



Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Postal address
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90

www.epo.org

Sonderausgabe 1 | 2011

15. Symposium europäischer Patentrichter
Lissabon | 14. - 18. September 2010

Special edition 1 | 2011

15th European Patent Judges' Symposium
Lisbon | 14-18 September 2010

Edition spéciale 1 | 2011

15^e Colloque des juges européens de brevets
Lisbonne | 14-18 septembre 2010

INHALT**CONTENT****SOMMAIRE**

ERÖFFNUNG DES SYMPOSIUMS UND BEGRÜSSUNGS- ANSPRACHEN	OPENING OF THE SYMPOSIUM AND WELCOMING ADDRESSES	OUVERTURE DU COLLOQUE ET ALLOCUTION DE BIENVENUE	
<i>Vorsitz: Eurico José Marques dos Reis (PT)</i>	<i>Chair: Eurico José Marques dos Reis (PT)</i>	<i>Présidence : Eurico José Marques dos Reis (PT)</i>	
Luís NORONHA DO NASCIMENTO	Luís NORONHA DO NASCIMENTO	Luís NORONHA DO NASCIMENTO	1
Alberto MARTINS	Alberto MARTINS	Alberto MARTINS	2
Benoît BATTISTELLI	Benoît BATTISTELLI	Benoît BATTISTELLI	6
António CAMPINOS	António CAMPINOS	António CAMPINOS	11
Peter MESSERLI	Peter MESSERLI	Peter MESSERLI	19
TAGUNGSBERICHT	REPORT ON PROCEEDINGS	COMPTE RENDU	25
Ulrich JOOS	Ulrich JOOS	Ulrich JOOS	
Fabienne GAUYE	Fabienne GAUYE	Fabienne GAUYE	
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Das Gerichtssystem in Europa	The judicial system in Europe	Le système juridictionnel en Europe	
<i>Vorsitz: Eurico José Marques dos Reis (PT)</i>	<i>Chair: Eurico José Marques dos Reis (PT)</i>	<i>Présidence : Eurico José Marques dos Reis (PT)</i>	
Margot FRÖHLINGER Das Gerichtswesen in Europa	Margot FRÖHLINGER The judicial system in Europe	Margot FRÖHLINGER Le système juridictionnel en Europe	59
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Ausschlüsse von der Patentierbarkeit unter besonderer Berücksichtigung des medizinischen Bereichs	Exclusions from patentability with special focus on the medical field	Exclusions de la brevetabilité dans le domaine médical en particulier	
<i>Vorsitz: Boleslaw Bialkowicz (PL)</i>	<i>Chair: Boleslaw Bialkowicz (PL)</i>	<i>Présidence : Boleslaw Bialkowicz (PL)</i>	
Sylvie MANDEL Die Patentierbarkeitsausschlüsse auf medizinischem Gebiet	Sylvie MANDEL Exceptions to patentability in the medical field	Sylvie MANDEL Les exclusions de la brevetabilité dans le domaine médical	66
Brigitte GÜNZEL Ausschlüsse von der Patentierbarkeit im medizinischen Bereich – jüngste Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	Brigitte GÜNZEL Exclusions from patentability of relevance in the medical field – recent cases before the Enlarged Board of Appeal	Brigitte GÜNZEL Exclusions de la brevetabilité dans le domaine médical – récentes affaires instruites par la Grande Chambre de recours	74
Peter MEIER-BECK Patentierungsverbote unter besonderer Berücksichtigung des Gebiets der Medizin	Peter MEIER-BECK Non-patentability, in particular in the medical field	Peter MEIER-BECK Les exceptions à la brevetabilité dans le domaine médical	85

ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL
Die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen	Patentability of computer implemented inventions	Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
<i>Vorsitz: Tomas Norström (SE)</i>	<i>Chair: Tomas Norström (SE)</i>	<i>Présidence : Tomas Norström (SE)</i>
Dai REES Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen im EPA	Dai REES Patentability of computer implemented inventions at the EPO	Dai REES Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur à l'OEB 93
Randall R. RADER Nach der <i>Bilski</i> -Entscheidung: Was ist in den USA patentfähig?	Randall R. RADER Patent Eligible subject-matter in the United States – After <i>Bilski</i>	Randall R. RADER Les objets brevetables aux Etats-Unis – l'après- <i>Bilski</i> 103
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL
Welche Rolle spielt die Absicht in Patentansprüchen?	The role of intent in patent claims	Quel est le rôle de l'intention dans les revendications ?
<i>Vorsitz: Pieter-Paul Bracke (EPA)</i>	<i>Chair: Pieter-Paul Bracke (EPO)</i>	<i>Présidence : Pieter-Paul Bracke (OEB)</i>
Dieter BRÄNDLE Die Bedeutung subjektiver Elemente im Patentrecht	Dieter BRÄNDLE The significance of subjective elements in patent law	Dieter BRÄNDLE L'importance des éléments subjectifs en droit des brevets 108
Rainer MOUFANG Verwendungs- und Zweckangaben in Patentansprüchen	Rainer MOUFANG Use and purpose indications in patent claims	Rainer MOUFANG Mentions relatives à une utilisation ou à une finalité dans les revendications de brevets 116
Christopher FLOYD Die Rolle der Absicht in Patentansprüchen – alter Lack in neuen Dosen	Christopher FLOYD The role of intent in patent claims – old paint in new tins	Christopher FLOYD Le rôle de l'intention dans les revendications de brevets – comment faire du neuf avec du vieux 129
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL
Aktuelle Entwicklungen des Patentrechts und der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene	Recent developments in European and national patent law and case law	Evolutions récentes du droit des brevets européen et national ainsi que de la jurisprudence
<i>Vorsitz: Johannes Karcher (DE)</i>	<i>Chair: Johannes Karcher (DE)</i>	<i>Présidence : Johannes Karcher (DE)</i>
BERICHTE NATIONALER RICHTER	NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS	EXPOSES PRESENTES PAR DES JUGES NATIONAUX
AT Österreich Irmgard GRISS	AT Austria Irmgard GRISS	AT Autriche Irmgard GRISS 149
CH Schweiz Tobias BREMI	CH Switzerland Tobias BREMI	CH Suisse Tobias BREMI 152
DE Deutschland Peter MEIER-BECK	DE Germany Peter MEIER-BECK	DE Allemagne Peter MEIER-BECK 156
FR Frankreich Sophie DARBOIS	FR France Sophie DARBOIS	FR France Sophie DARBOIS 170

GB Vereinigtes Königreich David KITCHIN	GB United Kingdom David KITCHIN	GB Royaume-Uni David KITCHIN	173
IT Italien Gabriella MUSCOLO	IT Italy Gabriella MUSCOLO	IT Italie Gabriella MUSCOLO	183
Massimo SCUFFI	Massimo SCUFFI	Massimo SCUFFI	190
NL Niederlande Rian KALDEN	NL Netherlands Rian KALDEN	NL Pays-Bas Rian KALDEN	193, 196, 200
NO Norwegen Are STENVIK	NO Norway Are STENVIK	NO Norvège Are STENVIK	203
TEILNEHMERLISTE	LIST OF PARTICIPANTS	LISTE DES PARTICIPANTS	205
ANHANG	ANNEX	ANNEXE	
Fallstudie "Klappbare Dachbodentreppe"	Case study "Folding Attic Stairway"	Etude de cas "Escalier de comble repliable"	209
Vorsitz: João Bernardo (PT)	Chair: João Bernardo (PT)	Présidence : João Bernardo (PT)	
Ulrich JOOS Dieter STAUDER	Ulrich JOOS Dieter STAUDER	Ulrich JOOS Dieter STAUDER	
Fallstudie <i>Inhalt</i>	Case study <i>Contents</i>	Etude de cas <i>Sommaire</i>	
1. Darstellung der Fallstudie	1. Presentation of the case study	1. Présentation l'étude de cas	211
2. UK Patent Application GB 2319 051 A	2. UK Patent Application GB 2319 051 A	2. UK Patent Application GB 2319 051 A	221
3. Deutsche Übersetzung der Patentanmeldung GB 2319 051 A	3. German translation of UK Patent Application GB 2319 051 A	3. Traduction allemande de la demande de brevet GB 2319 051 A	237
4. Französische Übersetzung der Patentanmeldung GB 2319 051 A	4. French translation of UK Patent Application GB 2319 051 A	4. Traduction française de la demande de brevet GB 2319 051 A	247
5. Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft Stairs Company Ltd., High Court of Justice – Patents court – [2009] EWHC 1221 (Pat)	5. Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft Stairs Company Ltd., High Court of Justice – Patents court – [2009] EWHC 1221 (Pat)	5. Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft Stairs Company Ltd., High Court of Justice – Patents court – [2009] EWHC 1221 (Pat)	257 275 291

Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen

Vorsitz: Eurico José Marques dos Reis

Luís NORONHA NASCIMENTO
Präsident des Obersten Gerichtshofs

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit einigen kurzen Worten möchte ich Sie alle recht herzlich zu diesem Symposium begrüßen.

In einer Zeit, da die meisten von uns – wenn nicht wir alle – glauben, dass das 21. Jahrhundert von großen geopolitischen Räumen geprägt sein wird, in denen rechtliche Fragen per definitionem globale Bedeutung haben, erfüllt es mich mit Stolz, dass solche Themen im portugiesischen Obersten Gerichtshof erörtert werden. Ich bin sicher, dass dies ein ganz besonderes Symposium sein wird, denn zufälligerweise feiern wir morgen auch unser 177-jähriges Bestehen.

Der portugiesische Oberste Gerichtshof ist eine direkte Konsequenz aus dem Bürgerkrieg zwischen Liberalen und Absolutisten im 19. Jahrhundert, und ihre Majestät die Königin – deren Porträt hinter mir hängt – war es, die dieses Gericht geschaffen hat.

Daher ist es uns eine große Ehre, Sie gerade jetzt willkommen zu heißen und eine so wichtige Veranstaltung auszurichten. Ich wünsche Ihnen ein sehr erfolgreiches Symposium und hoffe, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen und uns bald wieder beehren.

Herzlichen Dank.

Opening of the symposium and welcoming addresses

Chair: Eurico José Marques dos Reis

Luís NORONHA NASCIMENTO
President of the Supreme Court of Justice

Ladies and gentlemen, dear colleagues

Let me briefly bid you all a very warm welcome to this symposium.

