischen der Einreichung der Anmeldung und der Genehmigung für das Inverkehrbringen verlängerten (um maximal fünf Jahre).

Italien hat mit einer ähnlichen Regelung, wie sie in Frankreich und anderen europäischen Staaten angenommen wurde, das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel durch das Gesetz

protection products² (Reg. 1610/96, which serves as a tool for the authoritative interpretation of Reg. 1768/92).

The provisions of the EU regulations supplement or replace the inconsistent national regulations³ and have resulted in numerous problems of interpretation which have been repeatedly referred to the Court of Justice for a preliminary ruling (under Article 267 of the Treaty), especially by the High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division).

The most debated issues have concerned:

1. the temporal extension of pharmaceutical patents (known as "patent term restoration")
2. the relationship between the SPC's scope of protection and the patent's scope of protection.

I will try to give an account of the principles progressively established by the Court of Justice on these issues by following a logical line comparing some relevant examples of national jurisprudence.

II. The temporal extension of pharmaceutical patents

The first states to extend the life of pharmaceutical patents for the period between the date of application filing and the marketing authorisation (for a maximum of five years) were the USA in 1985 and Japan in 1988.

With legislation similar to that adopted by France and other European countries, Italy introduced the supplementary protection certificate for medicinal products with Law No. 349 of

pédiatrique (règlement 1901/2006) et des produits phytopharmaceutiques² (règlement 1610/96, servant d'outil pour l'interprétation faisant autorité du règlement 1768/92).

Les dispositions de ces règlements de l'UE complètent ou remplacent les règles nationales non conformes³ et ont donné lieu à de nombreux problèmes d'interprétation qui ont été soumis, à maintes reprises, à la Cour de justice pour décision préjudicielle (conformément à l'article 267 du Traité), en particulier par la Haute cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles (Chancery Division).

Les points suscitant le plus de discussions sont les suivants :

1. prolongation de la durée des brevets pharmaceutiques (ou "rétablissement de la durée du brevet") ;
2. rapport entre l'étendue de la protection du CCP et l'étendue de la protection du brevet.

Je m'efforcerai de rendre compte des principes énoncés progressivement par la Cour de justice sur ces deux points, en suivant une ligne logique comparant certains exemples pertinents tirés de la jurisprudence nationale.

II. Prolongation de la durée des brevets pharmaceutiques

Les premiers États à avoir prolongé la durée de vie des brevets pharmaceutiques pendant une période équivalente à celle comprise entre la date du dépôt de la demande et la date de l'autorisation de mise sur le marché (au maximum cinq ans) sont les États-Unis en 1985 et le Japon en 1988.

Disposant d'une législation semblable à celle adoptée par la France et d'autres pays européens, l'Italie a instauré le certificat complémentaire de protection pour les médicaments par la loi n° 349

² Pflanzenschutzmittel oder Pestizide sind Substanzen, die zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und -parasiten eingesetzt werden.

³ In Artikel 61 des Codice della proprietà industriale (italienisches Gesetzbuch des gewerblichen Eigentums) (Gesetzesverordnung Nr. 30 vom 10. Februar 2005 in der Fassung der Gesetzesverordnung Nr. 131 vom 13. August 2010 zu deren Berichtigung) wird hinsichtlich der Erteilung und Wirkungen auf die Bestimmungen der genannten Verordnungen verwiesen und in Artikel 81 für die nach dem Gesetz Nr. 349 vom 19. Oktober 1991 erteilten ergänzenden Schutzzertifikate eine Übergangsregelung vorgesehen.

² Plant protection products and pesticides are substances used to fight diseases and pests in plants.

³ Paragraph 61 of the Italian Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of 10 February 2005 as amended by "corrective" Decree No. 131 of 13 August 2010) refers - in terms of release and effects - to the provisions of the aforementioned Regulations, providing in Article 81 for transitional rules for SPCs granted in accordance with Law No. 349 of 19 October 1991.

² Les produits phytopharmaceutiques ou les pesticides sont des substances utilisées pour combattre les maladies ou les parasites des plantes.

³ L'article 61 du Code de la propriété industrielle (décret législatif n° 30 du 10 février 2005 tel que modifié par le décret "correctif" n° 131 du 13 août 2010) renvoie - en ce qui concerne la délivrance et les effets des CCP - aux dispositions des règlements susmentionnés tout en prévoyant, dans l'article 81, une réglementation transitoire pour les CCP délivrés conformément à la loi n° 349 du 19 octobre 1991.

Nr. 349 vom 19. Oktober 1991 eingeführt und die Laufzeit der Patente auf bis zu 18 Jahre nach ihrem gesetzlichen Erlöschen ausgedehnt.

Diese Schutzfrist verzögerte das Gemeinfreiwerden von Arzneimittelerfindungen in solchem Maße (und war mit einem exponentiellen Anstieg der Kosten für die Erstattung von Arzneimitteln durch den italienischen Staatlichen Gesundheitsdienst verbunden), dass die Laufzeit mit dem Gesetz Nr. 112 vom 15. Juni 2002 auf maximal fünf Jahre verkürzt und an den Gemeinschaftsstandard angepasst wurde. Für die nach dem alten Gesetz erteilten Zertifikate wurde dabei ein Verfahren zur schrittweisen Reduzierung des verlängerten Schutzrechts um sechs Monate pro Kalenderjahr vorgesehen, was ab dem 1. Januar 2004 bis zur vollständigen Angleichung erfolgen soll.

Diese "Beschneidung" der ausschließlichen Rechte der Pharmaindustrie führte in jenen Jahren in Italien zu zahlreichen Rechtsstreitigkeiten vor der Beschwerdekammer des Ufficio marchi e brevetti (Italienisches Patent- und Markenamt) (wo die Verfahren des Amts zur "Neuberechnung" angefochten wurden), vor dem Corte Costituzionale (Verfassungsgericht) (wegen der entschädigungslosen Einschränkung der gewerblichen Schutzrechte und wegen der Verletzung des Vertrauensschutzes hinsichtlich der Unantastbarkeit der ursprünglichen Laufzeit), vor dem Verwaltungsgericht⁴ und den Fachgerichten für geistiges Eigentum.⁵

Ohne Berücksichtigung der potenziellen Verfassungswidrigkeit der neuen Regelungen, auch im Lichte der Ausführungen des angerufenen Corte di Cassazione (Kassationshof)⁶, bestätigten die italienischen Gerichte schließlich die Rechtsgültigkeit des Systems der gesetzlichen Verkürzung. Als Begründung führten sie an, dass es eine schrittweise Anpassung an die EU-Vorschriften, eine Annäherung an die Rechtsvorschriften der anderen Mitgliedstaaten und eine zunehmende Liberalisierung des Inverkehrbringens von Generika gewährleiste, womit der Grundsatz des freien Wettbewerbs verwirklicht werde.

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 469/09 (wie auch der Verordnung

19 October 1991, extending the patent term up to 18 years after legal expiry.

This term was so far-reaching in delaying the time when pharmaceutical inventions fell into the public domain (with an exponential increase in pharmaceutical expenditure for the reimbursement of drugs by the national health service) that Law No. 112 of 15 June 2002 shortened the term to a maximum of five years, bringing it into line with the Community "standard" and - for certificates issued under the old law - providing for a process of progressive reduction of the extension equal to six months per calendar year with effect from 1 January 2004 until full alignment.

This curtailment of the exclusive rights enjoyed by the pharmaceutical industry caused massive disputes in those years before the PTO Board of Appeal (where the Office's "recalculation" measures were challenged), before the Constitutional Court (because of the uncompensated limitation of intellectual property rights and the violation of legitimate expectations as to the inviolability of the original term), before the administrative judge⁴ and before specialised intellectual property courts.⁵

Italian courts in the end - disregarding any possible unconstitutionality of the new legislation, also in the light of the intervention of the Court of Cassation⁶ - validated the legal curtailment system because it ensured gradual adaptation to EU legislation, alignment with the laws of the other member states, and greater liberalisation in the marketing of generic drugs in accordance with the principle of free competition.

According to Article 7 of Reg. 469/2009 (like Reg. 1768/92) the application for a

du 19 octobre 1991, prolongeant ainsi la durée des brevets jusqu'à 18 ans après son expiration légale.

Le délai à l'issue duquel les inventions pharmaceutiques tombaient dans le domaine public (avec une hausse exponentielle des dépenses pharmaceutiques liées au remboursement des médicaments par le service national de santé), était si long que la loi n° 112 du 15 juin 2002 a ramené ce délai à cinq ans au maximum, l'alignant ainsi sur la "norme" de l'UE, et a prévu - pour les certificats délivrés conformément à l'ancienne loi - une procédure de réduction progressive de la prolongation à six mois par année civile à compter du 1^{er} janvier 2004 et ce jusqu'à l'alignement complet sur les normes de l'UE.

La limitation des droits exclusifs dont jouissait jusqu'alors l'industrie pharmaceutique a entraîné un important contentieux auprès de la Commission de recours de l'Office italien des brevets et des marques (auprès duquel avaient été attaquées les mesures de "recalcul" de l'Office), auprès de la Cour constitutionnelle (en raison de la limitation, sans indemnisation, des droits de propriété intellectuelle, et de la violation des attentes légitimes concernant l'inviolabilité de la durée initiale), auprès du juge administratif⁴ et auprès des tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle.⁵

Les tribunaux italiens, écartant toute possibilité d'inconstitutionnalité de la nouvelle législation et ce également à la lumière de l'intervention de la Cour de cassation⁶, ont finalement confirmé le système de réduction légale qui garantissait une mise en conformité progressive avec la législation de l'UE, un rapprochement avec les législations des autres États membres et une plus grande libéralisation de la commercialisation de médicaments génériques conformément au principe de la libre concurrence.

Conformément à l'article 7 du règlement 469/2009 (à l'instar du

⁴ Urteil Nr. 7 858 des Tribunale amministrativo del Lazio vom 12. Juni 2003, in "Diritto Industriale", 2003, 512.

⁵ Tribunale di Roma, 21. Oktober 2007, in "Rassegna di giurisprudenza sezioni specializzate", Band 2007, Nr. 387.

⁶ Corte di Cassazione, 25. September 2008, Nr. 24 083.

⁴ Administrative Court of Lazio, 12 June 2003, No. 7 858, in *Industrial Law* 2003, 512.

⁵ Court of Rome, 21 October 2007, in *Review of case law of the specialised IP sections*, vol. 2007, No. 387.

⁶ Court of Cassation 25 September 2008, No. 24 083.

⁴ Tribunal administratif du Latium 12 juin 2003, n° 7 858, dans *Droit Industriel* 2003, 512.

⁵ Tribunal de Rome, 21 octobre 2007 dans *Recueil de jurisprudence des sections spécialisées dans la propriété intellectuelle*, vol. 2007, n° 387.

⁶ Cour de cassation, 25 septembre 2008, n° 24 083.

(EWG) Nr. 1768/92) muss die Anmeldung für ein Zertifikat innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem die Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde, bei der zuständigen Behörde (in Italien beim Ufficio marchi e brevetti⁷) eingereicht werden.

Dabei handelt es sich um eine Ausschlussfrist zum Schutz von Dritten, die möglicherweise im Hinblick auf das Gemeinfreiwerden der Erfindung erhebliche Investitionen getätigt haben, wobei der Beginn dieser Frist Gegenstand von unterschiedlichen Auslegungen und von Differenzen mit dem Industrieministerium war.

Der italienische Kassationshof hat festgestellt, dass die Frist nicht mit dem Erlass der Ministerialentscheidung über die Genehmigung, sondern mit dem (späteren) Datum ihrer Veröffentlichung in der Gazzetta Ufficiale (italienisches Gesetzblatt) beginnt, weil die Beteiligten nur dann in angemessener Weise in die Lage versetzt werden, davon Kenntnis zu erlangen.⁸

Laut Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (Artikel 13) hat das Zertifikat eine Laufzeit, die dem Zeitraum zwischen der Einreichung der Patentanmeldung und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen entspricht, abzüglich eines Zeitraums von fünf Jahren.

Fünf Jahre sind die maximale Laufzeit, für die das Zertifikat gilt, doch kann diese bei Kinderarzneimitteln um weitere sechs Monate verlängert werden (Verordnung (EG) Nr. 1901/2006), wenn der Genehmigungsantrag Studien und Forschungen beinhaltet, die entsprechend einem pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt wurden (so genannte "pädiatrische Verlängerung").

Ausgehend davon hat der Gerichtshof (Rechtssache *Merck Sharp*)⁹ festgestellt, dass ein Zertifikat auch dann erteilt werden kann, wenn der Zeitraum zwischen der Einreichung der Patentanmeldung und dem Zeitpunkt der Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen kürzer ist als fünf Jahre.

certificate must be filed with the competent authority (in Italy the Patent and Trademark Office)⁷ within a period of six months from the date on which the marketing authorisation was granted.

This is a mandatory term protecting third parties that may have made significant investments in view of the invention falling into the public domain, and its effective date has been the subject of differing interpretations and conflicts with the Ministry of Industry.

The Court of Cassation has ruled that the *dies a quo* should be identified not on the issue date of the ministerial authorisation measure but on the (later) date of its publication in the Official Journal, the person concerned only then being reasonably in a position to find out about it.⁸

According to Reg. 469/2009 (Article 13) the certificate has a duration equal to the period between the date on which the patent application was lodged and the date of the first marketing authorisation, reduced by five years.

Five years is the maximum term of effectiveness of the certificate, but a six-month extension is permitted for medicinal products for paediatric use (Reg. 1901/2006) when the application is supported by studies and research carried out in line with a paediatric investigation plan (known as a "paediatric extension").

Taking a cue from this indication, the Court of Justice (*Merck Sharp case*)⁹ determined that SPCs may be issued even when less than five years has elapsed between the patent application filing date and the date of the first marketing authorisation.

règlement 1768/92), la demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente (en Italie, l'Office des brevets et des marques⁷) dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée.

Le délai mentionné ci-dessus est un délai impératif protégeant les tiers qui auraient effectué d'importants investissements pour une invention tombée dans le domaine public et dont la date effective a fait l'objet d'interprétations divergentes et de différends avec le Ministère de l'industrie.

La Cour de cassation a établi que le *dies a quo* (jour à partir duquel le délai commence à courir) devrait être non pas la date de promulgation de la mesure ministérielle, mais la date (ultérieure) de publication de cette mesure ministérielle au Journal officiel, la partie intéressée ayant seulement alors raisonnablement la possibilité de pouvoir en prendre connaissance.⁸

Selon le règlement 469/2009 (article 13), le certificat a une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande de brevet et la date de la première autorisation de mise sur le marché, réduite d'une période de cinq ans.

Le certificat est effectif pendant une période de cinq ans au maximum, mais cette période peut être prolongée de six mois pour les médicaments à usage pédiatrique (règlement 1901/2006) lorsque la demande est étayée par des études et des recherches réalisées selon un plan d'investigation pédiatrique (cette situation est connue sous le nom de "prolongation pédiatrique").

En s'inspirant de ce qui précède, la Cour de justice a déterminé (dans l'affaire *Merck Sharp*)⁹ que des CCP pouvaient être établis même avant que soient écoulées les cinq années séparant la date de dépôt de la demande de brevet et la date de la première autorisation de mise sur le marché.

⁷ Mit Urteil vom 4. Juli 1996 wies das italienische Verfassungsgericht die Behauptung zurück, dass es verfassungswidrig sei, eine Anmeldung beim UPICA (Provinzamt für Industrie, Handel und Handwerk) nicht zuzulassen, weil dies den Grundsatz der freien wirtschaftlichen Initiative verletze.

⁸ Corte di Cassazione, 2. Juni 1999, Nr. 5378.

⁹ Urteil des Gerichtshofs vom 8. Dezember 2011, C-125/10.

⁷ The Constitutional Court judgment of 4 July 1996 dismissed the claim that not allowing the application to be filed at UPICA (Provincial Office of Industry, Trade and Crafts) was unconstitutional for prejudice to the principle of freedom of economic initiative.

⁸ 2 June 1999, No. 5378.

⁹ Court of Justice, 8 December 2011, C-125/10.

⁷ La Cour constitutionnelle, par son jugement du 4 juillet 1996, a rejeté le motif d'inconstitutionnalité pour atteinte au principe de la liberté d'entreprendre, invoqué face au refus de déposer la demande auprès de l'UPICA (Bureau provincial de l'industrie, du commerce et de l'artisanat).

⁸ 2 juin 1999, n° 5378.

⁹ Cour de justice, 8 décembre 2011, C-125/10.

Tatsächlich steht der Erteilung von Zertifikaten mit einer Null-Laufzeit oder einer negativen Laufzeit keine Bestimmung systematischer Art entgegen, während eine Zurückweisung letztendlich die pädiatrische "Verlängerung" (die immer mit einem Zertifikat verbunden ist) verhindern und den Aufwand, der getätigt wurde, um die pädiatrischen Wirkungen des betreffenden Arzneimittels zu bewerten, zunichtemachen würde.

In diesem Fall beginnt die Frist für die pädiatrische Verlängerung ab dem Tag zu laufen, der dadurch bestimmt wird, dass vom Tag des Ablaufs des Patents die Differenz zwischen fünf Jahren und dem Zeitraum, der zwischen der Einreichung der Patentanmeldung und der Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen vergangen ist, abgezogen wird.

Die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (Artikel 13) berücksichtigt den Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Arzneimittels in der EU nach den Vorschriften der Richtlinien 65/65/EWG und 81/851/EWG für Human- bzw. Tierarzneimittel.

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird nicht auf andere Regelungen zur Festlegung von Preisen oder Erstattungsbeträgen für Arzneimittel verwiesen, weil dies rein nationale Angelegenheiten sind, die auf EU-Ebene noch nicht geregelt sind.

Wie der Gerichtshof dargelegt hat, wird damit gewährleistet, dass der Patentschutz in allen Mitgliedstaaten, in denen das Zertifikat erteilt wurde, zum selben Zeitpunkt endet (Rechtssache *Hässle*).¹⁰

Auf der Grundlage von Erwägungsgrund 9 der Verordnung (EG) 469/2009 erläuterte der Gerichtshof, dass Patentinhabern, die gleichzeitig Inhaber eines Zertifikats sind, für einen Wirkstoff höchstens 15 Jahre Ausschließlichkeit eingeräumt werden kann (Rechtssache *Merck Canada*)¹¹.

Diesbezüglich wurde festgestellt (Rechtssache *AstraZeneca*)¹², dass auch eine Genehmigung, die von einem Drittstaat (Schweiz) für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels erteilt wurde und aufgrund der Regionalunion zwischen diesen beiden Ländern automatisch in Liechtenstein anerkannt wird,

In fact, no systematic indication opposes the grant of certificates with a duration equal to zero or negative while a refusal would prevent the paediatric "extension" (which is always linked to a certificate) undermining efforts to evaluate the paediatric effects of the medicine.

In such a case, the period of the paediatric extension starts to run from the date determined by deducting from the patent expiry date the difference between five years and the duration of the period which elapsed between the lodging of the patent application and the grant of the first marketing authorisation.

Regulation 469/2009 (Article 13) takes into account the issue date of the first marketing authorisation in the EU for the drug according to the rules governing medicinal products for human and veterinary use in EEC Directives 65/65 and 81/851.

Reasons of legal certainty exclude reference to any other legislation concerning the fixing of prices or reimbursement for medicinal products, which are entirely national matters not yet harmonised at Community level.

As explained by the Court of Justice, this ensures that patent protection ceases simultaneously in all relevant member states (*Hässle* case).¹⁰

Based on Recital 9 of Reg. 469/2009 the Court of Justice then specified that the proprietor of both a patent and a certificate can never benefit from over 15 years of exclusivity (*Merck Canada* case).¹¹

On this issue it has stated (*AstraZeneca* case)¹² that the marketing authorisation for a medicinal product issued in a third country (Switzerland), where automatically recognised in Liechtenstein as a result of the regional union between the two countries, should be deemed to be the first

Dans les faits, aucune indication systématique ne s'oppose à la délivrance de certificats pour une durée égale à zéro ou une durée négative, même si un refus éviterait la "prolongation pédiatrique" (toujours liée à un certificat), affaiblissant les efforts visant à évaluer les effets du médicament en pédiatrie.

Dans ce cas, la période de prolongation pédiatrique court à partir de la date déterminée en déduisant de la date d'expiration du brevet la différence entre cinq ans et la durée de la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et la délivrance de la première autorisation de mise sur le marché.

Le règlement 469/2009 (article 13) prend en compte la date de délivrance de la première autorisation de mise sur le marché dans l'UE du médicament selon les règles applicables aux médicaments à usage humain et vétérinaire, figurant dans les directives CEE 65/65 et 81/851.

Les motifs de sécurité juridique excluent la référence à toute autre loi concernant la détermination des prix ou le remboursement des médicaments, qui sont des aspects purement nationaux n'étant pas encore harmonisés au niveau de l'UE.

Comme expliqué par la Cour de justice, cela garantit que la protection par brevet cesse simultanément dans tous les États membres concernés (affaire *Hässle*)¹⁰.

Sur la base du considérant 9 du règlement 469/2009, la Cour de justice a précisé que le titulaire à la fois d'un brevet et d'un certificat ne peut jamais bénéficier de plus de 15 ans d'exclusivité (affaire *Merck Canada*)¹¹.

À ce sujet, il a été indiqué (affaire *AstraZeneca*)¹² que l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, délivrée dans un pays tiers (la Suisse) et reconnue automatiquement au Liechtenstein en raison de l'union régionale entre les deux pays, devrait être considérée comme la première

¹⁰ Urteil des Gerichtshofs vom 11. Dezember 2003, C-127/00.

¹¹ Beschluss des Gerichtshofs, 13. Februar 2014, C-555/13.

¹² Beschluss des Gerichtshofs vom 14. November 2013, C-617/12.

¹⁰ Court of Justice, 11 December 2003, C-127/00.

¹¹ Court of Justice, 13 February 2014, C-555/13.

¹² Court of Justice, 14 November 2013, C-617/12.

¹⁰ Cour de justice, 11 décembre 2013, C-127/00.

¹¹ Cour de justice, 13 février 2014, C-555/13.

¹² Cour de Justice, 14 novembre 2013, C-617/12.

als erste Genehmigung für das Inverkehrbringen anzusehen ist, wenn sie vor den Genehmigungen für das Inverkehrbringen ergangen ist, die für dasselbe Arzneimittel durch die zentralisierten Verfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) oder von den Behörden der Mitgliedstaaten erteilt wurden, und unabhängig von späteren Zurückweisungen.

Diese erste Genehmigung für das Inverkehrbringen soll die Genehmigung durch die Mitgliedstaaten nicht ersetzen, sondern erfüllt den rein zeitlichen Zweck, zu vermeiden, dass das Ausschließlichkeitsrecht (15 Jahre ab der ersten Genehmigung) verlängert wird, wenn zwei Arten von Genehmigungen nebeneinander bestehen.

III. Zusammenhänge zwischen dem Schutzzumfang des Patents und dem ESZ

Wie bereits erwähnt, ging es in diesem Bereich vorrangig um den Zusammenhang zwischen dem Schutzzumfang des Patents und dem ESZ.

Der Gerichtshof hat viele Aspekte der Rechtsauslegung zu nationalen Streitfällen geklärt.

In den Verordnungen (EWG) Nr. 1768/92 und (EG) Nr. 469/2009 wird das Grundpatent definiert als ein Patent, das ein Erzeugnis (oder ein Verfahren oder eine Verwendung) schützt, wobei unter "Erzeugnis" der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels zu verstehen ist.

Das Konzept des Erzeugnisses deckt auch chemische Elemente und deren Verbindungen ab, was auch etwaige Verunreinigungen mit einschließt, die beim Herstellungsprozess unweigerlich entstehen, sodass zwei Erzeugnisse, die sich nur durch den Verunreinigungsgrad unterscheiden, als dasselbe Erzeugnis anzusehen sind (Rechtssache *BASF*).¹³

Der Wirkstoff, also der Grundbestandteil/das Molekül, von dem die heilende Wirkung in Bezug auf Human- und

authorisation to place the product on the market if obtained prior to the authorisations granted through the centralised procedures by the European Medicines Agency (EMA) or by the authorities of the member states and irrespective of subsequent refusals.

That first marketing authorisation is not intended to take the place of the authorisation granted by the member states, but serves a *purely temporal purpose* to avoid prolonging the period of exclusivity (which is 15 years from the first authorisation) when two kinds of marketing authorisation coexist.

III. Relationship between the patent's scope and the SPC

As I have mentioned, the most important issues in this area have concerned the relationship between the patent's scope and the SPC.

There are many aspects to the rules of interpretation that the Court of Justice has adopted for the resolution of national disputes.

First of all, it should be pointed out that, in accordance with Reg. 1768/92 and 469/2009, the basic patent is the one which protects the product (or process of manufacture or its use), considered as an "active ingredient" or "combination of active ingredients" of a medicinal product.

The concept of product covers chemical elements and their compounds, including any impurity inevitably resulting from the manufacturing process, so that two products that differ only in the proportion of impurities must be regarded as the same product (*BASF case*).¹³

The active ingredient, which is the basic component (molecule) on which the curative action for human and animal

autorisation de mise sur le marché du produit si elle est obtenue avant les autorisations délivrées via les procédures centralisées appliquées par l'Agence européenne de médicaments (EMA) ou par les autorités des États membres et indépendamment des refus exprimés par la suite.

Cette première autorisation de mise sur le marché n'est pas destinée à remplacer l'autorisation délivrée par les États membres mais elle répond à un *besoin lié purement à la durée*, visant à éviter de prolonger la période d'exclusivité (de 15 ans à partir de la première autorisation) lorsque les deux types d'autorisation de mise sur le marché coexistent.

III. Rapport entre l'étendue de la protection conférée par le brevet et celle conférée par le CCP

Comme je l'ai indiqué précédemment, les points les plus importants dans ce domaine sont notamment le rapport entre l'étendue de la protection du brevet et celle du CCP.

Les règles d'interprétation adoptées par la Cour de justice pour résoudre les différends au niveau national comportent un grand nombre d'aspects.

Il convient tout d'abord de noter que conformément aux règlements 1768/92 et 469/2009, le brevet de base est celui qui protège le produit (ou le processus de fabrication ou l'utilisation du produit) considéré comme le "principe actif" ou la "composition de principes actifs" d'un médicament.

Le produit couvre les éléments chimiques et leurs composés, y compris toute impureté générée inévitablement par le processus de fabrication, si bien que deux produits qui ne se distinguent que par la proportion d'impuretés qu'ils contiennent doivent être considérés comme étant le même produit (affaire *BASF*).¹³

Il convient de distinguer le principe actif, qui est la substance de base (molécule) possédant des propriétés curatives à

¹³ Urteil des Gerichtshofs vom 10. Mai 2001, C-258/99.

¹³ Court of Justice, 10 May 2001, C-258/99.

¹³ Cour de justice, 10 mai 2001, C-258/99.

Tierkrankheiten abhängt¹⁴, sollte unterschieden werden vom Hilfsstoff, einer inerten Substanz, die als Wirkstoffträger dient, um die Verabreichung des Arzneimittels zu erleichtern oder zu beschleunigen.

Der Hilfsstoff ist, obschon er Einfluss auf die Wirksamkeit des Arzneimittels hat, niemals ein Wirkstoff, noch kann eine Substanz ohne therapeutische Wirkung als Wirkstoff angesehen werden.

Die "Wirkstoffzusammensetzung" (die ebenso wie der Wirkstoff das als solches durch das Grundpatent geschützte "Erzeugnis" darstellt) wird von der Rechtsprechung des Gerichtshofs restriktiv ausgelegt, um Unsicherheiten bei der Anwendung der genannten Verordnungen zu vermeiden.

Daher umfasst der Begriff "Wirkstoffzusammensetzung" weder eine Zusammensetzung, die aus zwei Wirkstoffen besteht, von denen nur einer arzneiliche Wirkung entfaltet (Rechtssache *Massachusetts Institute of Technology-MIT*)¹⁵, noch ein Adjuvans, das lediglich die arzneiliche Wirkung "verstärken" soll (Rechtssache *GlaxoSmithKline*)¹⁶.

Der mit dem ESZ zu erlangende (verlängerte) Schutz hängt von der Art des Grundpatents ab.

Erstreckt sich das Patent auf das Erzeugnis als solches, so gilt der durch das ESZ gewährte Schutz für dieses Erzeugnis.

Betrifft das Patent das Herstellungsverfahren, gilt das ESZ ausschließlich für dieses Verfahren und das durch dieses gewonnene Erzeugnis (wenn dies im geltenden nationalen Recht so vorgesehen ist).

Da die Patentämter der Mitgliedstaaten für Wirkstoffe, die in den Ansprüchen

diseases depends,¹⁴ should be distinguished from the excipient, which is an inert substance that acts as a vehicle for the active ingredient to facilitate or expedite administration of the drug.

The excipient is never an active ingredient, although it contributes to the effectiveness of the medicinal product; a substance with no therapeutic effect cannot be considered an active ingredient.

The "combination of active ingredients" (which - like the active ingredient - constitutes the "product" as such protected by the basic patent) is interpreted restrictively by the case law of the Court of Justice in order to prevent the introduction of uncertainty over the application of the above-mentioned regulations.

Thus, the concept does not include the combination of two substances of which only one has a therapeutic effect (*Massachusetts Institute of Technology-MIT case*),¹⁵ nor does it include the *adjuvant* that has the sole purpose of "enhancing" the therapeutic effect (*GlaxoSmithKline case*).¹⁶

The (extended) protection achievable with the SPC depends on the type of the basic patent.

If the patent covers the product as such, the protection conferred by the SPC will relate to that product.

If the patent covers the manufacturing process, the SPC will relate only to the process and the product obtained directly from it (where required by applicable national law).

As the IP offices of the member states are precluded from granting SPCs for

l'égard des maladies humaines et animales¹⁴, de l'excipient, qui est une substance inerte agissant comme vecteur du principe actif pour faciliter ou accélérer l'administration du médicament.

L'excipient n'est jamais un principe actif bien qu'il contribue à l'efficacité du médicament. Par ailleurs, une substance dépourvue d'effet thérapeutique ne peut, en aucun cas, être considérée comme un principe actif.

La "composition de principes actifs" (qui - comme le principe actif - constitue le "produit" en tant que tel, protégé par le brevet de base) est interprétée de manière rigoureuse par la jurisprudence de la Cour de justice afin d'éviter l'introduction de facteurs d'incertitude dans l'application des règlements mentionnés ci-dessus.

Par conséquent, le concept n'inclut ni la composition constituée de deux substances dont l'une seulement a un effet thérapeutique (affaire *Massachusetts Institute of Technology-MIT*)¹⁵ ni l'*adjuvant* ayant pour unique objectif de "renforcer" l'effet thérapeutique (affaire *GlaxoSmithKline*)¹⁶.

La protection (prolongée) qu'il est possible d'obtenir avec le CCP dépend du type du brevet de base.

Si le brevet couvre le produit en tant que tel, la protection conférée par le CCP concernera ledit produit.

Si le brevet porte sur le processus de fabrication, le CCP concernera uniquement ledit processus et le produit directement obtenu grâce à ce dernier (si le droit national applicable l'exige).

Les offices de PI des États membres n'ayant pas le droit de délivrer des CCP

¹⁴ In der Verordnung (EG) Nr. 847/2000 der Kommission vom 27. April 2000 zur Festlegung von Bestimmungen für die Anwendung der Kriterien für die Ausweisung eines Arzneimittels als Arzneimittel für seltene Leiden (Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten, die so selten sind, dass die pharmazeutische Industrie die Forschungskosten ohne Anreize nicht decken könnte, wenn sie das Arzneimittel herstellt) wird "Wirkstoff" definiert als "ein Stoff mit physiologischer oder pharmakologischer Wirkung".

¹⁵ Urteil des Gerichtshofs vom 4. Mai 2006, C-431/04. Im Gegensatz dazu stehen die Schlussanträge des Generalanwalts, wonach Zusammensetzungen, in denen eine Substanz oder ein Hilfsstoff notwendig ist, um die therapeutische Wirksamkeit des Wirkstoffs sicherzustellen, unter den Begriff der "Wirkstoffzusammensetzung" fallen müssen.

¹⁶ Beschluss des Gerichtshofs vom 14. November 2013, C-210/13.

¹⁴ Reg. 847/2000 of 27 April 2000 on the classification of medicines known as "orphans" (drugs for diseases so rare that their production would not be possible without incentives to the pharmaceutical industry to recover the research costs) defines an active substance as a "substance with physiological or pharmacological activity."

¹⁵ Court of Justice, 4 May 2006, C-431/04. In contrast, the conclusions of the Advocate General are that those combinations where the substance or excipients are essential to ensure the therapeutic efficacy of the active ingredient should also be included in the concept of combination of active ingredients.

¹⁶ Court of Justice, 14 November 2003, C-210/13.

¹⁴ Le Règlement 847/2000 du 27 avril 2000 sur la classification des médicaments dits "orphelins" (médicaments destinés à soigner des maladies tellement rares que sans mesures d'incitation au profit de l'industrie pharmaceutique, leur production ne permettrait pas de couvrir les coûts de la recherche) définit une substance active comme étant "une substance ayant une activité physiologique ou pharmacologique".

¹⁵ Cour de justice, 4 mai 2006 C-431/04. Les conclusions de l'Avocat général vont dans le sens opposé, à savoir que la notion de composition de principes actifs devrait également inclure les compositions dans lesquelles la substance ou les excipients sont essentiels pour garantir l'efficacité thérapeutique du principe actif.

¹⁶ Cour de justice, 14 novembre 2013, C-210/13.

des Grundpatents nicht genannt sind, keine ESZ erteilen dürfen, ist es nicht zulässig, ein Zertifikat für ein anderes Erzeugnis als das durch das fragliche Herstellungsverfahren gewonnene zu erteilen, und zwar unabhängig von den Herstellungsmitteln (Rechtssache *University of Queensland*)¹⁷.

Schützt das Patent eine neue therapeutische Verwendung eines bereits bekannten Wirkstoffs (Humanarzneimittel), für den schon eine Genehmigung für das Inverkehrbringen als Tierarzneimittel erteilt worden ist, erstreckt sich der Schutzzumfang des ESZ auf die neue Verwendung dieses Erzeugnisses (nicht auf den Wirkstoff als solchen), sofern diese Verwendung in den Schutzbereich des Grundpatents fällt (Rechtssache *Neurim*).¹⁸

Gemäß einer "restriktiven" Auslegung des Textes (Artikel 4) der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 hatte das ESZ früher nicht den gleichen Schutzzumfang wie das Grundpatent, das den Wirkstoff (oder eine Wirkstoffzusammensetzung) schützt, sondern die durch das Zertifikat eingeräumte Ausschließlichkeit erstreckte sich allein auf die in der Genehmigung für das Inverkehrbringen angegebene Arzneimittelspezialität.

Diese Auslegung wurde auch durch ein Urteil des italienischen Kassationshofs bestätigt¹⁹, das den Schutz auf den kraft der Genehmigung für das Inverkehrbringen gewährten tatsächlichen Schutzzumfang des Patents beschränkte. Sie wurde von den so genannten "Generikaherstellern" übernommen, die forderten, dass ihnen nach dem natürlichen Erlöschen des Patents die Freiheit gewährt werden sollte, andere Arzneimittelspezialitäten unter Verwendung desselben Wirkstoffs oder Ausgangsstoffs herzustellen und zu vertreiben.

Was die Identifizierung des Schutzgegenstands betrifft, so herrscht derzeit eine von den "Urhebern" vorangetriebene breitere Auslegung vor, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1610/96 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel (die laut Erwägungsgrund 17 auch für die authentische Auslegung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 gilt) bestätigt wurde.

In Erwägungsgrund 13 der Verordnung wird – obgleich hinsichtlich des Schutz-

active ingredients which are not identified in the claims of the basic patent, granting a certificate for a product other than that obtained from the above process is prohibited, irrespective of the means of realisation (*University of Queensland case*).¹⁷

If the patent concerns a new therapeutic application (for human use) of an active substance already known and previously authorised for marketing as a medicinal product (for veterinary use), the SPC's scope of protection will extend to the new use of that product (not to the active ingredient as such) as long as it falls within the scope of the basic patent (*Neurim case*).¹⁸

According to one "restrictive" interpretation of the text (Article 4) of Reg. 1768/92, in the past it was deemed that the SPC does not have an extension equal to that of the basic patent protecting the active ingredient (or combination of active ingredients) but confers exclusivity solely on the "pharmaceutical speciality" identified in the marketing authorisation.

This interpretation was also endorsed by a decision of the Court of Cassation,¹⁹ which limited protection to what was actually produced under the patent under the marketing authorisation, and it has been appropriated by the "generics" who, on the natural expiry of the patent, have claimed the freedom to produce and sell other pharmaceutical specialities using the same active ingredient or raw material.

Regarding identification of the subject-matter of protection, currently a broader interpretation prevails, pursued by the "originators" and confirmed by the text of the European regulations, which was confirmed in Reg. 1610/96 on SPCs for plant protection products (according to Recital 17, which gives an authentic interpretation of Reg. 1768/92).

The Regulation - while adopting wording similar to that of Reg. 1768/92

pour des principes actifs non identifiés dans les revendications du brevet de base, il est interdit de délivrer un certificat pour un produit autre que celui obtenu à partir du processus ci-dessus, quel que soit le mode de réalisation (affaire *University of Queensland*)¹⁷.

Si le brevet concerne une nouvelle application thérapeutique (à usage humain) d'un principe actif déjà connu et ayant fait l'objet d'une précédente autorisation de mise sur le marché en tant que médicament (à usage vétérinaire), la protection conférée par le CCP s'étendra à la nouvelle utilisation dudit produit (mais pas au principe actif en tant que tel) à condition toutefois qu'il entre dans le domaine d'application du brevet de base (affaire *Neurim*).¹⁸

Selon une interprétation "restrictive" du texte (article 4) du règlement 1768/92, il était considéré dans le passé que le CCP ne conférait pas une extension équivalente à celle du brevet de base protégeant le principe actif (ou la composition de principes actifs) mais attribuait l'exclusivité seulement à la "spécialité pharmaceutique" identifiée dans l'autorisation de mise sur le marché.

Cette interprétation a été également confirmée par une décision de la Cour de cassation¹⁹ limitant la protection à ce qui était effectivement produit selon le brevet en vertu de l'autorisation de mise sur le marché. Les fabricants de "généralistes" se sont appropriés une telle interprétation et ont revendiqué, dès la date d'expiration naturelle du brevet, la liberté de produire et de vendre d'autres spécialités pharmaceutiques utilisant ce même principe actif ou cette même matière première.

En ce qui concerne l'identification de l'objet de la protection, une interprétation plus large prédomine aujourd'hui. Elle est mise en avant par les "fabricants de médicaments d'origine" et confirmée par le texte du règlement 1610/96 sur les CCP concernant les produits phytopharmaceutiques (selon le considérant 17 donnant une interprétation authentique du règlement 1768/92).

Le règlement 1610/96 – bien que formulé de la même manière que le

¹⁷ Beschluss des Gerichtshofs vom 25. November 2011, C-630/10.

¹⁸ Urteil des Gerichtshofs vom 19. Juli 2012, C-130/11.

¹⁹ Corte di Cassazione 5378/99 *cit.*

¹⁷ Court of Justice, 25 November 2011, C-630/10.

¹⁸ Court of Justice, 19 July 2012, C-130/11.

¹⁹ Cass. 5378/99 as above.

¹⁷ Cour de justice, 25 novembre 2011, C-630/10.

¹⁸ Cour de justice, 19 juillet 2012, C-130/11.

¹⁹ Cour de cassation, 5378/99 comme ci-dessus.

gegenstands (Artikel 4) eine ähnliche Formulierung wie in der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 (und der Verordnung (EG) Nr. 469/2009) verwendet wird – präzisiert, dass das Zertifikat die gleichen Rechte wie das Grundpatent gewährt, sodass, wenn ein Grundpatent für einen Wirkstoff und seine Derivate (Salze und Ester) gilt, das Zertifikat den gleichen Schutz gewährt.

Demzufolge kann der Zertifikatinhaber auch während des Verlängerungszeitraums weiterhin die Kontrolle über die verschiedenen, aber im Wesentlichen abgeleiteten Arzneimittelformen desselben Erzeugnisses behalten und die Herstellung durch Dritte unterbinden.

Das so genannte "Salz-Problem" wurde daher vom Gerichtshof (Rechtssache *Farmitalia*)²⁰ dahin gehend gelöst, dass, wenn ein Erzeugnis in der in der arzneimittelrechtlichen Genehmigung genannten Form durch ein Grundpatent geschützt ist, das ESZ das Erzeugnis als Arzneimittel in allen dem Schutz des Grundpatents unterliegenden Formen erfasst.

Die italienische Rechtsprechung (insbesondere das Tribunale di Roma²¹ und die Beschwerdekammer des Italienischen Patent- und Markenamts²², die in Italien als Spezialinstanz für Streitigkeiten in Bezug auf Patente und Marken zuständig ist) schloss sich dieser Auffassung an und stellte fest, dass sich der durch das ESZ gewährleistete Schutz nicht auf das Arzneimittel, für das die Genehmigung für das Inverkehrbringen angemeldet und erteilt worden ist, beschränkt, sondern sich auf den durch das Grundpatent erfassten Wirkstoff in all seinen Ausführungsformen erstreckt.

Damit soll sichergestellt werden, dass der Patentinhaber die gesetzlich verankerte Schutzfrist im Wesentlichen voll in Anspruch nehmen kann.

Daraus ergibt sich, dass alle patentierten Arzneimittel, unabhängig von den Definitionen und Formen der Umsetzung, von der Verlängerung des Pa-

(and Reg. 469/2009) on the subject of the scope of protection (Article 4) - states in Recital 13 that the certificate confers the same rights as those conferred by the basic patent; so when this covers an active substance and its derivatives (salts and esters), the certificate confers the same protection.

Consequently, the certificate holder can continue, even in the extension period, to maintain control of different, but essentially derived, formulations of the same product, preventing their reproduction by third parties.

The so-called "salt problem" has therefore been resolved by the Court of Justice (*Farmitalia* case)²⁰ in the sense that when a product - in the form indicated in the marketing authorisation - is protected by a basic patent, the SPC covers the product, as a medicinal product, in *all its forms* within the scope of protection of the basic patent.

Even Italian case law (in particular the Court of Rome²¹ and the PTO Board of Appeal,²² which in Italy acts as a special jurisdiction competent for disputes on patentability and trade mark registration) is in line with this position, stating that the protection afforded by the SPC is not limited to the drug for which the marketing authorisation was requested and obtained, but extends to the active ingredient covered by the basic patent in all its embodiments.

The reason for this is to allow the patent holder to enjoy the period of exclusivity recognised by the law in its "substantial entirety".

It follows that, whatever the definitions and forms of implementation of the patented drug, they all benefit from the extended patent protection as long as

règlement 1768/92 (et le règlement 469/2009) sur l'objet de la protection (article 4) – précise, dans le considérant 13, que le certificat confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base ; que, par conséquent, lorsque le brevet de base couvre une substance active et ses différents dérivés (sels et esters), le certificat confère la même protection.

Le titulaire du certificat pourra donc continuer à conserver, même pendant la période de prolongation, la maîtrise des différentes formulations, mais substantiellement dérivées, de ce même produit, en empêchant la reproduction par des tiers.

Le problème dit "problème du sel" a été résolu par la Cour de justice (affaire *Farmitalia*)²⁰ en ce sens que lorsqu'un produit - sous la forme indiquée dans l'autorisation de mise sur le marché - est protégé par un brevet de base, le CCP couvre ce produit, en tant que médicament, *sous toutes les formes* dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet de base.

La jurisprudence italienne (rendue notamment par le Tribunal de Rome²¹ et par la Commission des recours de l'Office italien des brevets et des marques²², qui, en Italie, est une juridiction spéciale compétente pour le règlement des différends concernant la brevetabilité et l'enregistrement des marques), est en phase avec cette position, affirmant que la protection conférée par le CCP ne se limite pas au médicament qui a fait l'objet de la demande d'autorisation de mise sur le marché mais que ladite protection s'étend au principe actif couvert par le brevet de base dans tous ses modes de réalisation.

Ces décisions s'expliquent par le fait qu'elles permettent au titulaire du brevet de jouir de la période d'exclusivité reconnue par la loi dans sa "globalité substantielle".

Il s'ensuit que, quelles que soient les définitions et les formes de réalisation du médicament breveté, toutes bénéficient de la prolongation de la

²⁰ Urteil des Gerichtshofs vom 16. September 1999, C-392/97.

²¹ Tribunale di Roma, 19. Mai 2003, in "Giurisprudenza romana", 2004, 307 ff., aber auch Tribunale di Milano, 18. Juni 2008, Nr. 7855, in www.darts-ip.com.

²² Commissione ricorsi Ufficio italiano brevetti e marchi (Beschwerdekammer des italienischen Patent- und Markenamts), Urteil 11/11 vom 27. Januar/28. April 2010.

²⁰ Court of Justice, 16 September 1999, C-392/97.

²¹ Court of Rome, 19 May 2003, in Roman Case Law 2004, 307 et seq., but also Court of Milan, 18 June 2008, No. 7855, in www.darts-ip.com.

²² Board of Appeal, Italian Patent and Trademark Office, judgment 11/11 of 27 January/28 April 2010.

²⁰ Cour de justice, 16 septembre 1999, C-392/97.

²¹ Tribunal de Rome, 19 mai 2003, dans Jurisprudence romaine 2004, 307 et suivants, mais aussi Tribunal de Milan, 18 juin 2008, n° 7855 : www.darts-ip.com.

²² Commission des recours de l'Office italien des brevets et des marques, jugement 11/11 du 27 janvier/28 avril 2010.

tentschutzes profitieren, sofern sie in den Schutzbereich des Grundpatents fallen.

Es wurde außerdem dargelegt (Rechtssache *Georgetown University I*)²³, dass der Erteilung eines ESZ für einen in den Ansprüchen des Grundpatents genannten Wirkstoff nichts entgegensteht, wenn das Arzneimittel, dessen Genehmigung für das Inverkehrbringen beantragt wird, noch weitere Wirkstoffe enthält, mit denen andere therapeutische Zwecke verfolgt werden (und die möglicherweise durch ein anderes Patent geschützt sind).

Der Gerichtshof führte aus, dass Arzneimittel, die für komplexe Krankheitsbilder auf den Markt gebracht werden, oft aus multitherapeutischen Wirkstoffkombinationen bestehen, die Patienten mit einem einzigen Mittel verabreicht werden, und dass eine restriktive Lösung das Ziel der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 gefährden könnte, einen ausreichenden Schutz zur Förderung der Forschung zu gewährleisten und zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung beizutragen.

Ein anderes Thema ist die Festlegung von Vorschriften, mit denen der Schutzbereich des Grundpatents bestimmt werden kann.

Der Gerichtshof legte – ebenfalls in der Rechtssache *Farmitalia* – dar, dass, da es an einer Harmonisierung des Patentrechts fehlt, der Umfang des Patentschutzes anhand der nationalen Vorschriften (d. h. der für das Patent geltenden Vorschriften) zu bestimmen ist.

Folglich ist bezüglich der vom EPA erteilten Patente (die in der Mehrzahl sind) Artikel 69 EPÜ (und das entsprechende Auslegungsprotokoll), wo den Patentansprüchen zentrale Bedeutung zugewiesen wird, anzuwenden.

Nach den Auslegungsregeln des EPA hängt der Umfang des Patentschutzes allein von den Ansprüchen ab (die entsprechend der Beschreibung und den Zeichnungen ausgelegt werden müssen), sodass kein Schutz für Gegenstände gewährt werden kann, die in der Beschreibung genannt, aber nicht beansprucht sind ("Anspruchssystem").

Die Einführung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (für die an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten)²⁴ und

they fall within the scope of protection of the basic patent.

It has also been stated (*Georgetown University I* case)²³ that the fact that the medicinal product for which marketing authorisation is requested is associated with other active ingredients with other therapeutic purposes (whether protected or not by another patent) does not preclude granting an SPC for an active ingredient featuring in the text of the claims of the basic patent.

The court explained that medicinal products placed on the market for complex diseases often consist of multi-therapeutic combinations of active ingredients administered with just one preparation, and a restrictive solution would undermine the objective of Reg. 469/2009 of ensuring sufficient protection to encourage research and contribute to the improvement of public health.

A different issue is identifying the rules for determining the scope of protection of the basic patent.

The Court of Justice – even in the *Farmitalia* case – stated that, in the absence of harmonised patent law, reference should be made to national legislation (i.e. the rules which govern the patent).

So, for patents granted by the EPO (which are the majority), Article 69 EPC (and the protocol on its interpretation), which assign a key role to the claims, will apply.

It should be noted that, according to EPO rules of interpretation, the extent of patent protection is determined solely by the claims (in the light of the description and drawings), so that protection cannot be granted for any matter disclosed in the specification but not claimed (claims system).

In any event, the creation of a European patent with unitary effect (valid for the countries participating in enhanced cooperation)²⁴ and the

protection conférée par le brevet, à condition qu'elles s'inscrivent dans l'étendue de la protection conférée par le brevet de base.

Il a été indiqué également (affaire *Georgetown University I*)²³ que le fait qu'un médicament faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché soit associé à d'autres principes actifs avec d'autres objectifs thérapeutiques (protégés ou non par un autre brevet) n'empêche pas la délivrance d'un CCP pour un principe actif mentionné dans le texte des revendications du brevet de base.

La Cour a expliqué que les médicaments commercialisés pour soigner des maladies complexes sont souvent des compositions multithérapeutiques de principes actifs administrés dans une seule préparation et qu'une solution restrictive rendrait difficile la réalisation de l'objectif du règlement 469/2009, à savoir la garantie d'une protection suffisante pour encourager la recherche et contribuer à l'amélioration de la santé publique.

Un autre aspect est l'élaboration de règles visant à déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet de base.

La Cour de justice – toujours dans l'affaire *Farmitalia* – a précisé que, vu l'absence d'harmonisation du droit des brevets, il convient de se référer à la législation nationale (c'est-à-dire aux règles applicables au brevet).

Par conséquent, pour les brevets délivrés par l'OEB (la majorité), il conviendra d'appliquer l'article 69 CBE (et le protocole d'interprétation correspondant), lequel accorde une importance essentielle aux revendications.

Il convient de noter que selon les règles d'interprétation de l'OEB, l'étendue de la protection du brevet est déterminée uniquement par les revendications (à la lumière de la description et des dessins). La protection ne peut donc pas s'appliquer à un élément divulgué dans le fascicule mais non revendiqué (système de revendications).

En tout cas, la création d'un brevet européen à effet unitaire (valable dans les pays participant à la coopération renforcée)²⁴ et la référence explicite au

²³ Urteil des Gerichtshofs vom 24. November 2011, C-422/10.

²⁴ Verordnung (EG) Nr. 1257/2012 vom 17. Dezember 2012.

²³ Court of Justice, 24 November 2011, C-422/10.

²⁴ Reg. 1257/2012 of 17 December 2012.

²³ Cour de justice, 24 novembre 2011, C-422/10.

²⁴ Règlement 1257/2012 du 17 décembre 2012.

der ausdrückliche Verweis auf die ergänzenden Schutzzertifikate im Rahmen des gerichtlichen Schutzes, der durch das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht gewährleistet wird (Artikel 3 Buchstabe b)²⁵, werden jedenfalls künftig dazu beitragen, dass auf Unionsebene einheitliche Lösungen für die Auslegungen gefunden werden.

Die wesentliche Rolle der Patentansprüche wird in den Rechtssachen *Medeva*²⁶ und *Daiichi*²⁷ hervorgehoben, in denen der Gerichtshof klarstellte, dass keine ergänzenden Schutzzertifikate für Wirkstoffe (oder Derivate) erteilt werden dürfen, die in den Ansprüchen des Grundpatents nicht genannt sind, wobei er ausführte, dass das Zertifikat dieselben Rechte wie das Grundpatent gewährt und denselben Beschränkungen und Verpflichtungen unterliegt. Zudem werde im 14. Erwägungsgrund der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 für Pflanzenschutzmittel ausdrücklich auf das Erfordernis verwiesen, dass die Erzeugnisse, die Gegenstand von Patenten sind, darin "besonders" beansprucht werden müssen.

Mithin stellte der Gerichtshof in der Rechtssache *Yeda*²⁸ fest, dass kein ESZ für Wirkstoffe erteilt werden kann, die in den Ansprüchen des Grundpatents nicht genannt sind.

Desgleichen wurde ausgeschlossen, dass auf der Grundlage eines Patents, das die Zusammensetzung aus zwei Wirkstoffen beansprucht, aber keinen Anspruch in Bezug auf einen der Wirkstoffe einzeln betrachtet enthält, ein ESZ für einen dieser Wirkstoffe isoliert betrachtet erteilt werden kann.

Die Modalitäten für die Bezeichnung des Erzeugnisses in der Anspruchsformulierung des Grundpatents erläuterte der Gerichtshof in der Rechtssache *Eli Lilly*²⁹ (wo es um die *Strukturformel* und die *Funktionsformel* des im Patentanspruch genannten Wirkstoffs ging).

Der Gerichtshof verwies auf seine Rechtsprechung, der zufolge den Ansprüchen grundlegende Bedeutung im Hinblick auf die Entscheidung zukommt, ob ein Erzeugnis durch ein Grundpatent geschützt ist. Er stellte dementspre-

explicit reference to the SPC in the context of the judicial protection guaranteed by the Agreement on a Unified Patent Court (Article 3(b))²⁵ will serve in future to adopt common interpretative solutions at EU level.

The vital role of the claims was noted in the *Medeva*²⁶ and *Daiichi*²⁷ cases, where the court clarified that SPCs relating to active ingredients (or derivatives) not mentioned in the text of the claims of the basic patent cannot be granted, arguing that the SPC confers the same rights as the latter and is subject to the same limitations and obligations; moreover, in Recital 14 of Reg. 1610/96 on plant protection products, it is explicitly mentioned that products which are the subject of patents must be "specifically" claimed.

Consequently, the court in the *Yeda* case²⁸ stated that an SPC cannot be granted relating to active ingredients which are not specified in the text of the claims of the basic patent.

Similarly, it is not possible to grant an SPC for an active ingredient considered in isolation when the basic patent claims a combination of two active ingredients without containing claims for each of them.

The modalities for specifying the product in the wording of the claims of the basic patent have been clarified by the Court of Justice in the *Eli Lilly* case²⁹ (a case relating to the *structural formula* and *functional formula* of the active ingredient mentioned in the claim).

The court - invoking its case law on the fundamental importance of the claims in determining whether the product is protected by a basic patent - established that the active ingredient does not need to be mentioned in the

CCP dans le cadre de la protection juridique accordée par l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (article 3b)²⁵ pourront, à l'avenir, être utilisés pour adopter des solutions d'interprétation communes au niveau de l'UE.

Le rôle essentiel joué par les revendications a été souligné dans les affaires *Medeva*²⁶ et *Daiichi*²⁷ dans lesquelles la Cour a précisé qu'aucun CCP concernant des principes actifs (ou dérivés) non mentionnés dans le texte des revendications du brevet de base ne peut être délivré, au motif que le CCP confère les mêmes droits que le brevet de base et qu'il est soumis aux mêmes limites et aux mêmes obligations que ce dernier. Par ailleurs, dans le considérant 14 du règlement 1610/96 sur la protection des produits phytopharmaceutiques, il est indiqué explicitement que les produits faisant l'objet de brevets doivent être revendiqués "spécifiquement".

Par conséquent, la Cour de justice a précisé dans l'affaire *Yeda*²⁸ qu'un CCP ne peut pas être délivré sur des substances actives qui ne sont pas spécifiées dans le texte des revendications du brevet de base.

De même, il n'est pas possible de délivrer un CCP pour un principe actif considéré de manière isolée, lorsque le brevet de base revendique une composition de deux principes actifs sans fournir de revendications pour chacune d'entre eux.

Dans l'affaire *Eli Lilly*²⁹, la Cour de justice a précisé les modalités applicables pour spécifier le produit dans le libellé des revendications du brevet de base (affaire liée à la *formule structurelle* et à la *formule fonctionnelle* du principe actif indiqué dans la revendication).

La Cour, invoquant sa jurisprudence sur l'importance fondamentale des revendications pour déterminer si le produit est protégé par un brevet de base, a établi qu'il n'est pas nécessaire de mentionner le principe actif dans les

²⁵ 11. Januar 2013, 16351/12.

²⁶ Urteil des Gerichtshofs vom 24. November 2011, C-322/10.

²⁷ Beschluss des Gerichtshofs vom 25. November 2011, C-6/11.

²⁸ Beschluss des Gerichtshofs vom 25. November 2011, C-518/10.

²⁹ Urteil des Gerichtshofs vom 12. Dezember 2013, C-493/12.

²⁵ 11 January 2013, 16351/12.

²⁶ Court of Justice, 24 November 2011, C-322/2010.

²⁷ Court of Justice, 25 November 2011, C-6/11.

²⁸ Court of Justice, 25 November 2011, C-518/10.

²⁹ Court of Justice, 12 December 2013, C-493/12.

²⁵ 11 janvier 2013, 16351/12.

²⁶ Cour de justice, 24 novembre 2011, C-322/2010.

²⁷ Cour de justice, 25 novembre 2011 C-6/11.

²⁸ Cour de Justice, 25 novembre 2011 C-518/10.

²⁹ Cour de justice, 12 décembre 2013, C-493/12.

chend fest, dass es nicht erforderlich ist, diesen Wirkstoff in den Ansprüchen mit einer Strukturformel anzuführen, sondern dass es genügt, dass dieser Wirkstoff unter eine Funktionsformel fällt. Dies gelte jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese Ansprüche – nach gängiger Auslegung (d. h. auf der Grundlage der im Lichte der Beschreibung ausgelegten Ansprüche) – den Schluss zulassen, dass sie sich *stillschweigend, aber notwendigerweise und in spezifischer Art und Weise* auf den in Rede stehenden Wirkstoff beziehen.

Ich möchte betonen, dass die italienische Rechtsprechung (insbesondere die IP-Kammer Mailand)³⁰ dieser Auslegung des Gerichtshofs durch Sachurteile und einstweilige Maßnahmen in den Jahren 2012 und 2013 gewissermaßen vorgegriffen hat.

Das italienische Gericht stellte fest, dass es für die Erteilung und die Gültigkeit eines ESZ ausreicht, dass der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung durch das Grundpatent geschützt sind, es jedoch nicht erforderlich sei, das Erzeugnis ausdrücklich und namentlich in der Patentschrift zu beschreiben und zu bestimmen, da die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (Artikel 3 a)) eine solche Bedingung nicht vorschreibe.

Als Argument wurde angeführt, das Patent schütze die Idee zur Lösung eines technischen Problems, die durch eine Vielzahl von zur selben erfinderischen Idee gehörenden konkreten Anwendungen wirklich umgesetzt werden kann.

Deshalb seien im chemisch-pharmazeutischen Bereich Patente für so genannte "*allgemeine Formeln*" voll gültig und ihr Schutzbereich umfasse auch Verbindungen, die nicht im Einzelnen aufgeführt, aber von der Formel ableitbar sind.

Die Wirkstoffe können demzufolge in den Ansprüchen allgemein durch die Angabe der Kategorie, zu der sie gehören, angeführt werden.

Hierzu wurde präzisiert, dass das Erfordernis der ausreichenden Beschreibung als erfüllt anzusehen ist, wenn ein Fachmann in dem Bereich in der Lage ist, die Erfindung auf der Basis seiner beruflichen Erfahrung umzusetzen, ohne weitere komplizierte Untersu-

claims in a "structural" formula; it is sufficient for it to be covered by a "functional" formula provided that - according to the usual rules of interpretation (i.e. on the basis of the claims interpreted in the light of the description) - it is possible to deduce that the claims relate *implicitly, but necessarily and specifically*, to the active ingredient.

I would like to emphasise that Italian case law (in particular the Milan IP Court)³⁰ with substantial decisions and provisional measures issued between 2012 and 2013 has to some extent anticipated this interpretation of the Court of Justice.

The Italian court established that, for the granting and the validity of an SPC, it is sufficient that the active ingredient or combination of active ingredients is protected by the basic patent, but it is not necessary for the product to be specifically described by name and identified in the text of the patent, since this is not a condition prescribed by Reg. 469/2009 (Article 3(a)).

It has been argued that the patent protects the idea of solving a technical problem that can be implemented in practice in a variety of actual creations belonging to the same inventive concept.

That is why the so-called "*general formula*" patents in the chemical and pharmaceutical fields, whose scope of protection also includes compounds that are not individually identified but can be derived from the formula, are perfectly valid.

The active ingredients may therefore be indicated in general terms in the text of the claim by specifying the category to which they are attributable.

On this point, it was specified that the requirement for adequate description must be deemed to be met when a medical specialist in the field is able to implement the invention based on his professional experience, without having to resort to more complex investigations

revendications sur une formule "structurelle", qu'il suffit que le principe actif soit exprimé par une formule "fonctionnelle" dans la mesure où, selon les règles d'interprétation habituelles (c'est-à-dire sur la base de revendications interprétées à la lumière de la description), il est possible d'en déduire que les revendications se rapportent *implicitement mais nécessairement et spécifiquement* au principe actif.

Je souhaiterais souligner que la jurisprudence italienne (en particulier le Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan)³⁰, dans des décisions substantielles et mesures provisoires prises en 2012 et 2013, a anticipé dans une certaine mesure cette interprétation de la Cour de justice.

Le Tribunal italien a établi que pour la délivrance et la validité d'un CCP, il suffit que le principe actif ou la composition de principes actifs soient protégés par le brevet de base mais qu'il n'est pas nécessaire que le produit soit spécifiquement décrit par son nom et identifié dans le texte du brevet, car cette condition n'est pas exigée par le règlement 469/2009 (article 3a)).

Il a été avancé que le brevet protège l'idée visant à résoudre un problème technique, qui peut être mise en pratique par différentes créations concrètes appartenant à un même concept d'invention.

C'est pourquoi, dans les secteurs chimique et pharmaceutique, les brevets dits à "*formule générale*", dont l'étendue de protection comprend également les composés non identifiés individuellement mais pouvant être déduits de la formule, sont parfaitement valides.

Par conséquent, les principes actifs peuvent être indiqués de manière générale dans le texte des revendications par la catégorie à laquelle ils se réfèrent.

Sur ce point, il a été précisé que le critère de description suffisante doit être considéré comme satisfait si un spécialiste médical sur le terrain est en mesure de réaliser l'invention d'après son expérience professionnelle, sans avoir à recourir à des recherches et à

³⁰ Tribunale di Milano, 22. und 29. Dezember 2012, 6. März 2013, 20. April 2013, in "Rivista di diritto industriale", 2013, II, S. 169 ff.

³⁰ Court of Milan, 22 and 29 December 2012, 6 March 2013, 20 April 2013, in Journal of Industrial Law, 2013, II, pp. 169 et seq.

³⁰ Tribunal de Milan, 22 et 29 décembre 2012, 6 mars 2013, 20 avril 2013, dans la Revue de droit industriel 2013, II, pp. 169 et suivants.

chungen und Experimente durchführen zu müssen, sondern indem er sich lediglich auf einfache Labortests stützt, um die in dem Patent enthaltenen Angaben zu ergänzen und den Wirkstoff aus der Kategorie auszuwählen, mit dem der Patentanspruch am besten und wirkungsvollsten implementiert werden kann.

IV. Weitere Fragen zur Ausweitung des Schutzes

Lassen Sie mich nun meine Überlegungen zum Mehrfachschutz abschließen.

Ich möchte darüber berichten, wie die IP-Kammer Mailand die vom Gerichtshof in den Rechtssachen *Actavis*³¹ und *Georgetown II*³² (s. u.) festgelegten Grundsätze befolgt und weiterentwickelt hat. Diese gelten für nationale Richter als verbindlich und mit ihnen sollte eine reine "Kette" von ESZ vermieden werden, mit der der Ablauf des Schutzrechts auf unbegrenzte Zeit aufgeschoben werden könnte, indem ein "innovativer" Wirkstoff mit anderen Bestandteilen, die im Basispatent nur allgemein beschrieben wurden (und nicht durch das Patent "als solche" geschützt waren), kombiniert wird.

Nach europäischer Rechtsprechung ist es prinzipiell möglich, auf der Grundlage eines Patents, das mehrere "unterschiedliche" Erzeugnisse schützt, mehrere ESZ für diese Erzeugnisse zu erwerben, sofern jedes der Erzeugnisse "als solches" durch das Grundpatent geschützt ist.

In den Rechtssachen *Biogen*³³ und *Ahp Manufacturing*³⁴ befand der Gerichtshof, dass in Fällen, in denen für ein und dasselbe Erzeugnis mehrere Grundpatente erteilt worden sind, die verschiedenen Inhabern gehören (ob sie nun ein Erzeugnis als solches, ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses oder eine Verwendung eines Erzeugnisses schützen), jeder von ihnen Anspruch auf die Erteilung eines ESZ hat, um alle betroffenen Interessen zu berücksichtigen und zu vermeiden, dass ein Arzneimittel in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geschützt wird.

Allerdings kann nicht mehr als ein Zertifikat für ein und dasselbe Erzeugnis erteilt werden.

and experiments, but referring to simple laboratory tests to supplement the information provided by the patent and choosing the most suitable and effective active ingredient from the category to implement the claim.

IV. Further questions on the extension of protection

Finally, let me conclude my reflections on multiple protection.

In this regard I would like to report how the IP Court of Milan has followed and developed the principles established by the Court of Justice in its *Actavis*³¹ and *Georgetown II*³² judgments (see below), considered binding on the national judge and aimed at avoiding a mere "sequence" of SPCs likely to postpone, indefinitely in time, the end of protection through combinations of an "innovative" active ingredient with other components only generically described in the basic patent (and not protected "as such" by that patent).

According to European case law, it is possible, in principle, on the basis of a patent which protects several "different" products, to obtain several SPCs in relation to each of those products, provided that each of those products is protected "as such" by that "basic" patent.

It should be pointed out that in the *Biogen*³³ and *Ahp Manufacturing*³⁴ cases the court went on to state that if a product is protected by *multiple basic patents* belonging to two or more holders (whether a product as such or a manufacturing process or use of the product), each of them has the right to obtain an SPC in order to balance the interests at stake and avoid different pharmaceutical product protection between member states.

On the other hand, more than one certificate cannot be obtained for the same product.

des expériences plus complexes, mais en se référant à de simples essais de laboratoire pour compléter les informations fournies par le brevet et en choisissant le principe actif le plus adapté et le plus efficace de la catégorie pour mettre en œuvre la revendication.

IV. Autres questions sur l'extension de la protection

Pour terminer, permettez-moi de vous faire part de mes réflexions sur la protection multiple.

À ce sujet, je souhaiterais vous exposer comment le Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan a suivi et développé les principes établis par la Cour de justice dans les affaires *Actavis*³¹ et *Georgetown II*³² (voir ci-dessous), considérant comme liant le juge national et visant à éviter une seule "séquence" de CCP susceptible de reporter indéfiniment la fin de la protection avec des compositions entre un principe actif "innovant" et d'autres composés non décrits de manière générale dans le brevet de base (et non protégés "en tant que tels" par ce brevet).

D'après la jurisprudence européenne, il est possible, en principe et sur la base d'un brevet protégeant plusieurs produits "différents", d'obtenir plusieurs CCP en relation avec chacun de ces produits, dans la mesure où chacun de ces produits est protégé "en tant que tel" par ce brevet "de base".

Il convient de souligner que dans les affaires *Biogen*³³ et *Ahp Manufacturing*³⁴, la Cour a indiqué également que, si un produit est protégé par *plusieurs brevets de base* appartenant à deux ou plusieurs titulaires (qu'il s'agisse d'un produit en tant que tel ou d'un processus de fabrication ou d'une utilisation dudit produit), chacun des titulaires a le droit d'obtenir un CCP afin de concilier les intérêts en jeu et d'éviter une protection du produit pharmaceutique différente entre les États membres.

D'un autre côté, il est impossible d'obtenir plus d'un certificat pour un seul et même produit.

³¹ Urteil des Gerichtshofs vom 12. Dezember 2013, C-443/12.

³² Urteil des Gerichtshofs vom 12. Dezember 2013, C-484/12.

³³ Urteil des Gerichtshofs vom 27. Januar 1997, C-181/95.

³⁴ Urteil des Gerichtshofs vom 3. September 2009, C-482/07.

³¹ Court of Justice, 12 December 2013, C-443/12.

³² Court of Justice, 12 December 2013, C-484/12.

³³ Court of Justice, 27 January 1997, C-181/95.

³⁴ Court of Justice, 3 September 2009, C-482/07.

³¹ Cour de justice, 12 décembre 2013, C-443/12.

³² Cour de justice, 12 décembre 2013, C-484/12.

³³ Cour de justice, 27 janvier 1997, C-181/95.

³⁴ Cour de justice, 3 septembre 2009, C-482/07.

Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass, obgleich in dem Urteil in der Rechtssache Biogen das Verbot formal auf die Erteilung mehrerer Zertifikate für dasselbe Patent gestützt wird, die Einschränkung gemäß dem Wortlaut von Artikel 3 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (und der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92) auf das "Erzeugnis" abgestellt werden muss.

Die genannten italienischen Entscheidungen³⁵ folgten dieser Linie und stellten fest, dass ein "Grundpatent" zu ebenso vielen ESZ führen kann, wie "Erzeugnisse" durch dieses geschützt sind.

In diesen (italienischen) Entscheidungen wurde die Auffassung vertreten, dass sich der Begriff "Erzeugnis" in Artikel 3 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 auf das Erzeugnis als Arzneimittel und nicht auf das ganze Patent (das rechtmäßig mehrere Erzeugnisse schützen kann) bezieht; auch sei die Regel nicht relevant, wonach das Patent nicht mehr als eine Erfindung zum Gegenstand haben darf, denn ihre Verletzung hätte rein administrative Folgen, da eine Teilanmeldung eingereicht werden müsste, ohne dass dies die Ungültigkeit bewirken würde.

Es ist daher zulässig, "mehrere" ESZ auf der Grundlage ein und desselben Grundpatents zu erteilen, das mehrere "verschiedene" Erzeugnisse schützt; der Inhaber eines Zertifikats für eine Wirkstoffzusammensetzung kann demnach auch ein weiteres Zertifikat für einen dieser Wirkstoffe erhalten, der durch das genannte Patent auch einzeln "als solcher" geschützt ist (Rechtssache *Georgetown University II*).³⁶

Folglich wurde festgestellt (Rechtssache *Actavis*)³⁷, dass dem Inhaber eines Patents, das einen Wirkstoff schützt, für den ein entsprechendes ESZ erteilt worden ist, auf der Grundlage der Genehmigung für das Inverkehrbringen der Arzneimittel, die den genannten Wirkstoff zusammen mit einem anderen, durch das Patent nicht geschützten Wirkstoff enthalten, kein zweites ESZ für diese Wirkstoffzusammensetzung erteilt werden kann.

Entsprechend diesen Präzedenzfällen erklärte das italienische Gericht³⁸, dass das vom Grundpatent "als solches" geschützte Erzeugnis (der Wirkstoff) so

It should be noted on this point that, although the Biogen judgment formally made a connection with the prohibition on granting several certificates for the same patent, the limit is found in the "product", as quoted in Article 3(c) of Reg. 469/2009 (and Reg. 1768/92).

The Italian decisions previously mentioned³⁵ took this line, stating that a "basic patent" can give rise to as many SPCs as there are "products" protected therein.

In those decisions (of Italian case law) it was held that the term "product" contained in Article 3(c) of Reg. 469/2009 refers to the product as a medicinal product and not the entire patent (which may legitimately protect several products); the rule that the patent cannot concern more than one invention is never relevant, given that its violation would have purely administrative consequences, with the obligation to file a divisional application without any resultant invalidity.

It is therefore permitted to grant "multiple" SPCs in relation to a basic patent protecting several "different" products; the holder who has obtained the certificate for a combination of active ingredients can thus obtain another certificate for one of them that - considered individually - is protected "as such" by the patent in question (*Georgetown II case*).³⁶

Consequently it has been argued (*Actavis case*)³⁷ that the holder of a patent protecting the active ingredient for which a corresponding SPC has been granted cannot, based on the marketing authorisation for medicinal products containing the active ingredient in combination with another active ingredient not protected by the patent, obtain a second SPC relating to the combination of these active ingredients.

Moreover, according to these precedents, the Italian court³⁸ stated that the product (active ingredient) protected "as such" by the basic patent

Sur ce point, il convient de préciser que, bien que le jugement Biogen fait officiellement un lien avec l'interdiction de délivrer plusieurs certificats pour un seul et même brevet, la limite est trouvée dans le "produit" tel que cité à l'article 3c) du règlement 469/2009 (et du règlement 1768/92).

Les décisions italiennes mentionnées précédemment³⁵ suivent ce principe, indiquant qu'un "brevet de base" peut donner lieu à autant de CCP qu'il y a de "produits" protégés par ce brevet.

Dans ces décisions (de la jurisprudence italienne), il a été considéré que le terme "produit" figurant à l'article 3c) du règlement 469/2009 se réfère au produit en tant que médicament et non au brevet dans son intégralité (qui peut légitimement protéger plusieurs produits). Par ailleurs, la règle selon laquelle le brevet ne peut avoir comme objet plus d'une invention n'est jamais pertinente, étant donné que sa violation pourrait avoir des conséquences purement administratives, avec l'obligation de déposer une demande divisionnaire ne donnant lieu à aucune invalidité.

La délivrance de CCP "multiples" est donc autorisée dans le cas d'un brevet de base protégeant plusieurs produits "différents". Le titulaire du brevet de base ayant obtenu un certificat pour une composition de principes actifs pourra ainsi obtenir un autre certificat pour un des principes actifs qui - considéré individuellement - est protégé "en tant que tel" par le brevet en question (*affaire Georgetown II*).³⁶

Par conséquent, il a été avancé (*affaire Actavis*)³⁷ que le titulaire d'un brevet protégeant le principe actif pour lequel un CCP a été délivré ne peut pas obtenir, sur la base de l'autorisation de mise sur le marché de médicaments contenant le principe actif associé à un autre principe actif non protégé par le brevet, un deuxième CCP concernant la composition de ces principes actifs.

Par ailleurs, d'après ces précédents, le Tribunal italien³⁸ a indiqué que le produit (principe actif) protégé "en tant que tel" par le brevet de base doit être

³⁵ Vgl. Fußnote 30.

³⁶ Urteil des Gerichtshofs vom 12. Dezember 2013, C-484/12.

³⁷ Urteil des Gerichtshofs vom 12. Dezember 2013, C-443/12.

³⁸ IP-Kammer Mailand, 10. Juli 2014.

³⁵ See footnote 30.

³⁶ Court of Justice, 12 December 2013, C-484/12.

³⁷ Court of Justice, 12 December 2013, C-443/12.

³⁸ IP Court of Milan, 10 July 2014.

³⁵ Voir note 30.

³⁶ Cour de justice, 12 décembre 2013, C-484/12.

³⁷ Cour de justice, 12 décembre 2013, C-443/12.

³⁸ Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, 10 juillet 2014.

zu verstehen und zu identifizieren ist, dass es den *zentralen erfinderischen Kern* enthält und es deshalb nicht ausreicht, den Wirkstoff) – möglicherweise in einer Kombination) – in den Ansprüchen bloß zu nennen, wenn der "innovative" Charakter fehlt.

Eine solche Definition umfasst deshalb keine Kombinationen von Wirkstoffen und anderen bekannten Prinzipien (zum Beispiel vorgeschlagene unabhängige Ansprüche, die von der geforderten erfinderischen Tätigkeit des Hauptanspruchs profitieren, von dem sie abhängen), aus denen sich bloße Verabreichungsformen von Arzneimitteln ergeben, die in der Regel gemeinsam verschrieben werden.

Damit wurde der Wettbewerbscharakter des Systems bestätigt.

Der ergänzende Schutz bildet als Mittel zur Ausweitung ausschließlicher Rechte eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz des Gemeinfreiwerdens, sodass ein solcher Schutz allein und ausschließlich für Gegenstände möglich sein sollte, die die tatsächlich vom Patent abgedeckte Erfindung darstellen. Bei Ablauf des Zertifikats muss die pharmazeutische Erfindung deshalb öffentlich zugänglich gemacht werden, um die Preisdynamik zu fördern, die normalerweise auf das Ende des Monopolrechts folgt) – was für die Verbraucher ein günstiger Ausgang ist.

has to be understood and identified as being the one containing the *central inventive core*, so that it is not sufficient to include a mere designation in the claims regarding the active ingredient, possibly in combination, if the "innovative" character is missing.

Therefore, it is necessary to exclude from such a definition those combinations between active ingredient and other known principles (for example, proposed independent claims benefiting from the requirements of inventiveness of the main one on which they depend) that result in mere forms of administration of drugs usually prescribed jointly.

Thus the pro-competition approach to the system is confirmed.

In fact, supplementary protection as a tool for extending exclusive patent rights constitutes an exception to the general principle of falling into the public domain, so that such protection should be deemed achievable solely and exclusively for the matter which constitutes the actual invention covered by the patent. On expiry of the certificate, the pharmaceutical invention must therefore be made available to the public in order to foster the price dynamics that normally follow the end of the monopoly) – which is a favourable outcome for consumers.

compris et identifié comme étant celui qui contient le *noyau inventif central*. Il ne suffit donc pas d'inclure une simple désignation dans les revendications du principe actif, éventuellement dans le cadre d'une composition, en l'absence de caractère "innovant".

Il est donc nécessaire d'exclure d'une telle définition les compositions entre un principe actif et d'autres principes connus (par exemple : revendications indépendantes proposées, tirant parti des exigences d'inventivité de la revendication principale de laquelle elles dépendent), donnant lieu à de simples formes d'administration de médicaments généralement prescrits ensemble.

L'approche pro-concurrence du système est donc confirmée.

Dans les faits, la protection complémentaire en tant qu'outil permettant de prolonger les droits de brevet exclusifs constitue une exception au principe général d'entrée dans le domaine public. Ainsi, une telle protection devra être considérée comme réalisable uniquement et exclusivement pour l'objet de l'invention réelle couverte par le brevet. À l'expiration du certificat, l'invention pharmaceutique doit donc être mise à la disposition du public afin de déclencher une dynamique des prix suivant généralement la fin d'un monopole – ce qui est une issue favorable pour les consommateurs.

Rian KALDEN**Oberrichterin, Berufungsgericht
Den Haag****Diskussion der jüngsten Rechtsprechung des EuGH zu ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZ): die drei Rechtssachen vom 12. Dezember 2013****I. Einführung**

Ein ergänzendes Schutzzertifikat ist ein IP-Recht sui generis, das bei Ablauf eines Grundpatents in Kraft tritt. Es hat eine Laufzeit von bis zu fünfzehn Jahren. ESZ wurden durch die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 (vormals Nr. 1768/92) geschaffen und werden derzeit durch diese geregelt. Sie sind von großer Bedeutung. Bis zu 80 % der Gesamteinnahmen für ein wichtiges Arzneimittel können während der ESZ-Laufzeit generiert werden, und es heißt, dass sich sogar 80 % der Einnahmen eines Pharmaunternehmens während der Laufzeit von ESZ erzielen lassen.

In der Verordnung sind verschiedene Definitionen enthalten, wie etwa die des "Grundpatents" (ein Patent, das i) ein Erzeugnis als solches, ii) ein Verfahren oder iii) eine Verwendung eines Erzeugnisses schützt), des "Erzeugnisses" (der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels) und des "Arzneimittels" (ein Stoff, der als Mittel zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten bezeichnet wird). Bei den vom Gerichtshof der Europäischen Union behandelten Fällen, die ich zur Sprache bringen möchte, geht es vorrangig um die Definition des "Erzeugnisses". Wie ich aufzeigen werde, ist das, "was du siehst" (in der Verordnung), nicht immer das, "was du bekommst" (vom EuGH).

Artikel 3 der Verordnung enthält die Bedingungen für die Erteilung des Zertifikats. Dabei erscheint der Begriff "Erzeugnis" in jedem einzelnen Absatz dieses Artikels. Im Verlaufe der letzten zwei oder drei Jahre hat sich der EuGH mit den Unterabsätzen a, b und auch d befasst, und der Begriff "Erzeugnis" wurde dabei entsprechend der Rechtsprechung im Fall MIT sehr eng ausgelegt. Die Artikel 4 und 5 erfuhr eine weite Auslegung. Ein für A erteiltes ESZ würde sich auf alle Arzneimittel erstrecken, die A enthalten, selbst wenn die ursprüngliche Genehmigung für das Inverkehrbringen für A + B erteilt wurde

Rian KALDEN**Senior Judge, Court of Appeal
The Hague****Discussion of recent CJEU case law on SPCs: the three 12 December 2013 cases****I. Introduction**

A supplementary protection certificate (SPC) is a sui generis intellectual property right that commences at the expiry of a basic patent. An SPC may last for up to 5½ years. SPCs were created by, and are presently governed by, EU Regulation 469/2009 (replacing 1768/92). SPCs are very important. Up to 80% of the total revenue for a major pharmaceutical product can be generated in the SPC term. It is said that as much as 80 percent of the revenue for a pharmaceutical company could be generated in the term of the SPC.

The Regulation contains definitions, inter alia on "basic patent" (a patent protecting: (i) a product as such; (ii) a process or (iii) an application for a product); "product" (the active ingredient or combination of active ingredients of a medicinal product) and "medicinal product" (the substance presented for treating or preventing disease in humans). The definition that has been focused on in the Court of Justice of the European Union (CJEU) cases that I am going to discuss is what a "product" means. As I will point out, "what you see" (in the Regulation) is not always "what you get" (from the CJEU).

Article 3 of the Regulation contains the conditions for obtaining a certificate. The term "product" features in every single paragraph of Article 3. Over the course of the last two or three years, the CJEU has looked at all of subsections (a), (b) and (d) of Article 3. The term "product" was very tightly interpreted, following the MIT jurisprudence. Articles 4/5 were given a broad interpretation. An SPC for A would cover any medicine containing A, even if the MA on which it was based was for A + B and even if the medicine attacked contained other ingredients than just A. In 2013, there were

Rian KALDEN**Juge principale, Cour d'appel,
La Haye****Examen de la jurisprudence récente de la CJUE sur les CCP : les trois affaires du 12 décembre 2013****I. Introduction**

Un certificat complémentaire de protection est un droit de propriété intellectuelle sui generis qui prend effet à l'expiration du brevet de base. Sa durée peut être de cinq ans et demi au maximum. Les CCP ont été créés, et sont actuellement régis, par le règlement n° 469/2009 de l'UE (remplaçant le règlement n° 1768/92). Ils revêtent une importance majeure. En effet, jusqu'à 80 % du montant total des recettes tirées d'un produit pharmaceutique de premier plan peuvent l'être au cours de la durée du CCP et l'on estime que 80 % des recettes d'un laboratoire pharmaceutique pourraient être générées au cours de cette période.

Le règlement définit, notamment, les termes : "brevet de base" (un brevet qui protège : i) un produit en tant que tel ; ii) un procédé d'obtention d'un produit ; ou iii) une application d'un produit) ; "produit" (le principe actif ou la composition de principes actifs d'un médicament) ; et "médicament" (la substance présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines). La définition sur laquelle sont axées les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que je me propose d'examiner est celle du "produit" et j'entends montrer que "ce que l'on peut lire" (dans le règlement) à cet égard ne correspond pas toujours à "ce que l'on obtient" (de la part de la CJUE).

L'article 3 du règlement énonce les conditions d'obtention d'un certificat. Le terme "produit" figure à chacun de ses alinéas. Au cours de ces deux ou trois dernières années, la CJUE s'est penchée sur les alinéas, a), b) et d) de cet article et le terme "produit" a fait l'objet d'une interprétation très stricte à la suite de la jurisprudence MIT. Les articles 4 et 5 ont reçu, quant à eux, une interprétation large. Un CCP délivré pour A couvrirait tout médicament contenant A, même si l'AMM sur laquelle il est basé a été délivrée pour A+B et même si le médicament attaqué contient d'autres principes actifs que le

und selbst wenn das angefochtene Arzneimittel noch andere Inhaltsstoffe als A enthält. 2013 wurden begründete Beschlüsse erlassen, mit denen diese Rechtsprechung offenbar fortgesetzt wird.

II. Der Stand der Rechtslage – genauer gesagt der Rechtsprechung – zu Artikel 3 Ende 2012

Unterabsatz a verlangt, dass das Erzeugnis "durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist".

Bis 2011 gab es unterschiedliche Auffassungen dazu, ob der von Lord Justice Jacob im Fall Takeda eingeführte "Offenbarungstest" oder der Verletzungstest angewandt werden sollte. Wir (d. h. Richter und Praktiker) hofften alle, dass es der Verletzungstest sein würde, da zumindest der eindeutig wäre. Das Erzeugnis wäre geschützt, auch wenn es das Grundpatent verletzt. Im Fall *Medeva* wurde dies jedoch als falsch dargestellt und darauf verwiesen, dass das Erzeugnis in den Ansprüchen genannt sein muss ("**specified in the wording of the claims**") In späteren Fällen hieß es dann "*identified* in the wording in the claims", jedoch sagte man mir, dass es nichts anderes bedeute, sondern lediglich eine Übersetzungsfrage sei. Gleichwohl aber: Was bedeutete "genannt"? Das war eine offene Frage. Und viele andere Fragen stellten sich:

- Was ist mit der Markush-Formel? Wenn mit ihr 2 Milliarden Verbindungen repräsentiert werden können, sind diese dann alle genannt?

- Was ist mit den Erzeugnisklassen? Ist beispielsweise ein vorliegendes Säureadditionssalz hinreichend geeignet, um die Oxalatsalze zu nennen bzw. zu bezeichnen?

- Was ist mit Diuretika? Dazu gehört alles von Hydrochlorothiazid bis hin zu Starkbier. Wäre bei einem Anspruch auf A plus Diuretikum HCTZ bezeichnet? Diese Frage stellte sich im Fall *Actavis*.

- Was ist mit den funktionellen Definitionen? Ist wie im Falle *Eli Lilly* ein Antikörper, der ein spezielles Protein bindet, hinreichend geeignet, um alle Stoffe mit dieser Funktion zu bezeichnen?

Reasoned Orders which seem to continue this jurisprudence.

II. The state of the law – more precise, of the case law – on Article 3 at the end of 2012

Subsection (a) requires that the product is "protected by a basic patent in force".

Until 2011, there was controversy whether the test was the "disclosure" test introduced by LJ Jacob in *Takeda* or the infringement test. We (the judges and practitioners alike) all hoped that it was the infringement test because at least that would be clear. The product would be protected if it would infringe the basic patent. But we were told that was wrong in *Medeva* and that the product had to be **specified in the wording of the claims** or, in later cases, *identified* in the wording of the claims. I was told it doesn't mean anything different but that it is just a translation issue. But still: what did "specified" mean? This was an outstanding issue. Many questions arose:

- What about Markush formulae? If you've got a Markush formula contemplating 2 billion compounds, are they all specified?

- What about classes of products? If you've got acid addition salt, is that good enough to specify the oxalate salts?

- What about diuretics? Diuretic could cover anything from hydrochlorothiazide to strong lager. Would a claim to A plus a diuretic specify HCTZ? This question arose in *Actavis*.

- What about functional definitions? If you had, like in *Eli Lilly*, an antibody that binds to this particular protein, was that good enough to specify all substances performing that function?

seul A. En 2013, trois ordonnances motivées qui semblent dans la ligne de cette jurisprudence ont été rendues.

II. État du droit – plus précisément, état de la jurisprudence – concernant l'article 3 à la fin 2012

L'alinéa a de l'article 3 du règlement exige que le produit soit "protégé par un brevet de base en vigueur".

Jusqu'en 2011, la question de savoir si le test applicable était celui de la "divulgation", introduit par Lord juge Jacob dans l'affaire *Takeda*, ou celui de la contrefaçon, était controversée. Nous (les juges comme les praticiens) avons tous espéré qu'il s'agissait du test de la contrefaçon, car la situation aurait le mérite d'être claire : le produit serait protégé s'il constituait une contrefaçon du brevet de base. On nous a cependant dit, dans la décision *Medeva*, que tel n'était pas le cas et que le produit devait être **spécifié dans le libellé des revendications** ou, dans des affaires ultérieures, *identifié* dans le libellé des revendications. On m'a expliqué qu'il n'y avait pas de différence entre le sens de ces deux mots, mais qu'il s'agissait simplement d'une question de traduction. Mais que fallait-il cependant entendre par "spécifié" ? Le problème demeurerait entier et donnait lieu à de nombreuses interrogations :

- Qu'en était-il des formules de Markush ? Si vous êtes face à une formule de Markush comportant deux milliards de composants, doivent-ils tous être spécifiés ?

- Qu'en était-il des classes de produits ? La mention de sels d'addition d'acide suffirait-elle à spécifier des sels d'oxalate ?

- Qu'en était-il des diurétiques ? La mention d'un diurétique pourrait couvrir n'importe-quoi, de l'hydrochlorothiazide à une bière forte. Une revendication visant un principe A + un diurétique pourrait-elle être propre à spécifier l'hydrochlorothiazide ? C'est précisément là l'une des questions qui s'est posée dans l'affaire *Actavis*.

- Qu'en était-il des définitions fonctionnelles ? La mention, comme dans l'affaire *Eli Lilly*, d'un anticorps qui se lie spécifiquement à une protéine suffit-elle à spécifier toutes les substances remplissant cette fonction ?

Alle diese Fragen waren noch offen, wobei im Verlaufe des Jahres 2013 einige Aspekte erhellt wurden.

Unterabsatz b verlangt, dass für das Erzeugnis als Arzneimittel eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde.

Im November 2011 wurden mit dem *Georgetown*-Urteil die Dinge auf den Kopf gestellt, denn demnach ist eine Genehmigung für A plus B eine gültige Basis für ein ESZ für A, B und A plus B. Kein mit gewerblichem Rechtsschutz befasster Anwalt hatte einen solchen Ausgang erwartet, da er in den meisten – wenn nicht gar in allen – Ländern eine 180-Grad-Wende in der Praxis bedeutete. Dieser Ansatz lässt sich offenbar nur schwer mit der Definition von "Erzeugnis" in Einklang bringen.

Des Weiteren stellte sich im Rahmen von Artikel 3 Buchstabe b die Frage, wem die Genehmigung erteilt werden musste. Dem Patentinhaber oder dessen Lizenznehmer, oder könnte es auch der Erzfeind des Patentinhabers sein? Auch hier wieder gab es keinerlei Klarheit.

Unterabsatz c verlangt, dass für das Erzeugnis nicht bereits ein Zertifikat erteilt wurde.

Bereits der Fall *Biogen* hatte gezeigt, dass es für ein bestimmtes Erzeugnis mehr als ein ESZ geben kann, wenn zwei Patente bei unterschiedlichen Patentinhabern vorliegen und beide das Erzeugnis betreffen. Unstreitig war die Vergabe von einem ESZ pro Patent *pro Erzeugnis*. Eine kurze Bemerkung in *Medeva* jedoch legte nahe, dass ein ESZ pro Patent möglich sei, was wegen der detaillierten Ausführungen von Generalanwältin Trstenjak zu dieser Frage große Aufmerksamkeit hervorrief. Sollte nach Meinung des Gerichtshofs von der allgemein anerkannten Auffassung im Fall *Biogen* abgewichen werden oder nicht?

Unterabsatz d legt fest, dass die unter Buchstabe b erwähnte Genehmigung die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel sein muss.

Mit dem Fall *Neurim* wurde die gesamte frühere Rechtsprechung gekippt, und zwar ohne darauf Bezug zu nehmen. Es wurde im Wesentlichen gesagt, dass eine frühere Genehmigung ignoriert werden kann, wenn das frühere Arzneimittel außerhalb des Schutzbereichs des späteren Grundpatents liegt. Damit bot sich nunmehr die Möglichkeit, ESZ

All these were still outstanding questions. Some light was shed on this during the course of 2013.

Subsection (b) requires that a valid authorisation to place the product on the market as a medicinal product has been granted.

The world was turned upside down in November 2011 in *Georgetown*, when it was said that a marketing authorisation (MA) for A plus B was a valid basis to apply for an SPC for A, B, and A plus B. No regulatory lawyer expected that outcome as it meant a 180 degree turn from practice in most if not all countries. It seems difficult to reconcile this approach with the definition of "product".

Another issue that arose under 3(b) was: who did the MA have to belong to? Did it have to belong to the patentee or the patentee's licensee or could it be the patentee's arch-enemy? Again, this was not at all clear.

Subsection (c) requires that the product may not already have been the subject of a certificate.

It was clear already from *Biogen* that there could be more than one SPC for any given product where you had two patents, both covering the products, in the hands of different patentees. It was common ground that you could have one SPC per patent *per product*. But a little throwaway comment in *Medeva* suggested it was one SPC per patent, which attracted much attention due to more elaborate comments made by Advocate General Trstenjak on the issue. Did the Court of Justice mean to deviate from this generally accepted understanding of *Biogen* or not?

Subsection (d) prescribes that the authorisation referred to under (b) must be the first authorisation to place the product on the market as a medicinal product.

Neurim threw out all the earlier case law, really without reference to it, and basically said you can ignore an earlier MA if it falls outside of the scope of the later basic patent relied on. It therewith opened the door to second-medical-use SPCs. This is in my view the only correct approach, but certainly not the CJEU's view up till then. An outstanding

Toutes ces questions demeuraient en suspens. Elles se sont un peu éclaircies au cours de l'année 2013.

L'alinéa b) de l'article 3 du règlement exige qu'une autorisation de mise sur le marché du produit en cours de validité ait été accordée.

La situation à cet égard s'est trouvée bouleversée en novembre 2011 par l'affaire *Georgetown*, lorsqu'il a été jugé qu'une autorisation de mise sur le marché (AMM) accordée pour A + B constituait une base valable pour demander un CCP pour A, B et A + B. Aucun spécialiste ne s'attendait à cette solution, car elle représentait un virage à 180 degrés par rapport à la pratique de la plupart des pays, sinon de tous. De plus, cette solution semblait difficilement conciliable avec la définition du "produit".

Une autre question s'est posée à propos de l'alinéa b) : qui devait être titulaire de l'AMM ? L'AMM devait-elle être en possession du titulaire du brevet ou du licencié du titulaire ou de son ennemi juré ? Ce point non plus n'était absolument pas clair.

L'alinéa c) de l'article 3 du règlement exige que le produit n'ait pas déjà fait l'objet d'un certificat.

Il ressortait déjà clairement de la jurisprudence *Biogen* qu'il pouvait y avoir plus d'un CCP sur un produit, en présence de deux brevets protégeant tous les deux ledit produit, dans les mains de deux titulaires différents. Il était toutefois constant qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul CCP par brevet de base *par produit*. Mais une petite remarque semblait indiquer qu'il fallait comprendre un CCP par brevet s'est glissée dans la décision *Medeva*, ce qui a attiré l'attention dans la mesure où l'avocat général Trstenjak a formulé des observations plus détaillées sur ce point. La Cour entendait-elle s'éloigner de l'interprétation généralement reçue de l'arrêt *Biogen* ?

L'alinéa d) de l'article 3 du règlement exige que l'autorisation mentionnée au point b) soit la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament.

La décision *Neurim* est venue renverser l'ensemble de la jurisprudence antérieure sur cette question, en l'ignorant, et en déclarant en substance qu'une AMM antérieure peut être ignorée si le médicament visé par cette AMM n'entre pas dans le champ de la protection conférée par le brevet de base postérieur invoqué à l'appui de la

für die zweite medizinische Verwendung zu vergeben. Das ist nach meinem Dafürhalten der einzig korrekte Ansatz, aber mit Sicherheit nicht der bis dahin vertretene Standpunkt des EuGH. Offen ist noch die Frage, ob damit auch *MIT* aufgehoben ist.

Die drei Rechtssachen, zu denen der EuGH am 12. Dezember 2013 eine Entscheidung getroffen hat, behandeln ausnahmslos Artikel 3 der Verordnung.

Human Genome Sciences gegen Eli Lilly (C-493/12)

Der Sachverhalt stellte sich bei diesem Fall wie folgt dar: Das Patent von HGS beanspruchte das Protein Neutrokin alpha und die Antikörper, die spezifisch dieses Protein binden. Eli Lilly entwickelte einen Antikörper mit der Bezeichnung Tabalumab, der anerkanntermaßen das Patent verletzt.

Eli Lilly befürchtete, dass HGS basierend auf dem Patent von HGS und der Genehmigung von Eli Lilly einen Antrag auf ESZ einreichen würde. Sie beantragte bei dem britischen Gericht eine Erklärung, wonach ein solches ESZ in jedem Falle ungültig sei. Dafür brachte sie zwei Gründe an. Zum einen werde Tabalumab nicht durch einen Anspruch bestimmt, in dem es einfach heißt: "jeder Antikörper, der Neutrokin alpha bindet". Eine solche funktionelle Definition enthalte nicht genügend strukturelle Informationen. Der zweite Grund war, dass es gesetzeswidrig wäre, wenn HGS ohne Zustimmung von Eli Lilly ein ESZ basierend auf deren Genehmigung erteilt würde.

Richter Warrens vorläufiger Standpunkt war der, dass basierend auf der Genehmigung eines Dritten ein ESZ erteilt werden könne. Er hielt das für eindeutig und sah keine Notwendigkeit für eine Vorlage. Doch räumte er ein, dass die Frage der Spezifizierung zu Vorlagezwecken durchaus geeignet sei und legte die Frage vor, ob es ausreicht, dass die Antikörper anhand ihrer Bindungseigenschaften an ein Zielprotein definiert werden oder ob eine strukturelle Definition für den oder die Antikörper nötig ist. Aus der Entscheidung des EuGH geht eines klar hervor: Er lehnt den Verletzungstest weiterhin ab (Randnr. 33). Ansonsten ist die Entscheidung weniger eindeutig. So stellte der Gerichtshof fest, dass es nicht erforderlich sei, den Wirkstoff mit einer Strukturformel anzuführen, und dass für

issue is whether this also overturns *MIT*.

The three cases decided by the CJEU on 12 December 2013 all deal with Article 3 of the Regulation.

Human Genome Sciences v Eli Lilly (C-493/12)

The relevant facts of the case were as follows. HGS have a patent which claims the protein neutrokin-alpha and antibodies which bind to neutrokin-alpha. Eli Lilly have an antibody in development called tabalumab. That was accepted to infringe the patent.

Eli Lilly were concerned that HGS would apply for an SPC, based on HGS's patent and Eli Lilly's MA. They applied to the UK court for a declaration that any such SPC would be invalid. They raised two grounds for that. First of all, tabalumab is not specified by a claim that simply says "any antibody that binds to neutrokin-alpha", as such functional definition contains insufficient structural information. The second ground was that it would be illegal for HGS to get an SPC on Eli Lilly's MA when Eli Lilly does not consent to that.

Mr Justice Warren's provisional view was that you could get an SPC based on a third party's MA. He thought it was clear and didn't need a referral. He did agree that the question of specification was suitable for referral. He referred the question of whether it was sufficient that the antibody or antibodies were defined in terms of their binding characteristics to a target protein, or whether it was necessary to provide a structural definition for the antibody or antibodies. From the CJEU decision one thing is clear. The court continues to reject the infringement test (par. 33). Otherwise the decision is less clear. The CJEU said it is not necessary for an active ingredient to be identified by a structural formula and that you can have an SPC for a product that is defined only by a functional formula, but on the condition

demande de CCP. Elle a donc rouvert la porte au CCP pour un second usage médical. Il s'agit, selon moi, de la seule approche correcte, mais cela ne correspond certainement pas à la position adoptée par la CJUE jusqu'ici. La question demeure de savoir si cette décision constitue également un revirement par rapport à la jurisprudence *MIT*.

Les trois affaires sur lesquelles a statué la CJUE le 12 décembre 2013 visaient toutes trois l'article 3 du règlement.

Affaire Human Genome Sciences v Eli Lilly (C-493/12)

Les faits pertinents de l'espèce étaient les suivants. HGS était titulaire d'un brevet revendiquant la protéine neutrokin-alpha et les anticorps qui se lient spécifiquement à cette protéine. Eli Lilly était en train de développer un anticorps dénommé tabalumab. Elle a reconnu que celui-ci contrefaisait le brevet.

Eli Lilly s'inquiétait de ce qu'HGS puisse faire une demande de CCP en prenant son propre brevet pour base légale et en se fondant sur l'AMM d'Eli Lilly. Elle a donc demandé à une juridiction du Royaume-Uni de déclarer l'invalidité de tout CCP de ce type, en soulevant à cet effet deux moyens. Elle invoquait, en premier lieu, le motif selon lequel le tabalumab ne se trouvait pas spécifié par le libellé des revendications du brevet d'HGS qui se contentait de mentionner "tout anticorps se liant à la neutrokin-alpha", car une telle définition fonctionnelle ne comportait pas suffisamment d'informations structurelles. Elle prétendait, en second lieu, que l'obtention par HGS d'un CCP basé sur l'AMM qu'elle détenait, sans son consentement, serait illicite.

Le juge Warren a d'abord, dans un premier temps, estimé qu'il était possible d'obtenir un CCP en se basant sur l'AMM d'un tiers. Il considérait cette solution comme claire et ne voyait pas la nécessité d'une décision préjudicielle. Il a convenu ensuite que la question de la spécification était propre à faire l'objet d'une question préjudicielle. Il a donc posé à la CJUE la question de savoir si, dans le cas d'une revendication portant sur un anticorps ou une classe d'anticorps, il était suffisant que ce ou ces anticorps soient définis en fonction des caractéristiques par lesquelles ils se lient à une protéine cible, ou s'il était nécessaire d'en fournir une définition structurelle. Un point ressort clairement de la décision rendue : la CJUE persiste à refuser le test de la

ein lediglich durch eine Funktionsformel bestimmtes Erzeugnis ein ESZ erteilt werden kann. Allerdings gelte dies nur unter der Voraussetzung, dass ausgehend von Artikel 69 EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll der Schluss gezogen werden kann, dass sich die Ansprüche stillschweigend, aber notwendigerweise auf den Wirkstoff beziehen, und zwar in spezifischer Art und Weise, was das vorliegende Gericht zu prüfen hat (Randnrn. 39 und 40).

Es gibt doch einige Diskussionen darüber, was das bedeutet. Ich vermute Folgendes.

Im Fall *Medeva* wird starkes Gewicht auf die Ansprüche gelegt, was in Randnr. 34 besonders zum Ausdruck kommt. Der Gerichtshof akzeptiert nunmehr jedoch eine funktionelle Definition, was bedeutet, dass die Spezifizierung des eigentlichen Wirkstoffs im Anspruch selbst nicht zu finden ist. Zudem können mit einem funktionellen Anspruch zahlreiche Verbindungen repräsentiert werden. Wird allerdings ein solcher Anspruch verwendet, muss – so verstehe ich den EuGH – die Forderung nach Nennung in den Ansprüchen stillschweigend erfüllt sein, d. h. durch Auslegung der Ansprüche. Ein Wirkstoff wird "in den Ansprüchen genannt", wenn der Anspruch durch ordnungsgemäße Auslegung nach Artikel 69 EPÜ, bei der die Patentbeschreibung Berücksichtigung findet, (vom Fachmann) notwendigerweise und spezifisch so verstanden wird, dass er sich auf den spezifischen Wirkstoff bezieht.

Das heißt also, dass das Kriterium "in den Ansprüchen genannt" auf zweierlei Weise erfüllt werden kann: Entweder das Erzeugnis (der Wirkstoff) wird in den Ansprüchen mit seiner Strukturformel beschrieben *oder* der Anspruch wird durch ordnungsgemäße Auslegung nach Artikel 69 EPÜ notwendigerweise so verstanden, dass er sich (auch) auf dieses Erzeugnis bezieht. Das legt meiner Ansicht nach nahe, dass das Erzeugnis zumindest dem Test nach Artikel 3 Buchstabe a Genüge tun würde, wenn es *in der Beschreibung* gesondert angeführt wird.

that it is possible to reach the conclusion, on the basis of Article 69 EPC and its protocol, that the claims relate implicitly, but necessarily and specifically, to the active ingredient, and that is a matter for the referring court (par. 39/40).

There is quite some discussion as to what that means. My guess is as follows.

In *Medeva*, much emphasis is laid on the claims. This is reiterated in paragraph 34. The court however now accepts a functional definition, which means that the specification of the actual active ingredient is not to be found in the claim itself. Moreover, a functional claim may cover many compounds. But when a functional claim is used, as I understand the CJEU, the "specified in the claim" requirement must be satisfied implicitly, i.e. by means of interpretation of the claims. An active ingredient will be 'specified in the claim' if by proper claim interpretation under Article 69 EPC, which takes into account the patent specification, the claim is necessarily and specifically understood (by the skilled person) to relate to that specific active ingredient.

This means that the "specified in the claim" criterion can be satisfied in two ways: either the product (active ingredient) is mentioned in the claims by its structural formula, *or* the claim is necessarily understood, through proper Article 69 EPC interpretation, to specifically (also) relate to that product. This suggests, in my opinion, that the product would at least satisfy the 3(a) test if it is specifically identified *in the specification*.

contrefaçon (point 33). En revanche, la décision est beaucoup moins claire par ailleurs. La Cour a indiqué qu'il n'était pas nécessaire que le principe actif soit identifié au moyen d'une formule structurelle et que l'on peut obtenir un CCP pour un produit défini uniquement au moyen d'une formule fonctionnelle, à la condition toutefois qu'il soit possible de conclure, sur la base de l'article 69 de la CBE et de son protocole interprétatif, que les revendications visent implicitement, mais nécessairement le principe actif en cause et ce de manière spécifique, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (points 39 et 40).

La signification cette solution suscite des débats. Il faut, selon moi, l'entendre de la manière qui suit.

Dans la décision *Medeva*, une grande importance est conférée aux revendications ; ce qui est rappelé au point 34 de la présente décision. La Cour accepte cependant aujourd'hui une définition fonctionnelle, ce qui implique que la spécification du principe actif en cause ne doit pas être recherchée dans la revendication elle-même. En outre, une revendication fonctionnelle est susceptible de couvrir de nombreux composants. Mais lorsque l'on a recours à une revendication fonctionnelle, d'après ce que je comprends de la décision de la CJUE, l'exigence selon laquelle le produit doit être "spécifié dans la revendication" doit être satisfaite de manière implicite, à savoir grâce à l'interprétation des revendications. Un principe actif sera donc considéré comme "spécifié dans la revendication" si, au moyen d'une interprétation adéquate de la revendication, conforme aux prescriptions de l'article 69 de la CBE et en prenant en considération le fascicule du brevet, la revendication est nécessairement comprise (par l'homme du métier), et ce de manière spécifique, comme visant spécifiquement le principe actif en cause.

Cela signifie, en d'autres termes, qu'il peut être satisfait de deux façons au critère selon lequel le principe actif doit être "spécifié dans la revendication" : soit le produit (principe actif) est mentionné dans les revendications au moyen de sa formule structurelle, soit la revendication s'entend nécessairement, par le biais d'une interprétation adéquate conforme aux prescriptions de l'article 69 de la CBE, comme visant (en outre) spécifiquement ledit produit. Cela permet, selon moi, de considérer que le produit devrait satisfaire au test de l'article 3 a) s'il est au minimum identifié de manière spécifique *dans la description*.

Der EuGH unterscheidet offenbar zwischen einem Verletzungstest und einem Test dahin gehend, ob das Erzeugnis "in den Schutzbereich der Ansprüche fällt". In Randnr. 37 stellte er dazu fest, dass mit Tabalumab das Patent verletzt würde, dies jedoch bei der Entscheidung, ob dieser Wirkstoff – wie in Artikel 3 Buchstabe a bestimmt – durch das betreffende Patent geschützt ist, nicht den Ausschlag geben kann.

Ich würde den EuGH so verstehen, dass dann, wenn eine Funktionsformel vorliegt, die A beinhaltet, A das Patent verletzt. Ob A durch dieses Patent "geschützt" ist, wie es Artikel 3 Buchstabe a vorsieht, ist eine ganz andere Sache. Das wäre nach meinem Dafürhalten nur dann der Fall, wenn die Anspruchsauslegung zu dem Schluss führt, dass sich der funktionelle Anspruch speziell auf A bezieht. Eine Nennung von A in der Beschreibung, etwa als Beispiel, wäre vermutlich ausreichend. Welcher Grad der Spezifität aber ist erforderlich? Ich werde darauf noch einmal zurückkommen.

Zunächst einmal wende ich mich noch einer anderen Frage zu, die sich aus dem Fall *Eli Lilly* ergibt. In Randnr. 43 wird im Zusammenhang mit der Diskussion des Zweckes der Verordnung den Bemühungen des Patentinhabers und den vorgenommenen Forschungen zur Identifizierung des spezifischen Wirkstoffs des Arzneimittels Bedeutung beigemessen: Danach "... könnte die Verweigerung der Erteilung eines ESZ für einen Wirkstoff, auf den ein ... Patent nicht spezifisch Bezug nimmt, unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens gerechtfertigt werden, soweit ... der Inhaber ... des Patents keine Schritte zur Detaillierung und Klärstellung seiner Erfindung unternommen hat, um den Wirkstoff, der in einem den Bedürfnissen bestimmter Patienten entsprechenden Arzneimittel wirtschaftlich verwertet werden kann, eindeutig zu identifizieren. In einer solchen Konstellation dem Inhaber des Patents ein ESZ zu erteilen, obwohl er nicht der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen des über die Spezifizierungen des Grundpatents hinaus entwickelten Arzneimittels ist und daher keine Forschungsinvestitionen hinsichtlich dieses Aspekts seiner ursprünglichen Erfindung vorgenommen hat, hieße das Anliegen der Verordnung zu missachten."

Es ist schwer zu verstehen, was der EuGH damit eigentlich sagen wollte. Ich denke, aus dem Urteil geht eindeutig hervor, dass der EuGH der Auffassung ist, dass Tabalumab im Patent nicht genannt wird (Randnr. 36) und *folglich*

The CJEU seems to distinguish between an infringement test and a "falling within the scope of the claims" test. In paragraph 37 it said: Tabalumab is infringing, but that is not a crucial factor for determining whether that active ingredient is protected by that patent as meant by Article 3(a).

I think what the CJEU means is that if you have a functional formula which includes A, then A infringes the patent. Whether A is "protected" by that patent as meant in Article 3(a) is quite another matter. In my view, that would only be the case if upon claim interpretation the functional claim is understood to relate specifically to A. If A is mentioned in the description, e.g. as an example, that would presumably be sufficient. But what level of specificity is required? I will come back to that.

First I turn to yet another issue arising from *Eli Lilly*. In paragraph 43, when discussing the purpose of the Regulation, importance is attributed to the effort made by the patentee and the research done to identify the specific active ingredient of the medicinal product: "*the refusal of an SPC application for an active ingredient which is not specifically referred to by a patent ... may be justified in circumstances such as those in the main proceedings, where the holder of the patent ... has failed to take any steps to carry out more in-depth research and identify his invention specifically, making it possible to ascertain clearly the active ingredient which may be commercially exploited in a medicinal product corresponding to the needs of certain patients. In such a situation, if an SPC were granted to the patent holder, even though – since he was not the holder of the MA granted for the medicinal product developed from the specifications of the source patent – that patent holder had not made any investment in research relating to that aspect of his original invention, that would undermine the objective of (the) Regulation.*"

It is difficult to understand what the CJEU was really trying to say with this. I think it is clear from the judgment that the CJEU feels that tabalumab was not identified in the patent (par. 36) and *therefore* HGS did not invent it, nor

La CJUE semble établir une distinction entre le test de la contrefaçon et le critère consistant à se demander si le produit "entre dans la portée des revendications". Elle précise au point 37 de l'arrêt que le talabumab constitue une contrefaçon du brevet, mais que cela n'est pas un facteur essentiel pour déterminer si ce principe actif est protégé par ledit brevet au sens de l'article 3 a).

Je pense que la CJUE veut dire par là que si l'on est en présence d'une formule fonctionnelle incluant A, alors A contrefait le brevet en cause ; et que la question de savoir si A est "protégé" par ce brevet au sens de l'article 3 a) est toute différente. À mon sens, tel pourrait seulement être le cas si, à la lumière de l'interprétation de la revendication fonctionnelle était comprise comme visant A de manière spécifique. Il suffirait probablement que A soit mentionné dans la revendication, notamment à titre d'exemple. Mais quel serait alors le degré de spécificité requis ? Nous reviendrons sur ce point.

Je voudrais d'abord évoquer encore une autre question soulevée par la décision *Eli Lilly*. Au point 43, en examinant l'objectif du règlement, la Cour accorde une certaine importance aux efforts déployés par le titulaire du brevet ainsi qu'aux recherches entreprises aux fins d'identifier le principe actif spécifique du médicament : "*un refus opposé à une demande de CCP pour un principe actif qui n'est pas visé de manière spécifique par un brevet ... pourrait se justifier, dans des circonstances telles que celles au principal, dans la mesure où le titulaire du brevet en cause ... n'a pas entrepris de démarches tendant à approfondir et à préciser son invention de manière à identifier clairement le principe actif susceptible d'être exploité commercialement dans un médicament répondant aux besoins de certains patients. Dans une telle configuration, octroyer un CCP au titulaire du brevet alors même que, n'étant pas le titulaire de l'AMM du médicament développé au-delà des spécifications du brevet source, ce titulaire dudit brevet n'a pas réalisé d'investissements dans la recherche portant sur ce volet de son invention initiale, reviendrait à méconnaître l'objectif du règlement.*"

Le propos de la CJUE n'est pas, là, aisé à saisir. D'après moi, il ressort clairement de l'arrêt que la Cour a estimé que le tabalumab n'était pas identifié dans le brevet (point 36), *qu'il en découlait* qu'HGS ne l'avait pas

HGS diesen Wirkstoff nicht erfunden und auch nicht in ihn investiert hat (sondern vielmehr Eli Lilly als Inhaberin der Genehmigung) und es *folglich* nicht angemessen und auch nicht richtig ist, dass HGS auf der Grundlage der Genehmigung ihrer Gegnerin ein ESZ erhält.

Dieser Absatz wirft zwei Aspekte auf. *Erstens* scheint es um die Frage des Dritten zu gehen, obwohl diese nicht vorgelegt wurde – aber der EuGH schenkt dem, was tatsächlich vorgelegt wird, generell sehr wenig Beachtung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er vorgelegte Fragen nicht beantwortet, gleichwohl aber Antworten auf Fragen vorbringt, die gar nicht vorliegen. Soweit sich der Gerichtshof also nun mit der Dritten-Thematik befasst, stellt sich die Frage, ob er tatsächlich die *Biogen*-Entscheidung und die Entscheidung im kürzlichen *Georgetown*-Fall kippen wollte, bei denen ESZ auf der Grundlage von Genehmigungen Dritter beantragt wurden. Möglicherweise besteht der Unterschied darin, dass bei *Biogen* und *Georgetown* die Inhaber der Genehmigung keine Einwände vorgebracht haben. *Zweitens* scheint er sich auf Artikel 3 Buchstabe a zu beziehen. Es kann kein ESZ für Tabalumab vergeben werden, da es nicht spezifiziert ist, was bedeutet, dass der Patentinhaber es nicht wirklich erfunden hat (es ist nicht der Kern der Erfindung) und auch keine Forschungsinvestitionen vorgenommen hat. Und er sollte keinen Ausgleich für nicht erbrachte Forschungsleistungen erhalten, da dies nicht dem Anliegen der Verordnung entspricht.

Der Fall *Eli Lilly* wurde an den High Court in England zurückverwiesen. Hier hatte Richter Warren die wenig beneidenswerte Aufgabe herauszufinden, was der EuGH gemeint hat. Und er deutete dessen Ausführungen letztlich folgendermaßen:

- Das einzelstaatliche Gericht sollte auf der Grundlage von Artikel 69 EPÜ den Schutzbereich der Ansprüche festlegen. Fällt ein Erzeugnis in diesen Schutzbereich, ist es im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a unter der genannten Voraussetzung geschützt.

- Die Voraussetzung, "dass sich die Ansprüche stillschweigend, jedoch notwendigerweise und spezifisch auf den tatsächlichen Wirkstoff beziehen", gilt jedoch nur für Verbindungen, die auf

invest in it (as that was Eli Lilly as the holder of the MA) and *therefore* it's not fair and not right for HGS to get an SPC based on its opponent's MA.

There are two aspects about this paragraph. *Firstly* it seems to deal with the third party issue, even though that was not referred – but the CJEU generally pays very little regard to what's actually referred. It is not uncommon for it to not answer questions that are referred, so it might as well answer questions that are not referred. Insofar as it does deal with the third party issue, the question remains whether the CJEU really wanted to overturn *Biogen* and the recent *Georgetown* case, where SPCs were applied for based on third-party MAs. The difference may be that in *Biogen* and *Georgetown* the holders of the MA did not oppose. *Secondly*, it seems to relate to Article 3(a). You can't get an SPC for tabalumab, because it's not specified, which means that the patentee did not really invent it (it is not the core of the invention) nor invest in research and it should not be compensated for research not done, because that is outside the policy of the Regulation.

The *Eli Lilly* case has been back to the High Court in England, to Mr Justice Warren. He had the unenviable task of trying to work out what the CJEU meant. Mr Justice Warren concluded that the CJEU meant as follows:

- the national court should determine the scope of the claims, on the basis of Article 69 EPC. If a product is within the scope of the claims, it is protected as meant in Article 3(a), subject to the proviso;

- but the proviso "that the claims relate implicitly but necessarily and specifically to the actual active ingredient" relates only to combinations based on 'extending wording' in a claim.

inventé, ni n'avait investi dans ce produit (contrairement à ce qu'avait fait Eli Lilly en tant que détentrice de l'AMM) et *qu'en conséquence* il n'aurait pas été équitable, ni juste, qu'HGS obtienne un CCP basé sur l'AMM de son adversaire.

Deux éléments se dégagent de ce paragraphe. *Premièrement*, il semble que la question du tiers y soit en cause, même si elle ne figure pas parmi les questions préjudicielles – mais il est vrai que la CJUE fait généralement assez peu de cas des questions préjudicielles effectivement posées. Il n'est pas rare qu'elle n'y réponde pas, et elle peut très bien, de la même manière, répondre à des questions qui n'ont pas été posées. Dans la mesure où le problème de l'AMM d'un tiers est en cause, la question demeure de savoir si la Cour entendait véritablement opérer un revirement par rapport à la jurisprudence *Biogen* et la récente affaire *Georgetown*, dans lesquelles des CCP avaient été demandés sur la base d'AMM détenues par des tiers. La différence entre ces décisions pourrait résider en ce que, dans les affaires *Biogen* et *Georgetown*, les titulaires des AMM ne se sont pas opposés aux demandes de CCP. *Deuxièmement*, ce paragraphe paraît se rapporter à l'article 3 a). Il est impossible d'obtenir un CCP pour le tabalumab, car il n'est pas spécifié, ce qui implique que le titulaire du brevet ne l'a pas véritablement inventé (qu'il ne se trouve pas au cœur de l'invention), ni n'a investi dans la recherche, et il ne devrait pas recevoir de compensation pour des recherches qu'il n'a pas effectuées, car cela ne serait pas conforme à l'esprit du règlement.

L'affaire *Eli Lilly* a ensuite été renvoyée à la Haute Cour anglaise et c'est au juge Warren qu'est échue la tâche peu enviable de s'efforcer de décrypter le sens de l'arrêt de la CJUE. Il a conclu que :

- C'est à la juridiction nationale qu'il appartient de déterminer la portée des revendications, sur la base de l'article 69 de la CBE. Si un produit entre dans la portée des revendications, il est protégé au sens de l'article 3 a), sous réserve de la condition posée par la Cour ;

- Mais cette condition, selon laquelle "les revendications doivent viser implicitement mais nécessairement le principe actif en cause, et ce de manière spécifique", ne s'applique qu'à

einer "Erweiterung des Wortlauts" in einem Anspruch basieren.

Dieser Analyse kann ich mich leider nicht anschließen, da die klare Orientierung aus dem Fall *Medeva*, dass der Wirkstoff in den Ansprüchen genannt sein muss, vollständig ignoriert wird. Die in Randnr. 39 des Urteils enthaltene Voraussetzung macht in ihrer Gesamtheit klar, dass ein ESZ auf einem funktionellen Anspruch basieren kann – der von Natur aus keine Spezifizierung eines einzelnen Wirkstoffs enthält. *Voraussetzung* dabei ist, dass der Fachmann einen solchen Anspruch notwendigerweise so versteht, dass er sich (somit stillschweigend) (auch) auf den tatsächlichen Wirkstoff bezieht, und zwar in spezifischer Art und Weise. Folgende Frage ist zu beantworten: "Interpretiert der Fachmann *diesen spezifischen Wirkstoff* automatisch in den Anspruch hinein?" **Das ist es**, was das nationale Gericht ausgehend von einer ordnungsgemäßen Anspruchsauslegung entscheiden muss. Und nach meinem Dafürhalten ist es etwas ganz anderes als die Bestimmung des Schutzzumfangs des Anspruchs, da es – wie Richter Warren anerkennt – auf den Verletzungstest hinausläuft, der vom EuGH ausdrücklich – und bedauerlicherweise – abgelehnt wird.

Im Fall *Eli Lilly* wurde Tabalumab in der Beschreibung nicht ausdrücklich genannt. Es bleibt die Frage, ob die Voraussetzung bedeutet, dass der Wirkstoff in der Beschreibung durch eine Strukturformel konkret definiert ist, wie es Richter Warren vorschlägt. Der EuGH hat dies nicht festgestellt, und mir scheint es, dass der Verweis auf Artikel 69 EPÜ bedeutet, dass ein solcher Detailgrad bei der Beschreibung nicht unbedingt vorausgesetzt wird. Bei Anwendung des Tests nach Artikel 69 EPÜ muss in diesem Falle festgestellt werden, ob der Fachmann – unter Berücksichtigung der Offenbarung des gesamten Patents – Tabalumab für spezifisch offenbart halten würde. Könnte es der Fachmann sozusagen beim Lesen des Patents bereits voraussehen? Richter Warren stellt in seinem Urteil fest, es sei allgemein bekannt, dass nach Identifizierung eines Zielproteins spezifisch bindende Antikörper durch Standardverfahren hergestellt werden können. Offen bleibt natürlich, ob dies hinreichend spezifisch ist, um die Voraussetzung zu erfüllen.

I respectfully disagree with his analysis, as it completely ignores the clear guidance in *Medeva* that the active ingredient must be specified/identified in the claims. The proviso in paragraph 39 of the judgment read as a whole makes it clear that an SPC may be based on a functional claim – which by nature does not contain a specification of a single active ingredient – *on the condition* that the skilled person necessarily understands such claim (thus implicitly) to relate specifically (also) to the actual active ingredient. The question that has to be answered is: "does the skilled person read *this specific active ingredient* automatically into the claim". **This** is to be determined by the national court on the basis of proper claim construction. I submit that this is another exercise than the determination of the scope of the claim because that, as Mr Justice Warren accepts, boils down to the infringement test which is expressly – and regrettably – rejected by the CJEU.

In the *Eli Lilly* case, tabalumab was not expressly named in the specification. The question remains whether the proviso means that the description should contain an actual specification of the active ingredient by a structural formula, as is suggested by Mr Justice Warren. The CJEU did not say so and it seems to me that the reference to Article 69 EPC means that such level of detailed description is not necessarily required. Applying the Article 69 EPC test, in this case the question to be answered is whether the skilled person, taking into account the disclosure of the patent as a whole, would consider tabalumab to be specifically disclosed – could the skilled person as it were already envisage it when reading the patent? In his judgment Mr Justice Warren states that it is common ground that once a target protein is identified, antibodies that bind to that target may be produced using standard techniques. The question of course remains whether that would be sufficiently specific to satisfy the proviso-test.

des compositions, en se basant sur la "formulation extensive" figurant dans les revendications.

Je dois dire, avec le plus grand respect, que je ne souscris pas à cette analyse, dans la mesure où elle ignore complètement la directive ressortant très clairement de la décision *Medeva*, selon laquelle le principe actif doit être spécifié/identifié dans les revendications. La condition posée au point 39 de l'arrêt lue dans son ensemble indique clairement que le CCP peut être basé sur une revendication fonctionnelle – qui par nature ne contient pas de spécification visant un principe actif pris individuellement – *sous la condition* que l'homme du métier comprenne nécessairement cette revendication (donc implicitement) comme visant spécifiquement (en outre) le principe actif en cause. La question à laquelle il convient de répondre sera donc celle de savoir si "l'homme du métier est susceptible de voir automatiquement dans la revendication ce *principe actif spécifique*". Et c'est à **cette question-là** que les juridictions nationales doivent répondre en se fondant sur une interprétation adéquate de la revendication. Or, il s'agit, selon moi, d'un exercice distinct de la détermination de la portée de la revendication, sans quoi cela reviendrait, comme l'admet le juge Warren, à appliquer le test de la contrefaçon, lequel est expressément – et c'est tout à fait regrettable – rejeté par la CJUE.

Dans l'affaire *Eli Lilly*, le tabalumab n'a pas été nommément mentionné dans le fascicule. La question demeure donc de savoir si la condition énoncée par la CJUE signifie que la description devrait contenir une véritable spécification du principe actif au moyen d'une formule structurelle, comme le suggérait le juge Warren. Ce n'est cependant pas ce que dit la Cour et il me semble que la référence à l'article 69 de la CBE signifie qu'un tel degré de précision de la spécification n'est pas nécessairement requis. Si l'on applique le test de l'article 69 de la CBE, la question à laquelle il convient de répondre en l'espèce est celle de savoir si l'homme du métier, en prenant en considération l'ensemble de ce qui est exposé dans le brevet, est susceptible de considérer le tabalumab comme spécifiquement divulgué – s'il pourrait, pour ainsi dire, l'avoir déjà vu à la lecture du brevet. Or, dans sa décision, le juge Warren déclare qu'il n'est pas contesté qu'une fois qu'une protéine cible a été identifiée, les anticorps qui se lient à cette cible peuvent être

Es wurde eine Berufung gegen das Urteil von Richter Warren zugelassen, und wir müssen nun sehen, wie sich die Dinge im Rechtsmittelverfahren entwickeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu diesem Punkt noch weitere Vorlagen beim EuGH geben wird, um in naher Zukunft die erforderliche Klarheit zu erlangen.

Actavis gegen Sanofi (C-443/12)

Der Sachverhalt stellte sich bei diesem Fall wie folgt dar: Sanofi besaß ein Patent auf eine Zusammensetzung, das Irbesartan beanspruchte, aber auch einen Anspruch auf die Verbindung zusammen mit einem Diuretikum enthielt. Sanofi verfügte über Genehmigungen sowohl für den einzelnen Wirkstoff (Aprovel) als auch für die Zusammensetzung mit dem Diuretikum HCTZ (CoAprovel) und erhielt zudem zwei ESZ – jeweils eine für Irbesartan und für die Zusammensetzung – mit einer Laufzeit von etwa einem Jahr.

Es gab in Europa mehrere anhängige Verfahren. In den Niederlanden ging es um eine einstweilige Verfügung. Mit den Parallelverfahren im Vereinigten Königreich sollte der Weg freigemacht werden, wobei Actavis die Annullierung des zweiten ESZ forderte. Dadurch war mehr Zeit für die Vorlage von Fragen gegeben, was auch tatsächlich geschah. In beiden Rechtsräumen gab es zwei Argumente. Unter Bezugnahme auf Artikel 3 Buchstabe a wurde festgestellt, dass Irbesartan-HCTZ in den Ansprüchen nicht als Zusammensetzung genannt sei. Und zweitens wurde angeführt, dass Sanofi auf der Grundlage einer ersten Genehmigung für Irbesartan bereits ein ESZ für Irbesartan erhalten habe und dies das "Erzeugnis" des Grundpatents sei. Gemäß Artikel 3 Buchstabe c sollten keine zusätzlichen ESZ erteilt werden, da es nur ein ESZ pro Patent geben könne (entsprechend der Auslegung im Fall *Medeva*). In den Niederlanden brachte Teva auch das teleologische Argument vor, dass das ESZ für die Zusammensetzung annulliert werden sollte, da es Ziel und Anliegen der Verordnung zuwiderläuft, denn die Erfindung sei Irbesartan und nicht HCTZ oder die Zusammensetzung.

Leave to appeal from Mr Justice Warren's judgment has been granted so we will have to wait and see how it develops on appeal. I am quite sure there will be further references to the CJEU on this point in order to obtain the required clarity in the near future.

Actavis v Sanofi (C-443/12)

The relevant facts of this case were as follows. Sanofi had a compound patent which claimed irbesartan, but also claimed that compound in association with a diuretic. Sanofi had obtained an MA for both the single active ingredient (Aprovel) and the combination with HCTZ, which is a diuretic (CoAprovel), and also obtained two SPCs, the first one issued for irbesartan and the second one issued for the combination, expiring about one year later.

There were several proceedings pending in Europe. In the Netherlands, it was a preliminary injunction case. The parallel proceedings in the UK were clear-the-way proceedings, Actavis requesting revocation of the second SPC, and therefore there was more time to refer questions, which actually happened. There were two arguments in both jurisdictions. The first one was based on Article 3(a), that irbesartan-HCTZ was not specified in the claims as a combination. The second one was that Sanofi had already been granted an SPC for irbesartan, based on its first marketing authorisation, and that this was the product of the basic patent, so additional SPCs should not be granted pursuant to Article 3(c) because there could only be one SPC per patent (as interpreted from *Medeva*). In the Netherlands, Teva also ran the teleological argument that the combination SPC should be nullified as being contrary to the aim and purpose of the Regulation, since the invention was irbesartan and not HCTZ or the combination.

produits en ayant recours à des techniques standards. Reste naturellement à savoir si cela présenterait un degré suffisant de spécificité pour satisfaire à la condition posée par la Cour.

L'autorisation de se pourvoir contre la décision rendue par le juge Warren a été accordée et il faudra donc attendre de voir comment l'affaire évolue en appel. Je suis persuadée que d'autres questions préjudicielles seront posées à la CJUE sur ce point, afin d'obtenir rapidement les clarifications nécessaires.

Affaire Actavis v Sanofi (C-443/12)

Les faits pertinents de cette affaire étaient les suivants. Sanofi était titulaire d'un brevet couvrant une famille de composés et revendiquant, d'une part, l'irbésartan et, d'autre part, ce même composé en association avec un diurétique. Sanofi avait obtenu une AMM pour le principe actif pris isolément (médicament Aprovel), ainsi que pour la composition irbésartan/hydrochlorothiazide (ou HCTZ), un diurétique (médicament CoAprovel) ; le laboratoire était également titulaire de deux CCP, le premier pour l'irbésartan et le second pour la composition, devant expirer environ un an plus tard.

Plusieurs actions étaient pendantes en Europe. Aux Pays-Bas, une injonction provisoire avait été demandée. La procédure parallèle au Royaume-Uni visait à dégager la voie, Actavis demandant la révocation du second CCP, et l'on disposait donc de plus de temps pour poser des questions préjudicielles, ce qui a été effectivement le cas. Les actions engagées dans les deux pays reposaient sur deux arguments. Le premier était fondé sur l'article 3 a) et consistait à dire que l'irbésartan-HCTZ n'était pas spécifié dans les revendications en tant que composition. Le second était que Sanofi avait déjà obtenu un CCP pour l'irbésartan, sur la base de sa première autorisation de mise sur le marché, et que ce produit était celui qui était visé par le brevet de base, de sorte qu'aucun CCP supplémentaire ne devait être accordé, aux termes de l'article 3 c), car il ne devrait y avoir qu'un CCP par brevet (ainsi qu'il ressortait de l'interprétation de la décision *Medeva*). Aux Pays-Bas, Teva a également invoqué l'argument téléologique selon lequel le CCP visant la composition devrait être annulé au motif qu'il serait contraire au but et à l'objet du règlement, l'invention portant sur l'irbésartan et non sur l'HCTZ, ni sur la combinaison.

Im englischen Verfahren entschied sich Richter Arnold für eine erneute Vorlage zur Bedeutung von Artikel 3 Buchstabe a, unterbreitete dieses Mal jedoch einen eigenen Lösungsvorschlag: Ob ein Verbindungserzeugnis durch das Grundpatent geschützt ist, sollte unter Bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Patents ermittelt werden. Erstreckt sich diese lediglich auf Inhaltsstoff A, wäre jedwede Zusammensetzung mit diesem Wirkstoff nicht durch das Grundpatent geschützt.

Der EuGH beantwortete nicht die Frage, ob HCTZ durch ein Diuretikum spezifiziert ist, da es nicht notwendig war. Grundlage bei der Behandlung des Falls bildete Artikel 3 Buchstabe c. Aber gibt das Urteil irgendwelchen Aufschluss, was die Richter darüber denken würden? In dieser Hinsicht sind zwei Randnummern im Urteil von Relevanz, die Randnrn. 30 und 38. Sie enthalten widersprüchliche Aussagen, die jedoch beide auch ziemlich hypothetisch erscheinen. Ich denke, dass dieses Urteil in keiner Weise Aufschluss darüber gibt, ob nun HCTZ in den Ansprüchen spezifiziert ist oder nicht. Das niederländische Gericht entschied, dass dies der Fall war, denn nach Auslegung gemäß Artikel 69 EPÜ sah es HCTZ im Schutzbereich des Patents. Das könnte – auch wenn man sich meine Theorie zu *Eli Lilly* betrachtet – durchaus der richtige Ansatz sein.

Wie hat der EuGH nun in der Frage entschieden, ob in Anbetracht von Artikel 3 Absatz c auf der Grundlage desselben Patents ein zweites ESZ erteilt werden kann? Prinzipiell hat er das *bejaht* (Randnr. 29: "... auf der Grundlage eines Patents, durch das mehrere, sich voneinander unterscheidende 'Erzeugnisse' geschützt werden, [können] ... grundsätzlich mehrere ergänzende Schutzzertifikate in Bezug auf die einzelnen, unterschiedlichen Erzeugnisse erteilt werden"). Dennoch entschied er in diesem Fall abschlägig. Warum das? So heißt es zunächst einmal in Randnr. 35, dass Sanofi aufgrund des ersten ESZ dem Inverkehrbringen eines Irbesartan zusammen mit Hydrochlorothiazid enthaltenden Arzneimittels mit einer vergleichbaren therapeutischen Indikation wie das Arzneimittel Aprovel widersprechen konnte. Damit wurde im Grunde gesagt, dass sich der Schutzbereich des einzelnen ESZ auch auf die Zusammensetzung erstreckt (es sei an die breite Auslegung der Artikel 4/5 erinnert). Die Chance war also da, eine

In the English proceedings Mr Justice Arnold decided to refer again on the meaning of Article 3(a), but this time offering his own solution: whether a combination product is protected by the basic patent should be determined by reference to the inventive advance or technical contribution of the patent. If the technical contribution lies in ingredient A only, whichever combination with that active ingredient would not be protected by the patent relied on.

The CJEU didn't answer the question whether HCTZ is specified by a diuretic, because it wasn't necessary. The CJEU dealt with the case on the basis of Article 3(c). But can we have some clue out of the judgment as to what they would think about it? There are two paragraphs in this judgment which are relevant in this respect, paras. 30 and 38, with conflicting suggestions, but both also seem to be rather hypothetical. My conclusion is that there is nothing in this judgment which sheds any light on whether HCTZ is indeed specified or not in the claims. The Dutch court decided it was, on the basis of it being within the scope of the patent on the basis of Article 69 EPC interpretation and that may – looking at my theory on *Eli Lilly* – very well have been the correct approach.

What did the CJEU rule on the question whether, in view of Article 3(c), you can have a second SPC under the same patent? The CJEU said yes in principle (par. 29: "it is possible, on the basis of a patent which protects several different 'products' to obtain several SPCs in relation to each of those different products, provided each of those products is 'protected' as such by the 'basic patent'"). But it said no in this case. Why is that? First, if you look at paragraph 35, the CJEU says the first SPC permitted Sanofi to oppose the marketing of a medicinal product containing irbesartan in combination with HCTZ for a similar therapeutic use to that of Aprovel – basically saying that the scope of protection of the single SPC also covers the combination (remember the broad interpretation of Articles 4/5). So you had your go; you can't have a second one. But that's not all there is to it. On the hypothetical situation, if Sanofi had first chosen an SPC on the combination, and wouldn't have had the full protection because that wouldn't cover irbesartan alone,

Dans le cadre de la procédure anglaise, le juge Arnold a décidé de poser une nouvelle question préjudicielle sur le sens de l'article 3 a), en proposant cette fois sa propre solution : selon lui, la question de savoir si un produit composé est protégé par le brevet de base devrait être tranchée par référence à l'activité inventive ou à la contribution technique du brevet. Si la contribution technique consiste dans le principe actif A seul, toute combinaison utilisant ce principe actif quelle qu'elle soit ne bénéficiera pas de la protection conférée par le brevet invoqué à l'appui de la demande de CCP.

La CJUE n'a pas répondu à la question de savoir si l'HCTZ était spécifié par la mention d'un diurétique, parce que cela n'était pas nécessaire. Elle a statué sur le fondement de l'article 3 c). Mais est-il possible, à partir de l'arrêt, de se faire une idée de ce qu'elle en penserait ? Deux paragraphes paraissent pertinents à cet égard, les paragraphes 30 et 38, tout en présentant des solutions contradictoires ; mais tous deux semblent également assez hypothétiques. Ma conclusion est que rien dans cet arrêt n'éclaircit le point de savoir si l'HCTZ est, ou non, effectivement spécifié dans les revendications. Le tribunal néerlandais a estimé qu'il l'était, au motif qu'il entre dans la portée des revendications interprétées conformément aux prescriptions de l'article 69 de la CBE et il se pourrait – au regard de ma théorie concernant *Eli Lilly* – que cela ait constitué la bonne approche.

Qu'a décidé la CJUE quant à la question de savoir si, au regard de l'article 3 c), il est possible d'obtenir un second CCP sur la base du même brevet ? Elle a répondu qu'en principe *tel était bien le cas* (aux termes du point 29, il est possible, sur la base d'un brevet protégeant plusieurs "produits" distincts, d'obtenir plusieurs CCP en lien avec chacun de ces produits distincts, pour autant que chacun de ceux-ci soit "protégé" en tant que tel par ce "brevet de base"). Mais elle conclut qu'en l'espèce *tel n'était pas le cas*. Qu'est-ce qui justifie cette solution ? Tout d'abord, on peut lire au point 35 de l'arrêt que la Cour a estimé que le premier CCP permettait à Sanofi de s'opposer à la commercialisation d'un médicament contenant de l'irbesartan en combinaison avec de l'HCTZ et ayant une indication thérapeutique analogue à celle de l'Aprovel – autrement dit, que la portée de la protection conférée par un seul CCP s'étendait à la composition (il conviendrait de garder à l'esprit que les articles 4 et 5 du règlement font l'objet d'une

zweite gibt es nicht. Aber damit ist es nicht getan. Hätte sich Sanofi zuerst für ein ESZ für die Zusammensetzung entschieden – um einmal von dieser hypothetischen Situation auszugehen – und dadurch nicht den vollständigen Schutz erhalten, da es Irbesartan allein nicht mit einschloss, hätte sie dennoch keinen Anspruch auf ein einzelnes ESZ gehabt, da dies – so der EuGH in Randnr. 38 – durch Artikel 3 Absatz c ausgeschlossen gewesen wäre. Der Schutzzumfang des ersten ESZ ist also offenbar nicht der entscheidende Faktor. Was aber ist dann der entscheidende Faktor? Es geht letztlich darum, dass die Zusammensetzung aus Irbesartan und HCTZ und Irbesartan allein als *das gleiche Erzeugnis* anzusehen sind. Die Erfindung betrifft Irbesartan, nicht HCTZ und auch nicht die Zusammensetzung. Das wird in Randnr. 42 ziemlich klar herausgestellt: "... nach Art. 3 Buchst. c der Verordnung Nr. 469/2009 (ist es) also unzulässig, dem Patentinhaber aufgrund ein und desselben Patents mehrere ergänzende Schutzzertifikate in Bezug auf Irbesartan zu erteilen, da diese in Wirklichkeit ganz oder teilweise in Zusammenhang mit demselben Erzeugnis stünden".