At a point in time when most if not all of us believe that the 21st century will be marked by major geopolitical spaces, where legal issues will be by definition global ones, to discuss such subject-matter at the Portuguese Supreme Court is grounds for pride indeed. I'm sure that this will be a very distinguished symposium, especially when, as it so happens, we are celebrating our 177th anniversary tomorrow.

The Portuguese Supreme Court of Justice is a direct consequence of the civil war we had in the 19th century between liberals and absolutists, and it was Her Majesty the Queen – her portrait is behind me – who created this court.

Therefore it is a great honour for us to be able to welcome you at this point in time and host such a major event. Let me wish you a very successful meeting and let me hope that you'll enjoy your stay and come back to us very often.

Thank you very much.

Ouverture du colloque et allocution de bienvenue

Présidence : Eurico José Marques dos Reis

Luís NORONHA NASCIMENTO
Président de la Cour suprême de justice

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

J'aimerais, en quelques mots, vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à ce colloque.

A une époque où la plupart d'entre nous, pour ne pas dire nous tous, sommes convaincus que le 21^e siècle sera celui des grands ensembles géopolitiques au sein desquels les questions juridiques auront, par définition, une portée mondiale, c'est pour nous une grande fierté que de voir ces questions discutées à la Cour suprême du Portugal. Coïncidant avec le 177^e anniversaire de notre Cour, que nous fêterons demain, ce colloque, j'en suis persuadé, revêtira une dimension tout à fait remarquable.

La Cour suprême de justice du Portugal est une conséquence directe de la guerre civile qui a opposé les libéraux aux absolutistes au 19^e siècle. Nous devons sa création à sa Majesté la Reine, dont le portrait se trouve derrière moi.

C'est donc pour nous un très grand honneur de vous recevoir aujourd'hui, mais aussi d'accueillir un événement d'une telle importance. Permettez-moi de vous souhaiter un excellent colloque et un très bon séjour chez nous. J'espère que vous reviendrez souvent nous rendre visite.

Je vous remercie.

Alberto MARTINS
Justizminister von Portugal

Sehr geehrter Herr Präsident des Obersten Gerichtshofs, sehr geehrte Richterinnen und Richter, meine sehr verehrten Damen und Herren,

mit großer Freude heiße ich Sie in Lissabon zu diesem 15. Symposium europäischer Patentrichter willkommen. Es freut mich, feststellen zu können, dass hier 32 Länder durch 132 Teilnehmer aus Europa und der ganzen Welt vertreten sind.

Es ist ein Privileg für uns, heute Gastgeber für eine der größten Zusammenkünfte von Richtern zu sein, die den Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen Richtern aus unterschiedlichen Rechtstraditionen zum Ziel hat. Nicht nur stehen hier Themen von unstrittiger Tragweite auf der Tagesordnung, sondern das Symposium bietet auch eine wichtige Gelegenheit, Experten aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen und die Fragestellungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.

Auf diesem 15. Symposium wird ein breites Spektrum von Vorträgen zu hören sein, die Anlass zu Diskussionen über wichtige Fragen des Erfindungsschutzes geben werden, von den jüngsten Gerichtsentscheidungen über den rechtlichen Rahmen einer künftigen EU-weiten Patentgerichtsbarkeit bis zur Zukunft des EU-Patents. Ich freue mich auf Beiträge von hoher Qualität und einen Gedankenaustausch auf dem in diesem Forum üblichen hohen Niveau.

Wir setzen uns sehr dafür ein, dass Europa zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt wird; hierfür bedarf es natürlich einer Stärkung des Systems des gewerblichen Rechtsschutzes und der Patente.

Der gewerbliche Rechtsschutz spielt eine zunehmende Rolle in den Geschäftsstrategien der weltweiten wissensbasierten Wirtschaft, die durch Globalisierung und die Virtualität der Wettbewerbsfaktoren gekennzeichnet

Alberto MARTINS
Minister of Justice of Portugal

President of the Supreme Court of Justice, Judges, Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure to welcome you in Lisbon on the occasion of this 15th European Patent Judges' Symposium. I am pleased to say that we have 32 countries represented at this symposium, from Europe and all over the world – a total of 132 participants.

It is a privilege to host here today one of the largest meetings of judges, which aims at promoting debate and exchange of experiences with magistrates from different judicial traditions. This meeting, besides the undeniable importance of the topics to be discussed, also brings together experts from different countries, allowing for the plural debate which is essential on these matters.

At this 15th symposium we will have a wide range of presentations, which will allow us to discuss important subjects related to the protection of inventions, with the most recent legal decisions concerning the legal framework of the future EU-wide patent judicial system as well as the future of the EU patent. I am sure these presentations will be of great quality, giving you the possibility to enjoy the high level debate, to which we are accustomed in this forum.

We are really committed to ensuring that Europe becomes the most competitive economy in the world, which of course requires a strengthening of industrial property and the patent system.

Industrial property is increasingly present in business strategies in the international knowledge-based economy, characterised by globalisation and by the virtuality of competitive factors. This is undeniable, and the Portuguese

Alberto MARTINS
Ministre de la justice du Portugal

M. le Président de la Cour suprême de justice, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi une grande joie de vous souhaiter la bienvenue à Lisbonne, à l'occasion de ce 15^e colloque des juges européens de brevets. Je me réjouis de constater que trente-deux pays d'Europe et du monde entier y sont représentés par 132 participants.

C'est un privilège d'accueillir ici aujourd'hui cette réunion de juges, qui compte parmi les plus importantes manifestations de ce type, et dont le but est de promouvoir le débat et l'échange d'expériences avec des professionnels ayant des traditions juridictionnelles différentes. Outre l'importance indéniable des thèmes abordés, cette rencontre permet aussi de réunir des experts de divers pays et favorise ainsi un débat pluriel, essentiel aux questions concernées.

Lors de ce quinzième colloque, nous entendrons des exposés portant sur des questions très diverses, qui nous conduiront à discuter de sujets importants liés à la protection des inventions, aux décisions officielles les plus récentes concernant le cadre juridique d'un futur système juridictionnel de brevets à l'échelle de l'Union européenne, ainsi qu'à l'avenir du brevet de l'Union européenne. Les exposés, qui seront j'en suis sûr d'une grande qualité, marqueront le point de départ d'une discussion de haut niveau, comme toujours dans ce type de conférences.

Nous nous attachons résolument à faire de l'Europe l'économie la plus compétitive dans le monde, ce qui implique évidemment de renforcer le système de la propriété industrielle et de valoriser davantage encore les brevets.

La propriété industrielle occupe une place croissante dans les stratégies commerciales de l'économie planétaire fondée sur le savoir, qui se caractérise par la mondialisation et la virtualité des facteurs compétitifs. Face à cette réalité,

ist. Dies ist eine unstrittige Tatsache, und die portugiesische Regierung bemüht sich nach Kräften, das nationale Innovationssystem zu verbessern. So hat die Regierung das Patentwesen zu einer der Prioritäten ihres Programms gemacht und sich ehrgeizige Ziele gesetzt, nämlich die öffentlichen Investitionen in F&E zu verdoppeln und die privaten Investitionen sowie die Zahl der Patente zu verdreifachen.

Es wurden gute Ergebnisse erzielt, und wir stellen mit großer Zufriedenheit fest, dass es ermutigende Hinweise auf eine verstärkte Nutzung des gewerblichen Rechtsschutzes gibt. Die Regierung fördert die Innovation mit einem Maßnahmenpaket und schafft Investitionsanreize für Unternehmen in so wichtigen Bereichen wie der Wissenschaft und der Technologie, der Informationsgesellschaft und der wissensbasierten Wirtschaft.

Alle Strategien zur Verbesserung der Innovationskapazität auf nationaler oder europäischer Ebene führen natürlich zu einer Zunahme der geschützten Erfindungen und damit einhergehend einer höheren Zahl von Streitfällen, was den Druck auf das Gerichtssystem erhöht. Das Rechtssystem muss deshalb für diese Herausforderungen gerüstet werden. Nur ein Gesetzeswerk, das von Streitigkeiten abhält, kann zusammen mit effizienten Gerichten dem System des gewerblichen Rechtsschutzes Glaubwürdigkeit verleihen, das Land attraktiver machen und die Unternehmen dazu anregen, weiter in Innovation und F&E zu investieren.

Heute besteht eine große Herausforderung für die Gerichte und insbesondere die Richter in der Verletzung gewerblicher Schutzrechte mit ernsthaftem Schaden für die Wirtschaft. Diese Situation bereitet uns große Sorge, und wir haben deshalb intensive Überlegungen dazu angestellt, wie das System glaubwürdiger und attraktiver für diejenigen gemacht werden kann, die in Kreativität und die Entwicklung neuer Produkte und technischer Lösungen investieren. Die Regierung ist der Auffassung, dass zu einer Lösung die Schaffung spezialisierter Gerichte gehören muss.

government is working very hard to enhance our national innovation system. As an example of that, patents have become one of the priorities of this government's programme setting ambitious goals to double public investment and treble private-sector investment in R&D, and also to increase the number of patents threefold.

Good results were achieved, and it is with great satisfaction that we note very encouraging indicators showing a positive impact on the use of industrial property. Based on a set of measures, the government's policies promote a system of innovation and incentives for companies to invest in important areas as science, technology, information society and the knowledge-based economy.

All policies aiming at enhancing innovation capacity at national or European level necessarily increase the number of protected inventions and pressure on the judicial system due to more litigation. The legal system must therefore be equipped to meet these challenges. Only a dissuasive corpus of rules together with efficient courts can lend credibility to the industrial property system, making the country more attractive and encouraging companies to continue investing in innovation and R&D.

Today, the challenges faced by courts and more particularly by judges come also from the infringement of industrial property rights, causing real damage to companies. This situation is of great concern to us, and this is the reason why we have been thinking long and hard about how to make the system more credible, how to make it more attractive for those who wish to invest in creativity and in the development of new products and technical solutions. The government believes that the solution must involve the creation of more specialised courts.

le gouvernement portugais fait tout son possible pour améliorer notre système national d'innovation. Ainsi, les brevets sont désormais l'une des priorités au programme du gouvernement, qui prévoit des objectifs ambitieux visant à doubler les investissements publics, et à multiplier par trois les investissements privés en R&D ainsi que le nombre des brevets.

De bons résultats ont été atteints et nous sommes très satisfaits de constater que les indicateurs sont très encourageants, avec une utilisation accrue de la propriété industrielle. Fondées sur une série de mesures, les politiques gouvernementales promeuvent un système d'innovation et encouragent l'investissement des entreprises dans des domaines importants que les sciences, les technologies, la société de l'information et l'économie fondée sur la connaissance.

L'ensemble des politiques destinées à renforcer la capacité d'innovation aux niveaux national ou européen ont nécessairement pour effet d'accroître le nombre d'inventions protégées et, partant, le contentieux, ce qui fait peser une charge plus lourde sur le système juridictionnel. Le système juridique doit par conséquent être préparé à ces défis. Seuls un corps de règles dissuasives et des tribunaux efficaces sont à même de crédibiliser le système de la propriété industrielle, de rendre le pays plus attractif et d'encourager les entreprises à poursuivre leurs investissements dans l'innovation et la R&D.

Les défis auxquels font actuellement face les tribunaux, et plus particulièrement les juges, résident également dans la contrefaçon des titres de propriété industrielle, qui porte un réel préjudice aux entreprises. Cette situation nous préoccupe beaucoup, nous menons une réflexion de longue haleine pour déterminer comment le système peut être rendu plus crédible et plus attractif pour ceux et celles qui souhaitent investir dans la créativité et le développement de nouveaux produits et solutions techniques. Le gouvernement est d'avis que cette réflexion implique nécessairement la création de tribunaux plus spécialisés.

In diesem Zusammenhang verweise ich auf einen sehr wichtigen Schritt, der kürzlich in Portugal unternommen wurde, um neue Gerichte zu schaffen, die sich speziell mit dem geistigen Eigentum befassen. Ich bin sicher, dass diese neuen Gerichte die notwendige Einheitlichkeit der Rechtsprechung gewährleisten und Streitigkeiten mit der gebotenen Schnelligkeit regeln werden.

Unserer Ansicht nach ist eine solche Entwicklung auch auf europäischer Ebene notwendig. Neben der Schaffung eines einheitlichen Patents sollten wir auch ein zentralisiertes System für die Streitregelung einführen, das die bestehende Spaltung überwindet, für einheitliche richterliche Entscheidungen sorgt und Rechtssicherheit für die Bürger und die Wirtschaft herstellt.

Sei es im Kontext eines künftigen einheitlichen Gerichtssystems oder innerhalb der einzelstaatlichen Gerichtssysteme auf dem Gebiet der Patente – die Rolle der Richter ist entscheidend. Es bedarf deshalb nicht nur guter Gesetze bzw. auf europäischer Ebene harmonisierter Gesetze, es muss bei den Entscheidungen auch die richtige Anwendung des Rechts gewährleistet sein und das bei Patenten stets erforderliche Gleichgewicht zwischen dem durch das Patent gewährte Ausschussrecht einerseits und dem öffentlichen Interesse an zugänglicher technologischer Information andererseits gewahrt werden.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns bemüht, auf diesem dreitägigen Symposium wichtige aktuelle Themen zur Diskussion zu stellen. Es handelt sich um Fragen von hoher technischer Komplexität, deren Umsetzung mitunter Anlass zu Kontroversen gibt. Hier denke ich natürlich an Themen wie das Patentierungsverbot für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder auch die Frage der Patentierbarkeit von Computerprogrammen, die hier auf der Tagesordnung stehen werden.

Die diesbezügliche Rechtsanwendung ist keine einfache Aufgabe und verlangt den Richtern ab, sich in diesen sehr technischen Fragen ständig auf dem Laufenden zu halten. Die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich, der bekanntlich eine laufende Überwachung

In this context I must mention the very important step recently taken in Portugal to create new courts to deal specially with intellectual property. I am sure that these new courts will ensure the uniform case law needed and the desired speed in the settlement of disputes.

In our opinion, similar efforts must be also made at European level. Besides the creation of a unitary patent title, we need to create a centralised system for the settlement of conflicts in order to overcome the current fragmentation, offering harmonised judicial decisions and legal security for citizens and companies.

Both in the context of a future unified court system and within the different national judicial systems in the area of patents, the judge's role is decisive. More than good laws, or laws harmonised at European level, we must also ensure decisions that guarantee the correct application of the law and the balance that must always exist with patents – between the monopoly conferred by the patent and the public interest in continued access to technological information.

With that in mind, we have tried to identify important and topical issues to discuss at this three-day symposium. They are matters of great technical complexity and their implementation is often highly controversial. I refer of course to subjects such as the exclusion from patentability of methods applied to the human or animal body by therapy or surgery, or even the issue of the patentability of computer programs, subjects that will be presented during this Conference.

Applying the law in cases involving these issues is no easy task. It requires of judges a sustained effort to monitor and analyse highly technical issues. In this context, training is a major challenge and deserves our greatest attention, especially in an area which, as we know,

Dans ce contexte, j'aimerais mentionner la mesure essentielle qui a été prise récemment au Portugal afin de créer de nouveaux tribunaux spécialisés dans les affaires de propriété intellectuelle. Je suis certain que ces nouveaux tribunaux veilleront à l'uniformité nécessaire de la jurisprudence et qu'ils régleront les litiges dans les délais souhaités.

Nous estimons que des efforts doivent également être faits dans ce sens au niveau européen. Outre la création d'un brevet unique, nous devrions instituer un système centralisé de règlement des litiges qui remédierait au morcellement actuel, qui permettrait d'harmoniser les décisions juridictionnelles et offrirait une sécurité juridique aux citoyens et aux entreprises.

Les juges jouent un rôle décisif, que ce soit dans le cadre d'un futur système juridictionnel unifié ou dans les différents systèmes juridictionnels nationaux. Si nous devons nous assurer de la qualité des lois ou de leur harmonisation à l'échelle européenne, il faut également veiller à ce que les décisions prises garantissent l'application correcte du droit et à ce qu'il y ait toujours l'équilibre nécessaire dans le domaine des brevets entre, d'une part, le monopole conféré par le brevet et, d'autre part, l'intérêt du public à pouvoir accéder aux informations technologiques.

Compte tenu de ces facteurs, nous avons préparé pour ce colloque de trois jours des sujets de discussion fondamentaux et d'actualité. Il s'agit de questions techniquement complexes dont la mise en œuvre donne lieu à des débats parfois houleux. Je pense bien entendu à des sujets tels que l'exclusion de la brevetabilité des méthodes thérapeutiques ou chirurgicales appliquées au corps humain ou animal, ou aussi à la question de la brevetabilité des programmes d'ordinateur, qui figurent à l'ordre du jour de ce colloque.

L'application du droit dans des affaires faisant intervenir ces questions ne semble pas chose facile, et contraint les juges à suivre et à approfondir en permanence des questions éminemment techniques. Dans ce contexte, la formation représente un défi majeur et mérite toute

der Entwicklungen auf verschiedenen Gebieten der Technik erfordert, ist eine anspruchsvolle und nicht zu vernachlässigende Herausforderung.

Die Richterausbildung ist denn auch einer der Schwerpunkte des aktuellen Programms der portugiesischen Regierung:

Zum einen gilt es, die Rolle des Zentrums für Rechtsstudien (CEJ) zu stärken, um ein dauerhaftes Ausbildungsangebot zu gewährleisten, und andere Einrichtungen, wie Universitäten, stärker in die Grundausbildung von Richtern einzubeziehen.

Zum anderen muss für eine vielfältige Ausbildung mit Lehrkräften aus unterschiedlichen Fachgebieten gesorgt sowie eine stärkere Spezialisierung unserer Richter erreicht werden, um sie für ihre Aufgabe zu rüsten.

Ich bin überzeugt, dass die kommenden drei Tage wieder einmal Gelegenheit bieten werden, unsere Kenntnisse auf diesem komplexen, aber faszinierenden Gebiet weiter auszubauen.

Im Namen der Regierung der Portugiesischen Republik wünsche ich Ihnen allen eine lohnende Veranstaltung, einen angenehmen Aufenthalt in Portugal und ein kurzweiliges Rahmenprogramm.

Viel Erfolg und gutes Gelingen!
Besten Dank.

requires constant monitoring of developments occurring in different areas of technology.

The training of judges is also one of the priorities of the Portuguese government as reflected in its current programme which aims:

on the one hand, to enhance the role of the Centre for Judicial Studies, making sure that there is permanent training and increasing the involvement of other institutions, such as universities, in the early training of judges;

on the other hand, to ensure pluralistic and diversified training, given by teachers with different fields of expertise, and to increase the specialisation of our judges, thus equipping them for their role.

I am sure that the next three days will be a further opportunity to develop our skills in this complex but fascinating area.

On behalf of the government of the Portuguese Republic, I wish you all a very profitable conference. I also hope that you will enjoy your stay in Portugal as well as the social programme arranged for you.

I wish you all an enjoyable and successful symposium.
Thank you.

notre attention, notamment dans un domaine qui, comme nous le savons, nécessite une veille permanente des développements intervenant dans différents secteurs technologiques.

A cet égard, j'aimerais souligner le fait que la formation des juges compte également parmi les grands objectifs du gouvernement portugais et qu'elle a été inscrite dans son programme actuel, étant donné qu'il est nécessaire :

d'une part de renforcer le rôle du centre d'études judiciaires, en mettant l'accent sur la formation continue, et d'associer davantage d'autres institutions, comme les universités, à la formation initiale des juges ;

et d'autre part de garantir une formation plurielle et diversifiée, en veillant à ce que les enseignants soient experts de différents domaines, ainsi que d'améliorer la spécialisation de nos juges, afin de les préparer aux fonctions qu'ils devront exercer.

Je suis convaincu que les trois prochains jours offriront une occasion supplémentaire de développer nos compétences dans ce domaine complexe, mais captivant.

Je vous souhaite à tous, au nom du gouvernement de la République portugaise, une conférence riche en enseignements et couronnée de succès, ainsi qu'un bon séjour au Portugal, en espérant que le programme hors session sera à votre convenance.