Ich denke, der neue Ansatz besteht darin, dass der EuGH den Begriff "Erzeugnis" neu definiert. "Erzeugnis" bedeutet nunmehr einen "*neuartigen Wirkstoff*". Im Urteil formuliert der EuGH "für einen *neuartigen* Wirkstoff auf der Grundlage des ihn schützenden Patents". Auch in Randnr. 41 bezieht sich der EuGH auf "den Kern der erfinderischen Tätigkeit ..., die Gegenstand des Grundpatents ist" oder "auf den Hauptwirkstoff, der als solcher durch das Grundpatent geschützt ist".

Was sind die Gründe dafür? In Randnr. 30 des Urteils führt der EuGH an, dass das zweite ESZ möglicherweise eine längere Laufzeit hat als das erste, was als "Evergreening" empfunden wird. Das Vorbringen, dass das zweite ESZ einen eingeschränkteren Schutzzumfang hätte als das erste, wurde mit einer – recht eigentümlichen – Randnummer zurückgewiesen, in der es heißt, dass der Inhaber eines ESZ für die Zusammensetzung möglicherweise durch indirekte Verletzung auch das Inverkehrbringen des einzelnen Wirkstoffs verhindern und damit den Schutzzeitraum verlängern könnte. Das Vorbringen, dass für das Inverkehrbringen von Zusammensetzungen zusätzliche Forschungen bzw. Studien erforderlich sind, wurde ebenfalls als nicht relevant erachtet. Der EuGH stellte fest, dass die Verordnung nicht den Ausgleich der Rückstände in der wirtschaft-

they still would not be entitled to a single SPC, because that would be precluded by Article 3(c), according to the CJEU in paragraph 38. So apparently the scope of protection of the first SPC is not the decisive factor. Then what is the decisive factor? The relevant issue is that the combination – irbesartan and HCTZ – on the one hand and irbesartan alone on the other hand are to be considered *the same product*. The invention lies in irbesartan, not in HCTZ or in the combination. This is made quite clear in paragraph 42: "Article 3(c) precludes a patent holder from obtaining, on the basis of one and the same patent, more than one SPC in connection with irbesartan since such SPCs would in fact be connected, wholly or in part with the same product".

I think the new approach taken is that the CJEU redefines the definition of "product". "Product" is now to be understood to mean "an *innovative active ingredient*". In the actual ruling, the CJEU says: "on the basis of a patent protecting an *innovative active ingredient*." Also in paragraph 41, the CJEU refers to "the core inventive advance that is the subject of the basic patent", or "the principal active ingredient protected as such by the basic patent".

What is the rationale behind this? In paragraph 30 of the judgment, the CJEU mentions that the second SPC would possibly be for a longer period of time than the first one, which they perceive to be "evergreening". The argument that the second SPC would be more limited in scope than the first was rejected in a – quite curious – paragraph, saying that if you had your combination SPC, you could thereby possibly, on the basis of indirect infringement, also prevent the marketing of the single active ingredient, thereby prolonging the term of protection. The argument that there is additional research or trials on combinations required in order for them to get to the market was also considered to be not relevant. The CJEU stated that the object of the regulation is not to compensate the patent holder fully for the delay to the

interprétation large). En d'autres termes, un autre CCP serait redondant. Mais ce n'est pas tout. En ce qui concerne l'hypothèse dans laquelle Sanofi aurait choisi de demander d'abord un CCP pour la composition, et ne bénéficierait pas d'une protection pleine et entière car ledit CCP ne couvrirait pas l'irbesartan pris isolément, le laboratoire n'aurait pas non plus pu obtenir de CCP pour l'irbesartan seul, car l'article 3 c) s'y opposerait d'après le point 38 de l'arrêt. Il semble donc que la portée de la protection conférée par le premier CCP ne soit pas le facteur déterminant. Mais alors, quel est ce facteur ? Le point décisif est que la composition – irbesartan et HCTZ –, d'une part, et l'irbesartan pris isolément, d'autre part, sont considérés comme constituant *le même produit*. L'invention consiste dans l'irbesartan, et non dans l'HCTZ, ni dans la composition. Cette idée est très clairement exprimée au point 42 de l'arrêt : "l'article 3 c) s'oppose à ce qu'un même brevet de base permette à son titulaire d'obtenir plusieurs CCP en lien avec l'irbesartan, dès lors que ces CCP seraient en réalité, partiellement ou totalement, en lien avec le même produit".

Je pense donc que la nouvelle approche adoptée par la Cour consiste à redéfinir la notion de "produit". Un "produit" doit maintenant s'entendre d'un "*principe actif novateur*". La formulation exacte de la Cour est bien : "sur le fondement d'un brevet protégeant un principe actif *novateur*." Elle mentionne également, au point 41, "le cœur de l'activité inventive faisant l'objet du brevet de base", ou "le principe actif principal protégé en tant que tel par le brevet de base".

Quelle est la logique sous-tendant ce raisonnement ? Au point 30 de l'arrêt, la Cour mentionne le fait que le second CCP pourrait avoir une durée de validité plus étendue que le premier, ce qui est perçu comme une situation potentielle "d'evergreening". L'argument selon lequel le second CCP aurait une portée plus limitée que le premier a été rejeté, dans un paragraphe – plutôt curieux – selon lequel il ne serait pas exclu qu'un CCP portant sur la composition puisse permettre à son titulaire, sur la base d'une contrefaçon indirecte, de s'opposer à la commercialisation d'un médicament contenant le principe actif seul, prolongeant ainsi la durée de la protection. L'argument selon lequel la mise sur le marché de compositions exige des activités de recherche et des essais supplémentaires a également été considéré comme dénué de

lichen Verwertung in vollem Umfang "in Bezug auf alle möglichen Formen" dieser Verwertung der Erfindung bezweckt. Aus diesen Randnummern wird nicht nur deutlich, dass der EuGH bei den ESZ einen sehr zweckorientierten Ansatz verfolgt; gleichzeitig stellt sich die Frage, wie der EuGH entschieden hätte, wenn das ESZ für den Einzelwirkstoff nicht später abgelaufen wäre als das ESZ für die Zusammensetzung. Damit kommen wir zum nächsten Fall.

Georgetown II (C-484/12)

Der Sachverhalt stellte sich bei diesem Fall wie folgt dar: Das Patent enthielt Ansprüche auf HPV-16, HPV-18, HPV-16 und HPV-18 zusammen sowie verschiedene Kombinationen. Es gab ein ESZ für Gardasil® 2006 (HPV-6, HPV-11, HPV-16 und HPV-18) und für Cervirax® 2007 (HPV-16 und HPV-18). Für diese Kombinationen wurden also ESZ erteilt. Georgetown beantragte nunmehr ein ESZ nur für HPV-16.

In Randnr. 32 führte der EuGH aus, es scheine festzustehen, dass durch das Grundpatent zumindest die Kombinationen und das in Gardasil vermarktete HPV-16 geschützt werden. Anders als im Fall *Actavis* wurden hier die Erzeugnisse als separate neuartige Erzeugnisse angesehen, und daher konnte Georgetown nach Auffassung des EuGH für jedes einzelne von ihnen separate ESZ haben, auch für HPV-16 allein.

Im Vergleich zu *Georgetown* stellten sich im Fall *Actavis gegen Sanofi* noch weitere Sachverhalte anders dar, was möglicherweise von Belang war und auch für künftige Fälle von Bedeutung sein kann. Zunächst einmal beantragte Georgetown anders als *Actavis gegen Sanofi* ein ESZ auf der Grundlage ein und derselben Genehmigung für das Inverkehrbringen, d. h. der Genehmigung für die erste Kombination. Damit würden beide ESZ gleichzeitig ablaufen. Im Fall *Georgetown* gab es somit kein (empfundenes) Evergreening. Georgetown hätte theoretisch auch ein ESZ auf der Grundlage der zweiten Genehmigung beantragen können. Das hätte eine längere Schutzdauer gebracht. Hätte das Gericht in diesem Falle in gleicher Weise entschieden? Ich bin mir da nicht ganz sicher, da dies – zumindest seiner Auffassung nach – zu Evergreening führt (und wir werden

marketing of his invention "in all its possible forms". These paragraphs not only make it quite clear that the CJEU takes a very purpose-driven approach to SPCs, but also raise the question what the CJEU would have decided if the single SPC had not expired later than the combination SPC. That leads to the next case.

Georgetown II (C-484/12)

The facts of this case were as follows. The patent included claims to HPV-16, HPV-18, HPV-16 and HPV-18 together and various combinations. There were MAs for Gardasil® in 2006 (HPV-6, HPV-11, HPV-16 and HPV-18) and Cervirax® in 2007 (HPV-16 and HPV-18). SPCs were granted in respect of those combinations. Georgetown now applied for an SPC for HPV-16 alone.

In paragraph 32 the CJEU said it would appear to be common ground that the basic patent protects, at the very least, both the combinations and HPV-16 as marketed in Gardasil. Other than in *Actavis*, in this case the products were considered separate innovative products, and therefore, according to the CJEU, Georgetown could have separate SPCs for each and anyone of them, including HPV-16 alone.

But there were more facts different in *Actavis v Sanofi* than in *Georgetown* which may have been of relevance and may be in future cases. First of all, here, unlike in *Actavis v Sanofi*, Georgetown applied for a new SPC on the basis of the same marketing authorisation, i.e. the marketing authorisation for the first combination. So both SPCs would expire at the same time. In *Georgetown* there was therefore no (perceived) evergreening issue. Georgetown could, in theory, also have asked for an SPC on the basis of the second marketing authorisation. That would have given it a longer period of protection. Would the court have decided the same way had they chosen the second route? I'm not quite sure about that, because that would, at least in their view, lead to evergreening (and we will never know since the CJEU noted that such

pertinence. La CJUE a déclaré que l'objectif du règlement n'était pas de compenser intégralement les retards pris par le titulaire du brevet dans la commercialisation de son invention "sous toutes ses formes possibles". La teneur de ces paragraphes non seulement montre clairement que la Cour a opté pour une approche résolument axée sur l'objectif du règlement, mais soulève la question de savoir en quel sens elle aurait statué si le CCP portant sur le principe actif pris isolément n'avait pas expiré après le CCP portant sur la composition. Cette question nous amène à l'affaire suivante.

Affaire Georgetown II (C-484/12)

Les faits de l'espèce étaient les suivants. Le brevet comportait des revendications visant les principes actifs HPV-16, HPV-18, HPV-16 et HPV-18 ensemble, ainsi que différentes compositions. Des AMM avaient été délivrées pour le Gardasil® en 2006 (HPV-6, HPV-11, HPV-16 et HPV-18) et le Cervirax® en 2007 (HPV-16 et HPV-18). Des CCP ont été accordés pour ces compositions. Georgetown a ensuite demandé un CCP pour le HPV 16 pris isolément.

Au point 32 de son arrêt, la CJUE a indiqué qu'il semblait constant que le brevet de base protégeait, à tout le moins, tant les compositions, que le HPV-16 tel que commercialisé dans le médicament Gardasil. Contrairement à ce qu'il en était dans l'affaire *Actavis*, les produits ont été considérés ici comme des produits novateurs distincts, en conséquence, selon la Cour, Georgetown pouvait obtenir des CCP distincts pour chacun d'entre eux, y compris le HPV-16 pris isolément.

Mais il y avait d'autres faits dans cette espèce, différant de ceux de l'affaire *Actavis v Sanofi*, susceptibles d'être pertinents, notamment dans le cadre de décisions futures. Tout d'abord, en l'espèce, contrairement à l'affaire *Actavis v Sanofi*, Georgetown avait demandé un nouveau CCP sur la base de la même AMM, à savoir l'AMM accordée pour la première composition. De sorte que les deux CCP devaient expirer à la même date. La question de l'evergreening ne se posait donc pas (ou ne paraissait pas se poser) dans l'affaire *Georgetown*. Georgetown aurait pu, en théorie, également avoir demandé un CCP sur la base de la seconde AMM. Elle aurait alors bénéficié d'une durée de protection plus longue. La Cour aurait-elle pu statuer dans le même sens si Georgetown avait choisi la seconde solution ? Rien n'est moins sûr, car cela aurait, du

es nie erfahren, denn der EuGH stellte fest, dass ein solcher Antrag nach Artikel 3 Buchstabe c scheitern würde, da das einzelne "Erzeugnis" HPV-16 in beiden Kombinationen das gleiche sei, Randnr. 38). Außerdem: Hätte Georgetown zuerst das Einzel-ESZ erhalten und dann ein Kombinations-ESZ beantragt, dann hätten sie entsprechend der in *Actavis gegen Sanofi* angeführten Begründung nach Artikel 4/5 mit dem einzelnen ESZ bereits den Schutz gesichert und keinen separaten und möglicherweise noch längeren Schutz durch ein Kombinations-ESZ benötigt. Es scheint also im Moment alles klar. Dennoch bin ich mir nicht ganz sicher, ob der EuGH mit der gleichen Lösung aufwarten würde, wenn sich ein ähnlicher Fall wie *Georgetown* auftut, d. h. mit separaten Erzeugnissen, aber unterschiedlicher Schutzdauer. Das bleibt abzuwarten.

Welche Schlussfolgerungen können aus diesen beiden Entscheidungen gezogen werden?

Offensichtlich ist es möglich, ein ESZ pro Erzeugnis pro Patent zu haben, sofern jedes Erzeugnis selbst neuartig ist. Die Existenz eines ESZ für A verhindert ein ESZ für A+B aufgrund von Artikel 3 Buchstabe c, wenn A der technische Beitrag war; A wird dann vom EuGH als "Erzeugnis" des Patents angesehen; A+B ist kein weiteres "Erzeugnis", und deshalb ist das "Erzeugnis" bereits Gegenstand eines früheren ESZ.

Somit wurde der Vorschlag von Richter Arnold übernommen, jedoch übertragen auf die Definition von "Erzeugnis" – das in jedem Absatz von Artikel 3 vorkommt – oder möglicherweise sogar auf das Ziel der Verordnung – umformuliert als "den Rückstand in der wirtschaftlichen Verwertung dessen auszugleichen, was den Kern der erfinderischen Tätigkeit ausmacht, die Gegenstand des Grundpatents ist" (*Actavis gegen Sanofi*, Randnr. 41). Die Konformität mit dem Ziel der Verordnung scheint dabei ein zusätzliches bzw. vorrangiges Erfordernis für den Erhalt eines ESZ geworden zu sein.

Wo stehen wir nun?

Zu Artikel 3 Buchstabe a: Das Erzeugnis muss in den Schutzbereich der Ansprüche fallen – entweder explizit, d. h. es wird "in den Ansprüchen ge-

application would fail on the basis of Article 3(c) since the individual HPV-16 "product" was the same in both combinations, par. 38). Also, had Georgetown obtained the individual SPC first and then asked for a combination, under the *Actavis v Sanofi* reasoning of Articles 4/5, they would already have had their go with the single SPC and no need for separate and maybe even longer protection under a combination SPC. So although it seems clear at the moment, I am not quite sure, if there is a case like *Georgetown*, with separate products but different terms of protection, whether the CJEU would come up with the same solution. That remains to be seen in the future.

What conclusions can be drawn from these two decisions?

Clearly, you can have one SPC per product per patent, as long as each product is innovative in itself. The existence of an SPC for A prevents an SPC for A+B on the basis of Article 3(c) if the technical contribution was A; then A is regarded by the CJEU as the "product" of the patent; A+B is not another 'product' and therefore the 'product' is already the subject of an earlier SPC.

So Arnold J's suggestion has been adopted, but transplanted to the definition of "product" – which features in every paragraph of Article 3 – or maybe even to the objective of the Regulation – reformulated as "to compensate for the delay to the marketing of what constitutes the core inventive advance of the basic patent" (par. 41 *Actavis v Sanofi*) – the compliance with which seems to have become an additional overriding requirement for obtaining an SPC.

Where are we now?

On Article 3(a): The product must fall within the scope of the claims – either expressly when "specified/identified in the wording of the claims" itself or

moins du point de vue des juges européens, conduit à une situation d'evergreening (mais nous n'en saurons jamais rien, car la CJUE a fait observer, au point 38 de l'arrêt, qu'une telle demande serait rejetée sur la base de l'article 3 c), au motif que le "produit" HPV-16 pris isolément était le même dans les deux compositions). Ainsi, si Georgetown avait d'abord obtenu un CCP sur le HPV-16 pris isolément et introduit ensuite une demande de CCP sur la composition, en vertu du raisonnement tenu dans la décision *Actavis v Sanofi* à propos des articles 4 et 5, elle aurait bénéficié d'une protection pleine et entière avec cet unique CCP et n'aurait pas eu besoin de la protection distincte et peut-être même plus longue d'un CCP de composition. Donc, même si cette solution paraît claire actuellement, je suis loin d'être certaine que si la CJUE devait statuer sur une nouvelle affaire où, comme dans *Georgetown*, l'on serait en présence de produits distincts mais de durées de protection différentes, elle adopterait la même solution. L'avenir le dira.

Quelles conclusions peut-on tirer de ces deux décisions ?

Il en ressort clairement que l'on peut obtenir un CCP par produit, par brevet, pour autant que chaque produit soit en lui-même novateur. L'existence d'un CCP sur A interdit d'accorder un CCP sur A+B, conformément à l'article 3 c), si la contribution technique du brevet consistait en A ; A est alors considéré par la CJUE comme le "produit" visé par le brevet ; A+B ne constitue pas un "produit" distinct et par conséquent le "produit" visé fait déjà l'objet d'un CCP antérieur.

Ainsi, la solution du juge Arnold a été adoptée, mais transposée à la définition du "produit" – terme qui figure dans chacun des alinéas de l'article 3 du règlement – et même semble-t-il à l'objet du règlement – en le reformulant de sorte qu'il se lise : "pour compenser le retard pris dans la commercialisation de ce qui constitue le cœur de l'activité inventive faisant l'objet du brevet de base" (point 41 de l'arrêt *Actavis v Sanofi*) ; la conformité à l'objet du règlement semblant être devenue une condition supplémentaire et déterminante de l'obtention d'un CCP.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

En ce qui concerne l'article 3 a) : le produit doit entrer dans la portée des revendications – soit de manière expresse, lorsqu'il est lui-même

nant", oder implizit, d. h. der Anspruch muss notwendigerweise und spezifisch so verstanden werden, dass er sich auf den Wirkstoff bezieht (Test nach Artikel 69 EPÜ). Das gilt natürlich für funktionelle Ansprüche, könnte jedoch meiner Ansicht nach gleichermaßen auf Ansprüche auf Markush-Formeln, Erzeugnisklassen und Ähnliches angewandt werden.

Zu Artikel 3 Buchstabe b: Noch ist unklar, ob man ein ESZ für eine Genehmigung eines Dritten erhalten kann. *Biogen gegen Georgetown* und *Eli Lilly* sind hier offenbar schwer in Einklang zu bringen. Möglicherweise macht es für das Ergebnis einen Unterschied, ob Zustimmung (oder eine Lizenz) vorliegt. Es müssen weitere Entscheidungen abgewartet werden, um hier größere Klarheit zu erlangen.

Zu Artikel 3 Buchstabe c: Bei Erteilung eines ESZ für A wird ein weiteres ESZ für B oder A+B nur erteilt, wenn B oder A+B vom Grundpatent "als solches geschützt" ist, also ein ESZ pro "als solches" geschütztes Produkt pro Patent. Offen bleibt, wie zu bestimmen ist, ob eine Kombination/Zusammensetzung – neben dem einzelnen Wirkstoff – als solche geschützt ist (d. h. neuartig ist). Im *Actavis*-Urteil wird in Randnr. 42 vorgeschlagen, dass die Zusammensetzung Gegenstand eines neuen Grundpatents sein sollte. Das scheint jedoch nicht richtig zu sein und lässt sich auch nur schwer mit dem *Georgetown*-Fall vereinbaren, bei dem das Patent sowohl einzelne Wirkstoffe als auch verschiedene Kombinationen umfasste, die alle als neuartig galten.

Zu Artikel 3 Buchstabe d: ESZ der zweiten medizinischen Verwendung sind zugelassen (*Neurim*). Das zumindest ist jetzt klar. Für die Zukunft stellt sich aber die Frage, ob *MIT* noch gilt und für wie lange. Schlussfolgernd aus dem *Neurim*-Fall sollte es logischerweise zugunsten neuer erfinderischer Formulierungen aufgehoben werden. *GSK* war dafür nicht der richtige Fall, ein neuer *MIT*-Fall aber, bei dem die richtigen Fragen gestellt werden, könnte es sein.

implicitly, but then the claim must necessarily and specifically be understood to relate to the active ingredient as prescribed by the Article 69 EPC test. This certainly applies to functional claims, but in my view might equally be applied to claims to Markush formulae, classes of product and the like.

On Article 3(b): It is still uncertain whether you can have an SPC on someone else's MA. It seems difficult to reconcile *Biogen v Georgetown* and *Eli Lilly*. Maybe the outcome is different depending on whether or not there is consent (or a licence). Further decisions have to be awaited to get more clarity on this.

On Article 3(c): If an SPC for A is granted, a further SPC for B or A+B will only be granted where B or A+B is "protected as such" by the basic patent – so one SPC per product protected "as such" per patent. An outstanding issue remains how to determine whether a combination – next to the single active ingredient – is 'protected as such' (i.e.: innovative). Paragraph 42 *Actavis* suggests the combination should be the subject of a new basic patent. But that doesn't seem right and is also difficult to reconcile with *Georgetown*, whose patent contained both single active ingredients and various combinations, which were all held to be innovative.

On Article 3(d): Second-medical-use SPCs are allowed (*Neurim*). That at least is now clear. Another question for the future will be whether *MIT* still stands and for how long. Logically, following *Neurim*, it should be overturned in favour of new inventive formulations. *GSK* was not the right the case for that, but another *MIT* case with the right questions asked could be.

"spécifié/identifié dans le libellé des revendications", soit de manière implicite, mais dans ce cas la revendication doit s'entendre comme visant nécessairement ledit principe actif, et ce de manière spécifique, conformément aux prescriptions de l'article 69 de la CBE. Il est certain que cette solution s'applique aux revendications fonctionnelles, mais elle peut, selon moi, tout aussi bien s'appliquer également à des revendications portant sur une formule de Markush, des classes de produit et autres situations du même ordre.

En ce qui concerne l'article 3 b) : il n'est toujours pas certain qu'il soit possible d'obtenir un CCP sur la base de l'AMM d'un tiers. Il semble difficile de concilier les jurisprudences *Biogen v Georgetown* et *Eli Lilly*. La réponse à cette question diffère peut-être selon que le tiers concerné a, ou non, donné son consentement (ou accordé une licence). Il faudra attendre que de nouvelles décisions viennent clarifier ce point.

En ce qui concerne l'article 3 c) : si un CCP est accordé pour A, un autre CCP pour B ou A+B ne sera accordé que si B ou A+B sont "protégés en tant que tels" par le brevet de base – autrement dit, on peut obtenir un CCP par produit protégé "en tant que tel", par brevet. La question demeure toutefois de savoir comment déterminer si une composition est – à côté du principe actif pris individuellement – "protégée en tant que telle" (à savoir, si elle est novatrice). Le point 42 de l'arrêt *Actavis* indique que la composition devrait faire l'objet d'un nouveau brevet de base. Mais cette solution ne semble pas correcte et paraît en outre difficilement conciliable avec l'affaire *Georgetown*, dont le brevet visait à la fois des principes actifs pris isolément et différentes compositions, tous étant considérés comme novateurs.

En ce qui concerne l'article 3 d) : un CCP peut être accordé pour un second usage médical d'un principe actif (*Neurim*). Cette solution est, du moins, clairement établie aujourd'hui. Mais il faudra dans le futur résoudre une autre question encore : celle de savoir si la jurisprudence *MIT* est toujours valable et pour combien de temps. En toute logique, à la suite de l'arrêt *Neurim*, elle devrait être renversée en faveur de nouvelles formulations inventives. L'affaire *GSK* n'a pas été l'occasion de le faire, mais une autre affaire *MIT*, dans le cadre de laquelle les bonnes questions préjudicielles seraient posées pourrait s'avérer plus favorable.

Ausblick in die Zukunft

Nach wie vor werden ESZ bei den nationalen Patentämtern beantragt und von diesen genehmigt. Unklar ist, wie sich das EPG-System darauf auswirken wird.

Interessant ist, dass – wie ich erfahren habe – bei der Verhandlung des Falls *HGS gegen Eli Lilly* selbst der EuGH eine Reform der ESZ-Verordnung anmahnte. Allerdings spielen hier so viele Länder und so viele unterschiedliche Interessen eine Rolle, dass es sehr ungewiss ist, ob dies jemals geschieht.

What will the future bring?

SPCs are still applied for and granted by national patent offices. It is unclear how this will be affected by the UPC system.

Interestingly, I was told that at the *HGS v Eli Lilly* hearing even the CJEU urged for reform of the SPC regulation, but it is very uncertain whether that will ever happen, with so many countries and so many different interests involved.

Que nous réserve l'avenir ?

Des CCP continuent à faire l'objet de demandes et à être accordés par des offices de brevets nationaux. La façon dont ils seront affectés par le système de la JUB demeure incertaine.

Il est intéressant de noter qu'il m'a été rapporté qu'au cours de la procédure orale dans l'affaire *HGS v Eli Lilly*, la CJUE elle-même a réclamé une réforme du règlement relatif au CCP, mais il est très difficile de dire si une telle réforme sera un jour engagée, en raison du nombre des pays concernés et de la diversité des intérêts en jeu.

ARBEITSSITZUNG

Welche Änderungen sind zulässig, damit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind?

Vorsitz: Manfred Vogel (AT)

Fritz BLUMER

Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer, Europäisches Patentamt

Welche Änderungen sind zulässig, damit die Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind?

I. Gleichgewicht zwischen der Freiheit des Anmelders/Patentinhabers und dem Schutz für Dritte

1. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich freue mich über die Gelegenheit, Ihnen die im Zusammenhang mit Artikel 123 EPÜ relevanten Aspekte aus der Sicht der Beschwerdekammern präsentieren zu können. Aufgrund des engen Zeitrahmens und des umfangreichen Themas muss ich mich auf allgemeine Grundsätze beschränken – was auch ein Vorteil ist, da diese grundlegenden Punkte gerne vergessen werden, während spezifische Teilaspekte wie Disclaimer etc. eingehend erörtert werden.

Artikel 123 "Änderungen" ist in Teil VII des Übereinkommens ("Allgemeine Vorschriften") angesiedelt. In Absatz 1 wird grundsätzlich gewährleistet, dass Anmeldungen nach der Einreichung noch geändert werden können, wobei auf die Ausführungsordnung Bezug genommen wird. Die anderen beiden Absätze sind – wie wir sehen werden – nicht nur formeller oder verfahrenstechnischer Natur.

In der Praxis werden die meisten Änderungen an den Patentansprüchen eines Patents oder einer Patentanmeldung vorgenommen. Sie können sich aus formalen Erfordernissen wie den Bestimmungen in Artikel 84 EPÜ zur Klarheit und Knappheit der Ansprüche ergeben. Tatsächlich werden allerdings die meisten Änderungen an Patentansprüchen vorgenommen, um den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen bzw. stärker abzugrenzen. Dies ist ein wichtiger

WORKING SESSION

What amendments are permissible in order to be in line with the requirements under Article 123(2) and (3) EPC?

Chair: Manfred Vogel (AT)

Fritz BLUMER

Member of the Legal Board of Appeal, European Patent Office

What amendments are permissible in order to be in line with the requirements under Article 123(2) and (3) EPC?

I. Balance between freedom of the applicant/patentee and protection for third parties

1. Introduction

Ladies and gentlemen,

I'm glad to have the opportunity to try to present the relevant issues under Article 123 EPC from the perspective of the boards of appeal. The narrow timeframe and the broad topic urge me to focus on general principles – which can be a good thing, because these principles tend to be forgotten sometimes amidst extensive discussions on specific aspects such as disclaimers, etc.

Article 123, "Amendments", forms part of Part VII ("Common provisions") of the Convention. Its first paragraph ensures that amendments may be made at all to applications after their filing, and it refers to the Implementing Regulations. The other two paragraphs are not merely of a formal or procedural nature, as we will see.

In practice, most amendments are made to the claims of a patent or patent application. Such amendments may be necessary to comply with formal requirements, such as the provision in Article 84 EPC relating to clarity and conciseness of the claims. However, most amendments to patent claims are made in order to distinguish or further distinguish the subject-matter from the prior art. This has to be kept in mind when it comes to the allowability of amendments.

SÉANCE DE TRAVAIL

Quelles modifications sont-elles autorisées afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?

Présidence : Manfred Vogel (AT)

Fritz BLUMER

Membre de la chambre de recours juridique, Office européen des brevets

Quelles sont les modifications admissibles afin de garantir la conformité avec les exigences de l'article 123(2) et (3) CBE ?

I. Équilibre entre la liberté du demandeur/titulaire du brevet et la protection des tiers

1. Introduction

Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de vous présenter les questions importantes qui se posent dans le contexte de l'article 123 CBE du point de vue des chambres de recours. Compte tenu du court laps de temps dont je dispose et de l'ampleur du sujet, je me concentrerai sur les principes généraux – ce qui peut être une bonne chose, puisque l'on a parfois tendance à oublier ces principes lors de discussions détaillées concernant des points particuliers tels que les disclaimers, etc.

L'article 123, intitulé "Modifications", figure dans la septième partie ("Dispositions communes") de la Convention. Le premier paragraphe garantit sur un plan général la possibilité de modifier les demandes après qu'elles ont été déposées, et renvoie au règlement d'exécution. Les deux autres paragraphes ne revêtent pas simplement un caractère formel ou procédural, comme nous allons le voir.

Dans la pratique, la plupart des modifications sont apportées aux revendications d'un brevet ou d'une demande de brevet. Il peut être nécessaire d'effectuer de telles modifications afin de respecter les exigences de forme, comme celles prévues à l'article 84 CBE concernant la clarté et la concision des revendications. La plupart des modifications visent toutefois à différencier l'objet par rapport à l'état de la technique, ou à établir une distinction

Aspekt bei der Betrachtung der Zulässigkeit von Änderungen.

Hinsichtlich der Bedeutung von Artikel 123 EPÜ in der Praxis möchte ich nur eine Zahl anführen: In der öffentlichen Datenbank der Entscheidungen der Beschwerdekammern wurden im letzten Jahr 449 Entscheidungen veröffentlicht, in denen entweder Artikel 123 (2) oder Artikel 123 (3) EPÜ als Rechtsgrundlage herangezogen wurde – das sind etwa 30 % aller Entscheidungen. Da ich in diesem Rahmen nicht alle Aspekte behandeln kann, werde ich mich auf einige allgemeine Grundsätze konzentrieren.

2. Gemeinsame Ziele der Absätze 2 und 3

Aus dem Wortlaut von Absatz 2 geht hervor, dass dieser sich auch auf die Patentanmeldung und nicht nur das erteilte Patent bezieht. Er setzt dem technischen Inhalt der Patentanmeldung während ihres Lebenszyklus eine klare Grenze: Nach dem ursprünglichen Anmeldetag darf kein technischer Inhalt – d. h. keine technische Information – mehr hinzugefügt werden. Zum einen wird damit der Gegenstand klar auf das beschränkt, was der Anmelder vor der Einreichung der Patentanmeldung erfunden hatte. Zum anderen kann jeder Dritte aus der veröffentlichten ursprünglichen Patentanmeldung erschließen, wie weit der Anmelder im endgültigen Wortlaut seines Patents gehen kann.

Absatz 3 betrifft ausschließlich das erteilte Patent. Nach der Erteilung kann der Schutzzumfang nicht mehr geändert werden. Dieser Grundsatz dient in erster Linie dem Schutz Dritter. Sie können sicher sein, dass die Wirkung nach der Prüfung und der Erteilung innerhalb der vom erteilten Patent gesetzten Grenzen bleibt.

Beide Beschränkungen sind so wichtig, dass sie für den gesamten Lebenszyklus des Patents gelten. Ein Verstoß gegen eine der beiden Bestimmungen der Absätze 2 und 3 kann dazu führen, dass das Patent – entweder in einem Verfahren vor dem EPA oder in einem nationalen Gerichtsverfahren – für nichtig erklärt wird.

As to the practical relevance of Article 123 EPC, I would like to quote just one figure. In the public database of decisions of the boards of appeal, 449 decisions were published last year in which either Article 123(2) or Article 123(3) EPC was cited as a legal basis; this is about 30% of all decisions. As it is not possible to give an overview of all the issues dealt with here and now, I would like to concentrate on some general principles.

2. Common goals of paragraphs 2 and 3

Looking at the wording, we see that paragraph 2 already applies to the patent application, not only to the granted patent. It sets a clear limit on the technical content of the patent application during its lifecycle: no technical content – which means technical information – may be added after the original filing date. On the one hand, this clearly limits the subject-matter to what the applicant had invented before he filed the patent application. On the other hand, any third party may conclude from the published original application how far the applicant might go in the final wording of his patent.

Paragraph 3 concerns the granted patent only. The scope of protection may not be extended after the patent has been granted. This rule primarily protects third parties. They can rest assured that after examination and grant the effects on third parties remain within the limits established by the granted patent.

Both limitations are so important that they may have effects throughout the lifecycle of a patent. The breach of either of the two rules in paragraphs 2 and 3 may lead to the invalidation of the patent – either in proceedings before the EPO or in national court proceedings.

plus nette entre eux. Ce paramètre doit être pris en considération lorsque la question de l'admissibilité des modifications se pose.

Pour ce qui est de la pertinence de l'article 123 CBE dans la pratique, je mentionnerai un seul chiffre. Dans la base de données publique qui regroupe les décisions des chambres de recours, 449 décisions ont été publiées l'année dernière dans lesquelles soit l'article 123(2) CBE, soit l'article 123(3) CBE a été cité comme base juridique. Cela représente environ 30 % de l'ensemble des décisions. Comme il n'est pas possible ici de passer en revue toutes les questions traitées, je me concentrerai sur certains principes généraux.

2. Objectifs communs aux paragraphes 2 et 3

Si nous examinons le texte proprement dit, nous constatons que le paragraphe 2 s'applique à la fois à la demande de brevet et au brevet délivré. Il définit une limite claire en ce qui concerne le contenu technique de la demande de brevet pendant son cycle de vie : après la date du dépôt initial, il ne peut être ajouté aucun contenu technique, c'est-à-dire aucune information technique. D'une part, cela limite clairement l'objet aux éléments que le demandeur avait inventés avant de déposer la demande de brevet. D'autre part, les tiers peuvent déterminer, sur la base de la demande initiale publiée, jusqu'où le demandeur pourrait aller dans la formulation finale de son brevet.

Le paragraphe 3 ne concerne que le brevet délivré. La protection conférée ne peut être étendue après la délivrance du brevet. Cette règle protège essentiellement les tiers. Ils ont l'assurance qu'après l'examen et la délivrance, les effets sur les tiers resteront inscrits dans les limites établies par le brevet délivré.

Ces deux limitations sont tellement importantes qu'elles peuvent avoir une incidence tout au long du cycle de vie d'un brevet. S'il est contrevenu à l'une de ces deux règles définies aux paragraphes 2 et 3, le brevet est susceptible d'être invalidé, soit au cours de la procédure devant l'OEB, soit au cours d'une procédure devant une juridiction nationale.

II. Artikel 123 (2) EPÜ als Begrenzung des technischen Inhalts einer Anmeldung

1. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelte Grundsätze

Bei der Bewertung einer jeden Änderung des Wortlauts der Ansprüche oder eines anderen Teils muss die grundlegende Frage gestellt werden, ob die technische Lehre klar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist. Diese Formulierung birgt wenigstens eine gute Nachricht: Der Wortlaut einer geänderten Anmeldung bzw. eines geänderten Patents ist nicht auf den genauen Wortlaut der ursprünglichen Anmeldung beschränkt. Es ist ausreichend, dass der maßgebliche Fachmann den geänderten Gegenstand klar und eindeutig aus dem ursprünglichen Inhalt einer Anmeldung ableiten kann. Aber – und das ist ein großes Aber – die betreffende Lehre muss klar und eindeutig aus dem ursprünglichen Inhalt einer Anmeldung hervorgehen.

Zur Erläuterung der wichtigsten Aspekte der magischen Formel "klar und eindeutig" möchte ich eine Art schematische Darstellung einer typischen Patentanmeldung geben. Sie umfasst folgende Bestandteile:

- Einführung/Zusammenfassung: zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Aspekte einer Erfindung
- Beschreibung des relevanten Stands der Technik (soweit dem Anmelder bekannt)
- detaillierte Beschreibung der Erfindung
- Beschreibung bestimmter Beispiele/Ausführungsformen
- Anspruchssatz (allgemeiner gefasste unabhängige Ansprüche und spezifischere abhängige Ansprüche).

Jede Beschreibung bzw. Definition einer spezifischen technischen Lehre besteht aus einer begrenzten Anzahl technischer Merkmale wie z. B. Zutaten eines Nahrungsmittels oder Inhaltsstoffe eines kosmetischen Produkts, Schritte eines Herstellungsverfahrens oder Bestandteile einer Maschine. Solche Merkmale können durch einzelne Eigenschaften oder Zahlenbereiche definiert sein; bei bestimmten Merkmalen kommt auch eine Liste von Alternativen infrage.

II. Article 123(2) EPC as a limit on the technical content of an application

1. Principles developed in the case law of the boards of appeal

The basic question in assessing any amended wording in the claims or elsewhere is whether the technical teaching could be clearly and unambiguously derived from the application as originally filed. This formula conveys at least some good news: the wording of the amended application or patent is not limited to the literal wording of the original application. It is enough if the amended subject-matter can be derived from the original application by the relevant person skilled in the art. But – and this is a big "but" – the relevant teaching needs to be derivable in a clear and unambiguous manner from the original content of an application.

To explain the most relevant aspects of the magic formula "clearly and unambiguously", I would like to give a kind of schematic overview of a typical patent application. It contains the following elements:

- introduction/summary/abstract, summarising the most relevant aspects of an invention
- description of the relevant prior art (as far as known to the applicant)
- detailed description of the invention
- description of certain examples/embodiments
- set of patent claims (generic independent claims and more specific dependent claims)

Every description or definition of a specific technical teaching consists of a limited number of technical features, which can be, for example, ingredients of a food product or cosmetic product, steps in a manufacturing process or components of a machine. Such features can be individual properties or numerical ranges; for specific features, there may also be a list of alternatives.

II. L'article 123(2) CBE en tant que limite du contenu technique d'une demande

1. Principes développés dans la jurisprudence des chambres de recours

Lorsque l'on évalue des modifications apportées au texte des revendications ou d'une autre partie, la question fondamentale qui se pose est de savoir si l'enseignement technique pourrait être déduit clairement et sans ambiguïté de la demande telle qu'elle a été déposée initialement. Au moins une bonne nouvelle découle de cette formule : le texte de la demande modifiée – ou du brevet modifié – n'est pas limité au texte littéral de la demande initiale. Il suffit que l'objet modifié puisse être déduit de la demande initiale par l'homme du métier compétent. Cependant – et il s'agit d'une restriction importante –, l'enseignement correspondant doit pouvoir être déduit clairement et sans ambiguïté du contenu initial d'une demande.

Pour expliquer les aspects les plus importants qu'impliquent les termes "clairement et sans ambiguïté" de cette formule "magique", j'aimerais donner un aperçu schématique d'une demande de brevet typique. Une telle demande contient les éléments suivants :

- introduction/résumé/abrégé, récapitulant les aspects les plus pertinents d'une invention
- description de l'état de la technique pertinent (dans la mesure où il est connu du demandeur)
- description détaillée de l'invention
- description de certains exemples/modes de réalisation
- jeu de revendications (des revendications indépendantes génériques, et des revendications dépendantes, qui sont plus spécifiques).

Toute description ou définition d'un enseignement technique spécifique se compose d'un nombre limité de caractéristiques techniques qui peuvent être, par exemple, des ingrédients ou composants d'un produit alimentaire ou cosmétique, des étapes d'un procédé de fabrication ou des composants d'un appareil. Ces caractéristiques peuvent être des propriétés individuelles ou des plages de valeurs numériques ; en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques, il peut également y avoir une liste de variantes.

Damit ein spezifischer Gegenstand in einer wie auch immer gearteten Änderung zulässig ist, müssen alle seine Merkmale klar und eindeutig – in Kombination! – aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar sein. Diese auf den ersten Blick einfache Regel kann auf vielfache Weise verletzt werden. Im Folgenden möchte ich einige gängige Muster vorstellen, die bei der Prüfung eines neu formulierten Patentanspruchs nach Artikel 123 (2) EPÜ häufig beanstandet werden:

- Wird ein abhängiger Anspruch mit dem relevanten unabhängigen Anspruch kombiniert, werden in der Regel keine Einwände erhoben.

- Verallgemeinerung einer Definition: Die Streichung eines oder mehrerer Merkmale ist normalerweise nicht zulässig, wenn nicht aus der ursprünglichen Anmeldung eindeutig hervorgeht, dass die Erfindung ohne diese(s) spezifische(n) Merkmal(e) funktioniert. Wird ein Anspruch oder eine allgemeine Beschreibung durch einige, aber nicht alle Merkmale eines spezifischen Ausführungsbeispiels ergänzt, spricht man von "Zwischenverallgemeinerung".

- Die Verallgemeinerung eines Merkmals ist kritisch. Ersetzt man "Dieselmotor" durch "Verbrennungsmotor", werden andere Verbrennungsmotoren wie Ottomotoren hinzugefügt, die unter Umständen in der ursprünglichen Anmeldung im selben Zusammenhang offenbart waren – vielleicht aber auch nicht.

- Das "mosaikartige" Zusammensetzen einer Merkmalsgruppe aus verschiedenen Teilen der Beschreibung und/oder verschiedenen Ansprüchen wird in der Regel beanstandet, weil aus der ursprünglichen Anmeldung nicht hervorgeht, dass diese spezifische Merkmalsgruppe eine funktionsfähige Ausführungsform der Erfindung darstellt.

- Die Auswahl aus einem breiteren Bereich ist nur unter bestimmten Bedingungen zulässig. So kann beispielsweise ein enger Bereich durch das untere Ende eines ursprünglich offenbarten breiteren Spektrums und das obere Ende eines bevorzugten ursprünglich offenbarten Spektrums – oder umgekehrt – definiert werden.

- Die Auswahl aus einer Liste von Alternativen ist normalerweise zulässig, da jede Alternative der Liste einzeln offenbart ist. Muss jedoch mehr als eine

For specific subject-matter to be allowable in any amendment, all of its features have to be derivable clearly and unambiguously – in combination! – from the application as originally filed. This apparently simple rule may be infringed in various ways. In the following, I want to illustrate a number of patterns which are often disputed when it comes to examining a newly formulated patent claim under Article 123(2) EPC:

- No objections normally arise if a dependent claim is combined with the relevant independent claim.

- Generalisation of a definition: The omission of one or more features is normally not allowable if it is not entirely clear from the original application that the invention works without the specific feature(s). "Intermediate generalisation" is a term often used when a claim or generic description is supplemented with some but not all features of a specific example.

- Generalisation of a feature is critical. The replacement of "Diesel engine" by "combustion engine" introduces other combustion engines like Otto engines – which may or may have not been disclosed in the original application in the same context.

- "Mosaicking" a set of features from different parts of the description and/or from different claims is normally objected to because the original application did not show that the specific set of features may form a workable embodiment of the invention.

- Selections from a broader range may be made only under certain conditions. For example, a narrow range may be defined, taking the lower end of an originally disclosed broad range and the upper end of a preferred originally disclosed range – or vice versa.

- Selections from a list of alternatives are normally acceptable, as each alternative on the list is individually disclosed. However, if more than one

Pour qu'un objet spécifique soit admissible dans une modification, toutes ses caractéristiques doivent pouvoir être déduites – en combinaison les unes avec les autres ! – de manière claire et non ambiguë de la demande telle qu'elle a été déposée initialement. Cette règle en apparence simple peut être enfreinte de diverses manières. J'aimerais évoquer à présent un certain nombre de cas de figure qui sont souvent contestés lorsqu'il s'agit d'examiner, au titre de l'article 123(2) CBE, une revendication reformulée :

- La combinaison d'une revendication dépendante et de la revendication indépendante pertinente ne donne normalement pas lieu à des objections.

- Généralisation d'une définition : l'omission d'une ou de plusieurs caractéristiques n'est en principe pas admissible s'il ne découle pas de manière tout à fait claire de la demande initiale que l'invention fonctionne sans cette ou ces caractéristiques. Le terme de "généralisation intermédiaire" est souvent utilisé dans le cas où une revendication ou une description générique est complétée par quelques-unes, mais pas par l'ensemble des caractéristiques d'un exemple spécifique.

- La généralisation d'une caractéristique ne va pas sans risque. Le remplacement d'un "moteur Diesel" par un "moteur à combustion interne" a pour effet d'introduire d'autres moteurs à combustion interne, comme les moteurs Otto – qui peuvent ou non avoir été divulgués dans la demande initiale dans le même contexte.

- Le fait de regrouper, à la manière d'une mosaïque, un jeu de caractéristiques issues de différentes parties de la description et/ou de différentes revendications donne lieu en temps normal à des objections, étant donné qu'il ne résulte pas de la demande initiale que ce jeu de caractéristiques est susceptible de former un mode de réalisation de l'invention pouvant être mis en œuvre.

- Il n'est permis d'opérer des sélections à partir d'une plage de valeurs plus étendue que dans certaines conditions. Par exemple, une plage de valeurs étroite peut être définie en prenant la limite inférieure d'une plage de valeurs étendue qui était initialement divulguée, et la limite supérieure d'une plage de valeurs préférée qui était divulguée initialement – ou vice-versa.

- Les sélections effectuées à partir d'une liste de variantes sont normalement acceptables, étant donné que chaque variante de la liste est

Auswahl aus Listen oder allgemeinen Bereichen getroffen werden, gilt das Ergebnis einer solchen Mehrfachauswahl nicht als in den Bereich der ursprünglichen Offenbarung fallend. Eine Auswahl einer spezifischen Lehre, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hergeleitet werden kann, wird oft als "Herausgreifen" bzw. "singling out" bezeichnet.

In allen diesen Fällen, in denen das Patentamt oder ein Einsprechender eine neu eingeführte Kombination von Merkmalen beanstandet, muss der Anmelder oder Patentinhaber überzeugend darlegen, warum der Fachmann die relevante Lehre klar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung ableiten könnte. In diesem Zusammenhang sind nicht nur logische Argumente (Mengenlehre) zu berücksichtigen, sondern auch das Verständnis des maßgeblichen Fachmanns – einschließlich des allgemeinen Fachwissens dieser hypothetischen Person am Anmeldetag.

2. Typisches Beispiel: Dosierungsanleitung (T 612/09)

Die Erfindung betrifft die Dosierungsanleitung für die Behandlung von Patienten mit dem bekanntem Antibiotikum Daptomycin. Die ursprüngliche Anmeldung bezog sich auf eine bevorzugte Ausführungsform: 3 bis 12 mg Daptomycin alle 24 bis 48 Stunden. Im Laufe des Verfahrens kam die Frage auf, ob die Kombination aus einer Dosierung von 3 bis 10 mg und einem Intervall von 48 Stunden klar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung herleitbar ist. Die Beschwerdekammer verneinte die Frage. Dies ist angesichts der vorstehend dargelegten Grundsätze nicht überraschend: Der Fachmann konnte keinen Teilbereich des ursprünglich offenbarten Dosierungsbereichs ableiten, und er hätte bezweifeln können, dass der niedrigere Dosierungsbereich mit der Obergrenze des ursprünglich offenbarten Intervalls kombiniert werden kann.

selection needs to be made from lists or generic ranges, the result of the multiple selection is not considered to be within the range of the original disclosure. The term "singling out" is often used for such selections of specific teachings, which are not considered to be directly and unambiguously derivable from the original application.

In all these cases, where a newly introduced combination of features is objected to by the patent office or an opponent, the applicant or patentee has to convincingly argue why the skilled person could clearly and unambiguously derive the relevant teaching from the original application. In this context, not just logical arguments (set theory) must be considered but also the understanding of the relevant person skilled in the art – including the common general knowledge of this hypothetical person at the date of the application.

2. A typical example: dosage regime (T 612/09)

The invention relates to the dosage regime in the context of the treatment of patients with a known antibiotic, daptomycin. The original application referred to a preferred embodiment: 3 to 12 mg of daptomycin every 24 to 48 hours. In the course of the proceedings, the question arose whether the combination of a dosage of 3 to 10 mg and the interval of 48 hours was clearly and unambiguously derivable from the original application. The board of appeal came to a negative conclusion. In view of the principles set out above, this could not come as a surprise: the skilled person could not derive any sub-range of the originally disclosed dosage range, and the skilled person might have had doubts as to whether the lower dosage range could be combined with the upper end of the originally disclosed interval.

divulguée individuellement. Cependant, s'il faut procéder à plus d'une sélection à partir de listes ou de plages de valeurs génériques, le résultat de cette sélection multiple n'est pas considéré comme compris dans la plage de valeurs divulguée initialement. Le verbe "isoler" ou "séparer" – en anglais le terme "singling out" – est souvent employé pour désigner ce type de sélections d'enseignements spécifiques, qui ne sont pas considérés comme pouvant être déduits directement et sans ambiguïté de la demande initiale.

Dans tous ces cas de figure, lorsque l'office de brevets ou un opposant conteste une combinaison de caractéristiques nouvellement introduite, le demandeur ou le titulaire du brevet doit présenter des arguments qui montrent de manière convaincante pourquoi l'homme du métier pouvait déduire clairement et sans ambiguïté l'enseignement pertinent de la demande initiale. Dans ce contexte, il faut tenir compte non seulement des arguments logiques (théorie des ensembles), mais aussi de la compréhension de l'homme du métier concerné, y compris des connaissances générales de cette personne hypothétique à la date de la demande.

2. Un exemple typique : une posologie (T 612/09)

L'invention porte sur la posologie relative à un antibiotique connu, en l'occurrence la daptomycine, pour le traitement de patients. La demande initiale mentionnait un mode de réalisation préféré, à savoir une dose de 3 à 12 mg de daptomycine toutes les 24 à 48 heures. Pendant la procédure, la question s'est posée de savoir si la combinaison d'une posologie allant de 3 à 10 mg avec l'intervalle de 48 heures pouvait être déduite clairement et sans ambiguïté de la demande initiale. La chambre de recours a conclu que ce n'était pas le cas. Compte tenu des principes exposés ci-dessus, cela n'avait rien de surprenant, puisque l'homme du métier ne pouvait déduire une plage de valeurs limitée de la plage de valeurs divulguée initialement pour la posologie, et qu'il aurait pu avoir des doutes quant à la possibilité de combiner la plage de valeurs posologiques inférieures avec la limite supérieure de l'intervalle divulgué initialement.

3. Systematischer Ansatz: Wer sollte ein Patent erhalten?

Diese Rechtsprechung – die manchmal streng erscheinen könnte – ist auch im Lichte der Verwendung des Konzepts der "klaren und eindeutigen Offenbarung" in einem weiteren Zusammenhang zu betrachten. Gemäß der Rechtsprechung zur Neuheit (nach Artikel 54 EPÜ) gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht klar und eindeutig im Stand der Technik offenbart ist. Anhand einiger logischer Überlegungen lässt sich verdeutlichen, warum das Konzept der klaren und eindeutigen Offenbarung auf Artikel 123 (2) EPÜ in derselben Weise angewandt werden sollte wie auf die Frage der Neuheit.

Lassen Sie uns annehmen, dass A die ursprüngliche Offenbarung einer spezifischen Lehre und A' die geänderte Fassung ist, z. B. eine Definition, bei der ein Zahlenbereich auf einen engeren Teilbereich begrenzt wurde, oder nehmen wir als weiteres Beispiel den soeben erwähnten Fall der Dosierung von Daptomycin. Eine erste Anmeldung umfasst die Lehre A in ihrer ursprünglichen Fassung; später wird die Lehre A' in dieselbe Anmeldung eingeführt. Eine zweite Anmeldung, die A' in ihrer ursprünglichen Fassung enthält, wird nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung eingereicht, jedoch bevor A' in die erste Anmeldung aufgenommen wird.

Gilt A' als unmittelbar und eindeutig in A offenbart, oder anders gesagt, ist A' technisch mit A identisch, wäre die Änderung der ersten Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, und gegen Lehre A' in der zweiten Anmeldung würde angesichts der Lehre A in der ersten Anmeldung ein Einwand wegen mangelnder Neuheit erhoben. Nur der erste Anmelder würde ein Patent für A' erhalten.

Wird A' dagegen nicht als identisch mit A (bzw. nicht als unmittelbar und eindeutig aus A herleitbar) betrachtet, wäre die Änderung der ersten Anmeldung nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, und Lehre A' in der zweiten Anmeldung wäre neu. Nur der zweite Anmelder würde ein Patent für A' erhalten.

Nach beiden Annahmen hätte nur der Anmelder, der A' zuerst in seine Anmeldung aufnimmt, eine Chance auf Erlangung eines Patents für A' – was angesichts des Erstanmelderprinzips auch die einzige gerechte Lösung ist.

3. A systematic approach: who should get a patent?

This kind of case law – which might look strict sometimes – has to be considered in another context where the concept of "clearly and unambiguously disclosed" is used. Under the case law pertaining to novelty (under Article 54 EPC), an invention is considered novel if it has not been disclosed in a clear and unambiguous manner in the prior art. Some simple logical considerations may illustrate why the concept of clear and unambiguous disclosure has to be applied in the same manner under Article 123(2) EPC and when it comes to the question of novelty.

Let us use A for the original disclosure of a specific teaching and A' for the amended version, for example a definition where a numerical range has been limited to a narrower sub-range, or, as another example, the daptomycin dosage case just presented. A first application contains teaching A in its original version; later teaching A' is introduced into the same application. A second application containing A' in its original version is filed after the filing date of the first application but before A' is introduced into the first application.

If A' is considered to be directly and unambiguously disclosed within A, or, to put it another way, if A' is technically identical to A, the amendment of the first application would be allowed under Article 123(2) EPC, and teaching A' in the second application would face a novelty objection in view of teaching A in the first application. Only the first applicant would get a patent for A'.

If, on the other hand, A' is considered to be not identical to A (or not directly and unambiguously derivable from A), the amendment of the first application would not be allowed under Article 123(2) EPC, and teaching A' in the second application would be novel. Only the second applicant would get a patent for A'.

Under both assumptions, only the applicant who first introduces A' in his application has a chance to obtain a patent for A' – which is the only fair outcome in view of the "first-to-file" principle. Were the concept of "clearly

3. Une approche systématique : à qui le brevet devrait-il être délivré ?

Ce type de jurisprudence, qui pourrait parfois sembler strict, doit être examiné dans un autre contexte où le concept de "divulgaration claire et non ambiguë" est utilisé. Conformément à la jurisprudence relative à la nouveauté (au titre de l'article 54 CBE), une invention est considérée comme nouvelle si elle n'a pas été divulguée clairement et sans ambiguïté dans l'état de la technique. De simples considérations logiques peuvent montrer pourquoi le concept de divulgation claire et non ambiguë doit être appliqué de la même façon au titre de l'article 123(2) CBE et au regard de la question de la nouveauté.

Admettons que la lettre A désigne la divulgation initiale d'un enseignement spécifique et que la lettre A' représente la version modifiée, par exemple une définition selon laquelle une plage de valeurs numériques a été limitée à une plage de valeurs plus étroite, ou – autre exemple – le cas précédent concernant la posologie relative à la daptomycine. Une première demande contient l'enseignement A dans sa version initiale ; l'enseignement ultérieur A' est introduit dans la même demande. Une deuxième demande contenant A' dans sa version initiale est déposée après la date de dépôt de la première demande, mais avant que A' ne soit introduit dans la première demande.

Si A' est considéré comme étant divulgué directement et sans ambiguïté dans A ou, en d'autres termes, si A' est techniquement identique à A, la modification de la première demande serait admise au titre de l'article 123(2) CBE et, compte tenu de l'enseignement A présent dans la première demande, une objection d'absence de nouveauté serait opposée à l'enseignement technique A' contenu dans la deuxième demande. Seul le premier demandeur obtiendrait un brevet pour A'.

Si, en revanche, A' n'est pas considéré comme identique à A (ou comme pouvant être déduit directement et sans ambiguïté de A), la modification de la première demande ne serait pas admise au titre de l'article 123(2) CBE et l'enseignement A' contenu dans la deuxième demande serait nouveau. Seul le deuxième demandeur obtiendrait un brevet pour A'.

Sur la base de ces deux hypothèses, seul le demandeur qui introduit en premier A' dans sa demande a une chance d'obtenir un brevet pour A' – ce qui constitue l'unique résultat équitable au regard du principe du "premier

Würde das Konzept der "klaren und eindeutigen Offenbarung" nach Artikel 54 und Artikel 123 (2) EPÜ unterschiedlich angewandt, würde die beschriebene Standardsituation zu schwierigen Ergebnissen führen:

- Wird A' für die Zwecke von Artikel 123 (2) EPÜ als identisch mit A und für die Zwecke von Artikel 54 EPÜ als nicht identisch angesehen, wäre die Änderung der ersten Anmeldung zulässig, und A' in der zweiten Anmeldung wäre neu. Beide Anmeldungen könnten also zu einem Patent für A' führen.

- Wird A' für die Zwecke von Artikel 123 (2) EPÜ als nicht identisch mit A und für die Zwecke von Artikel 54 EPÜ als identisch angesehen, dürfte die erste Anmeldung A' nicht enthalten, und gegen die zweite Anmeldung würde erfolgreich ein Einwand wegen mangelnder Neuheit erhoben. Keine der Anmeldungen könnte zu einem Patent für A' führen.

Damit solche Situationen der "Doppelpatentierung" bzw. "Nichtpatentierung" vermieden werden, muss das Konzept der "klaren und eindeutigen Offenbarung" nach Artikel 54 und Artikel 123 (2) EPÜ gleich angewandt werden. Das bedeutet, dass Neuheitsüberlegungen als Kontrolle für Artikel 123 (2) EPÜ verwendet werden können. In ein Patent oder eine Patentanmeldung sollte keine Lehre aufgenommen werden, die gegenüber der ursprünglich eingereichten Anmeldung neu wäre.

Man könnte argumentieren, dass die Definition von "klar und eindeutig" unter Zuhilfenahme derselben Begriffe "klar und eindeutig" aus einem anderen Kontext ein Zirkelschluss ist. Zum einen eröffnet jedoch die Betrachtung des Neuheitsbegriffs eine sehr umfangreiche Rechtsprechung. Zum anderen lassen sich durch die Verwendung derselben Offenbarungskriterien für Artikel 54 und 123 (2) EPÜ widersinnige Situationen vermeiden.

III. Artikel 123 (3) EPÜ als Rechtsschutz für Dritte vor einer Erweiterung des Schutzbereichs

1. Schutzbereich durch Erteilungsbehörde begrenzt

Artikel 123 (3) EPÜ betrifft den Schutzbereich von Patenten. Nach Artikel 69 EPÜ wird der Schutzbereich primär

and unambiguously disclosed" to be applied in different ways under Articles 54 and 123(2) EPC, the standard situation described would lead to difficult results:

- If A' is considered to be identical to A for the purposes of Article 123(2) EPC and not identical for the purposes of Article 54 EPC, the amendment of the first application would be allowed, and A' in the second application would be novel. Both applications could lead to a patent for A'.

- If A' is considered to be not identical to A for the purposes of Article 123(2) EPC and identical for the purposes of Article 54 EPC, the first application could not contain A' and the second application would face a successful novelty objection. Neither of the two applications could lead to a patent for A'.

In order to avoid such situations of "double patenting" or "zero patenting", application of the concept of "clear and unambiguous disclosure" needs to be the same under Articles 54 and 123(2) EPC. This means that novelty considerations can be used as a cross-check under Article 123(2) EPC. No teaching should be introduced into a patent or patent application which would be novel vis-à-vis the originally filed application.

It could be argued that this is a circular definition, defining "clearly and unambiguously" using "clearly and unambiguously" from another context. However, on the one hand, looking at novelty concepts opens a vast field of case law. On the other hand, keeping the disclosure criteria under Articles 54 and 123(2) EPC in line helps to avoid illogical outcomes.

III. Article 123(3) EPC as protection of third parties against extension of scope

1. Scope of protection delimited by the granting authority

Article 123(3) EPC is about the scope of protection conferred by a patent. Under Article 69 EPC, the scope of

déposant". Si le concept de "divulgarion claire et non ambiguë" était appliqué différemment selon qu'il s'agisse de l'article 54 CBE ou de l'article 123(2) CBE, la situation standard décrite entraînerait les difficultés suivantes :

- Si A' est considéré comme identique à A aux fins de l'article 123(2) CBE, mais qu'il n'est pas jugé identique à A aux fins de l'article 54 CBE, la modification de la première demande serait admise, et A' contenu dans la deuxième demande serait nouveau. Ces deux demandes pourraient donner lieu à la délivrance d'un brevet pour A'.

- Si A' n'est pas considéré comme identique à A aux fins de l'article 123(2) CBE, mais qu'il est jugé identique à A aux fins de l'article 54 CBE, la première demande ne pourrait contenir A' et la deuxième demande serait rejetée pour absence de nouveauté. Aucune de ces deux demandes ne pourrait donner lieu à la délivrance d'un brevet pour A'.

Pour éviter de telles situations, qui conduiraient à une double protection par brevet ou à une absence totale de protection par brevet, il faut appliquer de la même manière le concept de "divulgarion claire et non ambiguë" au titre des articles 54 et 123(2) CBE. Cela signifie que des considérations liées à la nouveauté peuvent être utilisées pour effectuer une vérification par recoupements au titre de l'article 123(2) CBE. Un enseignement ne saurait être introduit dans un brevet ou une demande de brevet s'il est nouveau par rapport à la demande déposée initialement.

D'aucuns pourraient alléguer qu'il s'agit d'une définition circulaire, déterminant les termes "clairement et sans ambiguïté" à l'aide des mêmes termes provenant d'un autre contexte. Cependant, l'examen des concepts de nouveauté ouvre d'une part un vaste domaine de la jurisprudence. Le fait d'appliquer les mêmes critères en matière de divulgation au titre des articles 54 et 123(2) CBE permet d'autre part d'éviter des résultats incohérents.

III. L'article 123(3) CBE en tant que moyen de protection des tiers contre une extension des éléments couverts par un brevet

1. Délimitation de l'étendue de la protection par l'administration délivrant les brevets

L'article 123(3) CBE a pour objet l'étendue de la protection conférée par un brevet. Conformément à l'article 69

durch die Patentansprüche bestimmt. Eine geltend gemachte Verletzung fällt in den Schutzbereich, wenn sie vom Wortlaut des Patentanspruchs abgedeckt wird, der gegebenenfalls ausgelegt werden muss. Die Auslegung von Ansprüchen und die Bestimmung des Schutzbereichs werden in der Regel von den für Verletzungsfälle zuständigen Gerichten vorgenommen. Aus diesem Grund war das EPA gelegentlich zurückhaltend bei der Zulassung von Anspruchsänderungen, wenn seiner Ansicht nach das Risiko bestand, dass ein nationales Gericht die Änderung aufgrund nationalen Rechts als Erweiterung des Schutzbereichs ansehen könnte. Allerdings hatte die Große Beschwerdekammer bereits in einer frühen Entscheidung (G 2/88) befunden, dass im Zusammenhang mit Artikel 123 (3) EPÜ das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben sollte. Folglich konnte und musste das EPA eine Rechtsprechung zum Schutzbereich entwickeln, um Artikel 123 (3) EPÜ in einer kohärenten und "europäischen" Weise anwenden zu können.

Diese Rechtsprechung umfasst einige Entscheidungen zur Änderung der Anspruchskategorie. So kann beispielsweise ein Produktanspruch in einen Anspruch auf eine spezifische Verwendung des Produkts umgewandelt werden. Diese Änderung ist zulässig, weil ein Produktanspruch jede mögliche Verwendung des Produkts umfasst. Die Umwandlung eines Anspruchs auf ein Herstellungsverfahren für ein spezifisches Produkt in einen Anspruch auf dieses spezifische Produkt ist dagegen nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zulässig, weil der Produktanspruch breiter ist und das Produkt unabhängig vom Herstellungsverfahren abdeckt.

2. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelte Grundsätze und vereinfachtes Beispiel (T 2017/07)

Zur Veranschaulichung einer Reihe von anderen Standardsituationen möchte ich ein einfaches Beispiel heranziehen, aus dem schon ersichtlich ist, dass sich recht schnell komplexere Fragen ergeben können. Ein einfacher Patentanspruch auf ein Nahrungsmittelerzeugnis könnte folgendermaßen lauten:

Nahrungsmittelerzeugnis enthaltend
- 30 - 60 % Joghurt

protection is primarily defined by the patent claims. Any alleged infringement falls within the scope of protection if it is covered by the wording of a claim, and that claim may need some interpretation. Interpreting the claims and determining the scope of protection is normally a task for the infringement courts. For this reason, the EPO has sometimes been reluctant to accept an amendment to a claim if it sees a risk that a national court, on the basis of national case law, could construe an amendment as an extension of the scope of protection. However, the Enlarged Board of Appeal held in an early decision (G 2/88) that the national laws of the contracting states relating to infringement should not be considered in the context of Article 123(3) EPC. Accordingly, the EPO could and had to develop a body of case law on the scope of protection in order to apply Article 123(3) EPC in a consistent and "European" manner.

If we look at this case law, we will find a number of decisions concerned with changes to claim categories. For example, a claim to a product may be converted into a claim to a specific use of the product. This amendment is acceptable because a product claim covers any use of a product. On the other hand, a claim to a manufacturing process for a specific product may not be converted into a claim to this specific product under Article 123(3) EPC because the product claim is broader, covering the product regardless of the manufacturing process leading to it.

2. Principles developed in the case law of the boards of appeal and a simplified example (T 2017/07)

For a set of other standard situations, I would like to refer to a simple example, which nevertheless can show that issues may get more complicated quite quickly. A simple patent claim to a food product could be worded as follows:

Food product, containing
- 30-60% yoghurt

CBE, l'étendue de la protection est déterminée avant tout par les revendications du brevet. Toute contrefaçon alléguée tombe sous le coup de la protection conférée par le brevet si elle est couverte par le texte d'une revendication, celle-ci devant, le cas échéant, être interprétée. Il appartient normalement aux juridictions chargées des affaires de contrefaçon d'interpréter les revendications et de déterminer l'étendue de la protection. L'OEB est donc parfois peu enclin à accepter la modification d'une revendication si un risque existe selon lui qu'une juridiction nationale conclue, sur la base de la jurisprudence nationale, que cette modification a pour effet d'étendre la protection. Dans une de ses premières décisions (G 2/88), la Grande Chambre de recours a toutefois estimé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des États contractants en matière de contrefaçon dans le contexte de l'article 123(3) CBE. Par conséquent, l'OEB a pu et dû développer une jurisprudence relative à l'étendue de la protection, afin d'appliquer l'article 123(3) CBE d'une manière cohérente et "européenne".

Cette jurisprudence fait apparaître un certain nombre de décisions qui ont trait au changement de catégorie d'une revendication. Ainsi, une revendication relative à un produit peut être transformée de manière à porter sur une utilisation spécifique de ce produit. Cette modification est acceptable, étant donné qu'une revendication de produit couvre toute utilisation d'un produit. En revanche, une revendication relative à un procédé de fabrication d'un produit spécifique ne peut être transformée de manière à avoir pour objet ce produit spécifique, en vertu de l'article 123(3) CBE, car la revendication de produit a une portée plus large, couvrant le produit indépendamment du procédé de fabrication dont le produit résulte.

2. Principes développés dans la jurisprudence des chambres de recours et exemple simplifié (T 2017/07)

Afin de mettre en évidence une série d'autres situations courantes, j'aimerais faire référence à un exemple qui est certes simple, mais qui n'en montre pas moins que les choses peuvent se compliquer assez rapidement. Une revendication de brevet simple relative à un produit alimentaire pourrait être rédigée comme suit :

Produit alimentaire, contenant
- de 30 à 60 % de yaourt

- 5 - 10 % Süßungsmittel

- bis zu 15 % Beeren

Im Laufe des Einspruchs- oder Beschränkungsverfahrens könnten verschiedene Änderungen vorgenommen werden, von denen nur manche zulässig sind:

- Die Streichung eines Merkmals ist normalerweise nicht zulässig, weil damit die Definition und der Schutzbereich erweitert werden. Die Streichung des Merkmals "Süßungsmittel" führt dazu, dass auch Erzeugnisse ohne Süßungsmittel abgedeckt sind, die durch das Patent in der erteilten Fassung nicht abgedeckt waren. Dies könnte sich gravierend auf Dritte auswirken, die ungesüßten Beerenjoghurt herstellen.

- Die Verallgemeinerung eines Merkmals führt regelmäßig zum selben Problem. Ersetzt man das Wort "Beeren" durch "Früchte" so fällt Apfeljoghurt, der keine Beeren enthält, nach der Änderung unter den Anspruch, während er vorher nicht abgedeckt war.

- Kein Problem ist in der Regel das Ersetzen eines Merkmals durch ein engeres oder spezifischeres Merkmal, weil der Schutzbereich dadurch weiter eingeschränkt wird. Wird der Süßungsmittelgehalt auf 5 - 8 % begrenzt, so ist eine bestimmte Kategorie von besonders süßem Joghurt nicht mehr durch den Anspruch geschützt.

In jedem Fall sind der Kontext des Merkmals und die Bedeutung des Anspruchs insgesamt zu berücksichtigen. Eine mögliche Einschränkung des Anspruchs könnte darin bestehen, die Beeren auf Erdbeeren zu beschränken. Auf den ersten Blick werden dadurch Definition und Schutzbereich eingeschränkt. Andererseits wird so der Umfang der letzten Bedingung enger, was dazu führen kann, dass die Definition insgesamt breiter wird. So würde ein Nahrungsmittelerzeugnis, das 50 % Joghurt, 10 % Zucker, 10 % Erdbeeren und 10 % Cranberries enthält, nicht in den Schutzbereich des ursprünglichen Anspruchs fallen, weil der Beerengehalt über 15 % beträgt. Nach der Änderung würde es unter den Anspruch fallen, weil der Erdbeergehalt unter 15 % liegt und der Anteil anderer Beeren nach dem offenen Anspruch nicht mehr eingeschränkt ist. Der Fall läge anders, wenn der Anspruch nicht offen wäre, d. h. wenn die Zutatenliste erschöpfend wäre. Dies wird erreicht, wenn "enthaltend" ersetzt wird durch "bestehend aus".

- 5-10% sweetener

- up to 15% berries

In the course of opposition or limitation proceedings, several types of amendment may be made which may or may not be allowable:

- The deletion of a feature is normally not allowed, as it broadens the definition and the scope of protection. Deletion of the sweetener leads to a situation where products without sweetener are covered while these products were not covered by the patent as granted. This could severely affect any third party that produces unsweetened berry yoghurt.

- The generalisation of a feature regularly leads to the same problem. The replacement of "berries" by "fruit" means that apple yoghurt not containing any berries is covered after the amendment, while it was not covered before.

- The replacement of a feature by a narrow or more specific feature is normally not a problem as it further limits the scope of protection. Limiting the sweetener content to 5-8% means that a class of very sweet yoghurt is no longer protected under the claim.

In any case, the context of the feature and the whole meaning of the claim need to be considered. One possible limitation of the claim could be limiting the berries to strawberries. At first glance, this amendment narrows the definition and limits the scope of protection. On the other hand, the scope of the last condition becomes narrower – which could mean that the overall definition gets broader. A product containing 50% yoghurt, 10% sugar, 10% strawberries and 10% cranberries would not be within the scope of protection of the original claim because the berry content is above 15%. After the amendment, the same product would be covered by the claim because the strawberry content is less than 15% and the percentage of any other berries is no longer limited under the open claim. The situation would be different if the claim were not open, i.e. if the list of ingredients were exhaustive. Such lists are introduced by "consisting of" instead of "comprising".

- de 5 à 10 % d'édulcorant

- jusqu'à 15 % de baies.

Pendant la procédure d'opposition ou de limitation, plusieurs types de modifications qui peuvent ou non être admissibles sont susceptibles d'être apportées :

- En principe, la suppression d'une caractéristique n'est pas admise, étant donné qu'elle élargit la définition et l'étendue de la protection. Si l'édulcorant est supprimé, les produits sans édulcorant sont couverts, alors qu'ils n'étaient pas protégés par le brevet tel que délivré. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour les tiers qui produisent du yaourt sans édulcorant contenant des baies.

- La généralisation d'une caractéristique conduit fréquemment au même problème. Le remplacement de "baies" par "fruits" signifie que du yaourt à la pomme qui ne contient pas de baies est couvert après la modification, alors qu'il ne l'était pas avant.

- Le remplacement d'un élément par une caractéristique étroite ou plus spécifique ne pose normalement pas de problème, puisqu'il limite davantage l'étendue de la protection. Si la teneur en édulcorant est limitée à une plage de 5 à 8 %, une catégorie entière de yaourt très sucré n'est plus protégée par la revendication.

En tout état de cause, le contexte de la caractéristique et la signification globale de la revendication doivent être pris en considération. Une limitation possible de la revendication pourrait consister à remplacer les baies par des fraises. À première vue, cette modification limite la définition et l'étendue de la protection. D'un autre côté, la dernière condition est plus restreinte, ce qui pourrait signifier que la définition globale est plus vaste. Un produit contenant 50 % de yaourt, 10 % de sucre, 10 % de fraises et 10 % de canneberges ne serait pas compris dans l'étendue de la protection de la revendication initiale, puisque le contenu en baies est supérieur à 15 %. Après la modification, le même produit serait couvert par la revendication, puisque la teneur en fraises est inférieure à 15 % et que la proportion d'autres baies, quel que soit leur type, n'est plus limitée dans le contexte de la revendication ouverte. La situation serait différente si la revendication n'était pas ouverte, c'est-à-dire si la liste des ingrédients était exhaustive. Tel serait le cas si elle était introduite par les termes "consistant en", au lieu de "comprenant".

In unserem Beispiel einer offenen Definition ist die Beschränkung der "Beeren" auf "Erdbeeren" nicht zulässig, weil es mindestens eine Ausführungsform gibt, die nur nach der Änderung des erteilten Anspruchs abgedeckt wäre. Das ist genau die Situation, die durch Artikel 123 (3) EPÜ vermieden werden soll. Eine nach der Patenterteilung vorgenommene Änderung verstößt schon dann gegen diese Bestimmung, wenn nach der Änderung auch nur eine Ausführungsform, die bei der ursprünglichen Erteilung des Patents nicht abgedeckt war, in den Schutzbereich fällt.

IV. Schlussfolgerungen: kurze Beantwortung der Fragen im Titel

Wenn eine kurze Beantwortung der zwei Fragen im Titel dieses Programmabschnitts überhaupt möglich ist, so könnte sie so aussehen:

- Eine Änderung ist nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, wenn die geänderte Patentanmeldung bzw. das geänderte Patent keinen Gegenstand enthält, der gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung neu wäre.

- Eine Änderung ist nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig, wenn der Schutzbereich des geänderten Patents keine Ausführungsform abdeckt, die vom Patent in der erteilten Fassung nicht abgedeckt war.

Aber der Teufel steckt natürlich im Detail: Lassen Sie uns an den Details arbeiten und dabei die Grundprinzipien nicht vergessen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

In our case of an open definition, the limitation of "berries" to "strawberries" is not allowed because there is at least one embodiment which is covered only after the amendment of the granted claim. This is exactly the situation which Article 123(3) EPC seeks to avoid. For a post-grant amendment to fail under this provision, it is enough if one embodiment falls within the scope of protection after the amendment of the granted patent which did not fall within the scope of the patent when it was first granted.

IV. Conclusions: short answers to the questions in the title

If there are any short answers to the two questions in the title of this session, they could be worded as follows:

- An amendment is permissible under Article 123(2) EPC if the amended patent application or patent does not contain any subject-matter which would be novel vis-à-vis the application as originally filed.

- An amendment is permissible under Article 123(3) EPC if the scope of protection of the amended patent does not cover any embodiment which was not covered by the patent as granted.

But of course: the devil is in the detail. Let's work on the detail and at the same time remember some basic principles.

Thank you for your attention.

Dans notre cas de définition ouverte, le fait de limiter le type de "baies" aux "fraises" n'est pas autorisé, étant donné qu'il y a au moins un mode de réalisation qui n'est couvert qu'après la modification de la revendication du brevet. C'est précisément la situation que l'article 123(3) CBE cherche à éviter. Une modification effectuée après la délivrance du brevet ne satisfait pas à cette disposition dès lors qu'un seul mode de réalisation qui n'était pas protégé par le brevet, au moment de la délivrance initiale, tombe sous le coup de la protection après la modification du brevet délivré.

IV. Conclusions : brèves réponses aux questions posées dans le titre

Si tant est que l'on puisse répondre en quelques mots aux deux questions posées dans le titre de la présente session, ces réponses pourraient être formulées de la manière suivante :

- Une modification est admissible en vertu de l'article 123(2) CBE si la demande de brevet modifiée – ou le brevet modifié – ne contient pas d'objet qui soit nouveau par rapport à la demande telle qu'elle a été déposée initialement.

- Une modification est admissible en vertu de l'article 123(3) CBE si l'étendue de la protection conférée par le brevet modifié ne couvre pas un mode de réalisation qui n'était pas protégé par le brevet tel que délivré.

Mais bien sûr, le diable est dans les détails. Arrêtons-nous sur ces détails, sans perdre de vue les principes fondamentaux.

Merci de votre attention.

Klaus BACHER
Richter, Bundesgerichtshof

Welche Änderungen sind nach Artikel 123 Abs. 2 und 3 EPÜ zulässig?

I. Einleitung

Ich bin nicht unglücklich darüber, heute erst als zweiter Redner zu diesem Thema an der Reihe zu sein. Dies gibt mir nämlich die Gelegenheit, mich an die Ausführungen meines Vorredners anzuschließen und insbesondere auf die Grundsätze Bezug zu nehmen, die Herr Blumer uns in bewundernswerter Weise verdeutlicht hat.

Dem Bundesgerichtshof ist, soweit ich dies überblicken kann, in der Vergangenheit von verschiedener Seite vorgehalten (oder zugutegehalten) worden, er lege bei der Anwendung von Artikel 123 Abs. 2 und 3 EPÜ ein anderes Konzept zugrunde als die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Angesichts dessen wird es Sie vielleicht überraschen, wenn ich heute die These vertrete, dass es keine fundamentalen Unterschiede zwischen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern gibt. Damit Sie sich selbst ein Bild davon machen können, ob meine Behauptung zutrifft oder nicht, möchte ich Ihnen einige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vorstellen, in denen der Inhalt der ursprünglichen Offenbarung oder die Erweiterung des Schutzbereichs von Bedeutung waren.

II. Verfahren zur Änderung eines erteilten Patents

Die Frage, ob der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, stellt sich nicht nur im Erteilungsverfahren. Der Berechtigte hat auch nach der Erteilung noch eine Reihe von Verfahren zur Verfügung, um den Gegenstand des Patents zu ändern:

- Er kann das Schutzrecht in einem anhängigen Einspruchsverfahren mit geändertem Inhalt verteidigen, sei es mit einem Hauptantrag, sei es mit einem Hilfsantrag. Eine solche Änderung ist grundsätzlich für alle Vertragsstaaten wirksam.

- Er kann beim Europäischen Patentamt ein zentrales Beschränkungsverfahren nach Artikel 105a EPÜ einleiten. Eine

Klaus BACHER
Judge, Federal Court of Justice

What amendments are admissible under Article 123(2) and (3) EPC?

I. Introduction

I am not in the least unhappy about my slot as second speaker on this topic today for it provides me with the perfect opportunity to pick up where the previous speaker left off and, in particular, refer back to the principles that Mr Blumer explained so clearly.

The Federal Court of Justice has in the past – at least in my time there – received criticism (or praise) from several quarters for taking a different approach from that of the EPO boards of appeal on the application of Article 123(2) and (3) EPC. It may surprise you then to hear me advance the theory today that there are no fundamental differences between the Federal Court of Justice's decision-making practice and that of the boards of appeal. To help you decide whether my theory is valid, I propose to present a number of decisions of the Federal Court of Justice which turned on the content of the original disclosure or an extension of protection.

II. Procedures for amending a granted patent

Whether a patent's subject-matter extends beyond the content of the application as filed is something considered not only in grant proceedings. There are a number of different ways patent proprietors can amend the subject-matter of their patents, even after grant:

- They can defend their patent in an amended form in pending opposition proceedings, via either a main request or an auxiliary request. An amendment of this kind is generally valid in all contracting states.

- They can request limitation under Article 105a EPC in central proceedings at the European Patent Office. An

Klaus BACHER
Juge, Cour fédérale de justice

Quelles sont les modifications admissibles au titre de l'article 123(2) et (3) CBE ?

I. Introduction

Je ne suis pas mécontent d'être aujourd'hui le deuxième orateur à intervenir sur ce sujet. Cela me permet de m'associer aux propos de l'orateur qui m'a précédé et de m'appuyer en particulier sur les principes que Monsieur Blumer nous a brillamment exposés.

D'après la vision globale que je peux avoir, la Cour fédérale de justice allemande a fait l'objet par le passé de critiques (positives ou négatives) venant de différentes origines et selon lesquelles, pour appliquer l'article 123(2) et (3) CBE, elle s'appuierait sur un concept différent de celui appliqué par les chambres de recours de l'Office européen des brevets. Cela peut donc vous surprendre si je défends aujourd'hui la thèse selon laquelle il n'existe pas de différence fondamentale entre la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et la pratique décisionnelle des chambres de recours. Pour que vous puissiez estimer par vous-mêmes si ce que je défends est pertinent ou non, je souhaiterais vous présenter plusieurs décisions de la Cour dans lesquelles le contenu de la divulgation initiale ou l'extension de la protection ont leur importance.

II. Procédure de modification d'un brevet délivré

La question qui consiste à se demander si l'objet d'un brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ne se pose pas seulement dans la procédure de délivrance. Après la délivrance, la personne habilitée a encore à sa disposition une série de procédures pour modifier l'objet du brevet :

- Elle peut défendre son titre de protection dans le cadre d'une procédure d'opposition en instance avec un contenu modifié, que ce soit via une requête principale ou une requête subsidiaire. Une telle modification prend effet en principe dans tous les États contractants.

- Elle peut engager une procédure de limitation centralisée auprès de l'Office européen des brevets selon

solche Änderung ist ebenfalls für alle Vertragsstaaten wirksam.

- Nach § 64 des deutschen Patentgesetzes (PatG) kann er beim Deutschen Patent- und Markenamt ein nationales Beschränkungsverfahren einleiten. Dieses Verfahren entspricht weitgehend dem Verfahren nach Artikel 105a EPÜ. Eine darin vorgenommene Änderung entfaltet aber nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Wirkung.

- Wenn das Patent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen wird, kann er das Patent sowohl in erster Instanz – vor dem Bundespatentgericht – als auch in zweiter Instanz – vor dem Bundesgerichtshof – in geänderter Fassung verteidigen. Wie im Einspruchsverfahren hat er die Wahl, ob er sich auf diese Verteidigungslinie beschränkt oder ob er die Änderung nur zum Gegenstand eines Hilfsantrags macht. Eine im Nichtigkeitsverfahren eingetretene Änderung entfaltet ebenfalls nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Wirkung.

In allen diesen Verfahren richtet sich die Zulässigkeit einer Änderung nach dem in Artikel 123 Abs. 2 und 3 EPÜ definierten Maßstab. Für die nationalen Verfahren sind formal zwar die Vorschriften in § 22 Abs. 2 und § 21 Abs. 2 Satz 1 PatG maßgeblich. Diese sind aber inhaltsgleich mit den genannten Regeln des Europäischen Patentübereinkommens und werden vom Bundesgerichtshof in gleicher Weise ausgelegt. Bitte seien Sie deshalb nicht überrascht, wenn in der einen oder anderen Entscheidung, die ich Ihnen heute vorstelle, nicht von Artikel 123 EPÜ, sondern nur von § 21 oder § 22 PatG die Rede ist.

III. Erweiterung des Schutzbereichs, Artikel 123 Abs. 3 EPÜ

Nach meiner Einschätzung spielt Artikel 123 Abs. 3 EPÜ in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine deutlich geringere Rolle als Artikel 123 Abs. 2 EPÜ.

amendment of this kind is likewise valid in all contracting states.

- Under Section 64 of the German Patent Law (PatG), they can request limitation in national proceedings before the German Patent and Trade Mark Office. The procedure is largely the same as that under Article 105a EPC. However, any amendment arising from national limitation proceedings is valid only in the territory of the Federal Republic of Germany.

- If the patent is contested in an action for revocation, they can defend it in amended form at first instance – before the Federal Patent Court – as well as at second instance – before the Federal Court of Justice. As in opposition proceedings, they can choose whether to restrict themselves to this line of defence or whether to propose the amendment merely as an auxiliary request. Any amendment arising from revocation proceedings is similarly valid only in the territory of the Federal Republic of Germany.

In all these procedures, an amendment's admissibility is assessed in accordance with the criteria defined in Article 123(2) and (3) EPC. While it is true that, technically, national proceedings are subject to Sections 22(2) and 21(2), sentence 1, PatG, these are identical in substance to the aforementioned EPC articles, and both are construed in the same way by the Federal Court of Justice. You should not be surprised therefore if some of the decisions I present today refer not to Article 123 EPC but only to Sections 21 or 22 PatG.

III. Extension of protection (Article 123(3) EPC)

It is my view that Article 123(3) EPC plays a much less significant role in the case law of the Federal Court of Justice than Article 123(2) EPC.

l'article 105bis CBE. Une telle modification prend également effet dans tous les États contractants.

- Selon l'article 64 de la loi allemande sur les brevets (PatG), elle peut engager une procédure de limitation nationale auprès de l'Office allemand des brevets et des marques. Cette procédure correspond dans une large mesure à la procédure décrite à l'article 105bis CBE, mais la modification concernée n'a d'effet que sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

- Si le brevet ne fait pas l'objet d'une action en nullité, la personne habilitée peut protéger le brevet sous une forme modifiée aussi bien en première instance – auprès du Tribunal fédéral des brevets – qu'en deuxième instance – auprès de la Cour fédérale de justice. Comme dans la procédure de limitation, elle peut choisir de se limiter à ce mode de protection ou de présenter une requête subsidiaire spécifique pour la modification. Une modification engagée dans le cadre de la procédure de nullité n'a d'effet également que sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Dans toutes ces procédures, une modification est admissible si elle correspond à la définition donnée à l'article 123(2) et (3) CBE. Pour les procédures nationales, ce sont officiellement les dispositions de l'article 22, 2^e alinéa, et de l'article 21, 2^e alinéa, première phrase, de la loi allemande sur les brevets (PatG) qui s'appliquent. Ces passages de la loi allemande ont un contenu identique aux règles citées de la Convention sur le brevet européen et sont interprétés de la même manière par la Cour fédérale de justice. Ne soyez donc pas surpris si, dans l'une ou l'autre décision que je vous présente aujourd'hui, il n'est pas question de l'article 123 CBE mais seulement de l'article 21 ou 22 de la loi allemande sur les brevets (PatG).

III. Extension de la protection, article 123(3) CBE

À mon avis, l'article 123(3) CBE joue un rôle beaucoup moins important que l'article 123(2) CBE dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice.

Die maßgeblichen Grundsätze zur Erweiterung des Schutzbereichs sind außer Streit. Sie decken sich mit dem, was uns Herr Blumer bereits vorgestellt hat und was häufig mit dem Stichwort "Verletzungstest" bezeichnet wird. Nachzulesen sind sie zum Beispiel in der Entscheidung "*Windenergiekonverter*"¹: Der Schutzbereich ist erweitert, wenn Handlungen, die das Patent in seiner erteilten Fassung nicht verletzen, nach der Änderung eine Patentverletzung darstellen würden.

Die Anwendung dieser Grundsätze bereitet in der täglichen Praxis selten Schwierigkeiten. Demgemäß gibt es verhältnismäßig wenige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die sich mit dieser Frage befassen.

Bisweilen diskutiert wurde die Frage, ob Artikel 123 Abs. 3 EPÜ einer Änderung des Äquivalenzbereichs entgegensteht. Dies betrifft vor allem zwei Fallgestaltungen: Zum einen ist denkbar, dass das erteilte Patent Merkmale aufweist, die bei einer bestimmten Ausführungsform nur durch äquivalente Mittel verwirklicht sind, und diese Merkmale später so geändert werden, dass sie wortsinngemäß verwirklicht sind. Zum anderen ist denkbar, dass eine bestimmte Ausführungsform nicht in den Schutzbereich des erteilten Patents fällt und das Patent später so geändert wird, dass eine Verletzung mit äquivalenten Mitteln zu bejahen ist.

Zu beiden Fragen kann ich Ihnen leider keine verbindlichen Antworten geben, weil es keine Entscheidungen des Bundesgerichtshofs dazu gibt. Aus meiner persönlichen Sicht könnte die Antwort möglicherweise lauten, dass Artikel 123 Abs. 3 EPÜ nur einer Erweiterung des Wortsinns entgegensteht, nicht aber einer Erweiterung des Äquivalenzbereichs. Dies würde bedeuten, dass die Änderung in dem ersten der beiden von mir genannten Beispielsfälle unzulässig wäre. Im zweiten Beispielsfall wäre das Patent in der geänderten Fassung wirksam, eine zuvor nicht erfasste Ausführungsform, die in den Äquivalenzbereich der geänderten Fassung fällt, dürfte aber dennoch nicht zu einer Verurteilung wegen Patentverletzung führen.

The principles governing the extension of protection are undisputed. They coincide with the concept already presented by Mr Blumer and frequently described as the "infringement test". You can read about them, for instance, in the "*Wind turbine*"¹ decision: the protection conferred is extended where acts that do not infringe the patent as granted would infringe it as amended.

The application of these principles is rarely problematic in everyday practice. Consequently, there are relatively few decisions of the Federal Court of Justice on this issue.

From time to time, there has been debate as to whether Article 123(3) EPC precludes amendments in the equivalence range. Two scenarios especially come to mind in which this question might arise. The first is where the granted patent contains features that a particular embodiment implements only through equivalent means but these features are later amended in such a way as to be literally implemented. The second situation is where a particular embodiment does not fall within the scope of protection conferred by the granted patent but the patent is later amended in such a way that infringement by equivalent means occurs.

Unfortunately, I am unable to categorically answer this question because the Federal Court of Justice has not taken any decisions on it. Personally, I believe the answer could be that Article 123(3) EPC precludes only an extension of the literal meaning, not an extension of the equivalence range. This would mean that the amendment in the first scenario I just described would be inadmissible. In the second, the patent would be valid as amended. Nonetheless, an embodiment that was not originally covered by the patent but then fell within the equivalence range of the amended version could not constitute a ground for a guilty finding in infringement proceedings.

Les principes régissant l'extension de la protection sont incontestables. Ils coïncident avec ce que Monsieur Blumer nous a déjà présenté et ce qui est souvent désigné par le terme de "test de contrefaçon". On les trouvera, par exemple, dans la décision "*Convertisseur d'énergie éolienne*"¹ : la protection est étendue si des actes qui ne contrefont pas le brevet dans sa version délivrée peuvent représenter une contrefaçon après la modification.

L'application de ces principes occasionne rarement des difficultés dans la pratique quotidienne. C'est pourquoi il existe relativement peu de décisions de la Cour fédérale de justice sur cette question.

On s'est parfois demandé si l'article 123(3) CBE était contraire à une modification du domaine d'équivalence. Ceci concerne surtout deux cas. D'une part on pourrait imaginer que le brevet délivré présente des caractéristiques qui sont mises en évidence dans un mode de réalisation donné uniquement par des moyens équivalents et que ces caractéristiques sont modifiées plus tard de manière à être réalisées littéralement. D'autre part on pourrait imaginer qu'un mode de réalisation donné n'entre pas dans le domaine protégé par le brevet délivré et que le brevet soit modifié plus tard de telle manière qu'une contrefaçon avec des moyens équivalents sera constatée.

Je ne peux malheureusement pas apporter de réponse faisant foi sur ces deux questions car il n'existe aucune décision de la Cour fédérale de justice à ce propos. De mon point de vue personnel, la réponse pourrait être la suivante : l'article 123(3) CBE ne fait obstacle qu'à une extension du sens littéral du terme mais pas à une extension du domaine d'équivalence. Cela signifierait que la modification ne serait pas admissible dans le premier de mes deux exemples. Dans le deuxième exemple, le brevet prendrait effet sous sa forme modifiée, mais un mode de réalisation non couvert précédemment, entrant dans le domaine d'équivalence de la forme modifiée, ne pourrait pas conduire à une condamnation pour contrefaçon.

¹ BGH, 9. September 2010 – Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 36.

¹ BGH, 9 September 2010 – Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084, point 36.

¹ BGH, 9 septembre 2010 – Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084, point 36.

IV. Unzulässige Erweiterung, Artikel 123 Abs. 2 EPÜ

Weitaus häufiger hat sich der Bundesgerichtshof mit der Frage zu befassen, ob eine Änderung dazu führt, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1. Grundsatz

Zur Beurteilung dieser Frage zieht der Bundesgerichtshof die Grundsätze heran, die Ihnen Herr Blumer bereits als "Zauberformel" vorgestellt hat und die ich bei anderer Gelegenheit schon unter der Bezeichnung "Goldstandard" kennengelernt habe.

Diese Grundsätze hat der Bundesgerichtshof in einer ganzen Reihe von Urteilen formuliert, in neuerer Zeit zum Beispiel in der Entscheidung "*Verschlüsselungsverfahren*"². Maßgeblich ist danach, ob die im Patentanspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart ist. Zu den Ursprungsunterlagen gehören, wie der Bundesgerichtshof ebenfalls schon häufig klargestellt hat (zum Beispiel in der Entscheidung "*Fälschungssicheres Dokument*"³), nicht nur die in der Anmeldung formulierten Ansprüche, sondern auch die darin enthaltene Beschreibung und die darin wiedergegebenen Zeichnungen.

2. Offenbarung durch Zeichnungen

Welche Bedeutung den Zeichnungen im Einzelfall zukommen kann, möchte ich Ihnen anhand von zwei neueren Entscheidungen demonstrieren. Beide Entscheidungen basieren auf dem Grundsatz, dass die Zeichnungen ein der Beschreibung gleichwertiges Offenbarungsmittel sind und deshalb Grundlage für die Aufnahme einschränkender Merkmale sein können.

Rückspülbare Filterkerze

In der Entscheidung "*Rückspülbare Filterkerze*"⁴ ging es um eine Vorrichtung zum Filtern von Flüssigkeiten. Der Patentanspruch sah unter anderem vor, dass ein Tragrohr (33) in eine Trennwand (1) eingesetzt ist. In der Anmeldung wurden sowohl das Tragrohr als auch die Trennwand beschrieben. Nicht ausdrücklich erwähnt war, dass das eine Teil in das andere eingesetzt ist.

² BGH, 9. April 2013 – X ZR 130/11, GRUR 2013, 809 Rn. 11.

³ BGH, 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 46.

⁴ BGH, 30. Januar 2007 – X ZR 156/02, GRUR 2008, 578 Rn. 15.

IV. Inadmissible extension (Article 123(2) EPC)

A question that the Federal Court of Justice has to deal with much more often is whether an amendment extends the subject-matter of the patent beyond the content of the application as originally filed.

1. Principles

In order to assess this question, the Federal Court of Justice applies the principles which Mr Blumer has already presented to you as the "magic formula" and which I have previously heard referred to as the "gold standard".

The Federal Court of Justice developed these principles in a series of judgments, recently for instance in its "*Encryption techniques*"² decision. According to this decision, what matters is whether the claimed technical teaching is disclosed directly and unambiguously in the original documents as part of the invention. The original documents, as already clarified by the Federal Court of Justice on several occasions (e.g. in the "*Non-replicable document*"³ decision), include not only the claims formulated in the application but also the description and drawings.

2. Disclosure by drawings

The potential value of a drawing in a specific case is demonstrated by two recent decisions. Both of them are based on the principle that the drawings are as much a source of disclosure as the description and, consequently, may provide the basis for including limiting features.

Backwash filter candle

The "*Backwash filter candle*"⁴ decision related to an apparatus for filtering liquids. The patent claim stipulated *inter alia* that a support tube (33) was set in a partition wall (1). Both the support tube and the partition wall were described in the application. What was not expressly mentioned was that one part was set in the other. The only indication of this feature was the

² BGH, 9 April 2013 – X ZR 130/11, GRUR 2013, 809, point 11.

³ BGH, 8 July 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, point 46.

⁴ BGH, 30 January 2007 – X ZR 156/02, GRUR 2008, 578, point 15.

IV. Extension inadmissible, article 123(2) CBE

La Cour fédérale de justice est très souvent confrontée à la question suivante, à savoir si, suite à une modification, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

1. Principe

Pour évaluer cette question, la Cour fédérale de justice applique les principes présentés précédemment par Monsieur Blumer comme étant la "formule magique" et que j'ai rencontrés à d'autres occasions sous le vocable de "règle d'or".

La Cour fédérale de justice a exprimé ces principes dans toute une série de jugements, par exemple récemment dans la décision intitulée "*Procédé de cryptage*"². Il est ainsi déterminant de savoir si l'enseignement technique indiqué dans la revendication du brevet est divulgué directement et sans ambiguïté dans les pièces initiales comme appartenant à l'invention. Comme la Cour fédérale de justice l'a souvent précisé (par exemple dans la décision intitulée "*Document non reproductible*"³), les pièces initiales englobent non seulement les revendications formulées dans la demande de brevet mais également la description qui y figure et les dessins qui y sont reproduits.

2. Divulgarion par les dessins

Je souhaiterais vous montrer l'importance des dessins dans certains cas au travers de deux exemples, qui sont deux nouvelles décisions de la Cour. Ces deux décisions reposent sur le principe selon lequel les dessins sont un moyen de divulgation équivalent à la description et qu'ils peuvent donc servir de base pour l'adoption de caractéristiques restrictives.

Bougie filtrante rétrolavable

Dans la décision intitulée "*Bougie filtrante rétrolavable*"⁴, il est question d'un dispositif de filtrage de liquides. La revendication prévoit entre autres un tube porteur (33) inséré dans une cloison de séparation (1). La demande décrit à la fois le tube porteur et la cloison de séparation, mais il n'est pas indiqué expressément que l'une de ces pièces est insérée dans l'autre. Cette

² BGH, 9 avril 2013 – X ZR 130/11, GRUR 2013, 809, point 11.

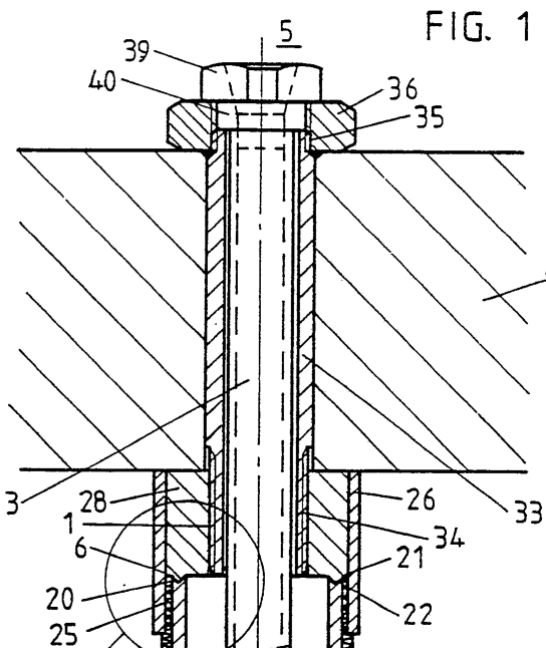
³ BGH, 8 juillet 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, point 46.

⁴ BGH, 30 janvier 2007 – X ZR 156/02, GRUR 2008, 578, point 15.

Einziger Hinweis auf dieses Merkmal war die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung, die eine entsprechende Anordnung des Tragrohrs zeigt. Der Bundesgerichtshof sah dies im konkreten Fall als ausreichende Offenbarung an.

following drawing, which showed a support tube arranged in this way. The Federal Court of Justice considered this to be sufficient disclosure in the specific case.

caractéristique n'est visible que sur le dessin reproduit à la suite, montrant la configuration correspondante du tube porteur. La Cour fédérale de justice a considéré concrètement ce dessin comme une divulgation suffisante.



Elektronenstrahltherapiesystem

In der Entscheidung "*Elektronenstrahltherapiesystem*"⁵ ging es um ein Gerät zur Behandlung von Krebserkrankungen mittels Elektronenstrahlen. Zu den im Patentanspruch aufgeführten Merkmalen gehörten unter anderem ein Gehäuse (18), eine Einrichtung zur Erzeugung von Elektronen (12) und ein Linearbeschleuniger (14, 16). Bereits im Laufe des Erteilungsverfahrens war ein zusätzliches Merkmal eingefügt worden, das vorsah, dass der Linearbeschleuniger so angeordnet ist, dass der Elektronenstrahl ihn kollinear in Richtung der Elektronenbahn verlässt. Dieses Merkmal war in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt. Als wesentlicher Vorteil der Erfindung gegenüber im Stand der Technik bekannten Systemen wurde dort allerdings hervorgehoben, dass es anders als bei bekannten Systemen keiner aufwendigen Einrichtungen bedürfe, um den Elektronenstrahl um eine Kurvenbahn zu

Electron beam therapy system

The "*Electron beam therapy system*"⁵ decision related to a device for treating cancer patients by means of electron beams. The features listed in the patent claim included a housing (18), an electron generating means (12) and a linear accelerator (14, 16). In the course of the proceedings for grant, an additional feature was added that provided that the linear accelerator was positioned so that the generated electron beam exited it collinearly in the direction of electron travel. Although the description did not expressly mention this feature, it did indicate that a key advantage of the invention over prior-art systems was that, unlike conventional systems, no expensive equipment was needed to direct the electron beam along a curvilinear line. In these circumstances, the Federal Court of Justice considered the following drawing to be sufficient disclosure:

Système de traitement par faisceau d'électrons

Dans la décision intitulée "*Système de traitement par faisceau d'électrons*"⁵, il est question d'un appareil destiné au traitement des cancers au moyen de faisceaux d'électrons. Les caractéristiques présentées dans la revendication se composent notamment d'une enveloppe (18), de moyens de production d'électrons (12) et d'un accélérateur linéaire (14, 16). Pendant la procédure de délivrance, une caractéristique a été ajoutée, laquelle prévoyait que l'accélérateur linéaire soit installé à une position telle que le faisceau d'électrons sorte de cet accélérateur d'une manière collinéaire dans la direction de déplacement des électrons. Cette caractéristique n'a pas été indiquée expressément dans la description. On a toutefois prétendu que cette invention présentait comme avantage majeur par rapport aux systèmes connus de l'état de la technique le fait que ce nouveau

⁵ BGH, 24. Januar 2012 – X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 32.

⁵ BGH, 24 January 2012 – X ZR 88/09, GRUR 2012, 475, point 32.

⁵ BGH, 24 janvier 2012 – X ZR 88/09, GRUR 2012, 475, point 32.

lenken. Vor diesem Hintergrund sah der Bundesgerichtshof die nachfolgend wiedergegebene Figur als ausreichende Offenbarung an:

Le système ne nécessitait pas d'autres dispositifs lourds et onéreux, contrairement aux systèmes connus, pour guider le faisceau d'électrons autour d'une trajectoire courbe. Dans ces conditions, la Cour fédérale de justice a considéré la figure représentée ci-après comme une divulgation suffisante.

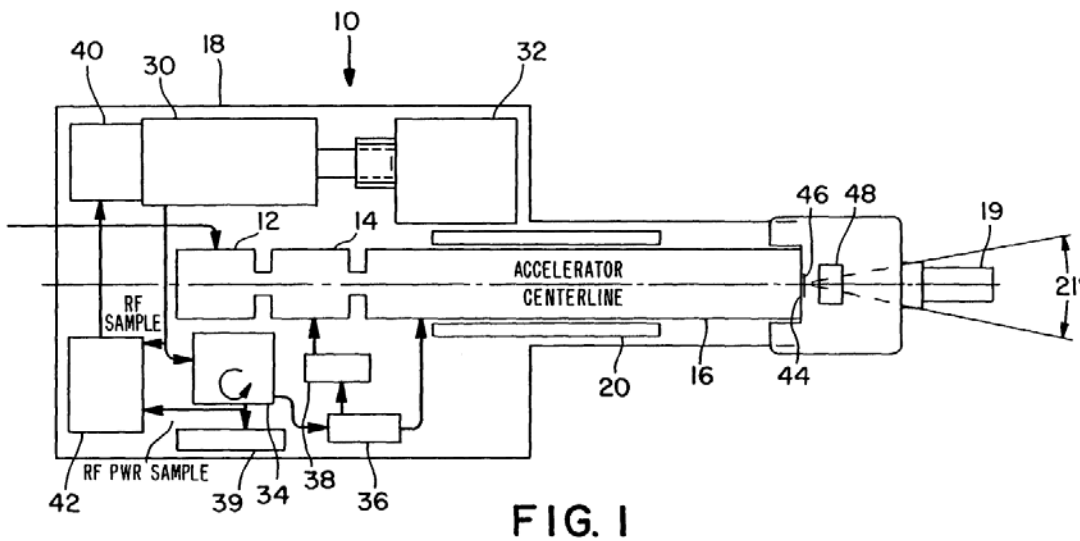


FIG. 1

3. Erweiterung, Neuheit und Priorität

Die Anforderung, dass die Erfindung unmittelbar und eindeutig offenbart sein muss, finden Sie nicht nur im Zusammenhang mit Artikel 123 Abs. 2 EPÜ, sondern, wie Herr Blumer schon aufgezeigt hat, auch im Zusammenhang mit Artikel 54 Abs. 1 EPÜ. Für die Frage, ob die Erfindung durch ein zum Stand der Technik gehörendes Dokument bereits vorweggenommen wurde, kommt es ebenfalls darauf an, ob die beanspruchte technische Lehre in diesem Dokument unmittelbar und eindeutig offenbart ist. Der Bundesgerichtshof betont in fast allen Entscheidungen, die ich Ihnen heute vorstelle, dass insoweit dieselben Maßstäbe heranzuziehen sind wie bei Artikel 123 Abs. 2 EPÜ. Er wendet diese Maßstäbe darüber hinaus auch im Zusammenhang mit Artikel 87 Abs. 1 EPÜ an, nämlich bei der Frage, ob eine frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, dieselbe Erfindung betrifft.

Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich nochmals auf einen Unterschied hinweisen, den schon Herr Blumer hervorgehoben hat: Im Zusammenhang mit Artikel 54 Abs. 1 EPÜ ist ausschließlich von Bedeutung, ob in dem älteren Dokument die vom

3. Extension, novelty and priority

That an invention must be disclosed directly and unambiguously is required not only under Article 123(2) EPC, but also – as already demonstrated by Mr Blumer – under Article 54(1) EPC. Whether the invention was already anticipated by a prior-art document also depends on whether the technical teaching claimed is directly and unambiguously disclosed in that document. The Federal Court of Justice has observed in almost all the decisions presented to you today that, to determine this, the same standards have to be applied as under Article 123(2) EPC. It also applies these standards in the context of Article 87(1) EPC, namely when deciding whether an earlier application from which priority is claimed relates to the same invention.

To rule out any misunderstandings, I would like to draw your attention once again to a distinction already highlighted by Mr Blumer: for the purposes of Article 54(1) EPC, all that matters is whether the technical teaching claimed by the patent is

3. Extension, nouveauté et priorité

L'exigence selon laquelle l'invention doit être divulguée directement et sans ambiguïté ne se trouve pas seulement en liaison avec l'article 123(2) CBE mais également, comme Monsieur Blumer l'a montré, en liaison avec l'article 54(1) CBE. Pour savoir si l'invention est antériorisée par un document appartenant à l'état de la technique, il convient également d'établir si l'enseignement technique revendiqué dans ce document est divulgué directement et sans ambiguïté. La Cour fédérale de justice souligne dans presque toutes les décisions que je vous présente aujourd'hui qu'il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux indiqués à l'article 123(2) CBE. La Cour utilise par ailleurs ces critères aussi en liaison avec l'article 87(1) CBE, c'est-à-dire pour établir si la même invention fait l'objet d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée.

Pour éviter tout malentendu, je tiens à rappeler une différence que Monsieur Blumer a déjà évoquée : dans le cadre de l'article 54(1) CBE, il importe exclusivement de vérifier si l'enseignement technique revendiqué par le brevet est divulgué dans le

Patent beanspruchte technische Lehre offenbart ist. Die zusätzliche Voraussetzung, dass die Lehre in dem älteren Dokument als zur Erfindung gehörend offenbart sein muss, gilt nur für Artikel 123 Abs. 2 und Artikel 87 Abs. 1 EPÜ.

4. Zwischenverallgemeinerungen

Wenn es einen Bereich gibt, in dem am häufigsten über Unterschiede zwischen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern berichtet wird, dann ist dies nach meiner Einschätzung die Frage, inwieweit der Anmelder berechtigt ist, Verallgemeinerungen vorzunehmen. Hierbei geht es zum einen um Fälle, in denen der Anspruch um Merkmale eines Ausführungsbeispiels ergänzt wird, hierbei aber nicht alle Merkmale dieses Beispiels aufgegriffen werden. Zum anderen geht es um Fälle, in denen ein in der Anmeldung enthaltener Anspruch hinsichtlich bestimmter Merkmale verallgemeinert wird.

4.1 Aufnahme einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht es dem Anmelder grundsätzlich frei, nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Patentanspruch zu übernehmen. Dies hört sich möglicherweise anders an als das, was Sie vor wenigen Minuten von Herrn Blumer gehört haben. Der Bundesgerichtshof lässt aber auch in diesem Zusammenhang keinen Zweifel daran, dass der Anmelder stets nur Kombinationen beanspruchen darf, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann.

Nicht zulässig ist danach insbesondere das bereits angesprochene "Rosinenpicken". Der Anmelder darf Merkmale, die nach der Anmeldung zwingend zusammengehören, nicht einzeln beanspruchen. Ob mehrere Merkmale in diesem Sinne zwingend zusammengehören, ist allerdings nicht allein nach den in der Anmeldung formulierten Ansprüchen zu beurteilen, sondern anhand des gesamten Inhalts der ursprünglich eingereichten Unterlagen. Dass Ausführungsformen, bei denen nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels verwirklicht sind, zur Erfindung gehören, kann sich mithin auch aus der Beschreibung oder aus dem Gesamtzusammenhang der Anmeldung ergeben. Möglicherweise liegt darin ein gewisser Unterschied zur Entscheidungspraxis mancher Beschwerdekammern, die diese Frage nicht im

disclosed in the prior document. The additional requirement that the teaching must be disclosed in the prior document as forming part of the invention applies solely for the purposes of Articles 123(2) and 87(1) EPC.

4. Intermediate generalisations

It seems to me that differences between the decision-making practices of the Federal Court of Justice and the boards of appeal are most frequently reported in relation to the extent to which applicants are entitled to generalise. This is relevant where some but not all features of an embodiment are added to a claim and where certain features of a claim contained in the application are later generalised.

4.1 Incorporating certain embodiment features

According to the Federal Court of Justice's case law, applicants are, as a rule, free to single out individual embodiment features for incorporation in a patent claim. That may seem to contradict what you just heard from Mr Blumer. But here, too, the Federal Court of Justice is very clear that applicants may only ever claim combinations that the skilled person can derive from the application as filed as a possible form of the invention.

This means that the practice of "cherry picking" in particular is inadmissible. Applicants cannot draw up separate claims for features that, based on the application, are inextricably linked. Whether multiple features are inextricably linked cannot be assessed solely on the basis of the claims formulated in the application however, but rather on the basis of the content of the originally filed documents as a whole. It is therefore possible to derive from the description or the overall context of the application that forms of implementation which make use of only certain features of an embodiment are part of the invention. This may diverge somewhat from the decision-making practice of certain boards of appeal, which on occasion take a stricter view of this, not necessarily on principle, but possibly in their practical approach in

document antérieur. La condition supplémentaire, à savoir que l'enseignement figurant dans le document antérieur doit être divulgué comme appartenant à l'invention, ne s'applique que pour l'article 123(2) et l'article 87(1) CBE.

4. Généralisations intermédiaires

S'il existe un domaine où il est le plus fréquemment fait mention de différences entre la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et la pratique décisionnelle des chambres de recours, c'est celui de la mesure dans laquelle le demandeur est en droit de procéder à des généralisations. Il s'agit ici, d'une part, des cas où les revendications sont complétées par des caractéristiques d'un mode de réalisation mais où toutes les caractéristiques de l'exemple ne sont pas reprises. Il s'agit, d'autre part, des cas où l'une des revendications de la demande, portant sur des caractéristiques données, est généralisée.

4.1 Reprise de quelques caractéristiques d'un mode de réalisation

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, le demandeur est en principe libre de ne reprendre que quelques caractéristiques d'un mode de réalisation dans les revendications de son brevet. Cela diffère peut-être de ce que Monsieur Blumer vous a présenté il y a quelques minutes. La Cour fédérale de justice ne laisse cependant aucun doute quant au fait que le demandeur peut toujours revendiquer uniquement les combinaisons pouvant être déduites des pièces initiales par l'homme du métier comme étant une représentation possible de l'invention.

Il n'est pas admissible notamment de prendre uniquement la meilleure part du gâteau. Le demandeur ne doit pas revendiquer séparément des caractéristiques qui constituent un tout dans la demande. On déterminera si plusieurs caractéristiques vont obligatoirement ensemble, non seulement d'après les revendications formulées dans la demande mais également au vu du contenu global des pièces initiales. On peut déduire aussi de la description ou du contexte global de la demande que des modes de réalisation montrant uniquement certaines caractéristiques d'un exemple de réalisation appartiennent à l'invention. Il y a là peut-être une différence par rapport à la pratique décisionnelle de certaines chambres de recours qui jugent cet aspect plus sévèrement, non pas d'un point de vue

Grundsatz, aber möglicherweise in der Anwendung auf den einzelnen Fall mitunter strenger beurteilen.

Drehmomentübertragungseinrichtung

Als Beispiel dafür, wie der Bundesgerichtshof diese Grundsätze in der Praxis anwendet, möchte ich Ihnen die Entscheidung "*Drehmomentübertragungseinrichtung*"⁶ vorstellen. Dort ging es um ein Patent für eine besonders ausgestaltete Kupplung für Kraftfahrzeugmotoren, zu deren Merkmalen – unter anderem – zwei coaxial angeordnete Schwungmassen gehörten, die zueinander verdrehbar sind. In Anspruch 1 der Anmeldung war als zusätzliches Merkmal vorgesehen, dass die beiden Schwungmassen zueinander axial verlagerbar sind. Dieses Merkmal war in Anspruch 1 des erteilten Patents nicht mehr enthalten.

Das Bundespatentgericht hatte das Patent aus zwei Gründen widerrufen: Zum einen seien in der Anmeldung nur Ausführungsformen beschrieben, bei denen neben zwei Schwungmassen auch ein Kraftspeicher vorhanden sei; dieser Kraftspeicher müsse deshalb als Merkmal im Patentanspruch vorgesehen sein. Zum anderen gehörten die in Anspruch 1 der Anmeldung vorgesehenen Merkmale "verdrehbar" und "axial verlagerbar" zwingend zusammen; deshalb müssten beide Merkmale im Patentanspruch vorgesehen sein.

Der Bundesgerichtshof hat diese Entscheidung im Ergebnis bestätigt. Er hat aber klargestellt, dass das erste der vom Bundespatentgericht angeführten Argumente nicht valide ist. Auch wenn in der Anmeldung nur Ausführungsbeispiele mit Kraftspeicher beschrieben waren, ergab sich aus dem Umstand, dass der in der Anmeldung enthaltene Anspruch 1 ein solches Merkmal nicht vorsah, hinreichend deutlich, dass auch Ausführungsformen ohne Kraftspeicher als zur Erfindung gehörend beansprucht sind. Das zweite vom Bundespatentgericht angeführte Argument hielt der Bundesgerichtshof hingegen für stichhaltig. Er kam ebenso wie das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis, dass die beiden Merkmale "verdrehbar" und "axial verlagerbar" nach der

individual cases.

Torque transmitting device

The "*Torque transmitting device*"⁶ decision is a good example of how the Federal Court of Justice applies these principles in practice. That decision related to a patent for a specially designed clutch for automobile engines, with features including two coaxially arranged flywheel masses that were able to rotate relative to one another. Claim 1 of the application contained an additional feature according to which the two flywheel masses were axially adjustable relative to one another, but that feature was no longer included in claim 1 of the patent as granted.

The Federal Patent Court revoked the patent for two reasons: firstly, since the application only described embodiments featuring, in addition to two flywheel masses, an energy accumulator, such an energy accumulator had to be included as a feature in the patent claim. Secondly, since the features "able to rotate" and "axially adjustable" in claim 1 of the application were inextricably linked, both features had to be included in the patent claim.

Although the Federal Court of Justice ultimately upheld the Federal Patent Court's decision, it considered its first argument invalid. Even if the application described only embodiments with an energy accumulator, it was sufficiently clear from the absence of such a feature in claim 1 of the application that embodiments without an energy accumulator were also claimed as forming part of the invention. The Federal Court of Justice endorsed, however, the Federal Patent Court's second argument. Like the Federal Patent Court, it concluded that based on the application the two features "able to rotate" and "axially adjustable" were inextricably linked and therefore neither of them could be claimed in isolation. The key factor here was not

théorique global mais parfois dans certains cas concrets.

Dispositif de transmission d'un couple de rotation

Pour vous montrer comment la Cour fédérale de justice met en pratique ces principes, je souhaiterais vous présenter la décision intitulée "*Dispositif de transmission d'un couple de rotation*"⁶. Cette décision concerne un brevet portant sur un embrayage destiné spécialement à des moteurs automobiles. Ce système se caractérise, entre autres, par deux masses d'inertie disposées de manière coaxiale, lesquelles peuvent tourner l'une par rapport à l'autre. La revendication 1 de la demande prévoyait une caractéristique supplémentaire selon laquelle les deux masses d'inertie pouvaient être déplacées de manière axiale l'une par rapport à l'autre. Cette caractéristique ne figurait plus dans la revendication 1 du brevet délivré.

Le Tribunal fédéral des brevets avait révoqué le brevet pour deux raisons : d'une part, la demande ne décrivait que des modes de réalisation où il y avait un accumulateur de force en plus des deux masses d'inertie et cet accumulateur de force devait donc être prévu comme caractéristique dans la revendication du brevet ; d'autre part, les caractéristiques prévues dans la revendication 1 de la demande selon lesquelles les masses d'inertie pouvaient "tourner l'une par rapport à l'autre" et "être déplacées de manière axiale" allaient obligatoirement ensemble, d'où la nécessité de prévoir ces deux caractéristiques dans la revendication du brevet.

La Cour fédérale de justice a confirmé cette décision. Elle a précisé cependant que le premier des arguments avancés par le Tribunal fédéral des brevets n'était pas valable. Même si la demande ne décrit que des exemples de réalisation avec accumulateur de force, le fait que la revendication 1 de la demande ne prévoyait pas cette caractéristique indique de manière suffisamment claire que même des modes de réalisation sans accumulateur de force sont revendiqués comme faisant partie de l'invention. La Cour fédérale de justice considère en revanche le deuxième argument du Tribunal fédéral des brevets comme solide. Tout comme le Tribunal, la Cour est parvenue à la conclusion suivante, à savoir que les

⁶ BGH, 11. September 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49.

⁶ BGH, 11 September 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49.

⁶ BGH, 11 septembre 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49.

Anmeldung zwingend zusammengehörten und deshalb nicht eines dieser Merkmale isoliert beansprucht werden darf. Ausschlaggebend dafür war nicht allein der in der Anmeldung formulierte Anspruch 1, sondern der gesamte Inhalt der Anmeldung, der an keiner Stelle erkennen ließ, dass es ausreicht, wenn die Schwungmassen gegeneinander verdrehbar, nicht aber axial verschiebbar sind.

4.2 Unmittelbare Offenbarung

Die Kriterien, die der Bundesgerichtshof für die Frage heranzieht, ob einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels isoliert in den Anspruch übernommen werden dürfen, sind dieselben, die er auch sonst im Zusammenhang mit Artikel 123 Abs. 2 EPÜ heranzieht. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen nachfolgend einige neuere Entscheidungen vorstellen, in denen es um die Frage ging, ob bestimmte Merkmale in der Anmeldung eindeutig und unmittelbar offenbart sind.

Fälschungssicheres Dokument

Einen etwas komplexen Sachverhalt hatte der Bundesgerichtshof in der bereits erwähnten Entscheidung "*Fälschungssicheres Dokument*"⁷ zu beurteilen. Dort ging es um ein Verfahren zur Herstellung eines Dokuments aus einem Originalbild, das Linien, Punkte oder Wirbel aufweist. Nach Anspruch 1 des erteilten Patents sollte dieses Originalbild mit einem Gittermuster überlagert werden, dessen Teilungsabstand von demjenigen Teilungsabstand abweicht, mit dem gängige Kopiergeräte eine Vorlage abtasten. In Anspruch 1 der Anmeldung war demgegenüber vorgesehen, dass die im Originalbild enthaltenen Linien, Punkte oder Wirbel selbst ein Gittermuster mit dem genannten Teilungsabstand bilden. Im Vergleich dazu bezog sich die erteilte Fassung des Patents weder auf eine Verallgemeinerung noch auf eine Einschränkung, sondern auf eine andere Erfindung.

Die Anmeldung enthielt daneben aber noch einen Anspruch 13, der vorsah, ein Dokument dadurch herzustellen, dass ein Originaldokument kopiert wird und der hierbei eingesetzte Abtastabstand vom Teilungsabstand des Originaldokuments abweicht. Die Patentinhaberin machte nun geltend, mit dem in Anspruch 13 der Anmeldung vorgese-

just the application's claim 1 but rather the content of the application as a whole, which at no point indicated that flywheel masses able to rotate relative to one another but not axially adjustable relative to one another would suffice.

4.2 Direct disclosure

The criteria used by the Federal Court of Justice to assess the admissibility of singling out individual features of an embodiment for incorporation in the claim are the same as those it otherwise uses for the purposes of Article 123(2) EPC. To illustrate this, I will present some recent decisions in which the court had to decide whether certain features were directly and unambiguously disclosed in the application.

Non-replicable document

The Federal Court of Justice had a somewhat complex matter to consider in the aforementioned "*Non-replicable document*"⁷ decision. That decision concerned a method for making a document using an original image comprising lines, dots or swirls. According to claim 1 of the patent as granted, the original image had to be overlaid with a grid pattern having a pitch distance slightly more or less than the scanning pitch distance in conventional photocopiers. Claim 1 of the application however provided that the lines, dots or swirls contained in the original image constituted a grid pattern having the specified pitch distance. Thus, the patent as granted neither generalised nor limited the earlier claim, but was instead directed to a different invention altogether.

The application also contained a claim 13, which related to a method for making a document by copying an original document, where the scanning pitch distance set differed from the pitch distance of the original document. The patent proprietor argued that the copy process as claimed in the application involved overlaying the original image

deux caractéristiques selon lesquelles les masses d'inertie peuvent "tourner l'une par rapport à l'autre" et "être déplacées de manière axiale" vont obligatoirement ensemble d'après la demande et donc que ces caractéristiques ne peuvent pas être revendiquées de manière isolée. Sont déterminantes pour cela non seulement la revendication 1 de la demande mais également l'ensemble de la demande, qui à aucun endroit ne laisse entendre qu'il suffit que les masses d'inertie tournent l'une par rapport à l'autre sans être déplacées de manière coaxiale.

4.2 Divulgation directe

Les critères utilisés par la Cour fédérale de justice pour décider si les différentes caractéristiques d'un exemple de réalisation peuvent être revendiquées de manière isolée sont les mêmes que ceux utilisés en liaison avec l'article 123(2) CBE. Pour illustrer ceci, je souhaiterais vous présenter ci-après quelques décisions plus récentes où il s'agit de savoir si certaines caractéristiques sont divulguées directement et sans ambiguïté dans la demande.

Document non reproductible

La Cour fédérale de justice a eu une affaire quelque peu complexe à juger dans la décision déjà évoquée, intitulée "*Document non reproductible*"⁷. Il s'agissait là d'un procédé visant à élaborer un document à partir d'une image originale constituée de lignes, de points ou de spirales. D'après la revendication 1 du brevet délivré, l'image originale devait être recouverte d'un motif de grille dont le pas diverge du pas de balayage d'appareils de reproduction courants. Dans la revendication 1 du brevet délivré, il était prévu en revanche que les lignes, les points ou les spirales contenus dans l'image originale forment eux-mêmes un motif de grille avec un pas tel que décrit précédemment. La version délivrée du brevet ne constitue donc ni une généralisation ni une limitation mais une autre invention.

La demande contenait en outre une revendication 13, laquelle prévoyait d'élaborer un document en reproduisant un document original avec un pas de balayage divergeant du pas du document original. Le titulaire du brevet a alors fait valoir qu'avec le procédé de reproduction prévu dans la revendication 13 de la demande,

⁷ BGH, 8. Juli 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 62.

⁷ BGH, 8 July 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, point 62.

⁷ BGH, 8 juillet 2010 – Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, point 62.

henen Kopiervorgang werde das Originalbild mit einem Gittermuster überlagert, das aufgrund der beim Kopiervorgang eintretenden Erwärmung des Papiers die in Anspruch 1 des erteilten Patents vorgesehenen Merkmale aufweise.

Der Bundesgerichtshof hielt es für möglich, dass bei dem Verfahren nach Anspruch 13 der Anmeldung die behaupteten Wirkungen eintreten und dass dies für den Fachmann erkennbar war. Er kam dennoch zu dem Ergebnis, dass das im erteilten Patent beanspruchte Verfahren in der Anmeldung nicht unmittlbar und eindeutig offenbart war. Als entscheidend dafür sah er an, dass der Fachmann die maßgeblichen Zusammenhänge nicht allein aufgrund der Ausführungen in der Patentanmeldung erkennen konnte, sondern hierzu weitergehende Überlegungen anstellen musste.

Polymerschaum

Ein ähnliches Problem stellte sich in der Entscheidung "*Polymerschaum*"⁸. Dort ging es um ein Verfahren zur Herstellung eines Schaums durch Schmelzmischen einer Zusammensetzung bestimmter Polymere mit expandierbaren Mikrokugeln. In Anspruch 1 des erteilten Patents war vorgesehen, zunächst die Polymerzusammensetzung zu schmelzen und erst danach die Mikrokugeln hinzuzufügen. In Anspruch 1 der Anmeldung war demgegenüber nicht ausdrücklich festgelegt, in welcher zeitlichen Reihenfolge die Verfahrensschritte "schmelzen" und "mischen" stattfinden sollen. Die Beschreibung enthielt hierzu ebenfalls keine ausdrücklichen Angaben. Nach dem Vortrag der Patentinhaberin konnte der Fachmann aber aus den in der Beschreibung enthaltenen Temperaturangaben entnehmen, dass die Polymerzusammensetzung schon vor der Zugabe der Mikrokugeln in geschmolzenem Zustand war.

Der Bundesgerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass dem Begriff "Schmelzmischen" keine Hinweise auf die zeitliche Reihenfolge entnommen werden können. Er sah es aber als ausreichende Offenbarung an, **wenn** den in der Anmeldung enthaltenen Temperaturangaben aus Sicht des Fachmanns ohne weiteres zu entnehmen war, dass die Polymerzusammensetzung vor dem Mischen bereits in geschmolzenem Zustand vorlag. Da diese Frage zwischen den Parteien umstritten und ungeklärt war, verwies der Bundesge-

with a grid pattern that exhibited the features of claim 1 of the patent as granted on account of heating of the paper during the copy process.

The Federal Court of Justice held that the asserted effects might conceivably occur in the method according to the application's claim 13 and that the skilled person would recognise that. Nevertheless it concluded that the method claimed in the patent as granted was not directly and unambiguously disclosed in the application. What was key, according to the court, was that the skilled person would be unable to recognise the relevant associations solely on the basis of what was stated in the patent application without giving further thought to the matter.

Polymer foam

A similar problem was dealt with in the "*Polymer foam*"⁸ decision. It concerned a process for the preparation of a foam by melt-mixing a composition of specific polymers with expandable microspheres. According to claim 1 as granted, the polymer composition was melted first and then the microspheres were added. By contrast, claim 1 as filed did not expressly specify the chronological order in which the "melting" and "mixing" process steps should take place. Nor did the description contain any explicit information on this. The patent proprietor argued that the skilled person could derive from the temperature values in the description that the polymer composition was melted before the microspheres were added.

The Federal Court of Justice concluded that the chronological order could not be derived from the term "melt-mixing". However, it held the disclosure to be sufficient **if** the skilled person could readily derive from the temperature values contained in the application that the polymer composition was already melted before the mixing step. This being an unsettled point of dispute between the parties, the Federal Court of Justice referred the case back to the Federal Patent Court.

l'image originale serait recouverte d'un motif de grille présentant les caractéristiques prévues dans la revendication 1 du brevet délivré, en raison du réchauffement du papier causé par le procédé de reproduction.

La Cour fédérale de justice a considéré qu'il était possible que les influences avancées interviennent dans le procédé selon la revendication 13 de la demande et que l'homme du métier pouvait être en mesure de les reconnaître. La Cour a cependant abouti à la conclusion que le procédé revendiqué dans le brevet délivré n'était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande. Elle a estimé qu'il était déterminant que l'homme du métier ne pouvait pas reconnaître les conditions décisives seulement à partir des réalisations exposées dans la demande de brevet, sans engager des réflexions plus approfondies.

Mousse polymère

La décision intitulée "*Mousse polymère*"⁸ posait un problème similaire. Il s'agissait là d'un procédé visant à obtenir une mousse par un mélange à l'état fondu d'une composition de polymères donnés avec des microsphères expansibles. La revendication 1 du brevet délivré prévoyait tout d'abord de fondre la composition de polymères et ensuite seulement d'ajouter les microsphères. En revanche, dans la revendication 1 de la demande, il n'était pas indiqué expressément dans quel ordre les phases de "fusion" et de "mélange" devaient avoir lieu. La description ne contenait pas non plus d'indication précise à ce sujet. D'après l'exposé du titulaire du brevet, l'homme du métier pouvait déduire néanmoins des températures indiquées dans la description que la composition de polymères était déjà à l'état fondu avant l'ajout des microsphères.

La Cour fédérale de justice a abouti à la conclusion que le terme "mélange à l'état fondu" ne pouvait pas donner d'indication sur l'ordre des différentes phases dans le temps. La Cour a considéré cependant que la divulgation était suffisante **si** l'homme du métier pouvait comprendre d'après les températures indiquées dans la demande, sans autre formalité, que la composition de polymères se trouvait déjà à l'état fondu avant le mélange. Cette question étant contestée par les parties et irrésolue, la Cour fédérale de

⁸ BGH, 17. Juli 2012 – X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124 Rn. 52.

⁸ BGH, 17 July 2012 – X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124, point 52.

⁸ BGH, 17 juillet 2012 – X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124, point 52.

richtshof den Fall an das Bundespatentgericht zurück.

4.3 Offenbarung als zur Erfindung gehörend

Wie ich bereits eingangs dargelegt habe, genügt es im Zusammenhang mit Artikel 123 Abs. 2 EPÜ nicht, wenn ein bestimmtes Merkmal in der Anmeldung offenbart ist. Aus dem Inhalt der Anmeldung muss vielmehr auch hervorgehen, dass dieses Merkmal zur beanspruchten Erfindung gehört.

UV-unempfindliche Druckplatte

Mit diesem Unterschied befasste sich der Bundesgerichtshof vor nicht allzu langer Zeit in der Entscheidung "*UV-unempfindliche Druckplatte*"⁹. Dort ging es um die Priorität einer Entgegenhaltung. Dafür sind, wie ich bereits erwähnt habe und wie der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung ausdrücklich betont hat, dieselben Grundsätze maßgeblich wie für Artikel 123 Abs. 2 EPÜ.

Die in Rede stehende Anmeldung betraf ein Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte mit einer fotoempfindlichen Zusammensetzung in einem alkalischen Entwickler. In Anspruch 1 war vorgesehen, dass die fotoempfindliche Zusammensetzung unempfindlich gegen ultraviolettes Licht ist. Dieses Merkmal war in der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wurde, an keiner Stelle ausdrücklich erwähnt. Bei den bereits in der früheren Anmeldung beschriebenen Ausführungsbeispielen kamen jedoch Zusammensetzungen zum Einsatz, die aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften UV-unempfindlich sind.

Der Bundesgerichtshof hat bei dieser Ausgangslage ein Prioritätsrecht verneint. Er hielt es zwar für möglich, dass es für den Fachmann unmittelbar erkennbar und damit implizit offenbart ist, dass die in den Ausführungsbeispielen eingesetzten Zusammensetzungen unempfindlich gegen ultraviolettes Licht sind. Er kam aber zu dem Ergebnis, dass dieser Umstand nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, weil der Fachmann aus der früheren Anmeldung keinen Hinweis darauf erhält, dass die Unempfindlichkeit gegen ultraviolettes Licht für die Auswahl einer erfindungsgemäßen Zusammensetzung von Bedeutung ist.

4.3 Disclosure as forming part of the invention

As I already mentioned at the outset, it is not sufficient for the purposes of Article 123(2) EPC that a specific feature is merely disclosed in the application. Rather, it must also be clear from the content of the application that it forms part of the claimed invention.

Non-UV-sensitive printing plate

The Federal Court of Justice recently dealt with this difference in the "*Non-UV-sensitive printing plate*"⁹ decision. That decision concerned the priority of a citation. As I have already mentioned and as the court stated clearly in the decision, the principles that apply in such cases are the same as those applicable under Article 123(2) EPC.

The application in question concerned a method for making a printing plate having a photosensitive composition in an alkali developer. According to claim 1 the photosensitive composition was not sensitive to UV light. The earlier application from which priority was claimed did not expressly mention that feature anywhere, but did describe embodiments using compositions which, due to their intrinsic properties, were non-UV-sensitive.

In these circumstances, the Federal Court of Justice found that priority could not be claimed. Although the lack of UV sensitivity of the compositions used in the embodiments might conceivably be immediately apparent to the skilled person and therefore be implicitly disclosed, it was not disclosed as forming part of the invention because the skilled person had been given no indication in the earlier application that a lack of UV sensitivity was significant for selecting a composition according to the invention.

justice a renvoyé l'affaire devant la Tribunal fédéral des brevets.

4.3 Divulgation comme faisant partie de l'invention

Comme je l'ai déjà expliqué au début de mon intervention, il ne suffit pas, pour respecter l'article 123(2) CBE, qu'une caractéristique donnée soit divulguée dans la demande. Le contenu de la demande doit permettre par ailleurs de déterminer si cette caractéristique appartient à l'invention revendiquée.

Plaque d'impression non sensible aux UV

La Cour fédérale de justice s'est penchée récemment sur cette différence dans la décision intitulée "*Plaque d'impression non sensible aux UV*"⁹. Il s'agissait là de la priorité d'un document cité. Pour cela, comme je l'ai déjà évoqué et comme la Cour fédérale de justice l'a souligné expressément dans cette décision, les mêmes principes que ceux applicables à l'article 123(2) CBE sont déterminants.

La demande en question concernait un procédé de fabrication d'une plaque d'impression avec une composition photosensible dans un agent de développement alcalin. La revendication 1 prévoyait que la composition photosensible ne soit pas sensible à la lumière ultraviolette. Cette caractéristique n'était mentionnée expressément à aucun endroit de la demande antérieure dont la priorité était revendiquée. Or les exemples de réalisation décrits dans la demande antérieure utilisaient des compositions qui n'étaient pas sensibles aux UV en raison de leurs propriétés intrinsèques.

Dans cette situation, la Cour fédérale de justice a refusé que soit accordé un droit de priorité. Elle a considéré toutefois qu'il était possible que l'homme du métier reconnaisse directement et donc qu'il était implicitement divulgué que les compositions utilisées dans les exemples de réalisation ne sont pas sensibles à la lumière ultraviolette. La Cour a abouti cependant à la conclusion que cette circonstance n'était pas divulguée comme appartenant à l'invention parce que rien n'indiquait à l'homme du métier dans la demande antérieure que l'absence de sensibilité à la lumière ultraviolette était importante pour le choix d'une composition conforme à l'invention.

⁹ BGH, 14. August 2012 – X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 ff.

⁹ BGH, 14 August 2012 – X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133, point 31 ff.

⁹ BGH, 14 août 2012 – X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133, point 31 s.

4.4 Verallgemeinerungen gegenüber dem in der Anmeldung formulierten Anspruch

Der Grundsatz, dass der Gegenstand einer Anmeldung nicht nur durch die darin formulierten Ansprüche, sondern auch durch Beschreibung und Zeichnungen bestimmt wird, findet in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch dann Anwendung, wenn es um die Verallgemeinerung von Merkmalen geht.

Kommunikationskanal

Mit diesem Aspekt hat sich der Bundesgerichtshof zuletzt in der Entscheidung "*Kommunikationskanal*"¹⁰ befasst. Dort ging es um eine Mobilfunkstation mit einem Datenkanal und mehreren Steuerkanälen, die so eingerichtet ist, dass die Übertragung im Datenkanal erst dann beginnt, wenn die Übertragung in den Steuerkanälen bereits begonnen hat. In Anspruch 1 der Anmeldung war zusätzlich vorgesehen, dass die Übertragung nach einem bestimmten technischen Verfahren (dem Frequenzduplex-Verfahren) erfolgt und dass die Steuerkanäle der Übertragung von Informationen zu bestimmten Systemparametern (Übertragungsleistung und Bitrate) dienen. Anspruch 1 des erteilten Patents war demgegenüber auf jedes Übertragungsverfahren und auf die Übertragung jeder Art von Steuerinformation auf den Steuerkanälen gerichtet.

Der Bundesgerichtshof sah diese Verallgemeinerung im konkreten Fall als zulässig an. Für ausschlaggebend sah er dabei an, dass weder die Beschreibung noch die Ausführungsbeispiele in der Anmeldung einen konkreten Bezug zum Frequenzduplex-Verfahren oder zum näheren Inhalt der auf dem Steuerkanal übertragenen Informationen aufwiesen und dass deshalb für den Fachmann schon aus der Anmeldung ohne weiteres ersichtlich gewesen sei, dass die offenbarte und beanspruchte Lehre darin besteht, die Übertragung von Informationen im Datenkanal zu unterbinden, bis die Übertragung in den Steuerkanälen begonnen hat.

Um Missverständnisse auszuschließen, möchte ich klarstellen, dass die Änderung gemäß Artikel 123 Abs. 3 EPÜ nicht zulässig gewesen wäre, weil sie ohne Zweifel zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führte. Diese Frage war

4.4 Generalisations compared with the claim formulated in the application

The principle that the subject-matter of an application is determined not only by its claims but also by the description and drawings is also applied by the Federal Court of Justice in its case law on the generalisation of features.

Communication channel

The Federal Court of Justice dealt with this aspect most recently in its "*Communication channel*"¹⁰ decision. That decision concerned a mobile radio station having a data channel and multiple control channels configured in such a way that the start of transmission in the data channel was delayed until after the start of transmission in the control channels. Also, according to claim 1 as filed, transmission followed a specific technical procedure (frequency division duplex communication), and the control channels were used to transmit information on the basis of certain system parameters (transmit power and bit rate). As granted, however, claim 1 was directed to all transmission procedures and the transmission of any kind of control information via the control channels.