Je vous souhaite des discussions et des travaux fructueux au cours de ce colloque.

Benoît BATTISTELLI**Präsident des Europäischen Patentamts**

Exzellenz, sehr geehrte Damen und Herren,

es ist mir eine Ehre und eine Freude, anlässlich der Eröffnung des 15. Symposiums europäischer Patentrichter, das in den nächsten drei Tagen in der wunderschönen Stadt Lissabon abgehalten wird, einige Worte an Sie zu richten.

Diese Veranstaltung, die sich mittlerweile zu einer der größten Zusammenkünfte europäischer Richter auf dem Gebiet des Patentwesens entwickelt hat, wird seit 1982, als das erste Symposium dieser Art stattfand, nun schon zum fünfzehnten Mal von einem Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und dem EPA gemeinsam organisiert.

Ganz herzlich danken möchte ich heute unseren portugiesischen Gastgebern und vor allem Herrn Antonio Campinos und seinen Mitarbeitern vom INPI, Herrn Luís Noronha do Nascimento, dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs von Portugal, Frau Ana Luísa Gerales, der Direktorin des Zentrums für Richterausbildung sowie Herrn Eurico José Marques dos Reis, Richter am Berufungsgericht Lissabon, für ihr Engagement bei der Vorbereitung, und der ausgezeichneten Organisation dieser wichtigen Veranstaltung.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um ganz besonders Herrn Antonio Campinos zu begrüßen, der das portugiesische Amt mit großer Dynamik leitet und eine wesentliche Rolle bei den internationalen Diskussionen über den gewerblichen Rechtsschutz spielt. In einigen Wochen wird er seine Tätigkeit als Präsident des HABM aufnehmen. Zweifellos werden das HABM und das EPA ihre Beziehungen dann in den nächsten Jahren noch ausbauen und so die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes in Europa weiter voranbringen.

Nun möchte ich aber auf das Thema zu sprechen kommen, das uns alle hierhergeführt hat.

Benoît BATTISTELLI**President of the European Patent Office**

Your Excellency, ladies and gentlemen,

It is my honour and pleasure to say a few words to open the 15th European Patent Judges' Symposium, taking place over the next three days here in the magnificent city of Lisbon.

This is the fifteenth time since 1982 – the year of the first symposium – that an EPC contracting state has joined forces with the EPO to organise what is now one of the largest get-togethers of European judges specialising in patents.

So let me say a special word of thanks to our Portuguese hosts, and especially to Antonio Campinos and his colleagues from the Portuguese Patent Office, to Luís Noronha do Nascimento, President of Portugal's Supreme Court, to Ana Luísa Gerales, Director of the Judicial Studies Centre, and to Lisbon Appeal Court judge Eurico José Marques dos Reis, for all their preparatory and organisational work in the run-up to this major event.

May I take this opportunity in particular to pay tribute to Antonio Campinos, who has shown remarkable dynamism at the head of the Portuguese Office and been a leading player in the international IP debate. In a few weeks he will be taking up his duties as President of OHIM. OHIM and the EPO will doubtless be strengthening their ties over the coming years, for the benefit of IP development in Europe.

I now turn to the subject that brings us all together here.

Benoît BATTISTELLI**Président de l'Office européen des brevets**

Excellence, Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous adresser ces quelques mots à l'occasion de l'ouverture du 15^e Colloque des juges européens de brevets qui se déroulera durant ces trois prochains jours dans cette magnifique ville de Lisbonne.

Pour la quinzième fois depuis 1982, date du premier Colloque, un Etat partie à la Convention sur le brevet européen et l'OEB ont uni leurs efforts pour organiser ce qui est devenu l'un des plus grands rassemblements de juges européens spécialisés en matière de brevets.

Je voudrais à cet égard adresser mes remerciements les plus chaleureux à nos hôtes portugais, en particulier M. Antonio Campinos et ses collaborateurs de l'INPI, M. Luís Noronha do Nascimento, Président de la Cour suprême du Portugal, Mme Ana Luísa Gerales, Directeur du Centre d'études judiciaires ainsi que M. Eurico José Marques dos Reis, Juge à la Cour d'Appel de Lisbonne, pour leur engagement dans la préparation de cette importante manifestation et sa remarquable organisation.

Je saisis cette occasion pour saluer particulièrement M. Antonio Campinos, qui a fait preuve d'un remarquable dynamisme à la tête de l'Office portugais et pris une part importante dans les discussions internationales sur la propriété industrielle. Dans quelques semaines, il prendra ses fonctions en tant que Président de l'OHMI. Nul doute que l'OHMI et l'OEB renforceront leurs liens ces prochaines années, au bénéfice du développement de la propriété industrielle en Europe.

J'en viens maintenant au sujet qui nous réunit tous ici.

Die Richtersymposien, die zur Förderung einer einheitlichen und harmonisierten Anwendung des europäischen Patentrechts eingeführt wurden, sind im Laufe der Jahre zu einer Institution geworden.

Hier treffen sich auf Patentstreitigkeiten spezialisierte Richter zu einer Bestandsaufnahme der aktuellen Rechtsprechung sowie einer Gegenüberstellung von Rechtstraditionen und richterlicher Praxis. Sie alle haben teil an der europäischen Dynamik, von der das Patentwesen und der gewerbliche Rechtsschutz ganz allgemein heute geprägt sind.

Ich freue mich, dass hier in Lissabon Richter aus 32 Staaten vertreten sind, darunter 28 Vertragsstaaten des EPÜ. Mein Gruß gilt aber auch den Richtern aus anderen europäischen Staaten sowie aus den Vereinigten Staaten und Japan.

Exzellenz, meine Damen und Herren, am 1. Juli dieses Jahres habe ich mein Amt als Präsident des Europäischen Patentamts angetreten. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, für eine Institution tätig zu sein, die seit mehr als drei Jahrzehnten ein zentralisiertes Patenterteilungssystem aufgebaut und entwickelt hat, das seine hohe Qualität unter Beweis gestellt hat und inzwischen weltweit Standards setzt.

Als oberstes Ziel habe ich mir vorgenommen, dass das EPA eine der besten, wenn nicht überhaupt die beste Rechtschutzbehörde in der Welt bleiben muss. Dazu müssen wir die hohe Qualität der von uns erteilten Patente halten und steigern, und dies in einem zeitlich und finanziell vertretbaren Rahmen.

Die Bemühungen um eine weitere Verbesserung der Patentqualität kommen vor allem im Prozess *"Raising the bar"* zum Ausdruck, der vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde und in seiner allgemeinen Ausrichtung von großer Bedeutung für das künftige Wohl des europäischen Patentsystems ist.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die bedeutende Rolle der Beschwerdekammern des EPA als Kontrollinstanz für die Qualität der vom EPA erteilten Patente hinweisen.

Initiated to promote uniform and harmonised application of European patent law, over the years these meetings have become an institution.

They allow judges specialising in patent litigation to come together to review case law and compare legal traditions and judicial practice, and they are filled with the European dynamism which today inspires the world of patents, and of intellectual property in general.

I am therefore particularly gratified to see judges from 32 countries, including 28 EPC contracting states, here in Lisbon today. In addition to the representatives of the other European countries, I would also like to welcome the judges representing the USA and Japan.

Your Excellency, ladies and gentlemen, I took up my position as President of the EPO on 1 July this year. I am delighted and honoured to serve an institution that for over three decades has set up and developed a centralised patent grant system which has amply demonstrated its high quality and become a global benchmark.

The EPO must remain one of the best, perhaps even *the* best, of the world's IP offices – that is the objective I have set myself. That means maintaining and improving the high quality of the patents that we grant, and granting them at reasonable speed and cost.

One major aspect of the pursuit of improved patent quality is the *"Raising the bar"* process, launched three years ago and now a key to the future prosperity of the European patent system.

In that connection I should also like to mention the essential part played by the EPO's appeal boards in regulating the quality of the patents that the Office grants.

Instituées pour promouvoir une application uniforme et harmonisée du droit européen des brevets, ces rencontres de juges sont devenues, au fil des années, une véritable institution.

Ce colloque permet en effet de réunir les juges spécialisés en contentieux des brevets afin de dresser un état de la jurisprudence ou confronter les traditions juridiques et les pratiques judiciaires. Il participe pleinement de la dynamique européenne qui anime aujourd'hui le domaine des brevets, et plus généralement la propriété industrielle.

A cet égard, je me félicite de constater que des magistrats provenant de 32 Etats sont représentés ici à Lisbonne, dont 28 Etats parties à la CBE. Je salue également les magistrats représentant d'autres pays européens ainsi que les juges représentant les Etats-Unis d'Amérique et le Japon.

Excellence, Mesdames et Messieurs, j'ai pris mes fonctions de Président de l'Office européen des brevets le 1^{er} juillet de cette année. C'est une joie et un honneur pour moi de servir une institution qui depuis plus de trois décennies a construit et développé un système de délivrance centralisé de brevets qui a fait toute la preuve de sa grande qualité et qui est devenu une référence mondiale.

L'OEB doit rester l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur office de propriété industrielle dans le monde, tel est le premier objectif que je me suis fixé. Cela veut dire maintenir et améliorer la haute qualité des brevets que nous délivrons et le faire dans des délais et à un coût raisonnables.

La poursuite de l'amélioration de la qualité des brevets se traduit notamment par le processus *"Raising the bar"*, initié il y a trois ans et dont l'orientation générale correspond à quelque chose d'essentiel à la prospérité future du système européen des brevets.

A cet égard, je rappellerai également le rôle très important des chambres de recours de l'OEB dans la régulation et la qualité des brevets délivrés par l'Office.

Am 1. Oktober 2010 werden der Europäischen Patentorganisation 38 Mitgliedstaaten angehören. Das europäische Patentsystem, das auch zwei "Erstreckungsstaaten" umfasst, bietet mittlerweile die Möglichkeit, für Erfindungen Patentschutz in 40 europäischen Staaten zu erlangen, einem potenziellen Markt, der mit fast 600 Millionen Einwohnern deutlich größer ist als der der Vereinigten Staaten und Japans zusammen.

Die Zahl der Patentanmeldungen ist in den letzten Jahren in allen großen Patentämtern der Welt enorm gestiegen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen beiden Jahre hat diese Entwicklung natürlich gebremst und sich auch auf das EPA ausgewirkt.

Im Jahr 2009 hat das Amt rund 210 000 Anmeldungen bearbeitet, das sind 8 % weniger als im Vorjahr. Der Trend im ersten Halbjahr 2010 zeigt aber eine Zunahme um 4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, sodass wir schon bald wieder den Stand von 2008 erreicht haben dürften.

Vor diesem Hintergrund ist die Bewältigung der Arbeitslast mehr denn je ein aktuelles Thema, das geeignete Maßnahmen erfordert.

Dem europäischen Patentnetz (EPN) kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Denn die Zusammenarbeit zwischen dem EPA und den nationalen Patentämtern in Europa schafft wertvolle Synergien, die nicht nur das EPA bei seinen Bemühungen unterstützen, sondern auch die Rolle der nationalen Patentämter stärken.

Natürlich bin ich überzeugt, dass das EPA die zentrale Behörde für die Patenterteilung in Europa ist und bleiben muss. Doch auch die nationalen Ämter wollen völlig zu Recht eine dynamische Rechtsschutzpolitik entwickeln. Und wir, das EPA, tun gut daran, ihnen dabei zu helfen. Darin besteht für mich der wahre Sinn dieses europäischen Netzes.

Daneben werden auf internationaler Ebene mehrere andere Projekte zur Zusammenarbeit zwischen dem EPA und nationalen Patentämtern umgesetzt und in der Praxis getestet.

On 1 October 2010 the European Patent Organisation will have 38 member states. Including the two "extension states", the European patent system currently enables inventions to be protected in 40 European countries, constituting a potential market of 600 million people – much bigger than the USA and Japan combined.

Filings growth in recent years at the world's main patent offices has been spectacular, though the economic and financial crisis of the last two years has put a brake on that growth, and the EPO too has felt its effects.

In 2009 the Office handled around 210 000 applications, 8% fewer than the previous year, but the trend in the first half of 2010 indicates a 4% recovery compared with the same period of 2009, meaning that we are likely to get back to 2008 levels in the near future.

Faced with this situation, mastering the workload remains very much on the agenda and demands an appropriate response.

The European Patent Network (EPN) has a significant part to play here. Co-operation between the EPO and Europe's national patent offices gives rise to major synergies which not only sustain the EPO in its endeavours but also strengthen the role of the national patent offices.

While I am convinced that the EPO has to remain the central authority for the granting of patents in Europe, the national offices too have a legitimate desire to develop a dynamic IP policy, and it is in the EPO's interests to help them do so. For me, that is the true meaning of the EPN.

The EPO is also involved in various co-operation projects with national patent offices at global level.

L'Organisation européenne des brevets comptera au 1^{er} octobre 2010 38 Etats membres. Grâce au système du brevet européen, qui inclut également deux "Etats autorisant l'extension", les inventions peuvent aujourd'hui obtenir une protection par brevet dans 40 pays européens, ce qui représente un marché potentiel de près de 600 millions de personnes, un marché sensiblement plus grand que celui des Etats-Unis et du Japon réunis.

Le nombre de demandes de brevet a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années dans les principaux offices de brevets du monde. Certes, la récente crise économique et financière des deux dernières années a freiné cette augmentation et l'OEB en a ressenti les effets.

Quelque 210 000 demandes ont ainsi été traitées par l'Office en 2009, soit 8% de moins que l'année précédente. La tendance enregistrée au premier semestre 2010 montre néanmoins une reprise de 4 % par rapport à la même période en 2009, ce qui devrait nous permettre de retrouver le niveau de 2008 à court terme.

Face à cette situation, la question de la maîtrise de la charge de travail reste donc plus que jamais à l'ordre du jour et exige des réponses appropriées.

Le réseau européen des brevets (REB) doit jouer à cet égard un rôle important. La coopération entre l'OEB et les offices nationaux de brevet en Europe crée en effet d'importantes synergies qui non seulement soutiennent l'OEB dans ses efforts mais renforcent également le rôle des offices nationaux de brevet.

Si je suis convaincu que l'OEB doit être et doit rester l'autorité centrale qui délivre des brevets en Europe, les offices nationaux sont également légitimes à vouloir développer une politique de propriété industrielle dynamique. Et nous avons intérêt, nous OEB, à les aider à le faire. Ceci est pour moi le vrai sens de ce réseau européen.

Plusieurs autres projets de coopération entre l'OEB et les offices nationaux de brevets sont également mis en œuvre au niveau mondial et sont testés dans la pratique.

Beispielsweise bemühen sich die fünf größten Ämter der Welt (EPA, USPTO, JPO, KIPO und SIPO) im Rahmen ihrer Zusammenarbeit auf IP5-Ebene, Initiativen für eine effiziente Arbeitsteilung zu fördern.

So haben sie sich insbesondere auf zehn Grundlagenprojekte verständigt, mit denen gemeinsame Normen für eine qualitativ hochwertige Recherche und Prüfung in ihren Ämtern festgelegt werden sollen. Eine der größten Herausforderungen ist dabei der Zugang zum Stand der Technik in den asiatischen Sprachen.

Als weiteres Ziel liegt mir eine Stärkung der Rolle des EPA bei den laufenden Diskussionen über die Einführung des EU-Patents am Herzen.

Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass das EU-Patent Europa einen Innovations- und Wettbewerbsschub gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten verschaffen wird.

Eine aktive Rolle bei der Umsetzung dieses neuen Instruments liegt also im ureigenen Interesse des EPA, zumal das EU-Patent laut Planung ein vom EPA erteiltes europäisches Patent sein wird.

Verstärken möchte ich auch die Bemühungen des EPA bei der Entwicklung des Programms zur maschinellen Übersetzung der Patentanmeldungen. Ich muss Sie übrigens noch vor dem Ende dieses Symposiums verlassen, um an der Sitzung des Ausschusses für technische und operative Unterstützung teilzunehmen, der dieses Thema in Den Haag behandelt.

Dass wir jetzt endlich auch ein einheitliches und zentralisiertes Streitregulungssystem als Gegenstück zum zentralisierten Erteilungssystem brauchen, muss nicht besonders betont werden. Die derzeitige Fragmentierung der richterlichen Zuständigkeiten ist – zumal wir bei der Patenterteilung ja über eine zentrale Struktur verfügen – eine große Lücke in unserem System.

One of these is the IP5 process, in which the world's five largest patent offices (EPO, USPTO, JPO, KIPO and SIPO) are seeking to promote efficient work-sharing initiatives.

In particular, they are working on ten foundation projects intended to establish common high-quality standards for search and examination in every office. One of the greatest challenges is access to prior art in Asian languages.

Another of my objectives is to strengthen the EPO's role in the ongoing debate on the introduction of a European Union patent.

I firmly believe the EU patent will enable Europe to be more innovative and competitive in relation to its main competitors.

Thus the EPO has every reason to take an active part in establishing this new instrument, given that the EU patent as envisaged would be a European patent granted by the EPO.

Another of my aims is to redouble the EPO's development effort on the machine translation programme for patent applications. Coincidentally, I shall have to leave you before the end of this symposium to join the EPO technical committee which is meeting in The Hague to examine this very issue.

There is also no need for me to stress the crucial importance of finally setting up a unified and centralised litigation system, as a counterpart to the centralised grant procedure. It is a serious shortcoming of our system that we have a centralised structure for granting patents but a diversified system of courts.

Il en est ainsi par exemple de la coopération au niveau des offices IP5, aux termes de laquelle les cinq plus grands offices du monde (OEB, USPTO, JPO, KIPO et SIPO) s'efforcent de promouvoir des initiatives pour un partage du travail efficace.

Ils se sont en particulier engagés à l'égard de dix projets fondateurs destinés à instituer des normes communes de qualité élevée pour la recherche et l'examen dans leur office respectif. Un des plus grands défis porte sur l'accessibilité à l'état de l'art dans les langues asiatiques.

Un autre de mes objectifs est de renforcer le rôle de l'OEB dans les discussions actuellement en cours sur la mise en œuvre du brevet de l'Union européenne.

Je crois en effet fermement que le brevet de l'UE permettra à l'Europe d'être plus innovatrice et plus compétitive vis-à-vis de ses principaux concurrents.

L'OEB a donc tout intérêt à prendre une part active à la mise en œuvre de ce nouvel instrument, dès lors que tel qu'il est envisagé, le brevet de l'UE est un brevet européen délivré par l'OEB.

Il est dans mes intentions de redoubler les efforts de l'OEB dans le développement du programme de traduction automatique des demandes de brevet. Je devrai d'ailleurs vous quitter avant la fin de ce colloque, afin de rejoindre le comité technique de l'OEB qui se réunit à La Haye pour examiner ce dossier.

De même, point n'est besoin de souligner combien il est fondamental de se doter enfin d'un système de règlement des litiges unifié et centralisé, qui sera le pendant du système de délivrance centralisé. L'éclatement actuel des compétences juridictionnelles alors que nous avons précisément une structure centralisée qui délivre des brevets constitue une grave lacune de notre système.

Sehr geehrte Damen und Herren, ein Patentsystem ist umso stärker, wenn es auch über ein einheitliches Streitregulungssystem verfügt, weil dadurch die Rechtssicherheit erheblich erhöht wird.

Im Hinblick auf die Einsetzung einer europäischen Gerichtsbarkeit für die Regelung von Streitigkeiten über europäische Patente und künftige EU-Patente wurden wichtige und rasche Fortschritte erzielt. Ich möchte meinen Aufenthalt hier in Lissabon nutzen, um herauszustellen und zu würdigen, wie energisch die portugiesischen Behörden im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Portugals die Arbeiten vorangetrieben haben.

Das Ergebnis ist ein Übereinkommensentwurf, dessen Vereinbarkeit mit den EU-Verträgen durch ein Gutachten des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt werden soll. Die Stellungnahme der Generalanwälte ist mittlerweile bekannt: Sie erkennen die Möglichkeit der Einsetzung einer solchen Gerichtsbarkeit an, weisen aber auf verschiedene Schwierigkeiten hin, die nach Expertenmeinung allerdings keine unüberwindbaren Hindernisse zu sein scheinen.