The Federal Court of Justice found the generalisation to be admissible in this particular case. The crucial factor here was that neither the description nor the embodiments in the application contained a direct reference to the frequency division duplex method or the exact type of information transmitted in the control channel. Therefore it was immediately clear for the skilled person from the application that the teaching disclosed and claimed related to delaying the transmission of information in the data channel until after transmission had begun in the control channels.

To avoid any confusion, I should clarify that the amendment would not have been admissible under Article 123(3) EPC because it undoubtedly extended the scope of protection. But that was irrelevant in the case in point because,

4.4 Généralisations par rapport à la revendication formulée dans la demande

La jurisprudence de la Cour fédérale de justice applique aussi le principe selon lequel l'objet d'une demande n'est pas déterminé uniquement par les revendications qui y sont formulées mais également par la description et les dessins, dans la mesure où il s'agit d'une généralisation des caractéristiques.

Canal de communication

La Cour fédérale de justice s'est penchée dernièrement sur cet aspect dans la décision intitulée "*Canal de communication*"¹⁰. Il s'agissait là d'une station radio comprenant un canal de données et plusieurs canaux de commande, disposée de manière à ce que l'émission dans le canal de données ne commence qu'une fois l'émission dans les canaux de commande commencée. Il était prévu en plus dans la revendication 1 de la demande que l'émission soit réalisée selon un procédé technique défini (procédé duplex à répartition de fréquence) et que les canaux de commande servent à l'émission d'informations correspondant à des paramètres système donnés (puissance d'émission et débit). La revendication 1 du brevet délivré portait en revanche sur tout procédé d'émission et sur l'émission de tout type d'informations de commande dans les canaux de commande.

La Cour fédérale de justice a considéré que concrètement cette généralisation était admissible. Elle a jugé déterminant le fait que dans la demande, ni la description ni les exemples de réalisation ne faisaient concrètement référence au procédé duplex à répartition de fréquence ou au contenu plus précis des informations émises dans le canal de commande. La Cour a indiqué aussi que pour l'homme du métier, il ressort donc de manière évidente de la demande, sans autre formalité, que l'enseignement technique général divulgué consiste à empêcher l'émission d'informations dans le canal de données jusqu'au début de l'émission dans les canaux de commande.

Pour éviter tout malentendu, je souhaiterais préciser que la modification n'aurait pas été admissible selon l'article 123(3) CBE parce qu'elle conduisait incontestablement à une extension de la protection. Cette

¹⁰ BGH, 11. Februar 2014 – X ZR 107/12, GRUR 2014, 542 Rn. 32.

¹⁰ BGH, 11 February 2014 – X ZR 107/12, GRUR 2014, 542, point 32.

¹⁰ BGH, 11 février 2014 – X ZR 107/12, GRUR 2014, 542, point 32.

im konkreten Fall aber nicht relevant, weil die Änderung bereits vor Erteilung des Patents erfolgt war und der Bundesgerichtshof das Patent deshalb lediglich anhand von Artikel 123 Abs. 2 EPU zu prüfen hatte.

V. Fazit

Alles in allem meine ich, mit Recht die These vertreten zu dürfen, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern nicht auf unterschiedlichen Grundsätzen beruhen, sondern allenfalls auf Unterschieden in der Anwendung dieser Grundsätze auf einzelne Fälle. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir darin zustimmen. Unabhängig davon freue ich mich in jedem Fall auf die nachfolgende Diskussion und auf die weitere Entwicklung des Fallrechts durch den Bundesgerichtshof und durch die Beschwerdekammern.

as the amendment had already been made before the patent was granted, the Federal Court of Justice only had to examine the patent in the light of Article 123(2) EPC.

V. Conclusion

All in all, I think it is fair to say that the case law of the Federal Court of Justice and the decision-making practice of the boards of appeal are not based on different principles, but at most on differences in how these principles are applied in individual cases. I very much hope you agree with me. But even if you do not, I look forward to the discussions to follow and to seeing how the Federal Court of Justice and the boards of appeal go on to develop the case law.

question n'était pas pertinente dans ce cas concret car la modification avait déjà été réalisée avant la délivrance du brevet et la Cour fédérale de justice devait donc examiner le brevet uniquement par rapport à l'article 123(2) CBE.

V. Synthèse

Globalement je pense pouvoir défendre à juste titre la thèse selon laquelle la jurisprudence de la Cour fédérale de justice et la pratique décisionnelle des chambres de recours ne reposent pas sur des principes différents mais présentent éventuellement, dans certains cas, des différences quant à l'application de ces principes. Je serais heureux que vous partagiez cet avis. Indépendamment de ce sujet, je me réjouis des discussions à suivre et de l'évolution de la jurisprudence rendue par la Cour fédérale de justice et les chambres de recours.

ARBEITSSITZUNG**Aktuelle Entwicklungen in Recht und Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene***Vorsitz: Kai Härmand (EE)***BERICHTE NATIONALER RICHTER****CH Schweiz****Dieter BRÄNDLE****Präsident, Schweizerisches Bundespatentgericht****Jüngste Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene****I. Entscheidungen aus der Schweiz**

Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

ich berichte Ihnen über drei Entscheidungen aus der Schweiz, zwei vom Bundespatentgericht und eine vom Bundesgericht, der (einzigen) Rechtsmittelinstanz. Alle drei Entscheidungen behandeln grundsätzliche Fragen, die auch in Ihren Ländern von Interesse sein dürften.

II. Äquivalenz (S2013_001)**1. Schweiz bisher**

Der erste Fall befasst sich mit der Frage, welches die Voraussetzungen für das Vorliegen von Äquivalenz sind.

In der Schweiz war gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichts Äquivalenz gegeben, wenn

- ein Verfahren oder ein Erzeugnis, obwohl es ein oder mehrere Merkmale des Anspruchs nicht verwirklicht, diese Merkmale durch andere ersetzt, die im Rahmen der der patentierten Lösung zugrunde liegenden Aufgabe die **gleiche Funktion** wie die anspruchsgemäßen Merkmale erfüllen

(BGE 97 II 85, E. 2), [erste Frage]

und

- diese anderen, die Anspruchsmerkmale ersetzenden Merkmale zudem dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die patentierte Lehre **nahegelegt** sind

WORKING SESSION**Recent developments in European and national patent law and case law***Chair: Kai Härmand (EE)***NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS****CH Switzerland****Dieter BRÄNDLE****President, Swiss Federal Patent Court****Recent developments in European and national patent legislation and case law****I. Decisions from Switzerland**

Dear colleagues and friends,

I will be reporting on three decisions from Switzerland, two taken by its Federal Patent Court and one by its Federal Supreme Court (BGE), the (only) court of appeal. All three decisions concern fundamental issues that are likely to be of interest in your countries.

II. Equivalence (S2013_001)**1. Switzerland in the past**

The first case relates to the criteria for equivalence.

In the past in Switzerland, according to Supreme Court case law, equivalence existed if

- a process or product, although not embodying one or more features of the claim, replaced those features with others which, in the context of the problem underlying the patented solution, performed the **same function** as the claim features

(BGE 97 II 85, E. 2), [first question]

and

- these other features replacing the claim features were also **made obvious** to the average skilled person by the patented teaching

SÉANCE DE TRAVAIL**Droit des brevets et jurisprudence au niveau européen et national : évolutions récentes***Présidence : Kai Härmand (EE)***EXPOSÉS PRÉSENTÉS PAR DES JUGES NATIONAUX****CH Suisse****Dieter BRÄNDLE****Président du Tribunal fédéral suisse des brevets****Évolutions récentes du droit des brevets et de la jurisprudence au niveau européen et national****I. Décisions des juridictions suisses**

Chers collègues, chers amis,

Mon intervention porte sur trois décisions rendues en Suisse, deux par le Tribunal fédéral des brevets, et une par le Tribunal fédéral, qui représente l'(unique) instance d'appel. Ces trois décisions traitent de questions fondamentales qui devraient également intéresser vos pays respectifs.

II. Équivalence (S2013_001)**1. Situation en Suisse jusqu'ici**

La première affaire porte sur la question de savoir dans quelles conditions il existe une équivalence :

En Suisse, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, on était en présence d'une équivalence si

- un procédé ou un produit qui, bien que ne reproduisant pas une ou plusieurs des caractéristiques de la revendication, leur en substituait d'autres qui, dans le cadre du problème sous-jacent auquel répondait la solution brevetée, remplissaient la **même fonction** que les caractéristiques de la revendication

(BGE 97 II 85, point 2 des motifs), [première question] ;

et qu'en outre...

- ces caractéristiques différentes, qui se substituaient aux caractéristiques de la revendication, étaient **rendues évidentes** par l'enseignement du brevet à un homme du métier doté de compétences normales

(BGE 97 II 85 E. 1; BGE 125 III 29 E. 3b; 115 II 490 E. 2a) [zweite Frage].

Es gab also zwei Fragen, eine nach der gleichen Funktion bzw. der Gleichwirkung und eine nach dem Naheliegen.

2. Deutschland

In Deutschland sind gemäß der Rechtsprechung des BGH drei Fragen zu beantworten:

(1) Löst die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln? (**Gleichwirkung**, entspricht obiger erster Frage)

(2) Wenn ja: Befähigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden? (**Auffindbarkeit** für den Fachmann, entspricht obiger zweiter Frage)

(3) Wenn ja: Sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht zieht, die der wortsinngemäßen gleichwertig ist? (**Gleichwertigkeit**)

(BGH Schneidmesser I und II vom 12. März 2002, GRUR 2002, 515 und 519)

3. England und Wales

In England und Wales wird gefragt:

(1) Hat die Abweichung eine wesentliche Auswirkung auf die Funktionsweise der Erfindung?

Wenn ja, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs. Wenn nein –

(2) Wäre dies (d. h. dass sich die Abweichung nicht in wesentlicher Weise auswirkt) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patents für einen Fachmann **offensichtlich** gewesen?

Wenn nein, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs. Wenn ja –

(3) Hätte ein Fachmann dennoch aus dem Text des Patentanspruchs geschlossen, dass der Patentinhaber die

(BGE 97 II 85 E. 1; BGE 125 III 29 E. 3b; 115 II 490 E. 2a) [second question].

Thus two questions had to be answered: do the features have the same function/effect, and are they obvious?

2. Germany

In Germany, according to the case law of its Federal Court of Justice (BGH), three questions have to be answered:

(1) Does the contested embodiment solve the problem underlying the invention by means which, albeit modified, objectively have the same effect? (**same effect**, corresponds to the first question above)

(2) If yes: Does the skilled person's specialised knowledge enable him to identify the modified means as having the same effect? (**accessibility** to the skilled person, corresponds to the second question above)

(3) If yes: Is the effort that this requires of the skilled person based on the sense of the technical teaching protected by the claim in such a way that the skilled person would consider the variant embodiment with its modified means as a solution of equal value to the literal solution? (**equal value**)

(BGH Schneidmesser I and II of 12 March 2002, GRUR 2002, 515 and 519)

3. England and Wales

The questions asked in England and Wales are:

(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention works?

If yes, the variant is outside the claim. If no –

(2) Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been **obvious** at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art?

If no, the variant is outside the claim. If yes –

(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee

(BGE 97 II 85, point 1 des motifs ; BGE 125 III 29, point 3.b) des motifs ; 115 II 490, point 2.a) des motifs) [deuxième question].

Deux questions se posaient donc, à savoir celle de la "même fonction" ou du "même effet", et celle de l'évidence.

2. Allemagne

En Allemagne, conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, il doit être répondu à trois questions :

(1) Le mode de réalisation attaqué résout-il le problème sous-jacent à l'invention avec des moyens, certes modifiés, mais ayant objectivement un effet identique ? (**même effet**, correspond à la première question ci-dessus)

(2) Dans l'affirmative : les connaissances de l'homme du métier lui permettent-elles de conclure que les moyens modifiés produisent des effets identiques ? (**accessibilité** pour l'homme du métier, correspond à la deuxième question ci-dessus)

(3) Dans l'affirmative : les réflexions que doit mener l'homme du métier à cet effet s'appuient-elles sur la signification de l'enseignement technique protégé par la revendication du brevet, au point qu'il peut considérer la variante et ses moyens modifiés comme une solution qui a la même valeur que la solution au sens littéral ? (**même valeur**)

(BGH Schneidmesser I et II du 12 mars 2002, GRUR 2002, 515 et 519)

3. Angleterre et Pays de Galles

En Angleterre et au Pays de Galles, les questions qui se posent sont les suivantes :

(1) La variante a-t-elle un effet essentiel sur la manière dont l'invention fonctionne ?

Dans l'affirmative, elle n'est pas comprise dans la revendication. Dans la négative –

(2) Cela (à savoir le fait que la variante n'ait pas d'effet essentiel) aurait-il été **évident** pour un homme du métier à la date de publication du brevet ?

Dans la négative, la variante n'est pas comprise dans la revendication. Dans l'affirmative –

(3) Un homme du métier aurait-il néanmoins déduit de la formulation de la revendication que le titulaire du

buchstäbliche Übereinstimmung mit der primären Bedeutung als ein entscheidendes Erfordernis der Erfindung verstanden wissen wollte?

Wenn ja, so liegt die Variante außerhalb des Patentanspruchs.

(Improver Corporation/Remington Consumer Products Ltd; R.P.C. 1990, 181; GRUR Int. 1993, 245)

4. Schweiz neu gemäß Bundespatentgericht

Das Bundespatentgericht hat sich in einem Maßnahmeverfahren (einstweiliger Rechtsschutz) in seinem Urteil vom 21. März 2013 mit der eben dargelegten Situation in der Schweiz, in Deutschland und in England und Wales auseinandergesetzt und hat dann ausgeführt:

"Bei der Festlegung des über den Wortlaut hinausgehenden Schutzbereichs von Patenten (Äquivalenzbereich, Bereich der Nachahmung) muss bei aller Würdigung des Beitrags der Erfindung auch der Rechtssicherheit Dritter Rechnung getragen werden. Dritte müssen ohne unzumutbaren Aufwand beim Studium des Patents erkennen können, was erlaubt ist und was nicht, was gerade im Äquivalenzbereich schwierig sein kann. Die erste Frage der Gleichwirkung und die zweite Frage der Auffindbarkeit oder des Naheliegens für den Fachmann tragen diesem Interesse Rechnung, orientieren sich aber im Lichte des Anspruchsprimats (vgl. Art. 51 PatG) zu wenig am effektiven Anspruchswortlaut. Die schweizerische Rechtsprechung kennt bisher die sich am effektiven Wortlaut der Ansprüche orientierende dritte Frage der Gleichwertigkeit bei der Beurteilung der Äquivalenz nicht. Im Hinblick auf das Vertragsziel der Rechtseinheit im Zusammenhang mit der Auslegung des Schutzbereichs europäischer Patente, und um solche geht es vorliegend, sind aber einschlägige Entscheide ausländischer Gerichte bei der Auslegung zu berücksichtigen, wobei höchstrichterliche Urteile besonderes Gewicht haben (vgl. BGE 121 III 336 E. 5c S. 338; BGE 117 II 480 E. 2b S. 486 f.; BGE 137 III 170E. 2.2). In diesem Sinn ist die oben diskutierte Frage der Gleichwertigkeit auch von der schweizerischen Rechtsprechung zu berücksichtigen, und zwar sowohl bei europäischen als auch bei schweizerischen Patenten, denn diese dritte Frage gewährleistet, dass der Äquivalenzbereich in für Dritte möglichst nachvollziehbarer Weise auf Abweichungen beschränkt wird, die aus dem Wortlaut

intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention?

If yes, the variant is outside the claim.

(Improver Corporation/Remington Consumer Products Ltd; R.P.C. 1990, 181; GRUR Int. 1993, 245)

4. Switzerland in future according to its Federal Patent Court

In a judgment of 21 March 2013 in preliminary proceedings the Federal Patent Court examined the above situation in Switzerland, Germany and England/Wales and then ruled as follows:

"In determining the extent to which patent protection goes beyond the actual wording (equivalence, imitation), due allowance must be made both for the contribution made by the invention and for the legal certainty of third parties. From studying the patent, third parties must, without undue effort, be able to establish what is and is not allowed, which can be particularly difficult in relation to equivalence. The first question (same effect) and the second (accessibility or obviousness to the skilled person) take this interest into account, but in the light of the primacy of the claims (see Art. 51 PatG) they focus too little on the effective claim wording. Hitherto, in assessing equivalence, Swiss case law has disregarded the third question (equal value), which centres on the effective wording of the claims. However, in view of the treaty objective of legal unity in interpreting the extent of protection of European patents (which are the subject of the present case), relevant judgments of foreign courts must be taken into consideration for purposes of interpretation, special significance attaching to supreme-court rulings (see BGE 121 III 336 E. 5c p. 338; BGE 117 II 480 E. 2b p. 486 f.; BGE 137 III 170E. 2.2). In that respect the question of equal value as discussed above should also be considered by Swiss courts in relation to both European and Swiss patents, as that third question ensures that equivalence is confined, as comprehensibly as possible for third parties, to variants that the skilled person would, on the basis of the claim wording, identify as being open to variation and of equal value." (S2013_001)

brevet entendait signifier que le respect strict du sens premier constituait une exigence fondamentale de son invention ?

Dans l'affirmative, la variante n'est pas comprise dans la revendication.

(Improver Corporation/Remington Consumer Products Ltd ; R.P.C. 1990, 181 ; GRUR Int. 1993, 245)

4. Nouvelle situation en Suisse, suite à un jugement du Tribunal fédéral des brevets

Dans le cadre d'une procédure en matière de mesures de protection provisoire, le Tribunal fédéral des brevets a examiné, dans son jugement en date du 21 mars 2013, la situation en Suisse, en Allemagne, ainsi qu'en Angleterre et au Pays de Galles présentée ci-dessus et a déclaré ce qui suit :

"Pour déterminer l'étendue de la protection conférée par les brevets au-delà du libellé (étendue de l'équivalence, étendue de l'imitation), il convient non seulement d'apprécier à sa juste valeur la contribution de l'invention, mais il est également nécessaire de tenir compte de la sécurité juridique des tiers. En examinant le brevet, les tiers doivent être en mesure de distinguer sans efforts excessifs ce qui est permis de ce qui ne l'est pas, tâche qui peut s'avérer difficile précisément en ce qui concerne l'étendue de l'équivalence. La première question relative au "même effet" et la deuxième concernant l'"accessibilité" ou l'"évidence" pour l'homme du métier tiennent compte de cette nécessité, mais, à la lumière de la primauté des revendications (cf. article 51 de la Loi sur les brevets), elles ne s'appuient pas suffisamment sur le libellé effectif de la revendication. La jurisprudence suisse ne connaissait pas jusqu'ici la troisième question relative à la "même valeur", qui repose sur le libellé effectif des revendications, pour trancher le problème de l'équivalence. Or, eu égard à l'harmonisation juridique visée par le traité en ce qui concerne l'interprétation de l'étendue de la protection conférée par les brevets européens, car c'est bien de cela dont il s'agit en l'occurrence, il est nécessaire de prendre en considération les décisions pertinentes des juridictions étrangères, les jugements des plus hautes juridictions revêtant à cet égard une importance particulière (cf. BGE 121 III 336, point 5.c) des motifs, p. 338 ; BGE 117 II 480, point 2.b) des motifs, p. 486 s. ; BGE 137 III 170, point 2.2 des motifs). La question traitée ci-dessus concernant la "même

des Anspruchs heraus vom Fachmann als der Abweichung zugänglich und gleichwertig erkannt werden." (S2013_001)

Das heißt, nach Auffassung des Bundespatentgerichts müssen für das Vorliegen von Äquivalenz folgende Fragen kumulativ bejaht werden können:

1. Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung)
2. Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit)
3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit)

(Sie finden diesen Entscheid – wie auch alle anderen Entscheide des Bundespatentgerichts – auf unserer Website.)

Mit diesem Entscheid hat das Bundespatentgericht – in Berücksichtigung höchstrichterlicher ausländischer Entscheide – einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Harmonisierung in Europa gemacht. Filigrane Unterschiede mögen bleiben. Der BGH spricht etwa in der dritten Frage vom "Sinnegehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre", während wir – etwas bodennäher – vom "Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung" sprechen. Aber das sollte letztlich in der Praxis wohl keinen großen Unterschied machen. Und auch die englische Formulierung, dass das Äquivalent mit der dritten Frage nur dann verneint wird, wenn der Fachmann erkennt, dass das Mittel gemäß Anspruch eine wesentliche Voraussetzung der Erfindung ist, dürfte zu ähnlichen Ergebnissen führen.

That means that in the court's view, to conclude that there is equivalence, the following questions must cumulatively be answered in the affirmative:

1. Do the replaced features have the same objective function? (same effect)
2. Are the replaced features and their same objective function made obvious to the skilled person by the teaching of the patent? (accessibility)
3. After reading the wording of the claim in the light of the description, would the skilled person have considered the replaced features as a solution of equal value? (equal value)

(You can find this and all other court judgments on our website.)

With this judgment the court, having taken foreign supreme-court decisions into account, has taken a further step along the road to harmonisation in Europe. Minor differences may remain. Germany's BGH, for example, on the third question refers to the "sense of the technical teaching protected by the claim", whereas we – more prosaically – talk of the "wording of the claim in the light of the description". But ultimately that is unlikely to make much difference in practice. And similarly the English formulation – that on the basis of the third question equivalence will be denied only if the skilled person understands that the claimed means is an essential requirement of the invention – is likely to produce similar results.

valeur" doit par conséquent être prise en compte elle aussi dans la jurisprudence suisse, et ce à la fois pour les brevets européens et pour les brevets suisses, car cette troisième question garantit que l'étendue de l'équivalence est limitée, d'une manière qui soit la plus claire possible pour les tiers, aux différences que l'homme du métier, en s'appuyant sur le libellé de la revendication, reconnaît comme ayant le caractère d'une différence et comme revêtant la même valeur." (S2013_001)

Selon le Tribunal fédéral des brevets, cela signifie que, pour conclure à la présence d'une équivalence, il doit être répondu par l'affirmative aux trois questions cumulatives suivantes :

1. Est-ce que les caractéristiques substituées remplissent la même fonction objective ? (Même effet)
2. Est-ce que les caractéristiques substituées et leur même fonction objective sont rendues évidentes à l'homme du métier par l'enseignement du brevet ? (Accessibilité)
3. Est-ce que l'homme du métier, en s'orientant selon la lettre de la revendication à la lumière de la description, aurait considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution de même valeur ? (Même valeur)

(Cette décision, ainsi que toutes les autres décisions du Tribunal fédéral des brevets, peuvent être consultées sur le site Internet du Tribunal.)

Par cette décision, le Tribunal fédéral des brevets, tenant compte de jugements rendus par les plus hautes juridictions d'autres pays, a franchi une étape supplémentaire sur la voie de l'harmonisation en Europe. Des différences infimes peuvent subsister. Ainsi, s'agissant de la troisième question, la Cour fédérale allemande de justice parle de "signification de l'enseignement technique protégé par la revendication du brevet", tandis que le Tribunal fédéral des brevets, plus pragmatique, se réfère à la "lettre de la revendication à la lumière de la description". Dans la pratique, cela ne devrait cependant pas faire une grande différence. De même, les termes employés par les tribunaux anglais devraient aboutir à des résultats comparables, puisque, selon eux, il convient de ne conclure à l'absence d'équivalence au titre de la troisième question que si l'homme du métier reconnaît que le moyen tel qu'il découle de la revendication est une condition essentielle de l'invention.

Dieser Entscheid des Bundespatentgerichts wurde – erfolglos – beim Bundesgericht angefochten. Unsere Äquivalenzfragen wurden dabei – leider, muss man sagen – nicht gerügt, sodass offen bleiben musste, wie das höchste Gericht diese Frage beurteilt.

III. Zeitliche Wirkung des Patents

1. Sachverhalt

Kurz vor Ablauf eines ergänzenden Schutzzertifikats bietet ein Generikahersteller sein – unter das Zertifikat fallendes – Generikum Ärzten zur Bestellung an, wobei er Lieferung nach Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats in Aussicht stellt.

Frage: Stellt diese Einladung zur Bestellung während der Laufzeit zur Lieferung nach Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verletzung dar?

2. Beurteilung

Das Bundespatentgericht kommt, in Einklang mit der Simvastatin-Entscheidung des BGH (X ZR 76/05 vom 5. Dezember 2006, "Simvastatin", E. 10) zu folgendem Schluss:

"Aus dem Sinn und Zweck des Verbots des Anbietens von Erzeugnissen, die Gegenstand des Schutzrechts sind, folgt, dass dem Schutzrechtsinhaber während der Laufzeit des Schutzrechts der für Erzeugnisse gewährte Schutz hinsichtlich aller Verletzungstatbestände und damit auch hinsichtlich des Anbietens ungeschmälert zur Verfügung stehen soll. Deshalb ist es jedem Dritten, solange der Schutz besteht, schlechthin verboten, das geschützte Erzeugnis anzubieten." (S2014_003)

Nur auf diesem Weg ist der Schutz während der ganzen Laufzeit gewährleistet. Dürften Generika schon früher (und natürlich zu tieferen Preisen) angeboten werden, bestünde die Gefahr, dass Bestellungen beim ESZ-Inhaber zugunsten des Generikaherstellers zurückgestellt würden.

IV. Befangenheit nebenamtlicher Richter

1. Sachverhalt

Vor dem Bundespatentgericht findet ein Prozess *Nestlé gegen Denner* (ein großer Lebensmitteldetaillist) betreffend Patentverletzung durch Vertrieb gewisser Kaffeekapseln statt. In der Spruchkammer wirkt ein nebenamtlicher Richter R., ein Teilzeitrichter, mit, der haupt-

This Patent Court judgment has been challenged – unsuccessfully – before the Supreme Court. Somewhat unfortunately, our equivalence question was not discussed, so the Supreme Court's assessment of that aspect remains to be seen.

III. Duration of patent protection

1. Facts

Shortly before expiry of a supplementary protection certificate, a generics manufacturer offers its generic drug – covered by the certificate – for doctors to order, promising delivery after the certificate has expired.

Question: Does an invitation to order a drug during the term of a supplementary protection certificate for delivery after the certificate's expiry constitute infringement?

2. Ruling

In keeping with the BGH's Simvastatin decision (X ZR 76/05 of 5 December 2006, "Simvastatin", E. 10), the Federal Patent Court has reached the following conclusion:

"The object and purpose of prohibiting the offering of protected products imply that the title holder is, for the duration of the term of protection, unrestrictedly to enjoy the protection granted for products in respect of all infringing actions and hence also in respect of offering such products. Consequently, any third party is totally prohibited from offering the protected product for as long as the protection is in force." (S2014_003)

This is the only way to guarantee protection throughout the term of protection. If it were allowable to offer generics earlier (and of course at lower prices), there would be a risk of orders from the certificate holder being deferred to the benefit of the generics manufacturer.

IV. Partiality of part-time judges

1. Facts

Nestlé v Denner (a large food retailer) is a patent infringement case pending before the Federal Patent Court, concerning the marketing of coffee capsules. The panel includes Judge R., a part-time judge who primarily works for a patent law firm. In clarifying a

Cette décision a été attaquée, sans succès, auprès du Tribunal fédéral. Les questions énoncées par le Tribunal fédéral des brevets au sujet de l'équivalence n'ont pas été commentées à cette occasion – ce que l'on peut regretter –, si bien que l'on ne connaît pas l'avis de la plus haute juridiction à ce propos.

III. Effet du brevet dans le temps

1. Exposé des faits

Peu avant l'expiration d'un certificat complémentaire de protection (CCP), un fabricant de génériques propose à des médecins de commander son générique, qui tombe sous le coup du certificat, en promettant une livraison après l'expiration du CCP.

Cette invitation à passer une commande pendant la durée du CCP, moyennant une livraison après l'expiration de celui-ci, constitue-t-elle une contrefaçon ?

2. Jugement

En accord avec la décision "Simvastatine" de la Cour fédérale allemande de justice (X ZR 76/05 du 5 décembre 2006, "Simvastatine", point 10 des motifs), le Tribunal fédéral des brevets est parvenu à la conclusion suivante :

"Il découle de l'objet et de la finalité de l'interdiction d'offrir des produits faisant l'objet du titre de protection, que la protection conférée au produit doit bénéficier sans restriction au détenteur du titre pendant la durée de celui-ci, à l'égard de tout acte constitutif de contrefaçon et donc aussi à l'égard de l'offre dudit produit. En conséquence, aussi longtemps que dure la protection, il est purement et simplement interdit à un tiers quelconque d'offrir le produit objet de la protection." (S2014_003)

Ce n'est que de cette manière que la protection est garantie pendant toute la durée du certificat. Si l'on autorisait l'offre de génériques à un stade antérieur (et à des prix évidemment plus bas), le titulaire du CCP risquerait de subir une baisse de ses commandes au profit du fabricant de génériques.

IV. Partialité d'un juge suppléant

1. Exposé des faits

Nestlé intente une action contre *Denner* (important détaillant en produits alimentaires) devant le Tribunal fédéral des brevets pour contrefaçon de brevet résultant de la vente de certaines capsules de café. La cour appelée à statuer compte dans ses rangs le juge

amtlich in einer Patentanwaltskanzlei tätig ist. Im Zusammenhang mit der Abklärung möglicher Interessenkollision in einem anderen Verfahren stellt er fest, dass ein Kanzleikollege von ihm die Migros France in einer Markensache vertritt. Es ist ihm bekannt, dass Migros France zum Konzern Migros-Genossenschafts-Bund (dem größten Detailhandelsunternehmen in der Schweiz) gehört und dass auch Denner zu diesem Konzern gehört. Richter R orientiert das Bundespatentgericht über dieses Mandat seines Kollegen. Der Präsident orientiert seinerseits die Parteien und sagt, er sehe keinen Ausstandsgrund. Die Klägerin sieht das anders und stellt ein Ausstandsbegehren. Dieses wird vom Bundespatentgericht abgewiesen. Die Klägerin wendet sich an das Bundesgericht.

Wenn Sie jetzt denken, interessant, betrifft mich aber nicht, weil es bei uns keine Teilzeitrichter gibt und schon gar nicht solche, die hauptamtlich als Patentanwälte tätig sind, dann muss ich Ihnen sagen, noch nicht – aber bald. Ich komme darauf zurück.

2. Beurteilung

Das Bundesgericht geht bei seiner Beurteilung (BGE 139 III 433) von seiner Praxis zur hier anwendbaren Verfassungsbestimmung und von der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 6 (1) EMRK aus. Letztere ist wichtig, weil sie in allen Ländern des Europarates zu beachten ist, und damit auch vom Einheitlichen Patentgericht.

Das Bundesgericht stellt vorab grundsätzlich fest, dass nebenamtliche Richter zwar eher berufliche Beziehungen zu Verfahrensparteien haben als Berufsrichter, aber das sei kein Grund, die Anforderungen an die Unabhängigkeit hinunterzuschrauben; im Gegenteil, man müsse genau hinsehen.

Zur Konzernproblematik, also wenn der nebenamtliche Richter zwar nicht unmittelbar für eine Verfahrenspartei anwaltlich tätig ist, aber für eine mit dieser eng verbundenen Person, so insbesondere eine Konzerngesellschaft, sagt das Bundesgericht, es gebe keine generelle Regel, sondern man müsse unter Berücksichtigung der konkreten

potential conflict of interest in another case he discovers that a colleague at the same firm is representing Migros France in a trade mark case. He knows that Migros France is part of the Migros Cooperative (Switzerland's largest retailer) and that Denner too is part of the same group. Judge R. informs the court of his colleague's brief. The President in turn informs the parties, saying that he sees no grounds for exclusion. The claimant disagrees and files a petition for exclusion, which the court rejects. The claimant appeals to the Supreme Court.

Very interesting, you may be thinking, but it doesn't affect me because we don't have part-time judges, and certainly not ones who primarily work as patent attorneys. If so, I have to say "not yet – but soon"; but I'll come back to that later.

2. Ruling

The Supreme Court bases its ruling (BGE 139 III 433) on its practice regarding the applicable constitutional provisions and on the practice of the European Court of Human Rights regarding Article 6(1) ECHR, which is significant because it is to be observed in all Council of Europe countries and hence also by the Unified Patent Court.

From the outset the court essentially finds that while part-time judges are more likely to have professional links with one of the parties than full-time judges, that does not justify relaxing the impartiality requirements; on the contrary, considerable vigilance must be exercised.

On the problems with major groups, i.e. where a part-time judge, while not working directly for a party, does work for a person with close links to that party, typically a company in the same group, the court says there is no general rule, but that it is necessary to assess in the light of the specific circumstances whether the open

suppléant R, qui exerce ses fonctions à temps partiel et travaille principalement dans un cabinet de mandataires en brevets. Alors que la question d'un éventuel conflit d'intérêt est traitée dans une autre procédure, le juge R constate qu'un de ses collègues du cabinet de mandataires représente Migros France dans une affaire de marque. Il sait que Migros France fait partie du groupe de la Fédération des coopératives Migros (la plus grosse entreprise de commerce de détail en Suisse) et que la société Denner appartient elle aussi à ce groupe. Le juge R avise le Tribunal fédéral des brevets du mandat de son collègue. Le président en informe à son tour les parties, en précisant qu'il ne voit en cela aucun motif de récusation. Le requérant, d'un avis différent, présente une demande de récusation, rejetée par le Tribunal fédéral des brevets. Le requérant saisit le Tribunal fédéral.

Si vous vous dites que cette affaire n'est pas inintéressante, mais qu'elle ne vous concerne pas, puisqu'il n'y a pas chez vous de juges qui exercent leurs fonctions à temps partiel, et encore moins de juges qui travaillent principalement en tant que mandataires en brevets, je me dois de vous informer que si cela n'est pas encore le cas, ce le sera bientôt. J'y reviendrai.

2. Jugement

Dans son jugement (BGE 139 III 433), le Tribunal fédéral se fonde sur sa pratique concernant la disposition constitutionnelle applicable dans ce domaine, ainsi que sur la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'article 6(1) CEDH. Cette dernière est importante dans la mesure où elle doit être respectée par tous les pays du Conseil de l'Europe, et donc également par la juridiction unifiée du brevet.

Le Tribunal fédéral constate tout d'abord de manière générale que les juges suppléants ont plutôt des relations professionnelles avec les parties à une procédure que les juges de carrière, mais que cela ne saurait justifier un assouplissement des conditions en matière d'indépendance et qu'il faut se montrer au contraire d'une grande vigilance.

Concernant la question du groupe d'entreprises, à savoir le cas où le juge suppléant ne représente pas directement une partie à la procédure, mais une personne étroitement liée à celle-ci, notamment une entreprise faisant partie de ce groupe, le Tribunal fédéral fait observer que s'il n'existe aucune règle générale, il convient

Umstände beurteilen, ob das offene Mandatsverhältnis zwischen dem nebenamtlichen Richter bzw. seiner Kanzlei und einer Konzerngesellschaft mit einer vergleichbaren Nähe zur mit dieser verbundenen Verfahrenspartei einhergeht.

Im vorliegenden Fall stellte das Bundesgericht fest, das Interesse des Migros-Genossenschafts-Bunds an sämtlichen Marken – auch denjenigen seiner Tochtergesellschaften – und den entsprechenden Verfahren sei offensichtlich. Nach objektiver Betrachtung sei davon auszugehen, dass sich die Kanzlei von Richter R auch diesen Interessen verbunden fühle und es daher im Hinblick auf die Beurteilung des Ausstandsbegehrens nicht darauf ankommen kann, ob das offene Mandat zur Eintragung einer Schweizer Marke von einer Tochtergesellschaft des Migros-Genossenschafts-Bunds oder von diesem selbst erteilt worden sei. Gleichzeitig habe der Migros-Genossenschafts-Bund ein gewichtiges Interesse an dem beim Bundespatentgericht eingeleiteten Verfahren.

Das Bundesgericht kommt deshalb zum Schluss, aufgrund der engen Verbindung des Migros-Genossenschafts-Bunds und seinen gewichtigen Interessen sowohl am offenen Mandatsverhältnis als auch am Ausgang des vorliegenden Patentverletzungsprozesses sei die Frage der Befangenheit im konkreten Fall nicht anders zu beurteilen, als wenn der Migros-Genossenschafts-Bund selbst gleichzeitig Verfahrenspartei vor dem Bundespatentgericht und Mandant der Patentanwaltskanzlei des abgelehnten Richters wäre. Das offene Mandat seiner Patentanwaltskanzlei sei daher bei objektiver Betrachtung geeignet, den Anschein der Befangenheit des nebenamtlichen Richters R zu erwecken.

Das ist alles bestens nachvollziehbar. Wo liegt das Problem? Wir haben es mit großen Konzernen zu tun, mit Hunderten von Konzerngesellschaften, von denen einige selbst wieder Milliardenkonzerne sein können. Deshalb ist es für einen nebenamtlichen Richter praktisch unmöglich, abzuklären, ob nicht er oder ein Kanzleikollege ein Mandat von einer Gesellschaft hat, welche dem Konzern einer Verfahrenspartei angehört. Und wenn dann eine Partei im Laufe des Prozesses erkennt, dass dem so ist, kann sie gegen den Richter einen Befangenheitsantrag stellen. Das ist sehr unbefriedigend. Entgegen der Auffassung des Bundesgerichts kann dem Problem auch nicht mit einer

lawyer-client relationship between the part-time judge or his law firm and a group company is accompanied by a comparable closeness to the party linked to the latter.

In the present case the court has ruled that the interest of the Migros Cooperative in all trade marks – including those of its subsidiaries – and in the related proceedings is self-evident. Viewed objectively it must be assumed that Judge R.'s law firm too considers itself bound by these interests and that in assessing the petition for exclusion it is not relevant that the open brief for the registration of a Swiss trade mark was issued by a subsidiary of the Migros Cooperative or by the Cooperative itself. At the same time the Migros Cooperative has a significant interest in the proceedings before the Patent Court.

The Supreme Court therefore concludes that, given the Migros Cooperative's close links and its significant interests both in the open client-lawyer relationship and in the outcome of the present patent infringement proceedings, assessment of the partiality issue must in the case in point be the same as if the Migros Cooperative itself were at the same time a party to proceedings before the Patent Court and a client of the patent law firm of the challenged judge. Therefore, viewed objectively, the open brief of his patent law firm is likely to give rise to the appearance of partiality for the part-time judge R.

That is all fairly easy to follow. What is the problem? We are dealing with major groups comprising hundreds of companies, some of which may be mega-corporations in their own right. So it is practically impossible for a part-time judge to establish whether he or a colleague in the same law firm has a brief from a company belonging to the same group as a party to the proceedings. And if a party notices in the course of the proceedings that this is the case, it can file a partiality petition against the judge. That is very unsatisfactory. Contrary to the Supreme Court's view, this problem cannot be solved by full disclosure of special links with a person with connections to a

néanmoins de déterminer, en tenant compte des circonstances concrètes, si le mandat en cours entre le juge suppléant ou le cabinet de mandataires dont il fait partie, et une entreprise du groupe implique une relation comparable avec la partie à la procédure qui est liée à cette entreprise.

Dans la présente espèce, le Tribunal fédéral a constaté que l'intérêt de la Fédération des coopératives Migros pour toutes les marques – y compris celles de ses filiales – et les procédures correspondantes est évident. En examinant objectivement la situation, il y a lieu de supposer que le cabinet de mandataires dont fait partie le juge R s'intéresse aussi à ces marques et à ces procédures, et que la question de savoir si le mandat en cours relatif à l'inscription d'une marque suisse a été donné par une filiale de la Fédération des coopératives Migros ou par la Fédération proprement dite ne saurait être déterminante pour l'instruction de la demande de récusation. L'action engagée devant le Tribunal fédéral des brevets revêt en même temps un intérêt important pour la Fédération.

Le Tribunal fédéral conclut par conséquent, au vu des relations étroites existant au sein de la Fédération des coopératives Migros, et des intérêts fondamentaux que représentent pour elle tant le mandat en cours que l'issue de la présente action en contrefaçon, que la question de la partialité ne saurait être tranchée en l'espèce autrement qu'en traitant la Fédération des coopératives Migros comme si elle était elle-même en même temps partie à la procédure devant le Tribunal fédéral des brevets et mandante du cabinet de mandataires en brevets du juge faisant l'objet de la récusation. Le mandat en cours de ce cabinet est donc objectivement propre à créer une impression de partialité du juge suppléant.

Tout cela est parfaitement limpide. Alors où est le problème ? Nous sommes en présence de grands groupes qui comptent des centaines d'entreprises, dont certaines mêmes peuvent constituer à leur tour de puissants groupes. Il est donc pratiquement impossible pour un juge suppléant de déterminer si lui ou l'un de ses collègues au sein d'un cabinet de mandataires est mandaté par une entreprise faisant partie d'un groupe dont relève également une partie à une procédure. Si, par la suite, une partie constate au cours de la procédure que tel est le cas, elle peut présenter une demande de récusation du juge pour partialité. Cette situation n'est pas du

"konsequenten Offenlegung besonderer Beziehungen zu einer mit einer Verfahrenspartei verbundenen Person" begegnet werden (E 2.1.6). Was der Richter weiß, legt er offen, das ist kein Problem. Das Problem liegt vielmehr darin, dass er sich nicht bewusst ist, dass ein Klient seiner Kanzlei zu einem bestimmten Konzern gehört.

Weshalb muss diese Ausstandsproblematik auch Sie interessieren?

Am Einheitlichen Patentgericht werden technisch qualifizierte Richter als Teilzeitrichter mitwirken (Satzung Art. 3 (6)):

"(6) Technisch qualifizierte Teilzeitrichter werden zu Richtern des Gerichts ernannt und auf der Grundlage ihrer spezifischen Qualifikation und Erfahrung in den Richterpool aufgenommen. Mit der Berufung dieser Richter an das Gericht wird gewährleistet, dass alle Gebiete der Technik abgedeckt sind."

Ihnen ist die Ausübung anderer Aufgaben (also z. B. als Patentanwalt) erlaubt, sofern kein Interessenkonflikt besteht (Übereinkommen Art. 17 (4)).

Besteht ein Interessenkonflikt, so nimmt der Richter nicht am Verfahren teil (Übereinkommen Art. 17 (5)). Die entsprechende Vorschrift über die Interessenkollision findet sich in der Satzung des Einheitlichen Patentgerichts (Art. 7 (2)):

"Die Richter dürfen nicht an Verhandlungen zu einer Sache teilnehmen, in der sie

- a) als Berater mitgewirkt haben,
- b) selbst Partei waren oder für eine der Parteien tätig waren,
- c) als Mitglied eines Gerichts, einer Beschwerdekammer, einer Schieds- oder Schlichtungsstelle oder eines Untersuchungsausschusses oder in anderer Eigenschaft zu befinden hatten,
- d) ein persönliches oder finanzielles Interesse an der Sache oder in Bezug auf eine der Parteien haben oder
- e) in verwandtschaftlicher Beziehung zu einer Partei oder einem Vertreter einer Partei stehen."

Die Konzernproblematik sehe ich hier nicht wirklich behandelt. Das wird also

party to the proceedings (E 2.1.6). The judge discloses what he knows, but that's not the problem. The real problem is that he may not know that a client of his law firm belongs to a particular group.

Why should these partiality problems also be of interest to you?

At the Unified Patent Court there will be technically qualified judges working as part-time judges (Article 3(6) UPC Statute):

"(6) Part-time technically qualified judges shall be appointed as judges of the Court and shall be included in the Pool of Judges on the basis of their specific qualifications and experience. The appointment of these judges to the Court shall ensure that all fields of technology are covered."

They will be allowed to exercise other functions (e.g. as patent attorneys) provided there is no conflict of interest (Article 17(4) UPC Agreement).

In case of a conflict of interest, the judge will not take part in proceedings (Article 17(5) UPC Agreement). The provision governing conflicts of interest is in the Statute of the Unified Patent Court (Article 7(2)):

"Judges may not take part in the proceedings of a case in which they:

- (a) have taken part as adviser;
- (b) have been a party or have acted for one of the parties;
- (c) have been called upon to pronounce as a member of a court, tribunal, board of appeal, arbitration or mediation panel, a commission of inquiry or in any other capacity;
- (d) have a personal or financial interest in the case or in relation to one of the parties; or
- (e) are related to one of the parties or the representatives of the parties by family ties."

I fail to see that this really covers the problems with major groups. So I look

tout satisfaisante. Contrairement au point de vue du Tribunal fédéral, il n'est pas non plus possible de remédier à ce problème en "déclarant systématiquement les relations particulières avec une personne liée à une partie à la procédure" (point 2.1.6 des motifs). Le juge communique les informations dont il a connaissance. Cela ne pose aucun problème. La difficulté tient plutôt au fait qu'il ne sait pas qu'un client de son cabinet de mandataires fait partie d'un groupe en particulier.

En quoi cette problématique de récusation vous intéresse-t-elle ?

La juridiction unifiée du brevet comptera des juges qualifiés sur le plan technique qui ne siégeront pas de manière permanente (article 3(6) des statuts) :

"(6) Les juges qualifiés sur le plan technique qui ne siègent pas de manière permanente sont nommés juges de la Juridiction et intégrés au pool de juges sur la base de leurs qualifications et de leur expérience particulières. La nomination de ces juges à la Juridiction se fait de manière à ce que tous les domaines techniques soient couverts."

Ces juges sont autorisés à exercer d'autres fonctions (par exemple en tant que mandataires en brevets), pour autant qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt (article 17(4) de l'Accord).

En cas de conflit d'intérêt, le juge concerné ne prend pas part à la procédure (article 17(5) de l'Accord). Les règles régissant les conflits d'intérêt sont énoncées dans les statuts de la juridiction unifiée du brevet (article 7(2)) :

"Les juges ne peuvent connaître d'une affaire dans laquelle :

- a) ils sont intervenus en tant que conseils ;
- b) ils ont été parties ou ont agi pour le compte de l'une des parties ;
- c) ils ont été appelés à se prononcer en tant que membres d'un tribunal, d'une cour, d'une chambre de recours, d'une commission d'arbitrage ou de médiation, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre ;
- d) ils ont un intérêt personnel ou financier, ou en rapport avec l'une des parties ; ou
- e) ils sont liés à l'une des parties ou aux représentants de celles-ci par des liens familiaux."

Il me semble que ces dispositions ne traitent pas de la question des groupes

spannend – wenn denn das Einheitliche Patentgericht tatsächlich irgendwann mal kommt.

forward to interesting times – if the Unified Patent Court does in fact eventually materialise.

d'entreprises. Nous suivrons donc la situation avec grand intérêt – lorsque la juridiction unifiée du brevet entrera réellement en fonction.

DK Dänemark**Hans Christian THOMSEN****Richter am Landgericht/Vorsitzender der Beschwerdekammer für Patente und Marken****Jüngste Entwicklungen im dänischen Patentrecht und in der dänischen Rechtsprechung****EPG/Einheitliches Patent**

Dänemark hat das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht im Juni 2014 ratifiziert. Der Prozess ist nachstehend kurz zusammengefasst:

- Nach der Genehmigung der Verordnung über das einheitliche Patent im Dezember 2012 und der Unterzeichnung des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht im Februar 2013 strebte die dänische Regierung an, das EPG-Übereinkommen unter gebührender Beachtung des erforderlichen parlamentarischen Verfahrens so bald wie möglich zu ratifizieren.

- Der dänische Gesetzentwurf wurde dem Parlament im Oktober 2013 vorgelegt. Da die dänischen Gerichte im Falle einer Ratifizierung Hoheitsrechte an das EPG übertragen, war laut dänischer Verfassung eine 5/6-Mehrheit im Parlament erforderlich. Diese Mehrheit wurde im April 2014 bei der Abstimmung im Parlament nicht erreicht, sodass ein Referendum erforderlich war. Am 25. Mai 2014 stimmten die Dänen mit "Ja", und im Juni 2014 ratifizierte Dänemark als fünftes Land das EPG-Übereinkommen.

- Das entsprechende Gesetz trägt die Bezeichnung "Lov om en fælles patentdomstol m.v." ("Gesetz über ein Einheitliches Patentgericht usw.") (Nr. 551 vom 2. Juni 2014). Es besagt, dass das EPG-Übereinkommen in Dänemark gültig ist und dem EPG spezielle Befugnisse übertragen werden. Daneben enthält es einige Anpassungen der dänischen Zivilprozessordnung. Im dänischen Patentgesetz heißt es, dass die Wirkung eines europäischen Patents als nationales Patent in Dänemark als nicht eingetreten gilt, wenn die einheitliche Wirkung dieses Patents eingetragen worden ist. An das Dänische Patent- und Markenamt entrichtete Gebühren werden in solchen Fällen zurückerstattet.

DK Denmark**Hans Christian THOMSEN****High Court Judge/President, Board of Appeal for Patents and Trademarks****Recent developments in Danish patent law and case law****UPC/UP**

Denmark has in June 2014 ratified the Unified Patent Court Agreement. Briefly the process has been as outlined below:

- Following the adoption of the Regulation on the Unitary Patent in December 2012 and the signing of the Agreement on the Unified Patent Court in February 2013 the Danish government aimed at ratifying the UPC agreement as soon as possible, having due regard to the required Danish parliamentary process.

- The Danish draft bill was presented to parliament in October 2013. Since ratification would result in a transfer of sovereignty from Danish courts to the UPC, the Danish Constitution required a majority of 5/6 in parliament. Such a majority was not achieved at the parliamentary vote in April 2014 and therefore a referendum was required. On the 25 May 2014 the Danes voted 'Yes', and in June 2014 Denmark became the fifth country to ratify the UPC agreement.

- The relevant Act is: "Lov om en fælles patentdomstol m.v." (Nr. 551 af 2. juni 2014). (Translated title: "Act on a Unified Patent Court etc."). In the Act it is stated that the UPC agreement applies in Denmark and specified powers are given to the UPC. Furthermore it contains some adjustments to the Danish Code of Civil Procedure. In the Danish Patent Act it is stated that a European patent is deemed not to have taken effect as a national patent in Denmark, if the unitary effect of that patent has been registered. Any fees paid to the Danish Patent and Trademark Office will be refunded in such situations.

DK Danemark**Hans Christian THOMSEN****Juge/Président de la Haute cour, chambre de recours pour les brevets et les marques****Évolutions récentes de la législation et de la jurisprudence danoises en matière de brevets****Juridiction unifiée du brevet/Brevet unitaire**

En juin 2014, le Danemark a ratifié l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Voici brièvement les étapes qui ont conduit à la ratification :

- Suite à l'adoption du règlement sur le brevet unitaire en décembre 2012 et à la signature de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet en février 2013, le gouvernement danois a souhaité ratifier l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet le plus rapidement possible, dans le respect de la procédure parlementaire danoise applicable.

- Le projet de loi danois a été présenté au parlement en octobre 2013. Étant donné que la ratification conduira à un transfert de souveraineté des juridictions danoises à la juridiction unifiée du brevet, la constitution danoise exige une majorité des 5/6 au parlement. Le jour du vote, en avril 2014, une telle majorité n'était pas réunie au parlement et il a donc fallu procéder à un référendum. Le 25 mai 2014, les Danois ont voté "Oui" et le Danemark est devenu, en juin 2014, le cinquième pays à ratifier l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

- La loi correspondante s'intitule : "Lov om en fælles patentdomstol m.v." (Nr. 551 af 2. juni 2014). (Traduction : "Loi relative à une juridiction unifiée du brevet etc."). Cette loi dispose que l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet s'applique au Danemark et que des prérogatives spécifiques sont conférées à la juridiction unifiée du brevet. De plus, cette loi prévoit quelques ajustements du Code de procédure civile danois. Dans la loi danoise sur les brevets, il est prévu qu'un brevet européen est réputé ne pas avoir pris effet comme brevet national au Danemark lorsque l'effet unitaire de ce brevet a été enregistré. Le cas échéant, toute taxe payée à l'office des brevets et des marques danois sera remboursée.

Dänische Verordnung über Patente und ergänzende Schutz-zertifikate

Die dänische Verordnung über Patente und ergänzende Schutz-zertifikate wurde in verschiedenen Punkten geändert. Die wichtigsten Änderungen sind:

- Änderungen bei der Bearbeitung von Einsprüchen und Anträgen auf Widerruf im Verwaltungsweg. Der Einsprechende bzw. Antragsteller hat nun ausdrücklich das Recht, auf die Änderung zu reagieren, die der Patentinhaber nach einer Stellungnahme des dänischen Patentamts zur Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form vorgeschlagen hat. Das heißt, der Einsprechende bzw. Antragsteller wird zu einem geänderten Wortlaut gehört, bevor das Patentamt beschließt, das Patent aufrechtzuerhalten. Diese Änderung wurde im Hinblick auf eine verbesserte Konformität mit dem Europäischen Patentübereinkommen eingeführt.
- Nach der ersten Recherche und Prüfung einer Anmeldung im dänischen Patentamt kann der Anmelder nunmehr neue Ansprüche einreichen, sofern diese entsprechend dem Europäischen Patentübereinkommen mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung im Einklang stehen. Dies stellt eine Lockerung gegenüber der früheren Rechtslage dar, wonach die Einreichung neuer Ansprüche nur dann zulässig war, wenn diese innerhalb des Prüfungsumfangs der zuerst eingereichten Ansprüche lagen.
- Änderungen hinsichtlich der Verfahrenssprache. Die Bearbeitung von Patentanmeldungen, Einsprüchen und Anträgen auf Widerruf im Verwaltungsweg ist in Dänemark seit einigen Jahren auch in englischer Sprache möglich. Mit den neuen Änderungen wird klargestellt, dass ausschließlich das Patentamt, und auch nur dann, wenn dies für notwendig befunden wird, eine Übersetzung von ergänzenden Unterlagen, z. B. von Unterlagen zum Stand der Technik, anfordern kann.

The Danish Order on Patents and Supplementary Protection Certificates

The Danish Order on Patents and Supplementary Protection Certificates has been amended in a number of different respects. The most important amendments are the following:

- Changes to the processing of oppositions and requests for administrative revocations. The opponent or requester is now clearly allowed to respond to a patent holder's proposed amended text following the Danish Patent Office's opinion to maintain the patent in amended form. In short, the opponent or requester is heard about an amended text before the patent office decides to maintain the patent. This change has been introduced to allow for better conformity with the European Patent Convention.
- After the Danish Patent Office's first search and examination of an application the applicant is now allowed to file new claims, provided they combine with the originally claimed invention in line with the European Patent Convention. This is a relaxation compared to previous legislation, where the filing of new claims was only allowed if within the scope of the first examination of the first filed claims.
- Amendments regarding the language of proceedings. Processing of patent applications, oppositions and administrative revocations in English has been possible for some years in Denmark. The new amendments clarify that only the patent office can require a translation of supporting documents, e.g. prior art, and only if deemed necessary.

L'arrêté danois relatif aux brevets et aux certificats complémentaires de protection

L'arrêté danois relatif aux brevets et aux certificats complémentaires de protection a été modifié sur plusieurs points différents. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

- Changements dans le traitement des oppositions et des requêtes en révocation administrative. La personne faisant opposition ou l'auteur d'une requête en révocation est désormais clairement autorisé à formuler des observations sur le texte modifié proposé par le titulaire d'un brevet après un avis favorable de l'Office des brevets danois quant au maintien du brevet sous sa forme modifiée. En d'autres termes, la personne faisant opposition ou l'auteur d'une requête en révocation est entendue au sujet d'un texte modifié avant que l'Office des brevets ne décide de maintenir le brevet. Ce changement a été introduit par souci de conformité avec la Convention sur le brevet européen.
- Après la première recherche et le premier examen d'une demande par l'Office des brevets danois, le demandeur est désormais autorisé à déposer de nouvelles revendications, à condition qu'elles se combinent avec l'invention initialement revendiquée, dans le respect de la Convention sur le brevet européen. Il s'agit d'un assouplissement par rapport à la législation antérieure, qui prévoyait que le dépôt de nouvelles revendications n'était autorisé que si celles-ci ne sortaient pas du champ du premier examen des premières revendications déposées.
- Modifications relatives à la langue de la procédure. Le traitement en anglais des demandes de brevet, des oppositions et des révocations administratives est possible depuis plusieurs années au Danemark. Il est précisé dans les dernières modifications que seul l'Office des brevets peut exiger une traduction des documents à l'appui de la demande, tels que ceux faisant partie de l'état de la technique, et seulement lorsque cela est jugé nécessaire.

Ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ)

In einer jüngsten Entscheidung der dänischen Beschwerdekammer zu der Frage, welches Datum der Berechnung der Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats zugrunde zu legen ist, wurde festgelegt, dass dies das Datum der Entscheidung über die Marktzulassung ist.

Supplementary Protection Certificate (SPC)

In a recent decision from the Danish Board of Appeal concerning which date should be used as a basis when calculating the validity period of a supplementary protection certificate, the board established that this is the date of the decision to grant marketing authorisation.

Certificat complémentaire de protection (CCP)

Dans une décision récente relative à la date devant être utilisée pour calculer la période de validité d'un certificat complémentaire de protection, la Cour d'appel du Danemark a indiqué que cette date était celle de la décision autorisant la mise sur le marché.

EPA Europäisches Patentamt

Yvonne PODBIELSKI

Juristin, Rechtswissenschaftlicher
Dienst der Beschwerdekammern,
Europäisches Patentamt**Jüngste Entwicklungen in der
Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern des EPA**

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist eine unmögliche Aufgabe, die gesamte Rechtsprechung der Beschwerdekammern aus den letzten beiden Jahren kurz zusammenzufassen. Ein Überblick ist dem Buch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern" sowie der zugehörigen Aktualisierung zu entnehmen, die Sie vor einigen Wochen in Form einer Zusatzpublikation zum Amtsblatt erhalten haben. Beide Veröffentlichungen stammen von meiner Abteilung, und daher bin ich immer sehr dankbar für Kommentare, Vorschläge und natürlich auch Kritik.

Für meinen Vortrag habe ich drei Themen ausgewählt, die – so hoffe ich – von Interesse für Sie sind: zunächst die Klarheit von Ansprüchen im Einspruchsverfahren, dann zwei Fälle zu Fragen der Patentierbarkeit im Bereich der Biotechnologie sowie schließlich einen neueren Fall zur möglichen Doppelpatentierung und zur schweizerischen Anspruchsform.

**I. Klarheit von Ansprüchen im
Einspruchsverfahren – Vorlage
an die Große Beschwerdekammer**

Beginnen wir mit der Klarheit von Ansprüchen im Einspruchsverfahren. Mit der Entscheidung **T 373/12** vom April 2014 wurden der Großen Beschwerdekammer verschiedene Rechtsfragen vorgelegt. Die Vorlage ist unter dem Aktenzeichen **G 3/14** anhängig. Die Antworten der Großen Beschwerdekammer werden – wie auch immer sie ausfallen – maßgeblichen Einfluss auf alle Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren haben.

Die Ausgangssituation ist wie folgt: Nach Artikel 84 EPÜ müssen die Ansprüche "deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden". Die Klarheit wird somit vor der Erteilung von den Prüfungsabteilungen geprüft. Nach der Erteilung können

EPO European Patent Office

Yvonne PODBIELSKI

Lawyer, Legal Research Service
of the Boards of Appeal, European
Patent Office**Recent developments in the case
law of the boards of appeal of
the EPO**

Ladies and Gentlemen

The task of summarising the case law of the boards of appeal over the last two years is an impossible one. For an overview, I would like to refer you to two publications – one is the book about the case law of the boards of appeal and the other is its update: the supplementary publication of the Official Journal that was sent to you a few weeks ago. As these publications are the work of my department I am always happy to receive comments, suggestions and, of course, criticism.

For this brief talk I have chosen the following three areas which, I hope, will be of interest to you: firstly, clarity of claims in opposition proceedings; secondly, two cases on patentability issues in the biotech area, and lastly, a recent case concerning possible double-patenting and Swiss-type claims.

**I. Clarity of claims in opposition
proceedings – referral to the
Enlarged Board of Appeal**

Let us start with clarity of claims in opposition proceedings. Decision **T 373/12** from April 2014 referred questions of law to the Enlarged Board of Appeal. The referral is pending as **G 3/14**. The answers of the Enlarged Board, whatever they are, will have a considerable effect on opposition and opposition appeal proceedings.

The issue is this: Under Article 84 EPC the claims must be "clear and concise and be supported by the description". Clarity is thus examined by the examining divisions pre-grant. Post-grant, the ability to raise issues of clarity in opposition proceedings was usually

**OEB Office européen des
brevets**

Yvonne PODBIELSKI

Juriste, Service de recherche
juridique des chambres de recours,
Office européen des brevets**Évolutions récentes de la
jurisprudence des chambres de
recours de l'OEB**

Mesdames et Messieurs,

Résumer la jurisprudence des chambres de recours de ces deux dernières années est une tâche impossible. Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble, je vous invite à consulter deux publications, à savoir le livre consacré à la jurisprudence des chambres de recours ainsi que sa mise à jour sous forme de publication supplémentaire du Journal officiel, qui vous a été envoyée il y a quelques semaines. Ces deux publications ayant été produites par mon service, vos commentaires, vos suggestions et, bien entendu, vos critiques sont toujours les bienvenus.

Pour ce bref exposé, j'ai choisi trois domaines qui, je l'espère, vous intéresseront : je parlerai en premier lieu de la clarté des revendications dans la procédure d'opposition, j'aborderai ensuite deux affaires portant sur des questions de brevetabilité dans le domaine des biotechnologies et, pour finir, une affaire récente concernant une éventuelle double protection par brevet et des revendications de type suisse.

**I. Clarté des revendications dans
la procédure d'opposition :
saisine de la Grande Chambre de
recours**

Commençons par la clarté des revendications dans la procédure d'opposition. Dans la décision **T 373/12** d'avril 2014, plusieurs questions de droit ont été soumises à la Grande Chambre de recours. La saisine est en instance sous le numéro **G 3/14**. Les réponses de la Grande Chambre de recours, quelle qu'en soit la teneur, auront une incidence considérable sur les procédures d'opposition et les procédures de recours faisant suite à une opposition.

L'enjeu est le suivant : l'article 84 CBE dispose que les revendications "doivent être claires et concises et se fonder sur la description". La clarté est donc examinée par les divisions d'examen avant la délivrance. Une fois le brevet délivré, on considère généralement que

Klarheitseinwände im Einspruchsverfahren in der Regel nur eingeschränkt vorgebracht werden. Hauptgrund dafür ist, dass mangelnde Klarheit kein Einspruchsgrund ist. Wie Sie wissen, ist sie auch kein Nichtigkeitsgrund auf nationaler Ebene nach Artikel 138 EPÜ. Mangelnde Klarheit kann im Einspruchsverfahren traditionell nur dann geltend gemacht werden, wenn im Laufe des Verfahrens Änderungen vorgenommen wurden, die zu einem neuen, d. h. zu einem vorher noch nicht bestehenden Klarheitsproblem geführt haben. In solchen Fällen wird die Klarheit im Einklang mit dem EPÜ (Artikel 101 (3) b)) geprüft, um sicherzustellen, dass das Patent in der aufrechterhaltenen Fassung allen Erfordernissen des EPÜ genügt. Die Große Beschwerdekammer befand in einer frühen Entscheidung (G 9/91), dass "... Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind."

Viele Beschwerdekammerentscheidungen zur Rolle von Artikel 84 EPÜ im Einspruchsverfahren gehen der Frage nach, im Falle welcher Arten von Änderungen des Anspruchswortlauts Einsprechende Klarheitseinwände erheben können. In der Vergangenheit wurde dabei zumeist erklärt, dass nur solche Änderungen eine Klarheitsprüfung erlauben, die zu einer sachlichen, d. h. technisch relevanten Änderung des Anspruchsinhalts führen. Eine bloße Kombination des Wortlauts der erteilten unabhängigen und abhängigen Ansprüche wurde nicht als sachliche und damit eine Klarheitsprüfung rechtfertigende Änderung betrachtet. Dies wurde damit begründet, dass ein so geänderter Anspruch im Wesentlichen ein erteilter Anspruch ist, bei dem mangelnde Klarheit nicht als Einspruchsgrund geltend gemacht werden kann.

In **T 459/09** vom Dezember 2012 gelangte die Kammer zu einem anderen Ergebnis. Sie befand, dass ein geänderter Anspruch grundsätzlich auf Klarheit geprüft werden sollte, selbst wenn die Änderung nur in einer bloßen wortgetreuen Kombination von Ansprüchen des erteilten Patents besteht. Die Unterscheidung zwischen "sachlichen" und "nicht sachlichen Änderungen" hielt die Kammer für problematisch, weil alle im Einspruchsverfahren vorgenomme-

considered to be limited. The principal reason for this is that clarity is not a ground for opposition. As you know, it is also not a ground for national revocation under Article 138 EPC. The only circumstance in which clarity could traditionally be raised in opposition proceedings was where amendments were made in the course of such proceedings which gave rise to a new problem of clarity, i.e. one which did not previously exist. In such cases clarity was examined in compliance with the EPC (Art. 101(3)(b)) to ensure that a patent as maintained met all the requirements of the EPC. The Enlarged Board said in one of its earlier decisions, G 9/91, that "...in cases of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC."

Much of the case law of the boards of appeal on the role of Article 84 EPC in opposition proceedings is concerned with identifying what types of changes to the claim wording open the door for an opponent to raise issues of clarity. In the past it has usually been held that an examination of clarity is only possible in the case of an amendment which is substantial in the sense that it introduces a technically meaningful amendment to a claim's content over the granted claims. A mere combination of the wording of granted independent and dependent claims was not understood to be a substantial amendment which permitted the examination of clarity. This conclusion was based on the reasoning that such an amended claim was in substance a granted claim, in respect of which clarity was not a ground of opposition.

A decision reached in December 2012 came to a different conclusion. In **T 459/09** the board held that clarity of an amended claim could, in principle, be examined, even if the amendment only consisted in a literal combination of claims of the patent as granted. The board regarded the distinction between "substantial" and "non-substantial" amendments as problematic and argued that all amendments made in opposition proceedings were

la possibilité de soulever des objections pour manque de clarté pendant la procédure d'opposition est limitée. Cela est dû principalement au fait que la clarté n'est pas un motif d'opposition. Comme vous le savez, elle n'est pas non plus un motif de nullité au niveau national en vertu de l'article 138 CBE. Le seul cas dans lequel la question de la clarté pouvait habituellement être invoquée pendant la procédure d'opposition était celui où une modification apportée au cours de cette procédure créait un nouveau problème de clarté, c'est-à-dire un problème qui n'existait pas auparavant. Il était dès lors procédé à un examen de la clarté conformément à la CBE (article 101(3)b)), afin de garantir que le brevet tel que maintenu satisfaisait à toutes les exigences de la CBE. Dans une de ses premières décisions, à savoir la décision G 9/91, la Grande Chambre de recours a déclaré que, "en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE."

La jurisprudence des chambres de recours relative au rôle de l'article 84 CBE dans la procédure d'opposition s'attache en grande partie à déterminer quels types de modifications du libellé d'une revendication peuvent donner lieu à une objection pour manque de clarté de la part de l'opposant. Dans le passé, on a généralement considéré qu'il n'est possible d'examiner la clarté que si une modification est substantielle, au sens où elle entraîne un changement significatif du contenu de la revendication sur le plan technique, par rapport aux revendications du brevet. Le simple fait de combiner le texte de revendications indépendantes et dépendantes du brevet n'était pas assimilé à une modification substantielle justifiant l'examen de la clarté. Cette conclusion était fondée sur le raisonnement selon lequel une telle revendication modifiée était essentiellement une revendication du brevet, à l'égard de laquelle la clarté n'était pas un motif d'opposition.

Une décision rendue en décembre 2012 est parvenue à une autre conclusion. Ainsi, dans l'affaire **T 459/09**, la chambre a estimé que la clarté d'une revendication modifiée pouvait, en principe, être examinée, même si la modification consistait uniquement en une recombinaison textuelle des revendications du brevet délivré. La chambre, considérant que la distinction faite entre "modifications substantielles" et "modifications non

nen Änderungen zwangsläufig "sachlich" sind (da sie sonst nicht vorgenommen worden wären und auch nicht hätten vorgenommen werden können) und somit eine uneingeschränkte Klarheitsprüfung rechtfertigen. Diese Entscheidung wurde in **T 409/10** bestätigt.

In **T 1459/05** hielt sich die Kammer für befugt, die Klarheit eines Merkmals zu prüfen, das aus einem erteilten abhängigen Anspruch wörtlich in einen erteilten unabhängigen Anspruch übernommen worden war. Ihrer Auffassung nach kann die Annahme, die Prüfungsabteilung habe im Erteilungsverfahren sämtliche Merkmale der abhängigen Ansprüche eines erteilten Patents systematisch im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft, nicht mehr uneingeschränkt gelten.

Aufgrund dieser abweichenden Rechtsprechung legte die mit **T 373/12** besetzte Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor:

1. Ist der Begriff "Änderungen" in der Entscheidung G 9/91 so zu verstehen, dass er die wörtliche Übernahme von a) Elementen aus abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung und/oder b) vollständigen abhängigen Ansprüchen in der erteilten Fassung in einen unabhängigen Anspruch umfasst, so dass die Einspruchsabteilungen und die Beschwerdekammern verpflichtet sind, so im Verfahren geänderte unabhängige Ansprüche immer auf Klarheit zu prüfen?

2. Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 bejaht, ist dann eine Prüfung des unabhängigen Anspruchs auf Klarheit in solchen Fällen auf die übernommenen Merkmale beschränkt oder kann sie sich auch auf Merkmale erstrecken, die bereits im unveränderten unabhängigen Anspruch enthalten waren?

3. Falls die Große Beschwerdekammer die Frage 1 verneint, ist dann eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit immer ausgeschlossen?

4. Falls die Große Beschwerdekammer zu dem Schluss kommt, dass eine Prüfung so geänderter unabhängiger Ansprüche auf Klarheit weder immer erforderlich noch immer ausgeschlossen ist, welche Kriterien sind dann bei

necessarily substantial (otherwise they would not and could not have been made) and thus permitted unrestricted examination of clarity. The decision was followed in **T 409/10**.

In **T 1459/05** the board held it could examine the clarity of a feature introduced into an independent claim as granted taken word for word from a dependent claim as granted. In the board's view there could no longer be an unqualified assumption that all the features of the dependent claims of a granted patent had been systematically examined for compliance with Article 84 EPC during the grant procedure.

Because of this divergent case law the board of appeal in **T 373/12** referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is the term "amendments" as used in decision G 9/91 to be understood as encompassing a literal insertion of (a) elements of dependent claims as granted and/or (b) complete dependent claims as granted into an independent claim, so that opposition divisions and boards of appeal are required always to examine the clarity of independent claims thus amended during the proceedings?

2. If yes, is then an examination of the clarity limited to the inserted features or may it extend to features already contained in the unamended independent claim?

3. If the Enlarged Board answers Question 1 in the negative, is then an examination of the clarity of independent claims thus amended always excluded?

4. If the Enlarged Board comes to the conclusion that an examination of the clarity of independent claims thus amended is neither always required nor always excluded, what then are the conditions to be applied in deciding

substantielles" posait problème, a fait valoir que toutes les modifications effectuées au cours de la procédure d'opposition étaient nécessairement substantielles (puisque, dans le cas contraire, elles n'auraient pas été – et n'auraient pu être – apportées) et qu'elles justifiaient par conséquent un examen sans restrictions de la clarté. Cette décision a été suivie dans l'affaire **T 409/10**.

Dans l'affaire **T 1459/05**, la chambre a estimé qu'elle pouvait examiner la clarté d'une caractéristique qui avait été extraite textuellement d'une revendication dépendante du brevet et introduite dans une revendication indépendante de ce brevet. De l'avis de la chambre, il ne pouvait plus être supposé sans réserves que toutes les caractéristiques des revendications dépendantes d'un brevet délivré avaient été systématiquement examinées, eu égard à leur conformité avec l'article 84 CBE, pendant la procédure de délivrance.

En raison de cette jurisprudence divergente, la chambre instruisant l'affaire **T 373/12** a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours doit-il être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante a) des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou b) des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées pendant la procédure ?

2. Dans l'affirmative, l'examen de la clarté est-il limité aux caractéristiques insérées, ou peut-il être étendu à des caractéristiques qui figuraient déjà dans la revendication indépendante non modifiée ?

3. S'il est répondu par la négative à la question 1, l'examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées est-il toujours exclu ?

4. Si la Grande Chambre de recours conclut qu'un examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours nécessaire, ni toujours exclu, quelles conditions doivent être appliquées pour décider si

der Entscheidung anzuwenden, ob eine Prüfung auf Klarheit in einem bestimmten Fall infrage kommt?

Da die Beantwortung dieser Fragen maßgeblichen Einfluss auf alle Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren haben wird, wird dieser Fall prioritär behandelt. Die Entscheidung wird online veröffentlicht, sobald sie vorliegt. Falls Sie über neue Entscheidungen benachrichtigt werden möchten, können Sie einen RSS-Feed abonnieren.

II. Ausnahmen von der Patentierbarkeit in der Biotechnologie: Fälle zu menschlichen embryonalen Stammzellen

Mein nächstes Thema sind die Ausnahmen von der Patentierbarkeit im Bereich der Biotechnologie. Zunächst möchte ich auf die Entscheidung **T 2221/10** eingehen. Sie ist im Februar dieses Jahres ergangen und folgt dem Urteil des EuGH im Fall *Brüstle*. Wie Sie wissen, wird nach Artikel 53 a) EPÜ in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ für eine Erfindung, die die "Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" betrifft, kein Patent erteilt.

In dieser Sache betrafen die Ansprüche 1 und 2 des einzigen Antrags des Beschwerdeführers Verfahren zur Erhaltung von menschlichen embryonalen Stammzellen – kurz hES-Zellen genannt – in Kultur in einem undifferenzierten Stadium. Anspruch 5 betraf eine hES-Zellen umfassende Zellkultur. Dabei wurde bewusst vermieden, einen Schritt zur Gewinnung von hES-Zellen unter der Verwendung einschließlich der Zerstörung menschlicher Embryonen in den Wortlaut der Ansprüche aufzunehmen. Eine Ausführungsart der Erfindung beruht auf der Verwendung kommerziell erhältlicher hES-Zelllinien. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass Verfahren, bei denen kommerziell oder anderweitig öffentlich zugängliche hES-Zelllinien verwendet würden, nicht unter das Patentierbarkeitsverbot fielen, weil zur Durchführung dieser Verfahren nicht eigens neue menschliche Embryonen zerstört werden müssten.

Die Kammer war anderer Ansicht. Die Erfindung ist nach Artikel 53 a) EPÜ in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil die kommerziell erhältlichen hES-Zelllinien, auf denen die Erfindung

whether an examination of clarity comes into question in a given case?

Given that the answers to these questions will have a considerable impact on opposition and opposition appeal proceedings, this case has been given priority. It will be put online as soon as it comes out. If you want to be kept up-to-date on new cases you can subscribe to an RSS feed.

II. Exceptions to patentability and biotechnology: cases concerning human embryonic stem cells

Let us move to exceptions to patentability and biotechnology. The first case I would like to highlight is **T 2221/10**. It was decided in February this year and follows the decision of the CJEU in the *Brüstle* case. As you know, patents may not be granted if the invention concerns "the uses of human embryos for industrial and commercial purposes" – this is Rule 28(c) EPC in conjunction with Article 53(a) EPC.

In the case mentioned here, claims 1 and 2 of the appellant' sole request referred to methods of maintaining human embryonic stem cells – in short HES cells – in culture in an undifferentiated state. Claim 5 referred to a cell culture comprising HES cells. The explicit wording of the claims deliberately avoided a step of obtaining HES cells by the use, involving their destruction, of human embryos. According to an embodiment commercially available HES cell lines could be used for putting the invention into practice. The appellant argued that methods using commercially or otherwise publicly available HES cell lines were not excluded from patentability, because to perform them no *de novo* destruction of human embryos was necessary.

The board disagreed. The invention was excluded from patentability (under Article 53(a) EPC in conjunction with Rule 28(c) EPC), because the commercially available HES cell line on which the invention relied had been

un examen de la clarté doit être envisagé dans une affaire donnée ?

Étant donné que les réponses à ces questions auront une incidence considérable sur les procédures d'opposition et les procédures de recours faisant suite à une opposition, la priorité a été accordée à cette affaire. La décision sera disponible en ligne dès qu'elle aura été rendue. Si vous souhaitez être tenus au courant des nouvelles affaires, vous pouvez vous abonner à un flux RSS.

II. Exceptions à la brevetabilité et biotechnologies : affaires relatives à des cellules souches embryonnaires humaines

Passons aux biotechnologies et aux exceptions à la brevetabilité. J'aimerais évoquer tout d'abord la décision **T 2221/10**. Elle a été rendue en février de cette année et fait suite à la décision de la CJUE dans l'affaire *Brüstle*. Comme vous le savez, les brevets ne peuvent être délivrés pour des inventions "qui ont pour objet des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles et commerciales". Telle est la teneur de la règle 28c) ensemble l'article 53a) CBE.

Dans l'affaire dont il est question ici, les revendications 1 et 2 de l'unique requête du requérant portaient sur des méthodes en vue de maintenir des cellules souches embryonnaires humaines en culture dans un état indifférencié. La revendication 5 concernait une culture comprenant des cellules souches embryonnaires humaines. Le libellé explicite des revendications évitait délibérément une étape consistant à obtenir des cellules souches embryonnaires humaines par l'utilisation, impliquant leur destruction, d'embryons humains. Selon un mode de réalisation disponible commercialement, des lignées de cellules souches embryonnaires humaines pouvaient être utilisées pour mettre en œuvre l'invention. Le requérant a fait valoir que les procédés utilisant des lignées de cellules souches embryonnaires humaines disponibles commercialement ou d'une autre manière ne sont pas exclus de la brevetabilité, et ce au motif que leur mise en œuvre ne nécessite pas de détruire *de novo* des embryons humains.

La chambre n'a pas souscrit à cet argument. L'invention était exclue de la brevetabilité (en vertu de l'article 53a) CBE ensemble la règle 28c) CBE), étant donné que la lignée de cellules souches embryonnaires humaines

beruht, ursprünglich durch ein mit der Zerstörung von Embryonen einhergehendes Verfahren gewonnen wurden. Die Kammer verwies auf die Entscheidung G 2/06, die so auszulegen ist, dass für die Zwecke der Regel 28 c) EPÜ alle der beanspruchten Verwendung der hES-Zellen vorausgehenden Schritte in Betracht zu ziehen sind, die eine zwingende Voraussetzung für die Ausführung der beanspruchten Erfindung sind. Ob die Schritte vom Erfinder oder von einer anderen Person ausgeführt wurden und ob sie in unmittelbarer Vorbereitung der zu einer Erfindung führenden Versuche oder mit einem größeren zeitlichen Abstand zu diesen Versuchen stattgefunden haben, ist dabei unerheblich.

Der Fall lässt sich somit folgendermaßen zusammenfassen: Erfindungen, bei denen öffentlich zugängliche hES-Zelllinien verwendet werden, die ursprünglich in einem Verfahren gewonnen wurden, das zur Zerstörung menschlicher Embryonen führte, sind von der Patentierbarkeit ausgenommen.

Der zweite interessante Fall zu embryonalen Stammzellen ist **T 1836/10**. Hier war Anspruch 1 auf ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen gerichtet. Als Ausgangsmaterial wurden in dem beanspruchten Verfahren Blastocysten verwendet. Um das Patentierungsverbot zu umgehen, nahm der Anmelder in Anspruch 1 einen Disclaimer auf, wonach die gewonnenen Zellen keiner industriellen oder kommerziellen Nutzung zugeführt werden, falls die Blastocyste eine menschliche Blastocyste ist. Die Kammer hatte zu entscheiden, ob dieser Disclaimer den beanspruchten Gegenstand dahin gehend einschränkte, dass er nicht mehr nach Artikel 53 a) EPÜ in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen war.

Sie kam zu dem Schluss, dass der Anspruchsgegenstand durch die Aufnahme des Disclaimers in keiner Weise eingeschränkt wurde, weil die offenbare mögliche zukünftige Verwendung der Stammzellen gar nicht unter den Schutzzumfang des Anspruchs fiel. Der Disclaimer war daher unzulässig im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ. Der Anspruchsgegenstand, der sich auch nach der Aufnahme des Disclaimers noch auf die Verwendung von menschlichen Embryonen als Ausgangsmaterial in einem gewerblich anwendbaren Verfahren zur Gewinnung von embry-

originally produced by a method involving the destruction of human embryos. The board referred to G 2/06 as authority for the proposition that, for the purposes of Rule 28(c) EPC, all steps preceding the claimed use of HES cells which are a necessary precondition for carrying out the claimed invention have to be considered. It is immaterial for this consideration whether the steps have been carried out by the inventor or another person. It is also immaterial whether the steps took place in direct preparation of the experiment leading to an invention or whether they took place at a time further remote from these experiments.

So in a nutshell the case can be summarised as follows: Inventions which make use of publicly available human embryonic stem cell lines which were initially derived by a process resulting in the destruction of the human embryos are excluded from patentability.

The second case which involves embryonic stem cells and which may be of interest is **T 1836/10**. Claim 1 was directed to a method for isolating pluripotent embryonic stem cells without destroying the embryo. The base material used in the method was blastocysts. In order to avoid the exclusion from patentability, the applicant included in claim 1 a disclaimer. This disclaimer excluded the stem cells' industrial or commercial use if the blastocyst used was human. The board had to decide whether this disclaimer indeed restricted the claimed subject-matter in such a way that it no longer fell under the exclusion of Article 53(a) in conjunction with Rule 28(c) EPC.

The board held that the disclaimer did not limit the subject-matter of the claim in any way, as the disclosed possible future use of the stem cells was not even covered by the scope of the claim. The disclaimer was, therefore, not allowable with regard to the requirements of Article 123(2) EPC. Consequently, the subject-matter of the claim, which also after the introduction of the disclaimer referred to the use of human embryos as base material in an industrially applied method for isolating embryonic stem cells, was to be regarded as "use for industrial or

disponible commercialement, sur laquelle s'appuyait l'invention, avait été obtenue initialement par un procédé impliquant la destruction d'embryons humains. La chambre a cité la décision G 2/06 à l'appui de la proposition selon laquelle, aux fins de la règle 28c) CBE, il fallait prendre en considération toutes les étapes qui précédaient l'utilisation revendiquée de cellules souches embryonnaires humaines et qui constituaient une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'invention revendiquée. Peu importait, à cet égard, que les étapes aient été exécutées par l'inventeur ou une autre personne, qu'elles aient été réalisées pour préparer directement les expériences conduisant à une invention ou qu'elles aient eu lieu bien avant lesdites expériences.

Cette affaire peut se résumer en substance de la manière suivante : sont exclues de la brevetabilité les inventions qui utilisent des lignées de cellules souches embryonnaires humaines publiquement disponibles qui proviennent initialement d'un procédé entraînant la destruction des embryons humains.

La deuxième affaire qui implique des cellules souches embryonnaires et qui est susceptible de vous intéresser est l'affaire **T 1836/10**. La revendication 1 portait sur un procédé d'obtention de cellules souches embryonnaires pluripotentes sans destruction de l'embryon. Les cellules étaient obtenues en utilisant comme matériel de départ des blastocystes. Pour éviter l'exclusion de la brevetabilité, le demandeur avait introduit dans la revendication 1 un disclaimer qui excluait la possibilité d'utiliser à des fins industrielles ou commerciales les cellules souches obtenues si les blastocystes étaient d'origine humaine. La chambre a dû établir si ce disclaimer limitait effectivement l'objet revendiqué de manière que celui-ci ne tombe plus sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 53a) CBE ensemble la règle 28c) CBE.

La chambre a estimé que le disclaimer ne limitait pas l'objet de la revendication d'une quelconque manière, puisque la future utilisation possible, telle que divulguée, des cellules souches n'était même pas couverte par la revendication. Le disclaimer ne pouvait donc pas être admis au regard des exigences de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, l'objet de la revendication, qui, même après l'introduction du disclaimer, faisait référence à l'utilisation d'embryons humains en tant que matériel de départ dans un procédé d'obtention de cellules souches

nalen Stammzellen bezog, war folglich als "Verwendung zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" anzusehen und damit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

III. Keine Doppelpatentierung: schweizerische Anspruchsform und Ansprüche nach Artikel 54 (5) EPÜ

Damit komme ich zu meinem letzten Thema. Artikel 54 (5) EPÜ wurde mit dem EPÜ 2000 eingeführt und ersetzte die schweizerische Anspruchsform für Ansprüche, die auf eine zweite medizinische Verwendung gerichtet sind. Da ein nach Artikel 54 (5) EPÜ formulierter Anspruch ein Erzeugnisanspruch, ein Anspruch der schweizerischen Form aber ein Verfahrensanspruch ist, war fraglich, inwieweit das Ziel des Gesetzgebers erreicht werden konnte, dass ein Anspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ möglichst denselben Schutzzumfang bietet wie ein schweizerischer Anspruch.

In **T 1780/12** prüfte die Kammer vor dem Hintergrund einer möglichen Doppelpatentierung, ob der Gegenstand und der Schutzbereich eines gemäß Artikel 54 (5) EPÜ formulierten Anspruchs identisch mit denen eines Anspruchs der schweizerischen Form waren.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Anmeldung war eine Teilanmeldung, deren Ansprüche gemäß Artikel 54 (5) EPÜ formuliert waren. Diese waren auf eine zweite oder weitere therapeutische Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches gerichtet. Die erteilte Stammanmeldung enthielt Ansprüche der schweizerischen Form für dieselbe therapeutische Verwendung desselben Stoffes oder Stoffgemisches.

Die Prüfungsabteilung befand, dass die Ansprüche der Stamm- und der Teilanmeldung insofern auf denselben Gegenstand gerichtet waren, "*als beide Ansprüche dieselbe, in unterschiedlicher Form beanspruchte Erfindung betreffen*". Sie wies die Anmeldung auf der Grundlage des Verbots der Doppelpatentierung zurück.

Die Kammer befand die Beschwerde gegen diese Entscheidung für zulässig und entschied, dass keine Doppelpatentierung vorlag. Das Doppelschutzverbot bedeutet, dass kein zweites

commercial purposes" which was excluded from patentability.

III. No double patenting: Swiss-type claims and Article 54(5) EPC claims

I would now like to move to my last topic. Article 54(5) EPC, which was introduced with the EPC 2000, replaced the Swiss-type claim format for second medical use claims. Given that a claim formulated under Article 54(5) EPC is a product claim and a Swiss-type claim is a process claim, it was not entirely clear to what extent the legislator's intention that Article 54(5) EPC matches as closely as possible the scope of protection conferred by a Swiss-type claim could be achieved.

In **T 1780/12** the board examined in the context of the issue of double-patenting whether the subject-matter and the scope of protection of a claim formulated under Article 54(5) EPC were the same as those of a Swiss-type claim.

The facts were as follows: the application was a divisional application where the claims were formulated under Article 54(5) EPC. They were directed towards the second or further therapeutic use of a substance or composition. The parent application, which had been granted, contained Swiss-type claims directed towards the same therapeutic use of the same substance or composition.

The examining division held that the claims of the parent and the divisional applications were directed towards the same subject-matter "*in the sense that both these claims concern the same invention claimed in a different format.*" It refused the application on the basis that double-patenting was prohibited.

The board allowed the appeal against this decision and held that there was no double-patenting. The prohibition of double-patenting meant that no second patent may be granted for the same

embryonnaires susceptible d'application industrielle, devait être considéré comme une "utilisation à des fins industrielles ou commerciales", laquelle est exclue de la brevetabilité.

III. Absence de double protection par brevet : revendications de type suisse et revendications relevant de l'article 54(5) CBE

J'en viens maintenant au dernier point de ma présentation. L'article 54(5) CBE, qui a été introduit avec la CBE 2000, remplace la formulation de type suisse pour les revendications relatives à une deuxième utilisation médicale. Étant donné qu'une revendication rédigée selon l'article 54(5) CBE est une revendication de produit et qu'une revendication de type suisse est une revendication de procédé, on ne savait pas exactement dans quelle mesure il était possible, comme le souhaitait le législateur, de faire en sorte que l'étendue de la protection offerte par l'article 54(5) CBE se rapproche le plus possible de celle conférée par une revendication de type suisse.

Dans l'affaire **T 1780/12**, qui avait trait à la question de la double protection par brevet, la chambre a examiné si l'objet et la portée d'une revendication rédigée conformément à l'article 54(5) CBE étaient les mêmes que l'objet et la portée d'une revendication de type suisse.

Dans cette affaire, la demande était une demande divisionnaire dans laquelle les revendications étaient formulées sur la base de l'article 54(5) CBE. Elles portaient sur la deuxième utilisation thérapeutique, ou l'utilisation thérapeutique ultérieure, d'une substance ou composition. La demande initiale, qui avait donné lieu à la délivrance d'un brevet, contenait des revendications de type suisse concernant la même utilisation thérapeutique de la même substance ou composition.

La division d'examen a estimé que les revendications de la demande initiale et de la demande divisionnaire portaient sur le même objet "*en ce sens que ces deux revendications concernent chacune la même invention revendiquée sous une forme différente*". Elle a rejeté la demande au motif que la double protection par brevet était interdite.

La chambre a fait droit au recours formé contre cette décision, estimant qu'il n'y avait pas de double protection par brevet. Elle a déclaré que l'interdiction de la double protection par

Patent für denselben **Gegenstand** erteilt werden kann, für den bereits ein Patent erteilt worden ist (G 1/05, G 1/06). Aus G 2/88 folgt, dass der Gegenstand aus der Anspruchskategorie und den technischen Merkmalen besteht und sich daraus auch der Schutzzumfang ergibt.

Die in Frage stehenden Ansprüche gehörten verschiedenen Kategorien an: Ansprüche der schweizerischen Form sind zweckgebundene Verfahrensansprüche, während nach Artikel 54 (5) EPÜ formulierte Ansprüche zweckgebundene Erzeugnisansprüche sind. Hinsichtlich der technischen Merkmale waren in beiden Anspruchssätzen dieselbe Verbindung und dieselbe therapeutische Verwendung definiert; der Anspruch der schweizerischen Form umfasste jedoch im Gegensatz zum Anspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ zusätzlich die Herstellung eines Arzneimittels. Der beanspruchte Gegenstand war somit ein anderer. Diese Schlussfolgerung wurde in einer erst kürzlich ergangenen Entscheidung bestätigt (T 879/12).

Im Hinblick auf den Schutzzumfang berief sich die Kammer auf das dem EPÜ zugrunde liegende allgemeine Prinzip, dass der Schutzbereich eines Anspruchs auf eine bestimmte Tätigkeit – wie ein Verfahren, einen Prozess oder eine Verwendung – kleiner ist als der eines Anspruchs für den Gegenstand per se. Daraus folgt, dass der Schutzzumfang eines Anspruchs der schweizerischen Form, der ein zweckgebundener Verfahrensanspruch ist, kleiner ist als der eines Anspruchs nach Artikel 54 (5) EPÜ, der ein zweckgebundener Erzeugnisanspruch ist.

Die Kammer betonte dabei, dass ihre Bewertung in dieser Sache von Bewertungen nach den Artikeln 76 (1), 123 (2) und 87 EPÜ zu unterscheiden ist, wo der gesamte Inhalt der Anmeldung berücksichtigt werden muss.

Damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern aus den letzten beiden Jahren.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

subject-matter for which a patent has already been granted (G 1/05, G 1/06). It followed from decision G 2/88 that the category of claim and its technical features constitute its subject-matter and determine the protection conferred.

The claims in question were of different categories: Swiss-type claims are purpose-limited process claims and claims formulated in accordance with Article 54(5) EPC are purpose-limited product claims. As regards the technical features, both sets of claims defined the same compound and the same therapeutic use, but the Swiss-type claim comprised in addition the manufacture of a medicament whereas the claim in accordance with Article 54(5) EPC did not. The claimed subject-matter was thus different. This outcome has been followed in a very recent decision (T 879/12).

As regards the scope of protection the board referred to the generally accepted principle underlying the EPC that a claim to a particular physical activity such as a method, process or use conferred less protection than a claim to a physical entity per se. It followed that a purpose-limited process claim, such as a Swiss-type claim, also conferred less protection than a purpose-limited product claim, such as a claim in accordance with Article 54(5) EPC.

The board was at pains to emphasise that its assessment had to be distinguished from an assessment under Articles 76(1), 123(2) and 87 EPC where the whole content of the application has to be considered.

That brings me to the end of my brief talk about the highlights of the case law of the boards of appeal in the last year or two.

Thank you very much for your attention.

brevet signifiait qu'il ne pouvait être délivré de deuxième brevet pour le même **objet** que celui ayant déjà donné lieu à la délivrance d'un brevet (G 1/05, G 1/06). Il découlait de la décision G 2/88 que la catégorie de la revendication et les caractéristiques techniques de cette dernière constituaient l'objet de cette revendication et déterminaient la protection conférée.

Les revendications en cause appartenaient à deux catégories différentes : les revendications de type suisse sont des revendications de procédés à protéger en fonction de leur utilisation spécifique, tandis que les revendications formulées selon l'article 54(5) CBE sont des revendications de produits à protéger en fonction de leur utilisation spécifique. S'agissant des caractéristiques techniques, les deux jeux de revendications définissaient le même composé et la même utilisation thérapeutique, mais, contrairement à la revendication relevant de l'article 54(5) CBE, la revendication de type suisse comprenait de surcroît la fabrication d'un médicament. L'objet revendiqué était donc différent. Cette conclusion a été suivie dans une décision très récente (T 879/12).

En ce qui concerne l'étendue de la protection, la chambre s'est référée au principe généralement admis qui sous-tend la CBE, et selon lequel une revendication relative à une activité physique spécifique, comme une méthode, un procédé ou une utilisation, confère une protection moins étendue qu'une revendication relative à une chose en tant que telle. Il s'ensuit qu'une revendication de procédé à protéger en fonction de son utilisation spécifique, comme une revendication de type suisse, confère elle aussi une protection moindre qu'une revendication de produit à protéger en fonction de son utilisation spécifique, telle qu'une revendication relevant de l'article 54(5) CBE.

La chambre a tenu à souligner la nécessité de faire la distinction entre l'appréciation qu'elle portait et un examen au titre des articles 76(1), 123(2) et 87 CBE, au cours duquel c'est l'ensemble de la demande qui doit être pris en considération.

C'est ainsi que s'achève mon exposé sur les décisions les plus marquantes de la jurisprudence des chambres de recours de ces deux dernières années.

Merci de votre attention !

FR Frankreich

Sophie DARBOIS

Richterin am Kassationsgerichtshof,
Kammer für Handels-, Wirtschafts-
und Finanzsachen**Die Rechtsprechung des
französischen Kassations-
gerichtshofs auf einen Blick –
30. Mai 2012 bis 30. Mai 2014**

Die Kammer für Handelssachen des französischen Kassationsgerichtshofs hat zwischen dem 30. Mai 2012 und dem 30. Mai 2014 etwa 60 Urteile in Rechtstreitigkeiten zu französischen, europäischen oder internationalen Patenten gefällt.

Diese Urteile können hier nicht im Einzelnen analysiert werden, und ich werde mich darauf beschränken, auf diejenigen Verfahren einzugehen, in denen sich neue Fragen zu folgenden Aspekten gestellt haben:

- Anträge auf Beschränkung von Patentansprüchen und Anträge auf Wiederherstellung der Rechte an einem Patent;
- Verjährung des Anspruchs auf Übertragung eines französischen Patents bzw. des an seine Stelle getretenen europäischen Patents;
- ergänzende Schutzzertifikate: Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats und Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz bei drohender Verletzung eines ergänzenden Schutzzertifikats.

**I. Anträge auf Beschränkung von
Patentansprüchen oder auf
Wiederherstellung der Rechte an
einem Patent: Beschwerden
gegen Entscheidungen des
Direktors des französischen
Patentamts (INPI)****A. Anträge auf Beschränkung von
Patentansprüchen**

Mit Gesetz vom 4. August 2008, ergänzt durch das Dekret vom 30. Dezember 2008, wurde in das französische Recht ein Verfahren zur freiwilligen Beschränkung eines französischen Patents eingeführt, für welches das Patentamt INPI zuständig ist.

In Artikel L. 613-24 des französischen Patentgesetzes heißt es:

"Der Patentinhaber kann jederzeit auf das gesamte Patent oder auf einzelne Patentansprüche verzichten oder den Schutzbereich des Patents durch Ände-

FR France

Sophie DARBOIS

Judge, Court of Cassation
(Commercial, Financial and
Economic Division)**A survey of the case law of
France's Court of Cassation in
the period from 30 May 2012 to
30 May 2014**

Between 30 May 2012 and 30 May 2014, the Commercial Division of the French Court of Cassation delivered some 60 judgments in cases concerning French, European or international patents.

The purpose of this paper is not to analyse these judgments in detail but rather to take a closer look at those cases that raised new questions in the following areas:

- requests for limitation of patent claims or for reinstatement of patent rights
- the limitation period for actions to establish rights to a French patent and the European patent replacing it
- supplementary protection certificates (SPCs): conditions for their grant and requests for provisional measures to avert their imminent infringement.

**I. Requests for limitation of
patent claims or for
reinstatement of patent rights:
appeals against decisions taken
by the Director General of the
French National Institute of
Industrial Property (INPI)****A. Requests for limitation of patent
claims**

The law of 4 August 2008 supplemented by the decree of 30 December 2008 introduced into French law a procedure for voluntary limitation of a French patent under the authority of INPI.

Under Article L. 613-24 of the French Intellectual Property Code (CPI):

"Patent proprietors may at any time relinquish either the entire patent or one or more claims under the patent, or limit the patent's scope by amending one or

FR France

Sophie DARBOIS

Conseiller à la chambre
commerciale, économique et
financière à la Cour de cassation**Regards sur la jurisprudence de
la Cour de cassation en France –
30 mai 2012 / 30 mai 2014**

Au cours de la période du 30 mai 2012 au 30 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation, en France, a rendu environ 60 arrêts portant sur un litige relatif aux brevets français, européens ou internationaux.

Il n'est pas question de les analyser en détail et je me contenterai de limiter mon propos autour des pourvois ayant posé des questions nouvelles dans les domaines suivants :

- les requêtes en limitation des revendications d'un brevet et les requêtes en restauration des droits sur un brevet ;
- la prescription de l'action en revendication d'un brevet français et d'un brevet européen lui étant substitué ;
- les certificats complémentaires de protection (CCP) : les conditions de délivrance d'un CCP et les demandes de mesures provisoires du fait de l'atteinte imminente à un CCP.

**I. Les requêtes en limitation des
revendications d'un brevet ou en
restauration des droits sur un
brevet : recours contre des
décisions du directeur général
de l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI)****A. Les requêtes en limitation des
revendications d'un brevet**

La loi du 4 août 2008, complétée par le décret du 30 décembre 2008, a introduit dans le droit français une procédure de limitation volontaire du brevet français relevant de la compétence de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

L'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle énonce en effet :

"Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du

rung eines oder mehrerer Ansprüche einschränken.

Der Verzicht oder die Beschränkung ist beim Patentamt unter den durch Verwaltungsvorschriften festgelegten Bedingungen zu beantragen.

Der Direktor des Patentamts prüft, ob der Antrag den genannten Verwaltungsvorschriften genügt.

Der Verzicht bzw. die Beschränkung wirken auf den Tag der Einreichung der Patentanmeldung zurück.

Absatz 2 und 3 finden auf Beschränkungen nach Artikel L. 613-25 und L. 614-12 Anwendung."

Der Kassationsgerichtshof hat sich unlängst aufgrund von zwei Rechtsbeschwerden erstmals mit Fragen zur Anwendung dieses Artikels auf ein französisches Patent bzw. auf den französischen Teil eines europäischen Patents befasst.

1. Französisches Patent

Im ersten Verfahren wurde nach dem Verhältnis von Artikel L. 613-24 zu Artikel L. 613-25 des französischen Patentgesetzes gefragt, die beide die gerichtliche Zuständigkeit für die Prüfung der Gültigkeit eines Patents regeln.

Nach Artikel L. 613-24 ist der Antrag auf Beschränkung beim französischen Patentamt INPI zu stellen; für Beschwerden gegen Entscheidungen des Direktors des INPI über die Erteilung, Zurückweisung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Schutzrechten ist das Berufungsgericht von Paris zuständig. Mit der Beschwerde werden die Entscheidungen ausschließlich in rechtlicher Hinsicht angegriffen, so dass das Berufungsgericht nur entweder die Entscheidung aufheben oder die Beschwerde zurückweisen, aber auf keinen Fall an Stelle des Generaldirektors des INPI dessen Entscheidungen abändern kann.

In Artikel L. 613-25, auf den im letzten Absatz von Artikel L. 613-24 verwiesen wird, heißt es in Absatz 1:

"Das Patent wird durch Gerichtsurteil für nichtig erklärt, wenn

a) sein Gegenstand nicht patentierbar nach Artikel L. 611-10, L. 611-11 und L. 611-13 bis L. 611-19 ist;

b) die Erfindung darin nicht so deutlich und vollständig offenbart wird, dass ein

more of its claims.

Relinquishment or limitation requests shall be submitted to the National Institute of Industrial Property under conditions laid down by regulation.

The Director of the National Institute of Industrial Property shall examine the request for conformity with those conditions.

Relinquishment or limitation shall have retrospective effect from the filing date of the patent application.

The second and third paragraphs shall apply to limitations under Articles L. 613-25 and L. 614-12 CPI."

Two recent appeals, one concerning a French patent and the other concerning the French part of a European patent, saw questions on the application of this article raised before the Court of Cassation for the first time.

1. French patent

The question raised by the first appeal concerned the relationship between Article L. 613-24 CPI and Article L. 613-25 CPI, both of which confer jurisdiction to rule on patent validity.

Under Article L. 613-24 CPI, requests for limitation are filed with INPI, whereas appeals against decisions taken by the INPI Director General to grant, refuse or maintain industrial property rights fall within the jurisdiction of the Paris Court of Appeal. Such appeals exclusively challenge only the legality of said decisions, so the Court of Appeal may only set them aside or dismiss the appeals, and may under no circumstances amend the decisions of the INPI Director General.

Article L. 613-25 CPI, which is referred to in the last paragraph of Article L. 613-24, stipulates in its first paragraph:

"A patent shall be revoked by court decision:

(a) if its subject-matter is not patentable under Articles L. 611-10, L.611-11 and L. 611-13 to L. 611-19;

(b) if it does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and

brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12".

Deux pourvois récents ont posé pour la première fois à la Cour de cassation des questions portant sur l'application de cet article, l'un, en ce qui concerne un brevet français et l'autre, en ce qui concerne la partie française d'un brevet européen.

1°) brevet français

Le premier pourvoi a posé la question de l'articulation entre l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle précité et l'article L. 613-25 du même code attribuant tous deux compétence juridictionnelle en matière de validité d'un brevet.

Comme le prévoit l'article L. 613-24, la requête en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle et les recours contre les décisions du directeur de l'INPI à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle relèvent de la cour d'appel de Paris. Ils tendent exclusivement à contester la légalité de ces décisions, en sorte que la cour d'appel ne peut que prononcer son annulation ou rejeter les recours, et ne saurait, en aucun cas, se substituer au directeur général de l'INPI en réformant ses décisions.

L'article L. 613-25, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article précédent, dispose en son alinéa premier :

"Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L.611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour

Fachmann sie ausführen kann;

c) sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht oder, wenn das Patent aufgrund einer Teilanmeldung erteilt wurde, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;

d) der Schutzbereich des Patents nach der Beschränkung erweitert ist."

Die Nichtigerklärung eines Patents, für die das Tribunal de grande instance von Paris zuständig ist, kann im Wege der Klage, der Widerklage oder der Einrede betrieben werden.

Schließen sich die in diesen beiden Vorschriften vorgesehenen Verfahren gegenseitig aus oder ergänzen beide Verfahren einander? Kann ein Dritter, der wegen Patentverletzung verklagt wird und das Patent vor dem Tribunal de grande instance angreift, vor dem Berufungsgericht Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI einlegen, der die vom Patentinhaber beantragte Beschränkung des Patents genehmigt hat?

In dem betreffenden Fall hatte die vor dem Tribunal de grande instance von Paris wegen Patentverletzung verklagte Gesellschaft T. im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung des Patents beantragt. Im Laufe des Verfahrens hatte die Patentinhaberin, die Gesellschaft R., beim INPI einen Antrag auf Beschränkung des Patents eingereicht; diesem Antrag war stattgegeben worden.

Die von der Gesellschaft T. vor dem Berufungsgericht von Paris gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI eingelegte Beschwerde wurde als unzulässig verworfen.

Ein Kommentator hat auf die Bedeutung dieses Urteils des Berufungsgerichts hingewiesen, da darin eine Aussage getroffen werde über die "Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Tribunal de grande instance, das über die Nichtigerklärung des Patents zu urteilen hat, und dem Berufungsgericht, das über die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsentscheidungs zu urteilen hat, mit welchem dem Beschränkungsantrag stattgegeben wurde; über die rechtliche Grundlage lässt sich streiten".

Der Kassationsgerichtshof wies die eingelegte Rechtsbeschwerde im Mai 2012 zurück. Er bestätigte die Feststellungen des Berufungsgerichts, wonach

complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed or, if it was granted on a divisional application, beyond the content of the initial application as filed;

(d) if, after limitation, the scope of protection has been extended."

Falling within the jurisdiction of the Paris Regional Court (tribunal de grande instance), revocation of a patent may be sought by way of a standard action, a counterclaim or a preliminary objection to an action.

Are the two procedures provided for in these two articles mutually exclusive or complementary? Does a third party who is being sued for patent infringement and is challenging the patent's validity before the Regional Court have standing to lodge an appeal with the Court of Appeal against a decision taken by the INPI Director General granting the patent proprietor's request for limitation?

In the case in question, company T, which was being sued for patent infringement before the Paris Regional Court, sought the patent's revocation by way of a counterclaim. During those proceedings, company R (the patent proprietor) filed a request for limitation of the patent, which was granted by INPI.

Company T's appeal to the Paris Court of Appeal against the decision taken by the INPI Director General was declared inadmissible.

An analyst commenting on the Court of Appeal judgment noted with interest that it ruled on the "division of competence between the Regional Court adjudicating on a patent's revocation and the Court of Appeal adjudicating on the legality of the administrative decision allowing a request for limitation, even if the legal basis is debatable."

The Court of Cassation dismissed the ensuing appeal in a judgment of 30 May 2012. It upheld the Court of Appeal's finding that "under Article L. 613-25(d)

qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue."

L'action en nullité d'un brevet, qui relève du tribunal de grande instance de Paris, peut être exercée par voie principale, reconventionnelle ou à titre d'exception.

Ces deux textes sont-ils exclusifs l'un de l'autre ou ces deux procédures sont-elles complémentaires ? Un tiers, qui fait l'objet d'une poursuite pour contrefaçon d'un brevet et qui conteste la validité de celui-ci devant le tribunal de grande instance, a-t-il la faculté de former un recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI ayant accepté la limitation du brevet demandée par son titulaire ?

Dans le cas d'espèce, la société T., assignée en contrefaçon de brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, avait demandé à titre reconventionnel l'annulation du brevet. Au cours de l'instance, la société R., titulaire du brevet, a déposé auprès de l'INPI une requête en limitation du brevet qui a été accueillie.

Le recours formé par la société T. contre la décision du directeur général de l'INPI devant la cour d'appel de Paris a été déclaré irrecevable.

Un auteur commentant l'arrêt de la cour d'appel avait souligné son intérêt en ce qu'il se prononçait sur une "répartition des compétences entre le tribunal de grande instance statuant comme juge de la nullité du brevet et la cour d'appel statuant comme juge de la légalité de la décision administrative faisant droit à la requête en limitation même si le fondement juridique peut donner lieu à discussion."

Dans un arrêt rendu le 30 mai 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, d'un côté, "qu'il résulte des

sich einerseits "aus den Bestimmungen des Artikels L. 613-25 d des französischen Patentgesetzes ergibt, dass es dem Richter im Nichtigkeitsverfahren vorbehalten ist, darüber zu befinden, ob die angebliche Beschränkung eines Patentanspruchs statt zu einer Einschränkung tatsächlich zu einer Ausweitung des Geltungsbereichs des Patents führt; die Nichtbeachtung dieser Vorschrift zieht die Unzulässigkeit des Rechtsbehelfs nach sich"; und zum anderen, dass "das Vorbringen, mit dem die Gesellschaft T ihre auf die Aufhebung der Entscheidung des Generaldirektors des INPI gerichtete Beschwerde begründet, in Wirklichkeit auf die Nichtigerklärung des Patents abzielt, das ihr im Rahmen des gegen sie angestrebten Verletzungsverfahrens entgegeng gehalten wird."

2. Europäisches Patent

Im zweiten Verfahren stellte sich die Frage, was unter der Beschränkung eines Patentanspruchs im Sinne des Artikels L. 613-24 des französischen Patentgesetzes zu verstehen ist. Bewirkt das Hinzufügen einer weiteren Verbindung zu einer Zusammensetzung eine Erweiterung oder eine Einschränkung des Patentanspruchs? Muss das hinzugefügte Merkmal beansprucht worden sein?

Im betreffenden Fall hatte die Gesellschaft S. als Inhaberin des am 25. Januar 1990 angemeldeten und am 23. März 1994 erteilten europäischen Patents EP 90 300 779 mit der Bezeichnung "Fungizide" in ihrem am 28. September 2009 beim INPI eingereichten Antrag auf Beschränkung des französischen Teils des Patents beantragt, Anspruch 8 des Patents als fungizide Zusammensetzung zu definieren, die neben einer fungizid wirksamen Menge einer Verbindung nach Anspruch 1 (Propensäureverbindung) und einem für Fungizide geeigneten Träger oder Streckstoff eine weitere biologisch aktive Verbindung aus einer Liste vorgegebener Verbindungen enthielt.

Der Antrag wurde zurückgewiesen, und das Berufungsgericht von Paris wies die gegen diese Entscheidung des Generaldirektors des INPI gerichtete Beschwerde der Gesellschaft S zurück.

Bei der Prüfung der eingelegten Rechtsbeschwerde stellte der Berichterstatter der Kammer beim Kassationsgerichtshof auf Artikel 123 des Münchener Übereinkommens über das europäische Patent ab und zitierte die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts in den Sachen T 2017/07, T 999/10 und T 783/09.

CPI it is a matter for the court adjudicating on the patent's revocation to determine when the purported limitation of a claim would result, not in a reduction of the patent's scope, but in an extension thereof. Failure to observe this article is an absolute bar to admissibility"; and that "the ground presented by company T in support of its appeal requesting that the decision of the INPI Director General be set aside amounts in reality to an argument for revoking the patent relied on in the infringement proceedings against it".

2. European patent

The second appeal sought a definition of what should be understood as limitation of a claim through the application of Article L. 613-24 CPI. Does the addition of another composition constitute an extension or a limitation of the claim? Must the added feature have been claimed?

In the case in question, company S, the proprietor of EP 90 300 779 entitled "Fungicides", applied for on 25 January 1990 and granted on 23 March 1994, lodged a request with INPI on 28 September 2009 for limitation of the French part of the patent. It requested that claim 8 be defined as a fungicidal composition comprising, in addition to a fungicidally effective amount of a compound according to claim 1 (propenoic acid compound) and a fungicidally acceptable carrier or diluent therefor, another compound having a biological activity selected from a list of defined compounds.

The INPI Director General refused the request and the Paris Court of Appeal dismissed company S's appeal against that refusal.

When examining the appeal against the Court of Appeal's judgment, the judge-rapporteur referred to the provisions of Article 123 EPC and cited decisions of the EPO boards of appeal in cases T 2017/07, T 999/10 and T 783/09.

dispositions de l'article L. 613-25 d du code de la propriété intellectuelle qu'est réservé à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d'une revendication produirait, non pas une réduction du champ d'application du brevet, mais au contraire son extension ; que l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir" et, d'un autre, "que le moyen développé par la société T. au soutien de son recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI s'analyse en réalité en un moyen de nullité du brevet qui lui est opposé dans le cadre de l'action en contrefaçon dirigée contre elle".

2°) brevet européen

Le second pourvoi posait la question de ce qu'il faut entendre par limitation d'une revendication par application de l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle précité. L'ajout d'un autre composé à une composition constitue-t-il une extension ou une limitation de la revendication ? Faut-il que la caractéristique ajoutée ait été revendiquée ?

Dans cette affaire, la société S., titulaire du brevet européen EP 90 300 779 déposé le 25 janvier 1990, délivré le 23 mars 1994 et intitulé "fungicides", a, aux termes de sa requête en limitation de la partie française de ce brevet déposée le 28 septembre 2009 à l'INPI, demandé que la revendication 8 du brevet soit définie comme une composition fungicide comprenant, outre une quantité efficace du point de vue fungicide d'un composé suivant la revendication 1 (composé d'acide propénoïque) et un support ou diluant acceptable du point de vue fungicide pour ce composé, un autre composé doué d'activité biologique choisi parmi une liste de composés définis.

La requête a été rejetée et la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société S. contre la décision du directeur général de l'INPI.

Lors de l'examen du pourvoi, le conseiller rapporteur a rappelé les dispositions de l'article 123 de la Convention de Munich sur le brevet européen et cité les décisions rendues par les chambres de recours de l'Office européen des brevets dans les affaires T 2017/07, T 999/10 et T 783/09.

In der zuletzt genannten Sache T 783/09 hatte die Beschwerdekammer festgestellt, dass der Gegenstand des geänderten Anspruchs, der in einer Auswahl aus zwei Listen mit Verbindungen bestand, den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ genügte, da insbesondere "alle Kombinationen von aus den beiden Listen im betreffenden Abschnitt auf Seite 21 ausgewählten Elementen in diesem Abschnitt unmittelbar und eindeutig offenbar wurden. Folglich wurde jede der Kombinationen nach Anspruch 1 in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung individuell offenbart, so dass diesbezüglich kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vorlag."

Im vorliegenden Fall wurde die im geänderten Anspruch 8 beanspruchte Kombination auf den Seiten 39 bis 41 der Patentübersetzung beschrieben; in der Patentbeschreibung wurde ausdrücklich klaggestellt, dass die Zusammensetzung andere Verbindungen mit einer ähnlichen oder ergänzenden fungiziden Wirkung enthalten könne, und es wurden Beispiele für Verbindungen genannt, welche in der Liste des geänderten Anspruchs 8 aufgegriffen wurden.

Anspruch 8 war sowohl in seiner ursprünglichen Fassung als auch in derjenigen, die vom INPI zurückgewiesen wurde, auf eine fungizide Zusammensetzung gerichtet, die eine Verbindung nach Anspruch 1 und einen Träger oder Streckstoff beinhaltete. Die Gesellschaft S wollte dieser Zusammensetzung im neugefassten Anspruch ein weiteres Element hinzufügen.

Offenbar schränkte die Hinzufügung eines Merkmals zu der beanspruchten Kombination den Schutzbereich von Anspruch 8 somit ein, und der Gegenstand von Anspruch 8 wurde nicht verändert, da es sich nach wie vor um eine fungizide Zusammensetzung handelte. Im Übrigen war Anspruch 8 aufgrund der Verwendung des Begriffs "enthält" statt "besteht aus" ein sogenannter "offener" Anspruch. Und schließlich bewirkte die Hinzufügung dieses Merkmals nicht, dass Dritte zwar nicht den ursprünglichen Patentanspruch, wohl aber den neuen Patentanspruch verletzten, da eine Patentverletzung nunmehr nicht mehr nur die Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 1 (Azoxystrobin) mit einem Träger oder Streckstoff voraussetzte, sondern die kumulative Verwendung eines Wirkstoffs nach Anspruch 1, eines Trägers oder Streckstoffs und einer biologisch aktiven Verbindung.

Mit Urteil vom 19. März 2013 hob der Kassationsgerichtshof die Entscheidung

In decision T 783/09, the board of appeal held that the subject-matter of the amended claim, which consisted of a selection from two lists of compounds, fulfilled the requirements of Article 123(2) EPC, particularly since "all combinations resulting from the combination of the elements of the two lists according to the passage on page 21 are directly and unambiguously disclosed in that passage. ... Thus, each of the combinations according to claim 1 is disclosed in an individualised manner in the application as filed and therefore there is no breach of Article 123(2) EPC in this respect."

In the appeal case before the Court of Cassation the combination claimed in amended claim 8 was described on pages 39 to 41 of the patent's translation; the description of the patent indicated expressly that the composition could contain other compounds having a similar or complementary fungicidal activity, and provided examples of compounds included in the list in amended claim 8.

This claim, both in its original wording and in the version refused by INPI, related to a fungicidal composition comprising a compound according to claim 1 and a carrier or diluent. Company S wanted to add another element to this composition in the new claim.

Adding a feature to the combination therefore narrowed the scope of claim 8 without modifying its subject-matter, which remained a fungicidal composition. Furthermore, claim 8 was "open" in so far as it used the term "comprising" instead of "consisting of". Finally, adding the said feature did not cause a third party not infringing the original claim to infringe the new claim because, for there to be infringement in future, a compound according to claim 1 (azoxystrobin) had to be reproduced not only with a carrier or diluent, but cumulatively with an active ingredient according to claim 1, a carrier or diluent and a biologically active compound.

In its ruling of 19 March 2013, the Court of Cassation therefore set aside the

Dans cette dernière affaire T 783/09, la chambre de recours avait retenu que l'objet de la revendication modifiée, qui consistait en une sélection dans deux listes de composés, satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE dès lors notamment que "toutes les combinaisons d'éléments choisis dans les deux listes figurant dans le passage pertinent de la page 21 étaient divulguées directement et sans ambiguïté dans ledit passage. Par conséquent, chacune des combinaisons d'éléments choisies dans la demande telle que déposée si bien qu'il n'y avait aucune violation de l'article 123(2) CBE à cet égard."

En l'espèce, la combinaison revendiquée par la revendication 8 modifiée est décrite aux pages 39 à 41 de la traduction du brevet ; la description du brevet précise expressément que la composition peut contenir d'autres composés ayant une activité fongicide similaire ou complémentaire et fournit des exemples de composés qui se retrouvent dans la liste de la revendication 8 modifiée.

Cette revendication, tant dans sa rédaction initiale que dans celle qui fait l'objet du rejet par l'INPI, porte sur une composition fongicide comprenant un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant. La société S. a, dans la nouvelle revendication, souhaité ajouter un autre élément dans cette composition.

Il semble donc que l'ajout d'une caractéristique à la combinaison restreint la portée de la revendication 8 et que l'objet de la revendication 8 n'est pas modifié puisqu'il s'agit toujours d'une composition fongicide. Par ailleurs, la revendication 8 est une revendication dite "ouverte" de par l'emploi du terme "comprenant" et non de "consistant en". Enfin, l'ajout de cette caractéristique n'a pas pour effet de rendre un tiers, non-contrefacteur de la revendication initiale, contrefacteur de la nouvelle revendication puisque désormais, pour que la contrefaçon soit constituée, il faut non pas reproduire un composé suivant la revendication 1 (azoxystrobin) avec un support ou diluant mais, cumulativement, un principe actif suivant la revendication 1, un support ou diluant et un composé doué d'activité biologique.

Par l'arrêt du 19 mars 2013, la Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour

des Berufungsgerichts daher mit folgenden Worten auf: *"In der Entscheidung des Berufungsgerichts wird für die Zurückweisung der Beschwerde gegen die den Beschränkungsantrag ablehnende Entscheidung des Generaldirektors des INPI gemäß eigener und vorinstanzlicher Begründung festgestellt, dass der Zusammensetzung, die eine Verbindung nach Anspruch 1 und einen in der ursprünglichen Fassung genannten Träger oder Streckstoff enthalte, durch die vorgeschlagene Änderung von Anspruch 8 eine weitere Verbindung hinzugefügt werde, obwohl weder im Patentanspruch, dessen Änderung beantragt werde, noch in irgend einem anderen Patentanspruch von einer Verbindung die Rede sei, die einen zweiten Wirkstoff umfasse.*

Diese Beurteilung des Berufungsgerichts, zu der es gelangt, ohne zu prüfen, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs in der Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbart war, hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand."

B. Anträge auf Wiederherstellung der Rechte an einem Patent

In einem Urteil vom 14. Mai 2013 setzte sich der Kassationsgerichtshof mit einer Rechtsbeschwerde auseinander, die die Frage aufwarf, ob das Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens am 1. Mai 2008 sich auf die Zulässigkeit eines Antrags auf Wiederherstellung eines europäischen Patents auswirken kann, dessen Übersetzung nicht innerhalb der Frist nach Artikel L. 614-7 des französischen Patentgesetzes in der Fassung vor Änderung durch das Gesetz vom 29. Oktober 2007 eingereicht worden ist.

Nach Artikel L. 614-7 des französischen Patentgesetzes in der Fassung vor Inkrafttreten des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 war der Inhaber eines nicht in französischer Sprache abgefassten europäischen Patents verpflichtet, dem französischen Patentamt INPI eine Übersetzung des Patentwortlauts zukommen zu lassen.

Nach Artikel R. 614-8 in der früheren Fassung musste diese Übersetzung dem INPI innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im europäischen Patentblatt übermittelt werden; andernfalls war das Patent in Frankreich nicht wirksam.

Gemäß Artikel R. 614-9 wurde ein Hinweis auf die unterbliebene Einreichung

Court of Appeal's judgment as follows: *"As can be seen from the Court of Appeal's reasoning and the earlier reasoning it endorsed, it based its dismissal of the appeal against the decision taken by the INPI Director General to refuse this request on the conclusion that the proposed amendment of claim 8 adds another compound to the composition comprising a compound according to claim 1 and a carrier or diluent referred to in the original text, even though neither the claim for which the amendment is requested, nor any other claim, mentions a compound comprising a second active ingredient.*

Since the Court of Appeal reached this conclusion without examining whether the subject-matter of the amended claim was disclosed directly and unambiguously in the description of the patent as granted, its decision lacks any legal basis".

B. Requests for reinstatement of patent rights

In a judgment delivered on 14 May 2013, the Court of Cassation examined an appeal concerning the possible implications of the entry into force of the London Agreement on 1 May 2008 for the admissibility of a request for reinstatement of a European patent for which the translation had not been supplied by the time limit under Article L. 614-7 CPI, as worded prior to the entry into force of the law of 29 October 2007.

Article L. 614-7 CPI, as then worded, obliged the proprietor of a European patent not drafted in French to supply INPI with a translation of it.

Under Article R. 614-8 CPI, as then worded, that translation had to be submitted to INPI within three months of the publication of the mention of the grant of the patent in the European Patent Bulletin. Otherwise the patent would be invalid in France.

Article R. 614-9 CPI provided that failure to supply the translation of the

d'appel en ces termes : *"Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté cette requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoutée, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;*

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

B. Les requêtes en restauration des droits sur un brevet

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Cour de cassation a été conduite à examiner un pourvoi posant la question de savoir si l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, le 1^{er} mai 2008, était susceptible d'avoir des conséquences sur la recevabilité d'un recours en restauration d'un brevet européen dont la traduction n'avait pas été fournie dans le délai de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007.

L'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, faisait obligation au titulaire d'un brevet européen, qui n'était pas rédigé en français, de fournir à l'INPI une traduction du texte de ce brevet.

En vertu de l'article R. 614-8, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, cette traduction devait être remise à l'INPI dans les trois mois suivant la publication au bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, faute de quoi le brevet était sans effet en France.

L'article R. 614-9 disposait que mention du défaut de remise de la

der Übersetzung des europäischen Patents im französischen Patentblatt veröffentlicht.

Mit dem sogenannten Londoner Übereinkommen verzichteten die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens mit gewissen Einschränkungen auf das Erfordernis von Übersetzungen.

Nachdem Frankreich auf das Übersetzungserfordernis verzichtet hatte, wurde Artikel L 614-7 des französischen Patentgesetzes mit Gesetz vom 29. Oktober 2007 geändert, und die neuen Bestimmungen wurden vom Tag des Inkrafttretens des Londoner Übereinkommens (dem 1. Mai 2008) an für anwendbar erklärt. Außerdem wurde Artikel R. 614-8 durch Dekret vom 27. Juni 2008 mit Wirkung zum 1. Mai 2008 aufgehoben.

In Artikel L. 612-16 des französischen Patentgesetzes heißt es weiter:

"Ein Anmelder, der eine Frist vor dem INPI nicht eingehalten hat, kann Antrag auf Wiedereinsetzung in seine Rechte stellen, wenn er sich auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann und wenn die Fristversäumnis die Zurückweisung der Patentanmeldung oder eines Antrags, den Verfall der Patentanmeldung oder des Patents oder einen anderen Rechtsverlust unmittelbar zur Folge hat.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist beim Direktor des INPI innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hinderungsgrunds einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig."

In dem Fall, mit dem sich der Kassationsgerichtshof zu befassen hatte, hatte die Gesellschaft H. als Inhaberin des am 12. März 2004 angemeldeten europäischen Patents Nr. EP 1 460 304 mit Benennung Frankreichs, auf dessen Erteilung am 9. Januar 2008 im Europäischen Patentblatt hingewiesen worden war, es versäumt, innerhalb von drei Monaten seit dieser Veröffentlichung eine französische Übersetzung des Wortlauts des europäischen Patents einzureichen. Der Generaldirektor des INPI veröffentlichte daraufhin im französischen Patentblatt vom 31. Oktober 2008 einen Hinweis auf die Nichteinreichung dieser Übersetzung.

Die Gesellschaft H stellte am 2. Februar 2009 einen Wiedereinsetzungsantrag; dieser wurde vom Generaldirektor des INPI mit Entscheidung vom 18. Januar 2011 als verspätet verworfen, da er mehr als zwei Monate nach Wegfall des

European patent would be published in the Official Industrial Property Bulletin.

Under the London Agreement, the contracting states to the European Patent Convention have largely dispensed with the requirements regarding translation.

France having dispensed with said requirements, Article L. 614-7 CPI was amended by the law of 29 October 2007 and its new provisions were declared applicable from entry into force of the London Agreement on 1 May 2008. Moreover, Article R. 614-8 CPI was repealed with effect from 1 May 2008 by a decree dated 27 June 2008.

Further, Article L. 612-16 CPI provides that:

"Where an applicant has not complied with a time limit set by INPI, he may request reinstatement of his rights if he is able to cite a legitimate reason for such non-compliance and if the direct consequence of non-compliance has been refusal of his patent application or of a request, forfeiture of the patent application or patent or the loss of any other right or means of redress.

The request must be submitted to the INPI Director General within two months of removal of the cause of non-compliance. The omitted act must be completed within that period. The request shall only be admissible within a period of one year from expiry of the time limit not complied with."

In the case before the Court of Cassation, company H was the proprietor of European patent No. EP 1 460 304. The application, which designated France, had been filed on 12 March 2004, and its grant had been published in the European Patent Bulletin on 9 January 2008. Company H then failed to supply a French translation of the European patent within three months of said publication. The INPI Director General therefore published this failure in the Official Industrial Property Bulletin of 31 October 2008.

A request filed by company H on 2 February 2009 for reinstatement of its rights was declared inadmissible by decision of the INPI Director General dated 18 January 2011 on the ground that it was out of time because it had

traduction du brevet européen était publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle.

Par l'accord dit de Londres, les Etats parties à la Convention sur le brevet européen ont renoncé aux exigences des traductions avec certaines limites.

La France ayant donc renoncé à cette exigence de traduction, l'article L 614-7 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par la loi du 29 octobre 2007 et ses nouvelles dispositions ont été déclarées applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de Londres, soit à compter du 1^{er} mai 2008. En outre, l'article R. 614-8 a été abrogé à effet à compter du 1^{er} mai 2008 par un décret du 27 juin 2008.

Par ailleurs, l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'INPI peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.

Le recours doit être présenté au directeur de l'INPI dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé."

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, la société H., titulaire du brevet européen n° EP 1 460 304 déposé le 12 mars 2004 désignant la France et dont la délivrance a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets, n'ayant pas déposé une traduction en français du texte du brevet européen dans les trois mois de cette publication, le directeur général de l'INPI a publié, au bulletin officiel de la propriété industrielle du 31 octobre 2008, le défaut de remise de cette traduction.

Le 2 février 2009, la société H. a formé un recours en restauration de ses droits qui, par décision du directeur général de l'INPI du 18 janvier 2011, a été déclaré irrecevable, comme tardif, pour avoir été formé plus de deux mois

angeführten Hinderungsgrundes eingereicht worden war; die entsprechende Frist hatte am 31. Oktober 2008 zu laufen begonnen.

Das Berufungsgericht wies die Beschwerde der Gesellschaft H gegen diese Entscheidung zurück.

Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde wurde vom Kassationsgerichtshof in seinem Urteil zurückgewiesen; er bestätigte die Feststellung des Berufungsgerichts, wonach die Frage, ob für ein europäisches Patent, das mehr als drei Monate vor dem 1. Mai 2008, dem Tag des Inkrafttretens des Londoner Übereinkommens, in seiner endgültigen Fassung erteilt worden ist, eine französische Übersetzung eingereicht werden muss, **im Rahmen der sachlichen Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags zu klären ist und dass die Prüfung dieser Frage somit voraussetzt, dass der Wiedereinsetzungsantrag für zulässig erklärt worden ist.**

II. Verjährung des Anspruchs auf Übertragung eines französischen Patents und des entsprechenden europäischen Patents

In einem Urteil vom 7. Januar 2014 äußerte sich der Kassationsgerichtshof erstmals zur Frage der Anwendung der Verjährungsvorschrift des Artikels L 611-8 des französischen Patentgesetzes auf den Fall, dass eine Vindikationsklage zugleich ein französisches Patent und das entsprechende europäische Patent betrifft.

Im vorliegenden Fall hatte Herr M., der mehrere Jahre Geschäftsbeziehungen zu Herrn R. unterhalten hatte, am 24. April 1998 ein französisches Patent mit der Bezeichnung "*Überkopfschwinger mit Seiten(gas)federn*" angemeldet, in dem er als Erfinder genannt wurde; das Patent wurde am 2. Juni 2000 erteilt und unter der Nr. 2 777 935 veröffentlicht; am 23. April 1999 meldete Herr M. ebenfalls in seinem Namen ein europäisches Patent (Nr. EP 0 952 293) an; der Hinweis auf dessen Erteilung wurde am 3. Juli 2002 veröffentlicht. Herr R. verklagte Herrn M. am 17. November 2004 insbesondere auf Übertragung des französischen und des europäischen Patents und machte geltend, dass Herr M. nicht für sich beanspruchen könne, der alleinige Erfinder zu sein, und sich Rechte angemaßt habe, die ihm gemäß dem am 21. April 1998 zwischen ihnen geschlossenen Vertrag nicht zustünden.

Das Tribunal de grande instance stellte fest, dass Herr M. und Herr R. Miterfin-

been filed more than two months after removal of the cause of non-compliance, the relevant period having started on 31 October 2008.

The Court of Appeal dismissed company H's appeal against that decision.

Reviewing this judgment, the Court of Cassation dismissed the appeal and upheld the Court of Appeal's finding that as the question whether a French translation must be provided for a European patent definitively granted more than three months before 1 May 2008 – the date on which the London Agreement entered into force – **forms part of the examination of the merits of the request for reinstatement, that question can only be examined if the request is admissible.**

II. Limitation period for actions to establish rights to a French patent and a corresponding European patent

In a judgment delivered on 7 January 2014, the Court of Cassation gave a ruling for the first time on the application of the time limit under Article L. 611-8 CPI where an action to establish rights relates to both a French patent and a corresponding European patent.

In the case in question, Mr M had filed a French patent application entitled "*Motorized overhead door with lateral (gas) springs*" on 24 April 1998, naming himself as inventor. The patent was granted on 2 June 2000 with the publication number 2 777 935. Mr M also filed a European patent application in his own name on 23 April 1999 under the number EP 0 952 293, the mention of grant of which was published on 3 July 2002. On 17 November 2004, Mr R with whom Mr M had had a professional relationship of several years' standing, brought an action against Mr M, seeking to establish his rights to the French and European patents on the basis that Mr M could not claim to be the sole inventor and had exceeded his rights under an agreement they had concluded on 21 April 1998.

The Regional Court found that Mr M and Mr R were co-inventors of the

après la cessation de l'empêchement invoqué, le délai ayant commencé à courir le 31 octobre 2008.

La cour d'appel a rejeté le recours formé contre cette décision par la société H.

Dans son arrêt, la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi, a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que la question de l'obligation de fournir une traduction en français d'un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1^{er} mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres, **relevant de l'examen au fond du recours en restauration, l'examen de cette question supposait que celui-ci ait été déclaré recevable.**

II. La prescription de l'action en revendication d'un brevet français et d'un brevet européen correspondant

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014, la Cour de cassation s'est pour la première fois prononcée sur la question de l'application de la règle de la prescription visée à l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle quand une action en revendication porte à la fois sur un brevet français et sur un brevet européen correspondant.

En l'espèce, M. M., qui avait entretenu pendant plusieurs années des relations professionnelles avec M. R., avait déposé le 24 avril 1998 une demande de brevet français intitulé "*porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz*", le désignant comme inventeur, qui avait été délivré le 2 juin 2000 et publié sous le n° 2 777 935 ; qu'il avait également déposé le 23 avril 1999, à son nom, une demande de brevet européen sous le n° EP 0 952 293, dont mention de la délivrance a été publiée le 3 juillet 2002. M. R., faisant valoir que M. M. ne pouvait prétendre être l'inventeur unique et qu'il avait outrepassé les droits qu'il tenait de la convention conclue entre eux le 21 avril 1998, l'a fait assigner, le 17 novembre 2004, notamment, en revendication des brevets français et européen.

Le tribunal de grande instance a dit que MM. M. et R. étaient les coinventeurs

der des Überkopfschwingtors mit Seiten(gas)federn seien, das Gegenstand des französischen und des europäischen Patents sei, und erklärte die Vindikationsklage für zulässig und begründet.

Das Berufungsgericht hob diese Entscheidung auf und erklärte die Vindikationsansprüche für verjährt und die Klage somit für unzulässig.

In diesem Zusammenhang ist auf die Artikel 2, 74 und 139 (3) des Münchner Übereinkommens hinzuweisen. Der französische Gesetzgeber hat die durch die letztgenannte Vorschrift eingeräumte Wahlfreiheit dahingehend genutzt, ein Verbot der Kumulierung von nationalen und europäischen Schutzrechten für ein und dieselbe Erfindung vorzusehen.

Dementsprechend heißt es in Artikel L. 614-13 des französischen Patentgesetzes: *"Soweit ein französisches Patent eine Erfindung schützt, für die demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger ein europäisches Patent mit gleichem Anmelde- oder Prioritätstag erteilt worden ist, hat das französische Patent von dem Zeitpunkt keine Wirkung mehr, zu dem entweder die Einspruchsfrist für das europäische Patent abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt worden ist, oder zu dem das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents abgeschlossen wird [...]"*.

Das französische und das europäische Patent bleiben jedoch solange nebeneinander in Kraft, wie die Erteilung des europäischen Patents nicht unwiderruflich geworden ist.

Vorliegend war das europäische Patent mangels Einspruchseinlegung seit dem 3. April 2003 nicht mehr widerrufbar, und da nicht behauptet worden war, dass einige Ansprüche des französischen Patents nicht in das europäische Patent übernommen worden seien, war dieses vollständig an die Stelle des französischen Patents getreten.

Nach Artikel L 611-8 des französischen Patentgesetzes *"verjährt der Anspruch auf Übertragung des Patents drei Jahre nach Veröffentlichung eines Hinweises auf seine Erteilung"*; diese Bestimmung gilt gleichermaßen für das französische Patent wie für den französischen Teil eines europäischen Patents.

Als Herr R. seine Vindikationsklage einreichte, war die Frist für die Einlegung des Einspruchs gegen die Erteilung des europäischen Patents seit dem 3. April 2003 abgelaufen (3. Juli 2002 + 9 Monate). Zu diesem Zeitpunkt war nach Artikel L. 614-13 des franzö-

motorized overhead door with lateral (gas) springs, which was the subject-matter of the French and European patents, and that the action to establish rights was admissible and well founded.

The Court of Appeal overturned that judgment and declared the action inadmissible as time-barred.

It should be noted here that, based on Articles 2, 74 and 139(3) EPC and availing itself of the freedom afforded by the last article, the French legislator has adopted a rule prohibiting double entitlement to the same invention under a national right and a European right.

Under Article L. 614-13 CPI, *"where a French patent relates to an invention for which a European patent has been granted to the same inventor or to his successor in title with the same date of filing or the same priority, the French patent shall cease to have effect at either the date on which the period during which opposition may be filed against the European patent expires without opposition having been filed or the date on which the opposition proceedings are closed and the European patent maintained [...]"*.

However, double entitlement to the French patent and the European patent persists as long as the European patent has not been irrevocably granted.

In the case in question, in the absence of any opposition, the European patent became irrevocable on 3 April 2003, and since it was not argued that any of the French patent's claims were not included in the European patent, the European patent replaced the French patent in its entirety.

Under Article L. 611-8 CPI, which applies equally to French patents and the French part of European patents: *"Entitlement proceedings shall be barred after three years from publication of the grant of the industrial property title"*.

By the time Mr R brought the action to establish his rights, the period for opposing the grant of the European patent had already expired on 3 April 2003 (3 July 2002 + nine months). The European patent having replaced the French patent on that date in

de la porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz, objet du brevet français et du brevet européen et que l'action en revendication était recevable et fondée.

La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré irrecevable comme prescrite l'action en revendication.

Il est renvoyé aux articles 2, 74 et 139(3) de la Convention de Munich. Faisant usage de la liberté donnée par ce dernier article, le législateur français a retenu un principe de non-cumul d'un titre national et d'un titre européen pour une même invention.

L'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que, *"dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu [...]"*.

Toutefois, le cumul entre le brevet français et le brevet européen perdure tant que le brevet européen n'a pas fait l'objet d'une délivrance irrévocable.

En l'espèce, en l'absence d'opposition, le brevet européen est devenu irrévocable le 3 avril 2003 et dès lors qu'il n'était pas prétendu que certaines des revendications du brevet français n'étaient pas reprises dans le brevet européen, la substitution a été totale.

Selon l'article L 611-8 du code de la propriété intellectuelle, *"l'action en revendication de brevet se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle"* et cette disposition vaut tant pour le brevet français que pour la partie française d'un brevet européen.

À la date à laquelle M. R. a formé sa demande en revendication, le délai pour former opposition à la délivrance du brevet européen était expiré depuis le 3 avril 2003 (3 juillet 2002 + 9 mois). À cette date, la substitution s'est opérée en vertu de l'article L. 614-13 du code

sischen Patentgesetzes das europäische Patent an die Stelle des französischen Patents getreten. Infolgedessen konnte die Übertragung des französischen Patents nicht mehr eingeklagt werden (worauf sich Herr M. allerdings nicht berufen hatte); hinsichtlich des französischen Teils des europäischen Patents hatte die Frist für die Geltendmachung der Vindikationsansprüche mit dem Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents zu laufen begonnen, d. h. am 3. Juli 2002, so dass am Tag der Klageerhebung am 17. November 2004 noch keine Verjährung eingetreten war.

Der Kassationsgerichtshof hob die Entscheidung des Berufungsgerichts daher mit folgenden Worten auf: *"In seiner Entscheidung geht das Berufungsgericht davon aus, dass die Frist zur Klageerhebung am Tag der Erteilung des französischen Patents zu laufen begonnen hat und erklärt die Ansprüche hinsichtlich des europäischen Patents Nr. EP 0 952 293 daher für verjährt."*

Mit dieser Feststellung verstößt das Berufungsgericht gegen die genannten Gesetzesbestimmungen, da das europäische Patent für die Benennung Frankreichs am 3. April 2003 und damit vor Einreichung der Vindikationsklage vollständig an die Stelle des französischen Patents getreten war und die Dreijahresfrist zur Einreichung der Vindikationsklage erst am 3. Juli 2002 zu laufen begonnen hatte."