Daher ist zu hoffen, dass das Gutachten des EU-Gerichtshofs die Einsetzung dieses für die europäische Wirtschaft und die europäischen Unternehmen unbedingt nötigen Instruments ermöglichen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen wird.

Mehr möchte ich zu diesem wichtigen Thema nicht sagen, weil Sie in den beiden ersten Arbeitssitzungen dieses Symposiums ja Gelegenheit haben werden, eingehend darüber zu diskutieren.

Exzellenz, sehr geehrte Damen und Herren, damit bin ich am Ende der Ausführungen und Überlegungen angelangt, die ich Ihnen vortragen wollte. Nun bleibt mir nur, Ihnen noch viel Erfolg bei Ihren Gesprächen und Arbeiten in den nächsten Tagen zu wünschen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Ladies and gentlemen, a patent system is all the stronger for having a unified litigation system, as it then offers far greater legal certainty.

Significant and rapid progress has been made on establishing a European court in charge of litigation for the European patent and the future EU patent. I should like to take advantage of my presence in Lisbon to honour the energetic part the Portuguese authorities played in moving matters forward when they took over the EU Presidency.

The result is a draft agreement which is currently awaiting an opinion from the Court of Justice of the European Union as to its compatibility with the EU Treaty. The opinion of the Advocates General is now known. It recognises the possibility of setting up such a court, while raising a number of issues which according to experts do not appear to constitute insurmountable obstacles.

So we must hope that the CJEU's opinion will allow us to establish a mechanism essential to the European economy and industry, or at least will not rule out the possibility.

I shall say no more on this major topic, as you will be able to debate it at length in the first two sessions on your agenda.

Your Excellency, ladies and gentlemen, that brings me to the end of what I wanted to say to you. Let me now conclude by wishing you all every success in your discussions over the next few days.

Thank you very much for your attention.

Un système des brevets est d'autant plus fort, Mesdames et Messieurs, lorsqu'il est doté d'un système unifié de règlement des litiges car la sécurité juridique est ainsi grandement améliorée.

Des progrès importants et rapides ont été réalisés en vue d'instaurer une juridiction européenne en charge du contentieux du brevet européen et du futur brevet de l'Union européenne. Je veux profiter de ma présence à Lisbonne pour rappeler et saluer le rôle énergique des autorités portugaises dans l'avancée des travaux, lorsqu'elles assumaient la présidence de l'Union européenne.

Le résultat est un projet de traité, qui fait actuellement l'objet d'une demande d'avis auprès de la Cour de justice de l'Union européenne quant à sa compatibilité avec le traité de l'Union européenne. L'opinion des avocats généraux est maintenant connue. Elle reconnaît la possibilité d'instaurer une telle juridiction, tout en relevant un certain nombre de difficultés qui ne semblent toutefois pas constituer des obstacles insurmontables selon certains experts.

Il faut donc espérer que l'avis de la Cour de Justice de l'Union européenne permettra ou, à tout le moins, n'empêchera pas la mise en œuvre d'un outil indispensable à l'économie et aux entreprises européennes.

Je n'en dirai pas plus sur ce sujet important puisque vous aurez l'occasion d'en débattre longuement lors des deux premières séances de travail qui sont à l'ordre du jour de votre colloque.

Excellence, Mesdames et Messieurs, me voilà au terme des développements et des réflexions que je souhaitais vous exposer. Il me reste à vous souhaiter plein succès dans vos discussions et travaux au cours de ces prochains jours.

Je vous remercie de votre attention.

António CAMPINOS**Präsident des portugiesischen Patentamts**

Herr Minister, Herr Gerichtspräsident, Herr Präsident des Europäischen Patentamts, Frau Direktorin des Ausbildungszentrums für Richter, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde,

ich werde mich nicht allzu lang fassen, da noch viel Arbeit vor uns liegt, doch möchte ich zunächst natürlich alle Anwesenden begrüßen und meine große Genugtuung darüber zum Ausdruck bringen, dass Portugal eine Veranstaltung wie die vorliegende ausrichten darf, die sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene von allergrößter Bedeutung ist.

Ich möchte dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs danken, der es uns gestattet hat, uns in diesem prächtigen Gebäude zu treffen. Wir werden bald den Jahrestag der Errichtung des Platzes begehen, den wir draußen sehen können, und vom Justizpalast aus können wir uns an seiner Schönheit und Symbolkraft erfreuen. Er ist erst kürzlich renoviert worden, so dass die Tausende Einheimische und Besucher aus dem Ausland, die den Platz überqueren, das Gefühl haben, den Fluss und die Stadt der sieben Hügel neu zu entdecken.

Mein Dank gilt auch der Direktorin des Ausbildungszentrums für Richter sowie Herrn Richter Eurico José Marques dos Reis für ihre großzügige Unterstützung bei der Organisation dieser Veranstaltung. Unsere Zusammenarbeit reicht schon Jahre zurück. Ich möchte außerdem all meinen Mitarbeitern beim portugiesischen Patentamt und insbesondere Luísa Araújo danken.

Lassen Sie mich auch den Rednern danken und all denen, die uns die Ehre ihrer Teilnahme erwiesen und sich bereit erklärt haben, die drei nächsten Tage hier zu verbringen; wir werden viel dazulernen, Erfahrungen und Wissen austauschen, und dies wird die Debatte über den Patentschutz in Europa ganz erheblich bereichern.

António CAMPINOS**President of the Portuguese Industrial Property Office**

Minister, President of the Supreme Court of Justice, President of the European Patent Office, Director of the Centre for Judicial Studies, ladies and gentlemen, dear friends,

Without wishing to be long-winded, because we do have a lot of work ahead, my first words are naturally aimed at greeting all those who are present at this session and I wish also to convey my deepest satisfaction that Portugal is able to host an event such as this, which is of the utmost importance at both national and European level.

I would also like to thank the President of the Supreme Court of Justice, who has allowed us to meet in this magnificent building. We will shortly be celebrating the anniversary of the building of the square we see outside and we are able from this building to enjoy its beauty and symbolism. We have recently seen its renovation, which now evokes in the thousands of Portuguese and foreigners who traverse the square a sense of rediscovery of the river and the City of the Seven Hills.

I would also like to thank the director of the Centre of Judicial Studies and the distinguished magistrate Eurico José Marques dos Reis for the great support given to us in organising this event. There has been long-standing collaboration between us over the years and I would also like to thank all of my team at the National Industrial Property Institute, in particular Luísa Araújo.

Let me also thank our speakers, all those who have honoured us with their participation and agreed to be here over the next three days, when we will be learning many new things, exchanging experiences and knowledge, that will greatly enrich the debate around patent protection in Europe.

António CAMPINOS**Président de l'Institut portugais de la propriété industrielle (INPI)**

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le Président de l'Office européen des brevets, Madame la Directrice du Centre d'études judiciaires, Mesdames, Messieurs, chers amis,

Sans vouloir m'éterniser, parce que nous avons énormément de travail ces prochains jours, je commencerai par souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette séance. Je désire également exprimer ma satisfaction, car le Portugal a été en mesure d'accueillir une manifestation de cette ampleur qui est d'une importance capitale pour notre pays comme au niveau européen.

Je souhaite également remercier le Président de la Cour suprême de justice qui nous a permis de nous réunir dans ce magnifique édifice. Dans peu de temps, nous célébrerons l'anniversaire du square se trouvant devant ce bâtiment, dont nous pouvons admirer la beauté et le symbolisme depuis cette salle. Depuis sa récente rénovation, les milliers de citoyens portugais et étrangers qui le traversent ont désormais la sensation de redécouvrir la rivière et la cité aux sept collines.

J'adresse également mes remerciements à Madame la Directrice du Centre d'études judiciaires ainsi qu'à l'illustre magistrat M. Eurico José Marques dos Reis, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années, pour leur formidable soutien lors de l'organisation de cette manifestation. Un grand merci également à tous les membres de mon équipe au sein de l'Institut national de la propriété industrielle, et notamment à Luísa Araújo.

J'aimerais terminer en saluant les intervenants et tous ceux qui nous honorent de leur présence en acceptant d'être parmi nous ces trois prochains jours, au cours desquels nous aborderons de nombreux thèmes nouveaux, nous échangerons nos expériences et notre savoir tout en enrichissant le débat sur la protection des brevets en Europe.

Die wissensbasierte und globalisierte Wirtschaft stellt uns hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen vor große Herausforderungen, und das bedeutet, dass wir mehr Erfindungen und mehr Innovation benötigen, um uns einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. In diesem Zusammenhang kommt gewerblichem Eigentum eine zentrale Bedeutung zu, denn Marken und Patente ermöglichen den Schutz der Investitionen der Unternehmen in Forschung und Entwicklung und schaffen damit die Voraussetzungen für technologischen Fortschritt, und die Förderung von Innovation stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaften.

Die entscheidende Rolle von gewerblichem Eigentum wird an der Zahl der Unternehmen deutlich, die versuchen, Patente als eine Form des Schutzes ihres intellektuellen Kapitals und ihrer Erfindungen zu nutzen. Wie der Herr Minister soeben ausgeführt hat, hat sich die Situation in unserem Land diesbezüglich in den letzten Jahren stark verändert.

Mit ungefähr 200 Patentanmeldungen im Jahr lagen wir vor fünf Jahren noch hinter anderen europäischen Ländern zurück; seitdem haben wir mit einer jährlichen Zunahme der Anmeldungen von an die 40 % hier große Fortschritte erzielt.

Mit großer Befriedigung haben wir auch zur Kenntnis genommen, dass wir laut European Innovation Scoreboard für 2009 in diesem Jahr erstmals von der Gruppe der Länder mit weniger als zehn europäischen Patentanmeldungen pro Million Einwohner in die der Länder mit zehn bis fünfzig Anmeldungen pro Million Einwohner aufgerückt sind. Portugal hat sich im Ranking der innovativen Länder verbessert und steht beim Wachstum nun an dritter Stelle der EU-27-Staaten. Diese neue Position ist unter anderem auf die Zunahme der Zahl der Patentanmeldungen auf ansehnliche 16,4 % zurückzuführen.

In a knowledge-based and globalised economy, we have great challenges ahead in terms of the competitiveness of our companies and of course this means we need more creativity, more innovation, in order to gain a competitive edge. In this context, industrial property is of fundamental importance, allowing, through trademarks and patents, the protection of investments of companies in R&D. This creates the necessary conditions for technological development, enhancing the competitiveness of our economies and promoting innovation.

The decisive role of industrial property is clear when we look at how many companies seek to use patents as a form of protection of their intellectual capital and of their inventions, and we can see this in our country. As you have just heard the Minister say, we have seen the scenario change vastly from a number of years ago.

Five years ago we had about 200 patent applications per annum, which left us lagging behind the rest of Europe, and since then we've seen great progress, with an annual increase in applications of around 40%.

It is also with great satisfaction that we see that in 2009, for the very first time, we left behind the less than 10 European patent applications per one million inhabitants bracket, and we are now in the group of countries between 10 and 50 applications. This was actually mentioned in the European Innovation Scoreboard in 2009. Portugal went up the ranking of innovative countries and we are now the third-largest in terms of growth in the EU of 27. This new position results, among others factors, from the increase in the number of patent applications in Portugal, which is a very satisfactory 16.4%.

Du fait de la mondialisation de l'économie basée sur le savoir, nous devons relever de grands défis en matière de compétitivité de nos entreprises, ce qui signifie, bien entendu, que nous avons besoin de davantage de création et d'innovation afin de générer un avantage concurrentiel. Sur cette toile de fond, la propriété industrielle est d'une importance capitale, car elle permet de protéger les investissements des entreprises dans la recherche et le développement par le biais des marques et des brevets et de créer les conditions nécessaires au développement technologique qui améliorent la compétitivité de nos économies et promeuvent l'innovation.

Le rôle décisif que joue la propriété industrielle devient évident lorsque nous voyons combien d'entreprises cherchent à faire usage des brevets pour protéger leur capital intellectuel et leurs inventions. Nous observons également ce phénomène dans notre pays, comme vient de l'indiquer Monsieur le Ministre, et le scénario a énormément évolué aux cours des dernières années.

En effet, il y a cinq ans, nous enregistrons environ 200 dépôts de brevets par an, un résultat inférieur aux autres pays européens. Depuis lors, nous avons réalisé d'immenses progrès, avec une augmentation annuelle du nombre de demandes de l'ordre de 40 %.

C'est également avec une grande satisfaction qu'en 2009, nous avons laissé derrière nous, pour la toute première fois, le groupe des pays enregistrant moins de 10 demandes de brevets européens par million d'habitants pour rejoindre le groupe des pays recevant entre 10 et 50 demandes. Cet état de fait a déjà été mentionné dans le Tableau de bord européen de l'innovation en 2009. Le Portugal a progressé dans le classement des pays innovants et se trouve actuellement en troisième position en termes de croissance au sein de l'UE des 27. Nous sommes également fiers de ce nouveau classement qui est à imputer, entre autres, à la hausse d'environ 16,4 % du nombre de dépôts de brevets au Portugal.

In diesem Zusammenhang ist auch die signifikante Verstärkung von Forschung und Entwicklung durch die Unternehmen und die steigende Zahl der international zitierten wissenschaftlichen Veröffentlichungen hervorzuheben, die unser Innovationspotential belegen.

Nach Angaben des Wissenschafts- und Technologieministeriums ist die Zahl der in Portugal veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel von internationaler Relevanz signifikant gestiegen – die größte Zunahme in Europa in den letzten zehn Jahren – und liegt bei nun 72 % des europäischen Durchschnitts. So konnte Portugal beispielsweise im Jahr 2008 12 000 wissenschaftliche Publikationen vorweisen, das sind 30 pro Tag; die Zahl der Veröffentlichungen pro Million Einwohner ist seit 2004 um 68 % gestiegen und damit fast doppelt so stark wie im Mittel der europäischen Staaten mit durchschnittlich 35 %. Diese Zunahme und die Verbesserung von Forschung und Entwicklung sind ermutigend. Die Ausgaben und Investitionen sind sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Sektor gestiegen, was sich nicht nur im Wachstum des Bruttoinlandsprodukts abzeichnet, sondern besonders auch Unternehmen betrifft, die ihre Investitionen seit 2005 verdreifacht haben. Portugal war somit das europäische Land mit der höchsten Zunahme der Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung zwischen 2005 und 2007. Wir haben uns im europäischen Vergleich um drei Positionen verbessert und stehen nun an 15. Stelle.

Auf der Mikroebene möchte ich die bessere Zugänglichkeit und Sicherheit sowie die Vereinfachung des portugiesischen Patentsystems hervorheben. Wir bedienen uns eines neuen Ansatzes mit einem vereinfachten, elektronischen System, und die Regierung und das Patentamt haben hier viel Arbeit vollbracht.

Angesichts des gegenwärtigen Stellenwerts von gewerblichem Eigentum ist viel für eine Fokussierung auf Wissen und die Informationsgesellschaft sowie auf die Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen zur Wahrung der Rechte von Unternehmen und Verbrauchern weltweit getan worden.

For these results it is also important to stress the significant increase in R&D by companies and the number of scientific publications, quoted internationally, demonstrating our innovative potential.

According to data from the Ministry of Science and Technology, the number of scientific articles of international relevance published in Portugal has grown significantly, representing the biggest European increase over the last ten years. It is now 72% of the European average. In 2008, for example, 12 000 scientific publications were published in this country, that is 30 per day, and since 2004 the number of publications per one million inhabitants has increased by 68%, twice as fast as in the other European countries, where the average was 35%. This increase and improvement in R&D are very encouraging. Expenditure and investment have increased in both the public and private sectors, as shown by the GDP figures, but particularly in industry, where investment has tripled since 2005. Portugal was therefore the European country with the largest growth in total R&D expenditure between 2005 and 2007. We have gone up three positions in the European rankings, and are now in 15th place.

At a micro level, I would also highlight the greater accessibility, simplicity and certainty of the Portuguese patent system. We have adopted a new, simplified and electronic approach, the result of a great deal of hard work by the government and the National Industrial Property Institute.

Given the importance of intellectual property nowadays, a lot has been done to focus on knowledge and the information society and, of course, on the fight against IPR infringement throughout the world, to protect the rights of companies and consumers.

Pour expliquer ces résultats, il est également important de souligner les énormes progrès réalisés en matière de recherche et de développement par nos entreprises et de nombre de publications scientifiques, reconnues au niveau international, qui sont une preuve de notre potentiel d'innovation.

Selon des données publiées par le Ministère des sciences et technologies, le nombre d'articles scientifiques suscitant l'intérêt au niveau international, publiés au Portugal, a connu une hausse significative, la plus forte en Europe au cours des dix dernières années, et correspond désormais à 72 % de la moyenne européenne. En 2008, par exemple, 12 000 publications scientifiques ont été publiées dans notre pays, soit 30 par jour, et depuis 2004, le nombre de publications par million d'habitants a augmenté de 68 %, un rythme de croissance deux fois supérieur à celui des autres pays européens, dont le taux moyen est de 35 %. Cette hausse et l'amélioration au niveau de la recherche et du développement sont encourageantes. Les dépenses ou investissements, tant dans le secteur public que privé, ont également progressé par rapport à la croissance du PIB, mais ils ont été particulièrement importants au sein des entreprises où ils ont triplé depuis 2005. Le Portugal a par conséquent été le pays européen enregistrant la plus forte croissance totale des dépenses de recherche et de développement entre 2005 et 2007, ce qui nous a fait bondir de trois places dans le classement européen où nous occupons aujourd'hui la 15^e position.

Au niveau microéconomique, je dois également attirer l'attention sur l'amélioration de l'accessibilité, de la simplicité et de la fiabilité du système portugais des brevets. Nous appliquons désormais une nouvelle logique d'approche simplifiée et s'effectuant par voie électronique, ce à quoi le gouvernement et l'Institut national de la propriété industrielle ont travaillé d'arrache-pied.

Etant donné l'importance actuelle de la propriété intellectuelle, de nombreux efforts ont dû être déployés pour se concentrer sur le savoir et la société de l'information et, bien entendu, pour lutter contre la violation des droits, partout dans le monde, afin de les protéger pour les entreprises et les consommateurs.

Die Rechtsdurchsetzung ist für das gute Funktionieren einer Rechtsordnung entscheidend. Sie ist besonders wichtig, wenn man weiß, dass die Attraktivität und Glaubwürdigkeit eines gewerblichen Rechtsschutzsystems mit den Möglichkeiten korrespondiert, die den staatlichen Stellen – Polizei und Gerichten – zur Verfügung stehen, Mechanismen zum Schutz der Rechte der Unternehmen einzurichten.

Der Verbesserung der Lösungen, die die Rechtsordnung für den gewerblichen Rechtsschutz bereitstellt, kommt meines Erachtens fundamentale Bedeutung zu.

An erster Stelle müssen wir die ständige Weiterbildung aller Beteiligten und insbesondere der Richter vorantreiben, indem wir dem Erfahrungsaustausch dienende Veranstaltungen wie die vorliegende fördern, um so unser Verständnis von so komplexen Themen, wie wir sie erörtern werden, zu vertiefen.

Das ist auch der Grund, weshalb wir im Laufe der drei nächsten Tage über hochtechnische Fragen diskutieren werden – Fragen, mit denen sich die Gerichte tagtäglich auseinandersetzen müssen.

Ich denke da zum Beispiel an das Thema des morgigen Tages, nämlich den Patentierbarkeitsausschluss für medizinische Verfahren, die der Wiederherstellung der Gesundheit und der physischen Integrität oder dem Wohlergehen von Menschen dienen; an diesem Thema zeigt sich, welch grundlegende Probleme eine Auseinandersetzung mit Fragen des gewerblichen Eigentums aufwirft.

In diesem Patentierbarkeitsausschluss spiegelt sich das Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit wider, Monopole für Erfindungen zu gewähren und so den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben, und der Notwendigkeit, Patienten aus ethischen oder moralischen Gründen oder aus Gründen der öffentlichen Gesundheit vor Patenten zu schützen, die der Anwendung bestimmter Verfahren im Rahmen einer ärztlichen Behandlung oder zur Verhütung von Krankheiten entgegenstehen. Das bedeutet, dass wir

For IPR enforcement, it is crucial to have a system that functions properly. It is especially important when we know that an industrial property system is only attractive and credible if the public authorities – police and courts – have the capacity to create mechanisms to ensure the protection of the rights of companies.