III. Ergänzende Schutzzertifikate

A. Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats

In einem Rechtsbeschwerdeverfahren stellte sich die Frage nach der Auslegung von Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009.

Die Gesellschaft Boehringer Ingelheim Pharma hatte am 23. Juli 2002 beim INPI auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1768/92 (kodifiziert durch Verordnung Nr. 469/2009) ein ergänzendes Schutzzertifikat mit der Nr. 02C0028 angemeldet. In der Anmeldung wurde auf eine am 19. April 2002 für die Europäische Gemeinschaft unter der Nr. EU/1/02/213/001 erteilte Zulassung für eine Arzneispezialität mit den Wirkstoffen "Telmisartan" und "Hydrochlorothiazid" und auf das europäische Grundpatent Nr. 92 101 579 Bezug genommen, das am 31. Januar 1992 angemeldet, unter der Nr. 502 314 veröffentlicht und am 20. Mai 1998 unter

accordance with Article L. 614-13 CPI, entitlement proceedings could no longer be instituted in relation to the French patent (although this argument was not relied on by Mr M). With respect to the French part of the European patent, however, the period for instituting entitlement proceedings had only begun on publication of grant of the European patent, i.e. on 3 July 2002, so that they were not yet time-barred when they were brought on 17 November 2004.

The Court of Cassation therefore overturned the Court of Appeal's judgment as follows: *"The Court of Appeal declared the entitlement proceedings in respect of EP No. 0 952 293 time-barred on the basis that the period for bringing such proceedings had begun the day the French patent was granted."*

In so ruling, even though the European patent, in so far as it designated France, had completely replaced the French patent as from 3 April 2003 (i.e. before the proceedings were instituted), so that the three-year period for bringing an action to establish rights to the European patent did not start until 3 July 2002, the Court of Appeal thus breached the CPI provisions cited above."

III. Supplementary protection certificates (SPCs)

A. The conditions for granting an SPC

An appeal raised the issue of the interpretation of Article 3(a) of Regulation (EC) No. 469/2009.

On 23 July 2002, Boehringer Ingelheim Pharma submitted to INPI SPC application No. 02C0028 on the basis of Regulation (EC) No. 1768/92 (codified by Regulation (EC) No. 469/2009). The application referred to a marketing authorisation (MA) granted in the European Union on 19 April 2002 under No. EU/1/02/213/001 for a pharmaceutical speciality with the active ingredients telmisartan and hydrochlorothiazide, and indicated that the basic patent was EP No. 502 314 entitled "Benzimidazoles, drugs containing these compounds and process for their preparation", which had been granted on 20 May 1998 on

de la propriété intellectuelle. En conséquence, aucune action en revendication du brevet français ne pouvait être introduite (ce que M. M. n'a cependant pas invoqué) et, s'agissant de la partie française du brevet européen, le délai pour agir en revendication a commencé à courir à compter de la mention de la délivrance du brevet européen, soit le 3 juillet 2002 et aucune prescription n'était donc encourue à la date de l'assignation le 17 novembre 2004.

La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel en ces termes : *"Attendu que pour déclarer prescrite l'action en revendication du brevet européen n° EP 0 952 293, l'arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;"*

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

III. Les certificats complémentaires de protection (CCP)

A. Les conditions de délivrance d'un CCP

Un pourvoi posait la question de l'interprétation de l'article 3, sous a) du règlement (CE) n° 469/2009.

La société Boehringer Ingelheim Pharma a déposé le 23 juillet 2002, à l'INPI, une demande de CCP n° 02C0028 fondée sur le règlement (CE) n° 1768/92 (codifié par le règlement n° 469/2009). Cette demande se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée dans la Communauté européenne le 19 avril 2002 sous le n° EU/1/02/213/001 pour une spécialité pharmaceutique ayant comme principes actifs le "telmisartan" et l'"hydrochlorothiazide", et mentionnait le brevet de base européen n° 92 101 579 déposé le 31 janvier 1992, publié sous le n° 502 314 et délivré le 20 mai 1998

der Bezeichnung "Benzimidazole, diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung" erteilt worden war.

Der Generaldirektor des INPI wies diese Anmeldung am 9. Dezember 2010 mit der Begründung zurück, das Grundpatent schütze nicht die Kombination von Telmisartan und Hydrochlorothiazid, und das Erzeugnis Telmisartan sei bereits Gegenstand der Arzneimittelzulassung Nr. EU/1/98/089/001 vom 11. Dezember 1998 sowie eines ergänzenden Schutzzertifikats.

Am 25. Februar 2011 legte die Gesellschaft Boehringer gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Boehringer hatte zwischenzeitlich (nämlich am 14. Dezember 2011) einen Antrag auf Beschränkung des französischen Teils des Patents Nr. 502 314 eingereicht. Dieser Antrag, der am 19. Dezember 2011 ergänzt worden war, wurde vom Generaldirektor des INPI am 26. April 2012 zurückgewiesen.

Mit Urteil vom 8. Juni 2012 wies das Berufungsgericht die Beschwerde gegen die die Anmeldung zurückweisende Entscheidung vom 9. Dezember 2010 zurück.

Nach Lage der Akten, die dem Kassationsgerichtshof im Rahmen der Prüfung der Rechtsbeschwerde vorgelegt wurden, war gegen die den Beschränkungsantrag zurückweisende Entscheidung vom 26. April 2012 am 25. Juli 2012 Beschwerde eingelegt worden, und dieses Beschwerdeverfahren war noch anhängig.

Des Weiteren war am 17. September 2012 ein zweiter Antrag auf Beschränkung der Patentansprüche eingereicht worden, und das betreffende Verfahren war vor dem Generaldirektor des INPI anhängig.

Muss das Berufungsgericht, vor dem die Entscheidung des Generaldirektors des INPI, einen Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats zurückzuweisen, angefochten wird, das Verfahren aussetzen, wenn parallel dazu ein Antrag auf Beschränkung der Ansprüche des Grundpatents eingereicht worden ist?

In seinem Urteil vom 26. November 2013 bestätigte der Kassationsgerichtshof die Entscheidung des Berufungsgerichts von Paris, das Verfahren nicht auszusetzen, sowie die Zurückweisung der Beschwerde.

Der Kassationsgerichtshof wies darauf hin, dass eine Aussetzung des Verfahrens in Abwesenheit einer gesetzlichen

the basis of application No. 92 101 579 filed on 31 January 1992.

The INPI Director General refused the SPC application on 9 December 2010 on the ground that the basic patent did not protect the combination of telmisartan and hydrochlorothiazide, and that telmisartan had already been the subject of an MA (No. EU/1/98/089/001 of 11 December 1998) and an SPC.

Boehringer filed an appeal against that decision on 25 February 2011.

In the meantime, on 14 December 2011, Boehringer filed a request for limitation of the French part of the basic European patent. This request, completed on 19 December 2011, was refused by the INPI Director General on 26 April 2012.

In a judgment of 8 June 2012, the Court of Appeal dismissed the appeal against the refusal to grant an SPC.

As shown by the documents submitted to the Court of Cassation on appeal against that dismissal, an appeal filed on 25 July 2012 against the decision dated 26 April 2012 to refuse the request for limitation was still pending.

Also, Boehringer had filed a second request for limitation of the claims on 17 September 2012, and the relevant proceedings were still pending before the INPI Director General.

Should the Court of Appeal, when asked to cancel the INPI Director General's decision to refuse an SPC application, have stayed the proceedings in view of the parallel request for limitation of the basic patent's claims?

In a judgment of 26 November 2013, the Court of Cassation upheld the Paris Court of Appeal's decision not to stay the proceedings and to dismiss the appeal.

The Court of Cassation recalled that when a stay in proceedings is not provided for in the law, the decision to

sous le titre "benzimidazoles, médicaments les contenant et procédé pour leur préparation".

Le 9 décembre 2010, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande au motif que le brevet de base ne protégeait pas l'association du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide et que le produit telmisartan avait déjà fait l'objet d'une AMM n° EU/1/98/089/001 du 11 décembre 1998 et d'un CCP.

Le 25 février 2011, la société Boehringer a formé un recours contre cette décision.

Entre-temps, le 14 décembre 2011, cette société a présenté une requête en limitation de la partie française du brevet n° 502 314. Cette requête, complétée le 19 décembre 2011, a été rejetée le 26 avril 2012 par le directeur général de l'INPI.

Par arrêt du 8 juin 2012, la cour d'appel a rejeté le recours formé contre la décision du 9 décembre 2010.

En l'état des pièces produites lorsque la Cour de cassation a examiné le pourvoi, un recours avait été formé le 25 juillet 2012 contre la décision en date du 26 avril 2012 de rejet de la requête en limitation et la procédure était toujours en cours.

En outre, une seconde demande en limitation des revendications avait été présentée le 17 septembre 2012 et cette procédure était en cours devant le directeur général de l'INPI.

La cour d'appel, saisie du recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI rejetant une demande de CCP, doit-elle surseoir à statuer si, parallèlement, une demande de limitation des revendications du brevet de base a été présentée ?

Dans son arrêt du 26 novembre 2013, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et d'avoir rejeté le recours.

La Cour de cassation a rappelé que quand le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi, l'opportunité de le

Vorschrift im Ermessen der Sachrichter liegt und dass das Berufungsgericht von der Sachlage zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung ausgehen muss. Das Argument, wonach das Urteil wegen Wegfall der rechtlichen Grundlage aufzuheben sein werde, wenn dem Antrag auf Beschränkung stattgegeben werde, sei daher nicht haltbar. Der Kassationsgerichtshof wies außerdem das gegen die Begründetheit der Entscheidung gerichtete Vorbringen zurück und lehnte eine Vorlage an den EuGH ab.

"Zum ersten Klagegrund :

Die Gesellschaft Boehringer rügt, dass das Urteil (...);

Es liegt jedoch im Ermessen der Sachrichter, das Verfahren bis zur endgültigen Entscheidung über einen Antrag auf Beschränkung von Patentansprüchen auszusetzen, da eine solche Aussetzung nicht gesetzlich vorgesehen ist; dieser Klagegrund dringt daher nicht durch.

Zum zweiten Klagegrund:

Die Gesellschaft Boehringer rügt, dass ihre Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 zurückgewiesen wurde, obwohl:

1°/ der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil Medeva vom 24. November 2011 (C-322/10) zwar festgestellt hat, dass Wirkstoffe, für die ein ergänzendes Schutzzertifikat beantragt wird, 'in den Ansprüchen des Grundpatents, auf das die betreffende Anmeldung gestützt wird, [...] genannt' sein müssen; dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass eine ausdrückliche Erwähnung dieser Wirkstoffe im Wortlaut der Patentansprüche erforderlich ist. Bei einer Kombination beider Wirkstoffe genügt es, dass der Wortlaut der Ansprüche eine solche Kombination abdeckt. Dies ist dann der Fall, wenn ein Anspruch die Verwendung eines Wirkstoffs für die Herstellung eines Arzneimittels mit einer bestimmten Wirkung schützt und die Beschreibung die Möglichkeit in Betracht zieht, ein derartiges Arzneimittel durch Kombination dieses Wirkstoffs mit dem zweiten Wirkstoff herzustellen, und dem Fachmann alle Mittel für die Herstellung dieses Arzneimittels an die Hand gibt. Mit seiner gegenteiligen Entscheidung hat das Berufungsgericht gegen Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung Nr. 1768/92 in Verbindung mit Artikel 69 des Münchner Übereinkommens verstößen.

2°/ Hilfsweise ist dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorzulegen, ob

grant it is at the discretion of the trial judges, and that because the Court of Appeal has to rule in the light of the circumstances prevailing when the decision was taken, the ground for appeal that the judgment would be deprived of its legal basis, and so have to be annulled, if the limitation were granted, was irrelevant. It also dismissed the ground for appeal relating to the merits of the decision and refused to refer questions to the CJEU for a preliminary ruling.

"On the first ground for appeal:

Boehringer contests the judgment (...);

Given, however, that a stay in proceedings pending a final decision on a request for limitation of a patent's claims is not provided for in the law, the decision to grant same is at the discretion of the trial judges. This ground cannot be accepted.

On the second ground for appeal:

In support of its challenge to the dismissal of its appeal against the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010, Boehringer submits that:

(1) Although the CJEU stated in its Medeva judgment dated 24 November 2011 (C-322/10) that the active ingredients for which a supplementary protection certificate is requested must be 'specified in the wording of the claims of the basic patent relied on in support of the SPC application', that does not necessarily mean that the names of those active ingredients must be mentioned explicitly in the wording of the claims. In the case of a combination of two active ingredients, it is sufficient for the wording of the claims to cover the relevant combination. This is achieved if a claim covers the use of an active ingredient for the preparation of a medicinal product having a certain effect, and if the description envisages the possibility of preparing such a medicinal product by combining the active ingredient with the second active ingredient in question and gives the person skilled in the art all means needed for the preparation of the medicinal product. In deciding otherwise, the Court of Appeal breached Article 3(a) of Regulation No. 1768/92, in conjunction with Article 69 EPC.

(2) Alternatively, a preliminary CJEU ruling must be sought on whether 'the

prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et que, la cour d'appel devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise, le moyen tiré de ce que l'octroi de la limitation entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt, est inopérant. Elle a en outre rejeté le moyen portant sur le fond de la décision et refusé de poser une question préjudicielle à la CJUE.

"Sur le premier moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt (...);

Mais attendu que le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur une demande en limitation des revendications d'un brevet, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que si la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit dans son arrêt Medeva rendu le 24 novembre 2011 (C-322/10) que les principes actifs pour lesquels un certificat complémentaire de protection est demandé doivent être 'mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande', cela n'implique pas nécessairement que la désignation de ces principes actifs figure littéralement dans le texte des revendications ; qu'il est suffisant, lorsqu'une association de deux principes actifs est en cause, que le libellé des revendications couvre une telle association ; que tel est le cas lorsqu'une revendication couvre l'utilisation d'un principe actif pour la préparation d'un médicament doté d'un certain effet et que la description envisage la possibilité de préparer un tel médicament en combinant ce principe actif avec la seconde substance active en cause en donnant à l'homme du métier tous les moyens pour préparer ce médicament ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92 ensemble l'article 69 de la Convention de Munich ;

2°/ que subsidiairement il convient de poser à la Cour de Justice de l'Union

davon auszugehen ist, dass 'das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt' im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung Nr. 1768/92 ist, wenn der Anspruchswortlaut des Grundpatents zwar keine ausdrückliche Nennung der kombinierten Wirkstoffe enthält, für die das ergänzende Schutzzertifikat beantragt wird, aber im Lichte der Beschreibung dennoch deren Kombination abdeckt.

Der Kassationsgerichtshof stellt jedoch fest, dass der Europäische Gerichtshof in der Sache C-322/10 Medeva vom 24. November 2011 geurteilt hat, dass Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel dahin auszulegen ist, dass er es den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats verwehrt, ein ergänzendes Schutzzertifikat für Wirkstoffe zu erteilen, die in den Ansprüchen des Grundpatents, auf das die betreffende Anmeldung gestützt wird, nicht genannt sind. Das Berufungsgericht hat in seinem Urteil festgestellt, dass das Grundpatent Benzimidazole schütze und dass allein Telmisartan von seiner Struktur her zu dieser Familie gehöre; zwar werde in Anspruch 9 des Grundpatents – dem einzigen, auf den sich die Beschwerde stütze – die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels erwähnt, doch sei dieser Anspruch keineswegs auf die Kombination mit einem Wirkstoff wie Hydrochlorothiazid gerichtet. Nach alledem schützt der Wortlaut von Anspruch 9 des Patents in der erteilten Fassung nur einen einzigen zur Familie der Benzimidazole gehörenden Wirkstoff, ohne eine Kombination mit einem anderen Wirkstoff ausdrücklich zu erwähnen. Das Berufungsgericht hat daraus zutreffend geschlossen, dass kein auf das Patent Nr. 502 314 gestütztes ergänzendes Schutzzertifikat für ein Stoffgemisch aus Telmisartan und Hydrochlorothiazid erteilt werden konnte. Dieser Klagegrund dringt daher nicht durch.

Zum dritten Klagegrund:

Die Gesellschaft Boehringer rügt, dass das Berufungsgericht eine Aussetzung des Verfahrens abgelehnt und ihre Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 zurückgewiesen hat, obwohl:

product is protected by a basic patent in force' within the meaning of Article 3(a) of Regulation No. 1768/92 when, without mentioning explicitly the combined active ingredients for which the supplementary protection certificate is requested, the wording of the claims in the basic patent, as interpreted in the light of the description, still covers their combination.

However, the CJEU held (in C-322/10 Medeva, 24 November 2011) that Article 3(a) of Regulation (EC) No. 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products must be interpreted as precluding the competent industrial property office of a member state from granting an SPC relating to active ingredients which are not specified in the wording of the claims of the basic patent relied on in support of the SPC application. According to the Court of Appeal's judgment, the basic patent relates to benzimidazoles, but only telmisartan, given its structure, belongs to that family. The Court of Appeal also notes that while claim 9 of the basic patent, the only claim relied on in support of the appeal, mentions the use of a compound for the preparation of a medicinal product, it is not directed to a combination with an active ingredient such as hydrochlorothiazide. Based on these findings and assessments, which indicate that the wording of claim 9 of the patent as granted covers only a single active ingredient belonging to the benzimidazoles family and does not explicitly reference a combination with another active ingredient, the Court of Appeal rightly came to the conclusion that, on the basis of patent No. 502 314, an SPC could only be granted for a composition combining telmisartan and hydrochlorothiazide. The second ground for appeal is therefore unfounded;

On the third ground for appeal:

In support of its challenge to the Court of Appeal's finding that there were no grounds for ordering a stay of proceedings and for dismissing its appeal against the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010, Boehringer submits that:

européenne une question préjudicielle sur la question de savoir si l'on peut considérer que 'le produit est protégé par un brevet de base en vigueur', au sens de l'article 3, paragraphe a), du Règlement n° 1768/92, lorsque sans contenir la désignation littérale des principes actifs combinés pour lesquels le certificat complémentaire de protection est demandé, le libellé des revendications du brevet de base, tel qu'interprété à la lumière de la description, couvre néanmoins leur combinaison ;

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-322/10, Medeva, 24 novembre 2011) que l'article 3, sous a) du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant le CCP pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un Etat membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande ; que l'arrêt relève que le brevet de base porte sur les benzimidazoles et que seul, par sa structure, le telmisartan est inclus dans cette famille ; qu'il relève encore que si la revendication 9 du brevet de base, seule invoquée à l'appui du recours, évoque l'utilisation d'un composé pour la préparation d'un médicament, elle ne vise nullement une association avec un principe actif tel que l'hydrochlorothiazide ; que de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que le libellé de la revendication 9 du brevet, tel que délivré, ne couvre qu'un seul principe actif appartenant à la famille des benzimidazoles, sans référence expresse à une association avec un autre principe actif, la cour d'appel a exactement déduit que, sur la base du brevet n° 502 314, un CCP ne pouvait être accordé pour une composition associant du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Boehringer fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010, alors, selon le moyen :

1°/ die Beschränkung des Schutzbereichs eines Patents zum Anmeldetag zurückwirkt, so dass der Entscheidung des Generaldirektors des INPI, die Erteilung eines auf die ursprüngliche Fassung dieses Patents gestützten ergänzenden Schutzzertifikats abzulehnen, durch die Beschränkung der Ansprüche des Grundpatents die rechtliche Grundlage entzogen würde. Vorliegend hat die Gesellschaft Boehringer beim Generaldirektor des INPI mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 die Beschränkung des Schutzbereichs des französischen Teils des europäischen Patents Nr. 502 314 beantragt, auf dessen Grundlage sie die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats Nr. 02C0028 beantragt hatte. Vor dem Berufungsgericht Paris ist gegenwärtig eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 26. April 2012 anhängig, den Antrag auf Beschränkung zurückzuweisen. Mit der Bewilligung der beantragten Beschränkung wird dem angefochtenen Urteil, mit dem die Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 zurückgewiesen wurde, den auf das europäische Patent Nr. 502 314 gestützten Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats Nr. 02C0028 zurückzuweisen, die rechtliche Grundlage entzogen werden. Dieses Urteil wird folglich aufgehoben werden.

2°/ Die Gesellschaft Boehringer hat mit Schreiben vom 17. September 2012 einen zweiten Antrag auf Beschränkung des französischen Teils des europäischen Patents Nr. 502 314 eingereicht. Mit der Bewilligung der beantragten Beschränkung wird dem angefochtenen Urteil, mit dem die Beschwerde gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 zurückgewiesen wurde, den auf das europäische Patent Nr. 502 314 gestützten Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats Nr. 02C0028 zurückzuweisen, die rechtliche Grundlage entzogen werden. Dieses Urteil wird folglich aufgehoben werden.

Der Kassationsgerichtshof stellt jedoch fest, dass die Anträge auf Beschränkung der Ansprüche des Patents Nr. 502 314 beim Generaldirektor des INPI am 14. Dezember 2011 bzw. am 17. September 2012 eingereicht worden sind, und das Berufungsgericht, das mit der Beschwerde gegen die den Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats zurückweisende Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 9. Dezember 2010 befasst war, musste von der Sachlage zu dem Zeitpunkt ausgehen, zu dem diese Ent

(1) Since limitation of the scope of a patent has retroactive effect from the application's filing date, the limitation of the claims of the basic patent deprives the INPI Director General's decision to refuse to grant an SPC on the basis of the text of the original patent of any legal basis. In the present case, Boehringer sought, by letter of 14 December 2011 to the INPI Director General, to limit the scope of the French part of EP No. 502 314, which served as the basis for its SPC application No. 02C0028. An appeal against the decision taken by the INPI Director General on 26 April 2012 to refuse that request for limitation is currently pending before the Paris Court of Appeal. If the limitation sought is granted, that will deprive the contested judgment dismissing the appeal against the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010 to refuse its SPC application No. 02C0028 based on European patent No. 502 314 of its legal basis, so that the judgment will have to be annulled.

(2) By letter of 17 September 2012, Boehringer submitted a second request to limit the scope of the French part of European patent No. 502 314. If the limitation sought is granted, that will deprive the contested judgment dismissing the appeal against the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010 to refuse its SPC application No. 02C0028 based on European patent No. 502 314 of its legal basis, so that the judgment will have to be annulled.

Given that the requests for limitation of the claims of patent No. 502 314 were submitted to the INPI Director General on 14 December 2011 and 17 September 2012, and that the Court of Appeal hearing the action for annulment of the decision taken by the INPI Director General on 9 December 2010 to refuse the SPC application has to rule in the light of the circumstances prevailing when the decision was taken, the third ground for appeal is irrelevant."

1°/ que les effets de la limitation de la portée d'un brevet rétroagissant à la date du dépôt de la demande, la limitation des revendications du brevet de base a pour effet de priver de tout fondement légal la décision du directeur général de l'INPI refusant d'octroyer un certificat complémentaire de protection (CCP) sur le fondement du texte d'origine de ce brevet ; qu'en l'espèce, par lettre du 14 décembre 2011, la société Boehringer a sollicité, auprès du directeur général de l'INPI, la limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 servant de base à sa demande de CCP n° 02C0028 ; que la cour d'appel de Paris est actuellement saisie d'un recours contre la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 26 avril 2012 rejetant cette requête en limitation ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondée sur le brevet européen n° 502 314 ;

2°/ que par lettre du 17 septembre 2012, la société Boehringer a présenté une seconde requête en limitation de la portée de la partie française du brevet européen n° 502 314 ; que l'octroi de la limitation sollicitée entraînera, pour perte de fondement juridique, l'annulation de l'arrêt attaqué qui a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 9 décembre 2010 rejetant sa demande de CCP n° 02C0028 fondée sur le brevet européen n° 502 314 ;

Mais attendu que les requêtes en limitation des revendications du brevet n° 502 314 ayant été présentées au directeur général de l'INPI les 14 décembre 2011 et 17 septembre 2012 et la cour d'appel, saisie du recours en annulation contre la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2010 ayant rejeté la demande de CCP, devant se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où cette décision a été prise, le moyen est inopérant."

scheidung getroffen wurde. Dieser Klagegrund dringt daher nicht durch."

B. Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz

Wie andere europäische Gerichte auch wurde der Kassationsgerichtshof mit Rechtsmitteln gegen Anträge auf Erlass von einstweiligen Verfügungen wegen des Inverkehrbringens von Generika kurz vor Ablauf eines ergänzenden Schutzzettifikats befasst.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens wurde eine Verletzung der Artikel 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 vom 6. Mai 2009 hinsichtlich der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit der behaupteten Schutzrechtsverletzung geltend gemacht.

Die Gesellschaft Novartis als Inhaberin des bis 12. Februar 2011 gültigen europäischen Patents EP Nr. 0 443 983 für den Wirkstoff mit der Bezeichnung Valsartan und des am 13. November 2011 auslaufenden ergänzenden Schutzzettifikats Nr. 97 C0050 sowie die Gesellschaft Novartis pharma als ausschließliche Lizenznehmerin für den französischen Teil hatten erfahren, dass die Gesellschaften Actavis group und Actavis France beabsichtigten, zwei Generika auf den Markt zu bringen, die neben Valsartan den weiteren Wirkstoff Hydrochlorothiazid (HCTZ) enthielten, und beantragten eine einstweilige Unterlassungsverfügung für die pharmazeutischen Zusammensetzungen, welche die durch ihr Patent und ihr ergänzendes Schutzzettifikat geschützten Merkmale reproduzierten.

Am 28. Januar 2011 erließ der Richter im Eilverfahren unter Androhung eines Zwangsgeldes eine einstweilige Unterlassungsverfügung gegen die Actavis-Gesellschaften. Mit Entscheidung vom 16. September 2011 hob das Berufungsgericht diese Verfügung auf und wies die Anträge zurück.

Der Kassationsgerichtshof hob die Entscheidung des Berufungsgerichts mit Urteil vom 15. Januar 2013 unter Berufung auf den auf ein Vorabentscheidungsersuchen des britischen High Court of Justice zurückgehenden EuGH-Beschluss vom 9. Februar 2012 in der Sache C-442/11, *Novartis gegen Actavis* auf. Er stellte fest, dass das ergänzende Schutzzettifikat am 13. November 2011 ausgelaufen sei und lehnte eine Zurückverweisung an das Berufungsgericht ab, da es nicht mehr möglich sei, einstweilige Anordnungen zu erlassen:

"Der Gerichtshof der Europäischen Union hat mit Beschluss vom 9. Februar 2012 (C-442/11) festgestellt,

B. Requests for provisional measures

Like other European courts, the Court of Cassation has had to deal with appeals concerning requests for provisional measures prohibiting the marketing of generic medicinal products close to the expiry date of an SPC.

In one of those appeals, it was submitted that the assessment of the credible nature of the alleged attack infringed Articles 4 and 5 of Regulation (EC) No. 469/2009 of 6 May 2009.

Having learnt that the Actavis Group and Actavis France intended to market two generic medicinal products comprising valsartan and hydrochlorothiazide (HCTZ) as the other active ingredient, Novartis, the proprietor of European patent EP No. 0 443 983, valid up to 12 February 2011 and relating to the active ingredient valsartan, and of SPC No. 97 C0050 expiring on 13 November 2011, and Novartis pharma, its exclusive licensee for the French part, brought an action against Actavis Group and Actavis France, seeking various injunctions on pharmaceutical compositions reproducing the features of the Novartis patent and SPC.

By order of 28 January 2011, the court issued a provisional injunction, subject to a fine for non-compliance, against the Actavis Group and Actavis France. In a judgment of 16 September 2011, the Court of Appeal set aside that order and refused the Novartis requests.

In a judgment of 15 January 2013, the Court of Cassation, referring to the preliminary ruling issued by the CJEU on 9 February 2012 in *Novartis v Actavis* (C-442/11) on a question from the High Court of Justice of England and Wales, quashed the Court of Appeal's judgment and, noting that the SPC had expired on 13 November 2011, refused to remit the case to the Court of Appeal because there were no longer any grounds for granting provisional measures:

"By order of 9 February 2012 (C-442/11), the Court of Justice of the European Union ruled that Articles 4

B. Les demandes de mesures provisoires

Comme d'autres juridictions européennes, la Cour de cassation a eu à connaître de pourvois portant sur des demandes de mesures provisoires du fait de la mise sur le marché de médicaments génériques à une date proche de l'expiration d'un CCP.

A l'occasion d'un pourvoi, elle était saisie d'un moyen, tiré de la violation des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, portant sur l'appréciation du caractère vraisemblable de l'atteinte alléguée.

La société Novartis, titulaire du brevet européen EP n° 0 443 983 en vigueur jusqu'au 12 février 2011 portant sur le principe actif dénommé valsartan et du CCP n° 97 C0050 expirant le 13 novembre 2011, et la société Novartis pharma, sa licenciée exclusive pour la partie française, ayant appris que la société Actavis group et la société Actavis France avaient l'intention de commercialiser deux médicaments génériques comprenant du valsartan et un autre principe actif l'hydrochlorothiazide (l'HCTZ), ont fait assigner ces sociétés devant le juge des référés afin d'obtenir diverses interdictions ayant trait aux compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par leurs brevet et CCP.

Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge des référés a prononcé une mesure d'interdiction provisoire, sous astreinte, à l'encontre des sociétés Actavis. Par arrêt du 16 septembre 2011, la cour d'appel, infirmant cette ordonnance, a rejeté les demandes.

Par arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de cassation, se référant à l'ordonnance rendue le 9 février 2012 dans l'affaire C-442/11, *Novartis v Actavis*, par la CJUE, saisie d'une question préjudicielle par la High Court of Justice du Royaume-Uni, a cassé cet arrêt et, constatant que le CCP avait expiré le 13 novembre 2011, n'a pas renvoyé l'affaire devant la cour d'appel puisqu'il n'était plus possible de prononcer de mesures provisoires :

"Attendu que par ordonnance du 9 février 2012 (C-442/11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour

dass die Artikel 4 und 5 der Verordnung Nr. 469/2009 dahin auszulegen sind, dass im Fall eines aus einem Wirkstoff bestehenden Erzeugnisses, das durch ein Grundpatent geschützt war und dessen Inhaber sich auf den Schutz, den das Patent für dieses Erzeugnis gewährte, stützen konnte, um dem Vertrieb eines den fraglichen Wirkstoff in Kombination mit einem oder mehreren anderen Wirkstoffen enthaltenden Arzneimittels zu widersprechen, ein für dasselbe Erzeugnis erteiltes ergänzendes Schutzzertifikat es seinem Inhaber nach Ablauf des Grundpatents ermöglichen kann, dem Vertrieb eines Arzneimittels, das das genannte Erzeugnis enthält, durch einen Dritten für eine vor Ablauf dieses Zertifikats genehmigte Verwendung des Erzeugnisses als Arzneimittel zu widersprechen.

Für die Abweisung der Klagen der Novartis-Gesellschaften hebt das Berufungsgericht darauf ab, dass es sich bei dem fraglichen, aus Valsartan in Verbindung mit HCTZ bestehenden Generikum und bei Valsartan, das als einziges durch das ergänzende Schutzzertifikat Nr. 97C0050 geschützt ist, nicht um ein und dasselbe Erzeugnis handelt. Daher hält das Berufungsgericht es für unwahrscheinlich, dass jedes Inverkehrbringen eines den Wirkstoff Valsartan enthaltenden Arzneimittels eine unerlaubte Nachahmung darstellt und die Rechte der Novartis-Gesellschaften an diesem Wirkstoff verletzt.

Diese Beurteilung des Berufungsgerichts, zu der es gelangt, ohne zu prüfen, ob die Rechte der Novartis-Gesellschaften an ihrem Patent Nr. EP 0 443 983 es diesen erlaubt hätten, der Verwendung von Valsartan als Arzneimittel in den beanstandeten Generika zu widersprechen, in denen es mit HCTZ kombiniert wird, und ob diese Generika damit das ergänzende Schutzzertifikat Nr. 97C0050 verletzen, das ebenso wie das Grundpatent auf Valsartan gerichtet ist und den Novartis-Gesellschaften die gleichen Rechte verleiht wie das Patent, hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Da die einstweilige Verfügung am 13. November 2011 außer Kraft getreten ist, ist das hiergegen eingelegte Rechtsmittel gegenstandslos geworden.

and 5 of Regulation (EC) No. 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products must be interpreted as meaning that, where a product consisting of an active ingredient was protected by a basic patent and the holder of that patent was able to rely on the protection conferred by that patent for that product in order to oppose the marketing of a medicinal product containing that active ingredient in combination with one or more other active ingredients, a supplementary protection certificate granted for that product enables its holder, after the basic patent has expired, to oppose the marketing by a third party of a medicinal product containing that product for a use of the product, as a medicinal product, which was authorised before that certificate expired.

Refusing the requests of Novartis/Novartis pharma the Court of Appeal held that the contested generic speciality, which is composed of valsartan in combination with HCTZ, does not amount to the same product as valsartan, the only product covered by SPC No. 97C0050. Consequently the marketing of a medicinal product with valsartan as the active ingredient is unlikely to constitute infringement and breach the rights held by Novartis/Novartis pharma in relation to the active ingredient.

Since the Court of Appeal came to this conclusion without examining whether or not the rights conferred on Novartis/Novartis pharma by patent No. EP 0 443 983 would have allowed them to oppose the use of valsartan as a medicinal product in the contested generic specialities that combine it with HCTZ, and whether or not those generic products therefore infringe SPC No. 97C0050, which, like the basic patent, relates to valsartan and confers on Novartis/Novartis pharma rights identical to those under that patent, its decision lacks any legal basis.

Since the provisional measures expired on 13 November 2011, the appeal has become redundant.

droit que les articles 4 et 5 du règlement n° 469/2009 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un produit consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet à l'égard de ce produit pour s'opposer à la commercialisation d'un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même produit peut, postérieurement à l'expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s'opposer à la commercialisation par un tiers d'un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration dudit certificat ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Novartis, l'arrêt retient que la spécialité générique incriminée, composée de valsartan associé à l'HCTZ, ne constitue pas le même produit que le valsartan, seul couvert par le CCP n° 97C0050, et qu'ainsi il n'apparaît pas vraisemblable que toute commercialisation d'un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par les sociétés Novartis sur ce principe actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les droits dont les sociétés Novartis disposaient sur leur brevet n° EP 0 443 983 ne leur auraient pas permis de s'opposer à l'utilisation du valsartan, en tant que médicament, dans les spécialités génériques incriminées qui l'associent à l'HCTZ, et si, en conséquence, ces dernières ne contrefaisaient pas le CCP n° 97C0050, portant, comme le brevet de base, sur le valsartan, et conférant aux sociétés Novartis des droits identiques audit brevet ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que l'appel portant sur des mesures provisoires ayant expiré le 13 novembre 2011 est devenu sans objet ;

Aufgrund von Artikel 627 der französischen Zivilprozessordnung

STELLT DER KASSATIONSGERICHTSHOF DAHER FEST:

DAS URTEIL des Berufungsgerichts Paris vom 16. September 2011 wird in allen Punkten AUFGEHOBEN.

Das Rechtsmittel gegen die einstweilige Verfügung ist gegenstandslos geworden.

Eine Zurückverweisung findet nicht statt."

In einem weiteren Rechtsstreit zwischen den Novartis-Gesellschaften und den Gesellschaften Sanofi und Zentiva, welche die von Actavis hergestellten Generika vertreiben, wird der Kassationsgerichtshof am 16. September 2014 zu der Frage Stellung nehmen, ob einstweilige Anordnungen unter den konkreten Umständen dieses Falls ohne vorherige mündliche Verhandlung beantragt werden können.

Wie bereits in meinem Redebeitrag ausgeführt, hat der Kassationsgerichtshof in seinem Urteil vom 16. September 2014 zu der Frage Stellung genommen, ob einstweilige Maßnahmen unter den konkreten Umständen dieses Falls im Wege der einstweiligen Verfügung ohne vorherige mündliche Verhandlung beantragt werden können.

Diesem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Unter Berufung darauf, dass das europäische Patent und das ergänzende Schutzzertifikat, deren Inhaber die Gesellschaft Novartis AG ist, durch das Generikum Valsartan Hydrochlorothiazid Zentiva Lab in unterschiedlichen Dosierungen verletzt würden, beantragten die Gesellschaft Novartis AG und die Gesellschaft Novartis Pharma als ausschließliche Lizenznehmerin den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung gegen die Firmen Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie und Zentiva sowie die Vorlage von Informationen auf der Grundlage von Artikel L 615-3, Absatz 1 des französischen Patentgesetzes, in dem es heißt: "Wer die Befugnis besitzt, eine Verletzungsklage einzureichen, kann das zuständige Zivilgericht im Eilverfahren anrufen, um gegen den mutmaßlichen Patentverletzer oder die Mittelspersonen, deren Dienste dieser in Anspruch nimmt, gegebenenfalls unter Androhung von Beugemitteln jegliche Maßnahme zu erwirken, um einer drohenden Verletzung von Schutzrechten vorzubeugen oder die Fortsetzung der geltend gemachten Verletzungshandlungen zu unterbinden. **Das zuständige**

For the above reasons, the Court, in accordance with Article 627 of the Civil Procedure Code:

ANNULS IN ITS ENTIRETY, the Paris Court of Appeal's judgment given between the parties on 16 September 2011;

considers the appeal to have become redundant;

decides there are no grounds for referral."

In a further case between Novartis/ Novartis pharma and the companies Sanofi and Zentiva, distributors of the generic medicinal products manufactured by Actavis, the Court of Cassation will decide on 16 September 2014 whether, given the particular circumstances of the case, it was permissible to apply for the provisional measures without a prior exchange of arguments at an oral hearing.

As I mentioned during the discussion, the Court of Cassation ruled in a decision of 16 September 2014 on whether, in the particular circumstances of the case in question, it was permissible to apply for provisional measures without a prior exchange of arguments at an oral hearing.

The facts of the case were as follows. Novartis AG claimed that the rights conferred by its European patent and SPC for valsartan were being infringed by a generic product, valsartan hydrochlorothiazide, manufactured by Zentiva Lab in differing dosages. Together with Novartis Pharma, which held an exclusive licence for valsartan, it applied for a preliminary injunction against Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie and Zentiva, and for the communication of various information, on the basis of Article L. 615-3, first paragraph, of the Intellectual Property Code (CPI), which provides that "Any person entitled to bring an action for infringement may in preliminary proceedings request the competent civil court to order, under a penalty of a daily fine if necessary, against the alleged infringer or the intermediaries whose services it is using, any measure aimed at preventing an imminent infringement of rights conferred by the title or at stopping any continuation of the allegedly infringing acts. **The competent civil court may also order emergency measures on an ex parte basis where the circumstances**

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT que l'appel est devenu sans objet ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi."

Dans une autre affaire opposant les sociétés Novartis aux sociétés Sanofi et Zentiva, distributeur des médicaments génériques fabriqués par la société Actavis, la Cour de cassation se prononcera le 16 septembre 2014 sur la question de savoir si, au regard des circonstances de l'espèce, les mesures provisoires pouvaient être demandées par voie de requête, sans débat contradictoire préalable.

Comme je l'ai indiqué lors de l'intervention orale, la Cour de cassation s'est prononcée, par un arrêt du 16 septembre 2014, sur la question de savoir si, au regard des circonstances de l'espèce, les mesures provisoires pouvaient être demandées par voie de requête, sans débat contradictoire préalable.

Les faits de l'espèce étaient les suivants : se prévalant de ce que le brevet européen et le CCP dont la société Novartis AG était titulaire seraient contrefaits par le produit générique Valsartan hydrochlorothiazide Zentiva Lab dans différents dosages, la société Novartis AG et la société Novartis Pharma, elle-même titulaire d'une licence exclusive, ont présenté une requête en interdiction provisoire contre les sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie et Zentiva et aux fins d'obtenir la communication de différents éléments d'information, sur le fondement de l'article L 615-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle qui dispose : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. **La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes**

ge Zivilgericht kann ferner auf Antrag sämtliche Eilmaßnahmen im Wege der einstweiligen Verfügung anordnen, falls die Umstände es erfordern, diese Maßnahmen ohne kontradiktorisches Verfahren zu treffen, insbesondere dann, wenn eine zeitliche Verzögerung für den Kläger einen irreparablen Schaden verursachen könnte. Das im Eilverfahren oder im Wege der einstweiligen Verfügung angerufene Gericht kann die beantragten Maßnahmen nur dann anordnen, wenn durch die vom Antragsteller in zumutbarer Weise beigebrachten Beweismittel glaubhaft gemacht wird, dass seine Rechte verletzt werden oder dass eine derartige Rechtsverletzung droht“.

Wie bereits gesagt, lief das von der Gesellschaft Novartis für den Wirkstoff Valsartan erlangte ergänzende Schutz-zertifikat am 13. November 2011 aus. Angesichts der Kürze der verbleibenden Frist haben sich die Novartis-Gesellschaften für den rascheren Weg der einstweiligen Verfügung entschieden, um bei der Umsetzung der Unterlassungsverfügung keine Verzögerungen entstehen zu lassen. Dementsprechend reichten sie am 27. Oktober 2011 ihren Antrag ein, dem der Präsident des Tribunal de grande instance Paris mit Beschluss vom selben Tag stattgegeben hat.

Die Gesellschaften Sanofi und Zentiva stellten einen Aufhebungsantrag. Mit Verfügung vom 31. Oktober 2011 bestätigte der Richter im Eilverfahren die Verfügung in allen Punkten, mit Ausnahme der Bestimmung über die Verpflichtung, Informationen vorzulegen, um die Herkunft und die Vertriebsnetze der pharmazeutischen Zusammensetzungen festzustellen, welche die Ansprüche des Patents EP 0 443 983 und des ergänzenden Schutz-zertifikats Nr. 97C0050 reproduzieren.

Auf Berufung durch die Sanofi-Gesellschaften und die Gesellschaft Zentiva hob das Berufungsgericht Paris mit Entscheidung vom 11. Dezember 2012 die Verfügung auf und wies die Anträge der Novartis-Gesellschaften ab.

Die Rechtsbeschwerde stützte sich auf mehrere Beschwerdegünde, von denen im Rahmen unserer Tätigkeit zwei von Interesse sind.

Im ersten Beschwerdegund wurde dem Berufungsgericht vorgeworfen, den für mündliche Verhandlungen geltenden Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens verletzt zu haben, indem "von Amts wegen" und ohne die Parteien aufzufordern, sich zu diesem Punkt zu

require that these measures should not be ordered inter partes, in particular where any delay would cause irreparable harm to the right-holder. The court, in preliminary or ex parte proceedings, may order the requested measures only if evidence, reasonably accessible to the claimant, makes it likely that its rights are being infringed or that such infringement is imminent“.

As noted earlier, the Novartis SPC for valsartan expired on 13 November 2011. Since this date was imminent, the Novartis companies applied for an ex parte order to avoid any delay in implementing the measures. Their requests, filed on 27 October 2011, were granted on the same day by the President of the Court of First Instance in Paris.

Sanofi and Zentiva requested withdrawal of the order. In a decision of 31 October 2011, the President of the Court maintained the order in its entirety, except for the obligation to communicate information to identify the origin and distribution channels of the pharmaceutical products reproducing the claims of EP No. 0 443 983 and SPC No. 97C0050.

Following an appeal by Sanofi and Zentiva, the Paris Court of Appeal issued a judgment on 11 December 2012 revoking the order and rejecting the Novartis companies' requests.

This judgment too was appealed. Several arguments were put forward in support of the appeal, two of which are of interest for our work.

The first was that the Court of Appeal had failed to give the parties a hearing (*le principe de la contradiction*), because it had raised, of its own motion and without inviting them to comment, the question whether the circumstances of the case justified ordering the

sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.“

Ainsi qu'il a été indiqué, le CCP obtenu par la société Novartis pour le valsartan expirait le 13 novembre 2011. Les sociétés Novartis ont donc, en raison du court délai qui restait, choisi la voie de la requête, plus rapide, afin qu'aucun retard ne soit pris dans la mise en oeuvre de la mesure d'interdiction. C'est ainsi qu'elles ont présenté leur requête le 27 octobre 2011 et que, par ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal de grande instance de Paris a accueilli leurs demandes.

Les sociétés Sanofi et Zentiva ont présenté une requête en rétractation. Par ordonnance du 31 octobre 2011, le juge des référés a maintenu l'ordonnance en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'obligation de communiquer des informations destinées à déterminer l'origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications du brevet EP 0 443 983 et du CCP n° 97C0050.

Sur appel des sociétés Sanofi et de la société Zentiva, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 11 décembre 2012, a rétracté l'ordonnance et rejeté les demandes des sociétés Novartis.

Plusieurs moyens étaient développés au soutien du pourvoi, parmi lesquels deux sont intéressants dans le cadre de nos travaux.

Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir violé le principe de la contradiction qui doit présider aux débats en soulevant, "d'office" et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la question de savoir si les circonstances de

äußern, die Frage gestellt wurde, ob es angesichts der Umstände des vorliegenden Falls gerechtfertigt sei, die beantragten Maßnahmen durch eine einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung zu beschließen.

Hier sei darauf hingewiesen, dass im französischen Recht einstweilige Verfügungen in Patentsachen dem allgemeinen rechtlichen Verfahren für einstweilige Verfügungen nach Artikel 493 ff der französischen Zivilprozessordnung unterliegen. So kann in Anwendung von Artikel 496, Absatz 2, "wenn dem Antrag stattgegeben wird, jeder Beteiligte den Richter, der die Verfügung erlassen hat, anrufen", und gemäß Artikel 497 "kann der Richter seine Verfügung selbst dann ändern oder aufheben, wenn der Sachrichter mit der Sache befasst wird." Demnach muss der Richter im Eilverfahren nach der für den Tag der Antragstellung vorliegenden Sachlage prüfen, ob der Antragsteller Umstände darlegt, welche die Anordnung der beantragten Maßnahmen ohne Anhörung der gegnerischen Partei rechtfertigen (Bedingung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung gemäß Artikel 493).

Der Kassationsgerichtshof hat also dem Berufungsgericht die Durchführung dieser Prüfung bescheinigt, die nicht nur von Amts wegen erfolgt sein konnte, da sie per se zu einem Eilverfahren zur Aufhebung von Entscheidungen gehört: "Das mit einem Antrag auf Aufhebung einer einstweiligen Verfügung befasste Berufungsgericht, das durch die Prüfung der ordnungsgemäßen Anrufung des ersten Richters von Amts wegen keinen Rechtsgrund geprüft hat, war nicht verpflichtet, die Parteien zu einer Äußerung aufzufordern."

Im Rahmen des zweiten interessanten Beschwerdegrunds wurden die Gründe kritisiert, anhand derer das Berufungsgericht der Auffassung war, dass die in Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes aufgeführten, für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren.

Dazu führte der Kassationsgerichtshof wie folgt aus:

"Die Novartis-Gesellschaften tragen die gleiche Rüge gegen die Entscheidung vor, die dem Vorbringen nach wie folgt lautet:

1°/ Nach dem Wortlaut von Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes in der Fassung des Gesetzes 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG kann das zuständige Zivilgericht auf Antrag sämtliche Eilmaßnahmen an-

measures requested in ex parte proceedings.

Under French law, ex parte decisions on patent matters are subject to the general requirements laid down in Articles 493 ff of the Code of Civil Procedure. Article 496, paragraph 2, states: "If the request [for an ex parte order] is acceded to, any interested party may refer back to the judge who has given the order." Article 497 specifies that: "The judge will have the right to modify or withdraw his order, even if the matter is referred to the trial judge." Therefore, the judge ruling in ex parte proceedings is obliged, when considering the filing of the request, to verify that the requester has established circumstances which justify taking the measures sought without hearing the opposing party (the requirement under Article 493 for issuing an ex parte order).

The Court of Cassation endorsed the Court of Appeal's action in carrying out this verification, which could not be done ex officio in the emergency procedure to obtain withdrawal of the injunction. "But the Court of Appeal, dealing with a request for withdrawal of an ex parte order, did not raise a legal question of its own motion in verifying whether or not the case was duly submitted to the judge. Therefore, it was not obliged to invite the parties to present their comments."

The second interesting line of argument criticised the reasons for the Court of Appeal's view that the requirements of Article L. 615-3 CPI for ordering a provisional measure on an ex parte basis were not met.

The Court of Cassation responded as follows:

"The two Novartis companies contest the judgment on the same grounds, submitting that:

(1) Under Article L. 615-3 CPI, as amended by the law 2007-1544 of 29 October 2007 implementing Directive 2004/48/EC, the competent civil court may order emergency measures on an ex parte basis where any delay would cause irreparable harm

l'espèce justifiaient que les mesures requises aient été prises par une ordonnance sur requête rendue non contradictoirement.

Il faut savoir qu'en droit français, les ordonnances sur requête rendues en matière de brevets obéissent à la procédure de droit commun des ordonnances sur requête prévues par les articles 493 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, en application de l'article 496, alinéa 2, "s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance" et l'article 497 précise que "le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire". Par conséquent, le juge des requêtes statuant en référé doit, en se plaçant au jour de la présentation de la requête, vérifier que le requérant établit les circonstances justifiant que les mesures sollicitées soient prises sans que la partie adverse soit appelée (condition pour statuer par voie d'ordonnance sur requête prévue par l'article 493).

La Cour de cassation a donc approuvé la cour d'appel d'avoir effectué cette recherche, laquelle, relevant de la procédure même du référé-rétractation, ne pouvait pas l'avoir été d'office : "Mais attendu que, saisie d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit en procédant à la vérification de la régularité de la saisine du premier juge, n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations".

Le second moyen, intéressant, était celui qui critiquait les motifs par lesquels la cour d'appel avait considéré que les conditions prévues par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, pour prononcer une mesure d'interdiction provisoire par requête, n'étaient réunies.

La Cour de cassation y a répondu en ces termes :

"Attendu que les sociétés Novartis font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la Directive 2004/48/CE, la juridiction civile compétente peut ordonner toutes

ordnen, wenn dem Antragsteller aus einer zeitlichen Verzögerung ein irreparabler Schaden erwachsen könnte. Mit der Auffassung, dass die Annahme einer dem Antragsteller irreparable Schäden verursachenden zeitlichen Verzögerung an sich nicht genügen könne, um ein Verfahren im Wege der einstweiligen Verfügung zu rechtfertigen, hat das Berufungsgericht gegen Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes verstoßen.

2°/ Das ergänzende Schutzzertifikat, das für den Wirkstoff erteilt wird, der in Arzneimitteln enthalten ist, für die die Marktzulassung beantragt wurde, wird dem Inhaber eines europäischen Patents verliehen, um den Betriebsverlust während des Zeitraums zwischen der Patentanmeldung und der Genehmigung zum Inverkehrbringen zumindest teilweise auszugleichen, wobei dieser Betriebsverlust so zu beurteilen ist, dass eine Amortisierung der Investitionen in die Forschung verhindert wird. Im vorliegenden Fall stützte das Berufungsgericht seine Auffassung, dass das Unterbleiben einer sofortigen einstweiligen Unterlassungsverfügung für den Vertrieb der Generika von Sanofi keinen irreparablen Schaden für die Gesellschaft Novartis zur Folge gehabt habe, darauf, dass "die Investitionen für die Erforschung des Wirkstoffs Princeps durch den aus dem Patent und dem ergänzenden Schutzzertifikat erwachsenden mehrjährigen Schutz ausgeglichen worden seien". Mit dieser Entscheidung hat das Berufungsgericht unter offener Missachtung der Daseinsberechtigung des ergänzenden Schutzzertifikats gegen die Artikel 2, 3, 4 und 5 der Verordnung Nr. 469/2009 vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel verstoßen.

3°/ Das zuständige Zivilgericht kann auf Antrag sämtliche Eilmaßnahmen anordnen, wenn eine zeitliche Verzögerung einen irreparablen Schaden für den Antragsteller verursachen würde. Ein irreparabler Schaden ist in erster Linie ein Schaden, der nicht oder sehr schwer in Geld auszudrücken ist. Im vorliegenden Fall hatten die Novartis-Gesellschaften in ihrem Antrag geltend gemacht, dass für den Fall, dass es der Gesellschaft Sanofi weiterhin gewährt werde, ihre patentverletzenden Arzneimittel zu vertreiben, und sei es auch nur während der siebzehn Tage zwischen der Einreichung des Antrags und dem Auslaufen des ergänzenden Schutzzertifikats, dies für Novartis einen vorzeitigen Verlust von Marktanteilen in Frankreich, einen rascheren Preisverfall ihrer Arzneimittel mit dem Wirkstoff Valsartan in Frankreich und wenig später auch in

to the claimant. The Court of Appeal took the view that a delay likely to cause irreparable harm to the requester could not suffice in itself to justify applying for an ex parte order. In this respect, the Court of Appeal breached Article L. 615-3 CPI.

(2) The SPC for the product contained in the medicinal products for which marketing authorisation has been obtained is granted to the holder of a European patent to compensate at least in part for the loss of protection in the period between the date of filing the patent application and the grant of marketing authorisation, since this loss of protection is considered to impede the recouping of investments in research. In the case at issue, the Court of Appeal considered that Novartis would not have incurred irreparable harm from the refusal of an immediate injunction to stop Sanofi from marketing its generic product. This view was based on the argument that "the investments made to discover the branded product were offset by the protection conferred over several years by the patent and the SPC." The Court of Appeal clearly failed to appreciate the essential purpose of SPCs, and therefore breached Articles 2, 3, 4 and 5 of Regulation 469/2009 of 6 May 2009 concerning SPCs for medicinal products.

(3) The competent civil court may order emergency measures on an ex parte basis where any delay would cause irreparable harm to the claimant. It is impossible, or very difficult, to measure 'irreparable harm' in monetary terms. In the case at issue, the Novartis companies had argued in their request that, if Sanofi were allowed to distribute its infringing medicinal products, even for just the seventeen days between the date of presenting the request and the expiry of the SPC, the consequences for Novartis would be the loss of part of its market share in France, accompanied by a swift fall in the price of its products containing valsartan, in France and then, rapidly, in the European Union, the launching of other generic drugs and the growth of parallel imports, and a disincentive to innovate – not to mention the disruption to the

mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu'en considérant que l'hypothèse d'un retard de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur pourrait ne pas suffire, en soi, à justifier le recours à la procédure d'ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le certificat complémentaire de protection délivré pour le produit compris dans les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, est conféré au titulaire d'un brevet européen pour compenser, au moins partiellement, la perte d'exploitation subie pendant la période séparant le dépôt de la demande de brevet de l'autorisation de mise sur le marché, cette perte d'exploitation étant jugée de nature à empêcher l'amortissement des investissements effectués dans la recherche ; qu'au cas présent, pour retenir que le défaut d'interdiction provisoire immédiate de la diffusion des médicaments génériques de Sanofi n'aurait pas causé un préjudice irréparable à Novartis, la cour d'appel a retenu que "les investissements effectués pour découvrir le produit princeps ont été compensés par la protection accordée par le brevet et le CCP pendant plusieurs années" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ouvertement méconnu la raison d'être du certificat complémentaire de protection, a violé les articles 2, 3, 4 et 5 du Règlement n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;

3°/ que la juridiction civile compétente peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; que constitue d'abord un préjudice irréparable celui qui n'est pas, ou très difficilement, évaluable en argent ; qu'au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l'expiration du certificat complémentaire de protection, il s'en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l'Union européenne, le lancement d'autres

der Europäischen Union, die Einführung weiterer Generika und die Entwicklung von Parallelimporten sowie eine Beeinträchtigung der Innovationstätigkeit bei Novartis zur Folge hätte, ganz zu schweigen von den Störungen bei der Behandlung von Patienten. Mit seiner Auffassung, dass dieser Schaden "in Form einer Entschädigungszahlung abgegolten" werden könnte, wobei jedoch die Bewertung von deren Umfang sehr schwer, wenn nicht unmöglich sei, habe das Berufungsgericht gegen Artikel 9-4 der Richtlinie 2004/48/EG und Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes verstoßen.

4°/ Ein irreparabler Schaden bestehe auch dann, wenn dessen Umfang oder Schwere derart ist, dass die dem Geschädigten gewährten Entschädigungszahlungen nicht geeignet sind, die Lage wiederherzustellen, in der er sich vor dem Auftreten der Rechtsverletzung befunden hat. Daher erscheine die Ergreifung von Maßnahmen, die es ermöglichen, die Entstehung des Schadens im Vorfeld zu verhindern oder zu begrenzen, als beste Möglichkeit, Fälle dieser Art zu behandeln. Im vorliegenden Fall hatten die Novartis-Gesellschaften in ihrem Antrag geltend gemacht, dass für den Fall, dass es der Gesellschaft Sanofi weiterhin gestattet werde, ihre patentverletzenden Arzneimittel zu vertreiben, und sei es auch nur während der siebzehn Tage zwischen der Einreichung des Antrags und dem Auslaufen des ergänzenden Schutzzeitifikats, dies für Novartis einen vorzeitigen Verlust von Marktanteilen in Frankreich, einen rascheren Preisverfall ihrer Arzneimittel mit dem Wirkstoff Valsartan in Frankreich und wenig später auch in der Europäischen Union, die Einführung weiterer Generika und die Entwicklung von Parallelimporten sowie eine Beeinträchtigung der Innovationstätigkeit bei Novartis zur Folge hätte, ganz zu schweigen von Störungen bei der Behandlung von Patienten. Mit seiner Auffassung, dass der beschriebene Schaden mit der Zahlung einer Entschädigung abgegolten werden könnte, dass er also nicht irreparabel sei, habe das Berufungsgericht gegen Artikel 9-4 der Richtlinie 2004/48/EG und Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes verstoßen, indem es den Umstand, dass ein Verlust von Marktanteilen, ein Preiskrieg, Parallelimporte und eine Beeinträchtigung der Innovationstätigkeit nicht durch die Gewährung von Entschädigungszahlungen wieder gut zu machen und demnach "irreparabel" sind, außer Acht gelassen habe;

Nachdem festgestellt wurde, dass das ergänzende Schutzzeitifikat siebzehn

treatment of patients. In ruling that this harm could be "remedied by payment of damages", although the extent of the injury made any valuation very difficult or impossible, the Court of Appeal breached Articles 9-4 of Directive 2004/48/EC and L. 615-3 CPI.

4. Irreparable harm is also defined as harm of such scope and gravity that an award of damages to the victim cannot restore the situation that existed before the injury occurred. The adoption of measures to prevent or contain the injury before it happens would therefore appear to be the most appropriate means of dealing with cases of this kind. In the case at issue, the Novartis companies had argued in their request that, if Sanofi were allowed to distribute its infringing medicinal products, even for just the seventeen days between the date of presenting the request and the expiry of the SPC, the consequences for Novartis would be the loss of part of its market share in France, accompanied by a swift fall in the price of its products containing valsartan, in France and then, rapidly, in the European Union, the launching of other generic drugs and the growth of parallel imports, and a disincentive to innovate – not to mention the disruption to the treatment of patients. The Court of Appeal took the view that the harm described could be remedied by payment of damages and was therefore not irreparable, and failed to consider that a loss of market share, a price war, parallel imports and the disincentive to innovate could not be offset by awarding damages, and were therefore "irreparable". In this respect, the Court of Appeal breached Articles 9-4 of Directive 2004/48/EC and L. 615-3 CPI.

But although the SPC was due to expire seventeen days after the filing of the

médicaments génériques et le développement d'importations parallèles, ainsi qu'un effet de désincitation à l'innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients; qu'en considérant que ce préjudice pourrait "se résoudre" en dommages-intérêts", cependant que sa teneur rendait très difficile voire impossible toute évaluation, la cour d'appel a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que constitue également un préjudice irréparable celui qui est d'une ampleur ou d'une gravité telle que l'octroi de dommages-intérêts à la victime n'est pas de nature à la remettre dans la situation qui était la sienne avant la survenance de la faute, l'adoption de mesures permettant, en amont, d'empêcher ou de cantonner la réalisation du dommage apparaissant alors comme la meilleure manière de traiter ce type de cas; qu'au cas présent, les sociétés Novartis avaient fait valoir dans leur requête que, si Sanofi était laissé libre de distribuer ses médicaments contrefaisants ne serait-ce que pendant les dix-sept jours séparant la date de présentation de la requête de l'expiration du certificat complémentaire de protection, il s'en suivrait une perte anticipée, pour Novartis, de parts de marché en France, une baisse accélérée du prix de ses médicaments comprenant du Valsartan en France puis, rapidement, dans l'Union européenne, le lancement d'autres médicaments génériques et le développement d'importations parallèles, ainsi qu'un effet de désincitation à l'innovation chez Novartis, sans compter une perturbation du traitement des patients ; qu'en considérant que le dommage décrit pourrait se résoudre en dommages-intérêts, de sorte qu'il ne serait pas irréparable, la cour d'appel, qui a négligé la circonstance qu'une perte de part de marché, une guerre des prix, des importations parallèles et la désincitation à l'innovation ne sont pas réparables par l'octroi de dommages-intérêts, et sont donc "irréparables", a violé les articles 9-4 de la Directive n° 2004/48/CE et L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le CCP venait à expiration dix-sept

Tage nach Einreichung des Antrags ausgelaufen ist, wird im Urteil ausgeführt, dass es noch am 27. Oktober 2011 möglich war, bis zum 13. November 2011 einen richterlichen Beschluss zu erwirken, bei dem der Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens durch ein außerordentliches oder unter Verweis auf die Eilbedürftigkeit zeitnah durchgeführtes Eilverfahren gewahrt wird. Nachdem ferner festgestellt wurde, dass bezweifelt werden könne, dass zum Datum der Antragstellung die Vermarktung der betreffenden Erzeugnisse unmittelbar bevorstanden habe, hält das Urteil fest, dass der Schaden, der durch das Inverkehrbringen der Generika siebzehn Tage vor Auslaufen des ergänzenden Schutzzettifikats entstände, durch die Zahlung einer Entschädigung wieder gut gemacht werden könne. Aus diesen, nach freiem Ermessen erfolgten Feststellungen und Bewertungen und abgesehen von dem im ersten Teil kritisierten nicht tragenden Grund konnte das Berufungsgericht, das nicht gehalten war, den Parteien in ihrer Argumentation im Detail zu folgen, schlussfolgern, dass die Umstände, die eine Ergreifung der in Artikel L. 615-3 des französischen Patentgesetzes vorgesehenen Eilmaßnahmen ohne mündliche Verhandlung erfordern, nicht gegeben waren. Der Beschwerdegrund dringt daher nicht durch."

Das Berufungsgericht hatte nachgewiesen, dass keinerlei Gefahr bestanden habe, dass der aus der vorzeitigen Vermarktung der Generika resultierende Schaden nicht wieder gut zu machen sein werde, wenn ein mündliches Verfahren durchgeführt werde. Im Sinne der gemeinschaftlichen Rechtsprechung, die den Begriff des irreparablen Schadens sehr eng auslegt und der Auffassung ist, dass ein finanzieller Schaden nur dann als irreparabel gewertet werden kann, wenn außerordentliche Umstände vorliegen, wie beispielsweise eine Gefährdung des Unternehmens, was im vorliegenden Fall offenkundig nicht zutrif, hat der Kassationsgerichtshof die Rechtsbeschwerde abgewiesen.

request, the Court of Appeal pointed out that it was still possible on 27 October 2011 to obtain, before 13 November 2011, a judicial decision respecting the principle of hearing both sides, by applying for an emergency motion to be heard immediately or within a very short timeframe. And given that there were doubts, when the requests were made, about the imminent marketing of the products in question, the Court held that the harm resulting from launching generics on the market seventeen days before the expiry of the SPC could be remedied by an award of damages. On the basis of these independent deliberations and findings, leaving aside the copious submissions criticised by the lower court, the Court of Appeal, which was not obliged to follow the parties in the details of their argumentation, concluded that the conditions justifying emergency measures under Article L. 615-3 CPI were not met, and that the request therefore lacked merit."

The Court of Appeal had shown there was no risk that, if both sides were heard, the harm resulting from the expected marketing of generic products might be irreparable. In accordance with Community case law, which took the very strict line that financial harm could be considered irreparable only under exceptional circumstances – for example if a company's very existence was at risk, which was clearly not the case here – the Court of Cassation dismissed the appeal.

jours après la présentation de la requête, l'arrêt relève qu'il était encore possible le 27 octobre 2011 d'obtenir, avant le 13 novembre 2011, une décision du juge en respectant le principe de la contradiction, par la voie du référé d'heure à heure ou à une date très rapprochée en se prévalant de l'urgence ; qu'après avoir également relevé qu'il existait un doute sur la commercialisation imminente des produits en cause à la date de présentation de la requête, il retient que le préjudice, qui résulterait de la mise sur le marché des génériques dix-sept jours avant l'expiration du CCP, était susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; que de ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les circonstances exigeant que les mesures urgentes prévues par l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle soient prises de manière non contradictoire n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;"

La cour d'appel avait démontré qu'il n'existait aucun risque que le préjudice résultant de la commercialisation anticipée des génériques ne puisse être réparé si on respectait une procédure contradictoire. Conformément à la jurisprudence communautaire, qui est très stricte sur la notion de préjudice irréparable et retient qu'un préjudice financier ne peut être considéré comme irréparable que dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple, la mise en péril de l'entreprise, ce qui, en l'espèce, n'était manifestement pas le cas, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

GB Vereinigtes Königreich

Richard HACON

Richter (Specialist circuit judge),
Gericht für geistiges Eigentum
(IPEC)**Aktuelle Entwicklungen in Recht
und Rechtsprechung auf europä-
ischer und nationaler Ebene****I. Neue Rechtsprechung aus
England und Wales: Einführung**

1. In den letzten beiden Jahren hat der Supreme Court nur zwei Urteile in Patentsachen gesprochen, zuletzt in *Virgin Airways Ltd gegen Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46; [2014] AC 160¹. Dieses Urteil hat Sir Richard Arnold Mittwochnachmittag im Rahmen der Vortragsreihe über die Folgen des Widerrufs eines Patents durch die Technische Beschwerdekammer des EPA nach einem nationalen Verletzungsurteil erläutert. Ich möchte seine eingehende Analyse an dieser Stelle nicht wiederholen. Der andere Fall war *Schütz (UK) Limited gegen Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177.

2. In der knappen mir zur Verfügung stehenden Zeit werde ich die Entscheidung *Schütz* zusammenfassen und auf drei Entscheidungen des Court of Appeal eingehen. Ich werde auch ein erstinstanzliches Urteil über die grenzüberschreitende Zuständigkeit von Gerichten ansprechen, das später vom Court of Appeal teilweise revidiert wurde.

**II. Bedeutung des Worts
"herstellt" im Zusammenhang
mit einer Patentverletzung:
*Schütz gegen Werit***

3. Eine Patentverletzung begeht, wer ein Erzeugnis "herstellt", das in den Schutzbereich der Ansprüche fällt. Meines Wissens gilt dies nach dem nationalen Patentrecht sämtlicher europäischer Staaten (so etwa im Vereinigten

¹ Mitglieder des Supreme Court tagen auch im Judicial Committee of the Privy Council, dem obersten Berufungsgericht für einige Länder des Commonwealth. Dieses verhandelte unlängst in einem der seltenen Berufungsverfahren in einer Patentsache gegen ein Urteil des jamaikanischen Court of Appeal, nämlich *Pfizer Limited gegen Medimpex Jamaica Limited* [2014] UKPC 20. Hierbei stellten sich zwei Fragen zur Anwendung des nach wie vor geltenden jamaikanischen Patentgesetzes von 1857. So interessant diese auch waren, sind sie beide für das Patentrecht unter der Geltung des EPÜ in keiner Weise relevant.

GB United Kingdom

Richard HACON

Specialist circuit judge, Intellectual
Property Enterprise Court**Recent developments in
European and national patent
law and case law****I. Recent case law in England
and Wales – Introduction**

1. In the last two years the Supreme Court has given judgment in only two cases relating to patents. The most recent was *Virgin Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46; [2014] AC 160.¹ This was explained by Sir Richard Arnold on Wednesday afternoon as part of the review of the effect of revocation of a patent by an EPO technical board of appeal following a finding of infringement by a national court. I will not duplicate Sir Richard's thorough analysis here. The other was *Schütz (UK) Limited v Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177.

2. In the brief time available I will summarise the decision in *Schütz* and outline three judgments of the Court of Appeal. I will also mention a judgment at first instance concerning cross-border jurisdiction which was subsequently partially reviewed by the Court of Appeal.

**II. The meaning of "makes" in
patent infringement: *Schütz v
Werit***

3. A person infringes a patent if he "makes" a product falling within the claims. So far as I am aware this is the case under all European national patent laws (in the UK pursuant to Section 60(1)(a) of the Patents

¹ Members of the Supreme Court also sit on another body, the Judicial Committee of the Privy Council, which is the final appellate court for a small number of Commonwealth countries. Unusually, it recently heard an appeal concerning patents, from the Court of Appeal of Jamaica: *Pfizer Limited v Medimpex Jamaica Limited* [2014] UKPC 20. This raised two issues under the (Jamaican) Patent Act 1857, still in force. Interesting though they are, neither has any relevance to patent law governed by the EPC.

GB Royaume-Uni

Richard HACON

Juge itinérant spécialisé, Tribunal de
propriété intellectuelle**Récents développements du
droit et de la jurisprudence
européens et nationaux****I. Jurisprudence récente en
Angleterre et au Pays de Galles –
Introduction**

1. Au cours des deux dernières années, la Cour Suprême a rendu un jugement dans deux affaires seulement concernant des brevets. La plus récente est *Virgin Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46; [2014] AC 160.¹ Ce jugement a été expliqué par Sir Richard Arnold mercredi après-midi dans le cadre de l'examen des effets de la révocation d'un brevet par la Chambre de recours technique de l'OEB suite à une conclusion de contrefaçon rendue par un tribunal national. Je ne répéterai pas ici l'analyse très approfondie de Sir Richard. L'autre affaire est *Schütz (UK) Limited v Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177.

2. Dans le peu de temps dont je dispose, je vais résumer la décision dans l'affaire *Schütz* et exposer à grands traits trois jugements de la Cour d'appel. Je mentionnerai aussi un jugement en première instance concernant le système juridique transfrontières en partie révisé par la Cour d'appel.

**II. La signification de "fabrique"
dans les contrefaçons de
brevet : *Schütz v Werit***

3. Une personne est contrefacteur d'un brevet si elle "fabrique" un produit entrant dans les revendications du brevet. À ma connaissance, il en va ainsi de tous les droits nationaux des brevets en Europe (au Royaume-Uni,

¹ Les membres de la Cour Suprême siègent aussi dans un autre organe, le Comité judiciaire du Conseil privé, juridiction de dernier ressort pour un certain nombre de pays du Commonwealth. De manière inhabituelle, celui-ci a récemment entendu un appel concernant des brevets rendu par la Cour d'appel de la Jamaïque : *Pfizer Limited v Medimpex Jamaica Limited* [2014] UKPC 20. Cela a soulevé deux questions dans le cadre de la Loi jamaïcaine sur les brevets de 1857, toujours en vigueur. Ces questions sont certes intéressantes, mais aucune d'entre elles ne concerne le droit des brevets régi par la CBE.

Königreich nach Section 60 (1) a) des Patents Act 1977) und wird auch nach dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht der Fall sein (Artikel 25 a). Die Frage, mit der sich der Supreme Court zu befassen hatte, war, ob das Einbauen eines Ersatzteils in ein Erzeugnis auf eine "Herstellung" dieses Erzeugnisses hinausläuft und das Patent somit verletzt wird (*Schütz (UK) Limited gegen Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177).

4. Bei dem Erzeugnis handelte es sich um einen speziellen Container (Intermediate Bulk Container – "IBC") zum Transport von Flüssigkeiten. Dieser bestand aus einem Metallkäfig, in den ein großer Kunststoffbehälter oder "Kanister" eingepasst war. Der Kanister musste häufig ausgetauscht werden, etwa nach dem Befüllen mit giftigen Flüssigkeiten oder aufgrund von Beschädigungen. Das Patent betraf ausschließlich den Käfig – Gegenstand der Erfindung waren die flexiblen Schweißnähte des Käfigs, eine Vertiefung auf beiden Seiten der Naht und ein erhöhter Abschnitt in der Mitte. Im Patent wurde festgehalten, dass der Kanister auswechselbar sei.

5. Die durchschnittliche Lebensdauer des Käfigs lag um das Fünf- bis Sechsfache höher als diejenige des Kanisters, sodass es einen Markt für Ersatzkanister für IBC gab. Dies machte sich die Beklagte zunutze und belieferte ein Unternehmen, das IBC wieder aufbereitete, mit ihren Kanistern. Das Unternehmen baute die Kanister der Beklagten ein und verkaufte die wiederaufbereiteten IBC an die Endnutzer. Die Klägerin behauptete, die Aufbereitung komme einer "Herstellung" des Erzeugnisses gleich, und die Beklagte verletze somit ihr Patent.

6. In der ersten Instanz sah Justice Floyd eine Patentverletzung als nicht gegeben an, weil die im Patent beanspruchte erfinderische Idee ausschließlich im Käfig verwirklicht werde. Dieses Urteil wurde vom Court of Appeal aufgehoben, der eine Patentverletzung bejahte, weil es bei Entfernen des Kanisters keinen IBC mehr gebe; übrig bleibe nur noch eine Komponente des IBC.

7. Der Supreme Court schließlich urteilte, dass das Patent nicht verletzt sei. Das Wort "herstellt" habe keine präzise Bedeutung und sei kontext- und praxisbezogen unter Berücksichtigung des jeweiligen Sachverhalts auszulegen. Die erfinderische Idee sei nur einer von mehreren relevanten Aspekten, weil der

Act 1977) and it will also be true under the Agreement on a Unified Patent Court (Article 25(a)). The question the Supreme Court had to address was whether installing a replacement part of a product amounted to "making" the product and therefore infringing the patent (*Schütz (UK) Limited v Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177).

4. The product was an intermediate bulk container (an "IBC") which is used to transport liquids. It consisted of a metal cage into which a large plastic container, or "bottle", was fitted. Often the bottle had to be replaced because it had contained toxic liquids or had become damaged. The patent was concerned only with the cage – the invention concerned flexible weld joints to the cage, a dimple on either side of the weld and a central raised portion. The patent acknowledged that the bottle was replaceable.

5. The cage had a life expectancy about five to six times that of the bottle. So there was a market in selling replacement bottles to users of the IBC. The defendant exploited that market. It supplied its own bottles to another company which reconditioned IBCs. This company installed the defendant's bottles and sold the reconditioned IBCs to users. The claimant alleged that such reconditioning amounted to "making" the product and that the defendant therefore infringed the patent.

6. At first instance Floyd J held that there was no infringement because the inventive concept claimed in the patent was wholly embodied in the cage. This was reversed in the Court of Appeal which found that there was infringement because the IBC ceased to exist when the bottle was removed; all that remained was a component of the IBC.

7. The Supreme Court ruled that there was no infringement. The Supreme Court held that the word "makes" does not have a precise meaning. So it must be interpreted contextually, in a practical way, by reference to the facts of each case. The inventive concept of the patent was relevant but not

en vertu de l'article 60(1)a) de la Loi sur les brevets de 1977) ainsi qu'au titre de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (article 25a)). La Cour Suprême devait se prononcer sur la question de savoir si l'installation d'une pièce de rechange dans un produit équivaut à "fabriquer" le produit et donc constitue une contrefaçon du brevet (*Schütz (UK) Limited v Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177).

4. Le produit était un conteneur intermédiaire pour produits en vrac (IBC) utilisé dans le transport de liquides. Il consistait en une cage métallique dans laquelle était fixé un grand conteneur en plastique ou "bouteille". Il était nécessaire de procéder souvent au remplacement de la bouteille car celle-ci avait contenu des liquides toxiques ou avait été endommagée. Le brevet portait seulement sur la cage – l'invention concernait des joints de soudure souples à la cage, un bossage de chaque côté de la soudure et une partie centrale relevée. Le brevet reconnaissait que la bouteille était remplaçable.

5. La durée de vie de la cage était d'environ cinq à six fois celle de la bouteille. Il existait donc un marché pour la vente de bouteilles de remplacement aux utilisateurs du conteneur IBC. Le défendeur exploitait ce marché. Il livrait ses propres bouteilles à une autre société qui reconditionnait les conteneurs IBC. Cette société installait les bouteilles du défendeur et vendait les conteneurs IBC reconditionnés aux utilisateurs. Le demandeur alléguait que ce reconditionnement équivalait à "fabriquer" le produit et que le défendeur était donc contrefacteur du brevet.

6. En première instance, le juge Floyd a jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon du brevet étant donné que le concept inventif revendiqué dans le brevet se trouvait intégralement dans le mode de réalisation de la cage. Cette décision a été annulée par la Cour d'appel qui a conclu qu'il y avait contrefaçon du brevet car le conteneur IBC cesse d'exister lorsque la bouteille est retirée. Seul demeure alors un composant du conteneur IBC.

7. La Cour Suprême a jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon. Elle a estimé que le mot "fabrique" n'a pas de signification précise. Il doit donc être interprété selon le contexte, de manière pratique, en se référant aux faits de chaque espèce. Le concept inventif du brevet s'applique, mais n'est pas un élément

genaue Schutzbereich eines Anspruchs eher zufällig sein könne. Die Unterscheidung zwischen der Reparatur eines Erzeugnisses und seiner Herstellung könne hilfreich sein, doch sei dies nicht immer der Fall, weil sich beide überschneiden könnten. Auch die Fragestellung, inwiefern der Ersatzkanister für das patentierte Erzeugnis nur Zubehör sei, habe ihre Berechtigung. Hierzu verwies der Supreme Court auf mehrere Urteile des deutschen Bundesgerichtshofs.

8. Die Klärung der Frage, ob das Einbauen eines neuen Kanisters auf die Herstellung eines IBC hinauslaufe, sei letztendlich ein klassisches Beispiel für den Vorgang, bei dem nach Ermittlung und Abwägung der relevanten Fakten ein Ergebnis abgeleitet wird, das in diesem Fall laute, dass das Einbauen eines Kanisters rechtlich nicht als "Herstellung" eines IBC zu werten sei. Die Fakten seien:

a) Der Kanister

i) sei eine für sich funktionsfähige, austauschbare Komponente des patentierten Erzeugnisses,

ii) weise keinerlei Bezug zur beanspruchten erfinderischen Idee auf,

iii) habe eine viel kürzere durchschnittliche Lebensdauer als die andere, erfinderische Komponente,

iv) könne nicht als Hauptkomponente dieses Erzeugnisses bezeichnet werden; und

b) der Wiederaufbereiter nehme von Routinereparaturen abgesehen keine weiteren Arbeiten am IBC als den Austausch des Kanisters vor.

III. Wirkung der zentralen Änderung eines Patents: *Samsung gegen Apple*

9. Das Urteil des Court of Appeal von letztem März in der Sache *Samsung Electronics Co Ltd gegen Apple Retail UK Ltd* ([2014] EWCA Civ 250) war Teil des mit viel medialer Aufmerksamkeit bedachten und niemals ganz endenden Kampfes zwischen Samsung und Apple um die weltweite Vormachtstellung auf dem Markt für Tabletcomputer und Smartphones.

10. Samsung verklagte Apple wegen Verletzung von drei europäischen Patenten. Nur zwei davon sind für uns relevant. Im Prozess stützte sich Samsung auf die erteilte Fassung beider Patente, schlug aber auch Änderungen für den Fall vor, dass die Ansprüche in der erteilten Fassung für ungültig erklärt würden. Im März 2013

exclusively so because the precise scope of the claim may be a matter of chance. Distinguishing repairing an article from making it can sometimes be helpful, but not always because the two may overlap. It was also legitimate to consider the extent to which the replacement bottle was only a subsidiary part of the patented article. Several judgments of the *Bundesgerichtshof* in Germany were referred to.

8. The Supreme Court decided that ultimately the question whether installing a new bottle amounted to making an IBC was a classic example of identifying the relevant facts, weighing them up, and reaching a conclusion: in this case that installing a bottle did not in law amount to "making" the IBC. Those facts were:

(a) the bottle

(i) is a freestanding, replaceable component of the patented article,

(ii) has no connection with the claimed inventive concept,

(iii) has a much shorter life expectancy than the other, inventive, component,

(iv) cannot be described as the main component of the article, and

(b) apart from replacing the bottle, the reconditioner did no additional work to the IBC beyond routine repairs.

III. The effect of central amendment of a patent: *Samsung v Apple*

9. The judgment of the Court of Appeal last March (*Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2014] EWCA Civ 250) was part of the much publicised and never quite ending battle between Samsung and Apple for global dominance in the market for tablet computers and smart phones.

10. Samsung brought an action against Apple for infringement of three European patents. Only two are relevant. At the trial Samsung relied on both as granted but also proposed amendments in the event that the claims as granted were held to be invalid. In March 2013 Floyd J found that the two patents were invalid, both

exclusif car l'étendue précise de la revendication peut être aléatoire. Il peut être utile de distinguer entre réparation et fabrication d'un article, mais ce n'est pas toujours le cas, les deux pouvant se chevaucher. Il est aussi légitime de considérer la mesure dans laquelle la bouteille de remplacement n'est qu'une partie subsidiaire de l'article breveté. Plusieurs jugements du *Bundesgerichtshof* allemand ont été cités.

8. La Cour Suprême a décidé qu'en dernier ressort, la question de savoir si l'installation d'une bouteille équivalait à fabriquer un conteneur IBC est un exemple classique de détermination des faits applicables, de leur appréciation et de la conclusion à en tirer : en l'espèce, l'installation d'une bouteille n'équivaut pas en droit à "fabriquer" le conteneur IBC. Les faits de l'espèce étaient les suivants :

a) la bouteille

i) est un composant autonome, remplaçable, de l'article breveté;

ii) n'a pas de rapport avec le concept inventif revendiqué;

iii) a une durée de vie bien plus courte que l'autre composant inventif;

iv) ne peut pas être décrite comme étant le principal composant de l'article;

b) et, outre le remplacement de la bouteille, le reconditionneur n'a pas effectué de travail supplémentaire sur le conteneur IBC, autre que des réparations de routine.

III. L'effet de la modification centrale d'un brevet : *Samsung v Apple*

9. Le jugement de la Cour d'appel en mars dernier (*Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2014] EWCA Civ 250) est un des épisodes de la guerre bien connue et sans fin qui oppose Samsung et Apple pour la domination du marché mondial des tablettes électroniques et des smartphones.

10. Samsung a intenté une action contre Apple pour contrefaçon de trois brevets européens. Deux seulement nous intéressent ici. Au procès, Samsung a fondé son argumentation sur des modifications dans leur forme délivrée, mais aussi sur des modifications dans leur forme proposée, au cas où les revendications

erklärte Justice Floyd beide Patente sowohl in der erteilten Fassung als auch mit den vorgeschlagenen Änderungen für nichtig (*Samsung Electronics Co Ltd gegen Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 468 (Pat)). Gegen dieses Urteil legte Samsung Berufung ein.

11. Wie gesagt war dies Teil eines weltweit geführten Kampfes. Allein in Europa verklagte Samsung Apple wegen Verletzung eines der Patente in Deutschland und Italien. Das deutsche Bundespatentgericht erklärte das Patent im April 2013 für nichtig. Gegen dieses Urteil wurde Berufung eingelegt. In Italien und Frankreich verklagte Samsung Apple wegen Verletzung des anderen europäischen Patents. Meines Wissens ist in diesen Ländern zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes noch kein Urteil ergangen.

12. Im November 2013 beantragte Samsung nach Artikel 105a EPÜ die zentrale Änderung der Ansprüche beider Patente durch das EPA. Die vorgeschlagenen Änderungen entsprachen keiner der Fassungen, die Justice Floyd im Verfahren geprüft hatte, und die neuen Änderungen waren somit nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens. Daher bestand durchaus die Möglichkeit, dass die Ansprüche, über die der Court of Appeal verhandeln und urteilen würde, kurz darauf als von Anfang an nichtig gelten würden. Nach Artikel 64 und 68 EPÜ hat eine zentral vorgenommene Änderung zur Folge, dass die Wirkungen der geänderten Ansprüche als am Tag der Patenterteilung eingetreten gelten.

13. Samsung beantragte, das Berufungsverfahren so lange auszusetzen, bis das EPA über ihren Antrag auf eine zentrale Änderung der Patente entschieden hätte. Samsungs Argumentation war einfach: Es sei besser, wenn der Court of Appeal wisse, wie die Ansprüche gefasst würden, bevor er über die Berufung verhandle. Würden die vorgeschlagenen Änderungen vom Gericht gebilligt, so wäre es dem Court of Appeal ohne Weiteres möglich, anhand der bereits erfolgten Beweisaufnahme über die geänderten Patente zu entscheiden. Eine weitere Beweisaufnahme wäre nicht erforderlich.

14. Apples Position war, dass Samsung zumindest hinsichtlich der Benennung des Vereinigten Königreichs mit ihrem zentralen Änderungsantrag zu spät dran sei. Für den Fall, dass Samsung

as granted and as proposed to be amended (*Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 468 (Pat)). Samsung appealed.

11. I mentioned this was part of a global battle. Just taking Europe into account, Samsung sued Apple for infringement of one of these patents in Germany and Italy. In April 2013 the Federal Patent Court in Germany found the patent invalid. This judgment has been appealed. Samsung sued Apple for infringement of the other European patent in Italy and France. So far as I am aware at the time of writing, there has been no judgment in either of those countries.

12. In November 2013 Samsung filed an application under Article 105a EPC for central amendment of the claims of both patents. The proposed amendments were not in a form which Floyd J had considered at trial, so the appeal was not concerned with these new amendments. There was self-evidently a risk that the Court of Appeal would hear argument and give judgment in relation to claims which, shortly thereafter, would be deemed never to have existed. Pursuant to Articles 64 and 68 EPC the effect of a central amendment is that the amended claims are deemed to have had effect from the date of grant of the patent.

13. Samsung sought an adjournment of the appeal pending the outcome of its application before the EPO for central amendment of the patents. Its case was simple: better for the Court of Appeal to know which form the claims were in before hearing argument on the appeal. Samsung also stated that if its proposed amendments were to be accepted by the court it would be perfectly feasible for the Court of Appeal to rule on the amended patents on the findings of evidence which had already been made. No further evidence would be required.

14. Apple's position was that Samsung had left it too late to apply for central amendment, at least so far as the UK designations were concerned. Apple sought an order that if Samsung went

du brevet tel que délivré seraient jugées non valides. En mars 2013, le juge Floyd a jugé que les deux brevets étaient non valides, aussi bien dans leur forme délivrée que dans leur forme modifiée proposée [*Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 468 (Pat)]. Samsung a fait appel.

11. J'ai dit que cela faisait partie d'une bataille mondiale. En Europe seulement, Samsung a poursuivi Apple en justice pour contrefaçon de l'un de ces trois brevets en Allemagne et en Italie. En avril 2013, le Tribunal fédéral des brevets en Allemagne a jugé le brevet non valide. Il a été fait appel de ce jugement. Samsung a poursuivi Apple pour contrefaçon de l'autre brevet européen en Italie et en France. À ma connaissance, aucun jugement, au moment de la rédaction du présent document, n'a été rendu dans l'un de ces deux pays.

12. En novembre 2013, Samsung a déposé une demande au titre de l'article 105bis CBE de modification centrale des revendications des deux brevets. Les propositions de modification n'étaient pas présentées sous la forme examinée par le juge Floyd au procès. L'appel ne concernait donc pas ces nouvelles modifications. À l'évidence, la Cour d'appel risquait de retenir l'argument et de rendre un jugement concernant des revendications qui seraient, peu de temps après, considérées comme n'ayant jamais existé. Conformément aux articles 64 et 68 CBE, une modification centrale a pour effet que les revendications modifiées sont réputées avoir eu effet à partir de la date de délivrance du brevet.

13. Samsung a demandé que l'appel soit ajourné, dans l'attente du résultat de sa demande de modification centrale des brevets déposée auprès de l'OEB. Son argument était simple : il est préférable que la Cour d'appel connaisse la forme dans laquelle les revendications étaient formulées avant d'entendre les parties en appel. Samsung déclarait également que si les modifications qu'il proposait étaient acceptées par le tribunal, la Cour d'appel pourrait parfaitement bien prononcer un jugement sur les brevets modifiés sur la base des constatations déjà tirées d'éléments de preuve. Il ne serait pas nécessaire d'apporter d'autres preuves.

14. La position d'Apple était que Samsung avait laissé passer le délai pour demander une modification centrale, du moins pour ce qui concerne les désignations au

an der zentralen Änderung festhalte, beantragte Apple, festzustellen, dass die Berufung sich damit erledigt habe. Damit würden die UK-Patente im Ergebnis für nichtig erklärt werden. Samsung stünde es natürlich frei, das Änderungsverfahren vor dem EPA hinsichtlich der Benennung der übrigen Vertragsstaaten fortzusetzen.

15. Für seinen Standpunkt stützte sich Apple auf einen im englischen Recht fest verankerten Grundsatz, wonach die Parteien dem Gericht alle zu entscheidenden Fragen unterbreiten müssen. Eine Partei kann nicht einige Fragen aufwerfen und, sollte sie den Prozess verlieren, nochmal von vorn anfangen und es mit anderen versuchen, die früher hätten eingebracht werden können. In dem besonderen Fall, dass ein Patentinhaber Änderungen seiner Patentansprüche vorschlagen möchte, muss er sie alle im Verfahren zur Sprache bringen. Es stellt einen Verfahrensmisbrauch dar, vor Gericht eine Änderung zu beantragen, nachdem das Patent für nichtig erklärt worden ist. Wie Lord Justice Jacob in *Nokia GmbH v IPCOM & Co KG* [2011] EWCA Civ 6; [2011] FSR 15 hervorgehoben hat, gilt dieser Grundsatz auch in anderen europäischen Ländern und selbst vor dem EPA. Hat die Beschwerdekammer entschieden, dass ein Patent ungültig ist, gestattet das EPÜ es dem Patentinhaber nicht, nun mit der Formulierung neuer, möglicherweise gültiger Ansprüche zu beginnen: Hierfür ist es zu spät.

16. Entgegen etablierten Rechtsgrundsätzen erklärte der Court of Appeal den Versuch von Samsung, die Patentansprüche neu zu fassen, nachdem die Patente durch ein abschließendes Urteil für nichtig erklärt worden waren, für zulässig. Mit der Einführung von Artikel 105a über die zentrale Änderung im EPÜ 2000 sei dies ausdrücklich gestattet worden. Dementsprechend sei es nicht missbräuchlich, dass Samsung zentrale Änderungen beantragt habe und diese weiterverfolge. Das Berufungsverfahren sei bis zur Entscheidung über Samsungs zentralen Änderungsantrag auszusetzen. Sei der Antrag erfolgreich, so würden im Berufungsverfahren die Ansprüche in der nunmehr geänderten Fassung geprüft.

17. In seiner Auffassung sah sich der Court of Appeal durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Niederlande in der Sache C07.085HR *Boston Scientific Scimed Inc gegen Medinol Ltd.* bestätigt. Scimed hatte beim EPA eine zentrale Änderung beantragt,

ahead with the central amendment the appeal should be struck out. In effect the UK patents would be revoked. Samsung would of course be left to continue the amendment proceedings in the EPO in relation to the designations in other contracting states.

15. The basis for Apple's position was a long-standing rule of English law that a party should bring before the court all the issues to be decided. Parties are not entitled to raise some issues and if they lose at trial go back and try again with different issues they could have raised earlier. Specifically, if a patentee wants to propose amendments to its claims, these must all be raised at trial. It is an abuse of process to apply to the court to amend after the patent has been found invalid. As Jacob LJ pointed out in *Nokia GmbH v IPCOM & Co KG* [2011] EWCA Civ 6; [2011] FSR 15, the same principle applies in other European countries and indeed in the EPO. After the board of appeal has ruled that a patent is invalid, the EPC does not allow the patentee to start formulating new claims that might be valid. It is too late.

16. The Court of Appeal accepted that Samsung was trying to reformulate its claims after a final ruling that its patents were invalid, contrary to well-established principles of law. Yet the introduction of central amendment under Article 105a in EPC 2000 made this expressly permissible. Accordingly it was not an abuse of process for Samsung to make and pursue its central amendment applications. The appeal was therefore adjourned until after the outcome of Samsung's application for central amendment in the EPO. If the amendment were to be successful, the appeal would be concerned with the claims as newly amended.

17. The Court of Appeal found support from the Supreme Court of the Netherlands in Case No. C07.085HR *Boston Scientific Scimed Inc v Medinol Ltd.* After a judgment of the Dutch Court of Appeal finding Scimed's patent invalid, Scimed applied to the EPO for

Royaume-Uni. Apple demandait que la Cour d'appel rende une ordonnance stipulant que l'appel devait être rejeté au cas où Samsung poursuivait son action en matière de modification centrale. Cela aurait pour effet d'annuler les brevets du Royaume-Uni. Samsung pourrait bien entendu continuer les procédures de modification auprès de l'OEB pour ce qui concerne les désignations dans les autres États contractants.

15. La position d'Apple se fondait sur une règle du droit anglais existant de longue date et selon laquelle une partie doit exposer au tribunal toutes les questions devant être tranchées par celui-ci. Les parties ne sauraient soulever certains points puis, après avoir perdu leur procès, revenir et tenter de soulever d'autres points non soulevés auparavant. Plus précisément, si le titulaire d'un brevet veut proposer des modifications à ses revendications, ces modifications doivent être toutes présentées lors du procès. Solliciter un tribunal pour qu'il valide les modifications après que le brevet a été jugé non valide, constitue un abus de procédure. Comme l'a fait remarquer le juge Jacob dans l'affaire *Nokia GmbH v IPCOM & Co KG* [2011] EWCA Civ 6; [2011] FSR 15, le même principe s'applique dans d'autres pays européens et même à l'OEB. Après que la Chambre de recours a jugé qu'un brevet est non valide, la CBE n'autorise pas le titulaire du brevet à commencer à formuler de nouvelles revendications qui peuvent être valides. Il est alors trop tard.

16. La Cour d'appel a admis que Samsung essayait de reformuler ses revendications après le rendu d'une décision finale invalidant ses brevets contrairement aux principes de droit bien établis. Néanmoins, l'introduction d'une modification centrale en vertu de l'article 105bis CBE 2000 est expressément autorisée. Samsung ne commet donc pas d'abus de procédure en présentant ses demandes de modification centrale. L'appel a donc été ajourné à une date postérieure au résultat de la demande de Samsung de modification centrale déposée auprès de l'OEB. Si cette modification était acceptée, l'appel porterait sur les revendications telles que nouvellement modifiées.

17. La Cour d'appel a trouvé un soutien dans la Cour suprême néerlandaise et l'affaire n° C07.085HR *Boston Scientific Scimed Inc v Medinol Ltd.* Après un jugement de la Cour d'appel néerlandaise jugeant le brevet Scimed non valide, Scimed a présenté une

nachdem ihr Patent vom niederländischen Berufungsgericht für nichtig erklärt worden war. Dem Änderungsantrag wurde stattgegeben. Daraufhin focht Scimed das Nichtigkeitsurteil vor dem Obersten Gerichtshof an. Dieser entschied, dass nur die geänderten Ansprüche relevant seien und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung über die nunmehr geänderten Ansprüche an das Berufungsgericht zurück.

18. Dies ist einer der Fälle, in denen einander widersprechende rechtspolitische Zielsetzungen kollidieren. Einerseits sollte ein Patentinhaber nicht das Recht haben, einen Beklagten zu schikanieren, indem er das Verfahren durch Einführung geänderter Ansprüche nach Prozessende in die Länge zieht. Das System der zentralen Änderungen eröffnet jedoch einen relativ schnellen und einfachen Weg zur Änderung eines Patents aus einer beschränkten Anzahl von Gründen, was für die Allgemeinheit von Vorteil ist.

19. Kurz gesagt ist die Frage durch das EPÜ 2000 generell zugunsten von Patentinhabern, die Änderungen vornehmen möchten, entschieden worden. Wie der Court of Appeal jedoch hervorgehoben hat, sind Situationen denkbar, in denen die Nutzung von Artikel 105a EPÜ als Verfahrensmisbrauch anzusehen wäre, so etwa, wenn es dem Court of Appeal nicht möglich wäre, ohne weitere Beweiserhebung über zentral geänderte Ansprüche zu entscheiden.

IV. Artikel 56 EPÜ und der technische Beitrag: *Generics gegen Yeda*

20. Hauptstreitpunkt war in dem Berufungsverfahren *Generics (UK) Ltd t/a Mylan gegen Yeda Research and Development Co Ltd* ([2013] EWCA Civ 925; [2014] RPC 4) die erfinderische Tätigkeit. Das Fehlen eines technischen Beitrags zum Stand der Technik ist nach dem EPÜ natürlich kein Nichtigkeitsgrund. Das Gericht muss jedoch nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung des Naheliegens nach Artikel 56 EPÜ die erfinderische Tätigkeit im Hinblick darauf prüfen, was die Erfindung dem Stand der Technik gebracht hat – welchen Beitrag hat der Erfinder durch einen technischen Effekt oder Fortschritt geleistet? In diesem Zusammenhang setzte sich der Court of Appeal mit folgenden Fragestellungen auseinander:

(1) Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem technischen Effekt und dem Schutzzumfang der Ansprüche?

central amendment, which was allowed. Scimed appealed to the Supreme Court. The Supreme Court held that only the amended claims were relevant and remitted the the case to the Court of Appeal for fresh consideration of the newly amended claims.

18. This is one of those instances where there is a conflict between competing policy considerations. On the one hand a patentee should not be entitled to oppress a defendant by extending litigation with the introduction of claim amendments after the trial. Yet the central amendment system provides a relatively quick and simple means to amend a patent, on limited grounds, and this is beneficial to the public.

19. The short answer is that EPC 2000 has generally decided the matter in favour of patentees wishing to amend. But as the Court of Appeal pointed out, it is possible to envisage circumstances in which exploitation of Article 105a EPC would be held to be an abuse of process. For instance the position may be different if it is not possible for the Court of Appeal to rule on centrally amended claims without the need for further evidence.

IV. Article 56 EPC and the technical contribution: *Generics v Yeda*

20. The main issue in this appeal (*Generics (UK) Ltd t/a Mylan v Yeda Research and Development Co Ltd* [2013] EWCA Civ 925; [2014] RPC 4) was inventive step. Lack of a technical contribution to the art is of course not a ground of invalidity of a patent in the EPC. But the problem-and-solution approach to obviousness under Article 56 EPC requires the court to assess inventiveness by reference to what the invention brought to the art – what has the inventor contributed by way of technical effect or advance? In this context the questions addressed by the Court of Appeal were these:

(1) What is the relationship between the technical effect and the scope of the claims?

demande de modification centrale auprès de l'OEB qui a été acceptée. Scimed a fait appel auprès de la Cour suprême. Celle-ci a jugé que seules les revendications modifiées étaient pertinentes et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel pour un nouvel examen des revendications nouvellement modifiées.

18. Ce cas est de ceux qui présentent un conflit entre des considérations générales opposées. D'une part, un titulaire de brevet ne doit pas être autorisé à importuner indûment un défendeur en prolongeant le litige par l'introduction de modifications aux revendications après le procès. Cependant, le système de modification centrale constitue un moyen relativement rapide et simple de modification d'un brevet, pour des raisons limitées, et ce, au bénéfice du public.

19. En résumé, la CBE 2000 tranche généralement en faveur des titulaires de brevet souhaitant apporter des modifications. Cependant, comme le note la Cour d'appel, des circonstances peuvent être envisagées où l'exploitation de l'article 105bis CBE serait jugée constituer un abus de procédure. La situation peut être différente si la Cour d'appel est dans l'impossibilité de juger de revendications avec modifications centrales sans qu'il soit besoin d'autres éléments de preuve.

IV. Article 56 CBE et contribution technique : *Generics v Yeda*

20. La principale question soulevée par cet appel (*Generics (UK) Ltd t/a Mylan v Yeda Research and Development Co Ltd* [2013] EWCA Civ 925; [2014] RPC 4) était l'activité inventive. L'absence de contribution à l'état de la technique n'est évidemment pas pour la CBE un motif de non validité d'un brevet. Mais l'approche problème-solution de l'évidence d'une invention en application de l'article 56 CBE implique que le tribunal évalue le degré d'inventivité en référence à la contribution technique de l'invention à l'état de la technique – quelle est la contribution de l'inventeur en termes d'effet ou de progrès technique? Les questions que se posait alors la Cour d'appel étaient les suivantes :

(1) quel est le rapport entre l'effet technique et la portée des revendications?

(2) Muss der technische Effekt in der Patentschrift glaubhaft gemacht werden?

(3) Muss nachgewiesen werden, dass es den technischen Effekt tatsächlich gibt?

(4) Müssen die Beweise für den technischen Effekt vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden sein?

21. Das Patent betraf eine verbesserte Zusammensetzung eines als "Copolymer-1" bezeichneten Gemisches synthetischer Polypeptide zur Therapie von Multipler Sklerose. Im Laufe dieser Erkrankung führt eine entzündliche Reaktion zur Zerstörung der Myelinscheide der Nerven. Copolymer-1 dient zur Simulation des basischen Myelinproteins. Vor dem Prioritätstag des Patents war nachgewiesen worden, dass Copolymer-1 bei der Behandlung von schubförmig remittierender Multipler Sklerose hilfreich sein konnte. Gegenstand der Forschung war Copolymer-1 mit einem Molekulargewicht von 14 - 23 kDa (Kilodalton).

22. Das Patent beanspruchte eine verbesserte Zusammensetzung von Copolymer-1, die sich insbesondere durch einen Anteil von über 75 % im Molekulargewichtsbereich von 2 - 20 kDa auszeichnete. Der angebliche technische Beitrag des Patents bestand in der geringeren Reizung der Injektionsstelle und/oder dem selteneren Auftreten von systemischen Nebenwirkungen bei Verwendung des beanspruchten Copolymers-1.

23. Der Court of Appeal prüfte zunächst den Zusammenhang zwischen technischem Beitrag und erfinderischer Tätigkeit sowie die Frage, welche Nachweise für den technischen Beitrag infrage kommen. Nach einer Analyse der Rechtsprechung des EPA sowie englischer Gerichte traf der Court of Appeal folgende Feststellungen:

i) Artikel 56 EPÜ liegt unter anderem der Gedanke zugrunde, dass der Umfang des Patentmonopols durch den Beitrag des Patentinhabers zum Stand der Technik gerechtfertigt sein muss.

ii) Ist der angebliche Beitrag ein technischer Effekt, der nicht praktisch allem, was unter den Anspruch fällt, gemeinsam ist, so kann er nicht zur Formulierung der Frage verwendet werden, mit der Naheliegen geprüft wird.

iii) In diesem Fall muss der Anspruch

(2) Must the technical effect be rendered plausible by the specification of the patent?

(3) Was evidence required to show that the technical effect actually existed?

(4) Must evidence in relation to the technical effect be confined to what was published before the priority date?

21. The patent related to an improved composition of a synthetic mixture of polypeptides called "copolymer-1". It was used in the treatment of multiple sclerosis. In the course of that disease an inflammatory response leads to the removal of the myelin sheath around the nerves. Copolymer-1 served to mimic the myelin basic protein. Before the priority date of the patent it had been shown that copolymer-1 might be beneficial to the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis. This research concerned copolymer-1 having a molecular weight of 14-23 kDa (kilodaltons).

22. The patent claimed an improved composition of copolymer-1, in particular where over 75% is within a molecular weight range from 2-20 kDa. The technical contribution advanced in the patent was that the copolymer-1 as claimed caused less irritation at the injection site and/or a reduced incidence of systemic side effects.

23. The Court of Appeal considered first the relationship between technical contribution and inventive step and also which evidence was relevant to proof of a technical contribution. Having reviewed the EPO and English case law the Court set out the following propositions:

(i) Article 56 EPC is in part based on the underlying principle that the scope of the patent monopoly must be justified by the patentee's contribution to the art;

(ii) If the alleged contribution is a technical effect which is not common to substantially everything covered by a claim, it cannot be used to formulate the question for the purposes of judging obviousness;

(iii) In such circumstances the claim

(2) l'effet technique doit-il être rendu plausible par le fascicule du brevet?

(3) fallait-il produire une preuve que l'effet technique existait réellement?

(4) les preuves concernant l'effet technique doivent-elles être limitées aux données publiées avant la date de priorité?

21. Le brevet concernait la composition améliorée d'un mélange synthétique de polypeptides appelé "copolymère-1". Elle était utilisée dans le traitement de la sclérose en plaques. Au cours de cette maladie, une réaction inflammatoire entraîne la disparition de la gaine de myéline entourant les nerfs. Le copolymère-1 sert à mimer la protéine de base de la myéline. Avant la date de priorité du brevet, il avait été démontré que le copolymère-1 pouvait avoir des effets bénéfiques pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente-récurrente. Cette étude concernait le copolymère-1 d'un poids moléculaire de 14-23 kDa (kilodaltons).

22. Le brevet revendiquait une composition améliorée du copolymère-1, en particulier lorsque plus de 75 % se situe dans une fourchette de poids moléculaire de 2 à 20 kDa. La contribution technique exposée dans le brevet mentionnait que le copolymère-1 tel que revendiqué provoquait moins d'irritation sur la partie du corps où il était inoculé et/ou que l'incidence des effets secondaires systémiques était réduite.

23. La Cour d'appel a examiné en premier lieu la relation entre la contribution technique et l'activité inventive et s'est appliquée à dégager les éléments de preuve permettant d'attester une contribution technique. Après avoir passé en revue la jurisprudence de l'OEB et la jurisprudence anglaise, la Cour a exposé les propositions suivantes :

i) l'article 56 CBE est en partie fondé sur le principe sous-jacent selon lequel l'étendue du monopole du brevet doit être justifiée par la contribution du titulaire du brevet au domaine de la technique;

ii) si la contribution alléguée est un effet technique qui n'est pas commun à pratiquement tout ce que couvre une revendication, elle ne saurait être utilisée pour formuler la question permettant de juger du caractère évident de l'invention;

iii) dans ces circonstances, la

entweder auf den Gegenstand beschränkt werden, der dem technischen Beitrag entspricht, oder es muss eine andere gemeinsame technische Lösung für den gesamten Anspruch gefunden werden.

iv) Eine willkürliche Auswahl aus dem Stand der Technik, die sich nicht durch eine nützliche technische Eigenschaft rechtfertigen lässt, wird wahrscheinlich für naheliegend befunden werden, weil sie keinen wirklichen technischen Fortschritt bringt.

v) Ein technischer Effekt, der in der Patentschrift nicht glaubhaft gemacht wird, kann bei der Prüfung der erfindерischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

vi) Ein technischer Effekt, der in der Patentschrift glaubhaft gemacht wird, kann durch spätere Beweise untermauert werden.

vii) Sofern der technische Effekt glaubhaft gemacht wird, muss seine Existenz in der Patentschrift nicht weiter nachgewiesen werden, damit Naheliegen anhand des behaupteten technischen Effekts geprüft werden kann.

24. Ein Patentinhaber muss also in der Patentschrift einen glaubhaften technischen Effekt darlegen, und dieser muss praktisch allem, was unter die Ansprüche fällt, gemeinsam sein. Andernfalls wird entweder die Nichtigkeit festgestellt werden, oder der Patentinhaber wird den Schutzbereich der Ansprüche einschränken müssen. Ist diese Hürde überwunden, wird die Prüfung fortgesetzt und die erfinderische Tätigkeit in Anbetracht des technischen Effekts, des Stands der Technik und weiterer Beweismittel beurteilt.

25. Was geschieht, wenn in der Patentschrift ein technischer Effekt glaubhaft gemacht wird, dies sich aber später als unzutreffend erweist? Vorliegend behauptete die Beklagte, der beanspruchte technische Effekt werde durch nach dem Prioritätstag veröffentlichte Beweismittel widerlegt.

26. Der Court of Appeal stellte fest, dass das Monopol des Patentinhabers nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz durch einen Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigt sein muss. Habe der Patentinhaber nichts weiter getan, als eine glaubhafte, aber unzutreffende Vorhersage zu treffen, dann sei dies das genaue Gegenteil eines Beitrags und begründe kein Anrecht auf ein Patent.

27. Zwar treffe es zu, dass die erfinderische Tätigkeit anhand des vor dem Prioritätstag zugänglichen Stands der

must either be restricted to the subject-matter which makes good the technical contribution, or a different technical solution common to the whole claim must be found;

(iv) A selection from the prior art which is purely arbitrary and cannot be justified by some useful technical property is likely to be held to be obvious because it does not make a real technical advance;

(v) A technical effect which is not rendered plausible by the patent specification may not be taken into account in assessing inventive step;

(vi) Later evidence may be adduced to support a technical effect made plausible by the specification;

(vii) Provided the technical effect is made plausible, no further proof of the existence of the effect is to be demanded of the specification before judging obviousness by reference to the technical effect propounded.

24. So a patentee is obliged to set out a plausible technical effect in the patent specification and this must be common to substantially everything covered by the claims. A failure to do this will lead either to a finding of invalidity or will require the patentee to reduce the scope of the claims. If that hurdle is passed, the investigation moves forward to assessing inventive step by reference to the technical effect, the prior art and other evidence.

25. What if the specification provided a plausible technical effect, but this subsequently turned out to be wrong? The defendant argued that evidence published after the priority date showed that the claimed technical effect was false.

26. The Court of Appeal held that the problem-and-solution approach meant that the patentee's monopoly had to be justified by a contribution to the art. If all the patentee had done was to make a plausible but untrue prediction, this was the very antithesis of a contribution and did not give rise to an entitlement to a patent.

27. It was true that inventive step must be considered by reference to prior art available to the skilled person before

revendication doit être limitée à l'objet qui valide la contribution technique, ou bien il faut trouver une solution technique différente, commune à l'ensemble de la revendication;

iv) une sélection tirée de l'état de la technique, purement arbitraire et ne pouvant pas s'appuyer sur quelque propriété technique utile, sera probablement jugée comme étant évidente parce qu'elle ne constitue pas une réelle avancée technique;

v) un effet technique qui n'est pas rendu plausible par le fascicule du brevet ne peut être pris en compte pour apprécier l'activité inventive;

vi) une preuve ultérieure peut être produite à l'appui d'un effet technique rendu plausible par le fascicule;

vii) à condition que l'effet technique soit rendu plausible, aucune autre preuve de l'existence de l'effet ne doit être exigée sur la base du fascicule avant de juger de l'évidence par référence à l'effet technique proposé.

24. Un titulaire de brevet est donc obligé de présenter dans le fascicule du brevet un effet technique plausible qui doit être commun à pratiquement tout ce que couvrent les revendications, faute de quoi la non-validité du brevet est constatée ou bien le titulaire est obligé de réduire la portée des revendications. Une fois cet obstacle franchi, l'étape suivante de l'instruction consiste à évaluer l'activité inventive par examen de l'effet technique, de l'état de la technique et d'autres éléments de preuve.

25. Qu'en est-il si le fascicule fournissait un effet technique plausible se révélant ultérieurement faux? Le défendeur arguait que, selon les preuves produites après la date de priorité, l'effet technique revendiqué était faux.

26. La Cour d'appel a jugé que, selon l'approche problème-solution, le monopole du titulaire du brevet devait être justifié par une contribution technique à l'état de la technique. Si le titulaire a seulement accompli une prédiction plausible, mais fautive, il s'agit là de l'antithèse même d'une contribution, situation n'ouvrant pas droit à la délivrance d'un brevet.

27. Certes, une activité inventive doit être considérée par référence à l'état de la technique dont dispose la personne

Technik zu beurteilen sei. Hiervon zu unterscheiden sei jedoch die vorge-schaltete, rein faktische Frage: "Worin besteht die Erfindung?" Es sei grundlegend, bei der Beantwortung dieser Frage dem allgemein anerkannten Grundsatz Rechnung zu tragen, wonach der Umfang des Monopols dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen muss. Bei dieser Frage – worin besteht die Erfindung? – gälten für Beweismittel keine zeitlichen Beschränkungen, und sie könnten auch nach dem Prioritätstag zugänglich gemachte Beweise umfassen. Somit stehe es einem Beklagten immer frei, einen in der Patentschrift glaubhaft gemachten technischen Effekt in Abrede zu stellen und sich hierfür auf Beweise ganz unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zu stützen.

28. Schließlich merkte der Court of Appeal an, dass das Patent nicht unbedingt nichtig sein muss, wenn der beanspruchte technische Effekt durch spätere Beweise widerlegt wird. Der Patentinhaber kann einen weniger ehrgeizigen technischen Effekt geltend machen und den Schutzbereich der Ansprüche entsprechend einschränken.

29. Auf den Punkt gebracht: Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ gegenüber dem zitierten Stand der Technik dürfen selbstverständlich nur Beweismittel berücksichtigt werden, die vor dem Prioritätstag verfügbar waren; ein Patent bleibt jedoch über seine gesamte Lebensdauer hinweg durch neue Beweise angreifbar, die zeigen, dass der technische Effekt, mit dem die Erfindung gerechtfertigt wurde, in Wirklichkeit gar kein Beitrag zum Stand der Technik war.

V. Nichtbenennung eines Vertragsstaats: *Virgin Atlantic Airways gegen Jet Airways*

30. Das Urteil *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Jet Airways (India) Ltd* ([2013] EWCA Civ 1713; [2014] RPC 18) markiert eine Etappe in einem weiteren langjährigen Rechtsstreit, diesmal um Flugzeugsitze, zu dem auch die Entscheidung des Supreme Court in *Virgin Atlantic v. Zodiac* gehört. Ich werde nur kurz auf diesen Fall eingehen, weil die Fakten so ungewöhnlich sind, dass das Urteil wohl kaum öfter zur Anwendung kommen wird.

31. Das betreffende Patent war von Virgin im Rahmen einer Teilanmeldung angemeldet worden. In einer Notiz am Ende des elektronischen Anmeldeformulars erklärte Virgin ausdrücklich:

the priority date. But this was to be distinguished from an anterior, distinct and purely factual question: what was the invention? The Court of Appeal re-emphasised that when considering that question, it was essential to have regard to the well-established principle that the scope of the monopoly must correspond to the technical contribution of the art. Evidence relating to that question – what is the invention? – is not limited by time constraints and can include evidence made available after the priority date. It followed that it was always open to a defendant to challenge a technical effect made plausible by the patent specification and, in doing so, to make use of evidence published at any time.

28. Finally, the Court of Appeal observed it was not necessarily the case that if the claimed technical effect is shown to be false on later evidence the patent must be invalid. It may be open to the patentee to advance a less ambitious technical effect and limit the scope of the claims accordingly.

29. In summary: the assessment of inventive step under Article 56 EPC over cited prior art must of course be done only by reference to evidence available before the priority date; however, a patent remains vulnerable throughout its term to new evidence that the technical effect claimed to justify the invention was in fact no contribution to the art at all.

V. Failure to designate a contracting state: *Virgin Atlantic Airways v Jet Airways*

30. This judgment (*Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways (India) Ltd* [2013] EWCA Civ 1713; [2014] RPC 18) is a stage in another long-running dispute, this one about airline seats, of which the decision of the Supreme Court in *Virgin Atlantic v Zodiac* also formed part. I will discuss this case only briefly because the facts are sufficiently unusual that it is unlikely to be of frequent application.

31. The patent in issue was filed by Virgin as a divisional application. In a note at the end of the electronic application form Virgin expressly stated that "GB is NOT designated in this

du métier avant la date de priorité. Cet aspect du problème se distingue toutefois d'une autre question antérieure et purement factuelle : quelle est l'invention? La Cour d'appel a de nouveau souligné qu'il est essentiel, lors de l'examen de cette question, de tenir compte du principe bien établi selon lequel l'étendue du monopole doit correspondre à la contribution technique à l'état de la technique. Les preuves concernant la question – quelle est l'invention? – ne sont pas limitées par des contraintes de temps. Elles peuvent s'étendre à des données disponibles après la date de priorité. Ainsi, un défendeur peut toujours contester un effet technique rendu plausible par le fascicule du brevet et, ce faisant, se servir de preuves rendues publiques à tel ou tel moment.

28. Enfin, la Cour d'appel a fait observer que, si des preuves ultérieures démontrent que l'effet technique revendiqué est faux, il ne s'ensuit pas nécessairement que le brevet est non valide. Le titulaire du brevet peut présenter un effet technique moins ambitieux et limiter la portée des revendications en conséquence.

29. En résumé, l'appréciation de l'activité inventive en application de l'article 56 CBE par rapport à l'état de la technique cité doit bien entendu se faire uniquement au regard des éléments de preuve disponibles avant la date de priorité. Toutefois, un brevet demeure, sur toute sa durée, vulnérable à l'apparition de nouveaux éléments de preuve réfutant toute contribution véritable de l'effet technique revendiqué, visant à justifier l'invention, au domaine technique.

V. Défaut de désignation d'un État contractant : *Virgin Atlantic Airways v Jet Airways*

30. Ce jugement (*Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways (India) Ltd* [2013] EWCA Civ 1713; [2014] RPC 18) constitue un épisode d'un autre différend déjà ancien, concernant en l'espèce les sièges des compagnies aériennes, dont la décision de la Cour suprême dans l'affaire *Virgin Atlantic v Zodiac* fait aussi partie. Ma présentation sera succincte car les faits correspondants sont suffisamment inhabituels pour rendre peu probable une application fréquente de la jurisprudence en question.

31. Le brevet concerné avait été déposé par Virgin en tant que demande divisionnaire. Dans une note à la fin du formulaire électronique de demande, Virgin déclarait expressément que "la

"GB wird in dieser Anmeldung NICHT benannt". Dessen ungeachtet veröffentlichte das EPA die Anmeldung mit Benennung sämtlicher Vertragsstaaten einschließlich des Vereinigten Königreichs. Virgin schrieb daraufhin das EPA an, um die Benennung UK in der Stammanmeldung zurückzunehmen, und kündigte an, die Benennung UK in der Teilanmeldung vor der Erteilung zurücknehmen zu wollen. Tatsächlich unternahm Virgin jedoch keinerlei Schritte in dieser Richtung. Das auf die Teilanmeldung zurückgehende Patent wurde unter Einbeziehung des Vereinigten Königreichs als einem der Benennungsstaaten erteilt. Wie üblich trug das britische Patentamt (UKIPO) das Patent in das UK-Register ein.

32. Premium als eine der Streitparteien beantragte beim EPA, den nach ihren Worten offensichtlichen Fehler zu berichtigen und die Benennung UK zu streichen. Die Prüfungsabteilung lehnte dies ab; ihre Entscheidung wurde von der Technischen Beschwerdekammer bestätigt.

33. Premium beantragte daraufhin beim UKIPO die Berichtigung des UK-Registers und die Streichung des UK-Patents. Das UKIPO lehnte dies mit der Begründung ab, damit werde in Wirklichkeit beantragt, eine Verfahrensentscheidung des EPA zu überprüfen, wozu das UKIPO nicht befugt sei. Die hiergegen von Premium vor dem Patents Court eingelegte Beschwerde wurde von Justice Floyd zurückgewiesen. Daraufhin legte Premium Berufung vor dem Court of Appeal ein und berief sich hierbei auf Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, d. h. auf das Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht.

34. Der Court of Appeal stellte fest, dass sich die Befugnisse des EPA nach dem EPÜ aus einem teilweisen Verzicht der Vertragsstaaten auf ihre hoheitlichen Befugnisse ableiteten. Das EPA sei in seinem Handeln faktisch und rechtlich unabhängig von den Vertragsstaaten. Die Vertragsstaaten seien an Handlungen des EPA nicht beteiligt und machten sie sich auch nicht zu eigen.

35. In Artikel 6 der Menschenrechtskonvention finde Premium daher keine Stütze. Eine Verantwortung, wie sie Artikel 1 MRK vorsehe, könne den EPÜ-Vertragsstaaten für Handlungen des EPA nicht zugeschrieben werden. Artikel 6 MRK gebe den Beklagten somit nicht das Recht, im Vereinigten Königreich gegen die in einem euro-

application". Despite this, the EPO published the application containing a designation of all contracting states, including the UK. Virgin then wrote to the EPO withdrawing the UK designation of the parent application and stated that it would withdraw the UK designation of the divisional application before grant. In fact it took no steps to do this. The divisional patent was granted with the inclusion of the UK as one of the designated states. In the usual way, the UK Intellectual Property Office (UKIPO) placed the divisional patent on the UK register.

32. An application was made to the EPO by one of the parties in the litigation, Premium, to correct what it called an obvious error and to remove the UK designation. The examining division refused to do so and this was upheld by the technical board of appeal.

33. Premium next made an application to the UKIPO to correct the UK register and remove the UK patent. The UKIPO refused on the ground that this was really an application to review a procedural decision of the EPO and it had no power to do that. Premium appealed to the Patents Court where Floyd J dismissed the appeal. Premium appealed further to the Court of Appeal, relying on Article 6 of the European Convention on Human Rights, that is to say the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal established by law.

34. The Court of Appeal held that the powers of the EPO derived from a surrender by the contracting states' of part of their sovereign power under the EPC. The actions of the EPO were factually and legally independent of the contracting states. The acts of the EPO were neither participated in nor adopted by the contracting states.

35. Article 6 ECHR therefore did not assist Premium. No responsibility for the acts of the EPO, as might be imposed by Article 1 ECHR, could attach to any of the EPC contracting states. Article 6 gave the defendants no right to raise the question of designation of a European patent in the

Grande Bretagne N'EST PAS désignée dans cette demande". Toutefois, l'OEB a publié la demande avec une désignation de tous les États contractants, y compris le Royaume-Uni. Virgin a alors écrit à l'OEB pour retirer la désignation de la Grande Bretagne de la demande initiale et a déclaré que la société retirerait la désignation du Royaume-Uni de la demande divisionnaire avant la délivrance du brevet. De fait, la société n'a pris aucune mesure dans ce sens. Le brevet divisionnaire a été délivré avec l'inclusion du Royaume-Uni comme étant l'un des États désignés. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (Intellectual Property Office – UKIPO) a inscrit le brevet divisionnaire sur le registre britannique comme il en a l'habitude.

32. Une demande a été formulée auprès de l'OEB par l'une des parties au procès, Premium, pour corriger ce que Premium appelait une erreur évidente et retirer la désignation du Royaume-Uni. La division d'examen a refusé de le faire, décision confirmée par la chambre de recours technique.

33. Premium a alors fait une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni pour qu'il rectifie le registre du Royaume-Uni et qu'il retire le brevet britannique. L'Office britannique a refusé au motif qu'il s'agissait en réalité d'une demande de révision d'une décision de procédure de l'OEB et qu'il n'était pas habilité à y donner suite. Premium a fait appel auprès du Tribunal des brevets. Le juge Floyd a rejeté le recours. Premium a alors interjeté appel auprès de la Cour d'appel, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir, le droit à un procès équitable et public par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

34. La Cour d'appel a jugé que les pouvoirs de l'OEB dérivent d'un abandon par les États contractants d'une partie de leurs pouvoirs souverains en application de la CBE. Les actions visées par la CBE sont en fait et juridiquement indépendantes des États contractants. Les États contractants ne participent pas aux actes de l'OEB et ne les adoptent pas.

35. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a donc été d'aucune assistance pour Premium. Aucune responsabilité pour les actes de l'OEB, telle que l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pourrait l'imposer, ne saurait être encourue par l'un quelconque des États contractants de

päischen Patent erfolgte Benennung vorzugehen.

VI. Örtliche Zuständigkeit: *Actavis gegen Eli Lilly*

36. Auch auf diesen letzten Fall werde ich nur kurz eingehen, weil der interessanteste Aspekt sich kurz abhandeln lässt. Die Klägerin Actavis beantragte, festzustellen, dass ein europäisches Patent, dessen Geltungsdauer durch ergänzende Schutzzertifikate verlängert worden war, nicht verletzt werde. Diese Feststellung wurde nicht nur hinsichtlich der Benennung des Vereinigten Königreichs, sondern auch hinsichtlich der Benennung Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens beantragt. Die Patentinhaberin Eli Lilly machte geltend, dass die englischen Gerichte außer in Fällen, in denen es um die Benennung von UK gehe, nicht für die Feststellung der Nichtverletzung zuständig seien, und selbst wenn, sollten sie diese Zuständigkeit nicht ausüben.

37. Eli Lilly behauptete nicht etwa, dass die Verordnung des Rates (EG) 44/2001 ("Brüssel I-Verordnung") einer solchen Zuständigkeit entgegenstehe, sondern berief sich für ihren Einwand ausschließlich auf nationales englisches Recht.

38. Im Rahmen einer vorläufigen Anhörung entschied Justice Arnold, dass ein solcher Einwand nicht vorgesehen sei (*Actavis Group HF gegen Eli Lilly and Company* [2012] EWHC 3316 (Pat)). Englische Gerichte könnten über einen Feststellungsantrag hinsichtlich jeder im Rahmen eines europäischen Patents erfolgten Benennung entscheiden.

39. Gegen dieses Urteil wurde vor dem Court of Appeal Berufung eingelegt (*Actavis Group HF gegen Eli Lilly and Company* [2013] EWCA Civ 517; [2013] RPC 37). Dieser bejahte die Zuständigkeit des englischen Gerichts für sämtliche Benennungen im Patent, und zwar hauptsächlich deshalb, weil Lilly sich mit der Entgegennahme von Zustellungen einverstanden erklärt habe; schon allein aus diesem Grund sei das englische Gericht zuständig. Anders als Justice Arnold prüfte der Court of Appeal nicht umfassend, ob die Zuständigkeit auch ohne die Einverständniserklärung gegeben gewesen wäre.

40. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge, bei dem es wohl bleiben wird, kann eine Partei vor einem englischen

United Kingdom.

VI. Territorial jurisdiction: *Actavis v Eli Lilly*

36. This last case I will also take briefly, because the main point of interest is a short one. The claimants, Actavis, sought a declaration of non-infringement of a European patent extended by supplementary protection certificates. Actavis sought this declaration not just in respect of the UK designation of the patent, but also in respect of the French, German, Italian and Spanish designations. The patentee, Eli Lilly, argued that the English courts had no jurisdiction to hear applications for a declaration of non-infringement in respect of anything other than the UK designation, or if there was such jurisdiction, it should not be exercised.

37. It was not suggested by Eli Lilly that there was any bar to jurisdiction under Council Regulation (EC) 44/2001, the "Brussels I Regulation". The objection raised was purely under English domestic law.

38. At a preliminary hearing Arnold J ruled that there is no such objection (*Actavis Group HF v Eli Lilly and Company* [2012] EWHC 3316 (Pat)). English courts may hear applications of this type in relation to any designation of a European patent.

39. The judgment was appealed. The Court of Appeal (*Actavis Group HF v Eli Lilly and Company* [2013] EWCA Civ 517; [2013] RPC 37) held that the English court had jurisdiction to hear applications in relation to all designations of the patent, principally on the ground that Lilly had consented to service of proceedings on them and for that reason alone the English court had jurisdiction. The Court of Appeal did not explore in full, as Arnold J had done, the jurisdiction to hear the applications even if there had been no consent.

40. As matters stand, and as they are likely to remain, a party may seek in an English court a declaration of non-

la CBE. L'article 6 de la Convention ne donne aux défendeurs aucun droit au Royaume-Uni de soulever la question de la désignation de pays dans un brevet européen.

VI. Compétence territoriale : *Actavis v Eli Lilly*

36. Je parlerai également brièvement de cette dernière affaire dont le principal intérêt est limité. Les demandeurs (Actavis) sollicitaient le tribunal pour une action en constatation de la non-contrefaçon d'un brevet européen étendu par des certificats complémentaires de protection. Actavis sollicitait cette action en constatation, non seulement pour ce qui concerne la désignation du Royaume-Uni, mais aussi pour la désignation de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France et de l'Italie. Le titulaire du brevet, Eli Lilly, faisait valoir que les tribunaux anglais n'avaient pas compétence pour juger des demandes d'action en constatation de non-contrefaçon dans tout cas autre que ceux comportant la désignation du Royaume-Uni, ou que si cette compétence existait, elle ne devait pas être exercée.

37. Eli Lilly ne prétendait pas que le Règlement (CE) 44/2001 (Bruxelles I) excluait toute compétence. L'objection soulevée portait uniquement sur le droit interne anglais.

38. Lors d'une audience préliminaire, le juge Arnold a jugé qu'une telle objection n'existait pas (*Actavis Group HF v Eli Lilly and Company* [2012] EWHC 3316 (Pat)). Les tribunaux anglais peuvent juger des demandes de ce type comportant toute désignation de pays par un brevet européen.

39. Il a été fait appel du jugement. La Cour d'appel (*Actavis Group HF v Eli Lilly and Company* [2013] EWCA Civ 517; [2013] RPC 37) a jugé que le tribunal anglais avait compétence pour juger des demandes relatives à toutes les désignations du brevet, principalement au motif que Lilly avait consenti à ce que des actes de procédure lui soient remis. Le tribunal anglais était compétent ne serait-ce que pour ce motif. La Cour d'appel n'a pas examiné à fond, contrairement à ce qu'avait fait le juge Arnold, la compétence pour juger des demandes, même faute de consentement.

40. Etant donné la situation actuelle, et celle-ci ne devant pas changer à l'avenir, une partie peut solliciter d'un

Gericht die Feststellung der Nichtverletzung eines europäischen Patents hinsichtlich der Benennung von anderen Vertragsstaaten als dem Vereinigten Königreich beantragen. Voraussetzung könnte sein, dass auch die Benennung des Vereinigten Königreichs Gegenstand des Gerichtsverfahrens ist.

41. Nachdem die Frage der Zuständigkeit im Rahmen der vorläufigen Anhörung geklärt worden war, wurde das Verfahren in der Sache eröffnet. Im Vorfeld nahm Actavis ihren Antrag in Bezug auf die Benennung Deutschlands zurück. In der Verhandlung ließ Justice Arnold auf beiden Seiten Sachverständige zum französischen, italienischen und spanischen Recht zu Wort kommen, die ihre Auffassung anhand der Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie des Schrifttums ihres jeweiligen Rechtskreises darlegten. Anschließend entschied Justice Arnold, dass Actavis hinsichtlich der Benennung Frankreichs, Italiens, Spaniens und des Vereinigten Königreichs Anspruch auf die Feststellung habe, dass das Patent nicht verletzt werde.

infringement in relation to designations of a European patent for contracting states other than the UK. This may be conditional on the UK designation also being before the court.

41. Jurisdiction having been decided at the preliminary hearing, the dispute went forward to trial. Before trial Actavis discontinued the proceedings relating to the German designation. At the trial Arnold J heard expert evidence from both sides in French, Italian and Spanish law respectively. Each expert supported his opinion by reference to legislation, case law and commentaries from his jurisdiction. Arnold J found that Actavis was entitled to a declaration of non-infringement in relation to the French, Italian, Spanish and UK designations of the patent.

tribunal anglais une action en constatation de la non-contrefaçon d'un brevet européen comportant des désignations des États contractants autres que le Royaume-Uni, sous réserve peut-être que la désignation du Royaume-Uni soit également examinée par le tribunal.

41. La question de la compétence ayant été tranchée à l'audience préliminaire, le différend a ensuite été jugé en audience ordinaire. Avant cette audience, Actavis a abandonné la procédure concernant la désignation de l'Allemagne. Au procès, le juge Arnold a entendu des dépositions d'experts des deux parties en matière de droit français, italien et espagnol respectivement. Chaque expert a étayé son opinion en renvoyant à la législation et jurisprudence et en formulant des observations relevant de son domaine de compétence. Le juge Arnold a jugé qu'Actavis était fondé à demander une action en constatation de la non-contrefaçon concernant un brevet comportant les désignations de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni.

IT Italien**Gabriella MUSCOLO****Mitglied, italienische Wettbewerbsbehörde; ehemalige Richterin, IP-Kammer Rom****Jüngste Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene****Vier Patentfälle aus Italien****I. Patente und Normen****Kammer für Geistiges Eigentum, jetzt Handelsgerichtskammer des Gerichts Mailand – Richterin Marina Tavassi*****Samsung Electronics Co. Ltd. und Samsung Electronics Italia S.p.A. gegen Apple Inc., Apple Italia Srl, Apple Retail Italia Srl, Apple Sales International*****URTEILE (zwei gesonderte Urteile für unterschiedliche Gruppen europäischer Patente), 5. Januar 2012 und nachfolgendes Verfahren**

Im Herbst 2011 beantragte Samsung eine einstweilige Unterlassungsverfügung bei der IP-Kammer in Mailand (Richterin: Marina Tavassi). Samsung beantragte, dass Apple gerichtlich untersagt werden sollte, sein neuestes iPhone-Modell auf dem italienischen Markt zu verkaufen. Die Einführung des iPhone 4S auf dem italienischen Markt war für die Vorweihnachtszeit 2012 geplant. Samsung beantragte zudem eine Unterlassungsverfügung für die neuen iPad-Modelle, die verkaufsbereit waren.

Die Komplexität der vorgelegten Fragen ergab sich aus dem Schutz von "Patentfamilien" des koreanischen Unternehmens (103 Familien mit Tausenden von Patenten) sowie Problemen im Zusammenhang mit standardessenziellen Patenten und der Lizenzerteilung

IT Italy**Gabriella MUSCOLO****Commissioner, Italian Competition Authority; former judge, Court of Rome (IP Section)****Recent developments in European and national patent law and case law****Four Italian patent cases****I. Patents and standards****Specialised Division of Intellectual Property, now Specialised Court of Enterprises
Tribunal of Milan – Judge Marina Tavassi*****Samsung Electronics Co. Ltd. and Samsung Electronics Italia S.p.A. v Apple Inc., Apple Italia Srl, Apple Retail Italia Srl, Apple Sales International*****ORDERS (two different orders for different groups of European patents), 5 January 2012 and the following trial**

In the autumn of 2011 Samsung filed a claim for provisional injunctive relief before the Specialised Division of Milan. It requested the judge (Marina Tavassi) to prohibit Apple from selling the latest model of the iPhone on the Italian market. The launch of the iPhone 4S on the Italian market was scheduled for before Christmas 2012. Samsung also requested an injunction regarding the new models of the iPad, which were ready to be sold.

The complexity of the issues involved both the protection of some "families" of patents owned by the Korean company (103 families, covering thousands of patents) and, at the same time, problems related to standards-essential

IT Italie**Gabriella MUSCOLO****Commissaire, Autorité italienne de la concurrence ; ancienne juge au Tribunal de Rome (Section PI)****Droit des brevets et jurisprudence au niveau européen et national : évolutions récentes****Quatre affaires de brevet italiennes****I. Brevets et normes****Division du Tribunal de Milan spécialisée dans la propriété intellectuelle, désormais appelée juridiction d'entreprise spécialisée
Tribunal de Milan – Marina Tavassi, juge*****Samsung Electronics Co. Ltd. et Samsung Electronics Italia S.p.A. v Apple Inc., Apple Italia Srl, Apple Retail Italia Srl, Apple Sales International*****ORDONNANCES (deux ordonnances différentes pour des groupes différents de brevets européens), 5 janvier 2012 et le procès qui suit**

À l'automne 2011, Samsung a déposé auprès de la Division spécialisée de Milan une requête en vue d'obtenir une injonction provisoire. Il sollicitait du juge (Marina Tavassi) qu'il interdise la vente par Apple du dernier modèle de l'iPhone sur le marché italien. Le lancement de l'iPhone 4S sur ce marché était prévu avant Noël 2012. Samsung sollicitait aussi l'octroi d'une injonction concernant les nouveaux modèles d'iPad prêts à être commercialisés.

Les questions soumises étaient complexes : elles concernaient la protection de certaines "familles" de brevets détenues par la société coréenne (103 familles couvrant plusieurs milliers de brevets) de même que des problèmes portant sur des

nach den FRAND-Kriterien¹. Im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes erhob Apple Gegenklage und behauptete, Samsung habe das Wettbewerbsrecht verletzt, seine beherrschende Stellung ausgenutzt, Apple an der Nutzung seiner Patente gehindert und sich geweigert, Apple eine FRAND-Lizenz zu erteilen. Dieser Fall verdiente besondere Aufmerksamkeit. Die Entscheidung betraf viele strittige Aspekte des Verhältnisses zwischen Wettbewerbsrecht und den Rechten am geistigen Eigentum. Interessant war er insbesondere wegen der eingehenden Analyse der Auswirkungen auf den Markt und der Größenordnung der von dem Verfahren betroffenen Parteien.

Um eine einstweilige Verfügung mit dem Ziel zu erwirken, die bevorstehende Markteinführung des neuen Mobilgeräts von Apple zu verhindern, behauptete Samsung die Verletzung von zwei Patenten: eines betraf "Siri" (den berühmten intelligenten Sprachassistenten), das andere das sogenannte "Data Tapping" (eine nützliche Technologie, mit der der Nutzer durch Abgriff einer bestimmten Information eine Aktion auslösen kann).

Die IP-Kammer Mailand war sowohl mit dem Patent- als auch mit dem Wettbewerbsstreit befasst, der auch eine Klage auf Festsetzung einer FRAND-Lizenzgebühr umfasste.

Im Zuge des Verfahrens erhob Apple Gegenklage unter Geltendmachung eines Verstoßes gegen Artikel 102 AEUV, um ein Urteil gegen Samsung auf Erteilung einer FRAND-Lizenz an Apple zu erwirken.

In den von ihr getroffenen Entscheidungen analysierte Richterin Tavassi das Verhältnis zwischen den Parteien und frühere Kontaktaufnahmen zwischen ihnen im Hinblick auf die Erzielung

patents and FRAND licensing.¹ In the precautionary proceedings Apple introduced a counterclaim stating that Samsung had infringed competition law, abusing its dominant position, impeding Apple from using its patents and refusing to grant Apple a FRAND licence. The case deserved special attention. The decision involved many debated aspects of the relationship between competition and IP rights. It was of particular interest for the depth of its analysis of the consequences for the market and for the importance of the parties to the proceedings.

Looking for a preliminary injunction in order to block the forthcoming launch of the new Apple mobile device, Samsung alleged the infringement of two patents: one is for the famous "Siri" (a kind of intelligent automated assistant) and the other is for "data tapping" (useful technology that allows the user to trigger an action by tapping a specific piece of data).

The Milan IP Court was involved in the dispute for both the patent action and the competition action, including a claim to establish the FRAND royalty.

In the course of the proceedings Apple submitted a counterclaim to obtain an order against Samsung to grant a licence to Apple with FRAND royalties, citing an infringement of Article 102 TFEU.

In her orders, Judge Tavassi analysed the relationship between the parties, the previous contact between them in order to achieve an agreement on the percentage of royalties requested by

brevets essentiels liés à une norme ainsi que les licences FRAND¹. Au cours de la procédure conservatoire, Apple a présenté une demande reconventionnelle, déclarant que Samsung avait violé le droit de la concurrence en abusant de sa position dominante, en empêchant Apple d'utiliser ses brevets et en refusant d'accorder une licence FRAND à Apple. L'affaire méritait une attention particulière. La décision à prendre mettait en jeu de nombreux aspects débattus de la relation entre la concurrence et les droits de propriété intellectuelle. Ce point présentait un intérêt particulier du fait de la profondeur de son analyse des conséquences sur le marché et de l'importance des parties à la procédure.

Recherchant une injonction provisoire pour bloquer le lancement imminent du nouvel appareil mobile Apple, Samsung a allégué la contrefaçon de deux brevets : l'un concernant le célèbre "Siri" (sorte d'assistant automatique intelligent) et l'autre l'écoute de données ("data tapping") (technologie permettant à l'utilisateur de déclencher une action en enregistrant certaines données).

Le Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan est intervenu dans ce litige pour statuer à la fois en matière de brevet et en matière de concurrence, notamment sur une requête visant à instituer une redevance FRAND.

Au cours de la procédure, Apple a présenté une demande reconventionnelle pour obtenir une ordonnance contre Samsung qui l'obligerait à octroyer une licence à Apple assortie de redevances FRAND, invoquant une infraction à l'article 102 TFUE.

Dans ses ordonnances, le juge Tavassi a analysé la relation entre les parties ainsi que le contact qu'elles avaient eu antérieurement, afin de déterminer le pourcentage de redevances demandé

¹ FRAND (englisches Akronym für fair, zumutbar und diskriminierungsfrei) bezieht sich auf Lizenzen, die vom Inhaber einer Norm für die Nutzung seiner geschützten Technologie erteilt werden; die Politik des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen (ETSI) sieht vor, dass die Mitglieder das Institut über geistige Eigentumsrechte informieren, die als wesentlich für die Standardisierung gelten, und sich verpflichten, dafür FRAND-Lizenzen zu erteilen. Diese Politik ist im ETSI-Leitfaden zu geistigen Eigentumsrechten verankert, der Anhänge mit Einzelheiten zum Verfahren der FRAND-Lizenzerteilung enthält.

¹ FRAND (English acronym for fair, reasonable and non-discriminatory) licensing terms relate to a licence granted on a fair standard by an owner wishing to have use of his technology protected; the policy of ETSI (European telecommunications are protected by the policy of ETSI, the European Telecommunications Standards Institute) on intellectual property rights provides that its members undertake to inform the body of the substance of property rights considered essential for standardisation and that they engage to grant licences to them on FRAND terms. The policy is set out in the ETSI Guide on Intellectual Property Rights, including attachments clarifying the procedure for granting licences on FRAND terms.

¹ Une licence FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) : équitable, raisonnable et non discriminatoire) est une licence accordée sur une base équitable par le titulaire d'un droit souhaitant protéger l'utilisation de sa technologie. Dans sa politique sur les droits de propriété intellectuelle, l'ETSI (Institut européen de normalisation des télécommunications, qui protège les télécommunications en Europe) demande à ses membres de faire en sorte d'informer l'Institut sur la substance des droits de propriété considérés comme essentiels pour la normalisation et de s'engager à accorder des licences FRAND concernant ces droits. Cette politique est exposée dans le Guide de l'ETSI sur les droits de propriété intellectuelle et dans les annexes précisant la procédure d'octroi de licences dans des conditions FRAND.

einer Einigung über die Höhe der von Samsung für die Nutzung seiner Patente durch Apple geforderten Lizenzgebühren, die Zulieferung der in den neuen Apple-Modellen verwendeten Chips durch die Firmen Qualcomm und Intel sowie die bestehenden Verträge zwischen Samsung einerseits und Qualcomm und Intel andererseits, mit denen diesen Lizenzen für die Benutzung von Patenten Samsungs eingeräumt wurden. Ferner wog sie die Interessen der Parteien gegeneinander ab und trug insbesondere dem möglichen Schaden Rechnung, der den Parteien aus dem Erlass oder dem Nichterlass einer Verfügung erwachsen könnte.

Schließlich wies die Richterin den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ab, weil sich mit Apples Nutzung von Chips der Unternehmen Qualcomm und Intel das Recht Samsungs auf die Erzielung von Lizenzgebühren für seine Patente erschöpft haben dürfte. Um das von der Beklagten behauptete wettbewerbswidrige Verhalten durch Ausnutzung einer beherrschenden Stellung nachzuweisen, hätte es der Sammlung und Sichtung umfangreicher Beweismittel bedurft, was für die Prüfungsphase im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes als unangebracht erachtet wurde.

Hier geht es insbesondere um zwei Urteile vom 5. Januar 2012; das erste erging im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes *ante causam* und das zweite (für die Zwecke dieser Zusammenfassung im Wesentlichen gleichen Inhalts) in dem auf Antrag von Samsung im Rahmen des Hauptsacheverfahrens gegen Apple eingeleiteten Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes.

Im vorliegenden Fall klagte Samsung, dass Apple für die Datenübertragungsfunktion seiner Telefongeräte aus den möglichen Varianten einen Übertragungsmodus ausgewählt habe, der die Technologie von Samsung-Erfindungen nutze. Wegen dieses Verhaltens beantragte die Klägerin eine Reihe einstweiliger Maßnahmen (z. B. einstweilige Verfügung, Rücknahme vom Markt und Beschlagnahmung der angeblich verletzenden Produkte von Apple).

Apple machte zu seiner Verteidigung geltend, dass das Verhalten Samsungs rechtswidrig sei und diese Firma ihre beherrschende Stellung ausgenutzt habe. Samsung habe sich de facto geweigert, Apple die Nutzung seiner Patente zu FRAND-Bedingungen zu gestatten (indem sehr hohe Lizenzgebühren von 2,4 % verlangt wurden). Die

Samsung to grant the use of its patents to Apple, the supply by Qualcomm and Intel of the chips used to build the new Apple models, and the existing agreements between Samsung and Qualcomm and Intel granting them licences for the Samsung patents. Subsequently, she weighed up the interests of the parties and in particular considered the potential harm to either party that might result from granting or refusing the injunction.

Ultimately, the judge decided to reject adoption of the interim measure, on the basis that Apple's use of Qualcomm and Intel chips would appear to exhaust Samsung's right to obtain royalties for its patents. Furthermore, establishing the existence of anticompetitive behaviour – alleged by the defendant – owing to abuse of a dominant position required gathering and studying a significant volume of evidence, an activity that was not considered suitable for the evaluation phase of interim proceedings.

Here we are specifically concerned with two orders of 5 January 2012, the first of which was issued in *ante causam* interim proceedings and the second of which, of substantially identical content for the purposes of this review, was issued in the interim proceedings initiated at the request of Samsung as part of substantive proceedings it brought against Apple.

In the case in question, Samsung complained that Apple had implemented its own telephony devices using the data transmission function, choosing, among the possible variants, a mode of implementation which exploited the technology of the Samsung inventions. That conduct was the basis for the defendant's application to obtain a series of precautionary measures (i.e. injunction, withdrawal from the market and seizure of the allegedly infringing Apple products).

In its defence, Apple argued that Samsung's conduct was unlawful, alleging abuse of a dominant position. Samsung had in fact refused to grant its patents to Apple on FRAND terms (having asked for very high royalties of 2.4%). In any case, the only reason for instituting interim proceedings was to harm the respondent ahead of the new

par Samsung pour l'utilisation par Apple de ses brevets, la fourniture de puces par Qualcomm et Intel pour fabriquer les nouveaux modèles d'Apple, ainsi que les accords existants entre Samsung d'une part et Qualcomm et Intel d'autre part, accordant à ces derniers des licences sur les brevets Samsung. Ensuite, elle a mis en balance les intérêts des parties et notamment tenu compte du préjudice potentiel que pourrait entraîner pour chacune des parties l'octroi ou le refus de l'injonction.

Finalemt, le juge a décidé de ne pas octroyer la mesure provisoire, au motif qu'on pourrait voir dans l'utilisation par Apple de puces Qualcomm et Intel un épuisement du droit de Samsung à obtenir des redevances pour ses brevets. En outre, l'établissement de l'existence d'un comportement anticoncurrentiel – allégué par le défendeur – en raison d'un abus de position dominante nécessitait de réunir et d'examiner un vaste volume de preuves, activité qui n'a pas été jugée appropriée pour la phase d'évaluation d'une procédure provisoire.

Nous nous intéressons ici en particulier à deux ordonnances du 5 janvier 2012 : la première a été rendue dans une procédure provisoire *ante causam* et la seconde, ayant un contenu identique sur le fond pour les besoins de cet examen, a été rendue dans une procédure provisoire engagée à la demande de Samsung dans le cadre de la procédure de fond qu'elle a engagée contre Apple.

Dans l'affaire en question, Samsung se plaignait du fait qu'Apple ait mis en œuvre ses propres appareils de téléphonie utilisant la fonction de transmission de données, en choisissant, parmi les variantes possibles, un mode d'application exploitant la technologie des inventions de Samsung. Cette conduite fut la base de la demande du défendeur visant à obtenir une série de mesures conservatoires (injonction, retrait du marché et saisie des produits Apple argués de contrefaçon).

Dans sa défense, Apple a fait valoir que la conduite de Samsung était contraire au droit, alléguant un abus de position dominante. Il se serait agi, dans les faits, d'un refus de Samsung de concéder ses brevets à Apple selon les conditions FRAND (en demandant des redevances très élevées de 2,4 %). En tout cas, la seule raison d'instituer une

einstweilige Verfügung sei jedenfalls nur beantragt worden, um die Beklagte im Vorfeld der Einführung des neuen Smartphones auf dem italienischen Markt zu schädigen.

Bei den wettbewerbsrechtlichen Aspekten ging es u. a. um die Frage, ob die Existenz von Patenten in einer bestimmten Norm den technischen Fortschritt im betreffenden Sektor zum Schaden von Wettbewerbern und Konsumenten behindert und somit der missbräuchlichen Ausnutzung einer beherrschenden Stellung im Sinne des Artikels 102 AEUV gleichkommt.

Die Erörterung des Sachverhalts wurde auch durch die Entscheidung des Gerichtshofs in der Sache *Rambus Inc.* (COMP/C-3/38, 636 vom 9. Dezember 2009) beeinflusst und bezieht sich, allgemeiner ausgedrückt, auf die Essential-Facilities-Doktrin, der zufolge Unternehmen oder Personen, die ein Gut weithin nutzen, das aus wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen nicht leicht zu vervielfältigen ist, gezwungen werden können, dieses Gut jedermann auf Antrag zu fairen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, wobei eine Weigerung als Rechtsmissbrauch betrachtet wird.

Unter Verweis auf die Lehre der Europäischen Kommission zum angeblichen Technologietransfer (Bekanntmachung der Kommission – Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen, 2004/C 101/02, Absatz 6) wird in den Urteilen festgestellt, dass das Bestehen eines Ausschlussrechts für dessen Inhaber zwei Optionen bereithält: er kann Dritten Unterlizenzen zur Nutzung des Patents erteilen oder aber die unberechtigte Nutzung seines geistigen Eigentums unterbinden. Letzteres behindert bei standardessenziellen Patenten den Wettbewerb und letztlich den technischen Fortschritt.

Die Richterin wies auf die Zweckdienlichkeit der "Rule of Reason" hin und bekräftigte die Notwendigkeit, die besonderen Marktbedingungen zu berücksichtigen, unter denen die Verfahrensbeteiligten tätig seien. Ihre Branche sei von starker technologischer Innovation und der Chance auf unverhoffte Gewinne geprägt und erheblichem Wettbewerb ausgesetzt.

Deshalb hieß es in den Urteilen, dass die Antragstellerin nur in Kenntnis aller Umstände angemessenen Schutz für ihre Eigentumsrechte und für poten-

smartphone's launch on the Italian market.

The anticompetitive aspects involved the question of whether the presence of patents included in a particular standard would hinder the technological development of the sector, with negative consequences for both competitors and consumers, thus constituting abuse of a dominant position, within the meaning of Article 102 TFEU.

The debate on the matter was also influenced by the decision of the Court of Justice *in re Rambus Inc.* (COMP/C-3/38, 636, of 9 December 2009) and relates, in more general terms, to the issue of the essential facilities doctrine, where undertakings or individuals who make widespread use of an asset that is not easily duplicated for economic or legal reasons are forced to make such property available to anyone who requests it, on fair terms, refusal to comply being considered an abuse of law.

Referring to the teachings of the European Commission on the perceived transfer of technology (Commission Notice, Guidelines on the applicability of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, 2004/C 101/02, paragraph 6), the orders observed how the effects of the presence of an exclusive right involve a dual option for the holder: a sublicense to third parties to exploit the patent, or the defence of its exclusivity. The latter behaviour, in the case of standards-essential patents, is an obstacle to the activity of competitors and ultimately to technological progress.

Pointing out the usefulness of the rule of reason, the judge affirmed the need to consider the particular market conditions in which the parties to the case were called to work. It was a sector characterised by strong technological innovation and the chance of windfall gains, fit to open the market to competitive prospects.

Therefore the orders considered that the applicant could obtain adequate protection for its property rights, and for potential victims, only in the light of all

procédure provisoire était de nuire à l'intimé juste avant le lancement de son nouveau smartphone sur le marché italien.

Les aspects anticoncurrentiels ont amené à se demander si la présence de brevets dans une norme donnée empêcherait le développement technologique du secteur, avec des conséquences négatives à la fois pour les concurrents et les consommateurs, constituant ainsi un abus de position dominante, au sens de l'article 102 TFUE.

Le débat sur cette question a été influencé également par la décision de la Cour de justice *in re Rambus Inc.* (COMP/C-3/38, 636, 9 décembre 2009). Il porte de manière plus générale sur la question de la doctrine des facilités essentielles selon laquelle les entreprises ou les individus faisant un vaste usage d'un bien qui n'est pas facilement reproduit pour des raisons économiques ou juridiques sont forcés de mettre ce bien à la disposition de quiconque le demande, en des termes équitables, le refus de s'y conformer étant considéré comme un abus de droit.

En référence aux enseignements de la Commission européenne sur le transfert de technologie perçu (Communication de la Commission, Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie, 2004/C 101/02, paragraphe 6), les ordonnances ont examiné comment les effets de la présence d'un droit exclusif impliquent, pour le titulaire, deux possibilités : octroyer une sous-licence pour l'exploitation du brevet par des tiers ou défendre son exclusivité. S'il s'agit de brevets essentiels liés à une norme, la deuxième possibilité empêche l'activité des concurrents et constitue, en définitive, un obstacle au progrès technologique.

Soulignant l'utilité de la règle de raison, le juge a affirmé qu'il était nécessaire d'examiner les conditions particulières du marché dans lequel les parties à cette affaire étaient appelées à travailler. Il s'agit d'un secteur caractérisé par de fortes innovations technologiques et la possibilité d'enregistrer des gains exceptionnels, prêt à ouvrir le marché à des perspectives concurrentielles.

Il a donc été considéré dans les ordonnances que le demandeur pouvait obtenir une protection adéquate pour ses droits de propriété et pour les

zielle Opfer erlangen kann. In Abwägung des Interessenkonflikts urteilte die Richterin, dass die Verpflichtung zur Erteilung einer Patenlizenz zu FRAND-Bedingungen und die Wirksamkeit einer solchen Maßnahme nur im Hauptsacheverfahren geprüft werden kann, zumal die Frage des fairen Preises wettbewerbsrechtliche Fragen betraf, die einer genaueren Untersuchung bedürften.

Schließlich würde sich der Schaden, den Samsung aufgrund einer Verweigerung der vorläufigen Maßnahmen in der vorläufigen Phase erleiden würde vor allem am Betrag der entgangenen Lizenzgebühren bemessen, vorausgesetzt, die von der Klägerin behauptete Verletzung würde im Hauptsacheverfahren bestätigt werden. Der angebliche Schaden Samsungs lässt sich zutreffend als ein Kreditrecht betrachten, das am Ende des Hauptsacheverfahrens angemessen befriedigt werden kann.

Im Anschluss an das Verfahren auf Erlass einer Unterlassungsverfügung wegen angeblicher Patentverletzung - in dessen Verlauf der entsprechende Antrag Samsungs abgewiesen wurde - reichte Samsung eine Klageschrift gegen Apple ein, um eine umfassende Prüfung des Falls zu erwirken.

Apple erhob Gegenklage auf Widerruf der Patente Samsungs und bestritt, diese Patente in seinem iPhone 4S überhaupt benutzt zu haben. Im Hauptsacheverfahren wiederholte Apple auch den Vorwurf der missbräuchlichen Ausnutzung einer beherrschenden Stellung.

Die zuständige Richterin bestellte zwei Sachverständige, die die Patente Samsungs auf ihre Rechtsgültigkeit prüfen und feststellen sollten, ob in dem Produkt von Apple diese Patente ausgeführt werden. Richterin Tavassi beschloss, Sachverständige zuzulassen, die Folgendes feststellen sollten:

i) ob die Produkte von Apple aus technischer Sicht nur Chips und Bauteile von Unternehmen enthalten, die bereits die fälligen Lizenzgebühren an Samsung gezahlt haben (wie Qualcomm und Intel),

ii) falls nicht, ob diese Produkte die Patente Samsungs verletzen, und

iii) ob diese Patente überhaupt rechtsgültig sind.

Ferner wurde ein wirtschaftlicher Sachverständiger bestellt, der die mögliche Höhe einer FRAND-Lizenz für die Aus

the facts. Weighing up conflicting interests, the judge held that evaluation of the obligation to grant a patent licence on FRAND terms and of the effectiveness of such a measure could only be carried out during proceedings on the merits, especially as the issue of a fair price involved anticompetitive matters that had to be subjected to more thorough scrutiny.

Finally, the prejudice that Samsung would suffer if the preliminary measures were to be rejected during the preliminary phase would be determined above all by the amount of unreceived royalties, assuming the claimant's statement of infringement to be confirmed on the merits of the case. It is correct to assert that the alleged prejudice to Samsung can be considered to be a credit right that can be adequately satisfied at the end of the proceedings on the merits.

Following the proceedings for injunctive relief – where Samsung's claim for injunction to cease the alleged patent infringement was dismissed – Samsung served Apple with a summons to obtain a full assessment of the case.

Apple countered with a claim for revocation of Samsung's patents, and in any case denied having implemented these patents in its iPhone 4S. In the proceedings on the merits Apple also reintroduced the claim for abuse of a dominant position.

The judge in these proceedings appointed two experts in order to assess Samsung's patents for validity and revocation and to determine whether Apple's product implements these patents. Judge Tavassi decided to allow the consultation of experts to determine:

(i) whether, from a technical perspective, Apple products exclusively contain chips and components of companies which have already paid the necessary royalties to Samsung (such as Qualcomm and Intel);

(ii) if not, whether those products infringe Samsung patents;

(iii) and if those patents are in fact valid.

In addition, an economic expert has been appointed to establish the possible percentage of a FRAND

victimes potentielles, uniquement en pleine possession des faits. En mettant en balance les intérêts conflictuels, le juge a estimé que l'obligation d'octroyer une licence de brevet selon les conditions FRAND et de rendre une telle mesure effective ne pouvait être évaluée que pendant une procédure au fond, notamment parce que la question du prix équitable impliquait des aspects anticoncurrentiels méritant un examen plus approfondi.

Enfin, le préjudice que Samsung subirait si les mesures provisoires venaient à être rejetées pendant la phase provisoire serait déterminé surtout par le montant des redevances non perçues, en supposant que la déclaration de contrefaçon par le demandeur soit confirmée sur le fond de l'affaire. Il est juste d'affirmer que le préjudice présumé pour Samsung peut être considéré comme un droit de crédit auquel il peut être satisfait de manière adéquate à la fin de la procédure au fond.

Suite à la procédure d'injonction – où la demande d'injonction de Samsung visant à cesser la contrefaçon alléguée a été rejetée –, Samsung a assigné Apple à obtenir l'évaluation complète de l'affaire.

Apple a répondu par une demande reconventionnelle en nullité de brevets Samsung et a en tout cas nié avoir mis en œuvre ces brevets dans son iPhone 4S. Dans la procédure au fond, Apple a présenté une nouvelle fois sa demande d'abus de position dominante.

Dans cette procédure, le juge a nommé deux experts chargés d'évaluer la validité et la révocation des brevets de Samsung et déterminer si le produit Apple mettait en œuvre ces brevets. Le juge Tavassi a décidé d'autoriser le recours aux conseils d'experts pour déterminer :

i) si, d'un point de vue technique, les produits Apple contenaient exclusivement des puces et composants d'entreprises ayant déjà versé les redevances nécessaires à Samsung (par ex. : Qualcomm et Intel) ;

ii) si, dans le cas contraire, ces produits violaient les brevets Samsung ;

iii) et si ces brevets étaient valides dans les faits.

Par ailleurs, un expert économiste a été nommé pour établir le pourcentage éventuel d'une licence FRAND

führung der Patente Samsungs bestimmen soll.

Das Hauptsacheverfahren ist derzeit anhängig.

In diesem Zusammenhang ist von Interesse, dass die Kommission im April 2014 (Entscheidung vom 29. April 2014) über zwei hochrelevante Fälle im konkreten Bereich der standardessenziellen Patente (SEP) entschieden hat, nämlich die Fälle Samsung und Motorola Mobil.

Im Fall Samsung hat die Kommission von Samsung angebotene Verpflichtungszusagen als rechtlich bindend nach EU-Kartellrecht (Artikel 9 der EU-Kartellrechtsverordnung 1/2003) anerkannt. Damit verpflichtet sich Samsung, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) fünf Jahre lang gegen kein Unternehmen, das einem bestimmten Lizenzrahmen zustimmt, wegen Verletzung eines seiner (bestehenden oder künftigen) SEP für Smartphones und Tablet-Computer eine Verfügung zu beantragen. Der Lizenzrahmen sieht eine Verhandlungsdauer von bis zu 12 Monaten und danach eine Festlegung der FRAND-Bedingungen durch Dritte vor. Streitigkeiten über die FRAND-Bedingungen sind durch ein Gericht oder, wenn beide Seiten zustimmen, eine Schiedsstelle beizulegen. Derartige Verpflichtungszusagen schaffen somit für alle potenziellen Lizenznehmer der relevanten SEP von Samsung einen "sicheren Hafen". Potenzielle Lizenznehmer, die diesem Lizenzrahmen zustimmen, sind dann nämlich vor Unterlassungsverfügungen der Firma Samsung, denen SEP zugrunde liegen, geschützt.

Vor diesem Hintergrund ist das Verfahren vor dem Fachgericht Mailand anhängig, in dessen Verlauf die FRAND-Lizenzgebühren bestimmt werden.

II. Patente und internationales Verfahren

Oberster Kassationsgerichtshof Italiens, Vereinigte Zivilkammern, Urteil Nr. 14508, 10. Juni 2013, General Hospital Corporation, Palomar Technologies Inc. gegen Asclepion Laser Technologies GmbH

Das Urteil des Obersten Kassationsgerichtshofs Italiens betrifft eine Zuständigkeitsfeststellung, die vor dem erstinstanzlichen Gericht anhängig ist. Sie wurde von Palomar Technologies und der General Hospital Corporation (Klägerinnen) beantragt.

Die Beklagte (Asclepion) hatte beim erstinstanzlichen Gericht in Rom eine negative Feststellungsklage in Bezug

licence to implement Samsung's patents.

Currently, the ordinary trial is in progress.

In this context, it is important to focus on the fact that in April 2014 (decision of 29 April 2014) the Commission decided on two cases of high relevance in the specific sector of standards-essential patents (SEPs): the Samsung and Motorola Mobil cases.

In the Samsung case the Commission has accepted commitments offered by Samsung as legally binding under EU antitrust rules (Article 9 of EU Antitrust Regulation 1/2003). Under these commitments, Samsung, for a period of five years, will not seek injunctions in the European Economic Area on the basis of its SEPs for smartphones and tablets, present and future, against licensees who sign up to a specified licensing framework. The licensing framework provides for a negotiation period of up to 12 months and, after that period, a third-party determination on FRAND terms. Within that framework, any dispute regarding FRAND terms for the SEPs in question will be determined by a court or, if both parties agree, by an arbitrator. Such commitments therefore provide a "safe haven" for all potential licensees of the relevant Samsung SEPs. Indeed, potential licensees that sign up to the licensing framework will be protected against SEP-based injunctions by Samsung.

In this context the trial before the Specialised Court of Milan is in progress and is dealing with determination of the FRAND royalty.

II. Patents and international procedure

Italian Supreme Court, joint civil divisions, Order No. 14508, 10 June 2013, General Hospital Corporation, Palomar Technologies Inc. v Asclepion Laser Technologies GmbH

The order issued by the Italian Supreme Court relates to a preliminary issue of jurisdiction pending before the Court of First Instance. This issue was filed by Palomar Technologies and the General Hospital Corporation (the claimants).

The defendant (Asclepion) issued an action for a negative declaration concerning the counterfeiting of

permettant de mettre en œuvre les brevets de Samsung.

Le procès ordinaire est actuellement en cours.

Dans ce contexte, il est important de rappeler qu'en avril 2014, la Commission a pris une décision (datée du 29 avril 2014) concernant deux affaires présentant un intérêt majeur dans ce secteur spécifique des brevets essentiels liés à une norme (BEN) : les affaires Samsung et Motorola Mobil.

Dans l'affaire Samsung, la Commission a accepté les engagements proposés par Samsung comme étant juridiquement contraignants selon les règles antitrust de l'UE (article 9 du règlement antitrust de l'UE 1/2003). Selon ces engagements, pendant une durée de cinq ans, Samsung ne demandera pas d'injonction dans l'Espace économique européen sur la base de ses BEN pour smartphones et tablettes, actuels et futurs, à l'encontre de titulaires de licences qui s'inscrivent dans un cadre spécifique d'octroi de licences. Ce cadre prévoit une période de négociation allant jusqu'à 12 mois et ensuite une détermination des conditions FRAND avec des tiers. Tout litige concernant les conditions FRAND pour les BEN en question sera déterminé par un tribunal ou, si les parties l'acceptent, par un arbitre. Ces engagements veillent donc à créer un "refuge sûr" pour tous les titulaires potentiels de licences des BEN de Samsung en question. Les titulaires potentiels de licences qui s'inscriront dans ce cadre seront protégés contre les injonctions demandées par Samsung concernant des BEN.

Le procès engagé auprès du Tribunal spécialisé de Milan est en cours et porte sur la détermination de la redevance FRAND.

II. Brevets et procédure internationale

Cour suprême italienne, divisions civiles conjointes, ordonnance n° 14508, 10 juin 2013, General Hospital Corporation, Palomar Technologies Inc. v Asclepion Laser Technologies GmbH

L'ordonnance rendue par la Cour suprême italienne porte sur une action préliminaire de juridiction en instance devant le tribunal de première instance. Cette action a été engagée par Palomar Technologies et la General Hospital Corporation (les demandeurs).

Le défendeur (Asclepion) a engagé une action en constatation négative concernant la contrefaçon de produits

auf die Nachahmung von industriellen Produkten eingereicht, die durch ein europäisches Patent geschützt waren. Die Klägerinnen forchten die Zuständigkeit der italienischen Gerichtsbarkeit mit der Begründung an, dass die Klage von einem ausländischen Unternehmen gegen zwei andere ausländische Unternehmen eingereicht worden sei und deshalb keinerlei gemäß Artikel 5 (3) der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 und im Einklang mit italienischem Recht erforderliches Anknüpfungsmoment zur italienischen Gerichtsbarkeit bestehe.

Gestützt auf denselben Artikel 5 (3) vertrat die Beklagte die Meinung, dass die italienischen Gerichte sowohl für den italienischen Teil als auch für den deutschen Teil des Patents zuständig seien.

Der Oberste Kassationsgerichtshof Italiens legte Artikel 5 (3) dahin gehend aus, dass in Fällen unerlaubter Handlungen auch die Gerichte an dem Ort zuständig sind, an dem das schädigende Ereignis stattgefunden hat. Zudem hat der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem jüngsten Urteil vom 25. Oktober 2012 (Rechtssache C-133/11) entschieden, dass der genannte Artikel für eine solche negative Feststellungsklage gilt. Deshalb wurde das Vorbringen der Klägerinnen zurückgewiesen.

Das Gericht bestätigte somit die Zuständigkeit der italienischen Gerichtsbarkeit auch für den deutschen Teil des Patents.

III. Patente und mittelbare Verletzung

**Entscheidung der IP-Kammer des Gerichts Rom
Präsident Tommaso Marvasi –
Berichterstatterin Gabriella Muscolo
25. Juni 2013**

Das Pharmaunternehmen DiaSorin S.p.A., Herstellerin und Vertreiberin des Kits "Transglutaminase IgA Elisa" (im Folgenden "Elisa") zur Diagnose der Zöliakie, klagte gegen Detlef Schuppan und Walburga Dietrich, die Inhaber des Patents EP 0 912 898 B1, das die Priorität der deutschen Anmeldung DE 19630557 in Anspruch nimmt, auf Nichtigerklärung des italienischen Teils dieses Patents wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, sowie gegen Eurospital, Vertreiberin und italienische Lizenznehmerin desselben, und forderte Schadenersatz wegen unlauteren Wettbewerbshandlungen. Die Beklagten bestritten vor Gericht die Nichtigkeit des Patents und

industrial products covered by a European patent before the Rome Court of First Instance. The claimants challenged the jurisdiction of the Italian Court, as the action had been brought by a foreign company against two foreign companies and thus lacked any link with Italian jurisdiction on the grounds of EC Regulation 44/2001, Article 5(3), in accordance with Italian legislation.

On the grounds of the same Article 5(3), the defendant considered that Italian jurisdiction was valid for both the Italian and the German portions of the patent.

The Italian Supreme Court interpreted Article 5(3) as meaning that, in case of tort, jurisdiction also resided with the courts for the place where the harmful event occurred. Furthermore, the recent CJEU decision of 25 October 2012 (case C-133/11) had ruled that the cited article applied to such an action for a negative declaration. Consequently, the claimants' arguments were rejected.

The outcome of the proceedings was that the court confirmed the validity of Italian courts' jurisdiction, which also extends to the German portion of the patent.

III. Patents and contributory infringement

**Decision of the Court of Rome, specialised division for IP litigation
President Tommaso Marvasi –
spokeswoman Gabriella Muscolo
25 June 2013**

DiaSorin S.p.A., a pharmaceutical company, manufacturer and distributor of the kit "Transglutaminase IgA Elisa" (hereinafter "Elisa") for the diagnosis of coeliac disease, is acting against Detlef Schuppan and Walburga Dietrich, owners of patent EP 0 912 898 B1, with priority from German application DE 19630557, for a declaration of nullity of the Italian portion of said patent, for lack of novelty and of inventive step, and against Eurospital, distributor and Italian licensee of the same, seeking compensation for damages deriving from acts of unfair competition. The defendants, appearing before the court, have contested the nullity of the patent and have

industriels couverts par un brevet européen devant le Tribunal de première instance de Rome. Les demandeurs ont remis en cause la compétence du Tribunal italien car l'action avait été engagée par une entreprise étrangère contre deux entreprises étrangères, par conséquent sans aucun lien avec la juridiction italienne aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 44/2001, conformément à la loi italienne.

Aux motifs du même article 5, paragraphe 3, le demandeur a considéré que la juridiction italienne était compétente à la fois pour la partie italienne et pour la partie allemande du brevet.

La Cour suprême italienne a interprété l'article 5, paragraphe 3, comme suit : en matière délictuelle sont compétents les tribunaux du lieu où l'événement dommageable s'est produit. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2012 (affaire C-133/11) avait attesté que l'article cité s'appliquait à une telle action en constatation négative. Les arguments des défendeurs ont donc été rejetés.

La procédure a abouti à la conclusion suivante : la Cour a confirmé la validité de la compétence des tribunaux italiens, également pour la partie allemande du brevet.

III. Brevets et contrefaçon indirecte

**Décision du Tribunal de Rome, division spécialisée dans les litiges de PI
Président : Tommaso Marvasi –
Porte-parole : Gabriella Muscolo
25 juin 2013**

DiaSorin S.p.A., entreprise du secteur pharmaceutique, fabricant et distributeur du test Elisa pour le dosage des anticorps anti-transglutaminase IgA (dénommé ci-après "Elisa"), utilisé pour le diagnostic de la maladie cœliaque, a engagé une action contre Detlef Schuppan et Walburga Dietrich, titulaires du brevet EP 0 912 898 B1, avec la priorité du brevet allemand DE 19630557. Il s'agit d'une action en nullité de la partie italienne dudit brevet, pour absence de nouveauté et d'activité inventive. L'action est également dirigée contre Eurospital, distributeur et titulaire italien de la licence, et DiaSorin S.p.A. demande des dommages-intérêts pour des actes de concurrence

erhoben Gegenklage auf Feststellung der Verletzung durch das Elisa-Kit, auf Schadenersatz, dessen Höhe im Verfahren festzusetzen und der möglicherweise nach Billigkeit zu begleichen sei, auf eine Verfügung zur Unterlassung der weiteren Verletzung und die Zerstörung der Diagnose-Kits sowie zusätzlich auf Geldstrafen und Veröffentlichung.

Streitpatent ist das europäische Patent EP 0 912 898 mit der italienischen Validierung 47693BE2002 und der Bezeichnung: "Immunologisches Nachweisverfahren von Antikörpern, die gegen Gewebe-Transglutaminase (tTG) gerichtet sind, Verwendung von tTG zur Diagnose und Therapiekontrolle sowie orales pharmazeutisches Mittel enthaltend tTG". Das Patent beansprucht die Priorität des am 18. Juli 1996 eingereichten deutschen Patents DE 19630557.

Das von Diasorin hergestellte und vom selben Unternehmen in italienischen Krankenhäusern vertriebene Elisa-Kit ist ein Kit zur Diagnose der Zöliakie (Sprue), einer genetisch bedingten Unverträglichkeit gegenüber verschiedenen Getreidesorten, die Gluten enthalten.

Das Gericht gab ein Gutachten in Auftrag, das zu dem Schluss kam, dass die Erfindung neu und erfinderisch sei und Elisa als Kit zur Diagnose der Zöliakie ein wesentliches Element zur Ausführung des Diagnoseverfahrens und Kontrolle der Erkrankung darstelle und von den Krankenhäusern nicht anders zu nutzen sei. Das Gericht entschied daher, dass die Firma Diasorin, die das Kit ungeachtet der nachgewiesenen, in Form von Warnungen in den Verfahrensunterlagen dokumentierten Kenntnis herstellte, der Teilnahme an der Verletzung der patentierten Erfindung beschuldigt werden konnte.

Aus den vorstehend dargelegten Gründen wies das Gericht die Hauptanträge auf Nichtigerklärung des Streitpatents zurück und ordnete Schadenersatz wegen unlauteren Wettbewerbs an. Es gab der Gegenklage auf Feststellung der Teilnahme an der Verletzung statt, ordnete die Zahlung von Schadenersatz an, da die rechtswidrige Verletzung Schaden verursacht hat, und erließ gemäß Artikel 124 und 125 des italienischen Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (IPC) eine Verfügung zur Unterlassung der weiteren Verletzung und Zerstörung der verletzenden Kits.

counterclaimed for a declaration of infringement by the Elisa kit, for the award of compensation for damages, to be quantified in the course of the proceedings and to be liquidated possibly by equity, for an injunction against continued infringement and for the destruction of the diagnostic kits, as well as incidental measures of monetary sanctions and publication.

The patent in suit is European patent EP 0 912 898, with Italian validation 47693BE2002, the latter being entitled "Immunological method of identification of the antibodies directed against tissue transglutamination (tTG), use of tTG for the diagnosis and control of the therapy as well as pharmaceutical oral means containing tTG". The patent claims the priority of German patent DE 19630557 filed on 18 July 1996.

The Elisa kit manufactured by Diasorin and distributed by the same company in Italian hospitals is a kit for the diagnosis of coeliac disease (coeliac sprue), characterised by a genetically determined intolerance to a series of cereals containing gluten.

The court commissioned an expert report which concluded that the invention involved novelty and inventive step and that Elisa, by virtue of being a kit for the diagnosis of coeliac disease, constituted an essential element for implementing the diagnostic procedure and controlling the disease and was not otherwise usable by hospitals. The court therefore decided that Diasorin, which manufactures the kit, regardless of the proof of awareness documented by the warnings filed with the trial documents, could be accused of participation in infringement of the patented invention.

For the reasons outlined above, the court rejects the principal requests for declaration of nullity of the patent in suit and orders compensation for damages deriving from unfair competition. It acknowledges the counterclaims for a declaration of participation in infringement, orders payment of compensation for damages, the infringing unlawful act being liable to cause such damage, and orders an injunction against continued infringement and for destruction of the infringing kits, in accordance with Articles 124 and 125 IPC.

déloyale. Les défendeurs, lorsqu'ils ont comparu devant le tribunal, ont contesté la nullité du brevet et présenté une demande reconventionnelle de déclaration de contrefaçon par le test Elisa, dans le but d'obtenir des dommages-intérêts qui seront calculés au cours de la procédure et liquidés si possible de manière équitable, pour une injonction contre une contrefaçon continue et pour la destruction des tests de diagnostic, ainsi que des mesures secondaires concernant des sanctions financières et la publication.

Le brevet litigieux est le brevet européen EP 0 912 898, avec validation italienne 47693BE2002, ce dernier étant intitulé "Procédé immunologique de mise en évidence d'anticorps dirigés contre la transglutaminase tissulaire (tTG), utilisation de la tTG à des fins de diagnostic et de contrôle de la thérapie et agent pharmaceutique oral contenant de la tTG". Le brevet revendique la priorité du brevet allemand DE 19630557 déposé le 18 juillet 1996.

Le test Elisa fabriqué par Diasorin et distribué par cette même entreprise dans les hôpitaux italiens permet de diagnostiquer la maladie coéliquie ou sprue coéliquie, qui se caractérise par une intolérance déterminée génétiquement à une série de céréales contenant du gluten.

Le tribunal a commandé un rapport d'expert qui a conclu que l'invention était nouvelle et impliquait une activité inventive et qu'Elisa, en tant que test de diagnostic de la maladie coéliquie, constituait un élément essentiel dans la mise en œuvre de la procédure de diagnostic et le contrôle de la maladie et qu'il n'était pas utilisable sinon par les hôpitaux. Le tribunal a donc décidé que Diasorin, fabricant de ce test, pouvait être accusé de participation à la contrefaçon de l'invention brevetée, indépendamment de la preuve de la connaissance justifiée par l'avertissement déposé avec les documents du procès.

Pour les raisons exposées ci-dessus, le tribunal rejette les principales demandes de déclaration en nullité du brevet en cause et ordonne le versement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Il reconnaît les demandes reconventionnelles pour déclaration de participation à la contrefaçon, ordonne le versement de dommages-intérêts, l'acte de contrefaçon contraire au droit étant responsable de ces dommages, et ordonne une injonction contre une contrefaçon continue et pour la destruction des tests contrefaisants,

Das Gericht hielt es auch für angebracht, zur Abschreckung und Unterrichtung der einschlägigen Branche die folgenden zusätzlichen Maßnahmen zu erlassen: Geldstrafen in Höhe von 1 000 EUR für jeden Tag des Verzugs der Ausführung dieser Anordnung ab dem Tag ihrer Zustellung sowie eine für zwei aufeinander folgende Tage genehmigte Veröffentlichung unter Federführung der Beklagten und auf Kosten der Klägerin in zwei überregionalen Tageszeitungen und zwei Fachzeitschriften, die von den Beklagten auszuwählen sind.

In einem gesonderten Urteil äußerte sich das Gericht über die Fortsetzung des Verfahrens zur Schadensbegleichung. Die Kostenfestsetzung erfolgt erst mit dem abschließenden Urteil.

IV. Italienische Wettbewerbsbehörde

Entscheidung vom 27. Februar 2014, Roche-Novartis

Diese Entscheidung wurde von der italienischen Wettbewerbsbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) erlassen. Sie betrifft eine horizontale Vereinbarung zwischen Roche und Novartis als Lizenznehmerinnen in Bezug auf Patente für die Arzneimittel Avastin und Lucentis.

Die Vereinbarung schränkte den Wettbewerb ein, weil dadurch der Markt für Arzneimittel gegen Sehstörungen wie altersbedingte Makuladegeneration aufgeteilt wurde. In diesem Markt gab es zwei wichtige Mittel gegen diese Augenkrankheit.

Das von Roche hergestellte Avastin ist für die Anwendung als Arzneimittel für bestimmte Krebsbehandlungen zugelassen. Es kann jedoch auch zur Behandlung von Makuladegeneration verwendet werden, und wird dementsprechend in Italien zulassungsüberschreitend angewendet.

The court also believes that, to send a message of deterrence and information to the relevant market sector, it is appropriate to provide for the accessory measures of monetary sanctions, fixed at EUR 1 000 for every day of delay in execution of its verdict, starting from the date of its communication, and of publication, which it authorises for two consecutive days, under the responsibility of the defendants and at the expense of the plaintiff, in two national daily newspapers and in two specialised magazines to be chosen by the defendants.

In a separate order the court pronounces on the prosecution of the trial for the liquidation of the damages. Judgment on costs is reserved until the final judgment.

IV. Italian Competition Authority

Decision of 27 February 2014, Roche-Novartis

The decision was issued by the Italian Competition Authority (ICA). It concerns a horizontal agreement between Roche and Novartis, as the licensee of patents related to the drugs Avastin and Lucentis.

The agreement restricted competition by sharing the market for drugs used to combat sight problems such as age-related macular degeneration. In the cited market, there were two main drugs used in order to fight this kind of ophthalmic disease.

Avastin, produced by Roche, is a drug which is used on-label for some cancer treatments. However, it can be used in order to treat macular degeneration, and in that respect it is used off-label in Italy.

conformément aux articles 124 et 125 du Code italien de la propriété industrielle.

Le tribunal considère également qu'à titre de dissuasion et d'information du secteur concerné, il convient de prévoir des mesures accessoires de sanctions financières, fixées à 1 000 EUR par jour de retard dans l'exécution de son verdict, à compter de la date de sa communication et de la date de publication autorisée pendant deux jours consécutifs, sous la responsabilité des défendeurs et aux frais du demandeur, dans deux journaux quotidiens nationaux et dans deux magazines spécialisés que les défendeurs choisiront.

Dans une ordonnance séparée, le tribunal statue sur les poursuites judiciaires relatives à la liquidation des dommages-intérêts. Le tribunal réserve son jugement sur les coûts tant que le jugement final n'est pas prononcé.

IV. Autorité italienne de la concurrence

Décision du 27 février 2014, Roche-Novartis

Cette décision a été rendue par l'autorité italienne de la concurrence (AGCM). Elle porte sur un accord horizontal entre Roche et Novartis, titulaires de la licence de brevets portant sur les médicaments Avastin et Lucentis.

L'accord limitait la concurrence en assurant le partage du marché des médicaments utilisés dans le traitement de problèmes de vue, tels que la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Sur ce marché, il existait deux médicaments principaux utilisés contre ce type de maladie oculaire.

Avastin, qui est fabriqué par Roche, est un médicament dont l'utilisation est autorisée pour le traitement de certains cancers. Cependant, il peut aussi être utilisé pour traiter la dégénérescence maculaire, et en Italie, il est utilisé à cet effet sans autorisation de mise sur le marché.

Das von Novartis hergestellte Lucentis ist ein Arzneimittel speziell zur Behandlung der Makuladegeneration und ist viel teurer als Avastin.²

Beide Arzneimittel wurden von Genentech, einer Tochter von Roche, erfunden und patentiert. Als Inhaberin der Patente (mit Laufzeit bis 2018 und ESZ-Verlängerung bis 2022 für Lucentis und bis 2019 für Avastin)³ ging Genentech eine Lizenzvereinbarung mit Roche ein, nach der Roche berechtigt ist, Avastin außerhalb der USA zu vermarkten. Genentech hat auch eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Novartis geschlossen, nach der Novartis gegen Lizenzgebühren und andere Formen der Entschädigung Lucentis außerhalb der USA vermarkten kann.

In den USA wurden folglich sowohl Avastin als auch Lucentis von Genentech vertrieben, sodass ihre aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte Differenzierung aus kartellrechtlicher Sicht als einseitige Handlung angesehen werden kann. Im Rest der Welt wurden Avastin und Lucentis von zwei verschiedenen Unternehmen als Lizenznehmern vermarktet, und ihre Differenzierung konnte leicht zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken führen.

Vor der Markteinführung von Lucentis in Italien war Avastin das einzige Arzneimittel, das für die Behandlung der Makuladegeneration zur Verfügung stand, weshalb es von den Ärzten zulassungsüberschreitend verschrieben wurde. Nach seiner Markteinführung löste Lucentis Avastin nach und nach ab, was zu einem Kostenanstieg für den staatlichen Gesundheitsdienst in Italien führte. Im Rahmen der geltenden

Lucentis, produced by Novartis, is a drug specifically addressed to the treatment of macular degeneration, and it is much more expensive than Avastin.²

Both drugs were invented and patented by Genentech, which is a subsidiary of Roche. As the owner of these patents (due to expire in 2018, with an SPC extension to 2022 for Lucentis and to 2019 for Novartis),³ Genentech entered into a licensing agreement with Roche, under which Roche has the right to commercialise Avastin outside the United States. Genentech also has a licensing and collaboration agreement with Novartis, under which Novartis can commercialise Lucentis outside the United States in return for royalties and other forms of compensation.

Consequently, in the US both Avastin and Lucentis were marketed by Genentech, so their differentiation, though it was made for economic purposes, from an antitrust perspective may be regarded as unilateral conduct. In the rest of the world, Avastin and Lucentis were marketed on licence by two different companies, and their differentiation could easily lead to competition concerns.

Before Lucentis was marketed in Italy, Avastin was the only drug available for treating macular degeneration, so it was prescribed off-label by doctors. As Lucentis arrived on the market, it began to replace Avastin, with an increase of related costs for the Italian National Health Service (NHS). Under existing legislation,⁴ the Italian Medicines Agency (AIFA) banned the off-label use of Avastin. Although the Italian

Lucentis, qui est fabriqué par Novartis, est un médicament conçu spécifiquement pour le traitement de la dégénérescence maculaire ; il est beaucoup plus cher qu'Avastin.²

Ces deux médicaments ont été inventés et brevetés par Genentech, filiale de Roche. En tant que titulaire de ces brevets (arrivant à expiration en 2018, avec un CCP les prolongeant jusqu'en 2022 pour Lucentis et 2019 pour Avastin)³, Genentech a conclu un accord de licence avec Roche, donnant à Roche le droit de commercialiser Avastin en dehors des États-Unis. Genentech a également un accord de licence et de collaboration avec Novartis, autorisant Novartis à commercialiser Lucentis en dehors des États-Unis en échange de redevances et d'autres formes de compensation.

Par conséquent, aux États-Unis, Avastin et Lucentis ont tous deux été mis sur le marché par Genentech, de sorte que leur différenciation, bien qu'ayant été réalisée à des fins économiques, peut être considérée comme une conduite unilatérale d'un point de vue antitrust. Dans le reste du monde, Avastin et Lucentis ont été mis sur le marché dans le cadre d'une licence par deux entreprises différentes et leur différenciation pourrait facilement être source de problèmes en matière de concurrence.

Avant que Lucentis ne soit mis sur le marché en Italie, Avastin était le seul médicament disponible pour le traitement de la dégénérescence maculaire. Il a donc été prescrit par des médecins hors autorisation de mise sur le marché. Une fois mis sur le marché, Lucentis a commencé à remplacer Avastin, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour la sécurité sociale italienne. Conformément à la législation

² Laut AGCM-Entscheidung kostete eine Avastin-Injektion zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung mit Sicherheitsstandards 81,64 EUR und ohne Sicherheitsstandards 15,29 EUR. Eine Lucentis-Injektion dagegen kostete 902 EUR ab Werk und 1 489 EUR im Verkauf.

³ Lucentis: Anmelde­nummer MI2007B021920, Anmeldetag 3.4.1998, Veröffentlichungsnummer 0000973804, Veröffentlichungstag 27.12.2006. Avastin: Anmelde­nummer MI2005B024272, Anmeldetag 3.4.1998, Veröffentlichungsnummer 0001325932, Veröffentlichungstag 20.4.2005.

² In the ICA's decision it is reported that, at the time it was issued, one injection of Avastin cost EUR 81.64 under safety standards and EUR 15.29 without these standards. In contrast, one injection of Lucentis cost EUR 902 ex works and EUR 1 489 as the retail price.

³ Lucentis: application number MI2007B021920, application date 3.4.1998, issue number 0000973804, issue date 27.12.2006. Avastin: application number MI2005B024272, application date 3.4.1998, issue number 0001325932, issue date 20.4.2005.

² Dans sa décision, l'AGCM note qu'à la date de publication de la décision, une injection d'Avastin conforme aux normes de sécurité coûtait 81,64 EUR et qu'une injection non conforme à ces normes coûtait 15,29 EUR, alors qu'une injection de Lucentis coûtait 902 EUR au départ de l'usine et 1 489 EUR au prix de détail.

³ Lucentis : numéro de la demande : MI2007B021920, date de la demande : 3.4.1998, numéro de publication : 0000973804, date de publication : 27.12.2006. Avastin : numéro de la demande : MI2005B024272, date de la demande : 3.4.1998, numéro de publication 0001325932, date de publication : 20.4.2005.

Rechtsvorschriften⁴ verbot die italienische Arzneimittelbehörde die zulassungsüberschreitende Anwendung von Avastin. Die italienische Regierung versuchte zwar, die Verwendung von Avastin weiterhin zu ermöglichen, scheiterte aber.

Da sowohl Novartis als auch Roche ein wirtschaftliches Interesse an Lucentis hatten, trafen beide in der Zwischenzeit heimliche Absprachen, um künstlich zwischen den beiden Produkten zu differenzieren, indem sie behaupteten, Avastin sei nicht sicher, und die Verwendung des wesentlich teureren Lucentis stark bewarben. Außerdem weckten die beiden Unternehmen Unsicherheit und betonten die Gefährlichkeit einer zulassungsüberschreitenden Anwendung von Avastin, um Ärzte davon abzuschrecken, es zu verordnen. Ferner wirkten Roche und Novartis zusammen, um die Ergebnisse unabhängiger Vergleichsstudien über die Verwendbarkeit beider Mittel herabzuwürdigen; in diesen Studien war festgestellt worden, dass Avastin und Lucentis gleichwertig sind, was die Sicherheit angeht.

Zur Strategie der Unternehmen gehörte es auch, die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels im Europäischen Öffentlichen Beurteilungsbericht (EPAR) für Avastin zu verändern; sie versuchten (erfolglos), die Aufnahme zusätzlicher Formulierungen zu den Risiken des Arzneimittels bei der Augenbehandlung zu erreichen. Die ganze Strategie zielte darauf ab, eine mögliche Genehmigung der zulassungsüberschreitenden Anwendung von Avastin zu behindern, nachdem viele Organisationen und Politiker die Angelegenheit zu überdenken begannen. Der Anstieg der Kosten für den staatlichen Gesundheitsdienst in Italien hatte nämlich zur Folge, dass sich die Patienten eine Behandlung der Makuladegeneration und ähnlicher Erkrankungen nur noch eingeschränkt leisten konnten.

Erwähnenswert ist auch, dass Roche während des Kartellverfahrens vorbrachte, es sei verpflichtet, die Arzneimittelbehörden über die Risiken der zulassungsüberschreitenden Anwendung von Avastin bei der Augenbehandlung zu unterrichten, die es im

government tried to keep Avastin accessible, it did not succeed.

In the meantime, as both Novartis and Roche shared a stake in Lucentis, they colluded in order to artificially differentiate the two products, saying that Avastin was not safe and strongly promoting the use of the much more expensive Lucentis. Furthermore, the two companies raised uncertainty and emphasised Avastin's danger when used off-label, in order to persuade doctors not to prescribe it. Moreover, Roche and Novartis acted in concert to undermine the results of independent comparative research on the usability of the two drugs, which had found Avastin and Lucentis to be equivalent from a safety viewpoint.

Another part of the companies' strategy was the attempt to modify the *Summary of Product Characteristics* inserted in the *European Public Assessment Report* for Avastin, aimed (unsuccessfully) at obtaining extra wording related to the drug's ophthalmic risks. The whole strategy was aimed at hindering the possible authorisation of off-label Avastin use, as many organisations and politicians were reconsidering the issue. Indeed, the increase in cost for the Italian NHS was having the consequence of restricting patients' ability to afford treatment for macular degeneration and other similar diseases.

It must also be noted that Roche, during the antitrust proceedings, maintained that it was bound to communicate to the medicine authorities the risks of ophthalmic off-label uses of Avastin detected by its own pharmacovigilance activities; the ICA considered this

en vigueur⁴, l'Agence italienne du médicament (AIFA) a interdit l'utilisation d'Avastin sans autorisation de mise sur le marché. Le gouvernement italien a tenté, en vain, de faire en sorte qu'Avastin reste accessible.

Ayant tous deux des intérêts dans la commercialisation de Lucentis, Novartis et Roche se sont entendus entre-temps pour différencier de manière artificielle les deux produits, en prétendant qu'Avastin n'était pas sûr et en faisant activement la promotion de Lucentis, qui est beaucoup plus cher. En outre, les deux entreprises ont pointé des incertitudes concernant Avastin et souligné le danger qu'il représentait s'il était utilisé alors qu'il n'était pas autorisé, dans le but de dissuader les médecins de le prescrire. Par ailleurs, Roche et Novartis ont agi de concert pour dévaloriser les résultats d'études comparatives indépendantes portant sur l'utilisation des deux médicaments, selon lesquelles Avastin et Lucentis étaient équivalents du point de vue de la sûreté.

La stratégie des deux entreprises a consisté également à tenter de modifier le résumé des caractéristiques du produit publié dans le Rapport européen public d'évaluation d'Avastin, afin d'en rallonger (en vain) la partie consacrée aux risques ophtalmiques du médicament. Toute cette stratégie visait à empêcher que l'utilisation d'Avastin sans autorisation de mise sur le marché ne soit permise, alors que beaucoup d'organisations et d'hommes politiques réexaminaient la question. En effet, la hausse des coûts pour la sécurité sociale italienne avait alors pour conséquence de restreindre l'accès des patients au traitement de la dégénérescence maculaire et d'autres pathologies du même type.

Il convient également de noter que, pendant la procédure antitrust, Roche a maintenu qu'elle était tenue de communiquer aux autorités médicales les risques ophtalmiques liés à l'utilisation d'Avastin sans autorisation de mise sur le marché qu'elle avait

⁴ Nach den geltenden Rechtsvorschriften ist die zulassungsüberschreitende Anwendung eines Arzneimittels nur dann erlaubt, wenn keine geeigneten zugelassenen Arzneimittel auf dem Markt erhältlich sind. Ein Arzt, der statt eines erhältlichen zugelassenen Arzneimittels ein anderes Arzneimittel zulassungsüberschreitend verordnet, haftet im Falle von durch diese zulassungsüberschreitende Verwendung verursachten Erkrankungen.

⁴ The existing legislation states that the off-label use of a drug is possible only if there are no suitable on-label drugs available on the market. A doctor who prescribes an off-label drug instead of the existing on-label one bears liability in case of diseases deriving from off-label use.

⁴ La législation en vigueur prévoit que l'utilisation sans autorisation de mise sur le marché d'un médicament est possible uniquement lorsqu'aucun médicament autorisé adapté n'est disponible sur le marché. Un médecin qui prescrit un médicament dépourvu de l'autorisation de mise sur le marché au lieu du médicament existant autorisé est responsable en cas de maladies résultant de l'utilisation du médicament dépourvu d'autorisation.

Rahmen seiner eigenen Untersuchungen zur Arzneimittelsicherheit festgestellt habe. Die AGCM sah dieses Verhalten als Teil der rechtswidrigen Absprache, die auf einer Überhöhung legitimer Vorbehalte beruhe und darauf abziele, Avastin und Lucentis auf der Grundlage vermeintlicher Sicherheitsbedenken künstlich voneinander abzugrenzen.

Letztendlich bestätigte die AGCM sowohl den wettbewerbsschädlichen Charakter der Vereinbarung als auch deren Auswirkungen, die, wie vorstehend erläutert, zu einem Kostenanstieg für den staatlichen Gesundheitsdienst geführt hatten. In Anbetracht der Art der Vereinbarung, der Bedeutung der betroffenen Firmen und des Kontextes (Markt für Arzneimittel), in dem das wettbewerbsschädliche Verhalten stattfand, verurteilte die italienische Wettbewerbsbehörde beide Unternehmen zu je 90 Mio. EUR Strafe.

Die italienische Regierung (staatlicher Gesundheitsdienst) hat ihrerseits eine gerichtliche Folgeklage angestrengt und fordert Zahlungen in Höhe von mehr als 1 Mrd. EUR.

conduct to be part of the illicit collusion, based upon a distorted use of legitimate prerogatives and aimed at artificially differentiating Avastin from Lucentis on the basis of safety issues.

In the end, the ICA confirmed both the anticompetitive object of the agreement and its effects, which entailed a consequential increase in costs for the NHS, as indicated above. In view of the nature of the agreement, the importance of the firms concerned and the context (the pharmaceutical market) in which the anticompetitive behaviour took place, the ICA fined the two companies EUR 90 million each.

The Italian government (National Health Service) has also issued a follow-up action before the court, claiming more than EUR 1 billion.

détectés dans le cadre de ses propres activités de pharmacovigilance. L'AGCM a considéré que ce comportement, qui s'appuyait sur une utilisation détournée de prérogatives légitimes et visait à différencier de manière artificielle Avastin et Lucentis sur la base de questions de sûreté, était constitutif de collusion illicite.

Finalement, l'AGCM a confirmé à la fois l'aspect anticoncurrentiel de l'accord et ses effets, qui ont entraîné une hausse substantielle des coûts pour la sécurité sociale italienne, comme indiqué plus haut. Compte tenu de la nature de l'accord, de l'importance des entreprises concernées et du contexte (le marché pharmaceutique) dans lequel est intervenu ce comportement anticoncurrentiel, l'AGCM a infligé une amende de 90 millions d'euros à chacune des deux entreprises.

Le gouvernement italien (au travers de la sécurité sociale italienne) a également engagé une action en justice réclamant plus d'un milliard d'euros.

NL Niederlande**Edger BRINKMAN****Richter, Berufungsgericht****Statistik**

Von Juni 2012 bis Juni 2014 haben niederländische Gerichte die folgende Zahl von Urteilen erlassen:

Oberster Gerichtshof: 9 (7 mehr als 2010 - 2012)

- Berufungsgericht Den Haag: 25 (unverändert gegenüber 2010 - 2012)

- Bezirksgericht Den Haag: 60 Hauptsacheverfahren, 31 summarische Verfahren ("*kort geding*") (20 weniger als 2010 - 2012)

Diese statistischen Angaben basieren ausschließlich auf ausverhandelten kontradiktorischen Fällen. Nicht berücksichtigt sind Zwischenentscheidungen, Zurücknahmen, Versäumnisfälle und Einigungen.

Häufig wurden mehrere Patente in einem Fall behandelt. Außerdem werden in den Niederlanden Verletzung und Gültigkeit eines Patents fast immer in einem einzigen Verfahren geprüft, d. h. es gibt keine Verzweigung.

Erfinderische Tätigkeit/Neuheit

Als erster wichtiger Fall ist Lundbecks Patent EP 0 347 066 für Escitalopram (S-Enantiomer von Citalopram) zu nennen. Dieses Patent enthält Verfahrens- und Erzeugnisansprüche. Das Berufungsgericht Den Haag befand am 24. Januar 2012 in der Sache *Lundbeck gegen Tiefenbacher et al.* das Verfahren für neu und erfinderisch, das Erzeugnis hingegen für neu, aber **nicht** erfinderisch. Laut Berufungsgericht Den Haag bestand zum Prioritätszeitpunkt ein starker Anreiz, R- und S-Enantiomere von Citalopram aufzuspalten, um zu testen, welches Enantiomer wirkt. Das Gericht sah Lundbecks technischen Beitrag zum Stand der Technik im Verfahren (zur Aufspaltung der Enantiomere) und nicht im Erzeugnis (Escitalopram). Es verwies unter anderem darauf, dass das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens von Lundbeck bereits geschützt war (Artikel 64 (2) EPÜ), weswegen Lundbeck das Erzeugnis nicht beanspruchen konnte.

Der Vorsitzende des Bezirksgerichts Den Haag befand am 14. August 2012

NL Netherlands**Edger BRINKMAN****Judge, Court of Appeal****Some statistics**

In the period June 2012-June 2014, Dutch courts handed down the following number of decisions:

- Supreme Court: 9 (7 more than in 2010-2012)

- Court of Appeal The Hague: 25 (same as 2010-2012)

- District Court The Hague: 60 on the merits, 31 *kort geding* (20 less than 2010-2012)

These statistics are based on contradictory and fully tried judgments only. No interim decisions or withdrawals, no judgments by default or settlements have been taken into consideration.

It should be noted that frequently more patents are tried in the same case. Also, in the Netherlands infringement and validity of the patent are virtually always reviewed together. There is no bifurcation.

Inventive step/novelty

The first important case to be discussed is the matter of Lundbeck's EP 0 347 066 for escitalopram (S-enantiomer of citalopram). This patent contains both process claims and product claims. The Court of Appeal in The Hague on 24 January 2012 re *Lundbeck v Tiefenbacher et al.* held the process to be novel and inventive, yet the product claim novel but **not** inventive. The Court of Appeal in The Hague reasoned that a strong incentive existed at the priority date to separate R- and S-enantiomers of citalopram to find which enantiomer worked. It also viewed Lundbeck's technical contribution to the art as being the process (for separating the enantiomers) and not the product (escitalopram). It further took into consideration that the product directly obtained by Lundbeck's process was protected (Article 64(2) EPC). Hence, Lundbeck was not entitled to the product claim.

The President of the District Court of The Hague on 14 August 2012 (in a

NL Pays-Bas**Edger BRINKMAN****Juge, Cour d'appel****Quelques statistiques**

Voici le nombre de décisions rendues entre juin 2012 et juin 2014 par les juridictions néerlandaises :

- Cour suprême : 9 (7 de plus qu'en 2010-2012)

- Cour d'appel de La Haye : 25 (autant qu'en 2010-2012)

- Tribunal de district de La Haye : 60 décisions au fond, 31 ordonnances de référé (*kort geding*) (20 de moins qu'en 2010-2012)

Ces statistiques ne tiennent compte que des jugements contradictoires menés à leur terme. Aucune décision provisoire, aucun retrait, aucun jugement par défaut ni aucun arrangement n'ont été pris en compte.

Il convient de noter qu'il est fréquent que la même affaire porte sur plusieurs brevets. De plus, aux Pays-Bas, la contrefaçon et la validité d'un brevet sont pratiquement toujours examinées conjointement et ne font donc pas l'objet d'instances séparées.

Activité inventive/nouveauté

La première affaire importante à examiner concerne l'objet du brevet EP 0 347 066 détenu par Lundbeck et portant sur l'escitalopram (énantiomère S du citalopram). Ce brevet comporte à la fois des revendications de procédé et des revendications de produit. Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2012 dans le cadre de l'affaire *Lundbeck v Tiefenbacher et al.*, la Cour d'appel de La Haye a estimé que le procédé était nouveau et inventif, mais que la revendication de produit, bien que nouvelle, n'était **pas** inventive. Elle a fait valoir qu'il existait, à la date de priorité, une forte incitation à séparer les énantiomères R et S du citalopram pour savoir lequel des deux énantiomères fonctionne. Elle a également considéré que la contribution technique de Lundbeck à l'état de la technique était le procédé (le fait d'avoir séparé les énantiomères) et non le produit (escitalopram). Le produit obtenu directement par le procédé de Lundbeck était protégé (article 64(2) CBE) et, par conséquent, Lundbeck ne pouvait prétendre à la revendication de produit.

Le 14 août 2012, le président du tribunal de district de La Haye (dans

(in der Sache Lundbeck gegen einen anderen Generikahersteller, nämlich Sandoz) die Argumentation des Berufungsgerichts für nicht stichhaltig, weil vor der Erfindung des Verfahrens durch Lundbeck niemand das S-Enantiomer (Escitalopram) herstellen konnte. Deshalb – so der Vorsitzende – stelle logischerweise auch das Erzeugnis einen technischen Beitrag der Erfinder dar. Der Oberste Gerichtshof der Niederlande schloss sich am 7. Juni 2013 dem Vorsitzenden an und befand, dass ein an sich naheliegendes Erzeugnis erfinderisch sein kann, wenn kein Verfahren zu seiner Herstellung bekannt ist. Laut Oberstem Gerichtshof steht die Entscheidung "im Einklang mit" (in Niederländisch "in lijn met") EPA- sowie britischen und deutschen Entscheidungen. Wie der Oberste Gerichtshof (anders als das Berufungsgericht) weiter befand, liegt die Beweislast, dass schon vorher ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung bekannt war, bei der Partei, die das Patent anfigt. Außerdem sei der Aufgabe-Lösungs-Ansatz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich.

In der Sache *Teva gegen Sanofi* befand das Bezirksgericht Den Haag am 2. Oktober 2013 Folgendes: Wenn ein beanspruchtes Erzeugnis bloß eine Alternative ist (d. h. keine Verbesserung beansprucht wird), muss nicht nachgewiesen werden, dass es einen Anhaltspunkt für diese Alternative gibt. Alle Alternativen sollten als Lösung für die Aufgabe angesehen werden, eine alternative Zusammensetzung bereitzustellen (Irbesartan als Alternative zu DuP753). Das Gericht erachtete deshalb das Irbesartan-Patent und das ergänzende Schutzzertifikat für ungültig (das Berufungsgericht Den Haag hatte das Schutzzertifikat bereits zuvor in einem summarischen Verfahren für ungültig befunden, was inzwischen vom EuGH bestätigt wurde).

In der Sache *Sandoz-Accord gegen Astra Zeneca* urteilte das Berufungsgericht Den Haag am 10. Juni 2014. Dabei ging es um eine Retardformulierung des Neuroleptikums Quetiapin. Das Berufungsgericht befand das Patent für naheliegend (ebenso wie in Großbritannien Justice Arnold: in der Beschwerte aufrechterhalten), weil ein eindeutiger Anreiz bestand, Quetiapin u. a. im Interesse von Patientenkomfort und -loyalität mit vertretbaren Erfolgsaussichten als Retardpräparat zu formulieren. Laut Berufungsgericht Den Haag sind viele von Astra Zeneca formulierte Aufgaben im Patent nicht

case brought by Lundbeck against a different generic manufacturer Sandoz) viewed this reasoning of the Court of Appeal as unsound, as before Lundbeck's invention of the process nobody could obtain the S-enantiomer (escitalopram). This being so, the President reasoned that logically the product was also a technical contribution of the inventors. The Dutch Supreme Court concurred with the President on 7 June 2013 and held that an in itself obvious product could be inventive if there was no process known to obtain it. The Dutch Supreme Court regarded its decision as "in line with" (in Dutch: "in lijn met") EPO, English and German decisions. Further, the Supreme Court held that the burden of proof that there was a prior process to obtain the compound was on the challenger of the patent (contrary to what the Court of Appeal had held). It also deemed the problem-solution approach not to be required while assessing inventive step.

In the case of *Teva v Sanofi* the District Court of The Hague on 2 October 2013 held that if a claimed product is in fact no more than a mere alternative (no improvement is claimed), it is not necessary to demonstrate that a pointer to this alternative exists. All alternatives should be equally regarded as solutions to the problem of providing an alternative compound (irbesartan as alternative to DuP753). It therefore held that the irbesartan-patent and SPC was invalid (the Court of Appeal in The Hague had already earlier decided in summary proceedings that the SPC was invalid, as is now confirmed by the ECJ).

In *Sandoz-Accord v Astra Zeneca*, the Court of Appeal in The Hague rendered judgment on 10 June 2014. The case revolved around a slow-release formulation of quetiapine (antipsychotic). The Court of Appeal held the patent to be obvious (same as Arnold J., upheld in appeal, in UK), as there was a clear incentive to formulate a slow release formulation of quetiapine to improve *inter alia* patient convenience and compliance with reasonable expectation of success. The Court of Appeal in The Hague found that many problems indicated by Astra Zeneca were not mentioned in the

une affaire opposant Lundbeck à Sandoz, un autre fabricant de médicaments génériques) a estimé que le raisonnement de la Cour d'appel était discutable, étant donné qu'avant que Lundbeck n'invente le procédé, personne n'était en mesure d'obtenir l'énantiomère S (escitalopram). Le président a donc fait valoir que, logiquement, le produit était également une contribution technique des inventeurs. Partageant l'opinion du président, la Cour suprême des Pays-Bas a estimé, dans un arrêt du 7 juin 2013, qu'un produit évident en soi peut être inventif s'il n'existe aucun procédé connu pour l'obtenir. Elle a considéré que sa décision était "conforme" ("in lijn met" en néerlandais) aux décisions de l'OEB et des juridictions anglaises et allemandes. Par ailleurs, elle a estimé qu'il incombait à la partie contestant le brevet (contrairement à ce qu'avait affirmé la Cour d'appel) d'apporter la preuve de l'existence d'un procédé antérieur permettant d'obtenir le composé. Elle a également considéré que l'approche problème-solution n'était pas nécessaire pour apprécier l'activité inventive.

Dans un jugement rendu le 2 octobre 2013 dans l'affaire *Teva v Sanofi*, le tribunal de district de La Haye a estimé que si un produit revendiqué n'était en fait qu'une simple variante (aucune amélioration revendiquée), il n'était pas nécessaire de démontrer l'existence d'un indice de cette variante. Toutes les variantes doivent être considérées à égalité comme des solutions au problème visant à fournir une variante du composé (l'irbesartan comme variante du DuP753). Le tribunal a donc considéré le brevet portant sur l'irbesartan et le CCP comme non valides (par le passé, dans le cadre d'une procédure sommaire, la Cour d'appel de La Haye avait déjà jugé le CCP non valide, ce que vient de confirmer la Cour de justice de l'Union européenne).

Le 10 juin 2014, la Cour d'appel de La Haye a rendu un arrêt dans le cadre de l'affaire *Sandoz-Accord v Astra Zeneca*. L'affaire portait sur une formulation à libération prolongée de quetiapine (antipsychotique). La Cour d'appel a estimé que le brevet était évident (raisonnement similaire à celui du juge Arnold, qui avait été confirmé en appel, au Royaume-Uni), étant donné qu'il existait une incitation claire à mettre au point une formulation à libération prolongée de quetiapine pour améliorer, entre autres, le confort des patients et leur observance du traitement, avec des chances

erwähnt und stellen auch keine echten Aufgaben dar.

Erweiterung

Ein wichtiges Thema bei Streitverfahren ist nach wie vor die Erweiterung, insbesondere in Form von Zwischenverallgemeinerungen (vgl. u. a. Berufungsgericht Den Haag *Vermop gegen Rubbermaid* 5.7). In seinem Urteil vom 12. September 2012 in der Sache *Occlutech gegen AGA* (eine weitere Teilanmeldung, EP 0 957 773, **nicht** EP 0 808 138, bei der es um die Auslegung des Plurals "Klemmen" ging) folgte das Bezirksgericht dem dreiteiligen Ansatz, den das EPA häufig bei der Streichung eines Merkmals verfolgt. Die Anwendbarkeit dieses Ansatzes wurde im Übrigen von den Parteien nicht bestritten. Nach diesem Ansatz sollte das zu streichende Merkmal

- i) in der Offenbarung nicht als Unterscheidungsmerkmal herausgestellt werden,
- ii) nicht unentbehrlich für das Funktionieren der Erfindung sein und
- iii) keine faktische Modifizierung anderer Merkmale erfordern.

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Das Berufungsgericht in Den Haag entschied am 25. Juni 2013 in der Sache *Rovi gegen Ziggo*. Es befand, dass EP 1 244 300 betreffend einen elektronischen Fernsehprogramm-Guide nicht gegen Artikel 52 EPÜ verstößt, solange die Ansprüche technische Merkmale aufweisen. Im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit sollten nur die technischen Merkmale betrachtet werden. Nichttechnische Merkmale, die nicht mit den technischen Merkmalen zusammenwirken, sind außer Acht zu lassen. Das Berufungsgericht Den Haag schloss sich dem Standpunkt in T 154/04 (Duns) und G 3/08 an und befand das Patent für nicht erfinderisch.

Auch der Fall *Taste of Nature gegen Cresco* ist von Interesse, in dem es um das Patent EP 1 290 938 von Taste of Nature für eine Raphanus-sativa-Pflanze ging. Gemäß Artikel 53 b) EPÜ werden für Pflanzensorten oder Tierrassen

patent and also not genuine problems.

Added matter

Added matter is still an important topic in litigation, especially intermediate generalisations (see i.a. Court of Appeal in The Hague *Vermop v Rubbermaid* 5.7). In its decision of 12 September 2012 re *Occlutech v AGA* (yet another divisional, EP 0 957 773, **not** EP 808 138 which revolved around interpretation of the plural "clamps"), the District Court applied the 3-step test frequently adopted by the EPO when deleting a feature. Incidentally, it should be noted that the applicability of that test was not disputed by the parties. According to this test, the feature to be deleted should:

- (i) not be explained as essential in the disclosure;
- (ii) not be indispensable for the functioning of the invention; and
- (iii) require no real modification of other features.

Patentability exceptions

The Court of Appeal in The Hague decided a case on 25 June 2013 in re *Rovi v Ziggo*. It held that EP 1 244 300 for an electronic TV program guide does not infringe Article 52 EPC as long as the claims have technical features. Further, for novelty and inventive step, only technical features should be taken into account. Non-technical features that do not interact with technical subject-matter should be ignored. The Court of Appeal in The Hague shared the view of T 154/04 (Duns) and G 3/08. It held the patent not inventive.

Also the case of *Taste of Nature v Cresco* is of interest. It deals with EP 1 290 938 for the raphanus sativa plant in the name of Taste of Nature. Article 53(b) EPC provides that plant or animal varieties or essentially biological

raisonnables de succès. La Cour d'appel de La Haye a constaté que de nombreux problèmes signalés par Astra Zeneca n'étaient pas mentionnés dans le brevet ou ne constituaient pas de réels problèmes.

Élément ajouté

Les éléments ajoutés, en particulier les généralisations intermédiaires, restent un sujet important en matière contentieuse (cf. l'attendu 5.7 de l'arrêt *Vermop v Rubbermaid* de la Cour d'appel de La Haye). Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2012 dans l'affaire *Occlutech v AGA* (il s'agissait d'une nouvelle demande divisionnaire pour le brevet EP 0 957 773 et **non** du brevet EP 808 138, qui portait sur l'interprétation du pluriel dans l'expression "brides de fixation"), le tribunal de district a appliqué le test en trois étapes fréquemment utilisé par l'OEB en cas de suppression d'une caractéristique. Soit dit en passant, il convient de noter que l'applicabilité de ce test n'a pas été contestée par les parties. Conformément à ce test, la caractéristique à supprimer :

- i) ne doit pas être décrite comme essentielle dans l'exposé ;
- ii) ne doit pas être indispensable à la fonction de l'invention ;
- iii) et ne doit nécessiter aucune modification réelle des autres caractéristiques.

Exceptions à la brevetabilité

Le 25 juin 2013, la Cour d'appel de La Haye a statué sur l'affaire *Rovi v Ziggo*. Elle a estimé que le brevet EP 1 244 300 portant sur un guide électronique de programmes de télévision ne contrevient pas à l'article 52 CBE tant que les revendications comportaient des caractéristiques techniques. De plus, concernant la nouveauté et l'activité inventive, seules les caractéristiques techniques devraient être prises en compte. Les caractéristiques non techniques qui n'interagissent pas avec l'objet technique devraient être ignorées. Partageant les avis exprimés dans les décisions T 154/04 (Duns) et G 03/08, la Cour d'appel de La Haye a considéré que le brevet n'impliquait pas d'activité inventive.

Il convient d'examiner aussi l'affaire *Taste of Nature v Cresco*, qui concerne le brevet EP 1 290 938 détenu par Taste of Nature et portant sur le raphanus sativa. L'article 53b) CBE prévoit que les variétés végétales ou

sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren keine Patente erteilt. Die Große Beschwerdekammer des EPA hatte in G 1/08 befunden, dass der Gesetzgeber damit herkömmliche Pflanzenzuchtverfahren (wie Kreuzen und Screenen) vom Patentschutz ausschließen wollte. Auch wenn ein technisches Merkmal in das Verfahren aufgenommen wird, ist das Verfahren immer noch nicht patentierbar. Der Vorsitzende des Bezirksgerichts Den Haag entschied am 31. Januar 2012, dass die Ausnahme in Artikel 53 b) EPÜ auch für Plant-by-Process-Ansprüche gilt, denn sonst wäre G 1/08 wirkungslos, weil die Züchter das herkömmliche Verfahren, das von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden soll, nach wie vor nicht nutzen könnten. Das Bezirksgericht Den Haag vertrat jedoch am 8. Mai 2013 im Hauptsacheverfahren einen anderen Standpunkt. Es befand, dass die Ausnahme in Artikel 53 b) EPÜ nicht für Plant-by-Process-Ansprüche gilt, weil Artikel 53 b) EPÜ seinem Wortlaut nach eindeutig auf Verfahren abhebt. Der Gesetzgeber wollte also offenbar nur Verfahrens-, nicht aber Erzeugnisansprüche ausschließen. Es liegt keine Aushöhlung des Artikels 53 b) EPÜ vor, da Verfahren nach wie vor ausgeschlossen sind und das Erzeugnis neu und erfinderisch sein muss, um patentierbar zu sein. Das Berufungsgericht Den Haag entschied im summarischen Verfahren am 28. Mai 2013 in der Beschwerde genauso, weil die Entscheidung im Hauptsacheverfahren nach niederländischer Rechtsprechung Vorrang hat.

Schutzumfang

Hier fällte der Oberste Gerichtshof der Niederlande am 4. April 2014 ein Grundsatzurteil in der Sache *Medinol gegen Abbott*. Der Fall betraf das Patent EP 1 181 902 für einen flexiblen expandierbaren Stent, dessen Mäandermuster nach dem Wortlaut der Ansprüche sowohl *in Phase* als auch *phasenverschoben* sein konnte. In der Beschreibung und in den Zeichnungen ging es jedoch eindeutig um das Problem der "Verkürzung", das sich nur bei *phasenverschobenen* Mustern stellt. Dem Obersten Gerichtshof zufolge hatte das Berufungsgericht Den Haag den Anspruch zu Recht auf diese Muster beschränkt (Verweis auf das Protokoll zur Auslegung von Artikel 69 EPÜ).

processes for the production of plants or animals (...) cannot be patented. The Enlarged Board of the EPO held in G 1/08 that the legislator's intention is to exclude conventional plant breeding processes (i.e. crossing and screening) from patentability. Even if a technical feature in such a process is introduced, that process is still excluded from patentability. The President of the District Court of The Hague held on 31 January 2012 that the exception under Article 53(b) EPC applies also to a plant-by-process claim, as otherwise G1/08 would have no effect: the breeder still cannot perform the conventional process which is intended to be non-patentable. However, the District Court of The Hague in proceedings on the merits took a different view on 8 May 2013. It held that the exception under Article 53(b) EPC does not apply to a plant-by-process claim as the wording of the provision clearly only refers to processes. It is therefore an apparent decision by the legislator to exclude a process but not a product claim. There is no undermining of Article 53(b) EPC as the process is still excluded and a product has to be new and inventive to be patentable. The Court of Appeal in The Hague on 28 May 2013 decided the same on the appeal in summary proceedings, as the decision on the merits takes precedence according to Dutch case law.

Scope of protection

Here a leading case was decided by the Dutch Supreme Court on 4 April 2014 re *Medinol v Abbott*. This is a case about EP 1 181 902 for a flexible expandable stent. The literal wording of the claim could cover both so-called *in phase* and *out of phase* meander patterns. The description and drawings however clearly address the problem of "foreshortening" which occurs only in *out of phase* meander patterns. According to the Supreme Court, the Court of Appeal in The Hague rightly limited the claim to *out of phase* meander patterns (reference to the protocol on Article 69 EPC). This means that the literal wording of a claim can be limited by the description and

les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (...) ne peuvent être brevetés. Dans la décision G 1/08, la Grande Chambre de recours de l'OEB a estimé que l'intention du législateur avait été d'exclure les procédés classiques d'obtention de végétaux (c'est-à-dire le croisement et la sélection) de la brevetabilité. Un tel procédé reste exclu de la brevetabilité même si on y introduit une caractéristique technique. Le 31 janvier 2012, le président du tribunal de district de La Haye a estimé que l'exception prévue à l'article 53b) CBE s'appliquait également aux revendications relatives à des végétaux caractérisés par leur procédé d'obtention, car la décision G 1/08 serait sinon sans effet : l'obtenteur ne peut toujours pas revendiquer le procédé classique, qui n'est pas censé être brevetable. Cependant, le 8 mai 2013, dans le cadre d'une procédure au fond, le tribunal de district de La Haye a adopté un avis différent. Il a estimé que l'exception prévue à l'article 53b) CBE ne s'appliquait pas aux revendications relatives à des végétaux caractérisés par leur procédé d'obtention, étant donné que le texte de l'article 53b) CBE faisait uniquement référence aux procédés, et ce de manière explicite. Le législateur a ainsi manifestement décidé d'exclure les revendications de procédé mais pas celles de produit. L'article 53b) CBE ne s'en trouve pas vidé de sa substance, étant donné que les procédés demeurent exclus et qu'un produit doit être nouveau et inventif pour être brevetable. Le 28 mai 2013, la Cour d'appel de La Haye a rendu une décision semblable en appel de la procédure sommaire, car, conformément à la jurisprudence néerlandaise, la décision au fond prévaut.

Étendue de la protection

Le 4 avril 2014, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu un arrêt de principe dans l'affaire *Medinol v Abbott*. Cette affaire concernait le brevet EP 1 181 902, qui portait sur un stent dilatable flexible. Le texte littéral de la revendication pouvait englober à la fois les modèles à méandres *en phase* et *hors phase*. Cependant, la description et les dessins traitaient clairement du problème de "raccourci", qui ne survient que dans les modèles à méandres *hors phase*. Selon la Cour suprême, c'est à juste titre que la Cour d'appel de La Haye a limité la revendication aux modèles à méandres *hors phase* (référence au Protocole interprétatif de l'article 69 CBE). Cela signifie que le

Die Beschreibung und die Zeichnungen können demnach den Wortlaut der Ansprüche beschränken.

Medinol brachte vor, dass es **zum Zeitpunkt der Verletzung** auch Mäandermuster *in Phase* gab, bei denen eine Verkürzung auftrat. Laut Oberstem Gerichtshof der Niederlande waren im Hinblick auf die Verletzung zwei Fragen zu klären:

- i) Interpretation des Patents zur Bestimmung des Schutzzumfangs
- ii) Ermittlung, ob ein Erzeugnis/Verfahren in diesen Schutzbereich fällt

Zu i) gibt es verschiedene Auffassungen (u. a. Wesen der Erfindung: worin liegt der Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik), wobei **jeweils der Anmelde- und Prioritätstag** maßgeblich ist (Ausnahme: "file wrapper estoppel"). Zu ii) ist auch das Wissen des Durchschnittsfachmanns zum Zeitpunkt der Verletzung zu berücksichtigen, insbesondere bei der Bestimmung von Äquivalenten (Art. 2 des Protokolls zur Auslegung von Art. 69 EPÜ). Da sich Medinols Vorbringen auf Punkt i) bezog, hatte das Berufungsgericht Den Haag zu Recht das Wissen zum Prioritätszeitpunkt zugrunde gelegt und auf Nichtverletzung entschieden.

Das Berufungsgericht Den Haag entschied am 31. Dezember 2013 in der Sache *Bayer gegen Sandoz*. Bei diesen Verfahrenspatenten war eine eindeutige Wahl getroffen worden, eine bestimmte Variante zu beanspruchen. In einem Patent wurde ein Rutheniumsalz-Katalysator für den Oxidationsschritt beansprucht, während der angebliche Patentverletzer Sandoz einen TEMPO-Katalysator verwendete. Im anderen Patent erfolgte die Wassereliminierung durch pTSA, d. h. durch Zugabe einer Säure, während Sandoz eine Pyridinbase verwendete. Die angemessene Rechtssicherheit für Dritte verlangt, dass bei derart unterschiedlichen Varianten keine Verletzung vorliegen kann, auch wenn es für die Erfindung unerheblich ist, welche Variante verwendet wird: "Offenbart, aber nicht beansprucht ist ausgeklammert."

Am 13. September 2013 erging das Urteil des Obersten Gerichtshof der Niederlande in der Sache *Ajinomoto gegen Global*. Artikel 8 und 9 der Biotech-Richtlinie betreffen biologisches Material. Durch genetisch veränderte E.Coli hergestelltes Lysin ist kein

drawings.

Medinol also argued that **at the date of infringement** *in phase* meander patterns with foreshortening existed. The Dutch Supreme Court held that for infringement, two issues should be decided:

- (i) interpretation of the patent to determine scope of protection
- (ii) determination whether a product/process falls within that scope

Regarding (i) various viewpoints exist (*inter alia* essence of the invention: what is the contribution of the patent to the art) which are to be determined **according to the time of the filing or priority date**. The exception to this rule is the "file wrapper estoppel". Regarding (ii) the knowledge of the notional skilled person at the date of infringement is also to be taken into consideration, especially when determining equivalence (Article 2 of the protocol on Article 69 EPC). As Medinol's argument concerned question (i), the Court of Appeal in The Hague was right to use the knowledge at the priority date and to find no infringement.

The Court of Appeal in The Hague decided on 31 December 2013 the case of *Bayer v Sandoz*. In these process patents, a clear choice was made to claim a certain variant. In one patent, a ruthenium salt catalyst was claimed for the oxidation step, whereas the alleged infringer Sandoz used a TEMPO-catalyst. In the other patent, water elimination was performed using pTSA, i.e. an acid addition, whereas Sandoz used a pyridine base. Reasonable certainty for third parties means there can be no infringement with such different variants, even if it is not essential for the invention in the patent which variant is used. "What is disclosed but not claimed is disclaimed".

The Dutch Supreme Court handed down judgment on 13 September 2013 re *Ajinomoto v Global*. Articles 8 and 9 of the Bio-directive refer to biological material. Lysine produced by genetically modified E.Coli is not to be considered a biological material,

texte littéral d'une revendication peut être limité par la description et les dessins.

Medinol a également fait valoir qu'à **la date de la contrefaçon**, il existait des modèles à méandres *en phase* présentant le problème de raccourci. La Cour suprême des Pays-Bas a estimé qu'en matière de contrefaçon, deux questions devaient être tranchées ; il fallait

- i) interpréter le brevet pour déterminer l'étendue de la protection, et
- ii) déterminer si le produit/procédé tombait sous le coup de cette protection.

Concernant le point i), il existe divers "points de vue" (entre autres l'essence de l'invention : quelle est la contribution du brevet à l'état de la technique ?) qu'il y a lieu de considérer **en fonction de la date de dépôt ou de la date de priorité**. Le "file wrapper estoppel" constitue une exception à cette règle. Concernant le point ii), les connaissances de l'homme du métier à la date de la contrefaçon sont également à prendre en considération, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer les équivalents (article 2 du Protocole interprétatif de l'article 69 CBE). Étant donné que l'argument de Medinol concernait le point i), c'est à juste titre que la Cour d'appel de La Haye a utilisé les connaissances à la date de priorité et n'a constaté aucune contrefaçon.

Le 31 décembre 2013, la Cour d'appel de La Haye a statué sur l'affaire *Bayer v Sandoz* concernant des brevets de procédé. Dans ces brevets, le choix a été clairement fait de revendiquer une variante déterminée. Dans le premier brevet, un catalyseur à base de sel de ruthénium était revendiqué pour l'étape d'oxydation, alors que Sandoz, le contrefacteur présumé, utilisait un catalyseur TEMPO. Dans l'autre brevet, l'élimination de l'eau se faisait par pTSA, c'est-à-dire par ajout d'acide, alors que Sandoz utilisait une base appelée "pyridine". Par degré raisonnable de certitude pour les tiers, on entend qu'il ne peut y avoir de contrefaçon avec des variantes si différentes, même si la variante utilisée n'est pas déterminante pour l'invention. "Ce qui est divulgué mais pas revendiqué est exclu."

Le 13 septembre 2013, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu un arrêt dans l'affaire *Ajinomoto v Global*. Elle a estimé que les articles 8 et 9 de la Directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques faisaient référence

biologisches Material, weshalb das Monsanto-Urteil des EuGH vom 6. Juli 2010 hier nicht greift und es keinen Test gibt, ob das genetische Material nach wie vor seine Funktion erfüllt.

therefore the ECJ Monsanto 6 July 2010 decision does not apply and there is no test whether genetic material still performs its function.

aux matières biologiques. La lysine obtenue à partir d'E. Coli génétiquement modifiée ne pouvant être considérée comme une matière biologique, la décision Monsanto de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 6 juillet 2010 ne s'appliquait pas et aucun test ne permettait de savoir si le matériel génétique remplissait toujours sa fonction.

RO Rumänien

Andreia Liana CONSTANDA

Richterin am Obersten Kassations- und Gerichtshof, Zivilkammer

Aktuelle Rechtsprechung in Rumänien im Patentrecht

In diesem Vortrag möchte ich einige Aspekte aus dem Bereich des Patentrechts anhand von Urteilen, die von den rumänischen Gerichten in den letzten Jahren, insbesondere 2012 - 2013, ergangen sind, beleuchten. Im Rahmen der Einzelfallbetrachtung bei der Klärung des Rechtsproblems in der Rechtsprechung findet hierbei auch ein Urteil Erwähnung, das vor 2012 erlassen wurde.

I. Übergangsweise gewährter Patentschutz

Hier geht es um einen Fall, in dem ein vorläufiges Schutzzertifikat aufgehoben werden sollte, und in dem sich das Gericht zu den gesetzlichen Anforderungen, die für die übergangsweise Gewährung von Schutz erfüllt sein müssen, sowie zu den Folgen der Aufhebung des Referenzpatents für das übergangsweise gewährte Schutzzertifikat geäußert hat (Înalta Curte de Casație și Justiție – nachfolgend Oberster Kassations- und Gerichtshof, Urteil Nr. 1302 vom 26. Februar 2010).

Laut Artikel 1 des Gesetzes Nr. 93/1998 "gewährt der rumänische Staat Inhabern von Patenten einen übergangsweisen Schutz, wenn das Prioritätsdatum vor dem 21. Januar 1991 liegt, und wenn sie aus einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder aus einem Mitgliedstaat der Welt handelsorganisation stammen, wenn es um Erfindungen geht, die ... zum Gegenstand haben." (Es folgt eine Aufzählung, die sich unter anderem auf kernenergetisch hergestellte Substanzen, chemische Substanzen, Arzneimittel u. a. beschränkt).

Im vorliegenden Fall hat das Rumänische Staatliche Amt für Erfindungen und Handelsmarken (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România) auf der Grundlage des Sondergesetzes Nr. 93/1998 ein Übergangs-Schutz-zertifikat zugunsten des Unternehmens Merck Sharp & Dohme erteilt. In der Rubrik "Referenzpatent" wurden das Patent EP 0 402 152 B1 und das Land GB (Großbritannien) genannt. Das Europäische Patent wurde für 14 Mitgliedstaaten des Europäischen Patent-

RO Romania

Andreia Liana CONSTANDA

Judge, High Court of Cassation and Justice, Civil Section

Recent developments in the Romanian patent law and case law

I would like to present a short overview of a number of patent-law issues, based on decisions given by Romanian courts in recent years, especially 2012 and 2013. In fact, I only feature one pre-2012 decision, which is included because it is of particular interest in the case law.

I. Provisional patent protection

This decision (High Court of Cassation and Justice (HCCJ) decision No. 1302 of 26 February 2010) concerns revocation of a provisional protection certificate. In it, the court laid down the legal requirements for the grant of provisional protection, and the effects on that protection if the underlying ("reference") patent is revoked.

Under Article 1 of Law No. 93/1998, Romania grants provisional protection for patents claiming a priority date before 21 January 1991 from a Paris Convention or WTO member state and relating inter alia to nuclear and chemical substances and medicaments.

In this case, the Romanian patent office granted provisional protection under Law No. 93/1998 to Merck Sharp & Dohme Corporation. EP 0 402 152 B1 was the reference patent, granted for 14 EPO member states including Great Britain.

RO Roumanie

Andreia Liana CONSTANDA

Juge à la Haute Cour de cassation et de justice, chambre civile

Jurisprudence récente roumaine en matière de brevets

Cette présentation est une synthèse des décisions prises, ces dernières années, par les différentes instances juridiques roumaines en matière de brevets notamment dans la période 2012-2013. Seule une décision prononcée avant 2012 a été mentionnée en raison de la nature du problème juridique posé et de l'avancée que représente la jurisprudence adoptée.

I. La protection transitoire des brevets d'invention

Ce cas a pour objet l'annulation d'un certificat de protection transitoire où l'instance s'est prononcée sur les conditions légales à respecter pour accorder la protection transitoire, ainsi que sur les effets de l'annulation du brevet de référence sur la protection transitoire (Haute Cour de Cassation et de Justice, décision n° 1302 du 26 février 2010).

En conformité avec l'article 1 de la Loi n° 93/1998, "l'État roumain reconnaît une protection transitoire aux titulaires de brevets, dont la date de priorité est antérieure au 21 janvier 1991, provenant d'un État membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de l'Organisation Mondiale du Commerce, pour les inventions qui ont comme objet..." (il s'ensuit une énumération limitative, parmi lesquelles on trouve les substances obtenues par des méthodes nucléaires, chimiques, des médicaments, etc.).

En conséquence, l'Office d'État roumain pour les Inventions et Marques a émis un certificat de protection transitoire en faveur de la société Merck Sharp & Dohme, ayant pour base juridique la loi spéciale n° 93/1998. Dans la rubrique "brevet de référence" a été mentionné le brevet EP 0 402 152 B1 et le pays GB (Grande-Bretagne). Le brevet européen a été accordé pour les 14 États parties à la Convention sur le brevet européen, parmi lesquels figure la Grande-Bretagne.

übereinkommens, darunter auch für Großbritannien, gewährt.

Die Klägerin, das Unternehmen Gedeon Richter România, hat die Aufhebung des Übergangs-Schutzzertifikats gefordert und dafür zwei Gründe angeführt: Die Erfindung aus dem Referenzpatent erfüllt nicht die im rumänischen Patentgesetz festgelegten Anforderungen der Patentfähigkeit, weil sie nicht neu ist und keine erfinderische Leistung darstellt. Das Referenzpatent EP 0 402 152 B1, auf dessen Grundlage des Zertifikat erteilt worden war, wurde auf gerichtlichem Wege durch den Obersten Gerichtshof für England und Wales mit Urteil HC 02C00845 vom 10. Februar 2003 für ungültig erklärt.

Bezüglich des ersten angeführten Nichtigkeitsgrundes hat der Oberste Kassations- und Gerichtshof Rumäniens angeführt, dass die Gewährung des Übergangsschutzes nicht an die Erfüllung der Voraussetzungen des Rahmengesetzes, des Patentgesetzes Nr. 64/1991, gebunden ist, da das Sondergesetz Nr. 93/1998 andere Bedingungen festlegt.

So bildet ein bereits gültiges Patent mit Prioritätsdatum vor dem 21. Januar 1991 in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder in einem Mitgliedstaat der Welthandelsorganisation die Grundlage für die Gewährung des Übergangsschutzes, wenn es sich um ein Erzeugnis oder eine Methode laut den in Artikel 1 des Gesetzes ausdrücklich und einschränkend genannten Kategorien handelt.

Bezüglich des zweiten angeführten Nichtigkeitsgrundes hat der Oberste Kassations- und Gerichtshof Rumäniens eingeschätzt, dass hier Artikel 2 des Gesetzes Nr. 93/1998 zutrifft, gemäß dem der Übergangsschutz unter anderem entfällt, sobald das Referenzpatent seine Gültigkeit verliert, so wie der Gerichtshof bei der Prüfung der Ausführungen des Klägers im Falle der gerichtlichen Erwirkung der Ungültigkeit des Referenzpatents verfahren hat.

In diesem Zusammenhang wurde die Meinung vertreten, dass das Referenzpatent nicht das eigentliche Patent EP 0 402 152 B1, sondern das europäische Patent war, das für Großbritannien, das Referenzland des Patentes, das durch den Inhaber ausgewählt und demzufolge im Übergangs-Schutzzertifikat genannt wurde, gewährt worden war.

Diese Auslegung basiert auf der Besonderheit des europäischen Patents im Vergleich zu nationalen Patenten. Sowohl in der Lehrmeinung als auch in

The petitioner (the firm Gedeon Richter România) sought revocation of the provisional protection certificate on the grounds that (a) the invention in the reference patent was not patentable under Romanian law because it lacked novelty and inventive step, and (b) the underlying reference patent had been revoked by UK High Court decision HC 02C00845 of 10 February 2003.

On ground (a), the HCCJ held that provisional protection was not conditional on compliance with the patentability requirements laid down in framework Law No. 64/1991 on patents, but on the special, different conditions laid down in Law No. 93/1998.

Thus, provisional protection is granted for valid patents, with a priority date before 21 January 1991, in a Paris Convention or WTO member state, which are directed to products or methods falling within the categories explicitly and exhaustively laid down in Article 1 of the latter law.

On ground (b), the HCCJ ruled that here Article 2 of Law No. 93/1998 applied, and thus that provisional protection ended inter alia on the date of revocation of the reference patent. It therefore examined the petitioner's assertions that the reference patent had been revoked by the UK court

It held that the reference patent was not EP 0 402 152 B1 but the European patent granted for the UK as reference country, chosen by the proprietor and duly indicated as such in the provisional protection certificate.

This interpretation is based on the special characteristics of European as compared to national patents. It is widely accepted in legal doctrine and

Le requérant Gedeon Richter Roumanie a sollicité l'annulation du certificat de protection transitoire au motif que l'invention ne réunit pas les conditions exigées en matière de brevet prévues par la loi roumaine pour deux raisons : elle n'est pas nouvelle et elle ne présente pas une activité inventive. Le brevet de référence EP 0 402 152 B1, sur la base duquel le certificat avait été accordé, a donc été annulé par décision HC 02C00845 du 10 février 2003 de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles.

En ce qui concerne la première cause de nullité invoquée, la Cour Suprême de Roumanie (HCCJ) a montré que l'octroi de la protection transitoire ne nécessite pas que l'ensemble des conditions de brevetabilité prévues par la loi cadre (loi n° 64/1991 sur les brevets d'invention) soient réunies même si la loi spéciale n° 93/1998 impose des conditions différentes.

Ainsi, l'octroi de la protection transitoire est conditionné uniquement à la préexistence d'un brevet en vigueur dont la date de priorité est antérieure au 21 janvier 1991, provenant d'un État membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de l'Organisation Mondiale du Commerce, pour un produit ou une méthode qui entre dans le cadre des catégories expressément et limitativement prévues à l'art.1 de la loi.

En ce qui concerne la deuxième cause de nullité, la HCCJ a apprécié qu'elle est incidente à l'article 2 de la Loi n° 93/1998, conformément à laquelle la durée de la protection transitoire cesse à la date de l'annulation du brevet de référence. La HCCJ a procédé à l'examen des motifs du requérant concernant l'annulation par voie judiciaire du brevet de référence.

Elle a considéré que dans ce cadre, le brevet de référence n'est pas le brevet EP 0 402 152 B1 mais le brevet européen accordé à la Grande-Bretagne, pays de référence du brevet, choisi par le titulaire et mentionné comme tel dans le certificat de protection transitoire.

Cette interprétation est fondée sur la spécificité du brevet européen par rapport aux brevets nationaux. Le législateur tout comme la jurisprudence

der Rechtsprechung ist die Ansicht weit verbreitet, dass sich das europäische Patent als ein "Patentbündel" oder eine "Patentschrift" mit Auswirkungen auf die benannten Staaten darstellt und dass jedes dieser Patente den Wert eines nationalen Patentes in jedem der benannten Länder hat, die Mitglieder des Übereinkommens sind.

Aus den Bestimmungen der Artikel 64, 65, 138 und 139 des Übereinkommens ergibt sich, dass es nach der Erteilung des europäischen Patents unter Benennung mehrerer Staaten durchaus möglich ist, dass dieses Patent in sämtlichen Staaten oder nur in einigen von ihnen gültig ist, und dass es genauso gut möglich ist, dass der Schutz insgesamt oder teilweise in allen Staaten oder nur in einzelnen eingeschränkt oder aufgehoben wird.

Um also einerseits die Grenzen des geschützten Gegenstandes und andererseits die Laufzeit des Schutzes festlegen zu können, musste im Antrag auf die Erteilung des Übergangs-Schutz-zertifikats erwähnt werden, welches der Patente, die das 14er Bündel des europäischen Patents bilden, als Referenzpatent angesehen wird.

Bei der Prüfung der Situation des Referenzpatents unter dem Blickwinkel des Urteils des Obersten Gerichtshofs für England und Wales hat der Oberste Kassations- und Gerichtshof Rumäniens aus dem Gesamthalt dieses Gerichtsurteils festgestellt, dass es in dem Rechtsstreit um die teilweise Aufhebung des Patents in Großbritannien ging. Der Antrag wurde zugelassen und die ersten vier Ansprüche wurden für ungültig erklärt. Selbst unter dem Gesichtspunkt, dass der Inhaber Merck im Verlauf des Verfahrens zugegeben hat, dass bereits zuvor eine Neuheit existiert hat, die die Neuheit des Patentes aufhebt, ging es keinesfalls um einen teilweisen Verzicht auf den gewährten Schutz des Patentes als einen freiwilligen Akt seitens des Inhabers, der *Ex-nunc*-Wirkungen erzeugt, mit anderen Worten fehlt der Erfindung der Schutz nur für die Zukunft.

In der vor dem britischen Gericht verhandelten Sache wurde ein Antrag bezüglich der eigentlichen Gültigkeit des Patentes gestellt und zugelassen, was zu einer Änderung des Patentes durch die Löschung der ersten vier Ansprüche geführt hat.

Mit anderen Worten hat hier eine Beschränkung des Patents stattgefunden, da festgestellt wurde, dass die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des Patents betreffen, wie in Artikel 138 Punkt 2 des Übereinkommens ausdrücklich festge-

the case law that a European patent is like a "bundle" of patents, each of which has the effect of national patent in the designated EPC contracting state concerned.

Under Articles 64, 65, 138 and 139 EPC, a European patent granted for several designated states may be validated in all of those countries or only some of them. Similarly, the protection it confers may be limited or set aside in all or only some of the designated states.

To ascertain the scope and duration of the protection conferred, the request for provisional protection had to indicate which of the 14 patents in the European "bundle" was the reference one.

Looking at the reference patent's status in the light of the UK High Court decision, the HCCJ found that it had been revoked in part in the UK: admitting the request had led to deletion of the first four claims. Although Merck as proprietor had acknowledged during the litigation that novelty-destroying prior art existed, that did not mean it had partly disclaimed the protection conferred by the patent. The proprietor was free to make such a disclaimer, but it had *ex nunc* effect, i.e. protection was lost only for the future.

In the UK litigation, the actual validity of the patent had been challenged, leading to an amendment in the form of the deletion of the four claims.

In other words, the scope of protection had been limited, because the grounds for revocation affected only the patent only in part – a possibility expressly laid down in Article 138(2) EPC and referred to as "amendment" in the literature and

considèrent que le brevet européen correspond à "un bouquet de brevets" ou un "fascicule de brevets" ayant effet dans les États partie à la Convention. Dans chacun de ces pays le brevet européen a valeur d'un brevet national.

Il résulte des articles 64, 65, 138 et 139 de la Convention, que, après la délivrance du brevet européen où sont désignés plusieurs États, le brevet peut s'appliquer à l'ensemble des États ou seulement à une partie des États. De même sa protection peut être restreinte ou annulée en entier ou en partie, dans tous les États ou seulement dans un nombre restreint d'États.

Ainsi, pour connaître les limites de l'objet protégé, mais aussi sa durée de protection, il est nécessaire que dans la demande de délivrance du certificat de protection transitoire soit mentionné parmi les brevets contenu dans le fascicule 14 du brevet européen celui considéré comme le brevet de référence.

Or, en examinant la situation du brevet de référence à travers la décision prononcée par la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles, la HCCJ a constaté suite à l'examen du contenu de cette décision judiciaire, que le litige a eu comme objet la révocation partielle du brevet en Grande-Bretagne. L'admission de la requête a entraîné l'annulation des quatre premières revendications. Bien qu'au cours du procès, le titulaire Merck ait reconnu l'existence d'une antériorité destructive de nouveauté, cela ne fut pas considéré comme une renonciation partielle liée à la protection offerte par le brevet, qui représente un acte de disposition, volontaire, à la latitude du titulaire et qui produit des effets *ex nunc*, c'est-à-dire prenant effet seulement au moment de la décision.

Dans le litige jugé par l'instance britannique, il a été invoqué et admis une demande concernant la valabilité même du brevet. Celle-ci a déterminé l'amendement du brevet par l'élimination des 4 premières revendications.

En d'autres termes, il y a eu une limitation du brevet, considérant que les causes d'annulation visaient seulement une partie de celui-ci. Cette possibilité est expressément prévue par l'article 138(2) de la Convention. Elle

legt ist, und was in der Fachliteratur und in der Gerichtspraxis mit dem Begriff "Änderung" bezeichnet wird.

Bei der Aufhebung handelt es sich genau wie beim Widerruf um spezielle Strafen, die nicht nur im Patentrecht sondern im Zivilrecht im Allgemeinen Anwendung finden und die *Ex-tunc*-Wirkungen erzeugen. Für den geänderten Teil stellt sich die Sache so dar, als hätte es das Patent niemals gegeben.

In Bezug auf die Folge der Aufhebung des Referenzpatents für das Übergangsschutzpatent hat der Oberste Kassations- und Gerichtshof eingeschätzt, dass das Zertifikat aufgehoben werden muss, weil es zu dem Referenzpatent ein weiteres Patent gibt. Artikel 2 des rumänischen Gesetzes Nr. 93/1998 widmet sich dem Rechtsprinzip, demzufolge die Aufhebung des Hauptdokuments die Aufhebung des Folgedokuments nach sich zieht: "Der Übergangsschutz endet ... zum Zeitpunkt der Aufhebung des Referenzpatents".

II. Die Neuheit der Erfindung

In zwei der von rumänischen Gerichten verhandelten Rechtssachen stellte sich das Problem der Neuheit der Erfindung als Bedingung für die Patentierbarkeit. In beiden Fällen wurde festgestellt, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens, das das Patent bereits vor dessen Beantragung verwendete, nicht der Kategorie "Öffentlichkeit" zuzurechnen sind, der die bereits existierenden Informationen zugänglich waren, solange sie der Vertraulichkeitsverpflichtung in den mit ihrem Arbeitgeber festgelegten Arbeitsverhältnissen unterlagen. Diese Herangehensweise an die Bedingung der Neuheit der Erfindung entspricht der der Berufungskammern des Europäischen Patentamtes in Anwendung von Artikel 54 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens.

In der ersten Sache, in der durch das Appellationsgericht Bukarest (Curtea de Apel București) das Urteil Nr. 1701 vom 5. Juli 2012 erging, wurde festgestellt, dass vor Einreichung des Patentantrages der Erfinder die Anlage, die Gegenstand der Erfindung war, einem Betrieb zur Nutzung anvertraut hatte. Die Erfindung wurde im Rahmen der spezifischen Tätigkeit des Unternehmens durch eine bestimmte oder bestimmbare Anzahl von Mitarbeitern des Unternehmens genutzt, deren Arbeitsaufgaben mit den technologischen Vorgängen dieser Anlage verbunden waren.

In den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter, die mit dem Gegenstand der Erfindung im Rahmen der Ausübung ihrer Arbeits-

judicial practice.

Nullity and revocation are sanctions which are applied not only in patent law but also in civil law generally. They have *ex tunc* effect, i.e. as far as the amended part is concerned the patent is regarded as having never existed.

As regards the effect of the reference patent's revocation on the provisional protection certificate, the HCCJ found that the certificate had to be revoked too, because it followed on from the reference patent. Article 2 of Law No. 93/1998 ("provisional protection ends ... on the date of revocation of the reference patent") is an acknowledgement of the legal principle that revoking the main document leads to revocation of the subsequent one.

II. Novelty of the invention

Two of the cases settled by the Romanian courts concerned whether the patentability requirement of novelty was fulfilled. In both, it was found that employees of a company that used the invention before the patent application was filed were not part of the "public" with access to pre-existing information, as long as they were under confidentiality obligations towards their employer. This approach is similar to the way the EPO boards of appeal apply Article 54 EPC.

In the first case (settled by Bucharest court of appeal decision No. 1701 of 5 July 2012) it was acknowledged that, before the patent application was filed, the inventor had allowed a company to use the invention. It was used for company-specific activity by a limited number of staff whose tasks involved the operation of the technical installation concerned.

These staff had a confidentiality clause in their contracts of employment. That meant they were not part of the "public",

est aussi désignée dans la littérature de spécialité ainsi que dans la pratique judiciaire par le terme "amendement".

L'annulation comme la révocation sont des sanctions spécifiques qui ne s'appliquent pas uniquement au droit des brevets, elles prévalent pour l'ensemble du droit civil en général et produisent des effets *ex tunc* (rétroactifs) ; pour la partie amendée, le brevet est considéré alors comme n'ayant jamais existé.

En ce qui concerne les effets liés à l'annulation du brevet de référence sur le certificat de protection transitoire, la HCCJ a considéré que le certificat doit être annulé car il représente un acte subséquent au brevet de référence. L'article 2 de la Loi roumaine n° 93/1998 ("la durée de la protection cesse ... à la date de l'annulation du brevet de référence") constitue une consécration du principe de droit commun conformément auquel l'annulation de l'acte principal entraîne l'annulation de l'acte subséquent.

II. Nouveauté de l'invention

Dans deux des affaires traitées par les instances roumaines, la question du respect de la condition de brevetabilité de la nouveauté de l'invention a été posée. Dans ces deux affaires il a été considéré que les salariés d'une entreprise ayant exploité l'invention antérieurement au dépôt de la demande de brevet ne font pas partie de la catégorie dite "publique" qui a eu accès à des informations préexistantes, tant que les salariés sont tenus par l'employeur à l'obligation de confidentialité. Cette approche de la condition de nouveauté de l'invention est semblable à celles des chambres de recours de l'Office européen des brevets, en application de l'article 54(1) CBE.

Dans la première affaire (traitée par la Cour d'Appel de Bucarest par la décision n° 1701 du 5 juillet 2012), il a été retenu que, antérieurement à la soumission de la demande de brevet, l'auteur de l'invention a confié à une entreprise l'exploitation de l'installation objet du brevet. Cette utilisation de l'invention s'est produite dans le cadre des activités spécifiques de l'entreprise respective, par l'intermédiaire d'un nombre déterminé de ses salariés, dont les attributions de service étaient liées à des opérations technologiques dans lesquelles l'installation était impliquée.

Dans le contrat de travail des salariés en contact avec l'objet de l'invention dans l'exercice de leurs attributions de

aufgaben in Kontakt kamen, war ausdrücklich eine Vertraulichkeitsklausel bezüglich der durchgeführten Tätigkeit enthalten, so dass diese Arbeitnehmer nicht der Kategorie "Öffentlichkeit" zuzuordnen sind, was die Informationen in Verbindung mit der Erfindung und ihre Stellung in Bezug auf den Stand der Technik aus Sicht der Möglichkeit des Zugangs der Öffentlichkeit durch ihre Nutzung bis zum Zeitpunkt der Beantragung des Patents betrifft.

In der zweiten Sache, in der durch den Obersten Kassations- und Gerichtshof das Urteil Nr. 921 vom 22. Februar 2013 erlassen wurde, ging es darum, dass eine Anlage 13 Jahre lang vor Stellung des Patentantrages in einem Uranaufbereitungsbetrieb verwendet wurde, wobei die gesamten Unterlagen zu diesem Wirtschaftsgegenstand den Vermerk "Staatsgeheimnis" oder "Dienstgeheimnis" trugen. Dadurch unterlagen die direkt mit der Nutzung der Anlage befassten Mitarbeiter gemäß dem Sondergesetz einem Verbot der Weitergabe von Informationen, Daten und Dokumenten, die Staatsgeheimnisse oder Dienstgeheimnisse sind, einem Verbot, dass auch nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse fortbestand.

In diesem Fall hat das Gericht festgestellt, dass die Bedingung der Neuheit der Erfindung aus Sicht der zum Stand der Technik vorhandenen Informationen nicht erfüllt ist. Die Erfinder waren selbst Mitarbeiter der Fabrik, die die Erfindung verwendete, und in dieser Eigenschaft hatten sie unmittelbaren Zugang zu den Erkenntnissen des Standes der Technik bezüglich gleichartiger Anlagen, die dann durch sie in der Erfindung umgesetzt wurden.

Das Gericht kam zu der Erkenntnis, dass zum Stand der Technik ab dem Zeitpunkt der Beantragung des Patents auch das Fachwissen zählt, auf das die Öffentlichkeit zum Zeitpunkt der Schaffung des Gegenstandes der Erfindung Zugang hat. Wenn diese öffentlichen Informationen bereits vorhanden waren, als der Gegenstand der Erfindung geschaffen wurde, dann zählten sie umso mehr zum Zeitpunkt der Beantragung des Patents zum Stand der Technik.

III. Folgen der Nichtbezahlung der gesetzlich festgelegten Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patents

Gemäß dem rumänischen Patentgesetz Nr. 64/1991 führt die Nichtentrichtung der Jahresgebühren für die Aufrechter-

and their use of the invention prior to the filing of the application did not mean that it had become publicly available prior art.

In the second case (settled by HCCJ decision No. 921 of 22 February 2013), it was acknowledged that the equipment had been used in a uranium processing plant for 13 years before the patent application was filed, and all the documentation about this plant was confidential or indeed a state secret. Thus, special legislation prohibited the staff directly involved in operating the equipment from disclosing any information, data and documents about it, even after leaving this employment.

In this case, however, the HCCJ court found that the novelty criterion was not fulfilled, given the prior-art information available. The inventors were themselves plant employees who used the invention, and as such had full access to prior art relating to similar equipment which they implemented in their invention.

The HCCJ concluded that the prior art on the filing date also included knowledge available to the general public when the invention was made. If such public information existed when the invention was made, it was even more part of the prior art by the time the application was filed.

III. Effect of non-payment of patent renewal fees

Under Romanian patent law No. 64/1991, if the renewal fees payable throughout the patent term are

service, une clause de confidentialité en relation avec l'activité conduite était expressément prévue afin que ces employés ne soient pas considérés comme appartenant à la catégorie dite "publique"; de ce fait ils ne pouvaient pas être considérés comme utilisant des informations techniques liées à l'invention devenue, en raison de son utilisation, accessible publiquement préalablement à la date de dépôt de la demande de brevet.

Dans la deuxième affaire (traitée par la Haute Cour de Cassation et de Justice par la décision n° 921 du 22 février 2013), il a été retenu que l'installation a été exploitée pendant 13 ans antérieurement au dépôt de la demande de brevet dans une usine de préparation d'uranium, et que la documentation qui se rapporte à cet objectif économique porte la mention de secret d'État ou de secret de service. Ainsi, conformément à ces dispositions légales particulières, les salariés impliqués directement dans l'exploitation de l'installation étaient soumis à une interdiction de divulgation concernant : les informations, les données et les documents classés secret d'État et secret de service. Cette interdiction de divulgation était maintenue y compris après la cessation du contrat de travail.

Pourtant, dans cette affaire, l'instance a considéré que la condition de nouveauté de l'invention n'était pas remplie en raison de la possibilité d'accès aux informations lors de l'utilisation technique des installations. En effet, les inventeurs étaient eux-mêmes des salariés de l'usine ayant exploité l'invention. En raison de leur qualité de salariés ils ont donc eu accès aux connaissances techniques des installations qu'ils ont, par la suite, matérialisées dans l'invention.

L'instance a estimé qu'à la date de l'étape technique de demande du brevet les connaissances accessibles au public au moment de la création de l'objet de l'invention devaient être prises en considération. Si ces informations publiques existaient lorsque l'objet de l'invention a été créé, cela signifiait qu'elles faisaient partie de l'étape technique à la date de demande d'octroi du brevet.

III. Les effets du non-paiement des taxes légales pour le maintien du brevet d'invention

Conformément à la loi roumaine concernant les brevets d'invention n° 64/1991, le non-paiement des taxes

haltung des Patents, die für die gesamte Gültigkeitsdauer des Patentes erhoben werden, zur Aufhebung der Rechte, die sich aus dem Patent für den Inhaber ergeben. Die Enthebung des Inhabers von seinen Rechten wird im Nationalen Patentregister (Registrul național al brevetelor de invenție) eingetragen und im Amtsblatt für gewerbliches Eigentum (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială) veröffentlicht.

Anders als beispielsweise im französischen Gesetz über geistiges Eigentum oder im belgischen Gesetz über Patente ist der Zeitpunkt, ab dem die Aufhebung der Nutzungsrechte wirksam wird, im rumänischen Gesetz nicht ausdrücklich geregelt.

Der Oberste Kassations- und Gerichtshof hat sich in den letzten Jahren konstant dahingehend geäußert, dass die Aufhebung nach Ablauf der Frist in Kraft tritt, zu der der Inhaber seiner Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung des Patents nicht nachgekommen ist und nicht zum Zeitpunkt der Feststellung der Aufhebung durch das Staatliche Amt für Erfindungen und Handelsmarken oder durch eine Gerichtsinstanz und auch nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Mitteilung der Aufhebung im Amtsblatt für geistiges Eigentum (Buletinul Oficial de Proprietate Intelctuală). Es wurde eingeschätzt, dass der Zeitraum zwischen der letzten gezahlten Gebühr und dem Datum der Veröffentlichung der Aufhebung der Patentrechte (der sich in einigen Fällen sogar auf 7, 8 oder 10 Jahre erstreckt) nicht von Bedeutung ist.

In der Begründung dieses Urteils wurde im Wesentlichen klargestellt, dass die Aufrechterhaltung des Patents in der Zeit, in der die Gebühren nicht entrichtet werden, und bis zur Veröffentlichung, die Feststellung der Aufhebung untergraben würde, obwohl dies doch eine Strafe für den Inhaber darstellt, der nachlässig handelt oder an der Aufrechterhaltung des Patentes nicht interessiert ist.

Der Zeitpunkt des Eintritts der Folgen der Aufhebung bleibt derselbe, sowohl für den Inhaber als auch für den Erfinder, wenn dieser nicht der Patentinhaber ist, weil er die Eigentumsrechte am Patent an seinen Arbeitgeber abgetreten hat. Demzufolge hat der Erfinder keine Geldrechte, die ihm eigentlich laut Gesetz für die patentierte Erfindung zustehen (die diesbezügliche Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs ist konstant, ein Beispiel ist das Urteil Nr. 4080 vom 5. Juni 2012).

Würden dem Patentinhaber die Rechte

not paid, then the proprietor's patent rights lapse. Such lapse is recorded in the national patent register and published in the Official Bulletin of Industrial Property.

Romanian law (unlike say France's or Belgium's) does not expressly regulate the date on which lapse takes effect.

The HCCJ has repeatedly ruled in recent years that lapse takes effect on expiry of the time limit for paying the renewal fees, and not on the date when lapse is established by the Romanian patent office or a court, or published in the Bulletin. How much time has passed between the last fee payment and the date on which notice of lapse is published (which can be 7, 8 or even 10 years) is irrelevant.

The HCCJ took the view that keeping the patent in force until publication of lapse, even though no fees had been paid during that period, would vitiate what is supposed to be the sanction imposed on the non-diligent or uninterested proprietor for failing to maintain it.

The date on which lapse becomes effective is the same for the proprietor and the inventor, if the latter is not also the former (e.g. because the inventor has assigned the property rights under the patent to his employer). The inventor then no longer enjoys any financial rights under the patented invention (this is consistent HCCJ case law; see e.g. decision No. 4080 of 5 June 2012).

If a patent lapses, the proprietor can re-

annuelles pour maintenir en vigueur le brevet – dues pour l'entière durée de valabilité du brevet – entraîne la déchéance des droits du titulaire du brevet. La déchéance des droits du titulaire est enregistrée dans le Registre national des brevets d'invention et est publié dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Pour ce qui est de la date à laquelle la déchéance entre en application, la loi roumaine (contrairement, par exemple, au code français de la propriété intellectuelle ou à la loi belge des brevets d'invention) ne réglemente pas explicitement cet aspect.

La Haute Cour de Cassation et de Justice s'est prononcée ces dernières années de la même manière en indiquant que la déchéance prenait effet au moment même de l'expiration du terme pendant lequel le titulaire n'a pas exécuté son obligation de paiement des taxes annuelles pour le maintien en vigueur du brevet, et non à la date de constatation par l'Office d'État pour les Inventions et les Marques ou par l'instance judiciaire, ou à au moment de la publication de la mention de déchéance dans le Bulletin Officiel de Propriété Intellectuelle (BOPI). Il a été considéré que la période de temps écoulée entre la dernière taxe acquittée et la date de publication de la déchéance ne peut être retenue (dans certains cas, il s'est écoulé 7, 8 ou 10 ans).

La Cour a considéré que le brevet a été vidé de son contenu une fois la période d'acquiescement des taxes expirée au moment de la date de publication de l'avis de non-paiement. L'application de la déchéance des droits est alors considérée comme une sanction appliquée au titulaire non-diligent ou désintéressé par le maintien du brevet.

Le moment où la déchéance prend effet est le même pour le titulaire et pour l'auteur de l'invention lorsque ce dernier est différé (notamment lorsqu'il a cédé à son employeur les droits patrimoniaux découlant de son brevet). Dans ce cas, conformément à la loi, l'inventeur ne peut plus percevoir ses droits monétaires (redevance) pour l'invention brevetée (la jurisprudence de la Haute Cour est constante en la matière ; voir, par exemple, la décision n° 4080 du 5 juin 2012).

Dans le cas des déchéances de droits

entzogen, kann er für das Patent aus gerechtfertigten Gründen innerhalb von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aufhebung erneut die Wiedereinsetzung beantragen. Dies bedeutet nicht, dass der Inhaber in seinen vorherigen Stand versetzt wird, wobei die Bestimmungen des rumänischen Patentgesetzes hier eindeutig sind. Aus diesem Grund kann der Gegenstand der Erfindung durch Dritte frei verwendet werden (Oberster Kassations- und Gerichtshof, Urteil Nr. 6109 vom 9. Oktober 2012).

Der Gegenstand der Erfindung kann auch nach der erneuten Wiedereinsetzung des Patentes von Dritten verwendet werden, wenn die ausdrücklich im Patentgesetz (Artikel 34 Absatz 1 f)) festgelegten Bedingungen gegeben sind. So stellt die "Benutzung einer Erfindung in gutem Glauben und das Treffen von wirklichen und ernsthaften Maßnahmen zur Benutzung einer Erfindung durch Dritte innerhalb des Zeitraums zwischen der Entziehung des Rechtes des Patentinhabers und der Wiedereinsetzung des Patentes" keine Verletzung des ausschließlichen Rechtes des Patentinhabers auf die Nutzung der Erfindung dar. "In diesem Fall kann die Erfindung weiterhin durch diese Person in dem Umfang genutzt werden, in dem sie es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wiedereinsetzung genutzt hat, wobei das Nutzungsrecht nur mit dem Vermögen desjenigen übertragen werden kann, der die Erfindung nutzt, oder mit einem Teil des Vermögens, das der Nutzung der Erfindung zuzuordnen ist."

Der gute Glauben eines Dritten ist gegeben, wenn er davon überzeugt ist, dass er die sich aus einem Patent ergebenden Vermögensrechte durch die Nutzung nicht beeinträchtigt. Der Gesetzgeber gesteht dem Dritten ein persönliches und kostenloses Nutzungsrecht nach der Wiedereinsetzung des Patentes zu, selbst wenn der gute Glauben zum Zeitpunkt der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung des Patents nicht mehr gegeben ist, wenn der Dritte die Rechtslage des Patentes gekannt hat oder hätte kennen können, so dass er infolge der Wiedereinsetzung in den Genuss eines Schutzes kommt (zum Beispiel die Urteile Nr. 5431 und 5432 vom 22. November 2013 sowie das Urteil Nr. 881 vom 17. März 2014, die sämtlich von Obersten Kassations- und Gerichtshof erlassen wurden).

Das rumänische Gesetz legt fest, dass das Nutzungsrecht eines Dritten "in dem Umfang, in dem es zum Zeitpunkt der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung bestand",

establish his rights, for justified reasons, within six months of the date of publication of lapse. However, re-establishment does not mean that the proprietor fully regains his earlier status. Romanian patent law is quite clear about that. Third parties are free to exploit the invention (HCCJ decision No. 6109 of 9 October 2012).

They can even use the invention after re-establishment, subject to the conditions laid down in Article 34(1)(f) of the patent law. Thus, they do not infringe the proprietor's rights of exclusive use if they in good faith use or make effective and serious preparations for using the invention in the period between lapse of the patent and re-establishment of the proprietor's rights. They can then continue to use the invention to the extent they were using it on the date of publication of re-establishment, although they can only transmit that right of use together with their property or the relevant part of it.

A third party is acting in good faith if he is convinced that using the invention is not detrimental to the property rights conferred by the patent. The lawmaker acknowledges third parties' rights to continue using the invention after re-establishment, for their business purposes and without payment. However, good faith ends with the publication of re-establishment, i.e. once third parties know – or could have known – the patent's legal status (see e.g. decisions No. 5431 and 5432 of 22 November 2013, and No. 881 of 17 March 2014, all from the HCCJ).

Romanian law recognises third parties' rights of use "to the extent existing on the date of publication of re-establishment" (although Article 122(5) EPC, which also governs third-

du titulaire du brevet, le titulaire a le droit à la revalidation du brevet après en avoir justifié les motifs. Cette revalidation pouvant intervenir pendant les 6 mois qui suivent la date de publication de la déchéance. La revalidation du brevet ne signifie pas un retour, pour le titulaire, à la situation antérieure, comme le précise la loi roumaine. L'objet de l'invention peut être exploité librement par des tiers (Haute Cour de Cassation et de Justice, décision n° 6109 du 9 octobre 2012).

L'objet de l'invention peut être utilisé par des tiers même après la date de revalidation du brevet, mais dans les conditions expressément prévues par la loi sur les brevets (article 34(1)f)). Il ne constitue pas une violation du droit exclusif du titulaire du brevet d'exploiter l'invention : "l'utilisation de bonne foi ou la prise des mesures effectives et sérieuses d'utilisation par des tiers dans l'intervalle de temps entre la déchéance des droits du titulaire du brevet et la revalidation du brevet est permise. Dans ce cas, l'invention peut encore être utilisée par les tiers dans la mesure existant à la date de publication de la mention de la revalidation. Le droit d'utilisation ne peut être transmis qu'avec le patrimoine de la personne qui utilise l'invention (tiers) ou avec un pourcentage du patrimoine qui est affecté à l'exploitation de l'invention."

La bonne foi du tiers est appréciée sur sa capacité à démontrer, par l'utilisation, qu'il ne porte pas atteinte aux droits patrimoniaux découlant du brevet d'invention. Le législateur reconnaît au tiers un droit d'utilisation ultérieure à la revalidation du brevet, à titre personnel et gratuit, même si la notion de bonne foi cesse au moment même de la publication de la mention de revalidation du brevet, c'est-à-dire quand le tiers est censé connaître la situation juridique du brevet, suite à la décision de revalidation (par exemple, décisions 5431 et 5432 du 22 novembre 2013, décision n° 881 du 17 mars 2014, toutes prononcées par la Haute Cour de Cassation et de Justice).

La loi roumaine prévoit que le droit d'utilisation du tiers doit s'inscrire dans la "mesure existant à la date de publication de la mention de revalidation" (article 122(5) de la

anerkannt wird (Artikel 122 Absatz 5 des Europäischen Patentübereinkommens beinhaltet bezüglich dieses Rechtes von Dritten keine entsprechende Festlegung). Praktisch wurde die Meinung vertreten, dass der Dritte die Erfindung weiterhin nutzen darf, solange er durch deren Nutzung dasselbe mengenmäßige Ergebnis erzielt wie zum Zeitpunkt der Wiedereinsetzung, und dies bezieht sich nicht nur auf die Menge der Erzeugnisse, die dem Gegenstand der Erfindung entsprechen, die sich zum Zeitpunkt der Wiedereinsetzung im Bestand des Dritten befand. Das Patent bezog sich auf polygonale Baggerschaufeln, und ein Dritter nutzte den Gegenstand der Erfindung zum Zeitpunkt der Wiedereinsetzung des Patents für 10 Bagger (Urteil Nr. 95 vom 12. Dezember 2012 des Appellationsgerichts Craiova (Curtea de Apel Craiova)). Dieser Rechtsspruch war bisher noch nicht Gegenstand einer Auslegung in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs.

IV. Ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ)

In zwei der zu diesem Thema verhandelten Rechtssachen stellte sich das Problem der Erweiterung des durch das Zertifikat gewährten Schutzes unter Bezugnahme auf die Bedingung für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates gemäß Artikel 3 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009, wonach das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt sein muss. Beide Fälle wurden verhandelt, bevor der Gerichtshof der Europäischen Union das Urteil in der Rechtssache C-493/12 (*Eli Lilly*) verkündete, in der dargelegt wurde, dass ein ergänzendes Schutzzertifikat für einen Wirkstoff erteilt werden kann, der durch eine funktionelle Formel gedeckt ist, die in den Ansprüchen eines Patents genannt wird, allerdings unter der Bedingung, dass auf der Grundlage derartiger Ansprüche, die insbesondere aus Sicht der Beschreibung der Erfindung ausgelegt werden, wie in Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens und im Protokoll über die Auslegung dieses Artikels festgelegt, die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass diese Ansprüche vorbehaltlos aber auch notwendigerweise diesen Wirkstoff speziell betrafen, was durch das vorliegende Gericht zu prüfen ist.

In diesen Fällen haben die Inhaber von zwei unterschiedlichen Patenten getrennt voneinander die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis ATRIPLA beantragt, das eine Kombination aus drei Wirkstoffen (A, B

party rights, does not include any such wording). In practice, third parties can continue to use the invention as long as they obtain the same quantitative results as before. This is not limited to the quantities of products, corresponding to the invention, that the third parties have in stock on the date of re-establishment. The patent was for a "multiangular excavator bucket", and a third party was using the invention in ten excavators on the date of re-establishment. This decision (No. 95 of 12 December 2012 from the Craiova court of appeal) has yet to be interpreted in Supreme Court case law.

IV. Supplementary protection certificate (SPC)

Two cases settled concerned the grant of an SPC to extend patent protection under Article 3(a) of Regulation (EC) No. 469/2009 concerning the SPC for medicinal products, which requires that the product be protected by a basic patent in force. Both cases predate the CJEU's decision in C-493/12 (*Eli Lilly*), which found that an SPC may be granted for an active ingredient covered by a functional formula in the patent claims, "on condition that it is possible to reach the conclusion on the basis of those claims, interpreted inter alia in the light of the description of the invention, as required by Article 69 EPC and the Protocol on the interpretation of that provision, that the claims relate, implicitly but necessarily and specifically, to the active ingredient in question, which is a matter to be determined by the referring court."

In these cases, the proprietors of two different patents applied separately for an SPC for ATRIPLA, a product which comprised a combination of three active substances (A, B and C) and was used under marketing authorisation

Convention sur le brevet européen ne mentionne pas de droits particuliers au sujet des tiers). En pratique, il a été considéré que le tiers peut donc continuer à utiliser l'invention tant qu'il retire, de son exploitation, le même résultat quantitatif que celui précédant la revalidation. Il n'est donc pas restreint à l'utilisation exclusive des stocks correspondant à l'objet de l'invention au moment de la date de revalidation comme en témoigne la décision n° 95 du 12 décembre 2012 de la Cour d'Appel de Craiova où le brevet se référait à la "Coupe polygonale pour l'excavateur" et à son utilisation par un tiers à la date de revalidation du brevet, pour 10 excavateurs. Cette décision n'a cependant pas encore fait l'objet d'une interprétation dans la jurisprudence de la Cour Suprême.

IV. Le certificat supplémentaire de protection (le CSP)

Deux affaires en la matière ont permis de soulever la question de l'étendue de la protection conférée par le brevet, par référence à la condition prévue à l'article 3(a) du Règlement (CE) n° 469/2009 pour l'octroi d'un CSP où le produit est protégé par un brevet de base en vigueur. Ces deux cas ont été résolus antérieurement dans une décision de la CJUE-493/12 (*Eli Lilly*) où il est précisé que l'octroi d'un CSP est possible pour un principe actif couvert par une formule fonctionnelle qui figure dans les revendications d'un brevet, "à condition que, sur la base de telles revendications interprétées surtout à la lumière de la description de l'invention, comme le prévoit l'article 69 de la Convention sur le brevet européen et le protocole sur son interprétation, il soit possible de conclure que ces revendications visaient implicitement, mais nécessairement, le principe actif spécifiquement en cause. Pour trancher cette question, un renvoi sera prononcé à l'instance juridictionnelle nationale afin qu'elle puisse se prononcer sur sa validité."

Dans ces affaires, les titulaires de deux brevets distincts ont formulé, séparément, des demandes d'octroi d'un CSP pour le produit ATRIPLA, représenté par une combinaison de 3 substances actives (A, B et C). Ce

und C) aufweist. Das Mittel wird bei der Bekämpfung von HIV-Infektionen auf der Grundlage der Erteilung der Zulassung für das Inverkehrbringen EU/1/07/430/001 verwendet.

Beide Anträge wurden im Verwaltungsverfahren, das beim Staatlichen Amt für Erfindungen und Handelsmarken durchgeführt wurde, zurückgewiesen. Gegen die dort ergangenen Entscheidungen wurde Rechtsmittel beim Landgericht Bukarest (Tribunalul București) eingelegt, gegen dessen Entscheidung wiederum Rechtsmittel beim Appellationsgericht Bukarest eingelegt wurde.

In der ersten Sache, die 2012 verhandelt wurde (Appellationsgericht Bukarest, Urteil Nr. 2608 vom 4. Dezember 2012), bestand das rumänische Patent aus einem Erzeugnis und einem Verfahren und wurde auf der Grundlage einer internationalen Patentanmeldung im Rahmen des internationalen Patentsystems PCT (US-amerikanisches Grundpatent) erzielt.

Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass für die Festlegung der Erweiterung des Grundpatents die Überprüfung der Verletzung (infringement test) nicht von Bedeutung ist, wie der Inhaber des Patents im vorliegenden Fall ausgeführt hat, sondern dass die Kriterien der nationalen Gesetzgebung in Bezug auf das Grundpatent unter Anwendung von Artikel 4 des genannten Rechtsaktes (der auf die "Grenzen des durch das Grundpatent gewährten Schutzes" verweist) anwendbar sind und weil eine Definition des Patentschutzes in der Verordnung fehlt.

Demzufolge wird die Erweiterung des Schutzes für das Patent durch den Inhalt der Ansprüche, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen der Erfindung dienen, wie in Artikel 32 Absatz 3 des rumänischen Patentgesetzes Nr. 64/1991 und mit ähnlichen Worten in Artikel 69 EPÜ formuliert, bestimmt.

In diesem Zusammenhang wurde aus dem Inhalt des Grundpatentes festgestellt, dass der Wirkstoff B des Erzeugnisses ATRIPLA in den Ansprüchen und in der Beschreibung des Patentes enthalten ist (in der in beiden genannten Strukturformel). Andererseits taucht weder in den Patentansprüchen noch in der Patentbeschreibung das Erzeugnis an sich auf, für das das ergänzende Schutzzertifikat beantragt wurde (Kombination aus drei Wirkstoffen, einschließlich B). Der dem Patent gewährte Schutz bezieht sich also nur auf das in den Ansprüchen beschriebene Erzeugnis und kann nicht auf Wirkstoff

EU/1/07/430/001 to treat HIV infection.

Both applications were rejected by the Romanian patent office in administrative proceedings. These decisions were appealed to Bucharest's first-instance court and then to its court of appeal.

In the first case, settled in 2012 (Bucharest court of appeal decision No. 2608 of 4 December 2012), the Romanian patent was for a product and a process and had been granted on the basis of an international PCT application (US basic patent).

The court found that for determining the scope of protection conferred by the basic patent, the infringement test – *pace* the patent proprietor – was not relevant; what mattered were the criteria laid down by national law on the basic patent, in the absence of a definition of patent protection in the Regulation and in line with its Article 4 referring to "the limits of the protection conferred by the basic patent".

Thus, the scope of protection is determined by the claims, which are to be interpreted (under Article 32(3) of Romanian patent law No. 64/1991, which is worded similarly to Article 69 EPC) in the light of the description and drawings.

The court acknowledged that the claims and description of the basic patent specified the structural formula of active ingredient B of Atripla, but not the product for which an SPC had been requested (which was a combination of three active ingredients, including B). Thus the protection conferred by the patent was limited to the product described in the claims; it could not be extended to combinations of active ingredients not mentioned in the patent.

produit était destiné à combattre l'infection du VIH et a bénéficié de l'autorisation de marché EU/1/07/430/001.

Les deux demandes ont été rejetées dans le cadre de la procédure administrative enclenchée auprès de l'Office d'État pour les Inventions et les Marques. Ces décisions furent alors contestées auprès du Tribunal de Bucarest puis auprès de la Cour d'Appel de Bucarest.

Dans la première affaire traitée en 2012 (Cour d'Appel de Bucarest, décision n° 2608 du 4 décembre 2012), le brevet roumain se composait d'un produit et d'un procédé. Il fut obtenu sur la base d'une demande internationale de brevet PCT (brevet de base US).

La Cour a apprécié que pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet de base le test de violation (infringement test) ne serait pas requis, conformément à la demande du titulaire du brevet. Les critères applicables étaient ceux prévus par la législation nationale sur le brevet de base en l'absence d'une définition de la protection du brevet dans le Règlement et en application de l'article 4 de cet acte (qui renvoie aux "limites de la protection couverte par le brevet de base").

Ainsi, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par le contenu des revendications, l'appréciation se fonde sur la description et l'utilisation de l'invention comme le prévoit l'article 32(3) de la loi roumaine sur les brevets n° 64/1991 (formulée dans des termes similaires à l'article 69 CBE).

Il a alors été constaté que la substance active B du produit ATRIPLA se retrouve mentionnée dans les revendications et la description du brevet (elle figure dans la formule structurelle contenue dans la description). En revanche, dans la formulation des revendications et dans la description du brevet on ne retrouve pas le produit dans sa formule complète pour lequel le CSP a été demandé (c'est-à-dire une combinaison de trois substances actives incluant la substance active B). Ainsi, la protection conférée par le brevet se référerait seulement au produit mentionné dans

kombinationen, die nicht im Patent genannt sind, erweitert werden.

Das Gericht stellt zudem fest, dass die hiermit erfolgte Auslegung der Bestimmungen von Artikel 3 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 mit der diesbezüglichen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kohärent ist, was sich in den Rechtssachen C-322/10 (*Medeva*) und C-518/10 (*Yeda*) widerspiegelt, denen zufolge es für die Gewährung eines ergänzenden Schutzzertifikates ausdrücklich erforderlich ist, dass der Wirkstoff, der Ziel des ergänzenden Schutzzertifikates ist, in den Ansprüchen des Grundpatentes genannt wird.

In der zweiten Rechtssache, die 2013 durch das Appellationsgericht Bukarest durch Urteil Nr. 982 vom 23. April 2013 entschieden wurde, bezog sich das rumänische Patent auf ein Verfahren zur Herstellung von pharmazeutischen Substanzen, Verbindungen und Kombinationen und auf eine Methode zur Hemmung der HIV-Protease. Für dasselbe Arzneimittel Atripla erhielt der Inhaber in sechs Staaten der Europäischen Union, in denen das nationale Grundpatent, genau wie das rumänische Patent, ebenfalls auf der Grundlage des internationalen Patentsystems PCT/US erzielt worden war, ergänzende Schutzzertifikate.

Das Staatliche Amt für Erfindungen und Handelsmarken hat den Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats zurückgewiesen, weil er nicht die Bedingung gemäß Artikel 3 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel erfüllt, wonach das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt sein muss. Es wurde festgestellt, dass, obwohl durch das Grundpatent eine Kombination von drei Wirkstoffen geschützt ist, die Kombination A+B+C des Erzeugnisses Atripla nicht geschützt ist, weil sie nicht durch die Patentansprüche geschützt ist und weil sie nicht in der Beschreibung identifiziert/spezifiziert wird. Aus dem Anspruch Nr. 7 geht zwar hervor, dass eine Kombination der ersten beiden mit einer dritten Substanz, dem HIV-Proteaseinhibitor, möglich ist, jedoch wird in der Patentbeschreibung nicht erwähnt, dass dieser aus bestimmten Gruppen bestehen muss, zu denen die Substanz C nicht gehört.

The court noted that this interpretation of Article 3(a) of Regulation (EC) No. 469/2009 was in line with CJEU case law in C-322/10 (*Medeva*) and C-518/10 (*Yeda*), which expressly stated that, if an SPC is to be granted, the active ingredient covered by the SPC must be mentioned in the claims of the basic patent.

In the second case, settled by Bucharest court of appeal decision No. 982 of 23 April 2013, the Romanian patent was for a process for preparing pharmaceutical substances, compositions and combinations and for a method of HIV inhibition. For the same product (Atripla), the proprietor obtained SPCs in six EU states in which the basic national patent, like the Romanian one, had also been obtained on the basis of an international PCT (US) patent application.

The Romanian patent office refused the application for an SPC on the grounds that the condition laid down in Article 3(a) of Regulation (EC) No. 469/2009 – that the product be protected by a basic patent in force – was not fulfilled. Although the basic patent also protected a combination of three active substances, it did not protect the combination A + B + C of Atripla, because this was not specified in either the claims or the description. Whilst claim 7 did indicate that a combination of the first two substances with a third – an HIV inhibitor – was possible, the description specified that the third substance had to belong to specific groups which did not include substance C.

les revendications, sans qu'elle puisse être étendue aux combinaisons de substances actives non mentionnées dans le brevet.

La Cour a indiqué que l'interprétation ainsi donnée, conformément aux dispositions de l'article 3a) du Règlement (CE) n° 469/2009 est en accord avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne en la matière, comme le rappellent les affaires C-322/10 (*Medeva*) et C-518/10 (*Yeda*) où il est précisé que la demande d'octroi d'un CSP ne peut être accordée que pour un principe actif mentionné dans la description du brevet.

Dans la deuxième affaire jugée en 2013 (Cour d'Appel de Bucarest, décision n° 982 du 23 avril 2013), le brevet roumain visait un procédé de préparation de composition et de combinaisons de substances pharmaceutiques inhibitrices du VIH. Toujours par rapport au produit ATRIPLA, le titulaire avait obtenu des certificats supplémentaires de protection dans six États de l'Union européenne, où le brevet avait été accordé dans le cadre d'une demande internationale de brevet PCT/US, sur la base du brevet roumain.

L'Office d'État pour les Inventions et les Marques a rejeté la demande d'octroi d'un certificat supplémentaire de protection car la condition prévue à l'article 3(a) du Règlement (CE) n° 469/2009 sur le certificat supplémentaire de protection pour les médicaments n'était pas remplie, à savoir que le produit soit protégé par un brevet de base en vigueur. Ainsi, il a été retenu que si le brevet de base protégeait une combinaison de trois substances actives, il ne protégeait pas la combinaison A + B + C du produit Atripla car cette combinaison ne figurait ni dans les revendications, ni dans la description de l'invention. La revendication n° 7 précisait que la combinaison des deux premières substances avec une troisième – inhibiteur VIH – est possible, mais dans la description du brevet, il est précisé que cette dernière doit appartenir à certains groupes qui ne contiennent pas la substance C.

Das Gericht hat festgestellt, dass der Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates zulässig ist: Obwohl es stimmt, dass die Kombination der drei Wirkstoffe nicht ausdrücklich im Patent erwähnt ist, in Anspruch Nr. 7 und in der Patentbeschreibung (die zur Bestimmung der Ansprüche dient), kann diese Kombination für den Schutz zugelassen werden.

Anspruch Nr. 7 des Patentbeschlusses lautet folgendermaßen: "synergetische Kombination aus Antivirustherapeutika zur Behandlung von AIDS, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eine Verbindung mit der Formel ... [Substanz A] und eventuell einen oder mehrere Proteasehemmer enthält".

Aus der Beschreibung des Grundpatents resultiert, dass durch die Registrierung eine Kombination aus drei oder mehreren Wirkstoffen geschützt ist, in der immer der Wirkstoff A (auch durch die Ansprüche 1 und 2 gesondert geschützt) enthalten ist. Möglich ist nun die Kombination mit einem oder mehreren Proteasehemmern oder mit einem oder mehreren Stoffen, die bei der AIDS-Behandlung verwendet werden. Sie beinhaltet jedoch im Wesentlichen jegliche, für die Behandlung von AIDS verwendete Kombination mit jeglicher pharmazeutischen Zusammensetzung.

Aus dem im Rahmen des Gerichtsverfahrens erstellten pharmakologischen Gutachten geht hervor, dass es sich sowohl bei B als auch bei C jeweils um Antivirustherapeutika zur Behandlung von AIDS handelt und dass sie zu den HIV-Proteasehemmern zählen, dass jedoch die Kombination aus beiden eine pharmazeutische Verbindung darstellt, die zur AIDS-Behandlung verwendet wird. Zum Zeitpunkt der Anmeldung des Grundpatentes befanden sie sich vor dem Stand der Technik.

Auch bei dieser Entscheidung hat das Appellationsgericht Bukarest Bezug auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache C-322/10 (*Medeva*) genommen.

In einer anderen Rechtssache, in der das Urteil 2013 erlassen wurde, ging es um den Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1768/1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel. Durch das Urteil Nr. 1583 vom 26. März 2013 hat das Appellationsgericht Bukarest die Vorgehensweise des Staatlichen Amtes für Erfindungen und Handelsmarken, den Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats zurückzuweisen, aufrechterhalten.

Das Gericht hat geprüft, ob für ein bestimmtes Arzneimittel (Sildenafil) aus

The court ruled that an SPC could be granted. Although the patent did not expressly mention the three active substances, in view of its claim 7 and the description (which was used to interpret the claims) this combination could be protected.

Claim 7 of the basic patent refers to a "synergetic combination of the antiviral AIDS compounds, characterised by the fact that it contains a compound with the formula (...) [substance A] and, potentially, one or more HIV inhibitors".

Given the basic patent's description, a combination of three or more active substances always including active ingredient A (specifically mentioned in claims 1 and 2) was protected. The combination could be with one or more HIV inhibitors, with one or more agents used in treating AIDS, but in particular with any pharmaceutical composition used in AIDS treatment.

The technical pharmacological analysis conducted for the court proceedings showed that B and C were both separate antiviral AIDS agents and HIV inhibitor compounds, used in combination in a pharmaceutical composition to treat AIDS. At the date of filing of the basic patent application, they were already part of the state of the art.

In this decision too, the Bucharest court of appeal cited the CJEU's decision in C-322/10 (*Medeva*).

Another 2013 case was about the scope of Regulation (EEC) No. 1768/1992 concerning the creation of an SPC for medicinal products. In its decision No. 1583 of 26 March 2013, the Bucharest court of appeal upheld the Romanian patent office's refusal to grant an SPC.

The issue was whether an SPC could be granted for the product Sildenafil,

L'instance judiciaire a considéré que la demande d'octroi d'un CSP doit être acceptée bien que la combinaison des trois substances actives ne soit pas spécifiée expressément dans le brevet, la revendication n° 7 et la description du brevet (qui sert à l'examen des revendications). Cette combinaison peut être acceptée pour la protection.

La revendication n° 7 du brevet de base est la suivante : "combinaison synergétique des composants antiviraux SIDA caractérisée en ce qu'elle contient un composant avec la formule (...) [substance A] et éventuellement, un ou plusieurs inhibiteurs VIH".

De la description du brevet il résulte que la protection s'étend à une combinaison de trois ou plusieurs substances actives où est présente la substance active A (protégée spécifiquement par les revendications 1 et 2). La combinaison s'applique à un ou plusieurs inhibiteurs VIH ou à un ou plusieurs agents utilisés dans le traitement du SIDA. Elle inclut, principalement, toute combinaison avec toute composition pharmaceutique utilisée dans le traitement du SIDA.

Conformément à l'expertise technique pharmacologique effectuée lors du jugement, les substances B et C sont considérées chacune séparément comme des agents antiviraux du VIH, des agents inhibiteurs du VIH. Leur combinaison est considérée comme une composition pharmaceutique utilisée dans le traitement du SIDA. À la date de soumission de la demande du brevet, les effets de ces substances étaient à un stade de connaissance inférieure.

Dans sa décision, la Cour d'Appel de Bucarest a fait référence à la décision prononcée par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C-322/10 (*Medeva*).

Une autre affaire datant de 2013 concernait le domaine d'application du Règlement (CEE) n° 1768/1992 sur la demande d'un certificat supplémentaire de protection pour un médicament. Par la décision n° 1583 du 26 mars 2013, la Cour d'Appel Bucarest a maintenu la décision de l'Office d'État des Inventions et des Marques, de rejeter la demande d'octroi du certificat supplémentaire de protection.

La Cour a vérifié si le produit (Sildenafil) peut faire l'objet d'un CSP dans le

Sicht des Anwendungsbereichs der Verordnung (EWG) Nr. 1768/1992 und im Rahmen der Klärung der Frage der Erfüllung der Bedingungen für die Erteilung des Zertifikats gemäß Artikel 3 dieser Verordnung ein ESZ erteilt werden kann. Die Zertifikatsanmeldung datiert vom 26. Juni 2007, als diese Verordnung in Kraft war (sie wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 469/2009 aufgehoben).

In seinen Feststellungen stützt sich das Gericht auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union in Anwendung von Artikel 2 der Verordnung, und zwar auf die rechtlichen Auslegungen, die in den Urteilen vom 28. Juli 2001 in den Rechtssachen C-195/09 (*Synthon BV*) und C-427/09 (*Generics UK Ltd.*) erfolgt sind.

Mit diesen Urteilen hat der Gerichtshof der EU entschieden, dass ein Humanarzneimittel nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt und dementsprechend nicht Gegenstand eines ergänzenden Schutzzertifikates sein kann, wenn es in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurde, ohne zuvor als Humanarzneimittel Gegenstand eines verwaltungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens gemäß der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für Arzneimittel, geändert durch die Richtlinie 89/341/EWG des Rates vom 3. Mai 1989, insbesondere einer Prüfung seiner Unschädlichkeit und seiner Wirksamkeit, gewesen zu sein.

In diesem Zusammenhang hat das Appellationsgericht Bukarest in der Rechtssache festgestellt, dass das Erzeugnis Sildenafil in den Verkehr gebracht wurde, bevor eine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 65/65 (die Genehmigung datiert vom 10. Mai 2006) erteilt wurde. Demzufolge kann es nicht Gegenstand eines ergänzenden Schutzzertifikates sein. Es wurde eingeschätzt, dass hierbei die Tatsache, dass das Erzeugnis auf der Grundlage von Registrierungszertifikaten, die 1998 von der Nationalen Arzneimittelagentur Rumäniens (*Agenția Națională a Medicamentului din România*) ausgegeben wurden, in den Verkehr gebracht wurde, nicht von Bedeutung ist, da diese keine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen im Sinne der Verordnung Nr. 1768/1992 darstellen, insoweit sie nicht gemäß der Richtlinie 65/65 erteilt wurden.

Aus den Darlegungen des Appellationsgerichts Bukarest im Rahmen der Urteilsbegründung wird ersichtlich, dass sowohl die Registrierungszertifikate der

given the conditions laid down in Article 3 of Regulation (EEC) No. 1768/1992. The application for an SPC was filed on 26 June 2007, when this regulation was still in force (it was repealed by Regulation (EC) No. 469/2009).

The court based its ruling on CJEU case law on Article 2 of the regulation, namely the decisions of 28 July 2011 in cases C-195/09 (*Synthon BV*) and C-427/09 (*Generics UK Ltd*).

In those decisions, the CJEU held that a medicinal product for human use was not covered by the regulation – and therefore could not have an SPC – if it had been placed on the market in the EU without prior authorisation under Council Directive 65/65/EEC of 26 January 1965 on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to medicinal products (as amended by Council Directive 89/341/EEC of 3 May 1989), and in particular without any prior assessment of its safety and effectiveness.

In this context, the Bucharest court of appeal found that Sildenafil had been marketed before the first authorisation under Directive 65/65 was issued (which occurred on 10 May 2006), and therefore no SPC could be granted for it. The fact that the product had been marketed under registration certificates issued by the Romanian medicines agency in 1998 was not relevant, because these were not "first authorisations to place the product on the market" within the meaning of Regulation No. 1768/1992, having not been issued in accordance with Directive 65/65/EEC.

Looking at the facts, the court noted that not only the Romanian certificates but also the first marketing authorisation (granted in 2006) under the

cadre de l'application du Règlement (CEE) n° 1768/1992. Elle a examiné si l'ensemble des conditions prévues par son article 3 étaient satisfaites. La demande d'octroi de CSP a été formulée à la date du 26 juin 2007, date à laquelle le règlement était en vigueur (il a été abrogé par le Règlement (CE) n° 469/2009).

La Cour a basé sa décision sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et l'application de l'article 2 du règlement, respectivement sur les décisions prononcées le 28 juillet 2011 dans les affaires C-195/09 (*Synthon BV*) et C-427/09 (*Generics UK Ltd*).

Par ces décisions, la CJUE a statué qu'un produit, en qualité de médicament destiné à l'être humain, n'entre pas dans le domaine d'application du règlement et qu'il ne peut pas faire l'objet d'un certificat supplémentaire de protection, à partir du moment où il a été introduit sur le marché de l'Union européenne sans obtenir l'autorisation de mise sur le marché régie par la Directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 puis modifiée par la Directive 89/341/CEE du Conseil du 3 mai 1989, et surtout sans avoir été soumis à l'évaluation de son innocuité et de son efficacité.

Dans cette affaire, la Cour d'Appel de Bucarest a constaté que le produit Sildenafil a été commercialisé avant d'obtenir une première autorisation de mise sur le marché en conformité avec la Directive 65/65 (autorisation obtenue à la date de 10 mai 2006) et que, par conséquent, il n'a pas pu faire l'objet d'un certificat supplémentaire de protection. La cour a considéré que bien que le produit ait été commercialisé sur la base de certificats d'inscription datant de l'année 1998 par l'Agence Nationale du Médicament de Roumanie, cela ne pouvait pas être considéré comme une première autorisation de mise sur le marché conformément au Règlement n° 1768/1992, à partir du moment où cette commercialisation n'était pas en conformité avec la Directive 65/65.

Parmi les éléments sur lesquels se fonde la décision de la Cour d'Appel de Bucarest, les certificats d'inscription provenant de l'Agence Nationale du

Nationalen Arzneimittelagentur Rumäniens als auch die Genehmigung aus dem Jahr 2006, die als erste Genehmigung für das Inverkehrbringen im Sinne der Verordnung angesehen wird, vor dem 1. Januar 2007, dem Zeitpunkt des Beitritts von Rumänien zur Europäischen Union, erteilt wurden. Die erste Frage, die in der Rechtssache geklärt werden musste, war die der Anwendbarkeit der Verordnung 1768/1992 unter dem Gesichtspunkt des Zeitpunkts der Anwendung.

Das Appellationsgericht Bukarest kam zu der Einschätzung, dass die Verordnung anwendbar ist, selbst wenn die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen vor dem 1. Januar 2007 ergangen ist, gemäß den Bestimmungen von Artikel 19 Buchstabe a Ziffer I der Verordnung (dem aktuell geltenden Artikel 20 Buchstabe j) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009).

In dieser Verordnung ist die Anwendung der Verordnung für die Staaten, die der Gemeinschaft nach dem 1. Januar 2004 beigetreten sind, einschließlich Rumäniens, festgelegt. Gemäß Artikel 19 Buchstabe a Ziffer I der Verordnung kann in Rumänien "für jedes durch ein geltendes Grundpatent geschützte Arzneimittel, für das nach dem 1. Januar 2000 eine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arzneimittel erlangt wurde, ein Zertifikat erteilt werden. Sollte die in Artikel 7 Absatz 1 vorgesehene Frist abgelaufen sein, kann innerhalb von sechs Monaten, beginnend spätestens ab dem 1. Januar 2007, ein Zertifikat angemeldet werden."

Ausgehend davon, dass die Verordnung spezielle Festlegungen zu Rumänien enthält, stellt sich die Frage, ob auch Artikel 2 zum Anwendungsbereich der Verordnung anwendbar ist? Müsste aus dieser Sichtweise die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 65/65 (jedoch nach dem 1. Januar 2000, wie in Artikel 19 Buchstabe a Ziffer I der Verordnung festgelegt) erteilt worden sein und das Erzeugnis, für das das Ergänzende Schutzzertifikat beantragt wird, vor der Erteilung der ersten Genehmigung in den Verkehr gebracht worden sein?

Artikel 19 Buchstabe a Ziffer I gehört zu dem Abschnitt "Zusätzliche Bestimmungen über die Erweiterung der Gemeinschaft" und demzufolge sind alle anderen Bestimmungen der Verordnung anwendbar, wenn sie nicht denen von Artikel 19 zuwiderlaufen.

EU regulation had been issued before 1 January 2007, when Romania joined the European Union. So the first point to resolve was the point in time at which Regulation No. 1768/1992 became applicable.

The court ruled that the regulation was applicable, under its Article 19a(I) – now Article 20(j) of Regulation (EC) No. 469/2009) – even though the first marketing authorisation had been issued prior to 1 January 2007.

Indeed, the regulation laid down the conditions under which it applied to countries, including Romania, that joined the EU after 1 January 2004. Thus, under its Article 19a(I), "any medicinal product protected by a valid basic patent and for which the first authorisation to place it on the market as a medicinal product was obtained after 1 January 2000 may be granted a certificate in Romania. In cases where the period provided for in Article 7(1) has expired, the possibility of applying for a certificate shall be open for a period of six months starting no later than 1 January 2007".

Given that the regulation contains special provisions for Romania, does its Article 2 ("Scope") apply? Is it necessary that the first marketing authorisation was issued under Directive 65/65/EEC (but after 1 January 2000, in accordance with Article 19a(I) as just quoted) and that the product for which an SPC is sought was placed on the market before that first authorisation was obtained?

The heading of Article 19a(I) is "Additional provisions relating to the enlargement of the Community", which is followed by the proviso that Article 19's provisions apply if not overridden by ("without prejudice to") the other provisions of the regulation.

Médicament tout comme l'autorisation de l'an 2006, considérée comme la première autorisation de mise sur le marché conformément au règlement, sont antérieurs à la date du 1^{er} janvier 2007, date de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. La première difficulté à résoudre fut celle de l'applicabilité du Règlement n° 1768/1992 et de son application dans la durée.

La Cour d'Appel Bucarest a considéré que le règlement est incident, bien que la première autorisation de mise sur le marché ait été antérieure à la date du 1^{er} janvier 2007, en conformité avec les dispositions de l'article 19a(I) du règlement (actuellement article 20(j) du Règlement (CE) n° 469/2009).

En effet, le règlement précise les conditions de son applicabilité pour les États ayant adhéré à l'UE après la date de 1^{er} janvier 2004 dont la Roumanie. Conformément à l'article 19a(I), le règlement s'applique "à tout médicament protégé par un brevet valable et dont la première autorisation de mise sur le marché en tant que médicament a été obtenue après le 1^{er} janvier 2000. Un certificat peut alors être accordé en Roumanie. Dans le cas où la période prévue conformément à l'article 7 alinéa (1) a expiré, la demande de certificat peut être présentée dans un délai de six mois, au plus tard avant la date du 1^{er} janvier 2007".

À supposer que le règlement des dispositions particulières concernant la situation de la Roumanie, l'article 2 sur les conditions d'application du règlement doit être pris en considération. Il est ainsi nécessaire que la première autorisation de mise sur le marché soit en conformité avec la Directive 65/65 (après la date du 1^{er} janvier 2000, comme prévu par l'article 19a(I) du règlement), et que le produit pour lequel on sollicite un CSP soit introduit sur le marché avant l'obtention de la première autorisation.

L'article 19a(I) fait partie du chapitre intitulé "Dispositions supplémentaires concernant l'extension de la Communauté" ; cela signifie que les dispositions du règlement, dans la mesure où l'État ne déroge pas aux conditions de l'art.19 sont applicables. Peut-on parler de l'application de la directive avant la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne ?

Kann von einer Anwendung der Richtlinie an sich bereits vor dem Beitrittsdatum Rumäniens zur Europäischen Union die Rede sein? Die nationalen Gesetzgebungen der Staaten, die nach 2004 der EU beigetreten sind, wurden bereits in der Vorbereitungsphase des Beitritts mit der gemeinschaftlichen Gesetzgebung harmonisiert, so dass die Bedingung des Artikels 2 der Richtlinie 65/65 durchaus erfüllbar ist. Im vorliegenden Fall wurde festgestellt, dass die Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in Rumänien 2006 in einem Verfahren erteilt wurde, das an die diesbezüglichen Rechtsvorschriften der EU, und zwar an die Richtlinie 2001/83/EG (durch die die Richtlinie 65/65/EWG aufgehoben wurde), angepasst war.

Das Inverkehrbringen des Erzeugnisses, für das ein ergänzendes Schutz-zertifikat beantragt wird, wird in Bezug auf den Raum der Europäischen Union in den Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Union, die in den Rechts-sachen *Synthon BV* und *Generics UK Ltd.* verkündet wurden, erklärt.

Ist diese Bedingung im Kontext des Artikel 19 Buchstabe a Ziffer I der Verordnung gültig, der sich auf die Genehmigungen für das Inverkehrbringen, die nach dem 1. Januar 2000 erteilt wurden, bezieht, also auf Erzeugnisse, die nur in dem jeweiligen Staat in den Verkehr gebracht wurden, der noch nicht Mitglied der Europäischen Union war? Wie ist die Bedingung für die Staaten zu verstehen, die nach 2004 der EU beigetreten sind? Ist die Tatsache von Bedeutung, dass ein Erzeugnis in einem solchen Staat vor dem 1. Januar 2000 in den Verkehr gebracht wurde, wenn dabei die nationale Gesetzgebung bezüglich des Inverkehrbringens von Arzneimitteln eingehalten wurde (Bezug nehmend auf diese beiden Urteile des Gerichtshofs der EU, in denen es um die diskutierte Bedingung durch Berichterstattung und unter Prüfung der „Unschädlichkeit und der Wirksamkeit“ des Erzeugnisses geht)?

In diesem Zusammenhang soll ein weiteres Urteil erwähnt werden, das bereits vorher durch das Appellationsgericht Bukarest (Urteil Nr. 84 vom 1. März 2011) verkündet wurde und in dem ein Antrag auf Erteilung eines ESZ zugelassen wurde, weil die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses, das ein Arzneimittel darstellt, in Rumänien im Jahre 2001 erteilt wurde und somit unter Einhaltung der Bedingung des Artikels 19 Buchstabe a Ziffer I der Verordnung Nr. 1768/1992, und obwohl das Erzeugnis bereits zuvor auf der Grundlage von Zertifikaten, die in Übereinstimmung mit der nationalen

Can the directive apply even before the date on which Romania joined the EU? The national laws of countries joining after 2004 were harmonised with EU legislation beforehand, so it is not impossible to fulfil the Article 2's requirement regarding Directive 65/65/EEC. In the case in point, the court noted that the 2006 authorisation was obtained in Romania under a procedure adapted to the relevant EU rules, namely Directive 2001/83/EC which superseded Directive 65/65/EEC).

The requirement of "placing on the market" the product for which an SPC is sought is explained as regards EU territory in the CJEU's *Synthon BV* and *Generics UK Ltd* decisions.

Does it apply in the context of Article 19a(I), which concerns marketing authorisations obtained after 1 January 2000, i.e. for products marketed only in a country that was not yet an EU member? How should it be interpreted for countries that joined after 2004? Is it relevant that a product was marketed before 1 January 2000 in such a country, in accordance with the relevant national regulations? (Bear in mind that the two CJEU decisions posit an evaluation of the product's "safety and effectiveness".)

Another decision to be mentioned here is No. 84 of 1 March 2011 taken earlier by the Bucharest court of appeal. This allowed an SPC to be granted, because the first marketing authorisation had been issued in Romania in 2001, thus complying with Article 19a(I) of Regulation No. 1768/1992, although the product had already been marketed on the basis of certificates issued under national law. However, this decision was taken before the CJEU's rulings in *Synthon BV* and *Generics UK Ltd*, cases, and future case law may clarify the above issues.

Les législations nationales des États qui ont adhéré à l'Union Européenne après 2004 ont été harmonisées conformément à la législation communautaire en vigueur lors de la phase de préadhésion. De ce fait, la condition de l'article 2 concernant la Directive 65/65 n'est pas impossible à remplir. Concernant l'affaire suscitée, il a été mentionné que l'autorisation émise en 2006 d'introduction sur le marché du produit a été délivrée en Roumanie par une procédure jugée conforme aux règlements de l'Union européenne en la matière et à la Directive 2001/83/CE (abrogée par la Directive 65/65/CEE).

Quant à l'introduction sur le marché du produit pour lequel on sollicite le CSP, cette condition est nécessaire comme le soulignent les décisions prononcées par la Cour de Justice de l'Union européenne dans les affaires *Synthon BV* et *Generics UK Ltd* s'appliquant à l'espace de l'Union européenne.

Cette condition est-elle valable dans le cadre de l'article 19a(I) du règlement se référant aux autorisations de mise sur le marché obtenues après le 1^{er} janvier 2000, donc aux produits introduits sur le marché par des États qui ne faisaient pas encore partie de l'Union européenne ? Comment doit-on "interpréter" cette condition, lorsqu'elle concerne des États qui ont adhéré après 2004 ? Que peut-on dire sur les produits introduits sur le marché de ces États avant le 1^{er} janvier 2000, en accord avec la législation nationale sur le commerce des médicaments (notamment dans le cadre où deux décisions de la CJUE pose comme condition l'évaluation de "l'innocuité et de l'efficacité du produit") ?

Dans ce contexte, il faut mentionner une autre décision prononcée antérieurement par la Cour d'Appel de Bucarest (décision n° 84 du 1^{er} mars 2011) où fut autorisée une demande d'octroi d'un CSP, au motif que la première autorisation en Roumanie de mise sur le marché du produit, en qualité de médicament, était datée de 2001, et était par conséquent en conformité avec la condition prévue à l'article 19a(I) du Règlement n° 1768/1992, alors que le produit avait été introduit sur le marché antérieurement sur la base de certificats délivrés en conformité avec la

Gesetzgebung erteilt worden waren, in den Verkehr gebracht wurde. Dieses Urteil erging allerdings vor Verkündung der Urteile in den Rechtssachen *Synthon BV* und *Generics UK Ltd.* durch den Gerichtshof der EU, so dass die von mir hier formulierten Fragen eventuell erst in der zukünftigen Rechtsprechung geklärt werden.

législation nationale. Cette décision a été prononcée, antérieurement aux décisions de la CJUE concernant les affaires *Synthon BV* et *Generics UK Ltd.* Ainsi, les interrogations formulées plus haut seront probablement clarifiées au cours des jurisprudences à venir.

SE Schweden**Peter STRÖMBERG****Präsident des Patentberufungsgerichts****Jüngste Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene****Überblick über eine vorgeschlagene Änderung der Gerichtsbarkeit bei Klagen und Berufungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und benachbarten Rechtsgebieten in Schweden**

Die IP-Gerichtsbarkeit für registrierungspflichtige Schutzrechte wie Patente, Marken und Geschmacksmuster verteilt sich in Schweden auf zwei Instanzen: die allgemeinen Gerichte und ein spezielles Verwaltungsgericht, das sogenannte Patentberufungsgericht

Die allgemeinen Gerichte sind zuständig, wenn eine Klage ein erteiltes Schutzrecht betrifft, also bei Verletzung und Widerruf (oder Nichtigkeit) eines solchen Rechts. Das Patentberufungsgericht ist während des Erteilungsverfahrens sowie für die mit der Erteilung zusammenhängenden Widerspruchsverfahren zuständig.

Entscheidungen des schwedischen Patentamts in dem zur Erteilung eines Patents führenden **Verwaltungsverfahren** können vor dem Patentberufungsgericht angefochten werden. Das Patentberufungsgericht ist ein Verwaltungsgericht mit besonderer Zuständigkeit. Als solches ist es – vereinfacht ausgedrückt – den Beschwerdekammern des EPA vergleichbar. Darüber hinaus ist es bei Klagen des Amts zuständig, die Marken und Geschmacksmuster betreffen, sowie in einigen weiteren Fällen.

Im Sonderfall der **Patentstreitigkeiten** ist die Zuständigkeit der allgemeinen Gerichte zentralisiert, und zwar beim Amtsgericht (Tingsrätt) Stockholm, dessen Urteile und sonstigen Entscheidungen vor dem Berufungsgericht (Svea hovrätt) angefochten werden können. Gegen dessen Urteile wiederum kann beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden. Die Anrufung der zweiten und dritten Instanz setzt

SE Sweden**Peter STRÖMBERG****President, Court of Patent Appeals****Recent developments in European and national patent law and case law****Overview of a proposed change of jurisdiction in litigation and appeals in the field of IP law and neighbouring areas in Sweden**

Today Swedish jurisdiction in IP matters concerning the rights that are subject to public registration, i.e. patents, trade marks and design is divided between the General Courts of Law and the Administrative Special Court, named the Court of Patent Appeals.

The General Courts of Law have jurisdiction on matters concerning litigation over granted rights, e.g. infringement and revocation (or nullity) of the granted right. The Court of Patent Appeals has jurisdiction in the process leading to grant and opposition in immediate connection with grant.

In the **administrative process** of granting a patent the decisions of the Swedish Patent Office may be appealed to the Court of Patent Appeals, which is an administrative court with specialised jurisdiction. To describe it simply the Court of Patent Appeals has the same jurisdiction as the EPO boards of appeal. It also has jurisdiction on appeals from the office regarding trademarks and designs, and a couple of other types of cases.

In the specific field of **patent litigation** the General Courts' jurisdiction is centralised to one court, i.e. the District Court of Stockholm, whose judgments and other decisions can be appealed against to Svea Court of Appeal. Appeals against Svea Court of Appeal decisions can be made to the Supreme Court. Appeals both to the second and third instance require leave to appeal.

SE Suède**Peter STRÖMBERG****Président, Cour d'appel des brevets****Évolutions récentes des législations et des jurisprudences européennes et nationales en matière de brevets****Vue d'ensemble d'une proposition de réforme des juridictions traitant des litiges et des appels dans le domaine de la PI et dans des domaines connexes en Suède**

Actuellement, les juridictions suédoises qui connaissent des affaires de propriété intellectuelle relatives aux droits soumis à une inscription sur un registre public, tels que les brevets, les marques et les dessins et modèles industriels, se répartissent entre des tribunaux de droit commun et un tribunal administratif spécial, baptisé Cour d'appel des brevets.

Les tribunaux de droit commun sont compétents en matière de litiges portant sur un droit accordé, comme en cas de violation et de révocation (ou annulation) d'un tel droit. Quant à la Cour d'appel des brevets, elle est compétente tout au long de la procédure de délivrance et connaît aussi des oppositions directement liées à l'octroi de ces droits.

Les décisions prises par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement au cours de la **procédure administrative** de délivrance d'un brevet peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel des brevets, qui est un tribunal administratif doté d'une compétence spéciale. Cette cour d'appel dispose à peu près des mêmes compétences que les chambres de recours de l'OEB. Elle connaît également des recours de l'office concernant des marques, des dessins et des modèles industriels, et statue aussi sur d'autres types d'affaires.

Dans le domaine précis des **litiges en matière de brevets**, les tribunaux de droit commun sont centralisés au niveau d'une seule juridiction, à savoir le tribunal de première instance de Stockholm. Ses jugements et autres décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel de Svea. Les arrêts de cette dernière sont susceptibles de recours devant la Cour suprême. Les recours aussi bien en

voraus, dass die Vorinstanz diese zugelassen hat.

Die schwedische Regierung bereitet momentan einen **Gesetzentwurf** vor, den sie hoffentlich Anfang nächsten Jahres im Parlament einbringen wird. Gemäß dem Anhörungsverfahren wird dieser Entwurf voraussichtlich Folgendes vorsehen:

Für alle mit geistigem Eigentumsrecht, Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht befassten Fälle, egal ob gerichtlicher oder verwaltungsrechtlicher Natur, wird das Amtsgericht Stockholm zuständig sein, das als Sondergericht fungiert und dessen Urteile und Entscheidungen vor dem Berufungsgericht Svea hovrätt angefochten werden können. Das Amtsgericht wird in Patent- und Markengericht umbenannt und erhält die ausschließliche Zuständigkeit in diesen Bereichen.

Auswirkungen dieser Reform auf Patentfälle

Sowohl im Verwaltungsverfahren vor dem Patentberufungsgericht als auch im Zivilverfahren vor dem Amtsgericht Stockholm gehören dem Spruchkörper in der Regel zwei technisch vorgebildete Richter an. Im Falle des Patentberufungsgerichts sind dies verbeamtete, hauptamtliche Richter, die wie alle schwedischen Richter von der Regierung berufen werden. Bereits jetzt werden unsere technischen Richter je nach Fall an das Amtsgericht Stockholm und das Berufungsgericht Svea hovrätt ausgeliehen, um in den dortigen Spruchkörpern mitzuwirken.

Der Vorschlag sieht im Wesentlichen vor, diese Gerichte zusammenzulegen. Das Patentberufungsgericht soll aufgelöst werden, und seine derzeit zehn Richter (darunter sechs technisch vorgebildete) sollen an das Patent- und Marktgericht bzw. das Berufungsgericht Svea hovrätt transferiert werden. Vermutlich werden vier der technischen Richter zur ersten und zwei zur zweiten Instanz wechseln.

Auf das Verfahren in Streitfällen wird der Vorschlag keine substantiellen Auswirkungen haben, denn hier werden dieselben Regeln gelten wie zuvor. Im Verwaltungsverfahren wird es jedoch Änderungen geben. Die Entscheidung

A **legislative draft** is now being prepared by the government, which hopefully will submit it to parliament early next year. The content, based on the hearings procedure, will most likely be the following.

All IP, market law and competition law cases of both a judicial and administrative nature will be handled by the District Court of Stockholm, acting as a specialised Court, with the possibility of appeal to Svea Court of Appeal. It will be called the Patents and Market Court and will have exclusive jurisdiction in this field.

Impact of this reform on patent cases

In both the administrative procedure carried out by the Court of Patent Appeals and the civil litigation procedure in the District Court of Stockholm, the panel of judges normally includes two technical judges. In the Court of Patent Appeals these are full-time permanent judges, appointed by the government, just like all Swedish judges. Our technical judges are today also being lent on a case-by-case basis to the District Court of Stockholm and Svea Court of Appeal to take part in the panels.

The proposal is essentially to merge these courts together. The Court of Patent Appeals will cease to exist and the judges, at present ten of which six are technical judges, will be transferred to the Patents and Market Court and the Svea Court of Appeal respectively. Probably four of the technical judges will join the first instance and two will go to the second instance.

The proposal will have no substantial effect on the procedure in litigation cases, as they will be carried out in accordance with the same rules as before. In the administrative procedure, there will be changes. The national

deuxième qu'en troisième instance doivent avoir été autorisés par l'instance précédente.

À l'heure actuelle, le gouvernement suédois élabore un **projet de loi** qu'il devrait normalement soumettre au Parlement en début d'année prochaine. La teneur probable de ce projet, qui s'appuie sur la procédure d'audition, est exposée ci-dessous.

Toutes les affaires de nature judiciaire ou administrative relevant du droit du commerce, du droit de la concurrence ou du droit de la propriété intellectuelle seront traitées par le tribunal de première instance de Stockholm, qui agira ici en qualité de tribunal spécialisé et dont les décisions pourront faire l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel de Svea. Cet organe sera baptisé Tribunal des brevets et du commerce et disposera d'une compétence exclusive dans les domaines précités.

Quel sera l'impact de cette réforme sur le traitement des affaires en matière de brevets ?

Le collège des juges comprend normalement deux juges techniciens, aussi bien dans le cadre de la procédure administrative menée par la Cour d'appel des brevets que dans le cadre de la procédure contentieuse civile conduite par le tribunal de première instance de Stockholm. Dans le cas de la Cour d'appel des brevets, ces deux juges sont des magistrats permanents qui travaillent à plein temps et sont nommés par le gouvernement, comme tous les autres juges suédois. À l'heure actuelle, ces juges techniciens sont détachés temporairement et au cas par cas auprès du tribunal de première instance de Stockholm et de la Cour d'appel de Svea afin qu'ils participent aux différents collèges de juges.

Le projet de loi vise essentiellement à fusionner ces juridictions. La Cour d'appel des brevets va disparaître et ses juges, actuellement au nombre de dix, dont six ont un profil technique, seront transférés auprès du Tribunal des brevets et du commerce ainsi qu'auprès de la Cour d'appel de Svea. Quatre des juges techniciens devraient rejoindre la juridiction du premier degré alors que deux partiront pour la juridiction du second degré.

La proposition du gouvernement n'aura aucune conséquence notable sur la procédure relative aux litiges. Ceux-ci seront en effet traités selon les mêmes règles qu'auparavant. En revanche, la procédure administrative connaîtra

gen des schwedischen Patentamts müssten dann vor dem Amtsgericht Stockholm in seiner Funktion als nationales Patent- und Marktgericht angefochten werden. Grundsätzlich werden weiterhin dieselben oder recht ähnliche Verfahrensregeln wie derzeit vor dem Patentberufungsgericht gelten. Für Berufungen vor der nächsthöheren Instanz wird das Berufungsgericht Svea hovrätt zuständig sein, das mit rechtskundigen und technisch vorgebildeten Richtern besetzt sein wird. Dies ist ein maßgeblicher Unterschied, denn für Berufungen gegen Urteile des Patentberufungsgerichts ist momentan das Oberste Verwaltungsgericht zuständig, in dessen Spruchkörpern keine technisch vorgebildeten Richter vertreten sind.

Das neue Patent- und Marktgericht wird nicht nur für Patentstreitigkeiten die alleinige zuständige Instanz sein, sondern auch für Fälle, die andere geistige Schutzrechte betreffen, also auch Marken, Geschmacksmuster und Urheberrechte. Außerdem wird sich seine ausschließliche Zuständigkeit auch auf markt- und wettbewerbsrechtliche Fälle erstrecken.

patent office's decisions will be appealable to the District Court of Stockholm in its capacity as the national Patents and Market Court. In general the same or quite similar procedural rules will apply as before, when handled by the Court of Patent Appeals. Appeals in the next stage will be tried by Svea Court of Appeal, composed of both legally trained and technical judges. This is a substantial difference as the Supreme Administrative Court today reviews the Court of Patent Appeals' judgments on appeal, without any technical judges on the panel.

The new Patents and Market Court will have exclusive jurisdiction not only in patent cases but also in all other IP fields, such as trademarks, design and copyright. It will also have exclusive jurisdiction in market law cases and competition cases.

quelques changements. Les décisions de l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement pourront désormais faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance de Stockholm, qui agira ici en qualité de tribunal national des brevets et du commerce. Les règles procédurales qui s'appliqueront seront, dans l'ensemble, identiques ou assez similaires à celles qui prévalaient lorsque les litiges étaient traités par la Cour d'appel des brevets. Les recours en deuxième instance seront jugés par la Cour d'appel de Svea, qui sera composée à la fois de juges professionnels et de juges techniciens. Ceci constitue une différence majeure, dans la mesure où la Cour suprême administrative statue à l'heure actuelle sur les arrêts de la Cour d'appel des brevets après appel sans comporter aucun juge technicien.

Le tout nouveau Tribunal des brevets et du commerce disposera d'une compétence exclusive pour les affaires liées non seulement aux brevets mais également à tous les autres domaines de la propriété intellectuelle, tels que les marques, les dessins et modèles industriels, et les droits d'auteur. Il bénéficiera également d'une compétence exclusive pour les affaires relevant du droit du commerce et de la concurrence.

Teilnehmerverzeichnis**List of participants****Liste des participants****I. Richter und Vertreter von Patentämtern****I. Judges and representatives of patent offices****I. Juges et représentants des offices de brevets****a) Vertragsstaaten des EPÜ****(a) Contracting states to the EPC****a) États contractants parties à la CBE**

AL	Albanien	Albania	Albanie	Alina Kristani Judge, Tirana District Court	Altin Shkurti Judge, Tirana District Court
AT	Österreich	Austria	Autriche	Sonja Michlmayr Richterin, Handelsgericht, Wien	Monika Millet Richterin, Handelsgericht, Wien
				Manfred Vogel Hofrat, Oberster Gerichtshof, Wien	
BE	Belgien	Belgium	Belgique	Martine Regout Conseiller, Cour de Cassation, Bruxelles	
BG	Bulgarien	Bulgaria	Bulgarie	Lyubka Stoyanova Juge, Vice-Président de la Cour administrative, Sofia	
CH	Schweiz	Switzerland	Suisse	Dieter Brändle Präsident, Bundespatentgericht, St. Gallen	Tobias Bremi Zweiter hauptamtlicher Richter, Bundespatentgericht, St. Gallen
				Christina Kiss Bundesrichterin, Bundesgericht, Lausanne	Martha Niquille Bundesrichterin, Bundesgericht, Lausanne
CY	Zypern	Cyprus	Chypre	Costas Pamballis Judge, Supreme Court of Cyprus, Nicosia	
DE	Deutschland	Germany	Allemagne	Klaus Bacher Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe	Klaus Grabinski Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe
				Johannes Karcher Richter am Bundespatentgericht, München	Thomas Kühnen Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf
				Beate Schmidt Präsidentin des Bundespatentgerichts, München	Elke Schwager Richterin am Landgericht, München
				Andreas Voß Vorsitzender Richter am Landgericht Mannheim	
DK	Dänemark	Denmark	Danemark	Claus Forum Petersen Judge, Danish Maritime and Commercial High Court, Copenhagen	Henrik Rothe Chief Justice, Danish Maritime and Commercial High Court, Copenhagen
				Hans Christian Thomsen President, Board of Appeal for Patents and Trademarks, High Court Judge, Danish High Court, Copenhagen	
EE	Estland	Estonia	Estonie	Andres Anvelt Estonian Minister of Justice, Tallinn	Kai Härmand Deputy Secretary General, Ministry of Justice, Tallinn
				Tiiu Hiiuväin Judge, Harju County Court, Tallinn	Tanel Kalmet Ministry of Justice, Tallinn

				Raul Kartus Estonian Patent Office, Tallinn	Ants Kull Chairman, Civil Chamber, Supreme Court of Estonia, Tallinn
				Viive Kübar Estonian Patent Office, Tallinn	Kaia Läänemets Ministry of Justice, Tallinn
				Ulvi Loonurm Judge, Tallinn Circuit Court	Matti Päts Director General, Estonian Patent Office, Tallinn
				Kädi Sacik-Korn Former consultant, Harju County Court, Tallinn	Liina Sepp Estonian Patent Office, Tallinn
				Kätlin Taimsaar Estonian Patent Office, Tallinn	Anu Uritam Judge, Harju County Court, Tallinn
				Margus Viher Deputy Director General, Estonian Patent Office, Tallinn	
FI	Finnland	Finland	Finlande	Jussi Karttunen Judge, Head of Section, Market Court, Helsinki	
FR	Frankreich	France	France	Marie-Christine Courboulay Vice-présidente, 3 ^e Chambre, Tribunal de Grande Instance de Paris	Sophie Darbois Conseiller, Chambre commerciale de la Cour de cassation, Paris
				Benjamin Rajbaut Président de Chambre, Cour d'Appel de Paris, Paris	
GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni	Sir Richard Arnold Judge, Chancery Division, High Court, London	Julyan Elbro Divisional Director, Patents Directorate, Intellectual Property Office, Newport
				Richard Hacon Specialist circuit judge, Intellectual Property Enterprise Court, London	Sir David Kitchin Lord Justice, Royal Courts of Justice, London
IE	Irland	Ireland	Irlande	Brian Cregan Judge, High Court, Dublin	
IT	Italien	Italy	Italie	Paolo Catalozzi Judge, Court of First Instance, Rome	Gabriella Muscolo Commissioner, Italian Competition Authority; former Judge, Court of Rome (IP Section Rome)
				Massimo Scuffi Judge, Supreme Court, Rome / President, District Court of Aosta, Milan	Marina Tavassi Judge, Supreme Court, Rome / President, Enterprise Court of Milan
LT	Litauen	Lithuania	Lituanie	Goda Ambrasaitė-Balynienė Judge, Vilnius Regional Court	Vytautas Zelianka Chairperson, Vilnius Regional Court
LU	Luxemburg	Luxembourg	Luxembourg	Théa Harles-Walch 1 ^{er} Conseillère, Cour d'appel du Luxembourg, Luxembourg	
LV	Lettland	Latvia	Lettonie	Inga Krigena-Jurkane Judge, Court of Vidzemes District, Riga	Zane Pētersona Judge, Chamber of Civil Cases, Supreme Court of the Republic of Latvia, Riga

NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas	Edger Brinkman Judge, Court of Appeal, The Hague	Freyke Bus Judge, District Court, The Hague
				Paul de Heij Senior Judge, District Court, The Hague	Rian Kalden Judge, Court of Appeal, The Hague
NO	Norwegen	Norway	Norvège	Torild Margrethe Brende Judge, Oslo District Court, Oslo	
PL	Polen	Poland	Pologne	Magdalena Maliszewska Judge, Regional Administrative Court, Warsaw	Agnieszka Orłowska Judge, National School of Judiciary and Public Prosecution, Lublin
				Maria Świątlicka Prosecutor, National School of Judiciary and Public Prosecution, Lublin	Agnieszka Tomczewska Chief expert, Civil Law, Ministry of Justice, Warsaw
				Urszula Wilk Judge, Regional Administrative Court, Warsaw	
PT	Portugal	Portugal	Portugal	Carlos Manuel Gonçalves de Melo Marinho Judge, Court of Appeal, Lisbon	
RO	Rumänien	Romania	Roumanie	Andreia Liana Constanda Judge, Civil Section, High Court of Cassation and Justice, Bucharest	Alina Țambulea Judge, IVth Civil Section, Bucharest Tribunal
				Nadia Simona Taran Expert, National Institute of Magistracy, Bucharest	Ileana Ruxandra Tirica Judge, Court of Appeal, Bucharest
SE	Schweden	Sweden	Suède	Stefan Johansson Judge, Stockholm City Court	Carl Josefsson Senior Judge of Appeal, Svea Court of Appeal, Stockholm
				Peter Strömberg President, Court of Patent Appeals, Stockholm	
SK	Slowakei	Slovakia	Slovaquie	Pavol Tomáš Judge, District Court, Banská Bystrica	Pavel Varga Judge, District Court, Košice
TR	Türkei	Turkey	Turquie	İlhami Güneş Judge, Civil Law Court of IPR, Izmir	
b) Erstreckungsstaaten			(b) Extension states		b) États autorisant l'extension
ME	Montenegro	Montenegro	Monténégro	Vesna Begovic Judge, Supreme Court of Montenegro, Podgorica	Radojka Nikolić Judge, Supreme Court of Montenegro, Podgorica
c) Andere Staaten			(c) Other countries		c) Autres États
JP	Japan	Japan	Japon	Yoshinori Tomita Judge, Intellectual Property High Court, Tokyo	
d) Europäische Union			(d) European Union		d) Union européenne
				Külliike Jürimäe Juge, Cour de Justice de l'Union Européenne, Luxembourg	

e) Europäisches Patentamt	(e) European Patent Office	e) Office européen des brevets
	Margot Fröhlinger Principal Director, Patent Law and Multilateral Affairs, Munich	Raimund Lutz Vice-President of Directorate-General 5 – Legal and International Affairs, Munich
	David A. Smith Administrator, European Co-operation, Munich	
f) Beschwerdekammern des EPA	(f) EPO boards of appeal	f) Chambres de recours de l'OEB
	Fritz Blumer Member, Legal Board of Appeal, Munich	William Chandler Member of a technical board of appeal, Munich
	Yvonne Podbielski Lawyer, Legal Research Service of the Boards of Appeal, Munich	Claude Vallet Chair, Legal Board of Appeal and member of the Enlarged Board of Appeal, Munich
	Wim van der Eijk Vice-President of Directorate-General 3 – Appeals, and Chairman of the Enlarged Board of Appeal, Munich	
II. Ehrengast	II. Guest of honour	II. Hôte d'honneur
	Sir Robin Jacob Hugh Laddie Professor of Intellectual Property Law, UCL Faculty of Laws, London	Dieter Stauder Ancien Prof. associé Université Robert Schuman, Strasbourg
III. Europäische Patentakademie	III. European Patent Academy	III. Académie européenne des brevets
	Marielle Piana Administrator, European Patent Office, Munich	
IV. Sekretariat des Symposiums	IV. Secretariat of the symposium	IV. Secrétariat du colloque
	Stefan Luginbuehl Juriste, Affaires juridiques internationales, PCT, DG 5, Office européen des brevets, Munich	Claudia Rabbetts International Legal Affairs, PCT, DG 5, European Patent Office, Munich
	Katrin Välimäe Legislative Policy Department, Estonian Ministry of Justice	

Anhang

**Einleitung – Fallstudie:
"Dunstabzugshaube"**

Dieter BRÄNDLE

**Präsident, Schweizerisches
Bundespatentgericht**

**Arbeitssitzung
Fallstudie¹**

"Dunstabzugshaube"

Inhalt

Fallstudie

Inhalt

1. Darstellung der Fallstudie
2. Klageschrift
3. Klageerwiderung
4. Klagepatent EP 1 234 567 B1
5. Entgegenhaltung EP 1 134 501 A1
6. Fallfragen
7. Patentgesetzgebung

Annex

**Introduction – Case study:
"Extractor hood"**

Dieter BRÄNDLE

**President, Swiss Federal Patent
Court**

**Working session
Case study¹**

"Extractor hood"

Contents

Case study

Contents

1. Presentation of the case study
2. Statement of claim
3. Defence
4. Patent in suit
English translation of EP 1 234 567 B1
5. Citation
English translation of EP 1 134 501 A1
6. Questions
7. Patent legislation

Annexe

**Introduction – Étude de cas :
"Hotte aspirante de buée"**

Dieter BRÄNDLE

**Président du Tribunal fédéral
suisse des brevets**

**Séance de travail
Étude de cas¹ sur une**

"Hotte aspirante de buée"

Sommaire

Étude de cas

Sommaire

1. Présentation de l'étude de cas
2. Requête
3. Mémoire en défense
4. Brevet en litige
Traduction française du brevet
EP 1 234 567 B1
5. Document cité
Traduction française du brevet
EP 1 134 501 A1
6. Questions
7. Textes légaux

¹ Erstellt von Dr. Dieter Brändle, Präsident des schweizerischen Bundespatentgerichts, Dr. Tobias Bremi, Zweiter hauptamtlicher Richter am schweizerischen Bundespatentgericht, Dr. Stefan Luginbühl, Jurist, Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, EPA und Dr. Dieter Stauder, ehemaliger assoziierter Professor, Universität Straßburg.

¹ Prepared by Dr Dieter Brändle, President, Swiss Federal Patent Court, Dr Tobias Bremi, Second Ordinary Judge, Swiss Federal Patent Court, Dr Stefan Luginbühl, Lawyer, International Legal Affairs, PCT, EPO, and Dr Dieter Stauder, former associate professor at the University of Strasbourg.

¹ Élaboré par Dr. Dieter Brändle, Président du Tribunal fédéral suisse des brevets, Dr. Tobias Bremi, Second juge ordinaire du Tribunal fédéral suisse des brevets, Dr. Stefan Luginbühl, Juriste, Affaires juridiques internationales, PCT, OEB, et Dr. Dieter Stauder, ancien professeur associé, Université de Strasbourg.

Dieter BRÄNDLE**Präsident, Schweizerisches
Bundespatentgericht****EINLEITUNG – FALLSTUDIE:
"DUNSTABZUGSHAUBE"**

Werte Kolleginnen, wertee Kollegen,
liebe Freunde,

unsere heutige Fallstudie betrifft einen
Gegenstand, den Sie alle kennen und
schätzen, eine Dunstabzugshaube –
das macht die Sache etwas einfacher.
Zudem wird Ihnen Tobias Bremi das
Gerät gleich noch erläutern.

Sie haben die Dokumente zur Fallstudie
erhalten, mit einem Inhaltsverzeichnis
auf Seite 2 - allerdings ohne Angabe,
auf welchen Seiten sich was befindet.
Die entsprechenden Angaben kann ich
Ihnen jetzt nachliefern.

1. Die Klageschrift **S. 256 - 274**
2. Die Klageerwiderung **S. 275 - 300**
3. Das Klagepatent EP 1 234 567
S. 301 - 310
4. Die Entgegenhaltung EP 1 134 501
S. 311 - 325
5. Rechtsvorschriften **S. 327 - 338**

Und, ganz wichtig, die Fragen, die Sie
beantworten möchten, finden Sie auf
S. 326.

Der Sachverhalt ist international. Die
Klägerin, die Patentinhaberin, hat ihren
Sitz in Estland. Sie verfügt über ein
europäisches Patent, das Klagepatent,
welches als Einheitspatent sowie als
europäisches Patent in der Schweiz
validiert ist. Die Beklagte, die angebli-
che Verletzerin, hat ihren Sitz in der
Schweiz. Sie lässt die fraglichen Dunst-
abzugshauben in Russland produzie-
ren. Die Hauben gelangen dann per
Lastwagen nach Tallinn und per Schiff
nach Lübeck und von dort weiter zu
Verteilern in Deutschland, der Schweiz
und in den Niederlanden. Gegen diesen
Vertrieb richtet sich die Klage vor dem
Europäischen Patentgericht bzw. seiner
Regionalen Kammer in Stockholm. Die
Beklagte beantragt die Abweisung der
Klage und erhebt eine Widerklage auf
Feststellung der Nichtigkeit des Klage-
patents.

Die Fragen, die Sie nun als Richter der
Regionalen Kammer beantworten sol-
len, finden Sie auf Seite 75.

Dieter BRÄNDLE**President, Swiss Federal Patent
Court****INTRODUCTION – CASE STUDY:
"EXTRACTOR HOOD"**

Dear colleagues and friends,

Our case study today relates to an
object you all know and love, an
extractor hood – which makes things a
little easier – and in any case Tobias
Bremi will shortly be explaining how the
device works.

You have received the case study
documentation, with a table of contents
on page 2, but without any page
numbering. I can now let you know
exactly where to find the individual
documents.

1. Statement of claim **pp. 256-274**
2. Defence **pp. 275-300**
3. Patent in suit EP 1 234 567
pp. 301-310
4. Citation EP 1 134 501 **pp. 311-325**
5. Legal provisions **pp. 327-338**

Last but not least, the questions we
want you to answer are on **p. 326**.

It's a very international case. The
claimant, the patent proprietor, is based
in Estonia. It holds a European patent,
the patent in suit, which is validated in
Switzerland both as a unitary patent
and as a European patent. The
defendant, the alleged infringer, is
based in Switzerland and has the
disputed extractor hoods produced in
Russia. The hoods are then taken by
lorry to Tallinn and by ship to Lübeck,
and from there on to distributors in
Germany, Switzerland and the
Netherlands. This marketing is the
subject of the claim before the
European Patent Court, or rather its
Regional Division in Stockholm. The
defendant seeks dismissal of the claim
and raises a counterclaim for revocation
of the patent in suit.

The questions for you to answer as
Regional Division judges are to be
found on page 75.

Dieter BRÄNDLE**Président du Tribunal fédéral suisse
des brevets****INTRODUCTION – ÉTUDE DE
CAS : "HOTTE ASPIRANTE DE
BUÉE"**

Chers collègues, chers amis,

La présente étude de cas porte sur un
objet que vous connaissez et appréciez
tous, une hotte aspirante de buée – ce
qui facilitera quelque peu l'exercice,
d'autant plus que Tobias Bremi vous
présentera cet appareil un peu plus en
détails dans quelques instants.

Les documents relatifs à l'étude de cas
vous ont été remis. Le sommaire se
trouve à la page 2, mais il ne précise
pas les numéros de page de chaque
partie. Les voici :

1. La requête **p. 256 - 274**
2. Le mémoire en défense **p. 275 - 300**
3. Le brevet en litige EP 1 234 567
p. 301 - 310
4. Le document cité EP 1 134 501
p. 311 - 325
5. Les législations en vigueur
p. 327 - 338

Veillez noter également que les
questions à traiter se trouvent à la
p. 326.

Les faits comportent une dimension
internationale. Le demandeur a son
siège en Estonie. Il est titulaire du
brevet en cause, un brevet européen
délivré à la fois comme brevet unitaire
et comme brevet européen en Suisse.
Le défendeur, qui est le contrefacteur
présupposé, a son siège en Suisse. Il
produit les hottes aspirantes de buée
en cause en Russie. Les hottes sont
ensuite acheminées par camion jusqu'à
Tallinn et par bateau jusqu'à Lübeck,
puis remises à des distributeurs en
Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas.
La demande présentée au tribunal
européen des brevets, et plus
précisément à la division régionale
située à Stockholm, porte sur cette
distribution. Le défendeur requiert le
rejet de la demande et introduit une
demande reconventionnelle en nullité
du brevet en cause.

Les questions auxquelles vous devez
répondre, en qualité de juges de la
division régionale, se trouvent à la
page 75.

Die Fragen unter 1) betreffen die Zuständigkeit des Gerichts zur Beurteilung von Verletzung und Rechtsbeständigkeit einerseits bezüglich des schweizerischen Teils des europäischen Patents (Fragen a) und andererseits bezüglich des Einheitspatents (Fragen b).

Frage 2 betrifft die materielle Beurteilung der Verletzung, Frage 3 die Rechtsbeständigkeit.

Wichtig: Die Fragen sollen vollständig und in der angegebenen Reihenfolge beantwortet werden, die Frage der Verletzung also vor der Frage der Nichtigkeit, weil bei der Verletzung der Schwerpunkt der Fallstudie liegt. Der Rechtsbestand soll auch dann erörtert werden, wenn eine Verletzung von Ihrer Gruppe verneint wird. Und in diesem Zusammenhang beantworten Sie bitte noch die Zusatzfrage: Wäre das in der Praxis noch notwendig, da die Klage sowieso abzuweisen wäre?

Soviel zur Erörterung Ihrer Aufgabe, und stellt Tobias Bremi das *corpus delicti* vor.

The questions in (1) concern the court's jurisdiction to rule on infringement and validity in respect of (a) the Swiss part of the European patent and (b) the unitary patent.

Question 2 concerns the substantive assessment of infringement, while question 3 concerns validity issues.

The important thing is to answer the questions in full and in the given order; so you should deal with infringement before revocation, because infringement is the focus of the case study. Even if your group decides there is no infringement, it should still discuss validity. And in that context there is a supplementary question for you to answer: would that be necessary in practice, given that the claim would have to be dismissed anyway?

So now that you know your brief, here is Tobias Bremi to introduce the *corpus delicti*.

Les questions regroupées sous le point 1) portent sur la compétence du tribunal pour statuer sur la contrefaçon et la validité, d'une part, de la partie suisse du brevet européen (questions a) et, d'autre part, du brevet unitaire (questions b).

La question 2 concerne l'appréciation matérielle de la contrefaçon et la question 3 porte sur la validité.

Important : veuillez répondre aux questions intégralement et dans l'ordre, en traitant donc la question de la contrefaçon avant celle de la nullité, car la contrefaçon constitue le point central de cette étude de cas. La question de la validité doit être traitée, même si votre groupe répond de manière négative à la question de la contrefaçon. Veuillez alors répondre également à la question supplémentaire suivante : dans la pratique, serait-il encore nécessaire de déterminer la validité, étant donné que la demande fera de toute façon l'objet d'un rejet ?

Voilà pour ce qui est de la tâche qui vous attend. Tobias Bremi va vous présenter le corps du délit.

Fallstudie "Dunstabzugshaube"

Diese Fallstudie unterscheidet sich von den bisherigen, die auf den Richtersymposia verwendet worden sind.

Wie in dem wirklichen Rechtsleben gibt es eine Klageschrift und eine Klageerwiderung, allerdings enthalten sie bereits allen Vortrag zur Sache und zu den Argumenten, die im normalen Prozessverlauf in weiteren Schriftsätzen als Replik und Duplik vorgetragen werden. Auch enthalten die Schriften alle Beweismittel, die benötigt werden, den Rechtsstreit zu entscheiden.

Eine weitere Besonderheit der Studie besteht darin, dass zu einem Teil das künftige europäische Recht des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung anzuwenden ist. Ansonsten gilt das geltende Recht des Europäischen Patentübereinkommens und des zur Brüsseler Gerichtsstandsverordnung (Brüssel I) parallelen Lugano-Übereinkommens. Die benötigten Vorschriften sind im Anhang 5 abgedruckt.

Es ist natürlich Aufgabe der Richter, aus dem Vortrag der Parteien den Sachverhalt und die Rechtsfragen aufzufinden. Doch sei unseren Kollegen die Erarbeitung erleichtert, indem einige Hinweise gegeben werden.

Was ist in der Sache bemerkenswert? Die Klägerin ist in Estland ansässig, ihr Gegner in der Schweiz. Die angeblich patentverletzenden Dunstabzugshauben werden außerhalb der EU hergestellt, jedoch durch EU-Staaten durchgeführt und in bestimmten Mitgliedsstaaten der EU vertrieben – und sie werden beworben. Kann das Gericht über alle Klageansprüche und über die Widerklage entscheiden?

Diesem Teil der gerichtlichen Zuständigkeit folgt im zweiten Teil der "eigentliche" Kern eines Patentverletzungsstreits. Ist das Klagepatent angesichts des Stands der Technik rechtsbeständig? Wenn ja: Greift der angeblich patentverletzende Gegenstand in den Schutzbereich des Patents ein? Der vorliegende Fall ist ideal, da es um die Auslegung eines einzigen Merkmals des Patentanspruchs geht.

Case study "Extractor hood"

This case study differs from those used for previous judges' symposia.

As in the real legal world, there is a statement of claim and a defence, but they already contain all the parties' submissions, including the arguments which in the normal course of proceedings would be presented as further written submissions in the reply and the rejoinder. They also contain all the evidence needed to decide the case.

What is also unusual about the case study this time is that, for part of it, you will need to apply the future European law on the European patent with unitary effect. Otherwise, the existing law under the European Patent Convention and the Lugano Convention serving as a parallel agreement to the Brussels I Regulation on jurisdiction applies. The relevant provisions are provided in Annex 5.

Naturally it is your job as judges to establish the facts and points of law, based on the parties' submissions. But, to make your lives easier, we will give you some clues.

What makes the case stand out? The claimant is based in Estonia, the defendant in Switzerland. The allegedly infringing extractor hoods are manufactured outside the EU, but transported through EU member states and sold in certain EU states – and they are advertised. Can the court rule on all the claims and the counterclaim?

This first part of the study, on jurisdiction, is followed by the "real" heart of any infringement case. Is the patent in suit valid in view of the prior art? If so, does the allegedly infringing subject-matter fall within the scope of protection conferred by the patent? This case is an ideal example because it concerns the interpretation of a single feature of the claim.

Étude de cas relative à une "hotte aspirante de buée"

La présente étude de cas est différente de celles examinées jusqu'ici dans le cadre des Colloques des juges européens de brevets.

Comme dans une vraie procédure, les parties ont respectivement produit une requête introductive d'instance et un mémoire en défense. Ceux-ci comprennent toutefois tous les exposés sur le fond et les arguments qui sont normalement produits ultérieurement par les parties sous forme de mémoires en réplique et en duplique. Ces écritures contiennent également tous les moyens de preuve requis pour statuer sur le litige.

Une autre particularité de l'étude réside dans le fait que le futur droit européen relatif aux brevets à effet unitaire doit en partie être appliqué. Le droit applicable est sinon le droit en vigueur selon la Convention sur le brevet européen et la Convention de Lugano qui sert d'accord parallèle au Règlement 1 de Bruxelles concernant la compétence judiciaire. Les dispositions pertinentes sont reproduites à l'annexe 5.

Il appartiendra bien entendu aux juges d'identifier les faits et les questions juridiques découlant de l'exposé des parties. Afin de leur faciliter la tâche, nous leur fournissons néanmoins les indications ci-après.

Que faut-il noter dans la présente affaire ? La demanderesse a son siège en Estonie tandis que la partie adverse est établie en Suisse. Les hottes aspirantes arguées de contrefaçon sont fabriquées en dehors de l'Union européenne, mais elles transitent par des pays membres de l'UE et sont vendues dans certains pays membres de l'UE – et font l'objet de mesures publicitaires. Le tribunal est-il en mesure de statuer sur toutes les prétentions de la demanderesse et sur le mémoire produit en défense ?

Si la première partie concerne la compétence pour statuer, la deuxième partie porte quant à elle sur le noyau même d'un litige pour contrefaçon. Le brevet en litige est-il valable au vu de l'état de la technique ? Dans l'affirmative : l'objet argué de contrefaçon entre-t-il dans le champ de protection du brevet ? Le cas d'espèce est idéal vu qu'il est question de l'interprétation d'une seule et unique caractéristique de la revendication de brevet.

Sie, die "Patentrichter" aus Europa mögen den Streit entscheiden. Versammeln Sie sich in drei Sprachgruppen, wählen Sie eine oder einen Vorsitzenden und stimmen Sie nach Beratung ab. Die Mehrheit entscheidet, doch sind Minderheitsvoten zulässig. Dann berichten Sie bitte dem Plenum.

Die Dokumente zur Fallstudie, die Gegenstand der richterlichen Würdigung sind, sind im Anhang abgedruckt:

1. Die Klageschrift
2. Die Klageerwiderung
3. Das Klagepatent EP 1 234 567
4. Die Entgegenhaltung EP 1134 501
5. Rechtsvorschriften

It is for you, Europe's "patent judges", to decide the case. Divide yourselves by language into three groups, elect a chairperson and vote on the case once you have discussed it. The majority decides but minority votes are permitted. Then report back to the plenary session.

The documents you will need for your deliberations can be found in the annexes:

1. Statement of claim
2. Defence
3. Patent in suit EP 1 234 567
4. Citation EP 1134 501
5. Legal provisions

C'est à vous, "juges européens de brevets", de trancher le litige. Répartissez-vous en trois groupes linguistiques, désignez une présidente ou un président et votez après délibération. Il est statué à la majorité simple. Les votes minoritaires sont toutefois autorisés. Vous présenterez ensuite vos conclusions en séance plénière.

Les documents dont vous aurez besoin pour la présente étude de cas sont reproduits en annexe :

1. La requête
2. Le mémoire en défense
3. Le brevet en litige EP 1 234 567
4. Le document cité EP 1134 501
5. Les législations en vigueur

Anhang 1**Klageschrift**

In Sachen

S-Auge LLC

Xx, Estland

Klägerin

vertreten durch RA xx

und patentanwaltlich beraten durch PA yy,

gegen

Schall AG

Xx, Schweiz

Beklagte

patentanwaltlich beraten durch PA Zz

betreffend

Patentverletzung

reichen wir namens und im Auftrag der Klägerin folgende

Klage

ein mit den folgenden

Rechtsbegehren:

1. Der Beklagten sei unter Androhung eines Zwangsgelds (Ordnungsbuße) sowie der Bestrafung ihrer Organe zu verbieten, selber oder durch Dritte in der Schweiz, Deutschland, Estland und den Niederlanden Dunstabzugshauben des Typs Premium gemäß Anspruch 1 der EP 1 234 567 B1 herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

2. Die Beklagte sei unter Androhung eines Zwangsgelds (Ordnungsbuße) sowie der Bestrafung ihrer Organe im Wiederhandlungsfall zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Dunstabzugshauben gemäß Rechtsbegehren Nr. 1 zurückzurufen, d. h. die ihr bekannten Abnehmer der Produkte gemäß Rechtsbegehren Nr. 1 innerhalb einer Frist von maximal 5 Kalendertagen aufzufordern, die Produkte gemäß Rechtsbegehren Nr. 1 gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurückzugeben.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten einschließlich einer Entschädigung für die patentanwaltlichen Aufwendungen.

Annex 1**Statement of claim**

In the matter of

S-Auge LLC

Xx, Estonia

claimant

represented by lawyer xx

advised by patent attorney yy,

versus

Schall AG

Xx, Switzerland

defendant

advised by patent attorney Zz

concerning

patent infringement

In the name and on behalf of the claimant we submit the following

statement of claim

and seek the following

remedy:

1. On penalty of a periodical payment by way of a penalty (contempt of court) and sanctions on its bodies, the defendant is to be prohibited, directly or through third parties in Switzerland, Germany, Estonia and the Netherlands, from making and offering Premium extractor hoods according to claim 1 of EP 1 234 567 B1, placing them on the market, using them, or importing or storing them for these purposes.

2. On penalty of a periodical payment by way of a penalty (contempt of court) fine and sanctions on its bodies, in case of violation the defendant is to be obliged to recall the extractor hoods according to request No. 1 that it has placed on the market, i.e. to ask all known buyers of the products according to request No. 1 within a maximum of five calendar days to return the products according to request No. 1 in exchange for a full refund of the purchase price and other expenses.

3. All costs and damages, including compensation for expenses incurred by the patent attorney, are to be borne by the defendant.

Annexe 1**Requête**

Dans l'affaire

S-Auge LLC

Xx, Estonie,

demanderesse,représentée par son avocat M^e xx

et assistée de son Conseil en propriété industrielle M. yy,

contre

Schall AG

Xx, Suisse

défenderesse,

assistée de son Conseil en propriété industrielle M. Zz,

pour

contrefaçon de brevet

nous introduisons au nom et pour la demanderesse

l'action en justice suivante

aux fins d'obtenir, sur la base des

prétentions suivantes :

1. Qu'il soit interdit à la défenderesse, sous peine d'astreinte et de sanctionnement de ses organes, de fabriquer, de proposer à la vente, de mettre en circulation, d'utiliser ou d'importer ou de posséder aux fins citées, elle-même ou par le truchement de tiers, en Suisse, en Allemagne, en Estonie et aux Pays-Bas, des hottes aspirantes du type Premium selon la revendication 1 du brevet EP 1 234 567 B1.

2. Qu'il soit fait obligation à la défenderesse contrevenante, sous peine d'astreinte et de sanctionnement de ses organes, de rappeler les hottes aspirantes mises par elle en circulation, conformément à la prétention n° 1, c.-à-d. d'inviter dans un délai de 5 jours calendaires maximum les clients connus d'elle en tant que preneurs des produits conformément à la prétention n° 1 à retourner les produits conformément à la prétention n° 1 contre remboursement du prix d'achat et des autres dépenses courantes.

3. Qu'il soit imputé à la défenderesse tous frais, dépens et dommages-intérêts, y compris toute indemnisation pour frais de conseil en propriété.

Begründung**I. Formelles****A. Zuständigkeit**

Bei der Klägerin handelt es sich um eine Limited Liability Company estnischen Rechts mit Sitz in Tallinn. Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts und hat ihren Sitz in Lugano (CH). Die Verletzungshandlungen werden von der Beklagten in Estland ausgeführt. Das Europäische Patentgericht bzw. seine Regionale Kammer mit Sitz in Stockholm ist damit als Verletzungsgericht nach Art. 5 Nr. 3 Lugano-Übereinkommen bzw. Art. 33 (1) (a) Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht zuständig, um die vorliegende Klage zu entscheiden.

II. Materielles**A. Die Klägerin und das Klagepatent****1. S-Auge AG**

Die Klägerin ist ein Unternehmen im Familienbesitz. Die Klägerin ist führend in der Lüftungstechnologie und hat sich ganz auf Be- und Entlüftungslösungen im Küchenbereich spezialisiert. Die Klägerin beschäftigt über 100 Mitarbeitende und erzielt einen jährlichen Umsatz von über 10 Millionen EUR. Sie umfasst Tochtergesellschaften und ist an 5 Standorten präsent, die in der Schweiz, Deutschland, Estland und den Niederlanden und Italien liegen.

2. Das Klagepatent EP 1 234 567

Die vorliegende Klage stützt sich auf EP 1 234 567 (EP '567 oder Klagepatent), welches von der Klägerin am 1. Januar 2010 angemeldet wurde. Das Klagepatent beansprucht eine Priorität vom 1. Januar 2009. Die Patenterteilung wurde am 10. Februar 2013 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht. Das Klagepatent ist als Einheitspatent sowie als europäisches Patent in der Schweiz validiert, und die laufenden Jahresgebühren sind bezahlt.

B. Schall AG

Die Beklagte ist ein Unternehmen im Bereich Haushaltsgeräte. Sie entwickelt, produziert und vertreibt Geräte für die Küche.

Statement of grounds**I. Procedural issues****A. Jurisdiction**

The claimant is a limited liability company governed by Estonian law with headquarters in Tallinn. The defendant is a joint stock company governed by Swiss law with headquarters in Lugano. The infringing acts are being committed by the defendant in Estonia. Therefore the European Patent Court, specifically its regional division based in Stockholm, has jurisdiction to rule on this action for infringement under Article 5(3) of the Lugano Convention and Article 33(1)(a) of the Agreement on a Unified Patent Court.

II. Substantive issues**A. The claimant and the patent in suit****1. S-Auge AG**

The claimant is a family-owned company. It is a market leader in the field of ventilation technology, specialising entirely in ventilation and airing systems for kitchens. It employs more than 100 staff and has an annual turnover of over EUR 10m. It has subsidiaries and operates at five sites located in Switzerland, Germany, Estonia, the Netherlands and Italy.

2. Patent in suit EP 1 234 567

This action is based on EP 1 234 567 (EP '567 or "the patent in suit"), the application for which was filed by the claimant on 1 January 2010. The patent in suit claims a priority of 1 January 2009. The patent grant was published in the European Patent Bulletin on 10 February 2013. The patent in suit has been validated as a unitary patent and as a European patent in Switzerland, and the renewal fees have been paid.

B. Schall AG

The defendant is a company that deals with household appliances. It develops, produces and sells kitchen equipment.

Motifs**I. Sur la forme****A. Compétence**

La demanderesse est une Société à Responsabilité Limitée de droit estonien qui a son siège à Tallinn. La défenderesse est une Société par Actions de droit suisse qui a son siège à Lugano (CH). Les actes contrefaisants sont exercés en Estonie par la défenderesse. La Cour européenne des brevets ou sa division régionale établie à Stockholm est, en vertu de l'art. 5, n° 3 des Conventions de Lugano et de l'art. 33(1)a) de l'accord relatif à une juridiction unifiée en matière de brevet, par conséquent compétente en matière de contrefaçon pour statuer sur la présente requête.

II. Sur le fond**A. La demanderesse et le brevet en litige****1. S-Auge AG**

La demanderesse est une entreprise familiale qui occupe une position de leader dans le domaine des technologies de ventilation et est toute entière spécialisée dans les installations d'aération et de ventilation pour cuisines. La demanderesse emploie plus de 100 employés et réalise annuellement plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle possède des filiales et est implantée sur 5 sites respectivement situés en Suisse, en Allemagne, en Estonie, aux Pays-Bas et en Italie.

2. Le brevet litigieux EP 1 234 567

La présente requête se fonde sur le brevet EP 1 234 567 (EP '567 ou brevet litigieux), déposé le 1^{er} janvier 2010 par la demanderesse. Le brevet en litige revendique une priorité en date du 1^{er} janvier 2009. La délivrance du brevet a été publiée le 10 février 2013 au Bulletin européen des brevets. Le brevet litigieux est validé en Suisse comme brevet unitaire et brevet européen, et les redevances annuelles courantes sont payées.

B. Schall AG

La défenderesse est une entreprise active dans le domaine de l'électroménager. Elle développe, fabrique et vend des appareils de cuisine.

B. Die angegriffene Ausführungsform und die patentverletzenden Handlungen der Beklagten

1. Anbieten und Vertrieb der Produktlinie Premium

Die Klage richtet sich gegen das Anbieten und den Vertrieb von Dunstabzugshauben der Linie "Premium" durch die Beklagte. Die Beklagte bewirbt die patentverletzenden Dunstabzugshauben unter anderem auf ihrer Webseite (www.schallag.com). Diese Webseite richtet sich an das schweizerische Publikum und das Publikum in der EU.

B. Contested embodiment and the defendant's infringing actions

1. Offering and selling the Premium product line

The action has been brought against the defendant offering and selling Premium extractor hoods. The defendant advertises the contested extractor hoods, among other places, on its website (www.schallag.com), which is aimed at the Swiss and EU markets.

B. Le mode de réalisation attaqué et les actes constitutifs de contre-façon de la défenderesse

1. Offre de vente et vente de la ligne de produits Premium

La requête est dirigée contre l'offre de vente et la vente par la défenderesse de hottes aspirantes de la ligne "Premium". Les hottes aspirantes contrefaisantes de la défenderesse font l'objet d'actions publicitaires déclinées entre autres sur le site Internet (www.schallag.com) de la défenderesse. Ce site s'adresse au public suisse et au public de l'UE.



Auf der oben abgebildeten Webseite und auch auf dem Videoportal YouTube hat die Beklagte für die neue Premium-Linie ein Promotionsvideo aufgeschaltet. Dieses Video wurde gemäß den auf YouTube verfügbaren Angaben von der Beklagten am 22. Januar 2013 veröffentlicht. Die Klägerin ist anfangs Februar 2013 auf dieses Video aufmerksam geworden. Nachfolgend wird ein Screenshot aus der Plattform YouTube mit dem Video zur Premium-Linie der Beklagten gezeigt:



The defendant has posted a promotional video for the new Premium product line on both the website shown in the screen shot above and YouTube. According to the information available on YouTube, the video was posted by the defendant on 22 January 2013. The claimant learned about this video in early February 2013. Below is a screen-shot of the defendant's Premium product line video on YouTube:

La défenderesse a diffusé sur le site Internet illustré ci-dessus ainsi que sur le portail vidéo YouTube un film vidéo publicitaire sur sa nouvelle ligne Premium. D'après les données accessibles sur YouTube, ce film vidéo a été publié le 22 janvier 2013 par la défenderesse. Ce film vidéo a attiré début février 2013 l'attention de la demanderesse. Un screen-shot du film vidéo sur la ligne Premium de la défenderesse, extrait de la plateforme YouTube, est présenté ci-après :

Im Produktebereich auf der Homepage der Beklagten sind derzeit vier verschiedene Modelle der Premium-Linie aufgeführt, deren Preise pro Gerät je nach Ausstattung zwischen 1 000 CHF und 2 000 CHF variieren. Die Klägerin wurde das erste Mal am 17. Januar 2013 anlässlich einer vom Abzugs-Verband EU organisierten Fachausstellung auf die Premium-Dampfzugshauben der Beklagten aufmerksam. Nur wenige Tage später, am 22. Januar 2013, veröffentlichte die Beklagte zu ihren neuen Premium-Dunstabzugshauben eine Pressemitteilung. Wie eine einfache Google-Suche zeigt, befinden sich Premium-Dampfabzüge bereits im Handel und können mit kurzer Lieferfrist (5 Tage bzw. sofort) z. B. unter www.haubenshop.ch oder www.dunstshop.ch in zahlreichen Ausführungen bestellt werden. Die Klägerin tätigte Testkäufe in der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden und bestellte jeweils eine Dampfzugshaube der Premium-Linie. Die bestellten Dampfzugshauben wurden der Klägerin im April 2013 zugestellt. Aus den beigefügten Unterlagen ergibt sich, dass die Hauben in Ivangorod, d. h. in Russland nahe der Grenze zu Estland, hergestellt werden, dort verpackt, mit dem Lastwagen nach Tallinn transportiert und von dort aus nach Lübeck verschifft werden und von dort

The defendant's website currently lists four different Premium-line models among its range of products; prices per device vary between CHF 1 000 and CHF 2 000 depending on configuration. The claimant was first made aware of the defendant's Premium extractor hoods on 17 January 2013 at a trade exhibition organised by the EU Air Extraction Association. A few days later, on 22 January 2013, the defendant published a press release on its new Premium extractor hoods. As a simple Google search shows, Premium extractor hoods are already on the market and can be ordered in numerous designs, for example from www.haubenshop.ch or www.dunstshop.ch, with short delivery times (immediately or within five days). The claimant made test purchases in Switzerland, Germany and the Netherlands, each time ordering one Premium extractor hood. The goods were delivered to the claimant in April 2013. The accompanying documents showed that the hoods were made in Ivangorod, i.e. in Russia but close to the Estonian border. They are packaged there, transported by lorry to Tallinn, shipped to Lübeck and, from there, transported again by lorry to the distributors.

Dans la rubrique Produits, sur le site Internet de la défenderesse, sont actuellement présentés quatre modèles différents de la ligne Premium. Le prix par appareil varie entre 1 000 CHF et 2 000 CHF, selon le niveau d'équipement de l'appareil. Les hottes aspirantes Premium de la défenderesse ont retenu l'attention de la demanderesse pour la première fois le 17 janvier 2013, à l'occasion de l'exposition spéciale organisée par l'association européenne des fabricants de hottes. Seulement quelques jours plus tard, le 22 janvier 2013, la défenderesse a publié un communiqué de presse portant sur ses nouvelles hottes aspirantes Premium. Comme le montre une simple recherche sur Google, des hottes aspirantes Premium se trouvent actuellement déjà dans le commerce et sont livrables à court terme (5 jours ou sans délai) dans différents modèles sur commande effectuée par exemple sur www.haubenshop.ch ou www.dunstshop.ch. La demanderesse a effectué des achats-tests en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas et commandé à chaque fois une hotte aspirante de la ligne Premium. Les hottes commandées par la demanderesse lui ont été livrées en avril 2013. Il ressort des documents annexés que les hottes ont été fabriquées et emballées à Ivangorod, c.-à-d. en Russie, non loin de la frontière estonienne, puis transportées par camion à Tallinn et, de là,

wiederum mit Lastwagen zu den Verteilern transportiert werden.

2. Aufbau der angegriffenen Ausführungsform

Der Aufbau der Premium-Geräte wird zunächst anhand von Standbildern des von der Beklagten auf ihrer Webseite www.schallag.com veröffentlichten Produkte-Videos gezeigt:

Abbildung 1: Zu sehen ist eine streitgegenständliche Premium-Dampfzughaube, bei der die vordere Abdeckung der Dampfzughaube entfernt wurde, was einen Blick in deren Innenleben erlaubt. Im Zentrum der Dampfzughaube befinden sich ein Ventilator und ein Motor, die nicht einzeln zu sehen sind, weil sie sich in einem Gehäuse befinden. Links und rechts des Ventilators und des Motors befindet sich je ein stehender Aktivkohlefilter. Auf der Unterseite des Ventilators mit seinem Motor befinden sich auf dieser Abbildung drei horizontal übereinander geschichtete, liegende Aktivkohleblöcke. Es gibt bei den Premium-Geräten, wie auch bei denjenigen der Klägerin, zwei verschiedene Längen des Sauggehäuses. Die eine Größe verfügt über eine Bodenkassette, die andere über drei (wie nachfolgend abgebildet). Ob drei oder eine Bodenkassette gewählt werden, hängt grundsätzlich von den Platzverhältnissen im Küchenoberschrank oder von der Raumhöhe ab. Der von der Beklagten auf Bestellung der Klägerin gelieferte Dampfzug enthält eine (und nicht drei) untenliegende Aktivkohlekassetten.

2. Construction of the contested embodiment

The construction of the Premium-line devices is shown using freeze-frame images from the promotional video posted on the defendant's website (www.schallag.com):

Figure 1 shows an image of the contested Premium extractor hood with its front cover removed to show the inner workings. The centre of the hood holds a ventilator and a motor, which are hidden inside a housing. Upright active charcoal filters are positioned to the left and right of the ventilator. In this figure, there are three blocks of active charcoal layered horizontally on the lower side of the ventilator with its motor. With the Premium devices, as with those of the claimant, the suction housing comes in two different sizes: one size has one floor cassette, the other has three (as shown below). The choice between having one or three floor cassettes basically depends on the space constraints of the kitchen cupboard or the overall height of the room. The extractor hood that the claimant ordered from the defendant contained one (not three) active charcoal cassettes underneath.

expédiées par bateau à Lübeck, d'où elles ont été à nouveau acheminées par camion vers les distributeurs.

2. La structure du mode de réalisation attaqué

La structure des appareils Premium est tout d'abord présentée sur la base d'images stationnaires extraites du film vidéo réalisé sur les produits de la défenderesse et publié par elle sur son site Web www.schallag.com :

Illustration 1 : on peut voir une hotte aspirante Premium en cause, sur laquelle la plaque frontale de revêtement de la hotte a été enlevée, ce qui donne un aperçu de la structure interne de la hotte. En son centre se trouvent un ventilateur et un moteur non visibles individuellement car montés à l'intérieur d'un boîtier. A gauche et à droite du ventilateur et du moteur se trouve respectivement un filtre à charbon actif vertical. Sur la face inférieure du ventilateur équipé de son moteur se trouvent sur cette illustration trois blocs à charbon actif superposés horizontalement les uns sur les autres. Sur les appareils Premium, comme sur les appareils de la demanderesse, il existe deux longueurs de boîtier d'aspiration. La première taille est équipée d'une cassette de fond tandis que la seconde en a trois (comme illustré ci-après). Le choix de trois ou d'une seule cassette de fond est fonction de la place à disposition dans le meuble supérieur de cuisine ou de la hauteur du plafond. La hotte aspirante livrée par la défenderesse suite à la commande de la demanderesse comprend une (et non pas trois) cassette à charbon actif horizontale inférieure.

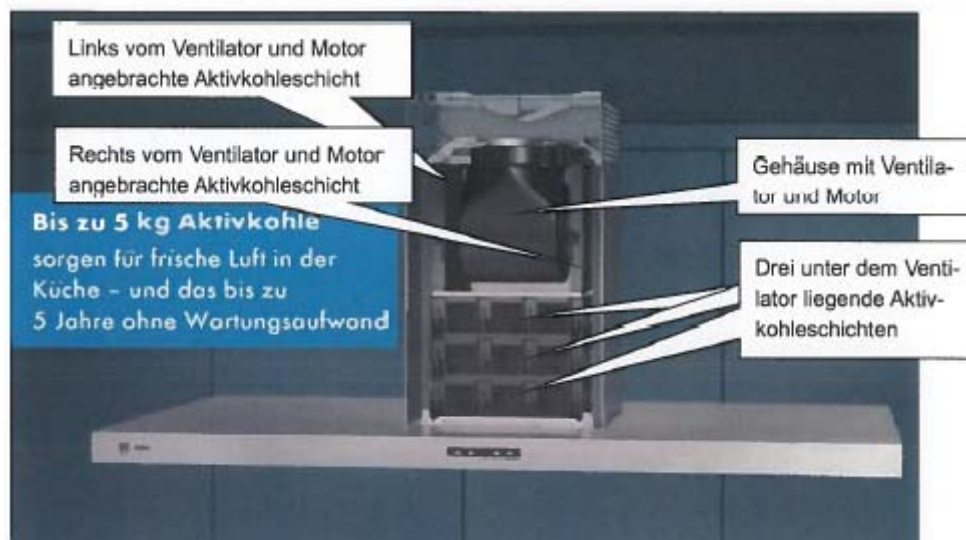


Abbildung 2: Es ist zu sehen, wie die Luft einerseits durch die unter dem Ventilator und dem Motor horizontal geschichteten Aktivkohlefilter und andererseits durch je eine zwischen den seitlichen Aktivkohlefiltern und der Außenwand der Dampfabzugshaube liegende weitere Kammer und anschließend durch die seitlichen Aktivkohlefilter angesogen wird. D. h. auf dem zweiten Weg wird die Luft seitlich den stehenden Aktivkohlefiltern zugeführt. Die Beklagte weist im Zusammenhang mit dieser Abbildung auf die luftreinigenden Eigenschaften der Aktivkohlefilter hin.

Figure 2 shows how the air is drawn in, on the one hand, through the horizontal layers of active charcoal underneath the ventilator and motor and, on the other hand, through other chambers located between each of the lateral active charcoal filters and the outer housing of the extractor hood, and subsequently through the lateral active charcoal filters, i.e. in the latter case the air is channelled sideways through the upright active charcoal filters. With this figure the defendant points out the air-purifying properties of the active charcoal filters ("Beste Geruchsbeseitigung").

Illustration 2 : celle-ci illustre la manière dont l'air est aspiré, d'une part, à travers les filtres à charbon actif superposés et placés horizontalement sous le moteur et, d'autre part, à travers une chambre supplémentaire ménagée entre les filtres à charbon actif latéraux et la paroi extérieure de la hotte, et finalement à travers les filtres à charbon actif latéraux. Ceci signifie que l'air aspiré est acheminé dans un deuxième temps vers les filtres à charbon actif latéraux positionnés verticalement. La défenderesse met ici en avant les propriétés purificatrices de l'air des filtres à charbon actif.

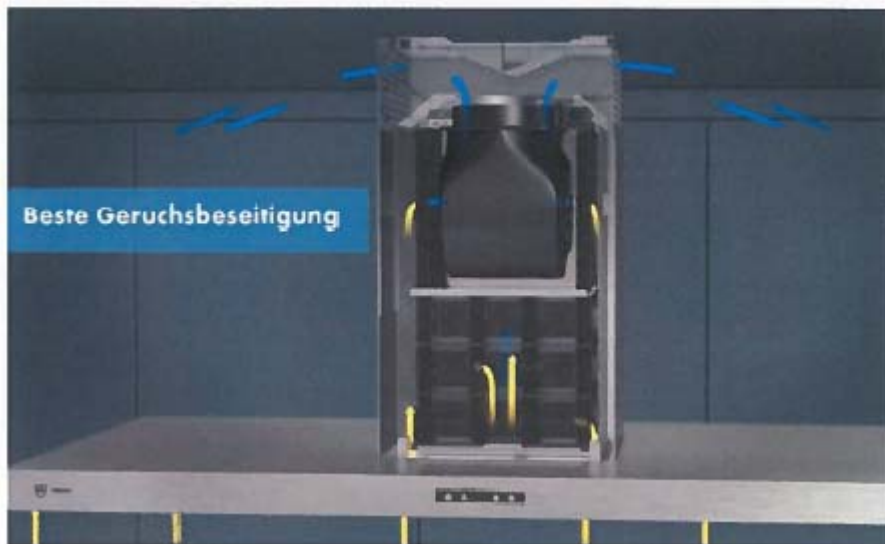


Abbildung 3: Es ist zu sehen, wie die unter dem Ventilator und dem Motor geschichteten Aktivkohlefilter ausgebaut werden können.

Figure 3 shows how simple it is to remove the active charcoal filters underneath the ventilator and motor.

Illustration 3 : celle-ci illustre le principe de démontage des filtres à charbon actif superposés en dessous du ventilateur et du moteur.



Abbildung 4: Diese zeigt den Aufbau der beiden seitlich des Ventilators und Motors angebrachten Aktivkohlefilter bei den streitgegenständlichen Dunstabzugshauben:

Figure 4 shows the construction of the two active charcoal filters mounted on either side of the ventilator and motor of the contested extractor hood.

Illustration 4 : celle-ci illustre la structure des deux filtres à charbon actif placés latéralement au ventilateur et au moteur sur les hottes aspirantes en cause :



Bei der von der Beklagten gekauften streitgegenständlichen Dunstabzugshaube sind die Aktivkohlefilter wie folgt angeordnet (Ansicht von vorne):

In the contested extractor hood bought from the defendant, the active charcoal filters are arranged as follows (front view):

Sur la hotte aspirante en cause achetée auprès de la défenderesse, les filtres à charbon actif sont disposés comme suit (vue de devant) :

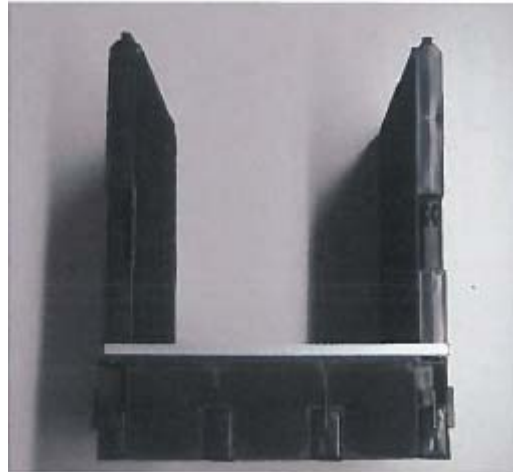


Abbildung 5: Bei Dampfabzugshauben, die in Küchenschränke eingebaut werden, können die Aktivkohlefilter gegen vorne ausgebaut (entfernt) werden.

Figure 5: For extractor hoods that are built into kitchen cupboards, the active charcoal filters can be removed from the front.

Illustration 5 : sur les hottes aspirantes encastrées dans les éléments de cuisine, les filtres à charbon actif peuvent être démontés (retirés) par l'avant.



C. Die vorprozessuale Korrespondenz zwischen den Parteien

Nachdem die Klägerin an der Fachmesse Mitte Januar 2013 auf die Premium-Geräte der Beklagten aufmerksam wurde, prüfte sie eine mögliche Verletzung des Klagepatents, soweit dies mit den damals öffentlich verfügbaren Unterlagen (namentlich mit den auf der Homepage der Beklagten publizierten Informationen zur neuen Premium-Produktlinie sowie den von der Beklagten veröffentlichten Werbeaufnahmen) möglich war. Diese

C. Correspondence between the parties prior to this action

Once the claimant had become aware of the defendant's Premium devices at the trade fair in mid-January 2013, it checked for possible infringement of the patent in suit, insofar as this was possible with the documents available at that time (namely information about the new Premium product line published on the defendant's website and the defendant's published advertising). This investigation revealed that the Premium product line devices

C. La correspondance précontentieuse entre les parties

Après avoir remarqué l'existence des appareils Premium de la défenderesse lors de l'exposition spéciale qui s'est tenue à la mi-janvier 2013, la demanderesse a examiné l'éventualité d'une contrefaçon du brevet en litige, dans la mesure où cela lui a été possible sur la base des documents mis à la disposition du public à cette époque (notamment à partir des informations publiées sur le site Internet de la défenderesse au sujet de la

Prüfung ergab, dass die Geräte der Premium-Produktlinie Anspruch 1 des Klagepatents verletzen. Herr David Haapsalu, Geschäftsleitungsmitglied der Klägerin, teilte dies mit Schreiben vom 11. Februar 2013 Herrn Dr. Peter Eidgenoss, Direktionspräsident der Beklagten, mit und forderte die Beklagte auf, bis am 22. Februar 2013 mitzuteilen, weshalb sie sich berechtigt sehe, die patentverletzenden Dampfabzugshauben herzustellen, anzubieten und/oder zu verkaufen. In ihrer folgenden Stellungnahme verneint die Beklagte eine Verletzung des EP '567 und behauptete gleichzeitig, das Maßnahmepatent sei nicht rechtsbeständig.

D. Verletzung des Klagepatents

1. Wörtliche Verletzung von Anspruch 1

Aus der Vorkorrespondenz geht hervor, dass hinsichtlich der Patentverletzung zwischen den Parteien einzig umstritten ist, ob bei den streitgegenständlichen Dampfabzugshauben der Beklagten der Saugmotor in der Saugkammer vom Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist (nachfolgendes Merkmal K1b von Anspruch 1). Auf dieses umstrittene Merkmal wird deshalb im Anschluss an die folgende Gegenüberstellung der Anspruchsmerkmale von Anspruch 1 noch einmal gesondert eingegangen.

Anfolgend die Merkmalsgliederung von Anspruch 1 und Anspruch 2 des Klagepatents

infringe claim 1 of the patent in suit. Mr David Haapsalu, member of the claimant's Management Board, informed Dr Peter Eidgenoss, Managing Director of the defendant, of these facts in a letter dated 11 February 2013, and called on the defendant to explain, by 22 February 2013, why it considered itself entitled to make, offer and/or sell the contested extractor hoods. In its reply, the defendant denied any infringement of EP '567 and, at the same time, maintained that the patent in suit was not valid.

D. Infringement of the patent in suit

1. Literal infringement of claim 1

The prior correspondence shows that, in terms of patent infringement, the dispute between the two parties is solely about whether, in the defendant's contested extractor hoods, the suction motor is enclosed on the suction side in the suction chamber by an absorption filter (see feature K1b of claim 1 below). This contested feature will therefore be looked at again specifically in more detail after the following comparison of the features of claim 1.

Below is an outline of the features of claims 1 and 2 of the patent in suit.

nouvelle ligne de produits Premium ainsi qu'à partir des photos publicitaires publiées par la défenderesse). Cet examen a montré que les appareils de la ligne de produits Premium portent atteinte par contrefaçon à la revendication 1 du brevet litigieux. Monsieur David Haapsalu, membre de la direction chez la demanderesse, en a informé par courrier en date du 11 février 2013 Monsieur Dr. Peter Eidgenoss, président directeur chez la défenderesse et invité la défenderesse à s'expliquer d'ici le 22 février 2013 sur les raisons qui l'amenaient à penser qu'elle était en droit de fabriquer, de proposer à la vente et/ou de vendre les hottes aspirantes contrefaisantes. Dans sa prise de position qui a suivi, la défenderesse a expliqué qu'il n'y avait pas contrefaçon du brevet EP '567 et affirmé par la même que le brevet présumé contrefait n'était pas valide.

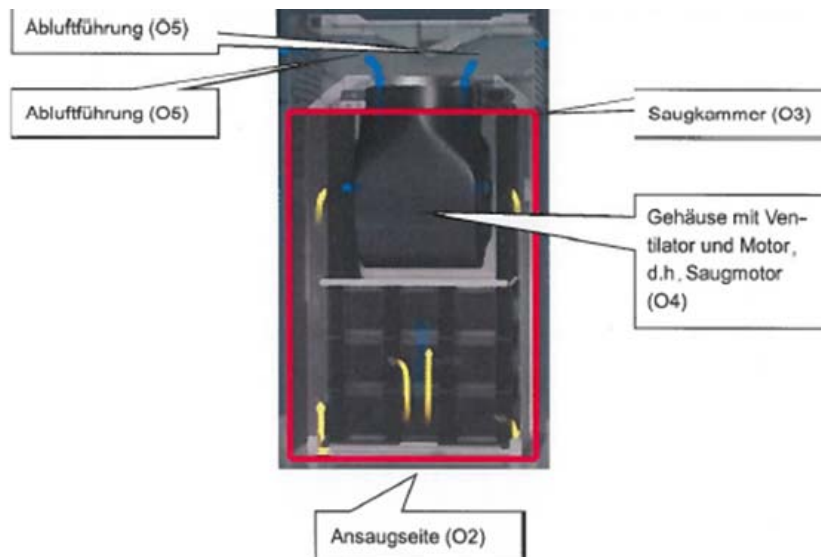
D. Contrefaçon du brevet litigieux

1. Contrefaçon littérale de la revendication 1

Il ressort de la correspondance précontentieuse qu'il y a, pour ce qui est de la contrefaçon, uniquement controverse entre les parties sur la question de savoir si, sur les hottes aspirantes en cause de la défenderesse, le moteur d'aspiration disposé dans la chambre d'aspiration est entouré côté aspiration d'un filtre à sorption (caractéristique K1b suivante de la revendication 1). Cette caractéristique contestée sera traitée ci-après plus à fond, à la suite du tableau comparatif des caractéristiques de la revendication 1.

Ci-après, l'ensemble de caractéristiques de la revendication 1 et la revendication 2 du brevet litigieux.

	Bezeichnung im Anspruch Terms used in claim Appellation dans la revendication	Verletzungsform Infringing form Forme contrefaisante
O1	Lüftungsgerät Ventilator device Appareil de ventilation	Die Dampfabzugshauben der Premira-Linie sind Lüftungsgeräte gemäß Merkmal O1, Premium extractor hoods are ventilator devices in accordance with feature 1 Les hottes aspirantes de la ligne Premira sont des appareils de ventilation selon la caractéristique O1,
O2	mit einer Ansaugseite (2), with an inlet side (2), comprenant un côté d'aspiration (2),	die über eine Ansaugseite an der Unterseite der Haube verfügen. which have an inlet side on the underside of the hood. qui disposent d'un côté d'aspiration sur la face inférieure de la hotte.
O3	einem in einer Saugkammer (6) with a suction chamber (6) un moteur d'aspiration disposé] dans une chambre d'aspiration (6)	Eine Saugkammer ist ebenfalls vorhanden. Sie wird durch die vier Seitenwände des Dampfabzugskamins und durch die oben- und untenliegenden Abtrennungen gebildet (bei der nachfolgenden Abbildung rot eingefärbt). There is also a suction chamber, formed by the four side walls of the extractor chimney and the upper and lower partitions (shown in red in the figure below). Celles-ci possèdent également une chambre d'aspiration formée par les quatre parois latérales de la cheminée d'aspiration et par les séparations supérieure et inférieure (marquées en rouge sur l'illustration suivante).



Abluftführung (O5)
Exhaust path (O5)
Évacuation d'air (O5)

Saugkammer (O3)
Suction chamber (O3)
Chambre d'aspiration (O3)

Gehäuse mit Ventilator und Motor d. h. Saugmotor (O4)
Housing with ventilator and motor, i.e. suction motor (O4)
Chambre avec ventilateur et moteur, c.-à-d. moteur d'aspiration (O4)

Ansaugseite (O2)
Inlet side (O2)
côte d'aspiration (O2)

O4	angeordneten Saugmotor (7) housing a suction motor (7) un moteur d'aspiration (7) disposé [dans une chambre d'aspiration]	Innerhalb der Saugkammer ist ein Saugmotor mit Ventilator angeordnet. A suction motor with ventilator is housed in the suction chamber. A l'intérieur de la chambre d'aspiration est placé un moteur d'aspiration avec ventilateur.
O5	und mit einer an die Saugkammer (6) angeschlossenen Abluftführung (9), and with an exhaust path (9) connected to the suction chamber (6) et une évacuation d'air (9) raccordée à la chambre d'aspiration (6),	Die Abluft wird über eine Abluftführung oberhalb der Saugkammer abgeführt. Waste air is drawn off through an exhaust path above the suction chamber. L'air est évacué par une évacuation d'air située au-dessus de la chambre d'aspiration.
	dadurch gekennzeichnet, dass/ characterised in that/ caractérisé en ce que	
K1 a	der Saugmotor (7) in der Saugkammer (6) von einem Sorptionsfilter the suction motor (7) is enclosed in the suction chamber (6) le moteur d'aspiration (7), dans la chambre d'aspiration (6), [est entouré, côté aspiration,] d'un filtre à sorption	In der Saugkammer sind Aktivkohlefilter vorhanden. Aktivkohlefilter sind typische Sorptionsfilter, die der Abscheidung von gasförmigen Luftfremdstoffen dienen. The suction chamber contains active charcoal filters. These are typical absorption filters that capture gaseous pollutants. Dans la chambre d'aspiration sont placés des filtres à charbon actif. Ceux-ci sont des exemples typiques de filtres de sorption utilisés pour filtrer les matières indésirables contenues sous forme gazeuse dans l'air.
K1 b	saugseitig umgeben ist, der on the suction side by an absorption filter which performs est entouré, côté aspiration,	Die Aktivkohlefilter umgebenden Saugmotor saugseitig (siehe dazu die nachfolgende Ausführungen unter Rz. 35). The active charcoal filters enclose the suction motor on the suction side (for more details, see point 35). Les filtres à charbon actif entourent côté aspiration le moteur d'aspiration (voir à ce propos les commentaires ci-après sous chiffre marg. 35)
K2	eine Luftreinigungsfunktion einerseits on the one hand an air-purifying function [un filtre à sorption] ayant d'une part une fonction d'épuration de l'air	Aktivkohlefilter dienen wie bereits erwähnt wesensgemäß der Abscheidung von gasförmigen Luftfremdstoffen, d. h. der Luftreinigung. Auch in den Werbeunterlagen der Gesuchstellerin wird ausdrücklich hervorgehoben, dass von den Aktivkohlefiltern eine Luftreinigungsfunktion ausgeht. As already mentioned, active charcoal filters serve essentially to remove gaseous pollutants, in other words to purify air. The claimant's publicity material also clearly states that the active charcoal filters perform an air-purifying function. Comme précédemment déjà évoqué, les filtres à charbon actif servent, de par leur nature, à filtrer les matières indésirables contenues sous forme gazeuse dans l'air, soit à l'épuration de l'air. Dans les documents publicitaires de la requérante, il est déjà expressément souligné que les filtres à charbon actif ont une fonction d'épuration.
K3	und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführt. and on the other hand a noise insulation function et d'autre part une fonction d'insonorisation.	Die Aktivkohlefilter haben aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften auch eine schalldämmende Wirkung. Due to their physical properties, the active charcoal filters also have a noise insulation function. En raison de leurs propriétés physiques, les filtres à charbon actif ont également une fonction d'insonorisation.

2. Insbesondere Merkmal K1b: Saugmotor ist saugseitig umgeben von Sorptionsfilter

Im Schreiben der Beklagten vom 22. März 2013 wird verletzungsseitig wie erwähnt einzig das Teilmerkmal K1b bestritten, wonach der Saugmotor vom Sorptionsfilter saugseitig umgeben sein muss.

Die Beklagte scheint das Merkmal "saugseitig umgeben" dahin auslegen zu wollen, dass der Saugmotor vom Sorptionsfilter mit Ausnahme der Abluftseite vollständig (d. h. auf fünf Seiten) eingefasst sein muss. Dies ergibt sich nach Auffassung der Beklagten angeblich schon aus dem normalen Sprachgebrauch, wonach "umgeben" insbesondere im Sinne von "einkreisen" verstanden werde. Zudem verweist die Beklagte auf Abs. [0012] des Klagepatents, wo festgehalten ist, dass die

2. Specifically feature K1b: suction motor enclosed on suction side by absorption filter

In terms of infringement, as mentioned above, in the defendant's letter of 22 March 2013 only the partial feature K1b is contested, namely the fact that the suction motor has to be enclosed by an absorption filter on the suction side.

The defendant appears to want to construe the feature "enclosed on the suction side" as meaning that the suction motor has to be completely surrounded by the absorption filter, except the exhaust side (i.e. on five sides). In the defendant's view, this supposedly stems from normal language usage, in that the verb "to enclose" is usually understood in the sense of "to encircle". Furthermore, the defendant refers to paragraph [0012] of the patent in suit, which stipulates that the filter cassettes form a closed space

2. En particulier la caractéristique K1b : Le moteur d'aspiration est entouré côté aspiration d'un filtre à sorption

Dans le courrier de la défenderesse du 22 mars 2013, l'unique point de contestation porte, comme indiqué plus haut, sur la caractéristique partielle K1b, selon laquelle le moteur d'aspiration doit être entouré côté aspiration par le filtre de sorption.

La défenderesse semble vouloir interpréter la caractéristique "entouré côté aspiration" en ce sens que le moteur d'aspiration doit, à l'exception du côté d'évacuation, être entièrement entouré (c.-à-d. sur cinq côtés) par le filtre à sorption. Selon la défenderesse, une telle interprétation découlerait déjà de l'usage linguistique courant, selon lequel "entourer" revêtirait en particulier le sens de "encercler". La défenderesse renvoie par ailleurs à l'alinéa [0012] du brevet litigieux où il est précisé que les cassettes filtrantes forment un espace

Filterkassetten einen den Saugmotor umgebenden geschlossenen Raum bilden würden.

Das Verständnis bzw. die Schlussfolgerungen der Beklagten sind aus folgenden Gründen unzutreffend:

Es trifft zu, dass "umgeben" insbesondere auch "einkreisen" bedeuten kann. Ein eingekreister Gegenstand ist aber gerade nicht allseitig umschlossen. Ein Kreis fasst einen Gegenstand nicht vollständig ein, sondern erstreckt sich bloß über zwei Dimensionen. "Saugseitig umgeben" im Sinne von "saugseitig eingekreist" bedeutet demnach, dass der Sorptionsfilter auf einer Seite, nämlich auf der Ansaugseite, den Saugmotor umkreisen muss, d. h. dass die Aktivkohlefilter auf der Ansaugseite einen Halbkreis (oder ein U) um den Saugmotor herum bilden müssen. Dies ist bei den angegriffenen Geräten der Beklagten der Fall: Die beiden stehenden Aktivkohlefilter und der resp. die liegenden Aktivkohlefilter bilden einen Halbkreis (ein U) um den Ventilator und den Motor.

Die Beklagte übersieht weiter, dass sich das in Abs. [0012] des Klagepatents beschriebene Ausführungsbeispiel, bei dem die Filterkassetten einen auf fünf Seiten geschlossenen Raum um den Saugmotor bilden, offensichtlich auf den abhängigen Unteranspruch 3 bezieht, der ausdrücklich einen solchen geschlossenen Raum verlangt. Anspruch 1 entspricht dem in Abs. [0011] des Klagepatents beschriebenen Ausführungsbeispiel (relevant sind die ersten drei Sätze), bei dem keine solche Einschränkung vorgesehen ist. Dadurch, dass im Anspruch 3 des Klagepatents ausdrücklich verlangt wird, dass die Kassetten einen den Saugmotor umgebenden geschlossenen Raum bilden, wird bestätigt, dass eine Abstufung des Schutzgegenstands in dem Sinne definiert ist, dass mit "umgeben" in Anspruch 1 der Schutzgegenstand allgemeiner definiert und der Schutz nicht auf "umschlossen" beschränkt ist. Wenn eine Abzugshaube beispielsweise an einer Wand befestigt wird, wie dies in Abs. [0010] des Klagepatents beschrieben ist, liegt es ebenfalls auf der Hand, dass wandseitig kein Sorptionsfilter notwendig ist bzw. angebracht wird. Anspruch 1 des Klagepatents ist dementsprechend nicht so eng zu verstehen, wie dies die Beklagte gerne hätte.

enclosing the suction motor.

The defendant's understanding or rather conclusions are incorrect for the following reasons:

Although it is true that "to enclose" may also have the specific meaning of "to encircle", an object that is encircled is not enclosed on all sides. A circle does not completely enclose an object, but rather only extends across two dimensions. "Enclosed on the suction side" in the sense of "encircled on the suction side" therefore means that the absorption filter has to encircle the suction motor on one side, namely the inlet side; in other words, the active charcoal filters have to form a semi-circle (or a U-shape) around the suction motor on the inlet side. This is the case with the defendant's contested devices: the two vertical and the horizontal active charcoal filter(s) form a semi-circle (a U-shape) around the ventilator and the motor.

Furthermore, the defendant has overlooked the fact that the embodiment described in paragraph [0012] of the patent in suit, in which the filter cassettes form a space enclosed on five sides around the suction motor, clearly refers to sub-claim 3, which calls explicitly for such a closed space. Claim 1 corresponds to the embodiment described in paragraph [0011] of the patent in suit (specifically the first three sentences), for which there is no such restriction. The fact that claim 3 of the patent in suit explicitly calls for the cassettes to form a closed space enclosing the suction motor thus confirms that a gradation in the scope of protection is defined in the sense that with the verb "to enclose" in claim 1 the scope of protection is defined more broadly, and protection is not confined to "surrounded". If, for example, an extractor hood is fixed to a wall, as described in paragraph [0010] of the patent in suit, it is also clear that no absorption filter is necessary, or it is attached on the wall side. Claim 1 should not therefore be interpreted as narrowly as the defendant would like it to be.

fermé entourant le moteur d'aspiration.

L'interprétation et les conclusions de la défenderesse ne sont pas pertinentes pour les raisons suivantes :

Il est exact que "entourer" peut en particulier également signifier "encercler". Or, il se trouve qu'un objet encerclé n'est justement pas entouré de tous les côtés. Un cercle n'enveloppe pas complètement un objet, il ne fait que s'étendre sur deux dimensions. "Entouré côté aspiration" dans le sens de "encerclé côté aspiration" signifie par conséquent que le filtre à sorption doit entourer le moteur d'aspiration sur un côté, soit sur le côté d'aspiration, c.-à-d. que les filtres à charbon actif doivent former un demi-cercle (ou un U) autour du moteur d'aspiration. Ceci est le cas sur les appareils attaqués de la défenderesse : Les deux filtres à charbon actif verticaux et le filtre à charbon actif horizontal forment un demi-cercle (un U) autour du ventilateur et du moteur.

La défenderesse omet en outre de prendre en compte que le mode d'exécution décrit à titre d'exemple à l'alinéa [0012] du brevet litigieux et selon lequel les cassettes filtrantes forment sur 5 côtés un espace fermé autour du moteur d'aspiration, se rapporte manifestement à la sous-revendication dépendante 3 qui exige expressément l'existence d'un tel espace fermé. La revendication 1 correspond au mode d'exécution décrit à l'alinéa [0011] du brevet litigieux (les trois premières phrases étant pertinentes), dans le cadre duquel il n'est prévu aucune restriction de ce genre. Le fait qu'il soit expressément exigé dans la revendication 3 du brevet en litige que les cassettes forment un espace fermé entourant le moteur d'aspiration confirme une définition nuancée de l'objet de la protection en ce sens que le terme "entouré" figurant dans la revendication 1 définit de manière plus générale l'objet de la protection et que la protection ne se limite pas à "complètement entouré". Dans le cas d'une hotte murale, par exemple, tel que cela est décrit à l'alinéa [0010] du brevet litigieux, il n'est de toute évidence pas nécessaire de prévoir ou de placer un filtre à sorption du côté du mur. La revendication 1 du brevet litigieux ne doit par conséquent pas être comprise dans un sens aussi restrictif que souhaite l'entendre la défenderesse.

Gemäß Anspruch 1 des Klagepatents ist es ausreichend, dass der Sorptionsfilter in der Saugkammer den Saugmotor auf der Ansaugseite derart umgibt, dass der Sorptionsfilter saugseitig einen Halbkreis bzw. ein U um den Saugmotor bildet, d. h. den Saugmotor und den Ventilator gegen unten abdeckt und sich über mindestens zwei einander gegenüberliegende Seiten erstreckt und dort seitlich den Saugmotor und den Ventilator ebenfalls abdeckt.

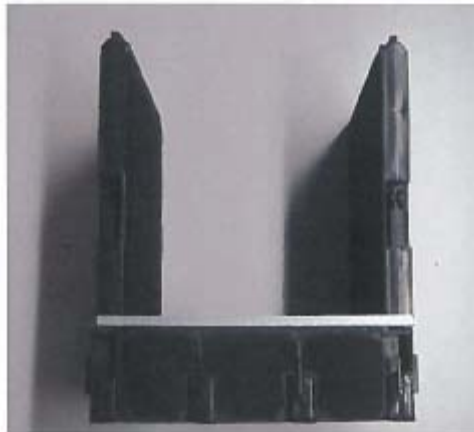
Dies ist bei den Premium-Geräten der Beklagten wie erwähnt der Fall. Die Premium Dampfzüge verfügen über zwei seitlich vom Saugmotor in der Saugkammer angebrachte Aktivkohlefilter, welche den Saugmotor bis zum Abschluss der Saugkammer unterhalb der Abluftführung seitlich abdecken. Unterhalb dieser auf beiden Seiten vertikal angeordneten Aktivkohlefilter befindet/befinden sich daran anschließend ein dickerer resp. drei dickere Aktivkohlefilter. Dieser untere resp. diese unteren Aktivkohlefilter bildet/bilden zusammen mit den beiden seitlich angebrachten Kohlefiltern saugseitig ein U um den Saugmotor der Premium-Geräte der Beklagten und umgeben diesen also i. S. des Anspruchs 1 des Klagepatents saugseitig:

In accordance with claim 1 of the patent in suit, it suffices for the absorption filter in the suction chamber to enclose the suction motor on the inlet side so that the absorption filter on the suction side forms a semi-circle or a U-shape around the suction motor, i.e. covers the suction motor and ventilator on the underside and extends to at least two opposing sides and there also covers the suction motor and ventilator at the side.

As mentioned, this is the case with the defendant's Premium devices. Premium extractor hoods have two active charcoal filters fixed to the side of the suction motor in the suction chamber, which cover the sides of the suction motor up to the end of the suction chamber below the exhaust path. Below the active charcoal filters that are arranged vertically on both sides, one or three thicker active charcoal filters are attached. These one or three lower active charcoal filters, together with the two side-mounted charcoal filters on the suction side, form a U-shape around the suction motor of the defendant's Premium devices and therefore enclose the motor on the suction side within the meaning of claim 1 of the patent in suit:

Selon la revendication 1 du brevet litigieux, il est suffisant que le filtre de sorption disposé dans la chambre d'aspiration entoure côté aspiration le moteur d'aspiration de sorte que le filtre à sorption forme côté aspiration un demi-cercle ou un U autour du moteur d'aspiration, c.-à-d. qu'il recouvre par le bas le moteur d'aspiration et le ventilateur et s'étend sur au moins deux côtés opposés pour recouvrir latéralement le moteur d'aspiration et le ventilateur.

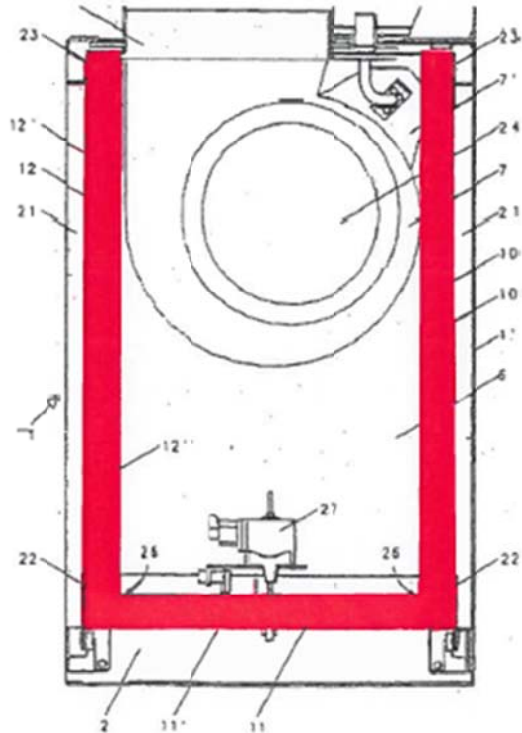
comme évoqué précédemment, il se trouve que cela est le cas chez les appareils Premium de la défenderesse. Les hottes aspirantes Premium disposent de deux filtres à charbon actif placés de part et d'autre du moteur d'aspiration dans la chambre d'aspiration, lesquels recouvrent latéralement le moteur d'aspiration jusqu'au bout de la chambre d'aspiration, en dessous du conduit d'évacuation d'air. Directement en dessous de ces filtres à charbon actif disposés verticalement des deux côtés se trouvent un ou trois filtres à charbon actif plus épais. Ce ou ces filtres à charbon actif inférieurs forment conjointement avec les deux filtres à charbon placés latéralement un U autour du moteur d'aspiration des appareils Premium de la défenderesse, entourant donc celui-ci dans le sens de la revendication 1 du brevet litigieux, côté aspiration :



Die Aktivkohlefilter bei den angegriffenen Dampfabzugshauben der Beklagten sind gleich angeordnet wie diejenigen in Fig. 1 des Klagepatents (Ziff. 10', 11' und 12', auf der nachfolgenden Abbildung rot eingefärbt):

The active charcoal filters are arranged in the defendant's contested extractor hoods in the same way as in Figure 1 of the patent in suit (Nos. 10', 11' and 12', shown in red in the figure below):

Les filtres à charbon actif sur les hottes aspirantes attaquées de la défenderesse sont disposés de la même façon que ceux représentés sur la figure 1 du brevet en litige (chiffres 10', 11' et 12', marqués de rouge sur l'illustration suivante) :



Damit verwirklichen die Geräte der Premium-Linie das Merkmal K1b von Anspruch 1 des Klagepatents.

3. Wortsinngemäße Verletzung von Anspruch 2

Der abhängige Anspruch 2 des Klagepatents beansprucht ein Lüftungsgerät nach Anspruch 1, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Sorptionsfilter aus plattenförmigen Kassetten (10, 11, 12, 10a) besteht, welche jeweils mit Aktivkohle gefüllt sind.

Bei den Premium-Geräten sind die Filter in plattenförmigen Kassetten angeordnet und enthalten als Filtermaterial Aktivkohle. Die kassettenförmige Bauart der Filter ermöglicht bei den Geräten der Beklagte einen unkomplizierten Ein- und Ausbau. Dass die Premium-Geräte Aktivkohle als Filtermaterial aufweisen, bestätigen die Datenblätter der Beklagten (siehe Beilagen 12, 13, 14, 15).

E. Rechtsbeständigkeit des EP '567

Die Beklagte macht in ihrem Schreiben vom 22. März 2013 geltend, falls das Merkmal, wonach der Saugmotor saugseitig vom

In this way, Premium devices fulfil feature K1b of claim 1 of the patent in suit.

3. Literal infringement of claim 2

Dependent claim 2 of the patent in suit claims a ventilator device according to claim 1, characterised in that the absorption filter comprises planar cassettes (10, 11, 12, 10a) each filled with active charcoal.

In Premium devices, the filters are arranged in planar cassettes and contain active charcoal as the filter material. This cassette design used in the defendant's devices makes it easy to fit and remove the filters. The defendant's data sheets confirm that Premium devices contain active charcoal as the filter material (see attachments 12, 13, 14, 15).

E. Validity of EP '567

In a letter of 22 March 2013, the defendant asserted that, if the feature whereby the suction motor has to be enclosed by the absorption filter on the

La caractéristique K1b de la revendication 1 se voit donc bien réalisée par les appareils de la ligne Premium.

3. Contrefaçon littérale de la revendication 2

La revendication dépendante 2 du brevet en litige revendique un appareil de ventilation selon la revendication 1, caractérisé en ce que le filtre à sorption est constitué de cassettes (10, 11, 12, 10a) en forme de plaques, garnies respectivement de charbon actif.

Sur les appareils de la ligne Premium, les filtres sont disposés dans des cassettes sous forme de plaques et contiennent du charbon actif comme matière filtrante. La réalisation des filtres sous forme de cassettes sur les appareils de la défenderesse facilite le montage et le démontage. Le fait que les appareils Premium utilisent du charbon actif comme matière filtrante se voit confirmé par les fiches techniques de la défenderesse (voir documents annexés 12, 13, 14, 15).

E. Validité du brevet EP '567

La défenderesse fait valoir dans son courrier du 22 mars 2013 que, pour le cas où la caractéristique, selon laquelle le moteur d'aspiration doit être entouré

Sorptionsfilter umgeben sein muss, nicht so zu verstehen sei, dass der Sorptionsfilter auf der Saugseite um den Saugmotor herum einen geschlossenen Raum bilden müsse, sei Anspruch 1 des Klagepatents durch den Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen. Zudem meint die Beklagte, das Klagepatent sei im Verlauf des Prüfungsverfahrens in unzulässiger Weise abgeändert worden. Beide Einwände gegen die Rechtsgültigkeit des EP '567 sind unbegründet.

1. Neuheit von EP '567

Auch wenn der Begriff "umgeben" so ausgelegt wird, dass er auch Anordnungen erfasst, bei denen drei ein U bildende Seiten innerhalb des Saugraums mit Filterplatten versehen sind, ist Anspruch 1 des Klagepatents neu.

Die Beklagte verkennt, dass es zwischen dem abhängigen Unteranspruch 3, der verlangt, dass der Sorptionsfilter um den Saugmotor einen geschlossenen Raum bildet, und der Auslegung, welche die Beklagte ihrer Neuheitsprüfung zu Grunde legt, nämlich dass es genügen soll, wenn "nur ein Teil der Seitenflächen des Saugraums mit Filterplatten versehen" ist, Zwischenstufen gibt. Eine solche Zwischenstufe bildet Anspruch 1, der verlangt, dass der Sorptionsfilter den Saugmotor saugseitig umgibt, d. h. auf der Ansaugseite auf drei Seiten um den Saugmotor herum vorhanden ist und ein U bildet.

Insofern die von der Beklagte zitierten Entgegenhaltungen also bloße Vorrichtungen zeigen, bei denen an einzelnen Seiten des Saugmotors Filter angebracht sind, die diesen aber nicht in der Form eines U umgeben, sind diese entgegen der Auffassung der Beklagten nicht neuheitsschädlich für Anspruch 1. Auch zitierte Entgegenhaltungen mit Vorrichtungen, bei denen Filter außerhalb der Saugkammer angebracht sind, sind entgegen der Auffassung der Klägerin nicht neuheitsschädlich für Anspruch 1.

1.1. Neuheit gegenüber EP 1 134 501 A1

Die von der Gesuchgegnerin als Erstes angeführte Anmeldeschrift EP 1 134 501 bezieht sich auf eine Dunstabzugshaube, welche gemäß Anspruch 1 ein Gehäuse (12) aufweist, in dem sich das Gebläse und der entsprechende Motor befinden und das mit mindestens zwei Ansaugöffnungen (3, 17) versehen

suction side was not to be construed as meaning that the absorption filter on the suction side had to form a closed space enclosing the suction motor, then claim 1 of the patent in suit was anticipated by the prior art. Furthermore, according to the defendant, the patent in suit had been unallowably amended in the course of the examination procedure. Both objections to the validity of EP '567 are unfounded

1. Novelty of EP '567

Even if the term "to enclose" is interpreted to also mean a U-shape formed within the suction chamber on three sides with filter plates, claim 1 of the patent in suit is novel.

The defendant has failed to recognise that there are intermediate stages between dependent sub-claim 3, which requires the absorption filter to form a closed space around the suction motor, and the interpretation underlying the defendant's assessment of novelty, namely that it is sufficient for "only a part of the sides of the suction chamber to be provided with filter plates". Claim 1 forms such an intermediate stage in that it requires the absorption filter to enclose the suction motor on the suction side, i.e. to be present on the inlet side on three sides around the suction motor and to form a U-shape.

Thus to the extent that the citations provided by the defendant merely show devices in which filters are fixed to individual sides of the suction motor but do not form a U-shape, they do not destroy the novelty of claim 1, contrary to the defendant's view. Even citations with devices that have filters fixed to the outside of the suction chamber do not, contrary to the claimant's view, destroy the novelty of claim 1.

1.1. Novelty over EP 1 134 501 A1

The first patent specification cited by the defendant, EP 1 134 501, relates to an extractor hood which, according to claim 1, has a housing (12) in which there is a blower and the corresponding motor and which should have at least two inlet openings (3, 17). The housing has a first, horizontal inlet opening on the suction side (3) which is firmly

côté aspiration d'un filtre de sorption, ne devrait pas être entendue comme signifiant que le filtre de sorption doit former sur le côté d'aspiration un espace fermé autour du moteur d'aspiration, l'état de la technique détruit la nouveauté de la revendication 1 du brevet litigieux. La défenderesse estime par ailleurs que le brevet litigieux a été indûment modifié au cours de la procédure d'examen. Les deux objections soulevées à l'encontre la validité du brevet EP '567 sont sans fondement.

1. Nouveauté de EP '567

Même si le terme „entouré" est interprété en ce sens qu'il couvre également des configurations dans le cadre desquelles trois côtés formant un U à l'intérieur de l'espace d'aspiration sont pourvus de plaques filtrantes, l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux est nouveau.

La défenderesse méconnaît qu'il existe des stades intermédiaires entre la sous-revendication dépendante 3, qui réclame que le filtre de sorption forme un espace fermé autour du moteur d'aspiration, et l'interprétation sur laquelle s'appuie la défenderesse pour procéder à l'examen de la nouveauté, à savoir qu'il suffit que "seulement une partie des côtés latéraux de la chambre d'aspiration soit pourvue de plaques filtrantes". La revendication 1 décrit un tel stade intermédiaire qui exige que le filtre à sorption entoure côté aspiration le moteur d'aspiration, c.-à-d. forme sur le côté d'aspiration un U sur trois côtés autour du moteur d'aspiration.

Dans la mesure où les documents cités par la défenderesse ne montrent que de simples appareils équipés de filtres placés sur différents côtés du moteur d'aspiration sans former de U autour de ce dernier, ceux-ci ne détruisent pas, contrairement à l'avis de la défenderesse, la nouveauté de l'objet de la revendication 1, pas plus que ne le font les pièces citées montrant des appareils avec filtres montés à l'extérieur de la chambre d'aspiration.

1.1. Nouveauté vis-à-vis du brevet EP 1 134 501 A1

La demande de brevet EP 1 134 501 tout d'abord citée par la partie adverse porte sur une hotte aspirante qui, selon la revendication 1, présente une enveloppe (12) renfermant le ventilateur et le moteur correspondant, et doit être équipée d'au moins deux ouvertures d'aspiration (3, 17). L'enveloppe présente du côté d'aspiration une première ouverture

sein soll. Das Gehäuse weist eine erste, horizontale, saugseitige Ansaugöffnung (3) auf, die mit dem darunter liegenden horizontalen Haubenschirm (1) fest verbunden ist, und eine zweite und resp. mehrere weitere Ansaugöffnungen (17).

Gemäß dem abhängigen Anspruch 3 soll die zusätzliche Ansaugöffnung (17) im inneren Gehäuse (12) mit dem freien Innenvolumen des vom Haubenschirm (1) senkrecht nach oben abstehenden, das Gehäuse (12) umfassenden Kamins (2) kommunizieren, der seinerseits in wenigstens einer der Wände des Kamingehäuses (rechte: 2) eine Öffnung (5) zur Luftkommunikation mit der Umgebung hat. Die Öffnung (5) kann mit einer Filterkassette (22) versehen sein.

In Fig. 1 sind der Schirm (1), das innere Gehäuse (12) mit unterer (3) und seitlicher Ansaugöffnung (17) sowie der Kamin (2) gut erkennbar.

attached to the horizontal canopy (1) beneath it and a second or several further inlet openings (17).

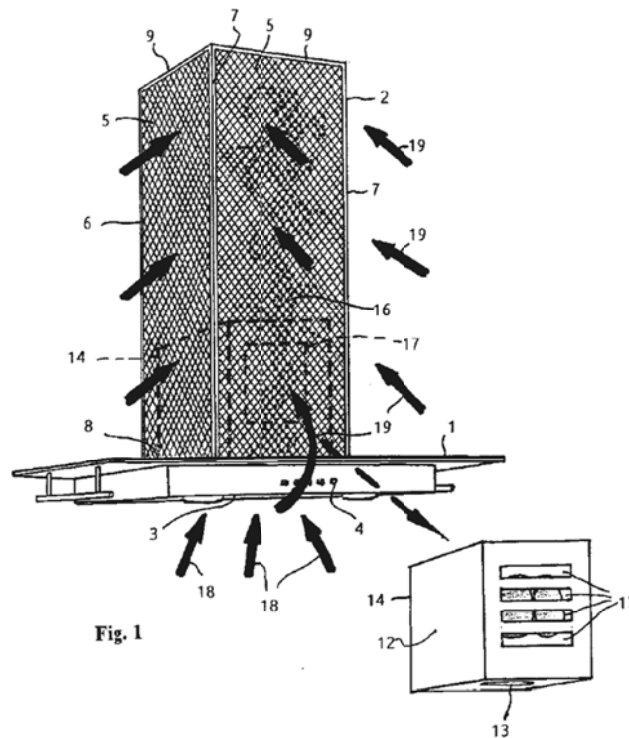
According to dependent claim 3, the additional inlet openings (17) in the inner housing (12) should communicate with the open inner space of the chimney (2) which projects vertically from the canopy (1) and encloses the housing (12) and itself has an opening (5) for air communication with the environment in at least one of the walls of the chimney housing (properly 2). The opening (5) can be fitted with a filter cassette (22).

Figure 1 clearly shows the canopy (1), the inner housing (12) with inlet openings underneath (3) and to the side (17), and the chimney (2).

d'aspiration (3) horizontale, qui est solidairement reliée à l'écran de hotte (1) horizontal sous-jacent, et une deuxième ou plusieurs ouvertures d'aspiration (17) supplémentaires (17).

Selon la revendication dépendante 3, l'ouverture d'aspiration (17) supplémentaire ménagée dans l'enveloppe intérieure (12) doit communiquer avec le volume intérieur libre de la cheminée (2) qui contient l'enveloppe (12) et fait saillie vers le haut à partir de l'écran de hotte (1) et qui possède dans au moins une des parois de l'enveloppe de cheminée (recte : 2) une ouverture (5) pour établir une communication d'air avec l'environnement. Cette ouverture (5) peut être équipée d'une cassette filtrante (22).

Sur la figure 1 sont clairement reconnaissables l'écran (1), l'enveloppe intérieure (12) avec les ouvertures d'aspiration inférieure (3) et latérale (17) ainsi que la cheminée (2).



In Fig. 2 sind in der unteren Ansaugöffnung (3) zwei Filterplatten (10, 11) und in der mit der seitlichen Ansaugöffnung (17, hierzu kleinere Abbildung in Fig.1) des inneren Gehäuses korrespondierenden seitlichen, luftdurchlässigen Wandpaneelen (5) des Kamins (2) eine Filterkassette (22) angeordnet, wobei die Luft mittels eines Schlauchs (25) zur Ansaugöffnung (17, hierzu

In Figure 2, two filter plates (10, 11) are arranged in the lower inlet port (3), and a filter cassette (22) is arranged in the chimney's (2) lateral air-permeable wall panel (5) communicating with the side inlet port (17, see the smaller-scale diagram in Figure 1) of the inner housing, the air being channelled to the inlet port (17, see the smaller-scale diagram in Figure 1) by means of a tube

A la figure 2, on peut voir deux plaques filtrantes (10, 11) placées dans l'ouverture d'aspiration (3) inférieure, et une cassette filtrante (22) placée dans le panneau de paroi (5) latéral perméable à l'air de la cheminée (2) et correspondant avec l'ouverture d'aspiration latérale (17, sur la petite illustration de la figure 1) de l'enveloppe intérieure, l'air étant acheminé par le biais d'un tuyau (25) vers l'ouverture d'aspiration (17, sur la petite illus-

kleinere Abbildung in Fig.1) geführt wird (s. Spalte 5, Abs. [0011]).

(25) (see column 5, paragraph [0011]).

tration de la figure 1) (cf. colonne 5, alinéa [0011]).

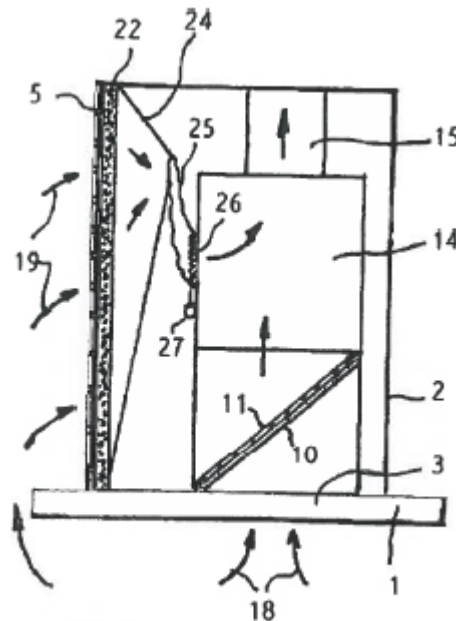


Fig. 2

Die Hauptunterschiede der Dunstabzugshaube nach EP 1 134 501 A1 zu dem Lüftungsgerät nach Anspruch 1 des Klagepatents sind unter anderen folgende:

1. Beim EP '501 bildet das innere Gehäuse (12), in welchem der Gehäuseabschnitt (14) mit dem Verdichter enthalten ist, die Saugkammer, denn nur dort befindet sich der Unterdruck, durch welchen die Luft angesaugt wird. Deshalb befindet sich bloß der Fettfilter (10) bzw. Kohlefilter (11) innerhalb der Saugkammer. Die weiteren seitlich angebrachten Filter (22) sind über den offenen Kamin (Absatz [0010]) resp. mittels Schläuchen (24) und einen Dom (25) (Abs. [0011]) vom Saugmotor getrennt und befinden sich in jedem Fall außerhalb der Saugkammer. Beim Klagepatent sollen sich die luftreinigenden und schalldämmenden Filter gemäß Anspruch 1 dagegen gerade in der Saugkammer befinden.

2. Das EP '501 offenbart mehrere Ein- .Ansaugöffnungen (3, 17), definiert jedoch als Saugseite eindeutig diejenige Seite, welche mit der Ansaugöffnung (3) kommuniziert (Spalte 5, Abs. [0009] "einer mit der Einsaugöffnung (3) korrespondierenden saugseitigen Öffnung"). Die Ansaugöffnungen (17) und die damit kommunizierenden Paneele (5) und Filter (22) in der Kaminwand befinden sich deshalb

The main differences between the extractor hood according to EP 1 134 501 A1 and the ventilator device according to claim 1 of the patent in suit include the following:

1. In EP '501 the inner housing (12), which contains the housing section (14) with the compressor, forms the suction chamber: that is the only place where there is a partial vacuum which causes the air to be sucked in. For that reason, only the grease filter (10) or charcoal filter (11) is located inside the suction chamber. The additional lateral filters (22) are separated from the suction motor by means of the open chimney (paragraph [0010]) or by means of tubes (24) and a dome (25) (paragraph [0011]), but are always located outside the suction chamber. In the patent in suit, however, the air-purifying and noise-insulating filters are said to be housed in the suction chamber itself.

2. EP '501 discloses several suction or inlet openings (3, 17), but clearly defines the suction side as being the side that communicates with the inlet opening (3) (column 5, paragraph [0009], "an opening on the suction side that communicates with the inlet opening (3)"). The inlet openings (17) and the panels (5) and filters (22) in the chimney wall that communicate with them are not therefore located on the inlet side, but rather are at an angle of

Les principales différences par lesquelles la hotte aspirante selon EP 1 134 501 A1 se distingue de l'appareil de ventilation selon la revendication 1 du brevet litigieux sont entre autres les suivantes :

1. Dans le cadre d'EP '501, l'enveloppe intérieure (12), qui contient la section de ventilation (14) et le compresseur, forme la chambre d'aspiration car c'est là le siège unique de la dépression à l'origine de l'aspiration de l'air. Ceci explique pourquoi le filtre anti-graisse (10) ou le filtre à charbon (11) se trouvent placés à l'intérieur de la chambre d'aspiration. Les filtres supplémentaires (22) placés latéralement sont séparés du moteur d'aspiration par la cheminée ouverte (alinéa [0010]) ou au moyen de tuyaux (24) et par un dôme (25) (alinéa [0011]) et se trouvent en tout cas en dehors de la chambre d'aspiration. Pour ce qui est du brevet litigieux, les filtres épurant l'air et insonorisants selon la revendication 1 doivent en revanche justement se trouver à l'intérieur de la chambre d'aspiration.

2. Le brevet EP '501 divulgue plusieurs ouvertures d'aspiration (3, 17), mais définit toutefois sans équivoque comme côté d'aspiration le côté communiquant avec l'ouverture d'aspiration (3) (colonne 5, alinéa [0009] „avec une ouverture située côté aspiration et communiquant avec l'ouverture d'aspiration 3"). Les ouvertures d'aspiration (17) ainsi que les panneaux (5) et les filtres (22) communiquant avec celles-ci dans la paroi de la cheminée ne se situent pour cette raison pas

nicht auf der Ansaugseite, sondern stehen in einem Winkel von 90° zu dieser. Das Klagepatent setzt aber gerade voraus, dass die Sorptionsfilter saugseitig angebracht sind resp. den Saugmotor saugseitig (und nicht irgendwo) umgeben.

3. Durch diese Anordnung von mehreren Ein- bzw. Ansaugöffnungen (3, 17) und davon getrennten, untereinander nicht verbundenen Filtern (11/12 einerseits und 22 andererseits) wird keine schalldämmende Funktion angestrebt resp. erreicht, sondern es werden im Gegenteil unnötige Luftengnisse und Turbulenzen geschaffen, die zu einer höheren Lärmemission führen. Dies im Gegensatz zum Klagepatent, bei dem die Sorptionsfilter den Saugmotor eben deshalb umgeben sollen, um eine nicht nur luftreinigende, sondern auch schalldämmende Funktion zu erzielen.

Es ergeben sich durch diese Unterschiede wesentliche Nachteile der Abzugshaube nach EP '501 gegenüber dem Gerät nach EP '567. Zum einen ergeben die zahlreichen Ansaugöffnungen (3, 17) mit der Kommunikation über den offenen Kamin einen schlechten Wirkungsgrad resp. mit den Schläuchen und Domen einen aufwändigen und unwirtschaftlichen Aufbau der Abzugshaube, welcher zum andern auch platzmäßig sehr ungünstig und damit nicht marktkonform ist, da der umgebende Kamin (12) gegenüber der kompakten Saugkammer des Klagepatents einen annähernd doppelten Umfang ergibt.

Damit ist der Gegenstand des Anspruches 1 durch EP '501 nicht neuheitsschädlich vorweggenommen.

F. Der Anspruch der Klägerin auf Unterlassung und Rückruf der patentverletzenden Produkte

Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, die Erfindung gewerbsmäßig zu benutzen. Als Benützung gelten neben dem Gebrauch und der Ausführung insbesondere auch das Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen sowie die Ein- und Ausfuhr.

Die Klägerin hat gezeigt, dass die Beklagte in den betroffenen Ländern Dampfabzüge, welche in den Schutzbereich von Anspruch 1 des Klagepatents fallen, bewirbt und verkauft.

...

90° to it. The patent in suit presupposes that the absorption filters are arranged on the suction side or that they enclose the suction motor on the suction side (and not just anywhere).

3. Through this arrangement of several suction or inlet (3, 17) and filters separated from them and not interconnected (11/12 and 22), no noise-insulating function is sought or achieved; instead, unnecessary air constrictions and turbulences are created, which lead to higher noise emission. By contrast, with the patent in suit the absorption filters are said to enclose the suction motor to achieve not only an air-purifying function but also a noise insulation function.

As a result of these differences, the extractor hood according to EP '501 has considerable disadvantages compared with the device according to EP '567. First, having numerous inlet openings (3, 17) with communication via the open chimney is not very efficient, and with the tubes and domes it makes extractor hood assembly laborious and uneconomical. Second, the extractor hood is also very disadvantageous in terms of space and is therefore not in conformity with market conditions, since the enclosing chimney (12) is almost twice as large as the compact suction chamber of the patent in suit.

Therefore EP '501 is not novelty-destroying for the subject-matter of claim 1.

F. The claimant's entitlement to injunctive relief and recall of the infringing products

A patent gives its proprietor the right to prevent any third party from using the invention commercially. In addition to applying and carrying out the invention, "using" also specifically means manufacturing the invention, storing it, offering it, placing it on the market, and importing and exporting it.

The claimant has shown that the defendant is marketing and selling extractor hoods in the countries concerned that fall within the scope of claim 1 of the patent in suit.

...

du côté d'aspiration, mais selon un angle droit de 90° par rapport à celui-ci. Or, le brevet en litige implique justement que les filtres de sorption soient placés côté aspiration et que le moteur d'aspiration soit entouré côté aspiration (et non pas n'importe où).

3. Cet agencement d'ouvertures d'aspiration multiples (3, 17) et de filtres séparés de ces dernières et non reliés les uns aux autres (11/12 d'une part et 22 d'autre part) ne permet pas de rechercher ni d'atteindre la fonction d'insonorisation souhaitée. Il est au contraire source de turbulences et d'obstacles à la circulation de l'air, lesquels contribuent à l'augmentation du bruit – à la différence du brevet litigieux dans le cadre duquel les filtres de sorption doivent entourer le moteur d'aspiration justement pour pouvoir obtenir non pas seulement une fonction de nettoyage, mais également une fonction d'insonorisation.

Il résulte de ces différences de substantiels inconvénients pour la hotte aspirante selon EP '501 par rapport à l'appareil EP '567. D'une part, les nombreuses ouvertures d'aspiration (3, 17) en communication directe avec la cheminée ouverte réduisent considérablement le taux d'efficacité de la hotte et, d'autre part, les tuyaux et le dôme forment une structure complexe et non économique, qui s'avère en outre très désavantageuse au niveau de l'encombrement et est de ce fait non conforme au marché vu que la circonférence de la cheminée enveloppante (12) est quasiment deux fois celle de la chambre compacte du brevet en litige.

Le brevet EP '501 ne nuit donc pas à la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

F. Le droit de la demanderesse à exiger la cessation et le rappel des produits contrefaisants

Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'exploiter son invention à des fins industrielles et commerciales. L'exploitation comprend, outre l'utilisation et la mise en œuvre, la fabrication, le stockage, l'offre à la vente, la mise en circulation ainsi que l'importation et l'exportation.

La demanderesse a montré que la défenderesse faisait la promotion et vendait dans les pays concernés des hottes aspirantes, lesquelles s'inscrivent dans le champ de protection de la revendication 1 du brevet litigieux.

...

Rechtsbegehren Nr. 1 ist auf ein Verbot zukünftiger Handlungen gerichtet (Unterlassungsanspruch). Das Rechtsbegehren Nr. 2 verpflichtet die Beklagte, bereits in Verkehr gesetzte Erzeugnisse zurückzurufen (Beseitigungsanspruch). Die Möglichkeit, einen solchen Rückruf zu verlangen, ist in Lehre und Rechtsprechung unbestritten. Für die Klägerin wäre es unverhältnismäßig, gegen jeden einzelnen Händler vorzugehen, der Premium-Dampfabzüge auf Lager hat und verkauft.

Request No. 1 seeks to prohibit future actions (injunctive relief). Request No. 2 obliges the defendant to recall products that have already been placed on the market (abatement of infringement). The possibility to demand such a recall is uncontested in doctrine and case law. It would be disproportionate for the claimant to take action against each individual trader storing and selling Premium extractor hoods

La prétention n° 1 vise l'interdiction de la poursuite des actes contrefaisants (droit à la cessation). La prétention n° 2 fait obligation à la défenderesse de rappeler les produits mis en circulation (droit à la suppression). La doctrine et la jurisprudence ne laissent aucun doute quant à la possibilité de réclamer un tel rappel. La poursuite en justice des différents distributeurs détenant dans leurs stocks ou faisant commerce des hottes aspirantes Premium constituerait une mesure tout à fait disproportionnée pour la demanderesse.

Anhang 2**Klageerwiderung**

In Sachen

S-Auge LLC

Xx, Estland

Klägerin

vertreten durch RA xx

und patentanwaltlich beraten durch PA yy,

gegen

Schall AG

Xx, Schweiz

Beklagte

patentanwaltlich beraten durch PA Zz

betreffend

Patentverletzung

Reichen wir namens und im Auftrag der Beklagten folgende

Klageerwiderung

ein mit den folgenden

Rechtsbegehren:

1. Die Klage sei abzuweisen.
2. Das europäische Patent 1 234 567 B1 mit Wirkung für die Schweiz und als Einheitspatent sei widerklageweise für nichtig zu erklären.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, einschließlich der Patentanwaltskosten, zulasten der Klägerin.

Annex 2**Defence**

In the matter of

S-Auge LLC

Xx, Estonia

claimant

represented by lawyer xx

and advised by patent attorney yy,

versus

Schall AG

Xx, Switzerland

defendant

advised by patent attorney yy,

concerning

patent infringement

In the name and on behalf of the defendant we submit the following

defence

and seek the following

remedy:

1. The claim is to be dismissed.
2. By way of a counterclaim, European patent 1 234 567 B1 is to be revoked with effect for Switzerland and as a unitary patent.
3. All costs and damages, including patent attorney's costs, are to be borne by the claimant.

Annexe 2**Mémoire en défense**

Dans l'affaire

S-Auge LLC

Xx, Estonie,

demanderesse,

représentée par son avocat M^e xx

et assistée de son Conseil en propriété industrielle M. yy,

contre

Schall AG

Xx, Suisse

défenderesse,

assistée de son Conseil en propriété industrielle M. Zz,

pour

contrefaçon de brevet

nous introduisons au nom et pour la défenderesse

le mémoire en défense suivant

aux fins d'obtenir, sur la base des

prétentions suivantes :

1. Que la requête soit rejetée ;
2. Que le brevet européen 1 234 567 B1 ayant effet en Suisse et à effet unitaire soit déclaré nul.
3. Qu'il soit imputé à la demanderesse tous frais, dépens et dommages-intérêts, y compris toute indemnisation pour frais de conseil en propriété.

I. Die angegriffene Ausführungsform

- Die Ausführungen in der Klage geben den Aufbau des Geräts der Beklagten und insbesondere den Aufbau der Filteranordnung auf der Unterseite des Geräts nur unvollständig wieder. Es wird mit dieser Klageantwort deshalb eine Reihe von Fotografien eingereicht, welche den Aufbau der relevanten Komponenten vollständig zeigt.
- Wie daraus ersichtlich, besteht die Filteranordnung aus zwei seitlichen Filterplatten F1, F2 und einer unteren Filtereinheit F3. Letztere ist zwischen einer unteren Maskenplatte P1 und einer oberen Maskenplatte P2 angeordnet.

I. The contested embodiment

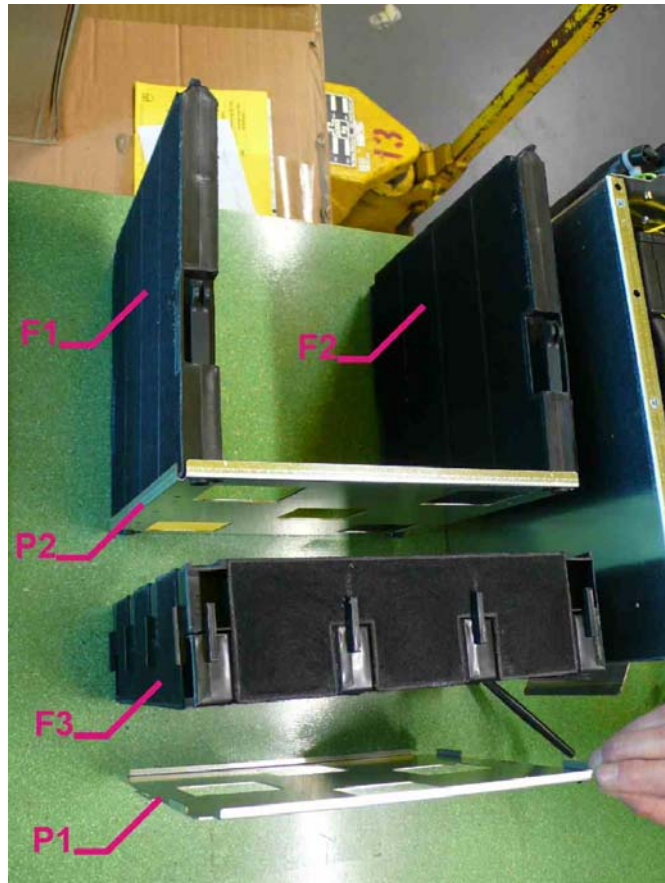
The statement of claim gives only an incomplete account of the construction of the defendant's device and in particular of the filter array on its underside. Hence this defence is filed together with a series of photographs showing the construction of the relevant components in full.

The photos show that the filter array comprises two lateral filter plates F1, F2 and a lower filter unit F3. The latter is arranged between a lower mask plate P1 and an upper mask plate P2.

I. Le mode de réalisation attaqué

Les explications fournies dans l'acte introductif d'instance ne restituent que d'une manière incomplète la structure de l'appareil de la défenderesse et, plus particulièrement, l'agencement du filtre sur la face inférieure de l'appareil. De nombreuses photos illustrant intégralement les éléments concernés sont pour cette raison produites en même temps que la présente réponse en défense.

Comme on peut le voir sur ces photos, l'agencement de filtres est constitué de deux plaques filtrantes latérales F1, F2 et d'une unité filtrante inférieure F3. Cette dernière est disposée entre deux plaques formant masque inférieure P1 et supérieure P2.



- Wie schon aus der Darstellung gemäß Rz. 23 der Klage unter II.D.2. am Ende ersichtlich, sind die seitlichen Filterplatten F1 und F2 für eine vor dem Gerät stehende Person (d. h. für eine auf der Benutzerseite des Geräts stehende Person) links und rechts des Saugmotors angeordnet, die Filtereinheit F3 unterhalb. Vor und hinter dem Saugmotor sind **keine** Filterplatten oder akustischen

As is already clear from point 23 of the statement of claim at the end of II.D.2, lateral filter plates F1 and F2, as seen by a person standing in front of the device (i.e. on the user's side of the device), are arranged to the left and right of the suction motor, with filter unit F3 below. In front of and behind the suction motor there are **no** filter plates or noise insulation elements, only the metal plates of the housing.

Comme on peut le voir sur la représentation selon le chiffre marg. 23 de la requête, à la fin du chapitre II.D.2., les plaques filtrantes latérales F1 et F2 sont, pour une personne se tenant devant l'appareil (c.-à-d. pour une personne se tenant du côté utilisateur de l'appareil) placées à gauche et à droite du moteur d'aspiration, et l'unité filtrante F3 en dessous. Il n'est prévu **aucune** plaque filtrante **ni** élément insonorisant

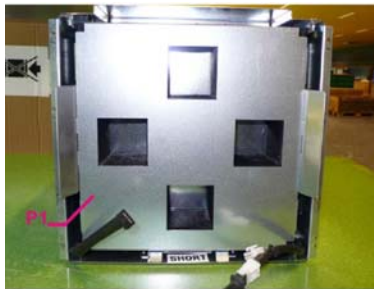
Dämmelemente vorgesehen, lediglich die Metallplatten des Gehäuses.

- 4 Wie aus folgenden Abbildungen zu dieser Klageantwort ersichtlich, besteht die untere Filteranordnung aus einem Fachwerk von acht in einem Gitter angeordneten Filterplatten. Jede dieser Filterplatten steht vertikal, d. h. sie ist in horizontaler Richtung luftdurchlässig, nicht aber in vertikaler Richtung. Die Filterplatten umschließen insgesamt neun Kammern. Fünf dieser Kammern sind nach oben zum Saugmotor hin offen, aber nach unten von der unteren Maskenplatte P1 abgedeckt. Die vier restlichen Kammern sind nach unten hin offen, aber nach oben von der oberen Maskenplatte P2 abgedeckt, vgl. nachfolgende Fotografien:

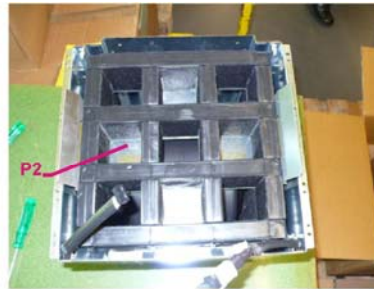
As evident from the illustrations below, the lower filter array consists of a lattice of eight filter plates arranged in a grid. Each of these filter plates is positioned vertically, i.e. it is air-permeable horizontally but not vertically. The filter plates enclose a total of nine chambers. Five of these chambers are open to the suction motor at the top but closed off at the bottom by lower mask plate P1. The remaining four chambers are open at the bottom but closed off at the top by upper mask plate P2 (see the following photos):

devant et derrière le moteur d'aspiration flanqué devant et derrière uniquement des plaques métalliques du boîtier.

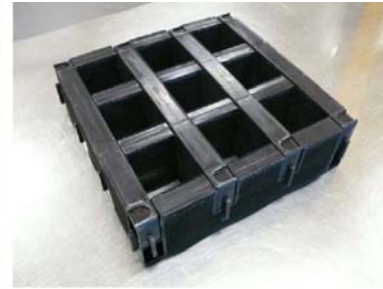
Comme le montrent les illustrations suivantes produites en réponse, l'agencement filtrant inférieur se compose d'un treillis formé à partir de huit plaques filtrantes. Chacune de ces plaques filtrantes se dresse verticalement et est, de ce fait, perméable à l'air dans le sens horizontal, mais pas dans le sens vertical. Les plaques filtrantes embrassent au total neuf chambres. Cinq de ces chambres sont ouvertes vers le haut, vers le moteur d'aspiration, mais recouvertes vers le bas par la plaque formant masque P1. Les quatre chambres restantes sont ouvertes vers le bas, mais recouvertes vers le haut par la plaque formant masque P2, cf. photos ci-après :



von unten



von unten, ohne P1



untere Filteranordnung

von unten/**from below**/vue dessous

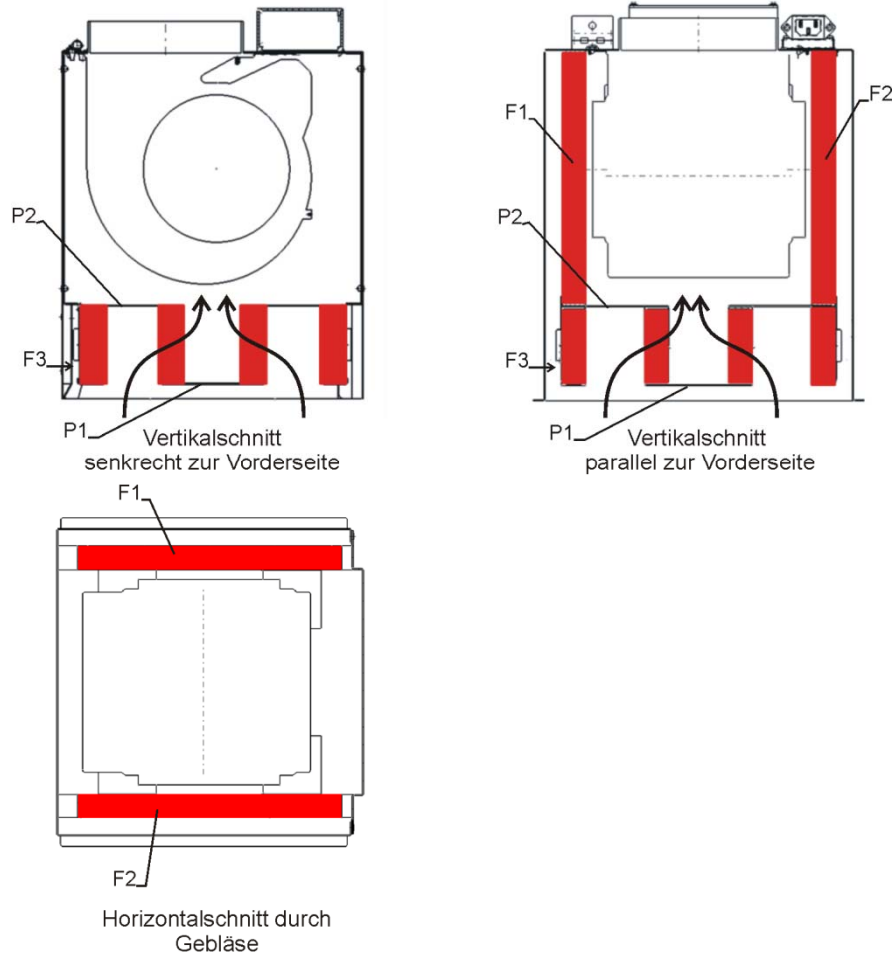
von unten, ohne P1/**from below, without P1**/vue de dessous, sans P1

untere Filteranordnung/**lower filter array**/disposition inférieure des filtres

5 Die folgenden drei Schnittzeichnungen zeigen den Aufbau des Geräts schematisch, wobei die Schnittflächen der Filterplatten bzw. Filterelemente F1, F2 und F3 rot eingezeichnet sind.

The following three cross-section drawings schematically illustrate the construction of the device, the sections through filter plates/elements F1, F2 and F3 being coloured red.

Les schémas en coupe suivants montrent la structure de l'appareil, les interfaces des plaques filtrantes et des éléments filtrants F1, F2 et F3 étant marquées de rouge.



Vertikalschnitt senkrecht zur Vorderseite/**vertical section**/Coupe verticale perpendiculaire à la face avant
 Vertikalschnitt parallel zur Vorderseite/**vertical section parallel to front side**/Coupe verticale parallèle à la face avant
 Horizontalschnitt durch Gebläse/**horizontal section through fan**/Coupe horizontale à travers le ventilateur

6 Wie ersichtlich – und wie durch die Pfeile in obigen Zeichnungen angedeutet – verläuft der Luftstrom im Bereich der unteren Filteranordnung so, dass die Luft zunächst von unten in eine der nach unten offenen Kammern eintritt, dann horizontal durch die Filterplatten der unteren Filteranordnung F3 tritt und schließlich nach oben aus einer der nach oben offenen Kammern austritt. Dadurch wird im unteren Bereich der Filteranordnung F3 die aktive Filterfläche (im Vergleich zu einer horizontal liegenden einfachen Filterplatte) vergrößert.

Evidently – and as indicated by the arrows on the above drawings – air flow in the region of the lower filter array is such that the air first flows from below into one of the chambers that are open at the bottom, then horizontally through the filter plates of lower filter array F3 and finally exits at the top through one of the chambers open at the top. This increases the active filtering surface in the lower region of filter array F3 (compared with a simple horizontally arranged filter plate).

Comme on peut le constater – et comme indiqué par les flèches sur les dessins ci-dessus – le flux d'air s'écoule dans la zone de l'agencement filtrant inférieur de telle sorte que l'air pénètre tout d'abord par le bas dans une des chambres ouvertes vers le bas, traverse ensuite horizontalement les plaques filtrantes de l'agencement filtrant inférieure F3 et ressort finalement vers le haut par une des chambres ouvertes vers le haut. La surface filtrante active dans la partie inférieure de l'agencement filtrant F3 se voit ainsi agrandie (par rapport à une simple plaque filtrante placée horizontalement).

7 Die Maskenplatten P1 und P2 sind Metallplatten ohne jegliche zusätz-

Mask plates P1 and P2 are metal plates without any additional noise

Les plaques faisant masque P1 et P2 sont des plaques métalliques sans

liche Schalldämmmittel. Im Bereich der neun Kammern ist der Saugmotor nach unten also nicht durch Filter, sondern nur durch dünne Metallplatten akustisch abgeschirmt.

- 8 Weiter wird die Premium-Linie auch in einer langen Ausführung verkauft. In dieser stehen drei der unteren Filteranordnungen aufeinander, sodass die neun Kammern dreifache Höhe haben. Dadurch kann die Filteroberfläche weiter vergrößert werden.

II. Zum Klagepatent

1. Zur Patentauslegung im Allgemeinen

- 9 Das Patent besteht aus der Definition der Erfindung (Patentanspruch) und ihrer erklärenden Darlegung (Beschreibung und Zeichnung). Der Patentanspruch bestimmt den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Beschreibung und Zeichnung können den Sinn des Patentanspruchs erläutern. Für die Patentauslegung entscheidend ist, wie der Fachmann den Patentanspruch vor dem Hintergrund der Beschreibung und der Zeichnungen sowie seines allgemeinen Fachwissens versteht.
- 10 Im Rahmen der Auslegung des Schutzbereichs des Patents ist die Aufgabe und Lösung zu betrachten. Im Rahmen der Merkmalsanalyse ist den einzelnen Merkmalen deren objektiver Sinngehalt zuzuordnen. Für unvollständige, unrichtige oder widersprüchliche Definitionen trägt der Patentinhaber das Risiko.

2. Gegenstand, Fachmann

- 11 Das Klagepatent betrifft ein Lüftungsgerät und die Anordnung der Komponenten darin. Als Stand der Technik geht das Klagepatent davon aus, dass Lüftungsgeräte in Form von Abzugshauben bekannt sind. Diese besitzen eine Ansaugfiltereinheit, die mit auswechselbaren oder waschbaren Filtern ausgerüstet ist. Der oberhalb der Ansaugfiltereinheit angeordnete Saugmotor verursacht dabei "*erheblichen Lärm*" (Absatz [0002] Klagepatent).
- 12 Weiter wird als Stand der Technik der Raucherfener gemäß US 5 268 012 genannt, der einen Ventilator besitzt, auf dessen Ansaugseite kein Filter angeordnet ist, weshalb für eine Bedienperson, die sich neben oder unterhalb des Ven-

insulation. Hence in the region of the nine chambers the suction motor is acoustically shielded at the bottom not by filters but only by thin metal plates.

Furthermore, the Premium range is also sold in a long model, in which three of the lower filter arrays stand on one another, such that the nine chambers are three times the normal height, thereby further increasing the filtering surface.

II. On the patent in suit

1. On patent interpretation in general

A patent consists of a definition of the invention (patent claims) and explanatory text (description and drawings). The claims define the technical scope of the patent. The description and drawings may explain the meaning of the claims. For patent interpretation what matters is how a skilled person understands the claims in the light of the description and the drawings and of his common general knowledge.

Interpretation of the scope of the patent must take account of the problem and the solution. In feature analysis, the individual features must be assigned their essential objective meaning. The patent proprietor bears the risk in case of incomplete, incorrect or contradictory definitions.

2. Subject-matter, skilled person

The patent in suit concerns a ventilator device and the arrangement of components therein. It assumes that ventilator devices in the form of extractor hoods are known prior art. Such hoods possess a suction filter unit equipped with replaceable or washable filters. The suction motor fixed above the suction filter unit "*makes a considerable amount of noise*" (paragraph [0002] of the patent in suit).

The patent also cites the fume extractor according to US 5 268 012 as prior art; this features a ventilator with no filter on its inlet side, which means that there is no noise protection for an operator standing next to or underneath the impeller/ventilator

isolation acoustique supplémentaire. Dans la partie des neuf chambres, le moteur d'aspiration est insonorisé vers le bas non pas par des filtres, mais uniquement par de fines plaques métalliques.

La ligne Premium est par ailleurs vendue dans une version grande longueur. Celle-ci compte trois agencements filtrants inférieurs superposés si bien que la hauteur des neuf chambres triple en faveur d'une surface filtrante agrandie.

II. Sur le brevet litigieux

1. Sur l'interprétation du brevet en général

Le fascicule de brevet contient la définition de l'invention (revendication de brevet) et l'exposé explicatif de l'invention (description et dessins). La revendication de brevet détermine le champ d'application matériel du brevet. La description et les dessins peuvent expliquer le sens de la revendication de brevet. Déterminante pour l'interprétation du brevet est la manière dont l'homme du métier comprend la revendication de brevet compte tenu de la description du brevet, des dessins annexés et de ses connaissances générales.

L'étendue de la protection doit être interprétée par rapport au problème à résoudre par l'invention et à la solution apportée par cette invention. Les caractéristiques doivent être examinées et identifiées par rapport à leur teneur objective respective. Le titulaire du brevet supporte les risques liés à des définitions incomplètes, incorrectes ou contradictoires.

2. Objet, homme du métier

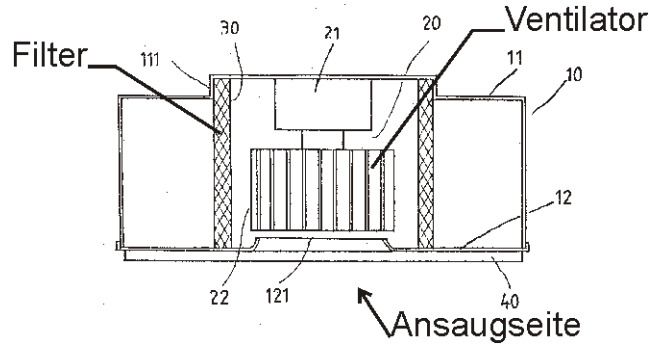
Le brevet en litige porte sur un appareil de ventilation et sur l'agencement des composants à l'intérieur de l'appareil. Le brevet en litige qui constitue l'état de la technique part du principe que des appareils de ventilation sont connus sous forme de hottes aspirantes. Celles-ci possèdent une unité filtrante qui est équipée de filtres échangeables ou lavables. Le moteur d'aspiration disposé au-dessus de l'unité filtrante d'aspiration génère ce faisant un "*bruit considérable*" (alinéa [0002] du brevet en litige).

Est également invoqué comme faisant partie de l'état de la technique le désenfumeur conformément au document US 5 268 012, lequel possède un ventilateur, mais ne présente sur le côté d'aspiration aucun filtre, ce qui fait qu'il n'existe aucune

tilators befindet, kein Lärmschutz besteht (Absatz [0003] Klagepatent). Figur aus US 5 268 012:

(paragraph [0003] of the patent in suit). Figure from US 5 268 012:

protection contre le bruit pour l'opérateur se tenant à côté ou en dessous du ventilateur (alinéa [0003] du brevet en litige). Figure extraite du document US 5 268 012 :

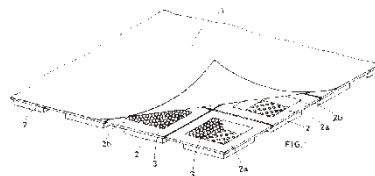


Filter/filter/filtres
Ventilator/ventilator/ventilateur
Ansaugseite/inlet side/côte d'aspiration

13 Zudem wird als Stand der Technik auf den Filter gemäß EP 875 278 verwiesen, der sich mitunter für Filteranlagen in Geschäftshäusern oder ähnlichem eignet (Absatz [0004] Klagepatent). Figur aus EP 875 278:

Other cited prior art includes the filter according to EP 875 278, which may be suitable for filter units in office buildings or similar (paragraph [0004] of the patent in suit). Figure from EP 875 278:

Référence est en outre faite au filtre selon EP 875 278 invoqué comme état de la technique, qui est adapté entre autres pour installations filtrantes à l'intérieur de magasins ou similaires (alinéa [0004] du brevet litigieux). Figure extraite du document EP 875 278



14 Gemäß Absatz [0005] Klagepatent stellt sich die Erfindung die Aufgabe, ein einfaches Lüftungsgerät zu schaffen, das eine effiziente Lüftung in einem Raum mit wesentlich geringerer Lärmbelastung ermöglicht. In Absatz [0008] Klagepatent wird die anspruchsgemäße Lösung gewürdigt. Demnach kann dadurch, dass der Saugmotor in der Saugkammer erfindungsgemäß von einem "eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführenden Sorptionsfilter umgeben ist, die Luft wirksam von einem Raum abgezogen werden, ohne dass dabei ein störender Lärm entsteht, wobei in die Abluftführung gereinigte, geruchsreduzierte Luft gelangt." Gemäß Ausführungsbeispiel von Absatz [0012] Klagepatent ist die Aufgabe der Erfindung gelöst, wenn die Lärmdämmung ein Ausmaß erreicht, dass "eine neben der Abzugshaube befindliche Person

According to paragraph [0005] of the patent in suit, the invention addresses the problem of creating a simple ventilator device that allows for efficient ventilation of a space with considerably less nuisance from noise. Paragraph [0008] of the patent in suit assesses the claim solution, stating that if as per the invention the suction motor and the suction chamber "are enclosed by an absorption filter performing an air-purifying function and a noise insulation function, the air can be effectively extracted from a space without making a troublesome noise and purified and deodorised air is passed into the exhaust path." According to the embodiment in paragraph [0012] of the patent in suit, the problem of the invention is solved if noise insulation reaches such a level that "a person standing next to the extractor hood hardly hears a running suction motor."

Conformément à l'alinéa [0005] du brevet litigieux, l'invention a pour but de fournir un appareil de ventilation simple permettant une ventilation efficace à l'intérieur d'une pièce et présentant un niveau sonore sensiblement réduit. A l'alinéa [0008] du brevet en litige est exposée la solution selon la revendication. Il est ainsi possible, du fait que le moteur d'aspiration, dans la chambre d'aspiration, selon l'invention "est entouré d'un filtre de sorption ayant d'une part une fonction de nettoyage de l'air et d'autre part une fonction d'insonorisation" d'extraire "facilement de l'air d'une pièce sans générer ce faisant de bruit gênant". Selon le mode d'exécution indiqué à titre d'exemple à l'alinéa [0012] du brevet en litige, le but de l'invention se voit réalisé lorsque l'insonorisation atteint un niveau tel que "le moteur d'aspiration en marche n'est plus guère perceptible pour la personne qui se tient à côté de la hotte aspirante."

einen laufenden Saugmotor kaum mehr wahrnimmt."

- 15 Der für Entwicklungen dieser Art zuständige Fachmann ist Ingenieur mit Erfahrung im Bereich der Lüftungsgeräte.

3. Merkmalsanalyse, Auslegung

3.1 Anspruchsgliederung (Anspruch 1)

- 16 Es wird der Anspruchsgliederung der Klägerin gefolgt, d. h. es wird von folgender Gliederung von Anspruch 1 des Klagepatents ausgegangen:

O1 Lüftungsgerät

O2 mit einer Ansaugseite,

O3 einem in einer Saugkammer

O4 angeordneten Saugmotor

O5 und mit einer an die Saugkammer angeschlossenen Ablufführung,

dadurch gekennzeichnet, dass

K1a der Saugmotor in der Saugkammer von einem Sorptionsfilter

K1b saugseitig umgeben ist, der

K2 eine Luftreinigungsfunktion einerseits

K3 und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführt.

- 17 Im Folgenden werden diese Merkmale analysiert:

3.2 O1: Lüftungsgerät

- 18 Der Begriff "*Lüftungsgerät*" ist gemäß Klagepatent breit zu verstehen und ist insbesondere nicht auf Abzugs- oder Umlufthauben beschränkt – vielmehr kann das beanspruchte Gerät auch als Reinigungsaggregat für andere Anwendungen benutzt werden (Absatz [0024] Klagepatent).

3.3 O2: Ansaugseite

- 19 Der Begriff "*Ansaugseite*" bezeichnet im Ausführungsbeispiel gemäß Klagepatent der Patentschrift die Geräteunterseite. Offenbar ist im Ausführungsbeispiel damit also derjenige Bereich gemeint, der unter dem Saugmotor liegt und durch welchen Luft in das Gerät eingesogen wird.

The person skilled in this art is an engineer with experience in the field of ventilator devices.

3. Feature analysis, interpretation

3.1 Claim structure (claim 1)

Here we follow the claimant's claim structure, which means claim 1 of the patent in suit is assumed to be structured as follows:

O1 ventilator device

O2 with an inlet side,

O3 with a suction chamber

O4 housing a suction motor

O5 and with an exhaust path connected to the suction chamber,

characterised in that

K1a the suction motor is enclosed in the suction chamber

K1b on the suction side by an absorption filter which performs

K2 on the one hand an air-purifying function

K3 and on the other hand a noise insulation function.

These features are analysed below:

3.2 O1: ventilator device

According to the patent in suit the term "*ventilator device*" is to be construed broadly and in particular is not restricted to extractor or recirculation hoods – the claimed devices can also be used as cleaning modules for other appliances (paragraph [0024] of the patent in suit).

3.3 O2: inlet side

In the typical embodiment in the specification of the patent in suit, the term "*inlet side*" refers to the underside of the device. Thus it evidently means the area below the suction motor through which air is drawn into the device.

L'homme du métier compétent pour ce genre de développements est ingénieur et dispose d'une expérience dans le domaine des appareils de ventilation.

3. Analyse des caractéristiques, interprétation

3.1 Ensemble des caractéristiques (revendication 1)

Il est ci-après suivi la structure de la revendication de la demanderesse, soit la structure de la revendication 1 du brevet litigieux :

O1 Appareil de ventilation

O2 comprenant un côté d'aspiration

O3 [*un moteur d'aspiration disposé*] dans une chambre d'aspiration

O4 un moteur d'aspiration disposé [*dans une chambre d'aspiration*]

O5 et une évacuation d'air raccordée à la chambre d'aspiration,

caractérisé en ce que

K1a le moteur d'aspiration dans la chambre d'aspiration [*est entouré côté aspiration*] d'un filtre de sorption

K1b est entouré, côté aspiration,

K2 [*d'un filtre de sorption*] ayant d'une part une fonction d'épuration de l'air

K3 et d'autre part une fonction d'insonorisation.

Ci-après sont analysées ces caractéristiques :

3.2 O1 : appareil de ventilation

Le terme "*Appareil de ventilation*" doit, selon le brevet litigieux, être compris dans un sens large et ne se limite notamment pas à des hottes fonctionnant en évacuation ou en air recyclé. L'appareil revendiqué peut plutôt être utilisé comme groupe de nettoyage dans le cadre d'autres applications (alinéa [0024] brevet en litige).

3.3 O2 : côté d'aspiration

Le terme "côté d'aspiration" désigne, dans le mode de réalisation donné à titre d'exemple dans le fascicule du brevet litigieux, la face inférieure de l'appareil. Il semble donc s'agir, dans ledit mode de réalisation, de la partie qui se situe sous le moteur d'aspiration et par laquelle l'air est aspiré dans l'appareil.

3.4 O3: in einer Saugkammer

20 Der Begriff "*Saugkammer*" wird im Klagepatent nicht genau definiert. Aus der Kombination der Merkmale O3 und O4 folgt, dass es der Raum sein muss, in welchem der Saugmotor angeordnet ist. Zudem leitet der Fachmann aus dem Begriff Saugkammer ab, dass sich diese Kammer saugseitig des Saugmotors befinden muss, d. h. dass Luft in die Kammer eingesaugt wird.

3.5 O4: Saugmotor

21 Auch der Begriff "*Saugmotor*" wird im Klagepatent nicht genau definiert. Offenbar ist jedoch damit der Motor gemeint, mit welchem die Luft angesaugt wird, d. h. der Motor des Gebläses.

3.6 O5: Abluftführung

22 Bei der "*Abluftführung*" handelt es sich offenbar um einen Teil des Geräts, welcher die Abluft in irgendeiner Weise in die Umgebung abführt.

3.7 K1a, K1b: "der Saugmotor [...] umgeben ist"

23 Bei diesen Merkmalen ergeben sich im vorliegenden Zusammenhang zwei Fragen:

a) Verlangen K1a und K1b, dass der Sorptionsfilter *in der Saugkammer* angeordnet ist?

b) Wie ist der Begriff "*saugseitig umgeben*" zu verstehen?

24 Zunächst soll die erste Frage beantwortet werden.

Verlangen K1a und K1b, dass der Sorptionsfilter in der Saugkammer angeordnet ist?

25 Die Merkmale K1a und K1b sind im Anspruch wie folgt formuliert:

"dass der Saugmotor in der Saugkammer von einem [...] Sorptionsfilter umgeben ist"

26 Diese Formulierung ist, grammatisch gesehen, zweideutig. Es stellt sich die Frage, ob "*in der Saugkammer*" als Attribut des Saugmotors oder als Adverbial von "*umgeben*" zu verstehen ist. Diese Zweideutigkeit entfällt, wenn das Merkmal als Hauptsatz formuliert wird:

1. Der Saugmotor **in der Saug-**

3.4 O3: suction chamber

The term "*suction chamber*" is not precisely defined in the patent in suit. From the combination of features O3 and O4 it follows that it must be the space in which the suction motor is housed. From the term "suction chamber" the skilled person also infers that this chamber must be on the suction side of the suction motor, so that air is sucked into the chamber.

3.5 O4: suction motor

The term "*suction motor*" is likewise not precisely defined in the patent in suit; but it evidently means the motor by which air is sucked in, i.e. the motor of the fan.

3.6 O5: exhaust path

The "*exhaust path*" is evidently a part of the device which somehow vents exhaust air to the environment.

3.7 K1a, K1b: "the suction motor [...] by an absorption filter"

In the German wording of the claim, these features give rise to two questions:

(a) Do K1a and K1b require the absorption filter to be located *in the suction chamber*?

(b) How is "enclosed on the suction side" [*saugseitig umgeben*] to be understood?

Let us begin with the first question.

Do K1a and K1b require the absorption filter to be located in the suction chamber?

In the English claim, features K1a and K1b are formulated as follows:

"that the suction motor is enclosed on the suction side in the suction chamber by an absorption filter"

In grammatical terms the original German claim formulation is ambiguous, because it appears in a subordinate clause (*dass der Saugmotor in der Saugkammer ... umgeben ist*) in which it is unclear how *in der Saugkammer* [in the suction chamber] relates to the rest of the clause. This ambiguity disappears if the feature is reformulated as a main clause:

1. The suction motor **in the suction**

3.4 O3 : dans une chambre d'aspiration

Le terme "*chambre d'aspiration*" n'est pas clairement défini dans le brevet litigieux. Il s'ensuit de la combinaison des caractéristiques O3 et O4 qu'il doit s'agir de l'espace dans lequel est disposé le moteur d'aspiration. L'homme du métier déduit en outre de ce terme que la chambre doit se trouver côté aspiration par rapport au moteur d'aspiration, c.-à-d. que de l'air est aspiré dans cette chambre.

3.5 O4 : moteur d'aspiration

Le terme "*moteur d'aspiration*" n'est pas non plus clairement défini dans le brevet litigieux. Ce terme désigne toutefois manifestement le moteur au moyen duquel l'air est aspiré, soit le moteur du ventilateur.

3.6 O5 : évacuation d'air

L'"*évacuation d'air*" est semble-t-il un élément constitutif de l'appareil qui évacue l'air vicié vers l'environnement.

3.7 K1a, K1b : "le moteur d'aspiration [...] est entouré"

Ces caractéristiques soulèvent deux questions dans le contexte du cas d'espèce :

a) K1a et K1b exigent-elles que le filtre de sorption soit disposé dans la *chambre d'aspiration* ?

a) Comment le terme "*côté aspiration*" doit-il être compris ?

Il convient au préalable de répondre à la première question.

K1a et K1b exigent-elles que le filtre de sorption soit disposé dans la chambre d'aspiration ?

Les caractéristiques K1a et K1b se lisent comme suit dans la revendication :

"que le moteur d'aspiration, dans la chambre d'aspiration, est entouré [...] d'un filtre de sorption"

Cette formulation est grammaticalement ambiguë. Il se pose ici la question de savoir si "*dans la chambre d'aspiration*" doit être compris comme attribut du moteur d'aspiration ou comme complément adverbial de "entouré". Cette ambiguïté disparaît lorsque la caractéristique est formulée sous la forme d'une proposition principale :

1. Le moteur d'aspiration **dans la**

- | | | |
|---|--|---|
| <p>kammer ist von einem [...] Sorptionsfilter umgeben</p> <p>oder</p> <p>2. Der Saugmotor ist in der Saugkammer von einem [...] Sorptionsfilter umgeben</p> | <p>chamber is enclosed [...] by an absorption filter,</p> <p>or</p> <p>2. The suction motor is enclosed [...] in the suction chamber by an absorption filter</p> | <p>chambre d'aspiration est entouré [...] d'un filtre de sorption</p> <p>ou</p> <p>2. Le moteur d'aspiration est entouré dans la chambre d'aspiration [...] d'un filtre de sorption</p> |
| <p>27 Beide Formulierungen, im Folgenden als "Bedeutung 1" und "Bedeutung 2" bezeichnet, gehen, als Nebensatz formuliert, in die Formulierung des Merkmals K1 über.</p> | <p>Both formulations, henceforth referred to as "sense 1" and "sense 2", when formulated as subordinate clauses in German would be covered by the formulation of feature K1.</p> | <p>Ces deux formulations, désignées ci-après "signification 1" et "signification 2" entrent, formulées en tant que proposition subordonnée, dans la formulation de la caractéristique K1.</p> |
| <p>28 In der ersten Formulierung (Bedeutung 1) besagt das Merkmal, dass der Saugmotor in der Saugkammer angeordnet ist. Es wird aber offen gelassen, ob auch der Sorptionsfilter in der Saugkammer angeordnet ist. In der zweiten Formulierung (Bedeutung 2) besagt das Merkmal, dass auch der Sorptionsfilter in der Saugkammer angeordnet ist.</p> | <p>In sense 1 the feature means that the suction motor is housed in the suction chamber, but it leaves open whether the absorption filter too is housed in the suction chamber. In sense 2 the feature means that the absorption filter too is housed in the suction chamber.</p> | <p>Dans la première formulation (signification 1), la caractéristique indique que le moteur d'aspiration est disposé dans la chambre d'aspiration. Il n'est cependant pas précisé si le filtre de sorption est lui aussi placé dans la chambre d'aspiration. Dans la seconde formulation, (signification 2), la caractéristique indique que le filtre de sorption est lui aussi placé dans la chambre d'aspiration.</p> |
| <p>29 Dass das Merkmal rein grammatisch zweideutig ist, zeigt sich übrigens sehr schön an der englischen und der französischen Übersetzung der Ansprüche: Während die englische Formulierung ("the suction motor is enclosed [...] in the suction chamber by an absorption filter") Bedeutung 2 verwendet, hat der französische Übersetzer die Bedeutung 1 gewählt ("le moteur d'aspiration dans la chambre d'aspiration est entouré [...] d'un filtre de sorption").</p> | <p>This grammatical ambiguity is illustrated very nicely by the English and French translations of the claims. The English formulation ("the suction motor is enclosed [...] in the suction chamber by an absorption filter") reflects sense 2, while the French translator has opted for sense 1 ("le moteur d'aspiration dans la chambre d'aspiration est entouré [...] d'un filtre de sorption").</p> | <p>Les traductions anglaise et française des revendications montrent très bien que la caractéristique est ambiguë sur le plan grammatical : tandis que la formulation anglaise ("the suction motor is enclosed [...] in the suction chamber by an absorption filter") recourt à la signification 2, le traducteur français, lui, a retenu la signification 1 ("le moteur d'aspiration, dans la chambre d'aspiration, est entouré [...] d'un filtre de sorption").</p> |
| <p>30 Die Klägerin geht von der Bedeutung 2 aus. Wie im Folgenden dargelegt wird, ist dies nicht korrekt und veranlasst die Klägerin zu einer falschen Einschätzung bei der Frage von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit.</p> | <p>The claimant assumes sense 2 is meant. As set out below, that is incorrect, and it causes the claimant to wrongly assess novelty and inventive step issues.</p> | <p>La demanderesse s'appuie sur la signification 2. Comme exposé ci-après, celle-ci est incorrecte et conduit la demande-resse à évaluer faussement la question de la nouveauté et de l'activité inventive.</p> |
| <p>31 Das Merkmal ist anhand der Beschreibung und Zeichnungen des Klagepatents auszulegen, und zwar aus Sicht des Fachmanns (dazu Rz. 40).</p> | <p>The feature is to be interpreted in the light of the description and drawings of the patent in suit, seen from the skilled person's perspective (see point 40).</p> | <p>La caractéristique doit être interprétée à la lumière de la description et des dessins du brevet en litige et ce, du point de vue de l'homme du métier (voir à sujet chiffre marg. 40).</p> |
| <p>32 Im Beschreibungstext des Klagepatents wird keiner der beiden Bedeutungen Vorzug gegeben:</p> <p>- In Absatz [0007] Klagepatent ist das Merkmal, wie im Anspruch, als Nebensatz formuliert und somit, rein sprachlich, zweideutig. Auch aus Sicht des Fachmanns kann nichts entnommen werden.</p> | <p>The German description of the patent in suit offers no help in this respect:</p> <p>- In paragraph [0007], as in the claim, the feature is formulated as a subordinate clause and is therefore ambiguous in purely linguistic terms. The skilled person cannot derive anything from this.</p> | <p>Dans le texte descriptif du brevet litigieux, la préférence n'est donnée ni à l'une ni à l'autre des significations :</p> <p>- A l'alinéa [0007] du brevet en litige, la caractéristique est formulée, comme dans la revendication, à l'aide d'une proposition subordonnée, et est par conséquent ambiguë sur le plan purement linguistique. Elle ne permet aucune déduction du point de vue de l'homme du métier.</p> |

- Auch in Absatz [0011] Klagepatent ("Erfindungsgemäß ist der Saugmotor 7 in der Saugkammer 6 von einem [...] Sorptionsfilter umgeben") ist die Formulierung, rein sprachlich, zweideutig. Wiederum kann auch aus Sicht des Fachmanns nichts entnommen werden.

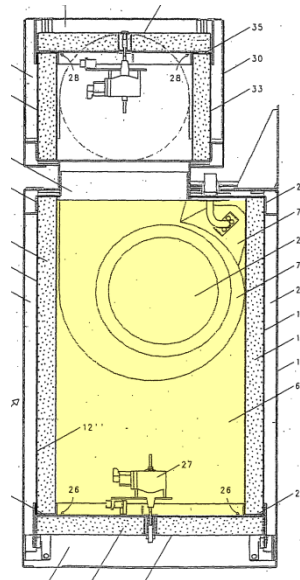
- In paragraph [0011] too the German formulation is ambiguous in purely linguistic terms, and again is of no help to the skilled person.

- A l'alinéa [0011] du brevet en litige ("Selon l'invention, le moteur d'aspiration 7, dans la chambre d'aspiration 6, est entouré d'un filtre de sorption"), la formulation est là aussi ambiguë sur le plan purement linguistique. Elle ne permet à nouveau aucune déduction du point de vue de l'homme du métier.

33 In Fig. 1 zeigt die Bezugsziffer 6, mit welcher in der Beschreibung die Saugkammer referenziert wird, in den von den Filterkassetten 10 – 12 begrenzten Raum. Dies deutet für den Fachmann darauf hin, dass die Saugkammer von diesem, in unten stehender Figur gelb markierten Raum gebildet wird.

In Fig. 1, reference number 6, used in the description to reference the suction chamber, points to the space delimited by the filter cassettes 10-12. This suggests to the skilled person that the suction chamber is formed by this space, marked yellow in the figure below.

A la figure 1, le chiffre 6, qui fait référence dans la description à la chambre d'aspiration, montre l'espace délimité par les cassettes filtrantes 10 à 12. Cela indique à l'homme du métier que la chambre d'aspiration est formée par cet espace marqué en jaune dans l'illustration ci-après.



34 Klar wird der Begriff Saugkammer beim Studium der Ansprüche, welche ja nach Art. 51 PatG und Art. 69 EPÜ den Schutzbereich des Patents festlegen, denn Anspruch 5 ist wie folgt formuliert:

The term "suction chamber" becomes clear from a study of the claims (which under Art. 51 PatG and Art. 69 EPC determine the extent of the protection conferred), as claim 5 is formulated as follows:

La signification du terme "chambre d'aspiration" apparaît clairement à l'étude des revendications, lesquelles déterminent l'étendue de la protection accordée par le brevet, conformément à l'art. 51 de la loi sur les brevets et à l'art. 69 CBE, la revendication 5 étant énoncée comme suit :

5. Lüftungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die über die Filter der Ansaugseite (2) aus einem Raum in die Saugkammer (6) angesaugte, über den Sorptionsfilter in die Ablufführung (9) geleitete Primärluft aus der Ablufführung (9) in den Raum zurückführbar ist.

5. The ventilator device according to any of claims 1 to 4, characterised in that the primary air sucked via the filters of the inlet side (2) from a space into the suction chamber (6) (die über die Filter ... in die Saugkammer (6) angesaugte Primärluft), conveyed via the suction filter into the exhaust path (9), can be conveyed back from the exhaust path (9) into the space.

5. Appareil de ventilation suivant l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'air primaire aspiré depuis une pièce à travers les filtres du côté (2) d'aspiration dans la chambre (6) d'aspiration et conduit à travers le filtre de sorption vers l'évacuation (9) d'air peut être retourné dans la pièce depuis l'évacuation (9) d'air.

35 Aus der Formulierung "über die Filter [...] in die Saugkammer angesaugte [...] Primärluft" folgt unmissverständlich, dass die Luft durch die Filter in die Saugkammer gelangt, woraus zwingend folgt, dass die Filter in der Ausführung nach Anspruch 5 außerhalb der Saugkammer angeordnet sind. Die

The formulation "primary air sucked via the filters [...] into the suction chamber" makes it entirely clear that the air flows into the suction chamber via the filters, which necessarily means that the filters in the embodiment of claim 5 are located outside the suction chamber. The above sense 2 of features K1a and K1b, whereby the filter is located in the

Il s'ensuit clairement de la formulation "l'air primaire aspiré [...] à travers les filtres du côté d'aspiration [...] dans la chambre d'aspiration" que l'air passe par les filtres pour arriver dans la chambre d'aspiration, ce qui implique automatiquement que les filtres sont, dans le mode de réalisation selon la revendication 5, disposés en dehors de

obige Bedeutung 2 der Merkmale K1a und K1b, wonach der Filter in der Saugkammer angeordnet ist, wäre mit Anspruch 5 unvereinbar. Hieraus erschließt sich dem Fachmann zweifelsfrei, dass Bedeutung 2 zu verwerfen ist und die Merkmale K1a und K1b es offen lassen, ob der Sorptionsfilter inner- oder außerhalb des Saugraums angeordnet ist.

36 Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Patentinhaber das Risiko einer unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition der Erfindung trägt. Auf den vorliegenden Fall übertragen heißt dies, dass die unklare Formulierung der Merkmale K1a und K1b nicht zugunsten des Patentinhabers ausgelegt werden darf. Mit anderen Worten kann sich die Patentinhaberin bei der Frage von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht auf die enge Auslegung des Merkmals berufen.

37 **Fazit: Die Merkmale K1a und K1b lassen es offen, ob der Sorptionsfilter innerhalb oder außerhalb der Saugkammer angeordnet ist.**

Wie ist der Begriff "saugseitig umgeben" zu verstehen?

38 Die Auslegung des Begriffs "*umgeben*" in Merkmal K1b ist wichtig für die Verletzungsfrage.

39 Auch dieses Merkmal ist im Lichte der Beschreibung und Zeichnungen sowie aus Sicht des Fachmanns auszulegen.

40 Gemäß Absatz [0005] Klagepatent erfüllt das anspruchsgemäße Lüftungsgerät die Aufgabe, eine effiziente Lüftung in einem Raum mit wesentlich geringerer Lärmbelastung zu ermöglichen. Genauer wird dies in Absatz [0008] Klagepatent erläutert: "*Dadurch, dass der Saugmotor in der Saugkammer erfindungsgemäß von einem eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführenden Sorptionsfilter umgeben ist, kann die Luft wirksam von einem Raum abgezogen werden, ohne dass dabei ein störender Lärm entsteht.*"

41 Wie im Folgenden dargelegt wird, ist dem Fachmann klar, dass der Saugmotor saugseitig von allen (fünf) Seiten von den Filtern eingeschlossen werden muss, um eine

suction chamber, would be incompatible with claim 5. From this the skilled person would clearly conclude that sense 2 is to be rejected and that features K1a and K1b leave it open whether the absorption filter is inside or outside the suction space.

Ultimately it is the patent proprietor who bears the risk of an incorrect, incomplete or contradictory definition of the invention. In terms of the present case that means that the unclear formulation of features K1a and K1b cannot be construed to the proprietor's advantage. In other words, for purposes of novelty and inventive step the proprietor cannot rely on the narrow interpretation of the feature.

To sum up: features K1a and K1b leave it open whether the absorption filter is located inside or outside the suction chamber.

How is "enclosed on the suction side" [*saugseitig umgeben*] to be understood?

Interpretation of the term "*enclosed*" in feature K1b is important in relation to infringement.

This feature too is to be construed in the light of the description and drawings and from the skilled person's perspective.

According to paragraph [0005] the claimed ventilator device solves the problem of allowing for efficient ventilation in a room with considerably less nuisance from noise, and paragraph [0008] goes into more detail: "*If as per the invention the suction motor is enclosed in the suction chamber by an absorption filter performing an air-purifying function and a noise insulation function, the air can be effectively extracted without making a troublesome noise and purified deodorised air is passed into the exhaust path.*"

As set out below, it is clear to the skilled person that the suction motor must, on the suction side, be enclosed by the filters on all (five) sides to maintain good noise insulation. If even

la chambre d'aspiration. La signification 2 susmentionnée des caractéristiques K1a et K1b, selon laquelle le filtre est disposé dans la chambre de d'aspiration, n'est pas compatible avec la revendication 5. Il ne fait ici aucun doute pour l'homme du métier que la signification 2 doit être écartée et que les caractéristiques K1a et K1b laissent ouverte la question de savoir si le filtre de sorption est disposé à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre d'aspiration.

On notera pour conclure que le titulaire du brevet supporte les risques liés à une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire de l'invention. Appliqué à l'espèce, ceci signifie que la formulation ambiguë des caractéristiques K1a et K1b ne saurait être interprétée en faveur du titulaire du brevet. Autrement dit, la titulaire du brevet ne peut s'appuyer sur une interprétation restrictive de la caractéristique pour éclaircir la question de la nouveauté et de l'activité inventive.

Conclusion : Les caractéristiques K1a et K1b laissent ouverte la question de savoir si le filtre de sorption est disposé à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre d'aspiration.

Comment le terme "*côté aspiration*" doit-il être compris ?

L'interprétation du terme "*entouré*" dans la caractéristique K1b est importante pour la question de la contrefaçon.

Cette caractéristique doit elle aussi être interprétée à la lumière de la description et des dessins ainsi que du point de vue de l'homme du métier.

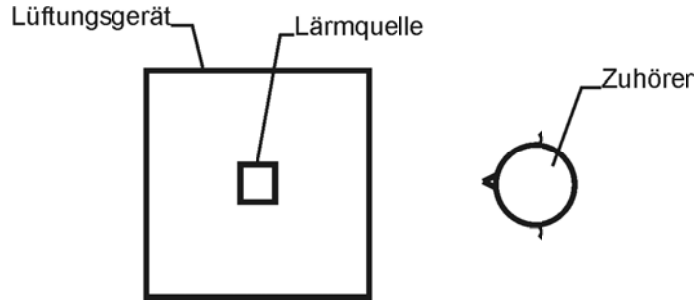
Conformément à l'alinéa [0005] du brevet litigieux, l'invention a pour but de fournir un appareil de ventilation simple permettant une ventilation efficace à l'intérieur d'une pièce et présentant un un niveau sonore sensiblement réduit. Ceci est décrit d'une manière plus détaillée à l'alinéa [0008] du brevet en litige : "*Le fait que le moteur d'aspiration, dans la chambre d'aspiration, est entouré d'un filtre de sorption ayant d'une part une fonction de nettoyage de l'air et d'autre part une fonction d'insonorisation permet d'extraire facilement de l'air d'une pièce sans générer ce faisant de bruit gênant.*"

Tel qu'exposé ci-après, l'homme du métier comprend bien que le moteur d'aspiration doit être entouré côté aspiration de tous les (cinq) côtés pour obtenir une bonne insonorisation. Il

gute Schallsolation zu erhalten. Bleibt auch nur eine Seite offen, so wird die Lärmbelastung praktisch nicht verringert. Dies wird anhand eines einfachen Modells illustriert, welches das Gehäuse des Lüftungsgeräts, eine im Lüftungsgerät angeordnete Lärmquelle sowie den Kopf eines vor dem Lüftungsgerät stehenden Benutzers bzw. Zuhörers von oben zeigt:

only one side remains open, there is practically no reduction in noise disturbance. This is illustrated by way of a simple model showing a top view of the housing of the ventilator device, a noise source located in the device and the head of a user/listener standing in front of the device:

suffit qu'un seul côté reste ouvert pour que la réduction de bruit soit quasiment nulle. Ceci se voit illustré à l'aide d'un simple modèle lequel montre, vus de dessus, le boîtier de l'appareil de ventilation, une source de bruit disposée dans l'appareil de ventilation et la tête d'un utilisateur ou d'un auditeur se tenant debout devant l'appareil de ventilation :

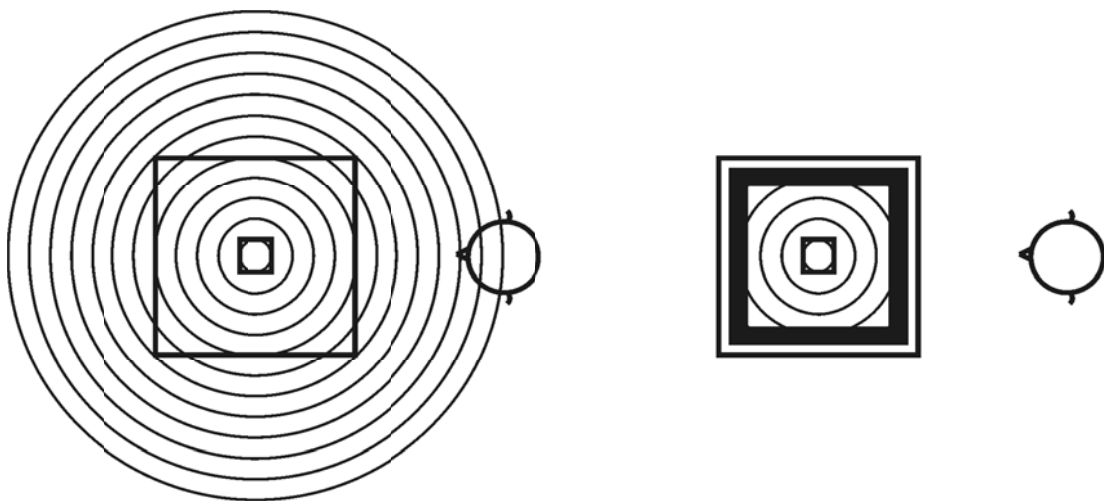


Lüftungsgerät/**ventilator device**/Appareil de ventilation
Lärmquelle/**noise source**/source de bruit
Zuhörer/**listener**/Auditeur

42 Wenn vereinfacht davon ausgegangen wird, dass die Lärmquelle den Schall als Kugelwelle ausstrahlt und dass der Sorptionsfilter den Schall im Wesentlichen ganz absorbiert, so sehen die Situation ganz ohne seitliche Sorptionsfilter und die Situation mit allseitigen Sorptionsfiltern wie folgt aus (wobei die saugseitigen Schallwellen durch konzentrische Kreise und der Sorptionsfilter durch schwarze Balken illustriert werden):

Assuming for simplicity's sake that the noise source emits sound as a spherical wave and that the absorption filter essentially absorbs the sound entirely, the situation completely without lateral absorption filters and the situation with absorption filters on all sides look like this (the suction-side sound waves being represented by concentric circles and the absorption filter by black bars):

En admettant, sur la base d'un modèle très simplifié, que la source de bruit diffuse le son sous forme d'ondes sphériques et que le filtre de sorption absorbe sensiblement dans son intégralité le son émis, le cas de figure 'sans filtres de sorption latéraux' et le cas de figure 'avec filtres de sorption placés sur tous les côtés' se présentent comme suit (les ondes acoustiques émises côté aspiration étant représentées par des cercles concentriques et le filtre de sorption par des barres noires) :



ohne Sorptionsfilter: volle Lärmbelastung

mit Sorptionsfilter: Keine Lärmbelastung

ohne Sorptionsfilter: volle Lärmbelastung
without absorption filter: full noise disturbance
sous filtre de sorption : niveau sonore élevé

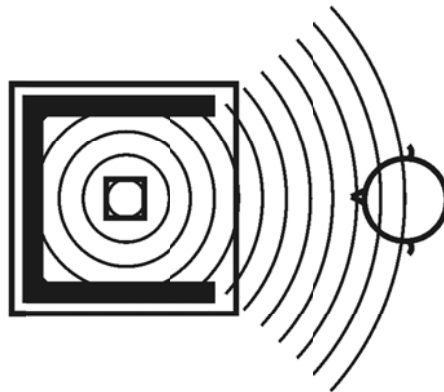
mit Sorptionsfilter: Keine Lärmbelastung

with absorption filter: no noise disturbance
avec filtre de sorption : niveau sonore nul

43 Was passiert nun, wenn eine Seite des Sorptionsfilters weggelassen wird? Dies illustriert die folgende Figur:

What happens now if one side of the absorption filter is omitted? That is illustrated by the following figure:

Que se passe-t-il lorsqu'on supprime un côté du filtre de sorption ? Ceci est illustré par la figure suivante :



teilweises Sorptionsfilter: volle Lärmbelastung

teilweise Sorptionsfilter: volle Lärmbelastung
partial absorption filter: full noise disturbance
filtre de sorption partiel : niveau sonore élevé

44 Wie ersichtlich, trifft den Zuhörer, zumindest wenn er auf der Seite ohne Filter steht, die gleiche Schallwelle wie beim Fall ganz ohne Sorptionsfilter. Es wird aus Sicht des Zuhörers also keine Lärmreduktion erzielt. Für die vor dem Gerät stehende Person besteht überhaupt keinerlei Lärm-schutz. In Sp. 1, Zz. 27 – 31 des Klagepatents wird genau diese Situation als Nachteil des Standes der Technik dargestellt.

This shows that a listener, at least one standing on the side without a filter, is met by the same sound wave as if there were no absorption filters at all. Thus as far as the listener is concerned there is no noise reduction. For someone standing in front of the device there is no noise protection at all. In column 1, lines 27-31, the patent in suit mentions precisely this situation as a disadvantage of the prior art.

Comme représenté ci-dessus, l'auditeur se voit exposé aux mêmes ondes acoustiques que celles diffusées en l'absence de filtre de sorption, pour le moins qu'il se tienne devant le côté dépourvu de filtre. La réduction du bruit est nulle du point de vue de l'auditeur. La personne postée devant l'appareil ne bénéficie d'aucune protection sonore. C'est exactement la situation décrite comme constituant un inconvénient de l'état de la technique à la colonne 1, lignes 27 à 31.

45 Insbesondere wenn der Filter auf derjenigen Seite fehlt, auf der sich der Benutzer normalerweise befindet, d. h. auf der Vorderseite des Geräts, wird im normalen Gebrauch also praktisch keine Lärmreduktion erzielt, zumal das Gehäuse ja ebenso wenig schalldicht ist wie bei Lösungen gemäß Stand der Technik.

Hence especially if the filter is missing on the side where the user normally stands, i.e. in front of the device, in normal use there will be practically no noise reduction, especially as the housing is just as little soundproof as in the prior-art solutions.

Notamment lorsque le filtre manque sur le côté où se tient normalement l'utilisateur, c.-à-d. sur la face avant de l'appareil, il est pratiquement impossible, dans des conditions d'utilisation normales de l'appareil, d'obtenir une réduction du bruit, surtout que le boîtier est aussi peu insonorisé que les solutions faisant partie de l'état de la technique.

46 [Obige Figur basiert auf einem einfachen Modell, bei welchem der Schall ausgehend von einer Punktschallquelle dargestellt wird und die Filter einen "Schattenwurf" für die Schallwellen erzeugen. Dieses Bild berücksichtigt nur den direkten (nicht reflektierten) Schall und lässt Beugungseffekte außer Acht. In der Praxis tragen auch Schallreflexionen und Beugungseffekte zu der aus der Saugkammer austretenden

[The above figure is based on a simple model in which sound is shown emanating from a point source and the filters generate a sound wave "shadow". This image shows only direct (un-reflected) sound, disregarding diffraction effects. In practice, reflection and diffraction also contribute to the level and distribution of noise emanating from the suction chamber: these effects lead to additional noise radiation and a broad fanning out and distribution of

[La figure ci-dessus se base sur un modèle simple, dans le cadre duquel le son est représenté à partir d'une source sonore ponctuelle et les filtres génèrent des effets d'ombre pour les ondes sonores. Cette image ne prend en compte que le son direct (et non pas le son réfléchi) et laisse de côté les effets de diffraction. Dans la pratique, les réflexions de son et les effets de diffraction contribuent à l'augmentation du volume sonore et à la propagation du

Schallmenge und –verteilung bei: diese Effekte führen zu zusätzlicher Schallabstrahlung und zu einer breiten Auffächerung und Verteilung des Schallfelds außerhalb des Geräts, sobald auch nur eine Seite nicht vom schalldämmenden Sorptionsfilter abgedeckt wird. Darüber hinaus geht das Modell davon aus, dass der Sorptionsfilter 100 % schallisierend und die Geräte- wand gar nicht schallisierend ist – wenn jedoch, wie hier, nur der Unterschied der Lautstärke mit und ohne Sorptionsfilter von Interesse ist, so spielen diese Effekte für die obigen Überlegungen keine Rolle: Wenn die Absorption durch die Filter nicht 100 % ist, so bleibt ein Hintergrundlärm, der jedoch bei der Betrachtung der Differenz des Lärms mit und ohne Filter wegs- subtrahiert wird. Die Schallabsorption des Gehäuses ist mit und ohne Filter gleich.]

- 47 Diese Überlegungen aus Sicht des Fachmanns stimmen auch mit der täglichen Lebenserfahrung überein: Wenn die Mutter im Wohnzimmer Zeitung liest und der Sohn im Nebenraum Musik hört, so genügt es, wenn die Verbindungstüre zwischen den Räumen nur wenig offen ist, um die Mutter bei ihrer Lektüre zu stören. Erst wenn die Türe wirklich ganz zugemacht wird, reduziert sich der Lärm drastisch. Um eine Schallquelle gegen außen zu dämmen, muss sie also *auf allen Seiten und vollflächig* gegen außen gedämmt werden.
- 48 Dem Fachmann und auch dem Laien ist somit klar, dass zwischen einer saugseitig völlig geschlossenen Lösung und einer, bei welcher auch nur eine Seite (seitlich oder unten) zumindest teilweise offen ist, ein sehr großer - nicht bloß gradueller - Unterschied besteht. Im ersten Fall tritt saugseitig praktisch kein Schall aus, sodass der Effekt gemäß Absatz [0008] Klagepatent erreicht wird ("*ohne dass dabei störender Lärm entsteht*"). Im zweiten Fall tritt eine beträchtliche Schallmenge aus, und es kann die in Absatz [0003] Klagepatent beschriebene Situation entstehen (für eine Bedienperson, die sich neben oder unterhalb des Ventilators befindet, besteht kein Schallschutz), welche im Klagepatent dem Stand der Technik zugeschrieben wird.
- 49 Zur Lösung der Aufgabe gemäß Absatz [0003] Klagepatent und für ein Absaugen "*ohne dass dabei störender Lärm entsteht*" gemäß Absatz [0008] Klagepatent kann

the noise field outside the device as soon as only one side is not covered by noise-insulating absorption filters. The model further assumes that the absorption filter is 100% noise-insulating and the device is not noise-insulating at all – though if, as here, only the difference in volume with and without absorption filters is significant, these effects are immaterial for the above considerations: if absorption by the filters is not 100%, background noise remains, but that is subtracted out in observing the difference in noise with and without filters. The noise absorption of the housing is the same with and without filters.]

These considerations from the skilled person's perspective also reflect day-to-day experience of life. If Mum is reading the paper in the lounge and her son is listening to music in the next room, the connecting door only has to be a little way open for the music to disturb Mum in her reading. Completely shutting the door drastically reduces the noise level. So to insulate a noise source from the outside, it has to be insulated from the outside on all sides and over the entire area.

Thus it is clear to the skilled person and the layman alike that there is a very great difference - and not just in degree - between a solution entirely closed on the suction side and one in which only one side (lateral or below) is at least partly open. In the first case practically no sound comes out on the suction side, so the effect according to paragraph [0008] of the patent in suit is achieved ("*without making a troublesome noise*"). In the second case a considerable amount of sound comes out, and the situation described in paragraph [0003] may arise (no noise protection for an operator standing next to or underneath the ventilator), which the patent in suit regards as the state of the art.

To solve the problem according to paragraph [0003] of the patent in suit and provide for extraction "*without making a troublesome noise*" according to paragraph [0008], the term

son en provenance de la chambre d'aspiration : Ces effets sont une source de bruit supplémentaire et se traduisent par un champ sonore élargi et s'étendant en dehors de l'appareil dès qu'un seul côté n'est pas recouvert par le filtre de sorption insonorisant. Ce modèle tient par ailleurs pour admis que le filtre de sorption est insonorisant à 100 % et que la paroi de l'appareil est dépourvue d'isolation acoustique – si, par contre, la différence de volume entre avec et sans filtre de sorption est le seul point d'intérêt, ce qui est le cas en l'espèce, ces effets ne jouent pas pour les considérations développées ci-dessus : si l'absorption par le filtre n'est pas totale, soit égale à 100 %, il reste un bruit de fond qu'il faut déduire par soustraction pour connaître la différence du bruit généré avec et sans filtre. L'absorption des sons par le boîtier est identique avec et sans filtres.]

Ces considérations du point de vue de l'homme du métier rejoignent les expériences faites dans la vie au quotidien : la mère qui lit au salon est dérangée dans sa lecture par la musique qu'écoute son fils dans la pièce d'à-côté lorsque la porte de communication entre les deux pièces est entrouverte. Il n'y aura très nette atténuation du bruit que lorsque la porte sera vraiment complètement fermée. Pour insonoriser vers l'extérieur une source de sons, celle-ci doit être insonorisée de tous les côtés et sur toute la surface de ces côtés.

Il est clair pour l'homme du métier comme pour le non-initié qu'il y a une très grande différence – et non pas seulement une différence graduelle – entre une solution complètement fermée côté aspiration et une solution dans le cadre de laquelle un seul côté (latéral ou inférieur) est au moins partiellement ouvert. Dans le premier cas, il ne sort pratiquement aucun son côté aspiration si bien que l'effet recherché selon alinéa [0008] du brevet litigieux se voit atteint ("*sans générer ce faisant de bruit gênant*"). Dans le deuxième cas, il y a émission d'un volume sonore important et on peut alors se voir confronté à la situation décrite à l'alinéa [0003] du brevet litigieux (il n'existe aucune protection contre le bruit pour l'opérateur qui se tient à côté ou en dessous du ventilateur) et causée par l'état de la technique.

Pour résoudre le problème selon l'alinéa [0003] du brevet litigieux et pour permettre une aspiration "*sans générer ce faisant de bruit gênant*" selon l'alinéa [0008] du brevet litigieux, le terme "*en-*

der Begriff "saugseitig umgeben" nicht anders zu verstehen sein, als dass die Saugkammer saugseitig von allen Seiten vom Sorptionsfilter eingeschlossen sein muss. Bleibt nur eine Seite, insbesondere eine Seite gegen den Wohnraum hin, teilweise oder ganz offen, so verliert die ganze Maßnahme ihren schallschützenden Effekt fast vollständig, sodass die Aufgabe nicht mehr gelöst ist. Gerade der Lösung der einer Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe ist bei der Auslegung des Schutzbereichs eines Patents besondere Beachtung zu schenken (dazu bereits oben, Rz. 35).

- 50 Weiter ist zu beachten, dass die *einzigste Lehre* zur Lösung der Aufgabe und dazu, wie ein Absaugen von Luft möglich wird, "*ohne dass dabei ein störender Lärm entsteht*" (Absatz [0008] Klagepatent), in Absatz [0012] des Klagepatents zu finden ist:

"Die einzelnen Kassetten 10, 11, 12 sind jeweils in Führungsleisten 22, 23 innerhalb des Gehäuses 1' derart gehalten, dass sie **einen Kasten** und damit einen den Saugmotor umgebenden **geschlossenen Raum** bilden, sodass die **gewünschte schalldämmende Funktion** erfüllt ist, bei der eine neben der Abzugshaube befindliche Person einen laufenden Saugmotor **kaum mehr wahrnimmt**" (Hervorhebungen beige-fügt).

- 51 Unter "*gewünschte schalldämmende Funktion*" kann hierbei nur jene Funktion gemäß Aufgabe Absatz [0005] Klagepatent gemeint sein, und mit der Wendung "*kaum mehr wahrnimmt*" wird Bezug genommen auf Absatz [0008] Klagepatent, wonach kein störender Lärm entstehen soll. Eine andere Lehre, wie die Aufgabe gelöst und störender Lärm unterbunden werden soll, als den "*geschlossenen Raum*" gemäß Absatz [0003], liefert das Klagepatent nicht.

- 52 **Fazit: Merkmal K1b ist so zu verstehen, dass der Saugmotor saugseitig von allen Seiten vom Sorptionsfilter umschlossen ist.**

3.8 K2: Luftreinigungsfunktion

- 53 Das Merkmal K2 schreibt dem Sorptionsfilter eine die Luft reinigende Funktion zu. Quantifiziert wird diese Größe nicht.

"*enclosed on the suction side*" can only be construed as meaning that on the suction side the suction chamber must be enclosed by the absorption filter on all sides. If just one side, especially a side facing the living space, is partially or completely open, the whole mechanism loses its noise-protecting effect almost entirely, such that the problem is no longer solved. In interpreting a patent's scope of protection, particular attention is to be paid to solving the problem underlying the invention (see above, point 35).

It must also be borne in mind that the *only teaching* on the solution of the problem and on how air extraction is possible "*without making a troublesome noise*" (paragraph [0008] of the patent in suit) is to be found in paragraph [0012]:

"The individual cassettes 10, 11, 12 are each held in guide rails 22, 23 within the housing 1' such that they form a **box** and so form a **closed space** enclosing the suction motor, thereby fulfilling the **desired noise-insulation function**, with the result that a person standing next to the extractor hood **hardly hears** a running suction motor" (emphasis added).

The term "*desired noise-insulation function*" can only mean the function according to paragraph [0005] of the patent in suit, and the words "*hardly hears*" refer to paragraph [0008], about not making a troublesome noise. The patent in suit does not provide any teaching on solving the problem and suppressing troublesome noise other than the "*closed space*" according to paragraph [0003].

To sum up: feature K1b is to be construed as meaning that on the suction side the suction motor is enclosed by the absorption filter on all sides.

3.8 K2: air-purifying function

Feature K2 assigns the absorption filter an air-purifying function. This parameter is not quantified.

touré côté aspiration" ne saurait être compris autrement que comme signifiant que la chambre d'aspiration doit être entourée, côté aspiration, de tous les côtés d'un filtre de sorption. Dès l'instant où un seul côté, en particulier le côté donnant sur la pièce de séjour, reste partiellement ou complètement ouvert, le dispositif perd pratiquement toute sa fonction d'insonorisation si bien qu'aucune solution n'est apportée au problème posé. Or, c'est précisément à la solution apportée par l'invention que doit être accordée une attention particulière lors de l'interprétation de l'étendue de la protection conférée par un brevet (voir à sujet ci-dessus, chiffre marg. 35).

Il convient de noter que *l'unique enseignement* pour arriver à résoudre le problème posé et donc pour pouvoir aspirer de l'air "*sans générer ce faisant de bruit gênant*" (alinéa [0008] du brevet litigieux), se trouve indiqué à l'alinéa [0012] du brevet en litige :

"Les cassettes 10, 11, 12, distinctes sont maintenues respectivement dans des réglettes de guidage 22, 23 à l'intérieur du boîtier 1' de façon à former un **caisson** et, ainsi, un **espace fermé** entourant le moteur d'aspiration de sorte qu'on obtient la fonction d'insonorisation souhaitée, le moteur d'aspiration en marche **n'étant plus guère perceptible** pour la personne qui se tient à côté de la hotte aspirante" (marquages en gras rajoutés).

Par "*la fonction d'insonorisation souhaitée*", on ne peut qu'entendre la fonction selon le but visé à l'alinéa [0005] du brevet en litige tandis que l'expression "*plus guère perceptible*" fait référence à l'alinéa [0008] du brevet litigieux, selon lequel l'aspiration doit se faire sans générer de bruit gênant. Le brevet litigieux ne fournit toutefois pas d'autre enseignement que "*l'espace fermé*" selon l'alinéa [0003] pour résoudre le problème posé et permettre le traitement du bruit gênant.

Conclusion : La caractéristique K1b doit être comprise en ce sens que le moteur d'aspiration est entouré côté aspiration de tous les côtés par le filtre de sorption.

3.8 K2 : Fonction d'épuration de l'air

La caractéristique K2 reconnaît au filtre de sorption une fonction d'épuration de l'air. Cette grandeur n'est toutefois pas quantifiée

3.9 K3: schalldämmende Funktion

54 Merkmal K3 schreibt dem Sorptionsfilter eine schalldämmende Funktion zu. Quantifiziert wird auch diese Angabe in den Ansprüchen des Klagepatents nicht. In der Tat besitzt jeder Sorptionsfilter in gewissem Masse schalldämmende Eigenschaften. Derweil könnte man sich aber auch auf den Standpunkt stellen, dass nicht jede geringe Lärmdämmung die Aufgabe der Erfindung zu erfüllen vermag. Gemäß Absatz [0005] Klagepatent muss die Lärmdämmung "einen Raum mit wesentlich geringerer Lärmbelastung" ermöglichen. Dass das Klagepatent darauf ausgerichtet ist, dass die Aufgabe der Lärmdämmung ganz gezielt und qualifiziert gelöst wird, kann sich auch aus dessen Absatz [0008] ergeben. Die gewünschte schalldämmende Funktion wäre demgemäß (erst) dann erfüllt, wenn dank des Filters Luft abgezogen werden kann, "ohne dass dabei ein störender Lärm entsteht." Daraus wäre auf eine praktisch 100%ige Lärmdämmung durch den Sorptionsfilter zu schließen. Falls die Klägerin jedoch die Ansicht vertreten sollte, dass auch eine teilweise Schallabsorption als "schalldämmende Funktion" ausreicht, so kann das Klagepatent nur so ausgelegt werden, dass jeder Sorptionsfilter, sei er noch so dünn, diese Funktion erfüllt, da das Klagepatent keinerlei Hinweis auf eine qualitative oder quantitative Auslegung irgendwo zwischen diesen Extremen enthält.

3.10 Zur Merkmalsanalyse und Auslegung der Klägerin

55 Die Auslegung der Klägerin gemäß D.2 der Klageschrift wird bestritten. Die Klägerin scheint das Merkmal K1b so zu lesen, dass es ausreicht, dass der Sorptionsfilter saugseitig halbkreisförmig bzw. u-förmig um den Saugmotor angeordnet ist. Wie in einer solchen Konstruktion die dem Klagepatent immanente Aufgabe der Schalldämmung gelöst werden soll, sagt die Klägerin jedoch nicht. Sie trägt hierfür aber jedenfalls die Beweislast und hat dies im vorliegenden Verfahren zumindest glaubhaft zu machen.

56 Es wurde oben in Rz. 63 - 77 ausführlich begründet, dass das Merkmal K1b nicht anders zu verstehen sein kann, als dass der

3.9 K3: noise insulation function

Feature K3 assigns the absorption filter a noise insulation function. This parameter is likewise not quantified in the claims of the patent in suit. In fact, every absorption filter to some extent has noise insulation properties. Yet we could also take the stance that not every minor noise insulation is capable of solving the problem underlying the invention. According to paragraph [0005] of the patent in suit, noise insulation must make possible "considerably less nuisance from noise". It is also apparent from paragraph [0008] that the patent in suit specifically seeks to solve the problem of noise insulation. The desired noise insulation function would be fulfilled (only) if, thanks to the filter, air can be extracted "without making a troublesome noise." That would imply practically 100% noise insulation by the absorption filter. But if the claimant were to take the view that even partial sound absorption is sufficient as a "noise insulation function", the patent in suit can only be construed as meaning that any absorption filter, however thin, performs this function, as it contains no indication of qualitative or quantitative interpretation anywhere between these extremes.

3.10 On the claimant's feature analysis and interpretation

The claimant's interpretation as per D.2 of the statement of claim is disputed. The claimant seems to read feature K1b as saying that it suffices that on the suction side the absorption filter is arranged around the suction motor in the form of a semi-circle or a U. Yet the claimant does not say how the noise insulation function inherent in the patent in suit is to be fulfilled in such a construction, although it bears the burden of proof for that and must at least make it credible.

In points 63-77 above it was substantiated in detail that feature K1b cannot be construed as meaning other than that on the suction side the suction

3.9 K3: Fonction d'insonorisation

La caractéristique K3 attribue au filtre de sorption une fonction d'insonorisation, laquelle n'est toutefois pas quantifiée dans les revendications du brevet litigieux. En effet, chaque filtre de sorption possède dans une certaine mesure des propriétés insonorisantes. On pourrait en même temps toutefois penser que la moindre insonorisation ne permet pas de résoudre le problème à la base de l'invention. Selon l'alinéa [0005] du brevet litigieux l'insonorisation doit permettre la ventilation d'une pièce avec "un niveau sonore sensiblement réduit". Il peut également résulter de l'alinéa [0008] du brevet litigieux que ce dernier vise à résoudre complètement et de manière qualifiée le problème de l'insonorisation. La fonction d'insonorisation souhaitée se verrait par conséquent concrétisée (seulement) à partir du moment où l'air peut, grâce au filtre, être extrait "sans générer de bruit gênant." Il faudrait en déduire une insonorisation pratiquement efficace à 100 % par le biais du filtre de sorption. Au cas où la demanderesse estimerait toutefois qu'une absorption partielle du bruit suffirait pour que soit assurée "une fonction d'insonorisation", on ne peut interpréter le brevet litigieux que dans le sens où chaque filtre de sorption, aussi mince qu'il soit, remplit cette fonction vu que le brevet litigieux ne comporte aucune indication permettant une interprétation qualitative ou quantitative qui se situe quelque part entre ces extrêmes.

3.10 Sur l'analyse des caractéristiques et l'interprétation de la demanderesse

L'interprétation de la demanderesse selon D.2 de l'acte de demande est contestée. La demanderesse semble lire la caractéristique K1b de telle sorte qu'il suffit que le filtre de sorption soit disposé côté aspiration de manière à former un demi-cercle ou un U autour du moteur d'aspiration. La demanderesse ne dit toutefois pas comment, dans une telle constellation, est résolu le problème d'insonorisation que se propose de résoudre le brevet en litige. La charge de la preuve incombe cependant à la demanderesse qui doit présenter à cet effet des arguments pour le moins crédibles dans la présente procédure.

Il a été expliqué de manière détaillée au chiffre marg. 63-77 ci-dessus pourquoi il n'était pas possible d'interpréter autrement la caractéristique K1b que vou-

Saugmotor saugseitig von *allen* Seiten von *einem* Sorptionsfilter umschlossen sein muss, damit die Aufgabe des Klagepatents erfüllt wird. Wie die Klägerin auf die Idee kommt, dass es – gemäß ihrem Rechtsbegehren Nr. 1 – für die Erfüllung der Aufgabe genüge, wenn "unterhalb des Ventilators und auf mindestens zwei weiteren, einander gegenüberliegenden Seiten" Filter angebracht sind, bleibt unklar. Die Patentschrift enthält jedenfalls keinerlei Hinweise darauf, dass ausgerechnet diese U-förmige Konfiguration dem Begriff "saugseitig umgeben" gemäß Klagepatent Anspruch 1 und letztlich auch der Aufgabenstellung des Klagepatents genügt. Diese Wahl der Klägerin erscheint als völlig willkürlich. Wieso genügen nicht schon zwei L-förmig zueinander angeordnete Sorptionsfilterplatten (welche ja auch einem Halbkreis von 180° entsprechen) oder zwei Filterplatten, zwischen denen der Motor angeordnet ist? Wieso braucht es nicht einen Einschluss von mindestens vier Seiten oder von mindestens fünf Seiten? Oder von drei aneinander grenzenden Seiten?

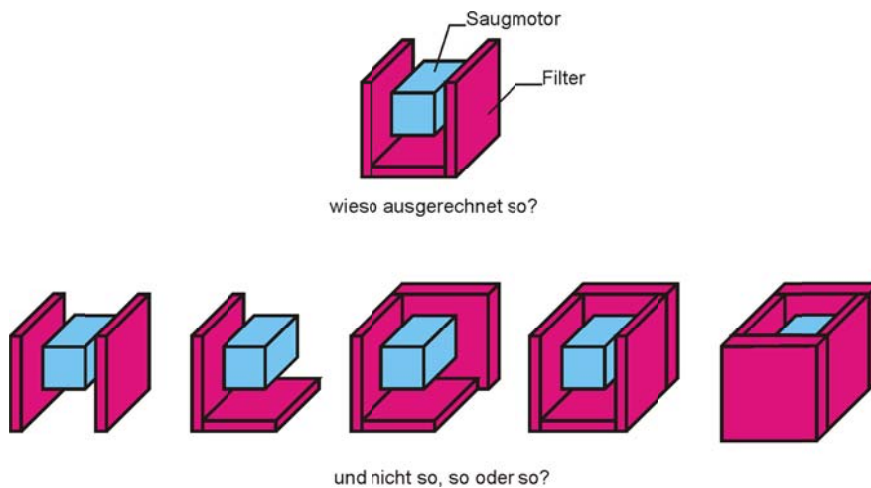
Grafisch illustriert:

motor must be enclosed by *an* absorption filter *on all sides* in order to solve the problem underlying the patent in suit. It is unclear how the claimant arrives at the idea that to solve this problem it suffices – according to its Request No. 1 – for filters to be arranged beneath the ventilator and on at least two further opposing sides. The patent specification at any rate gives no indication that it is precisely this U-shaped configuration that reflects the term "enclosed on the suction side" according to claim 1 of the patent in suit and hence also the definition of the underlying problem. This choice by the claimant seems entirely arbitrary. Why is it not sufficient for there to be two absorption filter plates together forming an L-shape (which after all is equivalent to a 180° semi-circle), or two filter plates with the motor mounted between them? Why doesn't there have to be enclosure on at least four sides, or at least five sides? Or on three adjacent sides?

Graphically illustrated:

lant dire que le moteur d'aspiration doit être entouré, côté aspiration, *de tous les côtés d'un* filtre de sorption pour réaliser le but du brevet litigieux. On ne comprend pas très bien ce qui incite la demanderesse à penser qu'il suffit – selon sa prétention n° 1 – de disposer des filtres en dessous du ventilateur et sur au moins deux côtés opposés supplémentaires pour voir réalisé le but de l'invention. Rien ne montre en tout cas dans le contenu du fascicule de brevet que cette configuration en U est précisément la bonne pour faire écho au terme "entouré côté aspiration" selon la revendication 1 du brevet litigieux et pour résoudre finalement le problème que se propose de résoudre le brevet en litige. Ce choix de la part de la demanderesse semble tout à fait arbitraire. Pourquoi deux plaques filtrantes disposées en L l'une par rapport à l'autre (lesquelles correspondent également à un demi-cercle de 180°) ou deux plaques filtrantes entre lesquelles est placé le moteur d'aspiration ne suffisent-elles pas ? Pourquoi une inclusion par au moins quatre ou au moins cinq côtés n'est-elle pas nécessaire ? Ou par au moins trois côtés adjacents ?

Soit illustré sous forme graphique :



Saugmotor/suction motor/Motor d'aspiration

Filter/filter/filtre

wieso ausgerechnet so?/why this specific arrangement?/Pourquoi cette configuration ?
und nicht so, so oder so?/and not one of these?/ et pas celle-ci ou celle-là ?

57 So wie die Klägerin argumentiert, dass nicht alle Seiten von Sorptionsfiltern abgedeckt sein müssen, kann darüber hinaus ebenso gut argumentiert werden, dass es genügt, wenn gewisse Seiten nur teilweise von Sorptionsfiltern abgedeckt werden. Für den Fachmann

The claimant argues that not all sides need to be covered by absorption filters; but it can equally well be further argued that it suffices for certain sides to be only partially covered by absorption filters. The patent specification gives the skilled person no incentive to opt specifically for the

De la même manière que la demanderesse fait valoir par son argumentation que tous les côtés ne doivent pas être recouverts d'un filtre de sorption, on peut tout aussi aller jusqu'à faire valoir l'argumentation selon laquelle il suffit que certains côtés soient recouverts seulement partiellement par un filtre de

gibt die Patentschrift keine Veranlassung, ausgerechnet den Halbkreis bzw. drei U-förmig angeordnete Filterplatten, welche dann aber die drei Seiten zu 100% überdecken müssen, als Auslegung von Merkmal K1b zu wählen.

58 Auch im Zusammenhang mit der Auslegung des Begriffs "*saugseitig umgeben*" ist daran zu erinnern, dass für unvollständige Definitionen eines Patentanspruchs der Patentinhaber das Risiko trägt. Ferner ist der Auslegung das objektive Verständnis des Fachmanns zugrunde zu legen. Die Auslegung der Klägerin, wonach auch eine U-förmige Anordnung in den Schutzbereich des Klagepatents fallen soll, fußt aber offensichtlich auf rein subjektiven – und damit unhaltbaren – Kriterien.

59 **Fazit: Merkmal K1b kann nach dem objektiven Verständnis des Fachmanns nur so ausgelegt werden, dass eine U-förmige Anordnung der Aktivkohlefilter die Aufgabe des Klagepatents nicht zu erfüllen vermag. Andernfalls müsste das Klagepatent auch so breit ausgelegt werden, dass es Lösungen mit zwei, drei oder vier anders angeordneten Filterplatten umfasst. Ebenso müsste das Merkmal K1b dann auch solche Anordnungen umfassen, bei denen sich die Filterplatten nicht über die ganzen Seitenflächen erstrecken.**

60 Da eine Lärmbelästigung des Benutzers durch Sauglärm nur dann wesentlich reduziert werden kann, wenn der Saugmotor zumindest saugseitig auf *allen* Seiten vom Sorptionsfilter abgeschirmt wird, ist es klar, dass die von der Klägerin genannte U-förmige Anordnung, welche z. B. (wie beim Premium-Gerät der Gesuchgegnerin) den Motor nach vorne (d. h. in der für den Benutzer relevantesten Richtung) *nicht* abschirmt, die patentgemäße Aufgabe (Absatz [0005] Klagepatent) und Wirkung (Absatz [0008] Klagepatent) nicht erfüllt.

61 Entscheidend für die Auslegung ist das Verständnis des Fachmanns, und dieser hätte der Patentschrift entnommen, dass der anspruchsgemäße Einschluss des Saugmotors den Zweck hat, die Entstehung von störendem Lärm zu verhindern (Absatz [0008] Klagepatent). Die Überlegungen der Klägerin setzen sich demgegenüber in keiner Weise mit der Frage auseinander, wel-

semi-circle or for three filter plates arranged in a U-shape (which then have to cover the three sides 100%) as the interpretation of feature K1b.

In connection with the interpretation of the term "*enclosed on the suction side*", too, it must be borne in mind that the patent proprietor bears the risk for incomplete definitions of a patent claim. Moreover, interpretation must be based on the objective understanding of the skilled person. The claimant's interpretation that a U-shaped configuration is also covered by the patent in suit's scope of protection is however clearly based on purely subjective – and hence untenable – criteria.

To sum up: feature K1b as objectively understood by the skilled person can only be construed as meaning that a U-shaped configuration of the active charcoal filters is not capable of solving the problem underlying the patent in suit. Otherwise the patent would have to be construed so broadly that it embraces solutions with two, three or four differently arranged filter plates. Similarly, feature K1b would then also have to embrace solutions in which the filter plates do not extend over the entire lateral surfaces.

As user disturbance through suction noise can be significantly reduced only if the suction motor at least on the suction side is shielded by the absorption filter on all sides, it is clear that the claimant's U-shaped configuration, which e.g. (as in the defendant's Premium device) does not shield the motor towards the front (i.e. in the most relevant direction for the user), does not solve the problem (paragraph [0005]) or have the effect (paragraph [0008]) underlying the patent in suit.

The key to interpretation is the understanding of the skilled person, who would have understood from the patent specification that the claimed enclosure of the suction motor has the purpose of preventing the generation of troublesome noise (paragraph [0008] of the patent in suit). In contrast, the claimant's considerations do not in any way address the question of what noise-insulating effect is achieved with differ-

sorption. L'homme du métier n'a aucune raison, à la lecture du brevet, d'opter précisément pour le demi-cercle ou pour les trois plaques filtrantes disposées en U, lesquelles doivent alors recouvrir les trois côtés à 100 % pour remplir la caractéristique K1b.

Egalement dans le contexte de l'interprétation du terme "*entouré côté aspiration*", il convient de rappeler que le titulaire du brevet supporte les risques liés à des définitions incomplètes d'une revendication de brevet. L'interprétation doit en outre s'effectuer sur la base de la perception objective de l'homme du métier. L'interprétation de la demanderesse selon laquelle un agencement en U serait également couvert par le brevet litigieux se fonde manifestement sur des critères purement subjectifs qui ne sont, pour cette raison, pas crédibles.

Conclusion : La caractéristique K1b ne peut, selon la compréhension objective de l'homme du métier, être interprétée autrement que dans le sens où un agencement en U des filtres à charbon actif ne permet pas de résoudre le problème à la base de l'invention du brevet en litige. Si cela était le cas, il faudrait interpréter le brevet litigieux dans un sens tellement large qu'il comprendrait des solutions à deux, à trois ou à quatre plaques filtrantes disposées différemment. La caractéristique K1b devrait alors également couvrir des agencements dans le cadre desquels les plaques filtrantes ne s'étendent pas sur toutes les surfaces latérales.

Vu que le moteur d'aspiration doit être insonorisé, au moins côté aspiration, de tous les côtés par le filtre de sorption pour pouvoir réduire sensiblement le bruit provoqué par l'aspiration de l'air et gênant pour l'utilisateur, il est clair que l'agencement en U énoncé par la demanderesse, lequel p. ex. (comme sur l'appareil Premium de la défenderesse) n'insonorise pas le moteur vers l'avant (soit dans la direction qui intéresse le plus l'utilisateur), ne résout pas le problème à la base de l'invention (alinéa [0005] du brevet litigieux) et ne permet pas l'obtention de l'effet recherché (alinéa [0008] du brevet litigieux).

La perception de l'homme du métier est déterminante pour l'interprétation des caractéristiques et celui-ci aurait compris à la lecture du brevet que l'inclusion selon la revendication du moteur d'aspiration a pour but d'éviter la production de bruit gênant (alinéa [0008] du brevet litigieux). Les considérations de la demanderesse ne tiennent absolument pas compte de la question de savoir quel effet insonorisant il est pos-

che schalldämmende Wirkung mit unterschiedlichen Konfigurationen des Sorptionsfilters erzielt wird.

62 In der Tat enthält das Klagepatent keinerlei Hinweise, dass "umschlossen" breiter ausgelegt werden könnte als im Ausführungsbeispiel gezeigt.

63 Weiter behauptet die Klägerin, dass aus Anspruch 3 des Klagepatents geschlossen werden könne, dass "umgeben" in Anspruch 1 nicht als "umschlossen" interpretiert werden kann, indem eine Abstufung des Schutzbereichs in dem Sinne definiert werde, dass mit "umgeben" in Anspruch 1 der Schutzgegenstand allgemeiner definiert und der Schutz nicht auf "umschlossen" beschränkt sei. Bei genauer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass die von Anspruch 3 definierte Abstufung darin besteht, dass "die Kassetten in Führungsleisten" derart gehalten sind, dass sie einen "Kasten" bilden. Anspruch 3 befasst sich also mit der Idee, aus in Führungsleisten gehaltenen plattenförmigen Kassetten (Anspruch 2 Klagepatent) einen Kasten zu bilden. Der Anspruch beschreibt somit die Struktur (plattenförmige Kassetten) und Halterung (Führungsleisten) des in Anspruch 1 genannten Sorptionsfilters und dessen Kastenform (z. B. in Abgrenzung zu einer Zylinderform). Das einzige, was der Fachmann betreffend den Begriff "umgeben" in Anspruch 1 daraus folgern kann, ist, dass die Auslegung der Beklagten mit Anspruch 3 kompatibel ist.

64 Darüber hinaus trifft es auch nicht zu, dass es naheliegen würde, bei der Montage einer Abzugshaube an der Wand auf den wandseitigen Sorptionsfilter zu verzichten. Ein solcher Verzicht würde dazu führen, dass die Kammer gemäß Bezugsziffer 21 zu Fig. 1 des Klagepatents hinterseitig entfallen würde.

III. Keine Verletzung des Klagepatents

1. Keine Verletzung von Anspruch 1

65 Wie im Folgenden aufgezeigt, weist die angegriffene Ausführungsform nicht alle Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents auf.

66 Wie ausgeführt, ist Merkmal K1b so zu verstehen, dass der Saugmotor saugseitig *von allen Seiten* von

ent configurations of the absorption filter.

The patent in suit in fact gives no indication that "surrounded" could be construed more broadly than shown in the sample embodiment.

The claimant further maintains that it can be inferred from claim 3 of the patent in suit that "enclosed" in claim 1 cannot be interpreted as "surrounded" because a gradation in the scope of protection is defined in the sense that "enclosed" in claim 1 defines the scope of protection more broadly and protection is not confined to "surrounded". But on a closer view it must be found that the gradation defined by claim 3 takes the form of the cassettes being held in guide rails such that they form a box. Thus claim 3 concerns the idea of forming a box from planar cassettes (claim 2) held in guide rails. Hence the claim describes the structure (planar cassettes) and mounting (guide rails) of the absorption filter mentioned in claim 1 and its box shape (e.g. as distinct from a cylindrical shape). The only thing the skilled person can infer from this with regard to the term "enclosed" in claim 1 is that the defendant's interpretation is compatible with claim 3.

Furthermore, it is also not the case that in mounting an extractor hood on the wall it would be obvious to dispense with the wall-side absorption filter. Doing so would mean dispensing with the chamber at the rear according to reference number 21 of Fig. 1 of the patent in suit.

III. No infringement of the patent in suit

1. No infringement of claim 1

As shown below, the contested embodiment does not include all the features of claim 1 of the patent in suit.

As argued, feature K1b is to be construed as meaning that on the suction side the suction motor is

sible d'obtenir à partir des différentes configurations de filtre de sorption.

Le brevet litigieux ne comporte en effet aucune indication en faveur d'une interprétation du terme "entouré" dans un sens plus large que celui démontré par le mode de réalisation donné à titre d'exemple.

La demanderesse affirme en outre qu'il peut être déduit de la revendication 3 du brevet litigieux que le terme "entouré" dans la revendication 1 ne saurait être interprété comme signifiant "complètement entouré" du fait d'une définition nuancée de l'objet de la protection en ce sens que le terme „entouré" figurant dans la revendication 1 définit de manière plus générale l'objet de la protection et que la protection ne se limite pas à "complètement entouré". Un examen plus approfondi fait apparaître que la nuance définie dans la revendication 3 consiste en ce que "les cassettes sont maintenues dans des réglettes de guidage" de façon à former un „caisson". La revendication 3 est par conséquent articulée autour de l'idée centrale de former un caisson à partir des cassettes en forme de plaques (revendication 2 du brevet litigieux) maintenues dans des réglettes de guidage. La revendication décrit ainsi la structure (cassettes en forme de plaques) et le maintien (réglettes de guidage) du filtre de sorption énoncé dans la revendication 1 et sa forme en caisson (p. ex. par opposition à une forme cylindrique). Tout ce que l'homme du métier peut déduire à partir du terme "entouré" figurant dans la revendication 1, c'est que l'interprétation de la défenderesse est compatible avec la revendication 3.

Il n'est en outre pas exact qu'il serait évident de pouvoir renoncer au filtre de sorption mural dans le cas d'une hotte aspirante montée contre un mur. Un tel renoncement aurait pour effet de supprimer à l'arrière la chambre référencée par le chiffre 21 à la figure 1 du brevet en litige.

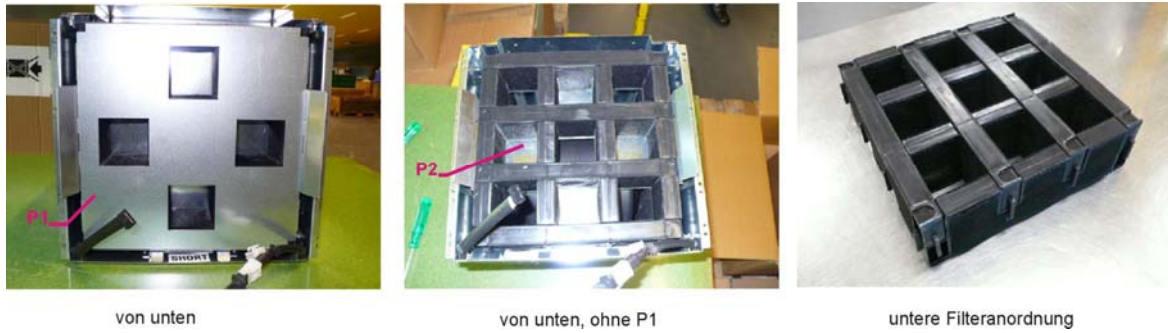
III. Il n'y a pas contrefaçon du brevet litigieux

1. Il n'y a pas contrefaçon de la revendication 1

Comme exposé ci-après, le mode de réalisation attaqué ne présente pas toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux.

Comme précédemment exposé, la caractéristique K1b doit être comprise dans ce sens que le moteur d'aspiration

- einem Sorptionsfilter umschlossen ist.
- 67 Wie die Klägerin zutreffend ausführt, und wie oben unter Abschnitt I beschrieben und illustriert, befinden sich (wenn das Premium-Gerät der Beklagten wie in der Abbildung 1 der Klage von vorne betrachtet wird) links und rechts des Motors und Ventilators je ein stehender Aktivkohlefilter. Demgegenüber sind in der angegriffenen Ausführungsform jedoch vorne und hinten keine Aktivkohlefilter, ja überhaupt keine Filter vorgesehen. Vielmehr wird bei der angegriffenen Ausführungsform die Saugkammer vorne und hinten durch bloße Metallplatten begrenzt.
- 68 Beim Gerät der Beklagten sind nach hinten wie nach vorne hin, also auch zur normalen Bedienseite hin, keine schalldämmenden Filter oder andere Materialien vorgesehen. Somit tritt der Schall aus der Saugkammer aus und gelangt direkt zum Benutzer. (Wenn das Gerät der Beklagten dennoch nicht sonderlich laut ist, so liegt dies an anderen Maßnahmen, insbesondere an der Verwendung eines ruhigen Saugmotors.) Die Aufgabe der von der Klägerin beanspruchten Erfindung vermag die Anordnung der Beklagten also nicht zu erfüllen, woraus nichts anderes geschlossen werden kann, als dass die angegriffene Ausführungsform nicht alle Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents aufweist.
- 69 Selbst wenn man aber von der Auslegung der Klägerin ausginge und annähme, dass Merkmal K1b auch erfüllt sei, wenn der Sorptionsfilter den Saugmotor auf der Ansaugseite derart umgibt, dass es einen Halbkreis bzw. ein U um den Saugmotor bildet, so ist Merkmal K1b nicht benutzt, da unterhalb des Saugmotors keine durchgehende horizontale Filterplatte vorgesehen ist. Wie oben erläutert, sind unterhalb des Saugmotors insgesamt acht vertikal stehende Filterplatten vorgesehen, welche zwischen den Maskenplatten P1 und P2 angeordnet sind.
- enclosed by an absorption filter *on all sides*.
- As the claimant rightly argues, and as described and illustrated in section I above, to the left and right of the motor and the ventilator (viewing the defendant's Premium device from the front as in illustration 1 of the statement of claim) there is one active charcoal filter per side. By contrast, in the contested embodiment at the front and back there are no active charcoal filters, indeed no filters at all. In fact in the contested embodiment the suction chamber is confined the front and back merely by metal plates.
- In the defendant's device, towards the back and towards the front, i.e. the normal operating side, there are no noise-insulating filters or other materials. Hence the noise issues from the suction chamber and comes straight at the user. (That the defendant's device is nevertheless not particularly loud is due to other measures, in particular the use of a quiet suction motor.) Thus the defendant's setup does not solve the problem underlying the invention claimed by the claimant, which simply implies that the contested embodiment does not include all the features of claim 1 of the patent in suit.
- Yet even following the claimant's interpretation and assuming that feature K1b is fulfilled even if the absorption filter encloses the suction motor on the suction side in such a way that it forms a semi-circle or U around the suction motor, feature K1b is not used, as there is no continuous horizontal filter plate beneath the suction motor. As explained above, beneath the suction motor there are a total of eight vertically standing filter plates arranged between mask plates P1 and P2.
- est entouré côté aspiration *de tous les côtés* par un filtre de sorption.
- Comme la demanderesse le fait valablement remarquer, et comme décrit et illustré ci-dessus au chapitre I, il se trouve (lorsqu'on regarde de face l'appareil Premium de la défenderesse tel que représenté à l'illustration 1 de la requête) à gauche et à droite du moteur et du ventilateur respectivement un filtre à charbon actif placé verticalement. Par contre, dans le mode de réalisation attaqué, il n'est prévu aucun filtre à charbon actif à l'avant et à l'arrière, aucun filtre n'étant prévu tout court. Dans le mode d'exécution attaqué, la chambre d'aspiration est délimitée à l'avant et à l'arrière par de simples plaques métalliques.
- L'appareil de la défenderesse ne comporte ni vers l'arrière, ni vers l'avant, soit sur le côté depuis lequel l'appareil est normalement commandé, aucun filtre insonorisant ou autre matériel. Le son sort de la chambre d'aspiration et parvient directement jusqu'à l'utilisateur. (Le fait que l'appareil de la défenderesse n'est toutefois pas particulièrement bruyant résulte de la prise d'autres mesures, notamment de l'utilisation d'un moteur d'aspiration à marche douce). L'agencement de la défenderesse n'est donc pas en mesure de résoudre le problème que se propose de résoudre l'invention revendiquée par la demanderesse, ce qui ne permet qu'une conclusion possible : le mode de réalisation attaqué ne présente pas toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux.
- Même si on se basait sur l'interprétation de la demanderesse et si on admettait que la caractéristique K1b se voit satisfaite lorsque le filtre de sorption entoure le moteur d'aspiration sur le côté d'aspiration de manière à former un demi-cercle ou un U autour du moteur d'aspiration, la caractéristique K1b reste inexploitée vu qu'aucune plaque filtrante continue horizontale n'est prévue sous le moteur d'aspiration. Comme explicité ci-dessus, huit plaques filtrantes dressées verticalement sont prévues au total sous le moteur d'aspiration, lesquelles sont disposées entre les plaques formant masque P1 et P2.



von unten

von unten, ohne P1

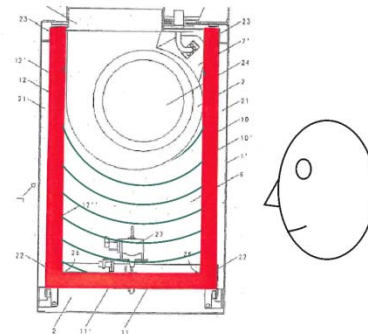
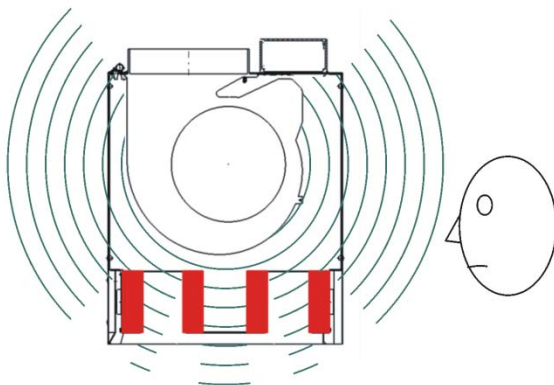
untere Filteranordnung

von unten/**from below**/vue de dessous
 von unten, ohne P1/**from below, without P1**/vue de dessous, sans P1
 untere Filteranordnung/**lower filter array**/Agencement du filtre sur la face inférieure

70 Die folgenden Figuren zeigen anhand eines vertikalen Schnitts des Geräts (Schnittebene senkrecht zur Gerätevorderseite durch die Gerätemitte) die Ausbreitung des Saugschalls (bzw. die Schalldämmung durch den Filter) beim Gerät der Beklagten (links) sowie bei jenem gemäß Ausführung des Klagepatents (rechts). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die eingezeichnete Position des Benutzers vor dem Gerät diejenige ist, an welcher sich der Benutzer meist aufhalten wird, da diese Seite auch der Vorderseite des Herds und der Bedienseite der Abzugshaube entspricht.

The figures below, by way of a vertical section through the device (section plane perpendicular to device front through device centre), show suction noise propagation (or noise insulation by the filter) with the defendant's device (left) and with the device according to the patent in suit (right). Note that the user's indicated position in front of the device is where the user will mostly be standing, as it is the front of the hob and the operating side for the extractor hood.

Les figures suivantes montrent à partir d'une coupe verticale à travers l'appareil (plan de coupe perpendiculaire à la face avant de l'appareil et passant par son milieu) la propagation de l'onde d'aspiration (soit l'isolation acoustique par le filtre) sur l'appareil de la défenderesse (à gauche) et sur celui conformément à l'exécution du brevet en litige (à droite). On notera que la position indiquée de l'utilisateur devant l'appareil est celle généralement prise par lui vu que ce côté correspond à la face avant de la cuisinière et au côté de la hotte où se trouvent les boutons de commande.



71 Wiederum gelten die Vorbehalte, d. h. die obigen Zeichnungen berücksichtigen insbesondere Reflektions- und Streueffekte nicht. Insbesondere der Durchtritt des Schalls durch die untere Filteranordnung wäre unter Berücksichtigung dieser Effekte noch wesentlich größer als dargestellt, da aufgrund von

The same reservations apply, i.e. reflection and diffraction effects in particular are not taken into account in the above drawings. If they were, the passage of sound through the lower filter array would be far greater than shown, as diffraction and reflection would cause noise to issue in directions in which it is shielded in the illustrations. Moreover, reflected sound

Il convient toutefois d'émettre des réserves, les dessins ci-dessus ne tenant pas compte des effets de réflexion et de dispersion du son. Notamment l'émission d'ondes acoustiques à travers l'agencement filtrant inférieur serait sensiblement plus importante que celle représentée ci-dessus si ces effets étaient pris en compte vu que les ondes acoustiques

Streuung und Reflektion der Schall auch in Richtungen abgestrahlt wird, in denen er in obiger Darstellung abgeschattet ist. Darüber hinaus würden Schallreflektionen im Wohnraum dazu führen, dass der austretende Lärm überall zu hören ist.

in the living space would mean that the noise could be heard everywhere.

se propagent également dans des directions dans lesquelles elles sont obstruées dans la représentation ci-dessus. A cela s'ajoute que la réflexion d'ondes acoustiques à l'intérieur de la pièce rendrait le bruit audible en tout point.

72 Es zeigt sich also klar, dass die Geräte der Beklagten bei weitem nicht denjenigen Effekt erreichen, der vom Gerät gemäß (richtig ausgelegtem) Anspruch erreicht wird. Es handelt sich dabei nicht nur um einen graduellen Unterschied, sondern um einen Unterschied grundsätzlicher Art, indem beim Gerät gemäß Klagepatent (entsprechend Absatz [0008] Klagepatent) die Luft abgezogen werden kann, "ohne dass dabei ein störender Lärm entsteht" (d. h. der Schallaustritt wird im Wesentlichen völlig vermieden), während beim Gerät der Beklagten für eine vor dem Gerät stehende Person kein Schallschutz besteht (entsprechend dem in Absatz [0003] Klagepatent diskutierten Standes der Technik).

Thus it is clear that the defendant's devices are far from achieving the effect achieved by the device according to the (correctly interpreted) claim, and this is not just a difference of degree, but a fundamental difference in that in the device according to the patent in suit (as per its paragraph [0008]) the air can be extracted "without making a troublesome noise" (i.e. noise propagation is in essence completely avoided), whereas in the defendant's device there is no noise protection for a person standing in front of the device (as per the prior art discussed in paragraph [0003] of the patent in suit).

Il apparaît clairement que les appareils de la défenderesse sont loin d'atteindre l'effet atteint par l'appareil selon la revendication (interprétée correctement). Il s'agit ce faisant non pas seulement d'une différence graduelle mais d'une différence de nature fondamentale qui fait que sur l'appareil selon le brevet en litige (conformément à l'alinéa [0008] du brevet litigieux), l'air peut être aspiré, "sans générer de bruit gênant" (c.-à-d. que les émissions sonores peuvent sensiblement être complètement évitées), tandis que, sur l'appareil de la défenderesse, la personne se tenant devant l'appareil ne bénéficie d'aucune protection sonore (conformément à l'état de la technique traité à l'alinéa [0003] du brevet en litige).

73 Es liegt also weder eine wortsinn-gemäße Verletzung noch eine Nachahmung vor. Merkmal K1b wird nicht benutzt und die damit angestrebte Wirkung wird nicht erzielt.

Thus there is neither literal infringement nor imitation. Feature K1b is not used and the effect sought thereby is not achieved.

Il n'y a donc ni contrefaçon littérale ni imitation. La caractéristique K1b reste inexploitée, et on ne parvient ainsi pas à l'effet souhaité.

IV. Nichtigkeit des Klagepatents

74 Wie im Folgenden dargelegt, ist das Klagepatent wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit sowie unzulässiger Änderung im Erteilungsverfahren nichtig.

IV. Revocation of the patent in suit

As set out below, the patent in suit is to be revoked for lack of novelty, lack of inventive step and unallowable amendment during the grant proceedings.

IV. Nullité du brevet litigieux

Comme exposé ci-après le brevet litigieux est nul et sans effet pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive ainsi que suite à une modification non recevable au cours de la procédure de délivrance.

1. Mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit von Anspruch 1

1.1 EP 1 134 501

75 Das Lüftungsgerät gemäß Anspruch 1 (und 2) des Klagepatents wird durch EP 1 134 501 (EP '501) vorweggenommen, eventualiter zumindest nahegelegt.

1. Lack of novelty and lack of inventive step in claim 1

1.1 EP 1 134 501

The ventilator device according to claim 1 (and 2) of the patent in suit is anticipated, or at least made obvious, by EP 1 134 501 (EP '501).

1. Défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive de la revendication 1

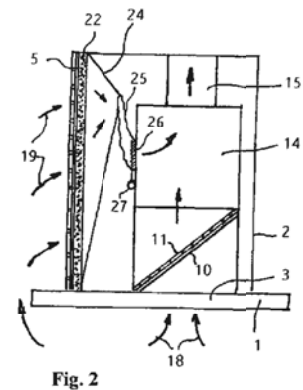
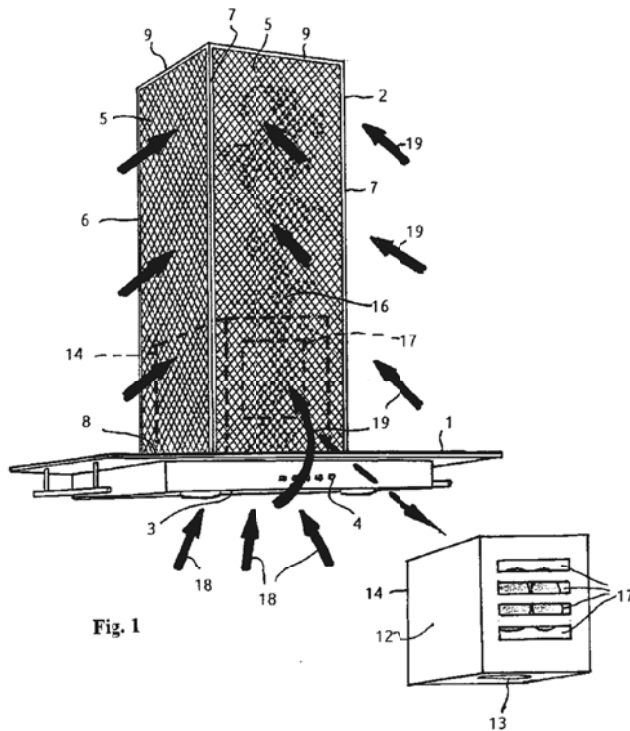
1.1 EP 1 134 501

Le brevet EP 1 134 501 (EP '501) détruit la nouveauté de l'appareil de ventilation selon la revendication 1 (et 2) du brevet litigieux, le rendant subsidiairement pour le moins évident.

76 EP '501 zeigt in Fig. 1 eine Dunstabzugshaube mit einem Kamin 2, in welchem ein Gehäuse 12 angeordnet ist, das den Saugmotor aufnimmt (vgl. Fig. 1). Das Gehäuse 12 ist im Kamin 2 angeordnet (vgl. Fig. 1). An der vertikalen Außenseite des Kamins 2 sind Paneele 5 montiert, von denen mindestens einige Gitterpaneelle sind (Sp. 5, Z. 1).

EP '501 in Fig. 1 shows an extractor hood with a chimney 2, in which there is a housing 12 accommodating the suction motor (see Fig. 1). The housing 12 is arranged in the chimney 2 (see Fig. 1). On the vertical outer side of the chimney 2 panels 5 are mounted, at least some of which are mesh panels (column 5, line 1).

EP '501 montre à la figure 1 une hotte aspirante comprenant une cheminée 2, à l'intérieur de laquelle est disposée une enveloppe 12 qui contient le moteur d'aspiration (cf. figure 1). L'enveloppe 12 est disposée dans la cheminée 2 (cf. figure 1). Sur le côté extérieur vertical de la cheminée 2 sont montés des panneaux 5 qui sont, au moins pour plusieurs, des panneaux à grille (colonne 5, ligne 1).



77 Hinter den Gitterpaneelen 5 sind plattenförmige Filterkassetten 22 angeordnet (Absatz [0005] EP '501, sowie Sp. 5, Zz. 42, 43), bei denen es sich u.a. um Kohlefilter handeln kann (Sp. 5, Zz. 54). Ein weiterer Kohlefilter 11 ist unterhalb des Gehäuses 12 angeordnet (Fig. 12, Sp. 5, Z. 8).

Behind the mesh panels 5 there are planar filter cassettes 22 (paragraph [0005] of EP '501 and column 5, lines 42, 43), which may among other things be charcoal filters (column 5, line 54). A further charcoal filter 11 is positioned below the housing 12 (Fig. 12, column 5, line 8).

Derrière les panneaux à grille 5 sont placés des cassettes filtrantes 22 sous forme de plaques 22 (alinéa [0005] EP '501, et colonne 5, lignes 42 et 43), pour lesquelles il peut s'agir entre autres de filtres à charbon (colonne 5, lignes 54). Un filtre à charbon supplémentaire 11 est placé en dessous de l'enveloppe 12 (fig. 12, colonne 5, ligne 8).

78 Zu beachten ist, dass der in Fig. 2 von EP '501 gezeigte Dom 24 und der Schlauch 25 optional sind und die Ansaugöffnungen 17 (Fig. 1) des Gehäuses 12 auch direkt in den freien Innenraum des Kamins münden können (siehe Sp. 1, Zz. 48 - 51, wonach die Ansaugöffnung (17) mit dem freien Innenvolumen des Kamins kommunizieren kann; Anspruch 3).

Note that the dome 24 and tube 25 shown in Fig. 2 of EP '501 are optional and that the inlet openings 17 (Fig. 1) of the housing 12 may also open directly into the open interior of the chimney (see column 1, lines 48-51, according to which the inlet opening (17) can communicate with the open interior of the chimney; claim 3).

On notera que le dôme 24 illustré à la figure 2 de EP '501 et le tuyau 25 sont optionnels et que les ouvertures d'aspiration 17 (fig. 1) de l'enveloppe 12 pourraient tout aussi bien déboucher directement dans l'espace libre de la cheminée (cf. colonne 1, lignes 48 à 51, où l'ouverture d'aspiration (17) peut communiquer avec le volume intérieur libre de la cheminée ; revendication 3).

79 In Merkmalen des Anspruchs ausgedrückt, zeigt also EP '501 Folgendes:

Thus expressed in features of the claim, EP '501 shows the following:

Exprimé à travers les caractéristiques de la revendication, EP '501 montre donc ce qui suit :

O1	Lüftungsgerät Ventilator device Appareil de ventilation	Eine Dunstabzugshaube (Absatz [0001] EP '501) ist ein Lüftungsgerät, vgl. auch Absatz [0002] des Klagepatents. An extractor hood (paragraph [0001] EP '501) is a ventilator device, see also paragraph [0002] of the patent in suit. Une hotte aspirante (alinéa [0001] EP '501) est un appareil de ventilation, voir également alinéa [0002] du brevet en litige
O2	mit einer Ansaugseite, with an inlet side comprenant un côté d'aspiration,	Luft wird in den Kamin von unten und durch die Außenseiten angesaugt. Air is drawn into the chimney from below and through the outer side. L'air est aspiré dans la cheminée depuis le bas et à travers les côtés extérieurs.
O3	einem in einer Saugkammer with a suction chamber [un moteur d'aspiration disposé] dans une chambre d'aspiration	Als Saugkammer kann das Gehäuse 12 betrachtet werden, oder auch der von den Seitenwänden des Kamins eingefasste Raum, da in beide so definierte Kammern Luft angesaugt wird. The suction chamber can be either the housing 12 or the space enclosed by the side walls of the chimney, as air is drawn into both chambers thus defined. L'enveloppe 12 ou l'espace compris à l'intérieur des parois latérales de la cheminée peuvent être considérés comme constituant une chambre d'aspiration vu que de l'air est aspiré dans les deux chambres ainsi définies.
O4	angeordneten Saugmotor housing a suction motor un moteur d'aspiration disposé [dans une chambre d'aspiration]	Der in Fig. 1 EP '501 durch die Schlitze 17 ersichtliche Saugmotor ist in der erwähnten Saugkammer angeordnet. The suction motor visible through the slit 17 in Fig. 1 EP '501 is housed in the above suction chamber. Le moteur d'aspiration visible à travers les fentes 17 à la figure 1 EP '501 est disposé dans la chambre d'aspiration mentionnée.
O5	und mit einer an die Saugkammer angeschlossenen Abluftführung and with an exhaust path connected to the suction chamber et une évacuation d'air raccordé à la chambre d'aspiration	Die Abluftführung wird von der Luftleitung 15 gebildet, vgl. Fig. 2 EP '501. The exhaust path is formed by the airline 15, see Fig. 2 EP '501 L'évacuation d'air est formée par la conduite d'air 15, voir figure 2 EP '501.
K1	der Saugmotor in der Saugkammer von einem Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist, der On the suction side the suction motor in the suction chamber is enclosed by an absorption filter which performs le moteur d'aspiration dans la chambre d'aspiration est entouré côté aspiration d'un filtre de sorption	siehe folgender Text see text below voir texte ci-après
K2	eine Luftreinigungsfunktion einerseits on the one hand an air-purifying function ayant d'une part une fonction d'épuration de l'air	Die Kohlefilter (Sp. 5, Z. 8 und 54 EP '501) besitzen als Absorptionsfilter eine Luftreinigungsfunktion The charcoal filters (column 5, line 8, and 54 EP '501) as absorption filters have an air-purifying function. Les filtres à charbon (colonne 5, ligne 8 et 54 EP '501) ont en tant que filtres d'absorption une fonction d'épuration de l'air.
K3	und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführt. and on the other hand a noise insulation function et d'autre part une fonction d'insonorisation.	Auch die schalldämmende Funktion ist für Kohlefilter implizit gegeben (vgl. Auslegung K3, oben Rz. 79). The noise insulation function too is implicitly present for charcoal filters (see interpretation K3, point 79 above). La fonction d'insonorisation est également implicite pour les filtres à charbon (voir interprétation K3, plus haut, chiffre marg. 79).

Zu Merkmal K1 von EP '501:

- 80 Bei richtiger Auslegung besagen K1a und K1b von Klagepatent Anspruch 1, dass der Saugmotor in der Saugkammer angeordnet ist, während der Sorptionsfilter auch außerhalb der Saugkammer angeordnet sein kann. Wenn in EP '501 das Gehäuse 12 als Saugkammer betrachtet wird, sind die Sorptionsfilter außerhalb der Saugkammer angeordnet und die Merkmale K1a und K1b des Maßnamepatents sind diesbezüglich also nach Auslegung der Beklagten erfüllt, da die Merkmale K1a und K1b keine Aussage darüber machen, ob der Sorptionsfilter außer- oder innerhalb des Saugraums angeordnet ist (dazu oben). Beim Gerät gemäß EP '501 kann als Saugkammer aber auch der von den Seitenwänden des Kamins eingefasste Raum betrachtet werden, da die Luft in diesen angesaugt wird, sodass diesbezüglich die Merkmale K1a und K1b sogar gemäß Auslegung der Klägerin erfüllt sind.
- 81 Bei richtiger Auslegung besagt K1b von Klagepatent Anspruch 1 weiter, dass der Saugmotor saugseitig von allen Seiten vom Sorptionsfilter eingeschlossen ist (oben). Die Klägerin scheint dagegen davon auszugehen, dass es ausreicht, wenn der Saugmotor innerhalb von U-förmig angeordneten Saugfiltern zu liegen kommt.
- 82 Aus Fig. 1 von EP '501 ist ersichtlich, dass zumindest auf drei Seiten des Kamins Gitterpaneele 5 angeordnet sind (zwei sind direkt ersichtlich, ein Drittes wird durch die rechten drei Luftstrom-Pfeile 19 offenbart), und gemäß Sp. 5, Zz. 41 - 43 sind hinter den Gitterpaneelen 5 jeweils Filterkassetten 22 angeordnet. Schon hieraus folgt, dass diese Filterkassetten U-förmig angeordnet sind, sodass der Saugmotor innerhalb dieser Anordnung liegt. Durch diese Filter wird die Luft angesogen (Pfeile 19 in Fig. 1). Somit liegt der Saugmotor saugseitig in dieser von Filterplatten gebildeten U-Form. Schon aus diesem Grund ist Merkmal K1b von Anspruch 1 des Klagepatents gemäß Auslegung der Klägerin vorweggenommen. Darüber hinaus ist auch noch unterhalb des Saugmotors ein Kohlefilter 11 angeordnet (Fig. 2).
- 83 Weiter werden in Fig. 15 - 18 verschiedene Ausführungen der Filter in den Kaminwänden gezeigt. In

On feature K1 of EP '501:

Correctly interpreted, K1a and K1b of the patent in suit (claim 1) mean that the suction motor is housed in the suction chamber, while the absorption filter can also be located outside the suction chamber. If the housing 12 in EP '501 is regarded as a suction chamber, the absorption filters are outside the suction chamber and therefore, in the defendant's interpretation, features K1a and K1b of the patent in suit are fulfilled in that respect, as features K1a and K1b say nothing about whether the absorption filter is located inside or outside the suction space (see above). In the device according to EP '501, however, the space enclosed by the side walls of the chimney may also be regarded as a suction chamber, as the air is drawn into that space, which means that features K1a and K1b are fulfilled in that respect even according to the claimant's interpretation.

Correctly interpreted, K1b of the patent in suit (claim 1) further means that on the suction side the suction motor is surrounded on all sides by the absorption filter (above). The claimant though seems to assume that it is sufficient if the suction motor is located within a U-shaped configuration of suction filters.

It is evident from Fig. 1 of EP '501 that mesh panels 5 are arranged at least on three sides of the chimney (two are directly visible, a third is disclosed by the three air flow arrows 19 on the right), and according to column 5, lines 41-43, behind the mesh panels 5 there are matching filter cassettes 22. This alone implies that these filter cassettes are in a U-shaped configuration, meaning that the suction motor lies within this configuration. Air is drawn in through these filters (arrows 19 in Fig. 1). Thus on the suction side the suction motor lies within this U shape formed by the filter plates. For that very reason, feature K1b is anticipated by claim 1 of the patent in suit in the claimant's interpretation. Furthermore, there is also a charcoal filter 11 positioned beneath the suction motor (Fig. 2).

Further, Figures 15-18 show various embodiments of the filters in the chimney walls, with Fig. 18 even showing

Sur la caractéristique K1 de EP '501 :

Correctement interprétées, les caractéristiques K1a et K1b de la revendication 1 du brevet litigieux signifient que le moteur d'aspiration est disposé dans la chambre d'aspiration tandis que le filtre de sorption peut être disposé en dehors de la chambre d'aspiration. Si l'on considère que l'enveloppe 12 dans EP '501 constitue une chambre d'aspiration, les filtres sont placés en dehors de la chambre d'aspiration et les caractéristiques K1a et K1b du brevet litigieux sont dans ce contexte parfaitement remplies selon l'interprétation de la défenderesse vu que les caractéristiques K1a et K1b ne précisent pas si le filtre de sorption est placé à l'extérieur ou à l'intérieur de l'espace d'aspiration (voir plus haut). Il est également possible, sur l'appareil selon EP '501, de considérer l'espace compris entre les parois latérales de la cheminée comme constituant une chambre d'aspiration vu que l'air est aspiré dans cet espace si bien que les caractéristiques K1a et K1b se voient dans ce contexte remplies selon l'interprétation de la demanderesse.

Correctement interprétée, la caractéristique K1b de la revendication 1 du brevet litigieux signifie de plus que le moteur d'aspiration est entouré côté aspiration de tous les côtés par le filtre de sorption (ci-dessus). La demanderesse semble en revanche penser qu'il suffit que le moteur d'aspiration soit placé à l'intérieur des filtres d'aspiration disposés en U.

La figure 1 de EP '501 montre des panneaux à grille 5 placés sur au moins trois côtés de la cheminée (deux sont directement visibles, un troisième est divulgué par les trois flèches d'écoulement d'air 19 de droite), et des cassettes filtrantes 22 respectivement placées derrière les panneaux à grille 5, conformément à la colonne 5, lignes 41 à 43. Il résulte déjà de cette seule figure que ces cassettes filtrantes sont disposées en U si bien que le moteur est situé à l'intérieur de cet agencement. C'est à travers ces filtres que l'air est aspiré (flèches 19 à la figure 1). Le moteur d'aspiration est par conséquent placé côté aspiration à l'intérieur de ce U formé par les plaques filtrantes. Pour cette seule raison, la caractéristique K1b de la revendication 1 du brevet en litige, tel que l'interprète la demanderesse, ne saurait être nouvelle. A cela s'ajoute qu'un filtre à charbon 11 se trouve également placé en dessous du moteur d'aspiration (fig. 2).

Les figures 15 à 18 présentent divers modes d'exécution des filtres dans les parois de la cheminée. A la figure 18

Fig. 18 wird sogar eine Ausführung dargestellt, bei welcher an allen vier Kaminwänden Filter angeordnet sind. Um bei einem frei stehenden Gerät eine möglichst große Filterfläche zu erzielen, wäre es für den Fachmann naheliegend, die Lehre aus Fig. 18 mit der Ausführung von Fig. 1 zu kombinieren, um so zu einem Gerät zu gelangen, dessen Saugmotor auf allen vier vertikalen Seiten von Filterplatten umschlossen ist und welches zudem auch eine Filterplatte 11 unterhalb des Saugmotors besitzt. Somit legt EP '501 Anspruch 1 und 2 auch bei Auslegung des Merkmals K1b gemäß der Klägerin zumindest nahe.

an embodiment in which filters are arranged on all four chimney walls. To obtain a maximum filtering surface in a free-standing device it would be obvious for the skilled person to combine the teaching of Fig. 18 with the embodiment of Fig. 1 in order to arrive at a device in which the suction motor is enclosed by filter plates on all four vertical sides and which in addition possesses a filter plate 11 beneath the suction motor. Thus EP '501 at least makes claims 1 and 2 obvious, even in the claimant's interpretation of K1b.

est même présenté un mode de réalisation dans le cadre duquel 9 les quatre parois de la cheminée sont toutes garnies de filtres. Afin d'obtenir la plus grande surface filtrante possible dans le cas d'un appareil en îlot, il serait évident pour l'homme du métier de combiner l'enseignement de la figure 18 avec le mode d'exécution de la figure 1 pour arriver à un appareil dont le moteur d'aspiration serait entouré sur tous les quatre côtés verticaux de plaques filtrantes et lequel posséderait en outre une plaque filtrante 11 placée en dessous du moteur d'aspiration. Ainsi les revendications 1 et 2 sont-elles, telles qu'interprétées par la demanderesse à la lumière de la caractéristique K1b, rendues pour le moins évidentes par le brevet EP '501.



Fig. 18

Anhang 3**Klagepatent****(19) Europäisches Patentamt****(11) EP 1 234 567 B1****(12) EUROPÄISCHE PATENT-SCHRIFT**(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: **10.02.2013**(51) Int.Cl.:
F24C 15/20 ^(2006,01)
B02D 46/10 ^(2006,01)

(21) Anmeldenummer: -

(22) Anmeldetag: **01.01.2010**

(86) Internationale Anmeldenummer: -

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: -

(54) LÜFTUNGSGERÄT(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI(30) Priorität: **01.01.2003 CH123**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: -

(73) Patentinhaber: -

(72) Erfinder: -

(74) Vertreter: -

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A-0 875 278**Beschreibung**

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lüftungsgerät gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Annex 3**Patent in suite****(19) European Patent Office****(11) EP 1 234 657 B1****(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**(45) Date of publication and mention of the grant of the patent: **10.02.2013**(51) Int.Cl.:
F24C 15/20 ^(2006,01)
B02D 46/10 ^(2006,01)

(21) Application number: -

(22) Date of filing: **01.01.2010**

(86) International application number: -

(87) International publication number: -

(54) VENTILATOR DEVICE(84) Designated contracting states:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI(30) Priority: **01.01.2003 CH123**

(43) Date of publication of application: -

(73) Proprietor: -

(72) Inventor: -

(74) Representative: -

(56) References cited:
EP-A-0 875 278**Description**

[0001] The invention concerns a ventilator device according to the preamble to claim 1.

Annexe 3**Brevet en litige****(19) Office européen des brevets****(11) EP 1 234 567 B1****(12) FASCICULE DU BREVET EUROPEEN**(45) Date de publication et publication de la mention de la délivrance du brevet : **10.02.2013**(51) Classification internationale :
F24C 15/20 ^(2006,01)
B02D 46/10 ^(2006,01)

(21) Numéro de dépôt : -

(22) Date de dépôt : **01.01.2010**

(86) Numéro de dépôt international : -

(87) Numéro de publication international : -

(54) APPAREIL DE VENTILATION(84) Etats contractants désignés :
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI(30) Priorité : **01.01.2003 CH123**

(43) Date de publication de la demande : -

(73) Titulaire du brevet : -

(72) Inventeur : -

(74) Mandataire : -

(56) Documents cités :
EP-A-0 875 278**Description**

[0001] L'invention concerne un appareil de ventilation suivant le préambule de la revendication 1.

[0002] Lüftungsgeräte bzw. Abzugshauben mit einer Ansaugfiltereinheit, einem in einer Saugkammer angeordneten Saugmotor und mit einer an die Saugkammer angeschlossenen Abluftführung sind in den verschiedensten Ausgestaltungen bekannt und werden insbesondere in Küchen eingebaut. Mittels der oberhalb von Kochfeldern angeordneten Ansaugfiltereinheit, die mit auswechselbaren oder waschbaren Filtern (Vliesfiltern oder Metallfiltern) ausgerüstet ist, wird die angesaugte Luft vom Fett befreit. Die Luft, die nicht geruchsfrei ist und nach wie vor Partikel enthält, wird ins Freie geführt. Der oberhalb der Ansaugfiltereinheit angeordnete Saugmotor verursacht insbesondere beim starken Luftabzug erheblichen Lärm.

[0003] Ein Rauchentferner gemäß der Druckschrift US-A- 5 268 012 ist mit einem Gehäuse, einer Ansaugöffnung (sucking port), einem durch einen Motor angetriebenen Ventilator (Impeller), einem ringförmigen Filterelement und einem Auslass versehen. Auf der Seite der Ansaugöffnung und dieses mit radial ausgebildeten Leitschaufeln versehenen Ventilators und Motors ist aber weder ein Filter noch irgendeine Schalldämmung vorgesehen, d. h. für eine Bedienperson, die sich neben oder unterhalb des Ventilators befindet, besteht weder ein die Luft reinigender Filter noch ein Lärmschutz. Der vom Ventilator und vom Motor entstehende Schall gelangt ungebrochen an die Umgebung. Das ringförmige Filterelement ist eindeutig im Bereich der Druckseite, nämlich dort, wo der Ventilator die Abluft ausstößt, und nicht ansaugseitig angeordnet.

[0004] Im Dokument EP-A-0 875 278 ist ein modularer Doppel-Aktivfilter beschrieben, welcher einen flachen Behälter mit mehreren Aufnahmeöffnungen für aktive Kohlengranulate sowie oben einen diese abschließenden synthetischen Filter aufweist. Dieser eignet sich mitunter für Filteranlagen in Geschäftshäusern oder ähnlichem.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein einfaches Lüftungsgerät zu schaffen, das eine effiziente Lüftung in einem Raum mit wesentlich geringerer Lärmbelastung ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch ein Lüftungsgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0002] Ventilator devices, specifically extractor hoods, with a suction filter, a suction motor arranged in a suction chamber and an exhaust path connected to the suction chamber are known in a wide variety of configurations, in particular as kitchen fittings. Fat is removed from the extracted air by means of the suction filter equipped with replaceable or washable filters (fleece filters or metal filters) and installed above the hob. Non-deodorised air still containing particles is conducted into the open. The suction motor fixed above the suction filter makes a considerable amount of noise, particularly on a powerful extraction setting.

[0003] A smoke extractor according to document US-A- 5 268 012 is equipped with a housing, a sucking port, a motor-powered ventilator (impeller), an annular filter element and an outlet. However, it is not equipped with a filter or any kind of sound insulation on the side of said sucking port and ventilator and motor fitted with radial guide vanes, which means that there is no air-purifying filter or noise protection for an operator standing next to or underneath the ventilator. The sound made by the ventilator and the motor diffuses uninterrupted into the environment. The annular filter element is clearly in the outlet area, that is, where the ventilator expels the extracted air, and not on the inlet side.

[0004] Document EP-A-0 875 278 describes a modular dual-action filter having a shallow container with several openings for filling with active charcoal granules, above which there is a synthetic filter closing said openings. This may be suitable for filter units in office buildings or similar.

[0005] The problem underlying the present invention was to create a simple ventilator device that allows for efficient ventilation in a room with considerably less nuisance from noise.

[0006] According to the invention, this problem is solved by a ventilator device having the features of claim 1.

[0002] Les appareils de ventilation et les hottes aspirantes pourvus d'une unité filtrante d'aspiration, d'un moteur d'aspiration disposé dans une chambre d'aspiration et d'une évacuation d'air raccordée à la chambre d'aspiration sont connus sous les formes d'exécution les plus diverses et destinés à être montés, notamment dans des cuisines. L'air aspiré est débarrassé des graisses au moyen de l'unité filtrante d'aspiration disposée au-dessus des plaques de cuisson et équipée de filtres échangeables ou lavables (filtres en tissu ou filtres métalliques). L'air qui est encore chargé d'odeurs et de particules est évacué vers l'extérieur. Le moteur d'aspiration placé au-dessus de l'unité filtrante d'aspiration génère un bruit considérable, notamment lorsque la puissance d'aspiration est élevée.

[0003] Un appareil de désenfumage suivant le document US-A-5 268 012 est pourvu d'un boîtier, d'une ouverture d'aspiration (sucking port), d'un ventilateur (impeller) entraîné par moteur, d'un élément filtrant annulaire et d'une évacuation. Il n'est toutefois prévu, ni du côté de l'ouverture d'aspiration, ni du côté du ventilateur à aubes de guidage de configuration radiale, ni du côté du moteur, quelconque filtre ou isolation acoustique, ce qui signifie qu'il n'existe ni filtre épurateur d'air, ni protection contre le bruit pour l'opérateur qui se tient à côté ou en dessous du ventilateur. Le bruit généré par le ventilateur et par le moteur est libéré tel quel dans l'environnement. Ledit élément filtrant annulaire est nettement situé dans la zone de refoulement, soit là où le ventilateur rejette l'air d'évacuation, et non pas du côté de l'aspiration.

[0004] Le document EP-A-0 875 278 décrit un double filtre actif modulaire, lequel présente un réservoir plat doté de plusieurs ouvertures destinées à l'introduction des granulés de charbon actif, et, en haut, un filtre synthétique fermant lesdites ouvertures. Ce filtre est adapté entre autres pour des installations filtrantes à l'intérieur de magasins ou locaux similaires.

[0005] Le but de la présente invention est de fournir un appareil de ventilation simple permettant une ventilation efficace à l'intérieur d'une pièce et présentant un niveau sonore sensiblement réduit.

[0006] Ce but se voit réalisé selon la présente invention par le biais d'un appareil de ventilation présentant les caractéristiques de la revendication 1.

[0007] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Lüftungsgerätes bilden den Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0008] Dadurch, dass der Saugmotor in der Saugkammer erfindungsgemäß von einem eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführenden Sorptionsfilter umgeben ist, kann die Luft wirksam von einem Raum abgezogen werden, ohne dass dabei ein störender Lärm entsteht, wobei in die Abluftführung gereinigte, geruchsreduzierte Luft gelangt. Diese kann sogar zurück in den Raum geführt werden, wodurch insbesondere im Winter Energie gespart werden kann.

[0009] Die Erfindung sowie weitere Vorteile derselben sind nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigt:

Fig. 1 einen schematisch dargestellten Längsschnitt einer erfindungsgemäßen Abzugshaube;
und

Fig. 2 in perspektivischer Darstellung eine mit einem Sorptionsmittel füllbare Kassette für die Abzugshaube nach Fig. 1.

[0010] Fig. 1 zeigt als Lüftungsgerät eine Abzugshaube 1, die beispielsweise in einer Küche oberhalb von Kochplatten an einer Decke oder einer Wand befestigt ist, die ein Außengehäuse 1' und in ihrem unteren Bereich eine Ansaugseite 2 aufweist. In diesem Außengehäuse 1' befindet sich eine Saugkammer 6 und ein in letzterer angeordneter Saugmotor 7 für das Absaugen der Luft. Der mit einem elektrischen Antrieb 7' versehene Saugmotor 7 ist zum Beispiel zylindrisch ausgebildet und es ist bei ihm stirnseitig je eine Öffnung 24 für das Luftansaugen und auf seiner Oberseite eine Abluftführung 9 vorgesehen.

[0007] Further preferred designs of the ventilator device according to the invention form the subject-matter of the dependent claims.

[0008] If as per the invention the suction motor is enclosed in the suction chamber by an absorption filter performing an air-purifying function and a noise insulation function, the air can be effectively extracted from a room without making a troublesome noise and purified deodorised air is passed into the exhaust path. This air can even be conducted back into the room, a function which can save energy, particularly in winter.

[0009] The invention and its further advantages are set out in more detail below with the aid of the drawings.

Figure 1 is a schematic depiction of a longitudinal section of an extractor hood according to the invention.

Figure 2 shows a three-dimensional view of a cassette fillable with an absorption agent for the extractor hood in figure 1.

[0010] As an example of a ventilator device, Figure 1 shows an extractor hood 1 which could, for example, be fitted in a kitchen by fixing to a ceiling or wall above a hob and which has an outer housing 1' and an inlet side 2 in the lower section. This outer housing 1' contains a suction chamber 6 with a suction motor 7 arranged inside it for extracting the air. The suction motor 7 driven by an electric power unit 7' is, by way of example, cylindrical in form and has an opening 24 at each front end for air intake and an exhaust path 9 on its upper side.

[0007] D'autres modes d'exécution préférés de l'appareil de ventilation selon l'invention font l'objet des revendications dépendantes.

[0008] Le fait que le moteur d'aspiration, dans la chambre d'aspiration, est entouré d'un filtre de sorption ayant d'une part une fonction de nettoyage de l'air et d'autre part une fonction d'insonorisation permet d'extraire facilement de l'air d'une pièce sans générer ce faisant de bruit gênant, de l'air nettoyé et à odeur réduite parvenant à l'évacuation d'air. Cet air peut même être réintroduit dans la pièce, ce qui permet une économie d'énergie, notamment en hiver.

[0009] La présente invention et les avantages supplémentaires de celle-ci sont décrits ci-après sur la base des dessins annexés.

Sur lesquels :

La figure 1 représente une coupe longitudinale schématique au travers d'une hotte aspirante selon l'invention ;
et

la figure 2 représente une vue en perspective d'une cassette pour hotte aspirante selon la figure 1, pouvant être garnie d'un agent sorbant.

[0010] La figure 1 montre un appareil de ventilation sous la forme d'une hotte aspirante 1 installée par exemple au plafond ou contre un mur de cuisine, au-dessus des plaques de cuisson, et présentant un boîtier extérieur 1' et un côté d'aspiration 2. A l'intérieur de ce boîtier extérieur 1' se trouvent une chambre d'aspiration 6 et un moteur d'aspiration 7 placé dans cette dernière pour aspirer l'air. Le moteur d'aspiration 7, qui est équipé d'un entraînement électrique 7', est par exemple réalisé de manière cylindrique. Sur la face frontale dudit moteur est prévue une ouverture 24 pour l'aspiration de l'air, et sur sa face supérieure, une évacuation d'air 9.

[0011] Erfindungsgemäß ist der Saugmotor 7 in der Saugkammer 6 von einem eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführenden Sorptionsfilter umgeben. Dieser Sorptionsfilter ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel durch plattenförmige, mit einem Sorptionsmaterial gefüllte Kassetten 10, 11, 12 gebildet, welche den Saugmotor 7 umgeben. Diese Kassetten 10, 11, 12 sind beispielsweise mit Aktivkohlen 10', 11', 12' gefüllt und hierbei luftdurchlässig ausgebildet. Zwischen diesen und dem Außengehäuse 1' ist außerdem eine Kammer 21 vorhanden. Zusätzlich können entsprechende Wandverkleidungen 12", wie beispielsweise spezielle Stoffe, als Vorfilter dienen.

[0012] Die einzelnen Kassetten 10, 11, 12 sind jeweils in Führungsleisten 22, 23 innerhalb des Gehäuses 1' derart gehalten, dass sie einen Kasten und damit einen den Saugmotor umgebenden geschlossenen Raum bilden, so dass die gewünschte schalldämmende Funktion erfüllt ist, bei der eine neben der Abzugshaube befindliche Person einen laufenden Saugmotor kaum mehr wahrnimmt.

[0013] Ansaugseitig ist ferner bei der Kassette 11 ein mit ihr zusammenwirkender, an den Führungsleisten 22 befestigter Stellmotor 27 vorhanden. Dieser Stellmotor 27 kann via eine nicht näher gezeigte Schaltung derart angesteuert werden, dass die Luft seitlich zwischen der durch diesen Stellmotor 27 abgesenkten Kassette 11 und den oberen Kassetten 10, 12 bei den Führungsleisten 22 gemäß Pfeil 26 durchgelassen wird, und es somit wie einen Kurzschluss herbeiführt, bei dem die abgesogene Luft mehrheitlich direkt zum Saugmotor und nicht durch die Filter strömt. Dieser Stellmotor 27 wird mit Vorteil als Bypass benutzt, wenn kurzzeitig ein starker Dunst erzeugt wird, beispielsweise beim Anbraten von Fleisch. Dabei wird die höchste Stufe der Absaugleistung eingeschaltet und die verschmutzte Luft direkt nach außen abgeleitet. Damit kann zum einen eine höhere Abzugsleistung erzielt werden und gleichsam werden die Filter geschont. Ingegnen bei Normalbetrieb der Abzugshaube 1 sind die untere Kassette 11 und die seitlichen Kassetten 10, 12 angedrückt und die Luft wird ausschließlich durch die Filter geleitet.

[0011] According to the invention, the suction motor 7 in the suction chamber 6 is enclosed by an absorption filter performing on the one hand an air-purifying function and on the other hand a noise-insulation function. In the present embodiment the absorption filter is formed of planar cassettes 10, 11, 12 filled with an absorption material and enclosing the suction motor (7). These cassettes 10, 11, 12 are filled with, for example, active charcoal 10', 11', 12' and formed so as to allow air to permeate. Moreover, a chamber 21 is located between these cassettes and the outer housing 1'. Appropriate wall coverings 12", for example special fabrics, could additionally serve as a pre-filter.

[0012] The individual cassettes 10, 11, 12 are each held in guide rails 22, 23 within the housing 1' such that they form a box and so form a closed space enclosing the suction motor, thereby fulfilling the desired noise-insulation function, with the result that a person standing next to the extractor hood hardly hears a running suction motor.

[0013] Furthermore, on the inlet side with the cassette 11, there is a servomotor 27 interacting with the latter and fixed to the guide rails 22. This servomotor 27 can, via a circuit not shown in greater detail, be controlled in such a way that the air is released through to the side between the cassette 11 lowered by the servomotor 27 and the upper cassettes 10, 12 at the guide lanes 22 shown by arrows 26, and so brings about a short circuit so that most of the drawn-off air flows directly to the suction motor and not through the filters. The servomotor 27 is advantageously used as a bypass when there is temporarily a large amount of steam, for example when meat is fried. For this, the highest extraction setting is enabled and the polluted air is directed straight outside. This allows a higher extraction capacity to be reached and spares the filters. However when the extractor hood 1 is operating normally, the lower cassette 11 is pressed against the side cassettes 10, 12 and the air is exclusively directed through the filters.

[0011] Selon l'invention, le moteur d'aspiration 7, dans la chambre d'aspiration 6, est entouré d'un filtre de sorption ayant d'une part une fonction de nettoyage de l'air et d'autre part une fonction d'insonorisation. Ce filtre de sorption est, dans le mode de réalisation ici représenté à titre d'exemple, constitué de cassettes 10, 11, 12 en forme de plaques, garnies d'une matière sorbante, lesquelles entourent le moteur d'aspiration 7. Ces cassettes 10, 11, 12 sont par exemple remplies de charbon actif 10', 11', 12' et ce faisant conçues de manière à laisser passer l'air. Entre ces cassettes et le boîtier extérieur 1' se trouve en outre une chambre 21. Des revêtements de paroi 12" adaptés en conséquence, tels que, p. ex. des tissus spéciaux, peuvent être de plus utilisés comme préfiltres.

[0012] Les cassettes 10, 11, 12 distinctes sont respectivement maintenues dans des réglettes de guidage 22, 23 à l'intérieur du boîtier 1' de manière à former un caisson et, ainsi, un espace fermé entourant le moteur d'aspiration de sorte qu'on obtient la fonction d'insonorisation souhaitée, le moteur d'aspiration en marche n'étant plus guère perceptible pour la personne qui se tient à côté de la hotte aspirante.

[0013] Côté aspiration se trouve en outre, au niveau de la cassette 11, un moteur de réglage 27 fixé sur les réglettes de guidage 22 et coopérant avec ladite cassette. Ce moteur de réglage 27 peut, par l'intermédiaire d'un circuit non représenté de manière plus détaillée, être commandé de telle sorte que l'air passe latéralement au niveau des réglettes de guidage 22, conformément à la flèche 26, entre la cassette 11 abaissée à l'aide dudit moteur de réglage 27 et les cassettes supérieures 10, 12, ce qui provoque une sorte de court-circuit faisant que l'air aspiré s'écoule majoritairement directement vers le moteur d'aspiration sans traverser les filtres. Ce moteur de réglage 27 est avantageusement utilisé en tant que by-pass lors d'un dégagement de courte durée de buées intenses, telles que celles p. ex. produites quand on fait revenir de la viande. En pareil cas, le niveau de puissance d'aspiration le plus élevé se met en route et l'air vicié est directement évacué vers l'extérieur. Ceci permet à la fois d'obtenir une puissance d'aspiration plus élevée et de ménager les filtres. En mode de fonctionnement normal de la hotte aspirante 1, la cassette inférieure 11 est pressée contre les cassettes latérales 10, 12, et l'air directement acheminé à travers les filtres.

[0014] Vorzugsweise ist bei der Abluftführung 9 ähnlich wie bei der Ansaugseite ein Aufsatzgehäuse 30 mit darin eingesetzten, die Aktivkohle enthaltenden Kassetten 33, 34 vorgesehen, welche wiederum in Führungsleisten 35 gehalten sind. Zwischen dem Aufsatzgehäuse 30 und den Kassetten ist eine diese ummantelnde Kammer 36 zugeordnet. Die vom Absaugmotor 7 transportierte Luft wird durch diese Kassetten in die Kammern 36 an einen Auslass 37 geführt, bei welchem die gereinigte Luft entweder nach außen oder aber als Umluft zurück in den Raum geleitet wird. Es ist wiederum in der oberen Kassette 34 ein Stellmotor 27 analog demjenigen bei der Kassette 11 installiert, welcher vorteilhaft gleichzeitig mit dem unteren Stellmotor 27 geschaltet wird und die entsprechenden Kassetten 11, 34 verstell, sodass bei geöffneten Stellungen ein schneller Durchlass der Luft gemäß Pfeil 28 erfolgen kann.

[0015] Dank der schalldämmenden Wirkung des Sorptionsfilters 10, 11, 12 kann die erfindungsgemäße Abzugshaube 1 auch zum Beispiel in der Nacht eingeschaltet bleiben und eine Luftreinigung bewirken. Die Luft könnte hierbei auch in den Raum zurückgeführt und in einen Umluftbetrieb gesetzt und damit praktisch wie eine Umluftshaube bzw. ein Lüftungsgerät verwendet werden.

[0016] Auch könnte die Abzugshaube derart ausgestattet sein, dass die Abluft im Sinne einer Sekundärzuleitung zum Beispiel durch einen Verbindungsschacht aus einem anderen Raum aufgenommen und gereinigt wird. Es wäre dann ein in die Kammer 36 führendes Rohr oder dergleichen vorzusehen, und zudem eine Verbindungsleitung von dieser Kammer 36 in die Kammer 21, so dass die Abluft durch die Filter entweder zum Auslass 37 oder zurück in den Raum geführt würde.

[0017] Die Kassetten 10, 11, 12 mit dem Sorptionsmaterial können auch auswechselbar im Gehäuse montierbar sein. Damit lassen sich Filter nach einer gewissen Zeit auswechseln.

[0014] As on the inlet side, the exhaust path 9 is preferably provided with an upper housing 30 with inset cassettes 33, 34 containing active charcoal which are likewise held by guide rails (35). Between the outer housing 30 and the cassettes, a chamber 36 surrounding the latter is arranged. The air transported from the suction motor 7 is conveyed through said cassettes into the second chamber 36 to an outlet 37, where the purified air is either directed outside or recirculated back into the room. In the upper cassette 34 there is again a servomotor 27, analogous to that installed with the lower cassette 11, which can be advantageously activated simultaneously with the lower servomotor 27, adjusting the corresponding cassettes 11, 34, so that the air can pass more quickly at the open positions, as indicated by arrows 28.

[0015] As a result of the noise-insulating effect of the absorption filters 10, 11, 12 the extractor hood 1 according to the invention can, for example, also remain switched on at night and clean the air. The air could even be conveyed back into the room, with the extractor hood being set in circulation mode and so practically used as a recirculation hood or an air-conditioning device.

[0016] The extractor hood could also be equipped such that air extracted as a secondary intake is drawn off from another room through, for example, a connecting shaft and cleaned. It would then need to be fitted with a pipe or similar leading into the chamber 36, as well as with an additional connecting pipe from said chamber 36 into chamber 21 to convey the extracted air through the filter either to the outlet 37 or back into the room.

[0017] The cassettes 10, 11, 12 containing the absorption material can also be fitted into the filter such that they can be removed. They can then be replaced after a certain period of time.

[0014] Pour l'évacuation d'air 9 est préférentiellement prévu, comme pour le côté d'aspiration, un boîtier rapporté 30, à l'intérieur duquel sont montées des cassettes 33, 34 qui contiennent du charbon actif et sont à leur tour maintenues dans des réglettes de guidage 35. Entre ledit boîtier rapporté 30 et les cassettes se trouve une chambre 36 entourant ces dernières. L'air transporté par le moteur d'aspiration 7 est conduit dans la chambre 36, à travers ces cassettes, et acheminé jusqu'à une sortie 37, d'où l'air nettoyé est soit évacué vers l'extérieur, soit réintroduit sous forme d'air recyclé dans la pièce. Au niveau de la cassette 34 est monté un moteur de réglage 27 qui est identique à celui monté au niveau de la cassette 11 et qui est avantageusement commandé en même temps que le moteur de réglage 27 inférieur en vue du déplacement des cassettes 11, 34 correspondantes, pour que l'air puisse passer plus rapidement conformément à la flèche 28 lorsque lesdites cassettes sont en position ouverte.

[0015] Grâce à l'effet insonorisant du filtre de sorption 10, 11, 12, la hotte aspirante 1 selon l'invention peut par exemple également restée allumée pendant la nuit et assurer ainsi le nettoyage de l'air. Ce faisant, l'air peut également être réintroduit dans la pièce et circuler en circuit fermé, la hotte étant alors utilisée comme une hotte fonctionnant en mode recyclage ou comme un appareil de ventilation.

[0016] La hotte aspirante pourrait également être conçue de manière à pouvoir nettoyer l'air vicié provenant d'une autre pièce et acheminé par conduite d'amenée secondaire, par exemple par l'intermédiaire d'une gaine de liaison. On prévoira dans ce cas un tuyau ou similaire débouchant dans la chambre 36 ainsi qu'une conduite raccordant ladite chambre 36 à la chambre 21 de sorte que l'air à évacuer soit conduit à travers les filtres pour être ensuite évacué par la sortie 37 ou réintroduit dans la pièce.

[0017] Les cassettes 10, 11, 12 garnies de matière sorbante peuvent également être conçues échangeables et montées de manière amovible dans le boîtier en vue d'un renouvellement des filtres après un certain temps d'utilisation.

[0018] In Fig. 2 ist ein Ausführungsbeispiel einer auswechselbaren Kassette 10a dargestellt, bei der es sich um eine der den Saugmotor 7 seitlich umgebenden Kassetten handelt. Die Kassette 10a weist einen rechteckförmigen Rahmen 40 auf, der durch mehrere parallele Wandteile 41 in eine Anzahl von mit dem Sorptionsmaterial, z. B. mit Aktivkohle, füllbaren Abteilen 42 unterteilt ist. Eine Querstrebe 39 verbindet die Wandteile 41 miteinander und mit dem Rahmen 40. Frontal werden die Abteile 42 bzw. der Rahmen beispielsweise durch ein Filtervlies 43 abgedeckt. Am Rahmen 40 sind seitliche Führungselemente 44 angebracht, mit denen die Kassette 10a in entsprechende Führungsleisten des Gehäuses einführbar ist, derart, dass sich bei der eingesetzten Kassette 10a die Abteile 42 in Richtung von der Ansaugseite 2 zur Abluftführung 9 hin erstrecken. Dies erlaubt eine gleichmäßige Verteilung des Sorptionsmaterials bzw. der Aktivkohle.

[0019] Der Rahmen 40 ist zumindest auf der der Abluftführung 9 zugewandten, oberen Seite mit Rippen 45 versehen, die in die Abteile 42 hineinragen bzw. die Wandteile 41 verbinden, wodurch eine Art Blende gebildet ist, die verhindert, dass bei schüttelbedingtem Absinken des Sorptionsmaterials bzw. der Aktivkohle Spalten entstehen, durch welche die Luft ungefiltert passieren kann. Vorzugsweise sind auch auf der unteren Ansaugseite des Rahmens 40 die Rippen 45 vorhanden, sodass die Kassette 10a beidseitig in das Gehäuse einschiebbar ist.

[0020] Die Erfindung ist mit den obigen Ausführungsbeispielen ausreichend dargetan. Selbstverständlich könnte sie noch in anderen Varianten ausgeführt sein. So könnte der Saugmotor 7 zusammen mit dem Sorptionsfilter beispielsweise auch in einer Abzugshaube enthalten sein, welche an einer Wand montiert ist. Der Saugmotor 7 wäre dann wiederum in analoger Weise von dem Sorptionsfilter 10 derart umfasst, dass die Luft durch den Filter angesaugt und gleichsam die bezweckte Schalldämmung erreicht wird.

[0021] Bei der Ansaugseite 2 könnte zusätzlich ein herkömmlicher wegnehmbarer Metallfilter oder ähnlichem angeordnet sein, mit welchem die groben Fettrückstände aufgenommen würden.

[0018] Figure 2 shows an embodiment of a replaceable cassette 10a, specifically a side cassette around the side of the suction motor 7. The cassette 10a has a rectangular frame 40 divided by several parallel wall components 41 partitioning it into a number of compartments 42 which can be filled with the absorption material, for example active charcoal. A cross brace 39 joins the wall components 41 to each other and to the frame 40. The front of the compartments 42 and the frame are covered, for example, with a filter fleece 43. Guide elements 44 are attached to the side of the frame 40, enabling the cassette 10a to be inserted into guide lanes of the housing, such that the compartments 42 of the inserted cassette 10a stretch from the inlet side 2 up to the exhaust path 9. This allows for an even distribution of the active charcoal or other absorption material.

[0019] The frame 40, or at least its upper side facing the exhaust path 9, is fitted with ribs 45 projecting into the partitions 42 and connecting the wall compartments 41 to form a sort of screen which prevents gaps through which air could pass unfiltered from being created by sinking of the active charcoal or other absorption material as a result of vibration. Ribs 45 are preferably fitted also on the lower inlet side of the frame 40, so that the cassette 10a can be inserted either way into the housing.

[0020] The invention has been sufficiently explained in the above embodiments. Naturally, it could also be embodied in other variants. For example, the suction motor 7, together with the absorption filter, could also be contained in an extractor hood mounted on a wall. The suction motor 7 would then be analogously enclosed by the absorption filter 10 such that the air is extracted through the filter and the intended noise-insulation effect achieved.

[0021] A conventional removable metal filter or similar could additionally be fitted on the inlet side 2 to collect large pieces of fatty residue.

[0018] La figure 2 montre un mode d'exécution possible pour une cassette échangeable 10a, dans le cadre de laquelle il s'agit d'une cassette entourant latéralement le moteur d'aspiration 7. La cassette 10a présente un cadre 40 carré qui est divisé par plusieurs éléments de paroi 41 parallèles en un nombre de compartiments 42 pouvant être garnis de matière sorbante, par exemple de charbon actif. Une traverse 39 relie les éléments de paroi 41 entre eux et au cadre 40. Sur la face avant, ces compartiments sont revêtus d'un tissu filtrant 43. Sur le cadre 40 sont montés des éléments de guidage 44 latéraux au moyen desquels la cassette 10a peut être insérée dans les réglettes de guidage correspondantes du boîtier de sorte que, lorsque la cassette 10a est montée, les compartiments 42 s'étendent à partir du côté d'aspiration 2 en direction du conduit d'évacuation d'air 9 en faveur d'une répartition régulière de la matière sorbante ou du charbon actif.

[0019] Le cadre 40 est, au moins sur son côté supérieur tourné vers l'évacuation d'air 9, pourvu de nervures 45 qui font saillie dans les compartiments 42 et relient entre eux les éléments de paroi 41, ce par quoi est formée une sorte d'écran qui empêche l'apparition de fentes suite à l'affaissement de la matière sorbante ou du charbon actif sous l'effet de secousses, à travers lesquelles l'air non filtré pourrait passer. Préférentiellement, ces nervures 45 sont également présentes sur le côté d'aspiration inférieur du cadre si bien que la cassette 10a peut être insérée des deux côtés dans le boîtier.

[0020] Les modes de réalisation cités ci-dessus à titre d'exemple donnent une description suffisamment détaillée de la présente invention. Celle-ci pourrait bien sûr comporter encore d'autres variantes d'exécution. Le moteur d'aspiration 7 et le filtre de sorption pourraient par exemple être également montés à l'intérieur d'une hotte montée contre le mur. Le moteur d'aspiration 7 serait alors entouré de manière analogue par le filtre de sorption 10 de sorte à aspirer l'air à travers le filtre et à obtenir en même temps l'effet d'insonorisation recherché.

[0021] Le côté d'aspiration 2 pourrait de plus être équipé d'un filtre métallique amovible ordinaire ou similaire, au moyen duquel il serait possible de retenir les résidus grossiers de graisse.

[0022] Anstelle von Kassetten könnte aber auch eine kastenartige, den Saugmotor umgebende Filtereinheit, die mit Sorptionsmaterial gefüllte Wandungen im Außengehäuse aufweist, eingebaut sein.

[0023] Auch wäre eine Spülung (Regeneration) der Sorptionsfilter möglich, indem frische Luft von außen im umgekehrten Sinne durch die Filter gepumpt würde.

[0024] Selbstverständlich eignet sich dieses Lüftungsgerät auch für andere Zwecke als für Abzugs- oder Umlufthauben. So könnte es als Reinigungsaggregat für andere Anwendungen benutzt werden.

[0025] Außerhalb der Kassetten könnte je ein Filtervlies als Hülle, Einlage oder Vorfilter für das Sorptionsmaterial eingesetzt sein, dies insbesondere zur Schonung der Sorptionsfilter.

Patentansprüche

1. Lüftungsgerät, mit einer Ansaugseite (2), einem in einer Saugkammer (6) angeordneten Saugmotor (7) und mit einer an die Saugkammer (6) angeschlossenen Abluftführung (9), dadurch gekennzeichnet, dass der Saugmotor (7) in der Saugkammer (6) von einem eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schalldämmende Funktion andererseits ausführenden Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist.
2. Lüftungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sorptionsfilter aus plattenförmigen Kassetten (10, 11, 12; 10a) besteht, welche jeweils mit Aktivkohle gefüllt sind.
3. Lüftungsgerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Kassetten (10, 11, 12; 10a) jeweils in Führungseisen (22, 23) innerhalb des Gehäuses (1') derart gehalten sind, dass sie einen Kasten und damit einen den Saugmotor (7) umgebenden geschlossenen Raum bilden.
4. Lüftungsgerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den seitlichen Kassetten (10, 12; 10a) und einem Außengehäuse (1') eine erste Kammer (21) vorhanden ist, durch welche die Luft von der Ansaugseite (2) her zu den seitlichen Kassetten (10, 12; 10a) zugeführt wird.

[0022] Instead of using cassettes, a box-shaped filter unit enclosing the suction motor and with walls filled with absorption material could be installed in the external housing.

[0023] Flushing (or regeneration) of the absorption filter would also be possible if fresh air from outside were pumped through the filters in the opposite direction.

[0024] Naturally, this ventilator device is also suitable for uses other than as an extractor or recirculation hood. It could be used as a cleaning module for other appliances.

[0025] A filter fleece could be used on the outside of each cassette as a cover, insert or pre-filter for the absorption material, particularly with a view to protecting the absorption filter.

Claims

1. A ventilator device with an inlet side (2), a suction motor (7) arranged in a suction chamber (6) and an exhaust path (9) connected to the suction chamber (6), characterised in that the suction motor (7) is enclosed on the suction side in the suction chamber (6) by an absorption filter performing on the one hand an air-purifying function and on the other hand a noise-insulation function.
2. The ventilator device according to claim 1, characterised in that the absorption filter comprises planar cassettes (10, 11, 12; 10a), each filled with active charcoal.
3. The ventilator device according to claim 2, characterised in that the individual cassettes (10, 11, 12; 10a) are respectively held in guide rails (22, 23) within the housing (1') such that they form a box and so form a closed space enclosing the suction motor (7).
4. The ventilator device according to claim 3, characterised in that between the side cassettes (10, 12; 10a) and an outer housing (1') a first chamber (21) is provided through which the air from the inlet side (2) is conveyed to the side cassettes (10, 12; 10a).

[0022] Il serait également possible, en lieu et place des cassettes, d'installer dans le boîtier extérieur une unité filtrante qui entoure le moteur d'aspiration et présente des parois garnies de matière sorbante.

[0023] Un lavage (une régénération) des filtres de sorption s'avèrerait également possible en faisant passer en sens inverse à travers les filtres de l'air frais pompé depuis l'extérieur.

[0024] Cet appareil de ventilation peut bien entendu s'appliquer à des fins autres que celles qui sont liées aux hottes fonctionnant en évacuation ou en air recyclé. Celui-ci pourrait ainsi être utilisé comme groupe de nettoyage dans le cadre d'autres applications.

[0025] A l'extérieur des cassettes, un tissu filtrant pourrait être utilisé par cassette comme enveloppe, insert ou pré-filtre pour la matière sorbante, en particulier pour préserver les filtres de sorption.

Revendications

1. Appareil de ventilation comprenant un côté (2) d'aspiration, un moteur (7) d'aspiration disposé dans une chambre (6) d'aspiration et une évacuation (9) d'air raccordée à la chambre (6) d'aspiration, caractérisé en ce que le moteur (7) d'aspiration, dans la chambre (6) d'aspiration, est entouré côté aspiration d'un filtre de sorption ayant d'une part une fonction d'épuration de l'air et d'autre part une fonction d'atténuation du bruit.
2. Appareil de ventilation suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le filtre de sorption est constitué de cassettes (10, 11, 12, 10a) en forme de plaques, garnies respectivement de charbon actif.
3. Appareil de ventilation suivant la revendication 2, caractérisé en ce que les diverses cassettes (10, 11, 12, 10a) sont maintenues respectivement dans des réglettes (22, 23) de guidage à l'intérieur du boîtier (1) de façon à former un caisson et ainsi un espace fermé entourant le moteur (7) d'aspiration.
4. Appareil de ventilation suivant la revendication 3, caractérisé en ce qu'entre les cassettes (10, 12, 10a) latérales et un boîtier (1') extérieur, il y a une première chambre (21) dans laquelle l'air est envoyé à partir du côté (2) d'aspiration aux cassettes (10, 12, 10a) latérales.

5. Lüftungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die über die Filter der Ansaugseite (2) aus einem Raum in die Saugkammer (6) angesaugte, über den Sorptionsfilter in die Abluftführung (9) geleitete Primärluft aus der Abluftführung (9) in den Raum zurückführbar ist.

6. Lüftungsgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ansaugseitig bei einer unteren Kassette (11) ein mit ihr zusammenwirkender Stellmotor (27) vorhanden ist, welcher derart angesteuert wird, dass die Luft seitlich zwischen der durch diesen Stellmotor (27) abgesenkten unteren Kassette (11) und den seitlichen Kassetten (10, 12; 10a) durchgelassen wird, und es somit einen Kurzschluss herbeiführt, bei dem die abgesogene Luft mehrheitlich direkt zum Saugmotor und nicht durch die Filter strömt.

7. Lüftungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Abluftführung (9) ein Aufsatzgehäuse (30) mit darin eingesetzten, das Sorptionsmaterial enthaltenden Kassetten (33, 34) vorgesehen ist, wobei zwischen dem Aufsatzgehäuse (30) und den Kassetten (33, 34) eine zweite Kammer (36) zugeordnet ist, wobei die vom Absaugmotor (7) transportierte Luft durch diese Kassetten (33, 34) in die zweite Kammer (36) durch einen Auslass (37) ins Freie oder zurück in den Raum geführt wird.

8. Lüftungsgerät nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass Raumluft sekundär in die vom Außengehäuse (1') umschlossene erste Kammer (21) oder in die vom Aufsatzgehäuse (30) umschlossene zweite Kammer (36) und mittels eines Verbindungsschachtes in die erstgenannte Kammer (21) angesaugt und gereinigt durch den Saugmotor wieder zur Abluftführung (9) bzw. zum Auslass (37) ins Freie oder zurück in den Raum bringbar ist.

9. Lüftungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Spülung bzw. Regeneration der Sorptionsfilter vorgesehen ist, bei der frische Luft von außen im umgekehrten Sinne durch die Filter gepumpt wird.

10. Lüftungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Filtervlies als Hülle, Einlage oder Vorfilter für das Sorptionsmaterial eingesetzt ist.

...

5. The ventilator device according to any of claims 1 to 4, characterised in that the primary air sucked via the filters of the inlet side (2) from a room into the suction chamber (6), conveyed via the absorption filter into the exhaust path (9), can be conveyed back from the exhaust path (9) into the room.

6. The ventilator device according to any of claims 2 to 5, characterised in that on the inlet side with a lower cassette (11) a servomotor (27) interacting with the latter is provided which is controlled such that the air passes through to the side between the lower cassette (11) lowered by this servomotor (27) and the side cassettes (10, 12; 10a) and so brings about a short circuit so that most of the drawn-off air flows directly to the suction motor and not through the filters.

7. The ventilator device according to any of claims 1 to 6, characterised in that with the exhaust path (9) an upper housing (30) with cassettes (33, 34) placed inside the latter and containing the absorption material is provided, between the upper housing (30) and the cassettes (33, 34) a second chamber (36) being allocated, the air conveyed by the suction motor (7) being guided through these cassettes (33, 34) into the second chamber (36) through an outlet (37) into the open or back into the room.

8. The ventilator device according to claim 7, characterised in that ambient air can secondarily be sucked into the first chamber (21) enclosed by the outer housing (1') or into the second chamber (36) enclosed by the upper housing (30) and by means of a connection shaft into the first mentioned chamber (21) and, cleaned by the suction motor, can be brought back to the exhaust path (9) or to the outlet (37) into the open or back into the room.

9. The ventilator device according to any of claims 1 to 8, characterised in that flushing or regeneration of the absorption filters is provided with which fresh air from the outside is pumped through the filters in the opposite direction.

10. The ventilator device according to any of claims 1 to 9, characterised in that a filter fleece is used as a covering, insert or pre-filter for the absorption material.

...

5. Appareil de ventilation suivant l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'air primaire aspiré depuis une pièce à travers les filtres du côté (2) d'aspiration dans la chambre (6) d'aspiration et conduit à travers le filtre de sorption vers l'évacuation (9) d'air peut être retourné dans la pièce depuis l'évacuation (9) d'air.

6. Appareil de ventilation suivant l'une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que du côté aspiration il y a, pour une cassette (11) inférieure, un moteur (27) de réglage qui coopère avec ladite cassette et qui est commandé de façon à ce que l'air passe latéralement entre la cassette (11) inférieure abaissée par ce moteur (27) de réglage et les cassettes (10, 12, 10a) latérales et provoque ainsi un court-circuit, dans le cadre duquel l'air aspiré s'écoule majoritairement directement vers le moteur d'aspiration sans traverser le filtre.

7. Appareil de ventilation suivant l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que pour l'évacuation (9) d'un flux d'air, il est prévu un boîtier rapporté (30) dans lequel sont insérées des cassettes (33, 34) comprenant la matière de sorption, une deuxième chambre (36) étant ajoutée entre le boîtier rapporté (30) et les cassettes (33, 34), l'air transporté par le moteur (7) d'aspiration étant guidé à travers ces cassettes (33, 34) dans la deuxième chambre (36) et évacué par une sortie (37) à l'air libre ou réintroduit dans la pièce.

8. Appareil de ventilation suivant la revendication 7, caractérisé en ce que de l'air ambiant est aspiré de manière secondaire dans la première chambre (21) entourée par le boîtier (1') extérieur ou dans la deuxième chambre (36) entourée par le boîtier rapporté (30) et par l'intermédiaire d'une gaine de liaison dans ladite première chambre (21) et peut, épuré, être renvoyé vers l'évacuation (9) d'air et vers la sortie (37) pour être évacué vers l'extérieur ou réintroduit dans la pièce.

9. Appareil de ventilation suivant l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il est prévu un lavage ou une régénération du filtre de sorption, par lequel de l'air frais est pompé de l'extérieur en sens inverse dans le filtre.

10. Appareil de ventilation suivant l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l'on utilise un tissu filtrant comme enveloppe, insert ou préfiltre pour la matière de sorption.

...

Fig. 1

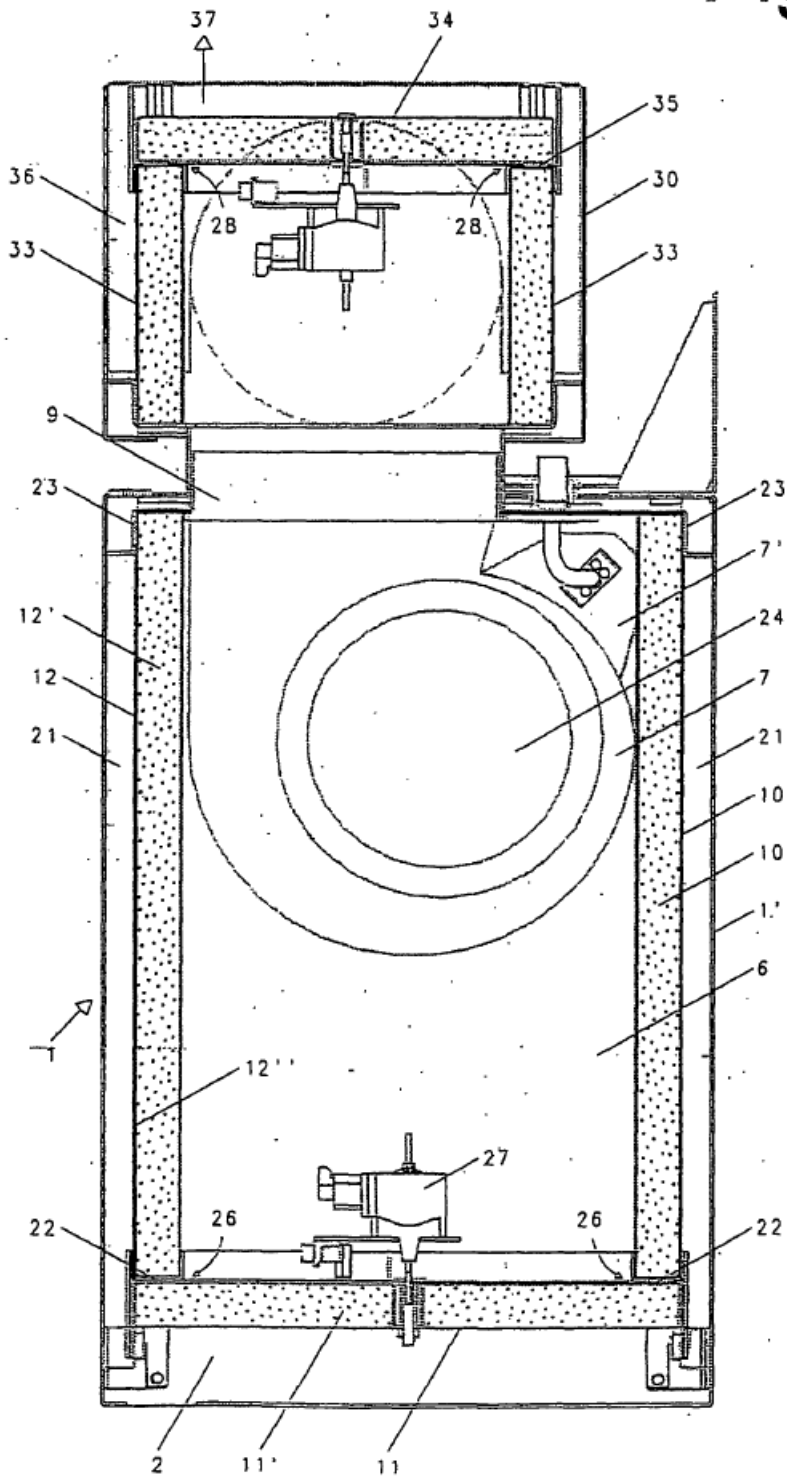
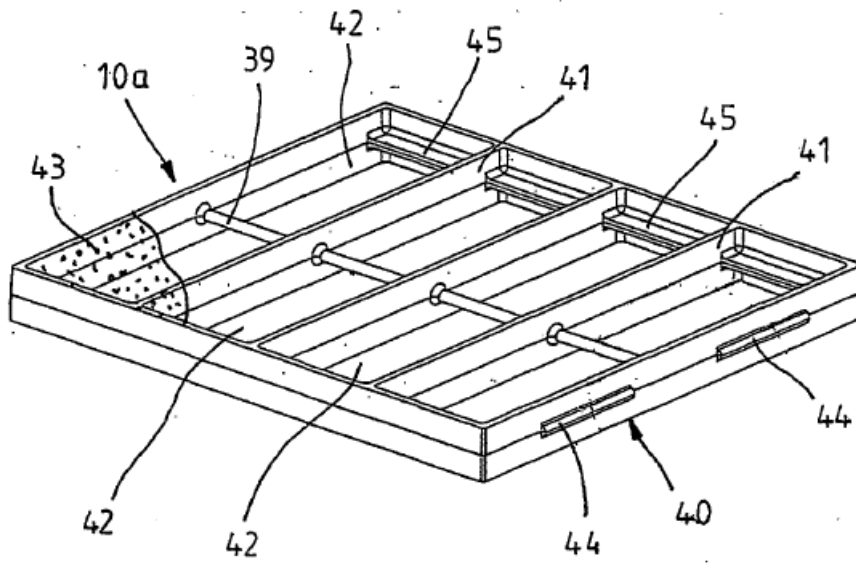


Fig.2



Anhang 4

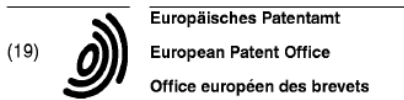
Annex 4

Annexe 4

Entgegenhaltung

Citation

Document cité



(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 134 501 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
19.09.2001 Patentblatt 2001/38

(51) Int Cl.7: F24C 15/20

(21) Anmeldenummer: 01103258.8

(22) Anmeldetag: 12.02.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Bürcher, Friedrich**
82051 Sauerlach (DE)

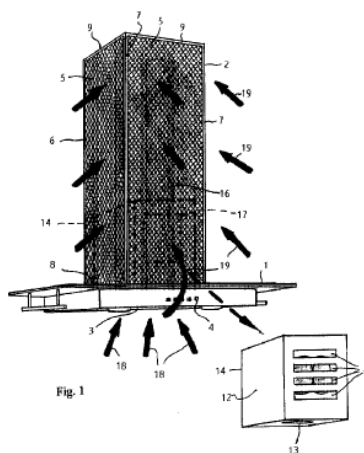
(74) Vertreter:
Riederer Freiherr von Paar zu Schönau, Anton
Lederer, Keller & Riederer,
Postfach 26 64
84010 Landshut (DE)

(30) Priorität: 15.03.2000 DE 20005154 U

(71) Anmelder: **Bürcher, Friedrich**
82051 Sauerlach (DE)

(54) **Dunstabzugshaube**

(57) Die Dunstabzugshaube umfaßt einem Haubenschirm (1), der eine Einsaugöffnung (3) aufweist, und einen von einem Ausschnitt im Haubenschirm in der Betriebsstellung nach oben abstehenden Kamin (2), der seinerseits ein Kamingehäuse mit einem Gestellrahmen (6) aufweist, der Rahmenfenster mit horizontalen Bodenschienen (8) und oberen Schienen (9) sowie vertikalen Gehäusekanten-Schienen (7) umfaßt, zwischen denen sich Wandpaneele (5) erstrecken. Sie soll auch zum Absaugen von Abluft aus dem oberen Bereich des Küchenraums verwendbar sein und einen Gebläseabschnitt (14) haben, dessen Gehäuse (12) noch wenigstens eine weitere Ansaugöffnung (17) aufweist, und am Kamin Wandpaneele haben, die - z. B. zum Filteraustausch in diesem Bereich - herausnehmbar sind, wodurch auch der Kamin-Innenraum leicht zugänglich ist. Hierfür weist wenigstens eines der Wandpaneele (5) einen durch eine Luftströmung (19) durchsetzbaren Teil (63) auf, der eine zusätzliche Ansaugfläche bildet und an der Kamin- bzw. Haubenschirm-Innenseite luftleitend mit der Saugseite des Gebläses (14) kommuniziert, so daß durch dieses Panel Abluft abgesaugt wird; und ist wenigstens eines der Wandpaneele (5) herausnehmbar, indem es in zwei an gegenüberliegenden Schienen (8, 9) des Rahmenfensters gebildete Einsteckführungen (38, 39) mit einer begrenzten Beweglichkeit in der Paneelebene zwischen den Schienen gehalten ist und durch eine Kraft (40) in eine der Führungen (38) mit einer Eingreiftiefe gedrückt ist, die kleiner ist als das Maß der Beweglichkeit des Wandpaneels zwischen den Schienen, so daß die Paneele - ob mit oder ohne Filter - austauschbar sind. Eventuell ist an einem der Wandpaneele (5) eine aufmachbare Türe (73) angebracht.



EP 1 134 501 A1

(54) Dunstabzugshaube

(57) Die Dunstabzugshaube umfasst einen Haubenschirm (1), der eine Ein-saugöffnung (3) aufweist, und einen von einem Ausschnitt im Haubenschirm in der Betriebsstellung nach oben ab-stehenden Kamin (2), der seinerseits ein Kamingehäuse mit einem Gestell-rahmen (6) aufweist, der Rahmenfenster mit horizontalen Bodenschienen (8) und oberen Schienen (9) sowie vertikalen Gehäusekanten-Schienen (7) umfasst, zwischen denen sich Wandpane-ele (5) erstrecken. Sie soll auch zum Absaugen von Abluft aus dem oberen Bereich des Küchenraums verwendbar sein und einen Gebläseabschnitt (14) haben, dessen Gehäuse (12) noch wenigstens eine weitere Ansaugöffnung (17) aufweist, und am Kamin Wandpaneele haben, die – z. B. zum Filteraustausch in diesem Bereich – herausnehmbar sind, wodurch auch der Kamin-Innenraum leicht zugänglich ist. Hierfür weist wenigstens eines der Wandpaneele (5) einen durch eine Luftströmung (19) durchsetzbaren Teil (63) auf, der eine zusätzliche An-saugfläche bildet und an der Kamin-bzw. Haubenschirm-Innenseite luftlei-tungsmäßig mit der Saugseite des Ge-bläses (14) kommuniziert, sodass durch dieses Paneel Abluft abgesaugt wird, und ist wenigstens eines der Wandpane-ele (5) herausnehmbar, indem es in zwei an gegenüberliegenden Schie-nen (8, 9) des Rahmenfensters gebilde-ten Einsteckführungen (38, 39) mit einer begrenzten Beweglichkeit in der Paneelebene zwischen den Schienen gehalten ist und durch eine Kraft (40) in eine der Führungen (38) mit einer Ein-greiftiefe gedrückt ist, die kleiner ist als das Maß der Beweglichkeit des Wand-paneels zwischen den Schienen, so-dass die Paneele – ob mit oder ohne Filter – austauschbar sind. Eventuell ist an einem der Wandpaneele (5) eine aufmachbare Türe (73) angebracht.

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Dunstabzugshaube, insbesondere eine Küchen-Dunstabzugshaube, mit einem Haubenschirm, der eine Ansaugfläche aufweist, und einem von einem Ausschnitt im Haubenschirm in der Betriebsstellung nach oben abstehen-den Kamin, der seinerseits ein Kamin-gehäuse aufweist und vorzugsweise mit einem Gestellrahmen aufgebaut ist, der Rahmenfenster mit horizontalen Bodenschienen und oberen Schienen

(54) Extractor hood

(57) The extractor hood comprises a canopy (1) having a suction opening (3), and a chimney (2) which, once assembled for operation, projects upwards from a slot in the canopy and which has a chimney housing having a rack frame (6) comprising frame windows with horizontal base tracks (8) and top tracks (9) and vertical housing-edge tracks (7), between which tracks wall panels (5) are fitted. It is also intended for use in extracting air from the upper space of the kitchen and should have a blower section (14) the housing of which (12) has at least one additional inlet opening (17) and, on its chimney, wall panels which – e.g. for the purpose of replacing filters in this part – are removable, so that the chimney interior is easily accessible. To this end, at least one of the wall panels (5) has a part (63) permeable by an airflow (19) which forms an additional inlet surface and, on the inner side of the chimney or canopy, communicates with the inlet side of the blower (14) for the purpose of circulating air, so that air is extracted through this panel; at least one of these wall panels (5) being removable through being held in two guiding grooves (38, 39) formed on opposite tracks (8, 9) of the frame window with restricted mobility in the panel area between those tracks and pressed by a force (40) into one of those grooves to an insertion depth less than the extent of the wall panel's mobility between the tracks, so that the panels – whether with or without filter – are replaceable. An openable door (73) may be attached to one of the wall panels (5).

Description

[0001] The invention relates to an extractor hood, in particular a kitchen extractor hood, with a canopy having a suction surface and a chimney which, once assembled for operation, projects upwards from a slot in the canopy and which has a chimney housing and is preferably assembled on a rack frame comprising frame windows formed by horizontal base tracks and top tracks and vertical housing-edge tracks, between which tracks wall panels are

(54) Hotte aspirante de buée

(57) La hotte aspirante comprend un écran de hotte (1) qui présente une ouverture d'aspiration (3), et une cheminée (2) qui, en position de service, fait saillie vers le haut à partir d'une découpe réalisée dans l'écran de hotte ; cette cheminée présente pour sa part une enveloppe de cheminée avec un cadre d'assemblage (6) qui comprend des ouvertures de cadre munies de rails horizontaux de fond (8) et de rails horizontaux supérieurs (9) ainsi que de rails d'arêtes d'enveloppe verticaux (7) entre lesquels s'étendent des panneaux de paroi (5). Cette hotte doit également pouvoir servir à aspirer l'air vicié se trouvant dans la zone supérieure de la cuisine, et avoir une section de ventilation (14), dont l'enveloppe (12) présente encore au moins une ouverture d'aspiration (17) supplémentaire, et posséder au niveau de la cheminée des panneaux de paroi qui peuvent être enlevés – par exemple pour le renouvellement du filtre dans cette zone, grâce à quoi l'intérieur de la cheminée est lui aussi facilement accessible. A cet effet, au moins un des panneaux de paroi (5) présente une partie (63) pouvant être traversée par un écoulement d'air (19), laquelle forme une surface d'aspiration additionnelle et communique pour la circulation de l'air avec le côté aspiration du ventilateur (14) du côté intérieur de la cheminée ou de l'écran de hotte, si bien que l'air vicié est aspiré à travers ce panneau. Et au moins un des panneaux de paroi (5) est amovible, grâce au fait qu'il est maintenu entre les rails dans deux guides d'emboîtement (38, 39) formés sur des rails disposés en vis-à-vis (8, 9) de l'ouverture de cadre avec une mobilité limitée dans le plan du panneau, et qu'il est poussé par une force (40) dans l'un des guides (38) avec une profondeur d'engagement qui est inférieure à l'étendue de la mobilité du panneau de paroi entre les rails, si bien que les panneaux – avec ou sans filtre – sont remplaçables. On peut éventuellement installer sur l'un des panneaux de paroi (5) une porte (73) qui peut s'ouvrir.

Description

[0001] La présente invention concerne une hotte aspirante de buée, en particulier une hotte aspirante de cuisine, comprenant un écran de hotte qui présente une surface d'aspiration, et une cheminée (2) qui, en position de service, fait saillie vers le haut à partir d'une découpe réalisée dans l'écran de hotte. Cette cheminée présente une enveloppe de cheminée et se compose de préférence d'un cadre d'assemblage qui comprend des ouvertures de cadre

sowie vertikalen Gehäusekanten-Schienen umfasst, zwischen denen sich Wandpaneele erstrecken.

[0002] Übliche Dunstabzugshauben speziell für den Küchenbetrieb – für den Abluft- oder für den Umluftbetrieb – weisen generell einen Haubenschirm und einen Schacht oder Kamin auf, wobei der Kamin für eine Wandmontage drei Seitenwände und für eine Montage als Inselhaube im Allgemeinen vier Seitenwände hat. Im Kamin befindet sich ein Gebläseabschnitt, der in einem Gehäuse ein Gebläse mit einem motorischen Antrieb enthält und dessen Gehäuse eine mit der Einsaugöffnung des Haubenschirms verbundene saugseitige Öffnung und eine druckseitige Luftabgabeöffnung aufweist. Es sind Dunstabzugshaubenkamine mit einer Rahmenkonstruktion bekannt (DE-GM 299 16 895), die aus parallelen Kanten-Profilstäben und querverlaufenden Streben bestehen, zwischen denen Platten eingelegt sind. Es sind auch Dunstabzugshauben mit Kaminen bekannt (DE-GM 299 09 279), deren Wände Glaspaneele insbesondere mit Dekorglas sind. Die bekannten Dunstabzugshauben sind jedoch hinsichtlich ihrer Kaminkonstruktion noch verbesserungsfähig, und zwar im Hinblick auf eine verbesserte Luftabsaugung und im Hinblick auf verbesserte Austausch- und Wartungsmöglichkeiten.

[0003] Durch die Erfindung sollen verbesserte Luftabsaugmöglichkeiten und eine verbesserte Wartungsmöglichkeit und Austauschmöglichkeit für Zier- oder Verbrauchsteile geschaffen werden. Hierzu enthält der Kamin einen Gebläseabschnitt, der in einem Gehäuse ein Gebläse mit einem motorischen Antrieb enthält und dessen Gehäuse sowohl eine mit der Einsaugöffnung des Haubenschirms verbundene saugseitige Öffnung als auch noch wenigstens eine weitere Ansaugöffnung, die durch ein gegebenenfalls verstellbares Gitter überdeckt sein kann, und eine druckseitige Luftabgabeöffnung aufweist, wobei vorzugsweise der Gebläseabschnitt sich innerhalb des Kamins befindet und die zusätzliche Ansaugöffnung mit dem freien Innenvolumen des Kamins kommuniziert, der seinerseits in wenigstens einer der Wände des Kamingehäuses eine Öffnung zur Luftkommunikation mit der Umgebung hat. In der mit dem internen Gebläse ausgestatteten Dunstabzugshaube weist wenigstens eines

fitted.

[0002] Standard extractor hoods specially designed for use in kitchens – for extracting or recirculating air – generally have a canopy and a shaft or chimney, such chimneys having three side walls when designed for mounting on a wall and generally four side walls when designed for mounting as an island hood. In the chimney there is a blower section which contains a motor-driven blower in a housing, the latter housing having an inlet-side opening which is connected to the suction opening of the canopy and an outlet-side exhaust opening. Extractor hood chimneys with a frame structure consisting of parallel edge profile rods and transverse struts between which panels are fitted are known (DE-GM 299 16 895). Also known are extractor hoods with chimneys (DE-GM 299 09 279) with glass panels, particularly decorative glass, as walls. However, the chimney structure of the known extractor hoods could be improved, with a view to enhancing air extraction and providing better replacement and maintenance possibilities.

[0003] The invention is intended to improve air extraction and facilitate maintenance and replacement of ornamental parts or parts subject to wear and tear. To achieve this, the chimney contains a blower section containing a motor-driven blower in a housing, the latter having both an opening on the inlet side which is connected to the suction opening of the canopy and at least one additional inlet opening which can optionally be covered by an adjustable mesh, and an exhaust opening on the outlet side, the blower section preferably being placed inside the chimney and the additional inlet opening communicating with the internal free volume of the chimney, the latter having an opening for air communication with the environment in at least one of the chimney-housing walls. In the extractor hood equipped with the internal blower, at least one of the wall panels or the upper side of the chimney or canopy has a part permeable to an airflow which forms an

munies de rails horizontaux de fond et de rails horizontaux supérieurs ainsi que de rails d'arêtes d'enveloppe verticaux entre lesquels s'étendent des panneaux de paroi.

[0002] Les hottes aspirantes actuellement en usage dans les cuisines – qu'elles soient conçues pour fonctionner en mode évacuation ou en mode recyclage – présentent généralement un écran de hotte et une gaine ou une cheminée, la cheminée ayant trois parois latérales dans le cas d'une hotte murale et généralement quatre parois latérales dans le cas d'une hotte en îlot. À l'intérieur de la cheminée se trouve une section de ventilation qui contient dans une enveloppe un ventilateur équipé d'un moteur et dont l'enveloppe présente, côté aspiration, une ouverture reliée à l'ouverture d'aspiration de l'écran de hotte et, côté refoulement, une ouverture d'évacuation d'air. On connaît déjà des cheminées de hotte aspirante composées d'un cadre d'assemblage (DE-GM 299 16 895) constitué par des barres profilées à arêtes et des traverses parallèles, entre lesquelles sont montés des panneaux. On connaît également des hottes aspirantes à cheminée (DE-GM 299 09 279), dont les parois sont constituées par des panneaux de verre, en particulier des panneaux de verre décoratif. Les hottes aspirantes connues peuvent toutefois encore être améliorées en ce qui concerne la structure de leur cheminée, en faveur d'une aspiration d'air améliorée et d'opérations de remplacement et de maintenance plus aisées.

[0003] La présente invention a pour but d'améliorer l'aspiration de l'air vicié et de faciliter les opérations de maintenance et de remplacement des pièces décoratives ou des pièces de consommation. À cet effet, la cheminée comprend une section de ventilation, laquelle contient dans une enveloppe un ventilateur équipé d'un moteur et dont l'enveloppe présente, côté aspiration, non seulement une ouverture reliée à l'ouverture d'aspiration de l'écran de hotte, mais également au moins encore une ouverture d'aspiration supplémentaire pouvant être recouverte d'une grille éventuellement ajustable, et, côté refoulement, une ouverture d'évacuation d'air, la section de ventilateur se trouvant de préférence à l'intérieur de la cheminée et l'ouverture d'aspiration supplémentaire communiquant avec le volume intérieur libre de la cheminée, laquelle possède pour sa part dans au moins une des parois de l'enveloppe de cheminée une

der Wandpaneele oder die Oberseite des Kamins oder des Haubenschirms einen durch eine Luftströmung durchsetzbaren Teil auf, der eine zusätzliche Ansaugfläche bildet und an der Kamin- bzw. Haubenschirm-Innenseite luftleitungsmäßig mit der Saugseite des Gebläses kommuniziert. Speziell die Luftansaugung auch durch die Kaminwand macht deren Austauschbarkeit erwünscht. Hierzu ist an einem der Wandpaneele eine aufmachbare Türe angebracht, oder ist wenigstens eines der Wandpaneele herausnehmbar, indem es in zwei an gegenüberliegenden Schienen des Rahmenfensters gebildeten Einsteckführungen mit einer begrenzten Beweglichkeit in der Paneelebene zwischen den Schienen gehalten ist und durch eine Kraft in eine der Führungen mit einer Eingreiftiefe gedrückt ist, die kleiner ist als das Maß der Beweglichkeit des Wandpaneels zwischen den Schienen. Hierdurch ergeben sich einerseits die Möglichkeit für eine Küchenraumabsaugung im Bereich oberhalb des Haubenschirms über großflächige Filter, was sowohl im Abluftbetrieb als auch im Umluftbetrieb neue Möglichkeiten schafft, und andererseits die Möglichkeit eines leichten Austauschs sowohl dieser Filterplatten als auch gegebenenfalls weiterer Platten beispielsweise zur Reinigung oder bei Dekorpaneelen zur Abwechslung, sowie eines Zugangs zur innerhalb des Kamins installierten Technik.

[0004] Die Ansaugflächen für die Raumabsaugung können hierbei sowohl Kamin-Seitenwände als auch insbesondere bei einer Kamin-Wandmontage dessen Oberseite, als auch bei entsprechender Konstruktion des Haubenschirms Flächen auf der Schirmoberseite sein. Wenn die Dunstabzugshaube eine Umluft-Dunstabzugshaube ist, ist wenigstens eines der luftdurchsetzbaren Wandpaneele eine Luftaustrittsfläche, deren Innenseite luftleitungsmäßig mit der Druckseite des Gebläses kommuniziert und über die sich ein austauschbarer großflächiger Filter erstrecken kann, wobei vorzugsweise die Luftaustrittsfläche an ihrer Außenseite eine Platte mit einer Luftlenkstruktur aufweist, die die gefilterte saubere Luft in eine gewünschte Richtung lenkt. Ansaugseitig, soweit die Küchenraumluftansaugung

additional inlet surface and, on the inner side of the chimney or canopy, communicates with the inlet side of the blower for the purpose of circulating air. It is desirable that the wall be replaceable, especially as air is also extracted through it. To this end, an openable door is attached to one of the wall panels or at least one wall panel is removable through being held in two guide grooves formed on opposite tracks of the frame window with restricted mobility in the panel area between those tracks and pressed by a force into one of those grooves to an insertion depth less than the extent of the wall panel's mobility between the tracks. This allows, on the one hand, for the extraction of ambient kitchen air above the canopy through filters with a large surface, opening up new possibilities for both extraction and recirculation mode, and, on the other hand, for easy replacement of both these filter plates and any additional plates, for example for cleaning purposes or for changing decorative panels, and facilitates access to the technical equipment installed in the chimney.

[0004] The suction surfaces for extraction of ambient air can be both chimney side walls and, especially in a chimney for wall mounting, the upper side of the chimney, as well as surfaces on the top side of the canopy if it is structured appropriately. If the extractor hood is a recirculation hood, at least one of the air-permeable wall panels is an air-outlet surface, the inside of which communicates for the purposes of conducting air with the outlet side of the blower and can be covered by a replaceable large-surface filter, the outer side of the air-outlet surface preferably having a plate with an air-guide structure which steers filtered purified air in a desired direction. Where ambient kitchen air is extracted through a wall panel, the inlet side of the permeable wall panel is advantageously combined with another large-surface

ouverture pour établir une communication d'air avec l'environnement. La hotte aspirante équipée d'un ventilateur interne présente au moins dans l'un des panneaux de paroi ou dans la partie supérieure de la cheminée ou de l'écran de hotte une partie pouvant être traversée par un écoulement d'air, laquelle forme une surface d'aspiration additionnelle et communique pour la circulation de l'air avec le côté aspiration du ventilateur du côté intérieur de la cheminée ou de l'écran de hotte. Il est souhaitable, du fait que l'aspiration de l'air se fait également à travers la paroi de la cheminée, de pouvoir remplacer cette paroi. A cet effet, une porte pouvant s'ouvrir est montée dans un des panneaux de paroi, ou au moins un des panneaux de paroi est amovible, grâce au fait qu'il est maintenu entre les rails dans deux guides d'emboîtement (38, 39) formés sur des rails disposés en vis-à-vis (8, 9) de l'ouverture de cadre avec une mobilité limitée dans le plan du panneau et qu'il est poussé par une force (40) dans l'un des guides (38) avec une profondeur d'engagement qui est inférieure à l'étendue de la mobilité du panneau de paroi entre les rails. Ainsi est-il possible, d'une part, d'aspirer l'air ambiant de la cuisine dans la zone située au-dessus de l'écran de hotte à l'aide de filtres de grande surface, ce qui ouvre de nouvelles possibilités aussi bien en mode évacuation qu'en mode recyclage, et d'autre part, de remplacer facilement aussi bien ces plaques filtrantes que toute autre plaque filtrante éventuelle par exemple à des fins de nettoyage ou, dans le cas de panneaux décoratifs, à des fins de remplacement, et d'avoir plus facilement accès aux équipements installés à l'intérieur de la cheminée.

[0004] Les surfaces d'aspiration d'air ambiant peuvent ce faisant aussi bien être constituées tant par les parois latérales de la cheminée que par la face supérieure de celle-ci, dans le cas d'une cheminée montée contre le mur, que se trouver sur la face supérieure de l'écran, dans le cas d'un écran de hotte conçue en conséquence. Lorsque la hotte aspirante fonctionne en mode recyclage, au moins un des panneaux de paroi perméables à l'air est conçu pour servir de surface de sortie d'air, dont le côté intérieur communique pour la circulation de l'air avec le côté de refoulement du ventilateur et sur lequel peut s'étendre un filtre de grande surface renouvelable, ladite surface de sortie d'air présentant de préférence, sur son côté extérieur, un panneau doté d'une structure de guidage d'air qui achemine l'air propre filtré dans la

durch ein Wandpaneel betroffen ist, schließt sich an das luftdurchlässige Wandpaneel zweckmäßigerweise wieder ein großflächiger Filter, beispielsweise eine Kaskade eines spülmaschinengeeigneten, aus Drahtgeflecht bestehenden Schmutz- und Fettfilters und einer Kohlefilterplatte, und an diese anschließend eine Luftleitstruktur zum Gebläse an, insbesondere ein als "Dom" bezeichneter Lufttrichter, der die Größe der Ansaugfläche an die Größe einer Ansaugöffnung am Gebläse anpasst. Zwischen dem Dom und dem Gebläse kann auch noch ein weiteres Luftleitungselement wie ein Kanal- oder Schlauchabschnitt liegen.

[0005] Die an den Wandpaneelen anliegenden Filterplatten müssen von Zeit zu Zeit regeneriert bzw. erneuert werden. Hierzu hat gemäß der Erfindung der Kamin der Dunstabzugshaube die herausnehmbaren Wandpaneelen oder in einem der Wandpaneelen die aufmachbare Türe. Die Wandpaneelen sind zweckmäßigerweise durch leichtes Anheben und Herausschwenken nach vorne herausnehmbar, wobei von mehreren herausnehmbaren Paneelen wenigstens eines einen nach außen vorstehenden Handgriff aufweist, der das leichte Anheben gegen Federkraft erleichtert. Soweit die anderen Paneelen diesen Handgriff nicht haben, können sie nach dem Herausnehmen des ersten Paneels durch beiderseitigen Angriff oder mit Hilfe eines innen angebrachten Handgriffs angehoben und herausgeschwenkt werden. Die Bodenschiene des Kaminrahmens ist hierbei zweckmäßigerweise eine die Führung bildende, nach oben offene Rinne zum Einlegen des unteren Rands des Paneels, der über diese offene Rinne hinweggeschwenkt werden kann, wenn das Paneel entgegen der Federkraft nach oben gedrückt ist.

[0006] Im fertig montierten Zustand kann das Paneel einfach durch sein Gewicht in der Führung in der Bodenschiene gehalten werden. Dies erweist sich aber beim Transport der Dunstabzugshaube als nachteilig, außerdem könnten die Paneelen zu rütteln und zu klirren beginnen. Zweckmäßigerweise wird deshalb die nach unten drückende Kraft durch ein Federkraftglied an der oberen Schiene erzeugt, wobei die vertikale Verschieblichkeit des Wandpaneels größenordnungsmäßig etwa

filter, for example a cascade of a dishwasher-proof dirt and grease filter composed of wire mesh and a charcoal-filter plate, adjoining a structure for conducting air to the blower, in particular a funnel known as a "dome" which adjusts the dimensions of the suction surface to the size of the inlet opening on the blower. Between the dome and the blower, there can also be another air-conduction structure such as a cabling or tubing segment.

[0005] The filter plates attached to the wall panels must be regenerated and replaced from time to time. That is why, according to the invention, the chimney of the extractor hood has removable wall panels or an openable door in one of the wall panels. The wall panels can advantageously be taken out by gently lifting them up and swinging them out, at least one of several removable panels having an outwardly projecting handle to facilitate easy lifting against spring force. Where the other panels do not have such a handle, they can be lifted up and swung out after removal of the first panel by gripping on each side or with the aid of a handle fixed to their inner side. The base track of the chimney frame is advantageously an open-top groove forming a guide for insertion of the bottom end of the panel, which can be swung out over this open groove when the panel is pushed upwards against the spring force.

[0006] When fully assembled, the panel can simply be held by its own weight in the guide groove of the base track. However, this may prove a disadvantage during transport, and the panels may also start to shake and rattle. The downward-pushing force is therefore advantageously generated by a spring element fixed to the top track, the vertical movability of the wall panel corresponding in scale approximately to the maximum spring stretch of the spring element.

direction souhaitée. Côté aspiration, il est avantageux, dans la mesure où l'aspiration de l'air ambiant de la cuisine s'effectue au travers d'un panneau de paroi perméable à l'air, d'équiper celui-ci également d'un filtre de grande surface, par exemple d'un filtre anti-graisse et anti-impuretés lavable au lave-vaisselle et constitué par un treillis métallique, et d'une plaque filtrante à charbon en cascade, laquelle est suivie d'une structure de guidage d'air vers le ventilateur, en particulier d'un entonnoir d'air appelé "dôme" qui adapte la dimension de la surface d'aspiration à la dimension de l'ouverture d'aspiration sur le ventilateur. Entre le dôme et le ventilateur peut également être encore prévu un élément de conduite d'air tel qu'une section de conduite ou une section de tuyau.

[0005] Les plaques filtrantes montées sur les panneaux de paroi doivent être de temps à autres régénérées et renouvelées. A cet effet, la cheminée de la hotte aspirante selon l'invention est équipée de panneaux de paroi amovibles, ou une porte pouvant s'ouvrir est aménagée dans un de ces panneaux. Il suffit de soulever légèrement et de basculer vers l'avant les panneaux de paroi pour pouvoir les enlever, au moins un des panneaux de paroi amovibles présentant une poignée montée en saillie sur la face extérieure du panneau pour faciliter le mouvement de léger soulèvement agissant contre la force d'un ressort. Une fois le premier panneau enlevé, on procède par double prise manuelle ou on s'aide d'une poignée montée sur la face intérieure du panneau pour enlever par léger soulèvement et basculement vers l'avant les autres panneaux dans la mesure où ceux-ci ne sont pas munis de cette poignée extérieure. Le rail de fond du cadre de la cheminée est ce faisant une rainure ouverte vers le haut et formant un guide pour l'insertion de l'arête inférieure du panneau qui peut être dégagé par basculement de cette rainure ouverte lorsque le panneau est poussé vers le haut à l'encontre de la force exercée par le ressort.

[0006] A l'état entièrement monté, le panneau peut être maintenu par son simple poids dans le guide ménagé dans le rail de fond. Ceci peut cependant constituer un inconvénient pendant le transport de la hotte aspirante, les panneaux pouvant par ailleurs se mettre à vibrer ou à tinter. Pour éviter cela, la force de poussée vers le bas est produite par un organe faisant ressort monté dans le rail supérieur, la capacité de coulissement vertical du panneau de paroi

dem maximalen Federweg des Federkraftglieds entspricht.

[0007] Diese Herausnehmbarkeit der Wandpaneele oder auch die in einem der Wandpaneele sitzende, zu öffnende Türe sind nicht nur zum Austausch von Filterplatten vorteilhaft, sondern auch zum Austausch luftundurchlässiger Wandpaneele. Außerdem ergibt sich die Möglichkeit, dass Module der in den Kamin eingebauten Technik ein- und ausbaubar sind und Wartungs- und Reparaturarbeiten im Kamin durchgeführt werden können. Beispielsweise kann, wenn der Kamin einen Lüftergehäuseabschnitt umfasst, der das Gebläse und einen damit verbundenen Motor enthält, dieser Abschnitt schubladenartig in einen Teil des den Kamin bildenden Rahmens eingeschoben sein und durch die Fläche des herausnehmbaren Wandpaneels bzw. der Türe aus- und einfahrbar sein.

[0008] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Küchen-Dunstabzugshaube mit Herd- und Raumluftabsaugung;

Fig. 2 in schematischer Darstellung wesentliche Teile einer Dunstabzugshaube der Bauart nach Fig. 1 bei geöffneter Vorderseite;

Fig. 3 eine Darstellung entsprechend Fig. 2 einer abgewandelten Ausführung;

Fig. 4 wiederum in schematischer Darstellung entsprechend Fig. 2 eine abgewandelte Ausführung;

...

Fig.n 5 bis 10 schematische Horizontalschnitte durch unterschiedliche Ausführungen von Dunstabzugshauben-Kaminen, mit Filterkassetten und Wandplatten;

...

[0009] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, besteht eine erfindungsgemäße Dunstabzugshaube aus einem Schirm 1 und einem Kamin 2. Der Schirm weist an seiner Unterseite eine Einsaugöffnung 3, nämlich eine horizontale großflächige Ansaugfläche, auf und trägt an

[0007] This removability of the wall panels or, alternatively, of the openable door in one of the wall panels is advantageous not only for replacing filter plates but also for replacing non-air-permeable wall panels. It also facilitates installation and removal of modules of the technical equipment in the chimney, so that maintenance and repair work can be carried out on the chimney. For example, if the chimney comprises a ventilator housing section containing the blower and a connected motor, this section can be inserted like a drawer into a part of the frame forming the chimney and pushed in or pulled out through the area of the removable wall panel or the door.

[0008] Further details, advantages and modifications of the invention are apparent from the following description of preferred embodiments referring to the drawings, which show:

as Fig. 1, a perspective view of a kitchen extractor hood for extracting cooker and ambient air;

as Fig. 2, a schematic diagram of essential components of an extractor hood of the type shown in Fig. 1 with an open front;

as Fig. 3, a schematic view as in Fig. 2 of a modified embodiment;

as Fig. 4, another schematic view as in Fig. 2 of a modified embodiment;

...

as Figs 5 to 10, schematic horizontal sections of various embodiments of extractor hood chimneys with filter cassettes and wall plates;

...

[0009] As can be seen in Fig. 1, an extractor hood according to the invention is composed of a canopy 1 and a chimney 2. The canopy has a suction opening 3, namely a large horizontal inlet surface, on its underside and control buttons 4 on the front. The

correspondant, de par son ordre de grandeur, environ à la course maximale de l'organe faisant ressort.

[0007] Le fait de pouvoir enlever les panneaux de paroi ou de pouvoir ouvrir la porte installée dans un de ces panneaux s'avère avantageux non seulement pour renouveler les plaques filtrantes, mais également pour remplacer les panneaux imperméables à l'air. L'autre avantage ainsi offert est qu'on peut monter et démonter tout module d'équipements techniques installé à l'intérieur de la cheminée et procéder plus facilement à toute opération de maintenance et de réparation. Il est par exemple possible, lorsque la cheminée comprend une section de ventilation qui contient le ventilateur et un moteur accouplé à ce dernier, d'introduire cette section comme un tiroir dans une partie du cadre formant la cheminée et de l'engager et de la dégager par la surface du panneau de paroi amovible ou de la porte.

[0008] D'autres particularités, avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront encore dans la description qui va être faite ci-après des exemples de réalisations préférés, en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

La figure 1 représente une vue en perspective d'une hotte aspirante de cuisine pour l'aspiration de l'air ambiant et l'aspiration des vapeurs ou des buées provenant de la cuisson ;

La figure 2 représente une vue schématique des éléments constitutifs d'une hotte aspirante dans un mode de réalisation selon la figure 1, la face frontale de la hotte étant ouverte ;

La figure 3 montre une variante d'exécution conformément à la figure 2 ;

La figure 4 représente une vue schématique d'une variante d'exécution conformément à la figure 2 ;

...

Les figures 5 à 10 sont des coupes horizontales schématiques à travers différents modes de réalisation de cheminée de hotte aspirante avec cassettes filtrantes et panneaux de paroi ;

...

[0009] Tel qu'on peut le voir à la figure 1, la hotte aspirante selon l'invention est constituée d'un écran 1 et d'une cheminée 2. L'écran présente, sur sa face inférieure, une ouverture d'aspiration 3, à savoir une ouverture d'aspiration horizontale de grande

seiner Vorderseite Steuerknöpfe 4. Der Kamin ist quaderförmig mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt gestaltet, mit rechteckigen Kaminwänden in Form von Paneelen 5, von denen mindestens einige Gitterpaneele sind. Diese Paneele sind in einem Rahmen 6 gehalten, der als senkrechte Teile Gehäusekanten-Schienen 7 aufweist und als horizontale Teile am unteren Ende Bodenschienen 8 und am oberen Ende obere Schienen 9 aufweist. Der Kamin enthält, wie Fig. 2 zeigt, im vom Schirm 1 ausgehenden Luftleitungstrakt austauschbar einen Fettfilter 10 und einen Kohlefilter 11, weiterhin einen – in Fig. 1 zusätzlich separat dargestellten – ein Gehäuse 12 mit einer mit der Einsaugöffnung 3 kommunizierenden saugseitigen Öffnung umfassenden Gebläseabschnitt 14, an den sich über eine in der Zeichnung nicht sichtbare druckseitige Öffnung eine Luftleitung 15 anschließt, die bei einer Abluft-Dunstabzugshaube schließlich über eine Luftleitinstallation zu einem Mauerkasten führt, der die Luft aus dem Raum abführt. Der Gebläseabschnitt 14 enthält einen Elektromotor und einen Verdichter. Bei der in Fig. 1 dargestellten Dunstabzugshaube weist das vorderste Paneel in seinem Gitter einen Dekor 16, hier in Form eines Rankenmusters, auf.

[0010] Das quaderförmige Gehäuse 12 ist an einer (Fig. 1) oder mehreren Seiten, zusätzlich zur nach unten gerichteten Öffnung 13, noch mit jeweils einer weiteren Ansaugöffnung 17 versehen, die in eine seiner Wände geschnitten ist und über die das Gebläse Luft aus dem Innenraum des Kamins 2 ansaugt und zusätzlich in die Luftleitung 15 drückt. Die Ansaugöffnung 17 kann an einer oder an mehreren der Gehäusewände gebildet sein, beliebige Form haben und mit einem Filter, z. B. einem Fettfilter, o. dgl. versehen sein. Insbesondere bei einer Inselhaube ist es vorteilhaft, wenn zwei Ansaugöffnungen 17 sich am Gehäuse gegenüberliegen.

[0011] Wie in den Fig.n 1 und 2 durch Pfeile angedeutet ist, wird aus der Küche einerseits durch die Einsaugöffnung 3 des Haubenschirms 1 vom Herd aufsteigende Luft 18 und andererseits durch die Gitterpaneele 5 Küchenraumluft 19 abgesaugt. Die Küchenraumluft 19 besteht zu einem größeren Teil ebenfalls aus Luft, die von den

chimney is cuboid in shape with a rectangular or square cross-section and rectangular walls in the form of panels 5, at least some of which are mesh panels. These panels are held in a frame 6 consisting of, as vertical parts, housing-edge tracks 7 and, as horizontal parts, base tracks 8 at the bottom and top tracks 9 at the top. As shown in Fig. 2, the chimney contains in the exhaust passage projecting upwards from the canopy a replaceable grease filter 10 and a replaceable charcoal filter 11, as well as a blower section 14 – also shown separately in Fig 1 – comprising a housing 12 with an inlet-side opening communicating with the suction opening 3, which section is connected by an opening on the outlet side, not visible in the drawing, to an exhaust passage 15 which, in an exhaust hood, eventually leads via an air-conduction installation to a wall sleeve which expels the air from the room. The blower section 14 contains an electric motor and a compressor. In the extractor hood shown in Fig. 1, the foremost panel has a decorative element 16 in the mesh, here in the form of a tendril pattern.

[0010] The cuboid housing 12 is provided on one (Fig. 1) or more sides with, in addition to the downward-facing opening 13, another inlet opening 17, slit into one of its walls, through which the blower extracts air from the interior of the chimney 2 and presses it additionally into the exhaust passage 15. The inlet opening 17 can be formed on one or more of the housing walls, take any form and be equipped with a filter, e.g. a grease filter or suchlike. Particularly for island hoods, it is advantageous to have two inlet openings 17 on facing sides of the housing.

[0011] As indicated by the arrows in Figs 1 and 2, air rising up from the cooker 18 is extracted from the kitchen through the suction opening 3 of the canopy 1, while ambient kitchen air 19 is extracted through the mesh panels 5. The ambient kitchen air 19 is largely composed of air which, although likewise rising from the hobs, flows past

surface, et sur sa face frontale, des boutons de commande 4. La cheminée est conçue sous la forme d'un parallélépipède de section rectangulaire ou carrée, et munie de parois sous forme de panneaux 5, dont au moins plusieurs d'entre eux sont des panneaux à grille. Ces panneaux sont maintenus dans un cadre 6 présentant comme pièces verticales des rails d'arêtes d'enveloppe 7 et comme pièces horizontales, à son extrémité inférieure, des rails de fond 8, et à son extrémité supérieure, des rails supérieurs 9. La cheminée contient, comme le montre la figure 2, dans le système de conduite d'air partant de l'écran 1, un filtre anti-graisse 10 et un filtre à charbon 11 renouvelables, ainsi qu'une section de ventilation 14 – représentée séparément à la figure 1 – comprenant une enveloppe 12 avec une ouverture située côté aspiration et communiquant avec l'ouverture d'aspiration 3, à laquelle section est raccordée, via une ouverture située côté refoulement et non visible sur le dessin, une conduite d'air 15 qui mène, dans le cas d'une hotte aspirant fonctionnant en mode évacuation, finalement à un caisson mural encastrable qui évacue l'air de la pièce. La section de ventilation 14 contient un moteur électrique et un compresseur. Sur la hotte aspirante représentée à la figure 1, le panneau avant présente dans sa grille un décor 16, ici sous la forme d'un motif représentant des ramages.

[0010] L'enveloppe parallélépipédique 12 est munie sur une (fig. 1) ou plusieurs faces, en plus d'une ouverture dirigée vers le bas 13, également d'une ouverture d'aspiration supplémentaire 17, qui est découpée dans une de ses parois et par laquelle le ventilateur aspire l'air dans l'espace intérieur de la cheminée 2 et refoule celui-ci dans la conduite d'air 15. L'ouverture d'aspiration 17 peut être formée sur une ou sur plusieurs parois de l'enveloppe, avoir une forme quelconque et être équipée d'un filtre, par exemple d'un filtre anti-graisse ou d'un filtre équivalent. Il est avantageux, notamment dans le cas d'une hotte en îlot, d'équiper l'enveloppe de deux ouvertures d'aspiration 17 disposées en vis-à-vis.

[0011] Comme indiqué à l'aide de flèches sur les figures 1 et 2, il y a, d'une part, aspiration de l'air 18 ascendant de la plaque de cuisson par l'ouverture d'aspiration 3 de l'écran de hotte 1 de la cuisine et, d'autre part, aspiration de l'air ambiant 19 de la cuisine par les panneaux à grille 5. L'air ambiant 19 de la cuisine est, en grande

Kochflächen aufsteigt, jedoch am Haubenschirm vorbeifließt. Die Küchenraumluft 19 durchsetzt, wie Fig. 2 zeigt, das jeweilige Gitterpaneel 5 und eine hinter diesem angeordnete plattenförmige Filterkassette 22, von der aus die Luft über die Ansaugöffnung 17 vom Gebläseabschnitt 14 eingeblasen und dann mit der Abluft durch die Abluftleitung 15 abtransportiert wird. Nach Fig. 2 wird der über das Paneel 5 angesaugte Luftstrom 19 im Kamin 2 durch einen Dom 24 und einen Schlauch 25 zur Ansaugöffnung 17 geführt und an der Ansaugöffnung 17 durch ein Gitter 26, das von einem Verstellmotor 27 hinsichtlich seines Öffnungsquerschnitts einstellbar ist, gesteuert. Die großflächige Filterkassette 22 ermöglicht eine sehr effektive Luftfilterung. Es kann sich hierbei um ein Staub- und Fettfilter, um einen Kohlefilter oder um eine Schichtung dieser beiden Filter handeln.

[0012] In Fig. 1 ist nur eine einzige Ansaugöffnung 17 im Gehäuse 12 dargestellt, solche Ansaugöffnungen sind jedoch an sämtlichen Seitenflächen und/oder an der Oberseite des Gehäuses 12 möglich.

[0013] Fig. 3 zeigt insofern eine Abwandlung, als hier der Dom 24 durch eine Kammer 31 abtrennende Trennwand 32 ersetzt ist, die zwei zusätzliche Gebläse 33 trägt, die steuerbar die Küchenraumluft 19 in die Abluftleitung 15 transportieren. Das Gitter 26, das hier im Vergleich zu Fig. 2 ins Paneel integriert ist, und die zusätzlichen Gebläse 33 gemäß Fig. 3 dienen der Verteilung der Absaugleistung zwischen den Luftströmen 18 und 19.

[0014] Fig. 4 veranschaulicht eine weiterhin abgewandelte Ausführung, bei der sich der Gebläseabschnitt 14 außerhalb der eigentlichen Dunstabzugshaube, nämlich im Verlauf der Abluftleitung 15 beispielsweise im Mauerkasten befindet. Innerhalb des Kamins ist der Luftleitungstrakt in Module 36 unterteilt, und in eines der Module wird über das Gitterpaneel 5, den Dom 24 und das zusätzliche Gebläse 33 die Küchenraumluft 19 eingeleitet. Bei dieser Ausführungsform ist die Küchenraumluft 19 nicht durch einen am Gitterpaneel 5 angeordneten Filter geleitet, jedoch können in nicht dargestellter Weise in den Modulen 36 Filter vorhanden sein. Auch bei dem außerhalb des Kamins

the canopy. As Fig. 2 illustrates, the ambient kitchen air 19 passes through the mesh panel 5 and a planar filter cassette 22 arranged behind it, from where it is drawn in by the blower section 14 via the inlet opening 17 and then transported away, together with the exhaust air, through the exhaust passage 15. Fig. 2 shows that, inside the chimney, the airflow 19 extracted via the panel 5 is conveyed through a dome 24 and a tube 25 to the inlet opening 17, where it is steered through a mesh 26, the cross section of the latter's openings being adjustable by a servomotor 27. The large-surface filter cassette 22 allows for very effective air filtering. The latter can be a dust and grease filter or a charcoal filter or a cascade of these two filters.

[0012] Fig. 1 shows only a single inlet opening 17 in the housing 12, but such openings can be located on all sides and/or on top of the housing 12.

[0013] Fig. 3 shows a variation in which the dome 24 is replaced by a wall partitioning off chamber 31 and bearing two additional blowers 33 which controllably transport ambient kitchen air 19 into the exhaust passage 15. The mesh 26, which here, by contrast with Fig. 2, is integrated into the panel, and the additional blowers 33 according to Fig. 3 serve to distribute the extraction capacity between airflows 18 and 19.

[0014] Fig. 4 illustrates yet another modified embodiment in which the blower section 14 is located outside the actual extractor hood, along the length of the exhaust passage 15, for example in the wall sleeve. The air-conducting duct inside the chimney is divided into modules 36 and ambient kitchen air 19 is channelled into one of the modules via the mesh panel 5, the dome 24 and the additional blower 33. In the embodiment shown, the ambient kitchen air 19 is not directed through a filter arranged on the mesh panel 5, but, albeit not shown, there may be filters in the modules 36. Also, the blower section 14 located outside the chimney may have an additional inlet opening

partie, également composé d'air provenant de la plaque de cuisson qui s'échappe vers le haut en s'écoulant toutefois à côté de l'écran de hotte. L'air ambiant 19 de la cuisine traverse, comme l'indique la figure 2, le panneau à grille 5 correspondant et une cassette filtrante 22 sous forme de plaque installée à l'arrière dudit panneau à grille, à partir de laquelle l'air est aspiré par la section de ventilation 14 via l'ouverture d'aspiration 17 et évacué ensuite avec l'air vicié par la conduite d'évacuation 15. Selon la figure 2, l'écoulement d'air 19 aspiré par le panneau 5 est conduit dans la cheminée 2 par un dôme 24 et un tuyau 25 vers l'ouverture d'aspiration 17 et, une fois arrivé à l'ouverture d'aspiration 17, conduit à travers une grille 26 dont la section d'ouverture peut être ajustée à l'aide d'un moteur 27. La cassette filtrante 22 de grande surface permet un filtrage très efficace de l'air. Il peut ici s'agir d'un filtre anti-poussière ou d'un filtre anti-graisse, d'un filtre à charbon ou d'un empilage de ces deux filtres.

[0012] Sur la figure 1 n'est représentée qu'une seule ouverture d'aspiration 17 dans l'enveloppe 12. De telles ouvertures d'aspiration sont toutefois possibles sur toutes les faces latérales et/ou sur la face supérieure de l'enveloppe 12.

[0013] La figure 3 fait montre d'une variante dans la mesure où le dôme 24 a été remplacé par une cloison de séparation 32 séparant une chambre 31, laquelle cloison supporte deux ventilateurs supplémentaires 33 qui transportent de manière réglable l'air ambiant 19 de la cuisine dans la conduite d'évacuation d'air 15. La grille 26, qui se trouve ici intégrée au panneau en comparaison de la figure 2, et les ventilateurs supplémentaires 33 selon la figure 3 servent à répartir la puissance d'aspiration entre les écoulements d'air 18 et 19.

[0014] La figure 4 illustre une autre variante d'exécution dans le cadre de laquelle la section de ventilation 14 se trouve à l'extérieur de la hotte aspirante à proprement parler, soit sur le parcours de la conduite d'évacuation 15, par exemple dans le caisson mural encastrable. A l'intérieur de la cheminée, le système de conduite d'air est subdivisé en modules 36, et c'est dans un des modules qu'est introduit l'air ambiant 19 de la cuisine via le panneau formant grille 5, le dôme 24 et le ventilateur supplémentaire. Dans ce mode de réalisation-ci, l'air ambiant 19 de la cuisine ne passe pas par un filtre monté dans le panneau grille 5. Les modules

befindlichen Gebläseabschnitt 14 kann noch eine weitere Ansaugöffnung analog der Ansaugöffnung 17 von Fig. 1 vorhanden sein, um am Ort des Gebläseabschnitts Raumluft abzusaugen.

[0015] Filterkassetten, wie sie beispielsweise in Fig. 2 und 3 als Platten veranschaulicht sind, müssen zur Reinigung und/oder zum Ersatz durch neue Filterkassetten austauschbar sein. Je nach Belastung kann ein solcher Austausch beispielsweise nach einigen Monaten fällig werden. Auch bei luftundurchlässigen Wandpaneelen ist eine gelegentliche Reinigung erwünscht. Die Fig.n 5 und 6 zeigen eine Konstruktion, die den Austausch der Filter bzw. Paneele dadurch erleichtert, dass die Wandpaneele 5 insgesamt aus dem Rahmen 6 herausgenommen und wieder eingefügt werden können.

Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten, in den Fig.n 5 und 6 ist die Möglichkeit veranschaulicht, dass das betreffende Paneel 5, das ein Gitterpaneel oder auch ein Plattenpaneel, beispielsweise eine Dekorglasplatte sein kann, in eine an der Bodenschiene 8 gebildete untere Rinne 38 und eine an der oberen Schiene 9 gebildete obere Rinne 39 jeweils eingesetzt ist. In die obere Rinne 39 ist eine Blattfeder 40 eingebaut, die das Paneel 5 nach unten drückt. Die Rinnentiefe der oberen Rinne 39 ist grösser als die Rinnentiefe der unteren Rinne 38, und durch Aufwärtsdrücken des Paneels 5 entgegen der Druckkraft der Feder 40 mit Hilfe eines Handgriffs 41 wird das untere Ende des Paneels 5 aus der unteren Rinne 38 herausgehoben und kann nach vorne abgeschwenkt und aus dem Rahmen 6 entfernt werden. Soweit am Paneel 5 Filterkassetten oder sonstige Filterplatten montiert sind, können diese dann abgenommen und ausgetauscht werden. Das Paneel selbst kann ohne Schwierigkeit gereinigt werden. Schließlich wird es wieder in den Rahmen 6 eingesetzt.

[0016] Der Handgriff 41 ist so gestaltet, dass er auch zusätzliche Funktionen übernehmen kann, beispielsweise als Aufhänger für Tücher und Geräte.

[0017] Gemäß einer einfacheren Ausführung kann die Blattfeder 40 auch fehlen, das Paneel 5 wird dann in der

analogous to the inlet opening 17 in Fig. 1 to extract ambient air at the level of the blower section.

[0015] Filter cassettes, such as the planar ones illustrated, by way of example, in Figs 2 and 3, must be removable for cleaning and/or for replacement by new filter cassettes. Depending on intensity of use, they may have to be replaced, for example, after a few months. Occasional cleaning is also desirable for air-impermeable wall panels. Figs 5 and 6 show a structure which facilitates the replacement of filters or panels as it enables the wall panels 5 to be removed entirely from and then re-inserted into the frame.

There are various ways of doing this, but Figs 5 and 6 illustrate the possibility of slotting the bottom end of the panel concerned 5, which can be a mesh panel or a plate panel, for example a decorative glass plate, into a lower groove 38 formed in the base track 8 and its top end into an upper groove 39 formed in the top track 9. The upper groove 39 is fitted with a leaf spring 40 which presses down on the panel 5. The groove depth of the upper groove 39 is greater than the groove depth of the lower groove 38, so that by pushing panel 5 upwards against the pressure of the spring 40 with the aid of a handle 41, the bottom end of panel 5 can be lifted out of the lower groove 38, swung out and removed from the frame 6. Any filter cassettes or other filter plates fitted on panel 5 can then be removed and replaced. The panel itself can be cleaned without difficulty. Finally, it is slotted back into the frame 6.

[0016] The handle 41 is designed so that it can also fulfil additional functions, for example as a hanger for cloths and utensils.

[0017] In a simpler embodiment, the leaf spring 40 is superfluous; the panel 5 is then held in the lower groove 38

peuvent néanmoins contenir des filtres, non représentés ici sur la figure. Une ouverture d'aspiration supplémentaire, analogue à l'ouverture d'aspiration 17 de la figure 1, peut également être prévue pour la section de ventilation 17 montée à l'extérieur de la cheminée, pour aspirer de l'air ambiant à l'endroit de la section de ventilation.

[0015] Les cassettes filtrantes, telles que celles par exemple représentées sous la forme de panneaux aux figures 2 et 3, doivent être échangeables en vue de leur nettoyage et/ou de leur remplacement par de nouvelles cassettes filtrantes. Selon la fréquence d'utilisation, un tel remplacement peut s'avérer nécessaire par exemple après plusieurs mois d'utilisation. Pour les panneaux de paroi imperméables à l'air également, un nettoyage occasionnel peut s'avérer utile. Les figures 5 et 6 font montre d'un mode de réalisation qui facilite le remplacement des filtres et des panneaux en ce sens que les panneaux de paroi 5 peuvent être entièrement retirés du cadre 6 avant d'y être insérés de nouveau.

Il existe pour ce faire différentes possibilités. Celle illustrée sur les figures 5 et 6 consiste à monter dans une rainure inférieure 38, réalisée dans le rail de plancher 8, et dans une rainure supérieure, réalisée dans le rail 9 supérieur, le panneau concerné qui peut se présenter sous la forme d'une grille ou sous la forme d'un panneau plein, tel qu'un panneau de verre décoratif, par exemple. Un ressort à lame 40 est monté dans la rainure supérieure 39, lequel ressort pousse le panneau 5 vers le bas. La profondeur de la rainure supérieure 39 est plus importante que celle de la rainure inférieure 38, et la poussée vers le haut exercée sur le panneau 5 à l'aide de la poignée 41 contre la force de pression du ressort 40 permet de dégager l'extrémité inférieure du panneau 5 de la rainure inférieure 38 pour la faire basculer vers l'avant et la retirer du cadre 6. Il est ainsi possible de démonter et de renouveler toute cassette filtrante ou toute plaque filtrante montée sur le panneau 5 pour autant que celui-ci en soit équipé. Le nettoyage du panneau ne pose quant à lui aucune difficulté. Le panneau est ensuite remonté dans le cadre 6.

[0016] La poignée 41 est réalisée de manière à pouvoir assurer des fonctions supplémentaires et servir par exemple de porte-torchons ou de porte-ustensiles.

[0017] Selon un mode de réalisation simplifié, il est possible de supprimer le ressort à lame 40 ; le panneau 5 est

Betriebsstellung der Dunstabzugshaube durch sein Gewicht in der unteren Rinne 38 gehalten.

...

[0023] Die Fig.n 5 bis 10 veranschaulichen verschiedene beispielsweise Möglichkeiten, die Wände des Kamins der Dunstabzugshaube teils mit Filterkassetten und teils mit Wandplatten, die beispielsweise Dekorplatten sein können, aufzubauen. Fig. 5 zeigt eine Wand-Haube, deren Kamin an der Rückseite offen ist, da er sich dort an die Raumwand anlehnt. Alle drei übrigen Kaminwände sind mit Filterkassetten belegt. Gemäß Fig. 6 sind nur die seitlichen Wände mit Filterkassetten belegt und die Vorderwand wird durch eine Dekorplatte gebildet; während diese Dekorplatte eingeschoben und somit nicht ohne weiteres austauschbar ist, sind die Filterkassetten mit ihren Halterungen zwecks Austausch, Reinigung usw. eingeklipst und somit leicht entnehmbar und wieder einfügbar.

[0024] Fig. 7 zeigt eine Konstellation, die sich insbesondere für eine zwischen Möbeln befindliche Dunstabzugshaube eignet, mit seitlichen Wandplatten und einer vorderseitigen Filterkassette; Fig. 8 zeigt als Beispiel die Möglichkeit, nur seitlich gefilterte Luft abzugeben. Die Fig.n 9 und 10 zeigen Möglichkeiten für Inselhauben, die also nicht an der Wand installiert sind. Bei Fig. 9 sind wiederum rundherum Filterkassetten eingesetzt, bei Fig. 10 nur an zwei gegenüberliegenden Seitenflächen.

Patentansprüche

1. Dunstabzugshaube mit einem Haubenschirm (1), der eine Einsaugöffnung (3) aufweist, und einem von einem Ausschnitt im Haubenschirm in der Betriebsstellung nach oben abstehenden Kamin (2), der seinerseits ein Kamingehäuse aufweist, und mit einem Gebläseabschnitt (14), der in einem Gehäuse (12) ein Gebläse mit einem motorischen Antrieb enthält und dessen Gehäuse eine mit der Einsaugöffnung (3) des Haubenschirms (1) verbundene saugseitige Öffnung (13) und eine druckseitige Luftabgabeöffnung aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12) des Gebläseabschnitts (14) noch wenigstens eine weitere Ansaugöffnung (17) aufweist.

by its own weight when the extractor hood is assembled for operation.

...

[0023] Figs 5 to 10 illustrate, as examples, various possible ways of structuring the chimney walls of the extractor hood partly with filter cassettes and partly with wall plates, which can, for example, be decorative panels. Fig. 5 shows a wall hood with its chimney open at the back, where it is fixed to the wall of the room. All of the remaining three chimney walls are fitted with filter cassettes. In Fig. 6, only the side walls are fitted with filter cassettes, the front wall being formed by a decorative panel; whereas this decorative panel has been pressed into place and cannot readily be removed, the filter cassettes are snapped into their holders, so that, for replacement, cleaning, etc., they can be easily removed and re-inserted.

[0024] Fig. 7 shows a variation, particularly suitable for an extractor hood to be mounted between furniture, having side wall panels and a filter cassette at the front; Fig. 8 shows, as an example, the option of exhausting filtered air only at one side. Figs 9 and 10 show options for island hoods, i.e. ones not fixed to a wall. In Fig. 9, filter cassettes are inserted on all sides, in Fig. 10, only on two facing sides.

Patent claims

1. Extractor hood with a canopy (1) having a suction opening (3), and a chimney (2) which, once assembled for operation, projects upwards from an aperture in the canopy and which has a chimney housing, and a blower section (14) containing a motor-driven blower in a housing (12), the latter housing having an inlet-side opening (13) which is connected to the suction opening (3) of the canopy (1) and an outlet-side exhaust opening, characterised in that the housing (12) of the blower section (14) has at least one additional inlet opening (17).

alors, en position de fonctionnement, maintenu dans la rainure inférieure 38 par le poids de la hotte aspirante.

...

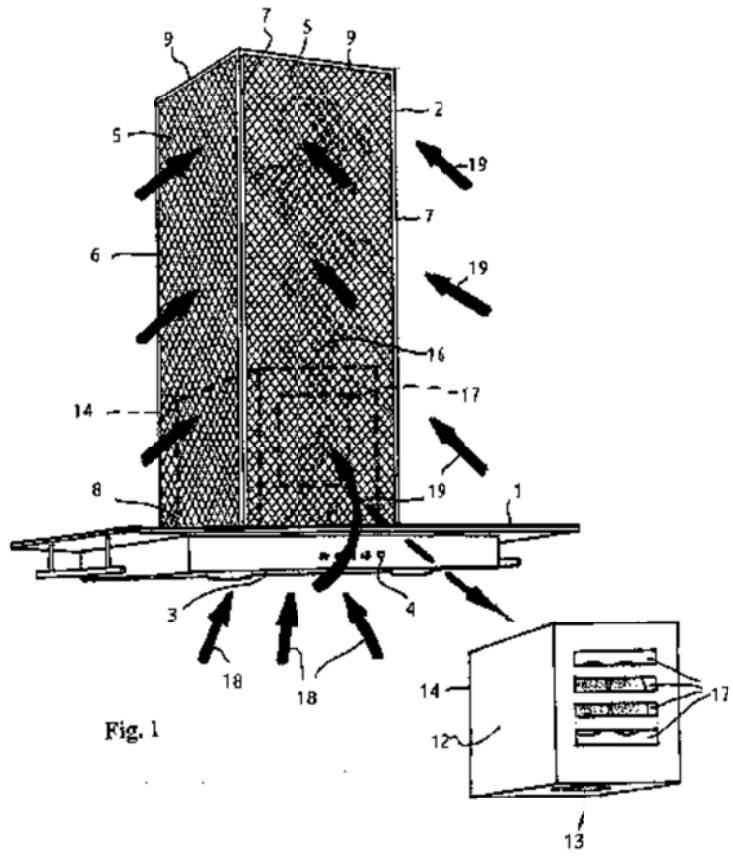
[0023] Les figures 5 à 10 illustrent différentes options possibles données à titre d'exemple pour réaliser les parois de la cheminée de la hotte aspirante en partie à partir de cassettes filtrantes et en partie à partir de panneaux de paroi pouvant par exemple être des panneaux décoratifs. La figure 5 montre une hotte murale munie d'une cheminée dont la face arrière est ouverte vu qu'elle repose avec cette face contre le mur. Toutes les trois parois de cheminée restantes sont garnies de cassettes filtrantes. Selon la figure 6, seules les parois latérales sont garnies de cassettes filtrantes alors que la paroi frontale est constituée par un panneau décoratif ; pendant que ce panneau décoratif est mis en place par coulissement et est de ce fait difficilement échangeable, les cassettes filtrantes sont quant à elles facilement démontables et remontables à des fins de remplacement et de nettoyage, grâce à leur mode de fixation par encliquetage.

[0024] La figure 7 fait montre d'une constellation qui est particulièrement adaptée à une hotte aspirante encastree entre des éléments de cuisine et munie de parois latérales et d'une cassette filtrante avant ; la figure 8 montre par exemple comment il est possible de ne libérer l'air filtré que vers le côté. Les figures 9 et 10 présentent des variantes possibles de hotte en îlot, c'est-à-dire non montées contre un mur. La figure 9 fait montre de cassettes filtrantes utilisées sur tout le périmètre de la hotte alors que, sur la figure 10, ces cassettes filtrantes ne sont placées que sur deux faces latérales.

Revendications

1. Hotte aspirante de buée comprenant un écran de hotte (1) qui présente une ouverture d'aspiration (3), et une cheminée (2) qui, en position de service, fait saillie vers le haut à partir d'une découpe réalisée dans l'écran de hotte et qui présente une enveloppe de cheminée, ainsi qu'une section de ventilation (14), laquelle contient dans une enveloppe (12) un ventilateur équipé d'un moteur et dont ladite enveloppe présente, côté aspiration, une ouverture (13) reliée à l'ouverture d'aspiration (3) de l'écran de hotte (1) et, côté refoulement, une ouverture d'évacuation d'air, caractérisé en ce que l'enveloppe (12) de la section de ventilateur (14) présente encore au moins une ouverture d'aspiration supplémentaire (17).

EP 1 134 501 A1



EP 1 134 501 A1

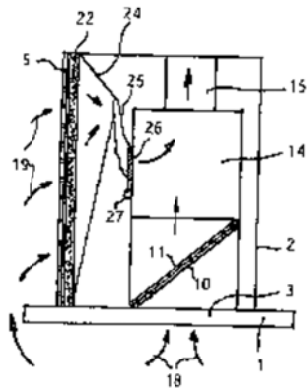


Fig. 2

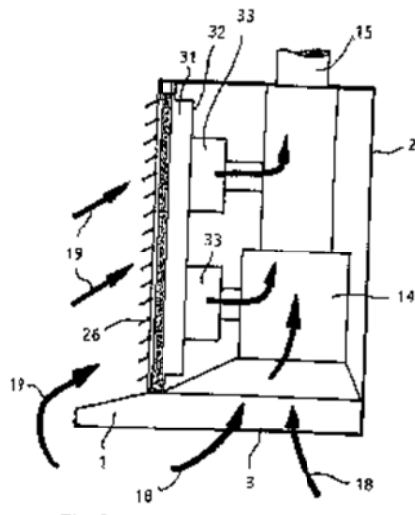


Fig. 3

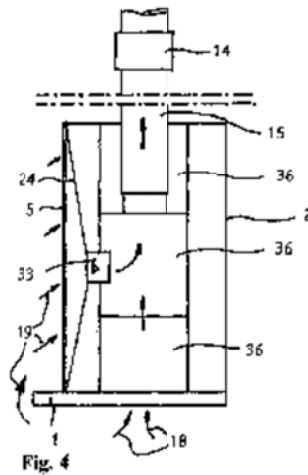


Fig. 4

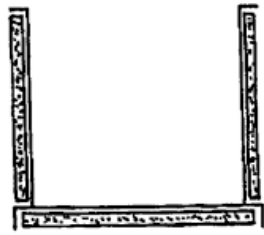


Fig. 5

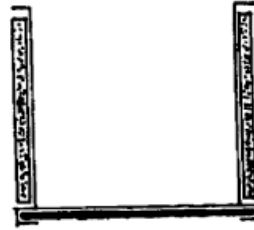


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

EP 1 134 501 A1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 10 3258

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 5 220 910 A (AALTO ERKKI ET AL) 22. Juni 1993 (1993-06-22) * Spalte 3, Zeile 6 - Zeile 35; Abbildung 1 *	1	F24C15/20
A	FR 2 334 061 A (ELECTROLUX AB) 1. Juli 1977 (1977-07-01)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			F24C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 26. Juli 2001	Prüfer Vanheusden, J
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1523 (03.02.10) (4/04/03)

EP 1 134 501 A1

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 10 3258

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

26-07-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5220910 A	22-06-1993	FI 900494 A	01-08-1991
		CA 2050474 A	01-08-1991
		DK 156991 A	06-09-1991
		EP 0538258 A	28-04-1993
		FI 922967 A	26-06-1992
		WO 9111271 A	08-08-1991
		NO 913804 A	21-11-1991
FR 2334061 A	01-07-1977	SE 395378 B	15-08-1977
		SE 7513666 A	05-06-1977

EPC FORM P0467

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

Fallfragen:

1) Ist das Gericht

a) für die Frage der Verletzung des schweizerischen Teils des europäischen Patents zuständig? Für die Frage der Nichtigkeit?

b) für die Verletzung des Einheitspatents zuständig? Für welche territorialen Verletzungshandlungen und für welche Benutzungsarten? Für die Nichtigkeit des Einheitspatents?

2) Verletzt das Produkt der Beklagten das Patent der Klägerin?

3) Ist das Patent, und wenn ja aus welchen Gründen, für nichtig zu erklären?

Die Frage der Verletzung soll von den teilnehmenden Richtern vor der Frage der Nichtigkeit geprüft werden, da hier der Schwerpunkt der Fallstudie liegt. Für den Fall, dass eine Verletzung von der Gruppe nicht bejaht wird, soll der Rechtsbestand auch erörtert werden (wäre das in der Praxis notwendig, da die Klage sowieso abzuweisen wäre?).

Questions:

1. Does the court have jurisdiction:

(a) to rule on the issue of infringement of the Swiss part of the European patent? On revocation?

(b) to rule on infringement of the unitary patent? For which territorial infringements and which types of use? On revocation of the unitary patent?

2. Does the defendant's product infringe the claimant's patent?

3. Should the patent be revoked? If so, on what grounds?

The case study focuses on infringement, so you should consider that issue before turning to revocation. If the group decides that there is no infringement, it should nevertheless examine validity (would that be necessary in practice, given that the action would in any event have to be dismissed?).

Questions :

1) Le tribunal est-il compétent pour statuer :

a) sur la question de la contrefaçon de la partie suisse du brevet européen ? Sur la question de la nullité ?

b) sur la contrefaçon du brevet unitaire ? Pour quels actes de contrefaçon territoriaux et pour quels types d'utilisation ? Est-il compétent pour statuer sur la nullité du brevet unitaire ?

2) Le produit de la défenderesse porte-t-il atteinte au brevet de la demanderesse ?

3) Le brevet doit-il être déclaré nul, et ce pour quels motifs ?

L'accent étant mis sur la contrefaçon, les juges chargés de la présente étude de cas examineront cette question avant celle de la nullité. Si le groupe conclut qu'il n'y a pas contrefaçon, il devra néanmoins examiner également la question de la validité (serait-ce nécessaire dans la pratique vu qu'il y aurait de toute façon lieu de rejeter la requête ?).

Anhang 5**Gesetzestexte****Lugano-Übereinkommen****Titel II: Zuständigkeit****Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften****Art. 2**

1. Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Übereinkommens sind Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen.

2. Auf Personen, die nicht dem durch dieses Übereinkommen gebundenen Staat angehören, in dem sie ihren Wohnsitz haben, sind die für Inländer maßgebenden Zuständigkeitsvorschriften anzuwenden.

Abschnitt 2: Besondere Zuständigkeiten**Art. 5**

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates hat, kann in einem anderen durch dieses Übereinkommen gebundenen Staat verklagt werden:

...

3. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht;

Abschnitt 6: Ausschließliche Zuständigkeiten**Art. 22**

Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschließlich zuständig:

...

Annex 5**Patent legislation****Lugano Convention****Title II: Jurisdiction****Section 1: General provisions****Article 2**

1. Subject to the provisions of this Convention, persons domiciled in a State bound by this Convention shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that State.

2. Persons who are not nationals of the State bound by this Convention in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State.

Section 2: Special jurisdiction**Article 5**

A person domiciled in a State bound by this Convention may, in another State bound by this Convention, be sued:

...

3. in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur;

Section 6: Exclusive jurisdiction**Article 22**

The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile:

...

Annexe 5**Textes légaux****Convention de Lugano****Titre II Compétence****Section 1 Dispositions générales****Article 2**

1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente Convention sont traitées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État lié par la présente Convention dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Section 2 Compétences spéciales**Article 5**

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention :

...

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

Section 6 Compétences exclusives**Article 22**

Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

...

4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, unabhängig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird, die Gerichte des durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt.

Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts nach dem am 5. Oktober 1973 in München unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente sind die Gerichte eines jeden durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der Parteien für alle Verfahren ausschließlich zuständig, welche die Erteilung oder die Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand haben, das für diesen Staat erteilt wurde, unabhängig davon, ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird;

...

Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht

KAPITEL V – RECHTSQUELLEN UND MATERIELLES RECHT

Artikel 24

Rechtsquellen

(1) Unter uneingeschränkter Beachtung des Artikels 20 stützt das Gericht seine Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten, in denen es nach diesem Übereinkommen angerufen wird, auf

a) das Unionsrecht einschließlich der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und der Verordnung (EU) Nr. 1260/2012¹,

b) dieses Übereinkommen,

c) das EPÜ,

d) andere internationale Übereinkünfte, die für Patente gelten und für alle Vertragsmitgliedstaaten bindend sind, und

¹ Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 89) mit allen nachfolgenden Änderungen.

4. in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence, the courts of the State bound by this Convention in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is, under the terms of a Community instrument or an international convention, deemed to have taken place.

Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the grant of European patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each State bound by this Convention shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence;

...

Agreement on a Unified Patent Court

CHAPTER V – SOURCES OF LAW AND SUBSTANTIVE LAW

Article 24

Sources of law

(1) In full compliance with Article 20, when hearing a case brought before it under this Agreement, the Court shall base its decisions on:

(a) Union law, including Regulation (EU) No 1257/2012 and Regulation (EU) No 1260/2012¹;

(b) this Agreement;

(c) the EPC;

(d) other international agreements applicable to patents and binding on all the Contracting Member States; and

¹ Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (OJ EU L 361, 31.12.2012, p. 89), including any subsequent amendments.

4. en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État lié par la présente Convention sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.

Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État lié par la présente Convention sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception ;

...

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

CHAPITRE V - SOURCES DU DROIT ET DROIT MATÉRIEL

Article 24

Sources du droit

1. En parfaite conformité avec l'article 20, lorsqu'elle a à connaître d'une affaire dont elle est saisie en vertu du présent accord, la Juridiction fonde ses décisions sur :

a) le droit de l'Union, y compris le règlement (UE) n° 1257/2012 et le règlement (UE) n° 1260/2012¹ ;

b) le présent accord ;

c) la CBE ;

d) les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants ; et

¹ Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (JO UE L 361 du 31.12.2012, p. 89), y compris toute modification ultérieure.

e) das nationale Recht.

(2) Soweit das Gericht seine Entscheidungen auf nationale Rechtsvorschriften stützt, gegebenenfalls auch auf das Recht von Nichtvertragsstaaten, wird das anwendbare Recht wie folgt bestimmt:

a) durch unmittelbar anwendbare Vorschriften des Unionsrechts, die Bestimmungen des internationalen Privatrechts enthalten, oder

b) in Ermangelung unmittelbar anwendbarer Vorschriften des Unionsrechts oder in Fällen, in denen diese nicht anwendbar sind, durch internationale Rechtsinstrumente, die Bestimmungen des internationalen Privatrechts enthalten, oder

c) in Ermangelung von Vorschriften im Sinne der Buchstaben a und b durch nationale Vorschriften zum internationalen Privatrecht nach Bestimmung durch das Gericht.

(3) Das Recht von Nichtvertragsstaaten gilt insbesondere in Bezug auf die Artikel 25 bis 28 und die Artikel 54, 55, 64, 68 und 72, wenn es in Anwendung der in Absatz 2 genannten Vorschriften als anwendbares Recht bestimmt wird.

Artikel 25

Recht auf Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung

Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

a) ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

b) ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden, oder, falls der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anzubieten;

c) ein durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

(e) national law.

(2) To the extent that the Court shall base its decisions on national law, including where relevant the law of non-contracting States, the applicable law shall be determined:

(a) by directly applicable provisions of Union law containing private international law rules, or

(b) in the absence of directly applicable provisions of Union law or where the latter do not apply, by international instruments containing private international law rules; or

(c) in the absence of provisions referred to in points (a) and (b), by national provisions on private international law as determined by the Court.

(3) The law of non-contracting States shall apply when designated by application of the rules referred to in paragraph 2, in particular in relation to Articles 25 to 28, 54, 55, 64, 68 and 72.

Article 25

Right to prevent the direct use of the invention

A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following:

(a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes;

(b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect;

(c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent.

e) les droits nationaux.

2. Dans les cas où la Juridiction fonde ses décisions sur le droit national, y compris, le cas échéant, le droit d'États non contractants, le droit applicable est déterminé :

a) par les dispositions directement applicables du droit de l'Union qui contiennent des règles de droit international privé ; ou

b) en l'absence de dispositions directement applicables du droit de l'Union ou si celles-ci ne s'appliquent pas, par les instruments internationaux contenant des règles de droit international privé ; ou

c) en l'absence de dispositions visées aux points a) et b), par les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la Juridiction.

3. Le droit d'États non contractants s'applique lorsqu'il est désigné en application des règles visées au paragraphe 2, en particulier pour ce qui est des articles 25 à 28, 54, 55, 64, 68 et 72.

Article 25

Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention

Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers :

a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins ;

b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets ;

c) d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet.

Artikel 26**Recht auf Verbot der mittelbaren Benutzung der Erfindung**

(1) Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferer bewusst veranlasst, in einer nach Artikel 25 verbotenen Weise zu handeln.

(3) Personen, die die in Artikel 27 Buchstaben a bis e genannten Handlungen vornehmen, gelten nicht als zur Benutzung der Erfindung berechnete Personen im Sinne des Absatzes 1.

Artikel 27**Beschränkungen der Wirkungen des Patents**

Die Rechte aus einem Patent erstrecken sich nicht auf

- a) Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;
- b) Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;
- c) die Verwendung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung oder Entwicklung anderer Pflanzensorten;
- d) erlaubte Handlungen nach Artikel 13 Absatz 6 der Richtlinie 2001/82/EG² oder Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie 2001/83/EG³, im Hinblick auf alle Patente, die das Erzeugnis im Sinne einer dieser Richtlinien erfassen;

² Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel (ABl. EG L 311 vom 28.11.2001, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen.

³ Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. EG L 311 vom 28.11.2001, S. 67) mit allen nachfolgenden Änderungen.

Article 26**Right to prevent the indirect use of the invention**

(1) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.

(2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25.

(3) Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

Article 27**Limitations of the effects of a patent**

The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following:

- (a) acts done privately and for non-commercial purposes;
- (b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention;
- (c) the use of biological material for the purpose of breeding, or discovering and developing other plant varieties;
- (d) the acts allowed pursuant to Article 13(6) of Directive 2001/82/EC² or Article 10(6) of Directive 2001/83/EC³ in respect of any patent covering the product within the meaning of either of those Directives;

² Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJ EC L 311, 28.11.2001, p. 1), including any subsequent amendments.

³ Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJ EC L 311, 28.11.2001, p. 67), including any subsequent amendments.

Article 26**Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention**

1. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par l'article 25.

3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27, points a) à e).

Article 27**Limitations des effets d'un brevet**

Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants :

- a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
- b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
- c) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales ;
- d) les actes autorisés en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de la directive 2001/82/CE² ou de l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE³ en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de l'une ou l'autre de ces directives ;

² Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO CE L 311 du 28.11.2001, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

³ Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO CE L 311 du 28.11.2001, p. 67), y compris toute modification ultérieure.

e) die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung und auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen;

f) den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung an Bord von Schiffen derjenigen Länder des Internationalen Verbands zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verband) oder Mitglieder der Welthandelsorganisation, die nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehören, in denen das Patent Wirkung hat, im Schiffskörper, in den Maschinen, im Takelwerk, an den Geräten und sonstigem Zubehör, wenn die Schiffe vorübergehend oder zufällig in die Gewässer eines Vertragsmitgliedstaats gelangen, in dem das Patent Wirkung hat, vorausgesetzt, dieser Gegenstand wird dort ausschließlich für die Bedürfnisse des Schiffs verwendet;

g) den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung in der Bauausführung oder für den Betrieb von Luft- oder Landfahrzeugen oder sonstigen Transportmitteln derjenigen Länder des Internationalen Verbands zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verband) oder Mitglieder der Welthandelsorganisation, die nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehören, in denen das Patent Wirkung hat, oder des Zubehörs solcher Luft- oder Landfahrzeuge, wenn diese vorübergehend oder zufällig in das Hoheitsgebiet eines Vertragsmitgliedstaats gelangen, in dem das Patent Wirkung hat;

h) die in Artikel 27 des Abkommens vom 7. Dezember 1944 über die Internationale Zivilluftfahrt⁴ genannten Handlungen, wenn diese Handlungen ein Luftfahrzeug eines Vertragsstaats jenes Abkommens betreffen, der nicht zu den Vertragsmitgliedstaaten gehört, in denen das Patent Wirkung hat;

i) die Verwendung seines Ernteguts durch einen Landwirt zur generativen oder vegetativen Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb, sofern das pflanzliche Vermehrungsmaterial vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung zum landwirtschaftlichen Anbau an den Landwirt verkauft oder auf andere Weise in Verkehr gebracht wurde.

(e) the extemporaneous preparation by a pharmacy, for individual cases, of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;

(f) the use of the patented invention on board vessels of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, in the body of such vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of a Contracting Member State in which that patent has effect, provided that the invention is used there exclusively for the needs of the vessel;

(g) the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles or other means of transport of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, or of accessories to such aircraft or land vehicles, when these temporarily or accidentally enter the territory of a Contracting Member State in which that patent has effect;

(h) the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944⁴, where these acts concern the aircraft of a country party to that Convention other than a Contracting Member State in which that patent has effect;

(i) the use by a farmer of the product of his harvest for propagation or multiplication by him on his own holding, provided that the plant propagating material was sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor for agricultural use. The extent and the conditions for this use correspond to those under

e) la préparation de médicaments faite extemporanée et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

f) l'utilisation de l'invention brevetée à bord de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux d'un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire ;

g) l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets ;

h) les actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944⁴, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un pays partie à ladite Convention autre qu'un État membre contractant dans lequel ce brevet produit ses effets ;

i) l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d'exploitation agricole. L'étendue et les

⁴ Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), "Abkommen von Chicago", Dokument 7300/9 (9. Ausgabe, 2006).

⁴ International Civil Aviation Organization (ICAO), "Chicago Convention", Document 7300/9 (9th edition, 2006).

⁴ Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), "Convention de Chicago", document 7300/9 (9ème édition, 2006).

Das Ausmaß und die Modalitäten dieser Verwendung entsprechen denjenigen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94⁵;

j) die Verwendung von geschützten landwirtschaftlichen Nutztieren durch einen Landwirt zu landwirtschaftlichen Zwecken, sofern die Zuchttiere oder anderes tierisches Vermehrungsmaterial vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an den Landwirt verkauft oder auf andere Weise in Verkehr gebracht wurden. Diese Verwendung erstreckt sich auch auf die Überlassung der landwirtschaftlichen Nutztiere oder des anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit des Landwirts, jedoch nicht auf seinen Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer Vermehrung zu Erwerbszwecken;

k) Handlungen und die Verwendung von Informationen, die gemäß den Artikeln 5 und 6 der Richtlinie 2009/24/EG⁶, insbesondere den Bestimmungen betreffend Dekompilierung und Interoperabilität, erlaubt sind und

l) Handlungen, die gemäß Artikel 10 der Richtlinie 98/44/EG⁷ erlaubt sind.

Artikel 28

Recht des Vorbenutzers der Erfindung

Wer in einem Vertragsmitgliedstaat ein Vorbenutzungsrecht oder ein persönliches Besitzrecht an einer Erfindung erworben hätte, wenn ein nationales Patent für diese Erfindung erteilt worden wäre, hat in diesem Vertragsmitgliedstaat die gleichen Rechte auch in Bezug auf ein Patent, das diese Erfindung zum Gegenstand hat.

Article 14 of Regulation (EC) No. 2100/94⁵;

(j) the use by a farmer of protected livestock for an agricultural purpose, provided that the breeding stock or other animal reproductive material were sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor. Such use includes making the animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing the farmer's agricultural activity, but not the sale thereof within the framework of, or for the purpose of, a commercial reproductive activity;

(k) the acts and the use of the obtained information as allowed under Articles 5 and 6 of Directive 2009/24/EC⁶, in particular, by its provisions on decompilation and interoperability; and

(l) the acts allowed pursuant to Article 10 of Directive 98/44/EC⁷.

Article 28

Right based on prior use of the invention

Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of a patent for the same invention.

conditions d'une telle utilisation correspondent à celles fixées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94⁵ ;

j) l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente de ceux-ci dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale ;

k) les actes et l'utilisation des informations obtenues tels qu'autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la directive 2009/24/CE⁶, en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité ; et

l) les actes autorisés en vertu de l'article 10 de la directive 98/44/CE⁷.

Article 28

Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention

Quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un État membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet État membre contractant, des mêmes droits à l'égard du brevet ayant cette invention pour objet.

⁵ Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. EG L 227 vom 1.9.1994, S. 1) mit allen nachfolgenden Änderungen.

⁶ Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (ABl. EU L 111 vom 5.5.2009, S. 16) mit allen nachfolgenden Änderungen.

⁷ Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EG L 213 vom 30.7.1998, S. 13) mit allen nachfolgenden Änderungen.

⁵ Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights (OJ EC L 227, 1.9.1994, p. 1), including any subsequent amendments.

⁶ Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (OJ EU L 111, 5.5.2009, p. 16), including any subsequent amendments.

⁷ Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJ EC L 213, 30.7.1998, p. 13), including any subsequent amendments.

⁵ Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO CE L 227 du 1.9.1994, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

⁶ Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO UE L 111 du 5.5.2009, p. 16), y compris toute modification ultérieure.

⁷ Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO CE L 213 du 30.7.1998, p. 13), y compris toute modification ultérieure.

Artikel 29**Erschöpfung der Rechte aus einem europäischen Patent**

Die durch das europäische Patent verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen.

KAPITEL VI – INTERNATIONALE UND SONSTIGE ZUSTÄNDIGKEIT DES GERICHTS**Artikel 31****Internationale Zuständigkeit**

Die internationale Zuständigkeit des Gerichts wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 oder gegebenenfalls auf Grundlage des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen)⁸ bestimmt.

Artikel 32**Zuständigkeit des Gerichts**

(1) Das Gericht besitzt die ausschließliche Zuständigkeit für

- a) Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten und zugehörige Klageerwiderungen, einschließlich Widerklagen in Bezug auf Lizenzen,
- b) Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten,
- c) Klagen auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen und einstweiligen Verfügungen,
- d) Klagen auf Nichtigklärung von Patenten und Nichtigklärung der ergänzenden Schutzzertifikate,
- e) Widerklagen auf Nichtigklärung von Patenten und Nichtigklärung der ergänzenden Schutzzertifikate,

⁸ Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, beschlossen am 30. Oktober 2007 in Lugano, mit allen nachfolgenden Änderungen.

Article 29**Exhaustion of the rights conferred by a European patent**

The rights conferred by a European patent shall not extend to acts concerning a product covered by that patent after that product has been placed on the market in the European Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds for the patent proprietor to oppose further commercialisation of the product.

CHAPTER VI – INTERNATIONAL JURISDICTION AND COMPETENCE**Article 31****International jurisdiction**

The international jurisdiction of the Court shall be established in accordance with Regulation (EU) No 1215/2012 or, where applicable, on the basis of the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention)⁸.

Article 32**Competence of the Court**

(1) The Court shall have exclusive competence in respect of:

- (a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;
- (b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection certificates;
- (c) actions for provisional and protective measures and injunctions;
- (d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
- (e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;

⁸ Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, done at Lugano on 30 October 2007, including any subsequent amendments.

Article 29**Épuisement des droits conférés par un brevet européen**

Les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

CHAPITRE VI - COMPÉTENCE INTERNATIONALE**Article 31****Compétence internationale**

La compétence internationale de la Juridiction est établie conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 ou, le cas échéant, sur la base de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)⁸.

Article 32**Compétence de la Juridiction**

1. La Juridiction a une compétence exclusive pour :

- a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences ;
- b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection ;
- c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions ;
- d) les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection ;
- e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection ;

⁸ Convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, y compris toute modification ultérieure.

f) Klagen auf Schadenersatz oder auf Entschädigung aufgrund des vorläufigen Schutzes, den eine veröffentlichte Anmeldung eines europäischen Patents gewährt,

g) Klagen im Zusammenhang mit der Benutzung einer Erfindung vor der Erteilung eines Patents oder mit einem Vorbenutzungsrecht,

h) Klagen auf Zahlung einer Lizenzvergütung aufgrund von Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und

i) Klagen gegen Entscheidungen, die das Europäische Patentamt in Ausübung der in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 genannten Aufgaben getroffen hat.

(2) Für Klagen im Zusammenhang mit Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts fallen, sind weiterhin die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten zuständig.

Artikel 33

Zuständigkeit der Kammern des Gerichts erster Instanz

(1) Unbeschadet des Absatzes 7 sind die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a, c, f und g genannten Klagen zu erheben bei

a) der Lokalkammer in dem Vertragsmitgliedstaat, in dessen Gebiet die tatsächliche oder drohende Verletzung erfolgt ist oder möglicherweise erfolgen wird, oder bei der Regionalkammer, an der dieser Vertragsmitgliedstaat beteiligt ist, oder

b) der Lokalkammer in dem Vertragsmitgliedstaat, in dessen Gebiet der Beklagte oder, bei mehreren Beklagten, einer der Beklagten seinen Wohnsitz oder den Sitz seiner Hauptniederlassung oder – in Ermangelung derselben – seinen Geschäftssitz hat, oder bei der Regionalkammer, an der dieser Vertragsmitgliedstaat beteiligt ist. Eine Klage gegen mehrere Beklagte ist nur dann zulässig, wenn zwischen diesen eine Geschäftsbeziehung besteht und die Klage denselben Verletzungsvorwurf betrifft.

Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe h genannten Klagen sind gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b bei der Lokal- oder Regionalkammer zu erheben.

Klagen gegen Beklagte, die ihren Wohnsitz oder den Sitz ihrer Hauptniederlassung oder – in Ermangelung derselben – ihren Geschäftssitz nicht im Gebiet der Vertragsmitgliedstaaten haben, sind gemäß Unterabsatz 1

(f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application;

(g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention;

(h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012; and

(i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.

(2) The national courts of the Contracting Member States shall remain competent for actions relating to patents and supplementary protection certificates which do not come within the exclusive competence of the Court.

Article 33

Competence of the divisions of the Court of First Instance

(1) Without prejudice to paragraph 7 of this Article, actions referred to in Article 32(1)(a), (c), (f) and (g) shall be brought before:

(a) the local division hosted by the Contracting Member State where the actual or threatened infringement has occurred or may occur, or the regional division in which that Contracting Member State participates; or

(b) the local division hosted by the Contracting Member State where the defendant or, in the case of multiple defendants, one of the defendants has its residence, or principal place of business, or in the absence of residence or principal place of business, its place of business, or the regional division in which that Contracting Member State participates. An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement.

Actions referred to in Article 32(1)(h) shall be brought before the local or regional division in accordance with point (b) of the first subparagraph.

Actions against defendants having their residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, their place of business, outside the territory of the Contracting Member States shall be

f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée ;

g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention ;

h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012 ; et

i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.

2. Les juridictions nationales des États membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Juridiction.

Article 33

Compétence des divisions du tribunal de première instance

1. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f) et g), sont portées devant :

a) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe ; ou

b) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe. Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.

Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point h), sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point b) du premier alinéa.

Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des États membres contractants

Buchstabe a bei der Lokal- oder Regionalkammer zu erheben oder bei der Zentralkammer.

Ist im betreffenden Vertragsmitgliedstaat keine Lokalkammer errichtet worden und ist dieser Vertragsmitgliedstaat nicht an einer Regionalkammer beteiligt, so sind die Klagen bei der Zentralkammer zu erheben.

(2) Ist eine Klage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstaben a, c, f, g oder h bei einer Kammer des Gerichts erster Instanz anhängig, so darf zwischen denselben Parteien zum selben Patent keine Klage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstaben a, c, f, g oder h bei einer anderen Kammer erhoben werden.

Ist eine Klage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a bei einer Regionalkammer anhängig und ist die Verletzung im Gebiet von mindestens drei Regionalkammern erfolgt, so verweist die betreffende Regionalkammer das Verfahren auf Antrag des Beklagten an die Zentralkammer.

Wird bei mehreren Kammern eine Klage erhoben, die dieselben Parteien und dasselbe Patent betrifft, so ist die zuerst angerufene Kammer für das gesamte Verfahren zuständig und jede später angerufene Kammer erklärt die Klage im Einklang mit der Verfahrensordnung für unzulässig.

(3) Im Fall einer Verletzungsklage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a kann eine Widerklage auf Nichtigerklärung im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe e erhoben werden. Die betreffende Lokal- oder Regionalkammer kann nach Anhörung der Parteien nach eigenem Ermessen beschließen,

a) sowohl die Verletzungsklage als auch die Widerklage auf Nichtigerklärung zu verhandeln und den Präsidenten des Gerichts erster Instanz zu ersuchen, ihr aus dem Richterpool gemäß Artikel 18 Absatz 3 einen technisch qualifizierten Richter zuzuweisen, der über entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik verfügt,

b) die Widerklage auf Nichtigerklärung zur Entscheidung an die Zentralkammer zu verweisen und das Verletzungsverfahren auszusetzen oder fortzuführen oder

c) den Fall mit Zustimmung der Parteien zur Entscheidung an die Zentralkammer zu verweisen.

(4) Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben b und d genannten Klagen sind bei

brought before the local or regional division in accordance with point (a) of the first subparagraph or before the central division.

If the Contracting Member State concerned does not host a local division and does not participate in a regional division, actions shall be brought before the central division.

(2) If an action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) is pending before a division of the Court of First Instance, any action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) between the same parties on the same patent may not be brought before any other division.

If an action referred to in Article 32(1)(a) is pending before a regional division and the infringement has occurred in the territories of three or more regional divisions, the regional division concerned shall, at the request of the defendant, refer the case to the central division.

In case an action between the same parties on the same patent is brought before several different divisions, the division first seized shall be competent for the whole case and any division seized later shall declare the action inadmissible in accordance with the Rules of Procedure.

(3) A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:

(a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.

(b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement; or

(c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.

(4) Actions referred to in Article 32(1)(b) and (d) shall be brought before the cen-

trale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale.

Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État membre contractant concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale.

2. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), est pendante devant une division du tribunal de première instance, aucune action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), ne peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant aucune autre division.

Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.

Si une action est engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant plusieurs divisions différentes, la division première saisie est compétente pour l'intégralité de l'affaire et toute division saisie ultérieurement déclare l'action irrecevable conformément au règlement de procédure.

3. Une demande reconventionnelle en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point e), peut être introduite dans le cadre d'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a). Après avoir entendu les parties, la division locale ou régionale concernée, a la faculté :

a) soit de statuer tant sur l'action en contrefaçon que sur la demande reconventionnelle en nullité et de demander au président du tribunal de première instance l'affectation, conformément à l'article 18, paragraphe 3, d'un juge qualifié sur le plan technique issu du pool de juges et ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technique concerné ;

b) soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale pour décision et de suspendre l'action en contrefaçon ou de statuer sur celle-ci ; ou

c) soit, avec l'accord des parties, de renvoyer l'affaire devant la division centrale pour décision.

4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont

der Zentralkammer zu erheben. Wurde jedoch bereits bei einer Lokal- oder Regionalkammer eine Verletzungsklage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a zwischen denselben Parteien zum selben Patent erhoben, so dürfen diese Klagen nur vor derselben Lokal- oder Regionalkammer erhoben werden.

(5) Ist eine Klage auf Nichtigerklärung im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe d bei der Zentralkammer anhängig, so kann gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels bei jeder Kammer oder bei der Zentralkammer zwischen denselben Parteien zum selben Patent eine Verletzungsklage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a erhoben werden. Die betreffende Lokal- oder Regionalkammer kann nach ihrem Ermessen gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels verfahren.

(6) Eine Klage zur Feststellung der Nichtverletzung im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe b, die bei der Zentralkammer anhängig ist, wird ausgesetzt, wenn innerhalb von drei Monaten nach Klageerhebung vor der Zentralkammer bei einer Lokal- oder Regionalkammer zwischen denselben Parteien oder zwischen dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz und der Partei, die die Feststellung der Nichtverletzung beantragt hat, zum selben Patent eine Verletzungsklage im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstabe a erhoben wird.

(7) Die Parteien können bei Klagen im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchstaben a bis h übereinkommen, ihre Klage bei der Kammer ihrer Wahl, auch bei der Zentralkammer, zu erheben.

(8) Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben d und e genannten Klagen können erhoben werden, ohne dass der Kläger zuvor Einspruch beim Europäischen Patentamt einlegen muss.

(9) Die in Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i genannten Klagen sind bei der Zentralkammer zu erheben.

(10) Die Parteien unterrichten das Gericht über alle beim Europäischen Patentamt anhängigen Nichtigerklärungs-, Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren und über jeden Antrag auf beschleunigte Bearbeitung beim Europäischen Patentamt. Das Gericht kann das Verfahren aussetzen, wenn eine rasche Entscheidung des Europäischen Patentamts zu erwarten ist.

tral division. If, however, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent has been brought before a local or a regional division, these actions may only be brought before the same local or regional division.

(5) If an action for revocation as referred to in Article 32(1)(d) is pending before the central division, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent may be brought before any division in accordance with paragraph 1 of this Article or before the central division. The local or regional division concerned shall have the discretion to proceed in accordance with paragraph 3 of this Article.

(6) An action for declaration of non-infringement as referred to in Article 32(1)(b) pending before the central division shall be stayed once an infringement action as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties or between the holder of an exclusive licence and the party requesting a declaration of non-infringement relating to the same patent is brought before a local or regional division within three months of the date on which the action was initiated before the central division.

(7) Parties may agree to bring actions referred to in Article 32(1)(a) to (h) before the division of their choice, including the central division.

(8) Actions referred to in Article 32(1)(d) and (e) can be brought without the applicant having to file notice of opposition with the European Patent Office.

(9) Actions referred to in Article 32(1)(i) shall be brought before the central division.

(10) A party shall inform the Court of any pending revocation, limitation or opposition proceedings before the European Patent Office, and of any request for accelerated processing before the European Patent Office. The Court may stay its proceedings when a rapid decision may be expected from the European Patent Office.

portées devant la division centrale. Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale.

5. Si une action en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point d), est pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant n'importe quelle division, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou devant la division centrale. La division locale ou régionale concernée a la faculté de statuer conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Une action en constatation de non-contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), pendante devant la division centrale est suspendue dès qu'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est engagée entre les mêmes parties ou entre le titulaire d'une licence exclusive et la partie demandant la constatation de non-contrefaçon au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action a été engagée devant la division centrale.

7. Les parties peuvent convenir de porter les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) à h), devant la division de leur choix, y compris la division centrale.

8. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points d) et e), peuvent être engagées sans que le requérant ait à former opposition devant l'Office européen des brevets.

9. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), sont portées devant la division centrale.

10. Les parties informent la Juridiction de toute procédure de nullité, de limitation ou d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, ainsi que de toute demande de procédure accélérée présentée auprès de l'Office européen des brevets. La Juridiction peut suspendre la procédure lorsqu'une décision rapide peut être attendue de l'Office européen des brevets.

Europäisches Patentübereinkommen

Artikel 54 Neuheit

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

(3) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind.

(4) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentierbarkeit durch die Absätze 2 und Absätze 3 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) Ebenso wenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und Absätze 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

Artikel 69 Schutzbereich

(1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

(2) Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die in der veröffentlichten Anmeldung enthaltenen Patentansprüche bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit deren Schutzbereich nicht erweitert wird.

European Patent Convention

Article 54 Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

Article 69 Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published. However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, in so far as such protection is not thereby extended.

Convention sur le brevet européen

Article 54 Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.

(4) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

(5) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

Article 69 Étendue de la protection

(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.

Artikel 138**Nichtigkeit europäischer Patente**

(1) Vorbehaltlich des Artikels 139 kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn

- a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht patentierbar ist;
- b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann;
- c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen Anmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;
- d) der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist; oder
- e) der Inhaber des europäischen Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1 berechtigt ist.

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, so wird das Patent durch entsprechende Änderung der Patentansprüche beschränkt und für teilweise nichtig erklärt.

(3) In Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde, die die Gültigkeit des europäischen Patents betreffen, ist der Patentinhaber befugt, das Patent durch Änderung der Patentansprüche zu beschränken. Die so beschränkte Fassung des Patents ist dem Verfahren zugrunde zu legen.

Article 138**Revocation of European patents**

(1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
- (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
- (d) the protection conferred by the European patent has been extended; or
- (e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

(2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.

(3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

Article 138**Nullité des brevets européens**

(1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :

- a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
- b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ;
- d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou
- e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'article 60, paragraphe 1.

(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.

(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.