Improvement of the solutions provided by the legal system in order to protect industrial property rights is, in my opinion, fundamental.

Firstly, we have to focus on constant, continuous training of all those involved, particularly of our judges, promoting events such as these, at which we can exchange our experiences and deepen our understanding of complex topics like those we will be discussing.

And that is why, during the next three days, we will be debating highly technical topics that courts have to deal with on a daily basis.

I'm thinking, for example, of what we will be talking about here tomorrow, i.e. the exclusion from patentability of medical methods required to preserve or restore the health and physical integrity or well-being of people. This topic reflects the importance of the issues which arise in connection with industrial property.

We see here the tension between, on one hand, the need to ensure monopolies over inventions that stimulate technological and scientific development, and, on the other hand, the need, for ethical, moral or public health reasons, to protect patients against patents that might somehow prevent the use of certain methods as part of medical treatment or disease prevention. This means that judges have to reflect deeply on a number of issues. There may be some doubt as to what the invention contains. We have to understand whether we

Le thème de la garantie des droits est crucial pour permettre au système de fonctionner correctement. Il est particulièrement important lorsque nous savons qu'un système de protection de la propriété industrielle est plus attrayant et crédible si les autorités publiques, à savoir la police et les tribunaux, sont en mesure de faire appliquer les mécanismes permettant de protéger les droits des entreprises.

La mise au point de solutions fournies par le système légal en vue de protéger les droits de la propriété industrielle est, à mes yeux, fondamentale.

Tout d'abord, nous devons nous concentrer sur une formation constante et continue de toutes les personnes concernées, notamment de nos juges, en faisant la promotion de manifestations telles que celle-ci dont l'objectif est d'échanger les expériences et d'approfondir la compréhension des thèmes aussi complexes que ceux dont nous discuterons.

Et c'est la raison pour laquelle nous débattons de sujets extrêmement techniques au cours des trois prochains jours, des sujets que les tribunaux traitent au quotidien.

Je pense par exemple au thème que nous aborderons demain, à savoir l'exclusion de la brevetabilité des méthodes médicales nécessaires à la préservation ou au rétablissement de la santé et de l'intégrité physique ou du bien-être des patients. Ce thème reflète en effet la profondeur des questions qui doivent être traitées au regard de la propriété industrielle.

Il montre également les tensions qui existent d'une part, entre le besoin de garantir les monopoles sur les inventions, qui stimule le développement technologique et scientifique et, d'autre part, le besoin d'appliquer des règles éthiques, morales ou relevant de la santé publique afin de protéger les patients des brevets qui sont susceptibles de les empêcher d'utiliser certaines méthodes dans le cadre d'un traitement médical ou de la prévention de maladies. Cela signifie que les juges doivent réfléchir à de nombreux problèmes susceptibles de

Richter uns über viele Fragen Gedanken machen müssen. Beim Durchlesen von Patenten sind wir oft im Zweifel darüber, was die Erfindung beinhaltet. Wir müssen erfassen, ob es um ein Heilverfahren oder ein chirurgisches Behandlungsverfahren oder einfach nur um ein kosmetisches Verfahren geht. Ich bin mir sicher, dass sich in den von Ihnen durchgeführten Verfahren viele solche Fragen stellen.

Ein weiteres Beispiel für die vielfältigen Fragen, mit denen sich die Gerichte befassen müssen, ist die nach der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen, die, wie wir alle wissen, in verschiedenen Ländern einheitlich gehandhabt werden sollte. Das ist ein brisantes Thema, das uns vor große Herausforderungen stellt; die Zahl der Patentanmeldungen auf diesem Gebiet hat im Laufe der letzten Jahre exponentiell zugenommen, was nicht überraschend ist, denn Computer werden heute in allen Bereichen des modernen Lebens eingesetzt und haben eine schwindelerregende Entwicklung erfahren.

In einem engen Zusammenhang mit der Frage der Fortbildung von Richtern steht die Notwendigkeit einer größeren Spezialisierung. Wie der Herr Minister soeben ausgeführt hat, sieht die portugiesische Regierung diese als vordringlich an, eine Auffassung, die das nationale Patentamt schon immer vertreten hat.

Angesichts der Technizität der zu behandelnden Fragen bin ich mir sicher, dass wir auf eine größere Spezialisierung setzen müssen. Meines Erachtens spricht viel dafür, spezialisierte Patentgerichte einzurichten, und ich bin mir sicher, dass alle in diesem Saal Anwesenden über große Erfahrung verfügen.

Ich denke, dass wir künftig ein Auseinanderdriften der Entscheidungen verschiedener Gerichte vermeiden müssen. Damit würde die Rechtspflege beschleunigt. Und selbstverständlich müssen wir uns um mehr Bürgernähe bemühen, wobei uns die neuen Informationstechnologien entgegenkommen.

are talking about curative methods or surgical methods of treatment or merely cosmetic methods. I'm sure a lot of these issues have come up in the appeals you have dealt with.

Another good example of the diverse topics which can come before the courts is the issue of the patentability of computer-implemented inventions. This, as we know, requires uniform treatment throughout our different countries. It is a hot topic that presents great challenges. We know that over the last few years patent applications in this area have grown exponentially, and that is not surprising, because of course computers are used in all areas of life today and have seen vertiginous progress.

Closely linked to the issue of the training of judges is the need for greater specialisation. As we have just heard the Minister say, this is actually one of the priorities of the Portuguese government and it has always been the position defended by the National Industrial Property Institute.

Now given the technical depth of the issues that have to be dealt with, I am sure that we all need to focus on greater specialisation. There are many reasons, I believe, for creating specialised courts for industrial property disputes in the area of patents and I am sure that all those in this room have great experience.

I think that we need to avoid in future, the fragmentation of decisions in different courts. This will make our judicial system speedier. And of course we also need to draw closer to our users, and this is now possible thanks to new information technology.

surgir. Ils peuvent par exemple avoir des doutes sur le contenu de l'invention. Ils doivent comprendre s'il s'agit de méthodes curatives ou chirurgicales de traitement ou principalement de méthodes esthétiques. Je suis persuadé que vous avez dû rencontrer ces questions dans les appels que vous avez traités.

Un autre exemple qui illustre clairement la diversité des thèmes que traitent les tribunaux est le problème de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur qui, comme nous le savons, doivent être traitées de manière uniforme dans tous les pays. Il s'agit d'un sujet délicat qui lance de grands défis, sachant qu'au cours de ces dernières années, les demandes de brevets dans ce secteur ont connu une croissance exponentielle. Cette évolution n'est pas surprenante puisque les ordinateurs sont utilisés de nos jours dans tous les domaines de la vie moderne et ont enregistré des progrès vertigineux.

Le besoin d'une plus grande spécialisation est étroitement lié à la question de la formation des juges. En effet, comme Monsieur le Ministre vient de l'indiquer, il s'agit en fait de l'une des priorités du gouvernement portugais et cette position a toujours été défendue par l'Institut national de la propriété industrielle.

Au vu de la haute technicité des questions qui doivent être traitées, je reste convaincu que nous avons tous besoin d'une plus grande spécialisation. Je crois que plusieurs arguments en faveur de la création de tribunaux spécialisés dans les litiges concernant la propriété industrielle en matière de brevets peuvent être avancés et je suis certain que tous les juges présents dans cette salle ont une grande expérience de ce domaine.

Je pense également que nous devons éviter, à l'avenir, une fragmentation des décisions dans différents tribunaux. Notre système judiciaire n'en serait que plus expéditif. Et bien entendu, nous devons également nous rapprocher des utilisateurs, entre autres, via les nouvelles technologies de l'information.

Wir sind uns alle der Notwendigkeit bewusst, die Regelung von Streitigkeiten, in denen gewerbliche Schutzrechte tangiert werden, zu beschleunigen. Obwohl unsere Handelsgerichte ein großes Arbeitsaufkommen bewältigt haben, ist es aufgrund der Natur und des Umfangs der Fälle, mit denen diese Gerichte befasst werden, nicht menschenmöglich, die zeitnahe Erledigung dieser Fälle zu gewährleisten.

Portugal hat einen ersten Schritt getan und im Ministerrat die Einrichtung eines neuen Patent- und Markengerichts gebilligt, und so erwarten wir nun mit Spannung, Herr Minister, Herr Gerichtspräsident, das Anlaufen dieses Projekts; damit kommt sicherlich eine weitere große Herausforderung zu all den anderen hinzu, mit denen die Entwicklung des gewerblichen Eigentums uns alle konfrontiert.

Auf europäischer Ebene muss das europäische Patent wettbewerbsfähiger werden, wenn wir die Zukunft des Patentsystems sichern wollen.

Bekanntlich gereicht es der europäischen Industrie gegenwärtig zum Nachteil, dass ein europäisches Patent elf Mal soviel kostet wie ein US-Patent und dreizehn Mal soviel wie ein japanisches Patent.

Wir dürfen dies nicht länger hinnehmen. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Patents stärken und die mit dem Schutz in mehreren europäischen Staaten verbundenen Kosten senken, sprich, die Kosten der Übersetzung und Validierung von Patenten in den einzelnen Staaten durch die Schaffung eines einfacheren Schutzrechts reduzieren. Damit würde Unternehmen ein neuer Weg eröffnet, ein einziges, in allen 27 Mitgliedstaaten gültiges EU-Patent zu erlangen.

Das Fehlen eines Gemeinschaftspatentsystems führt dazu, dass das System zum Schutz des gewerblichen Eigentums in Europa zersplittert, hochkomplex, für Unternehmen kostspielig und mit Unsicherheiten behaftet ist. Diese

We all know that we need to speed up the settlement of disputes that involve industrial property rights. Although a lot of work has been done by our trade tribunals, the nature and the volume of cases these courts must deal with make it humanly impossible to ensure the timely management of these cases.

Portugal has already taken a first step: our Council of Ministers has approved the creation of a new intellectual property court, and now, Minister, President of the Supreme Court of Justice, we keenly await the start of this project and we are sure that this will be another great challenge, in addition to all the others thrown up by the evolution of industrial property.

At European level, the future of the patent system requires a more competitive European patent.

As you all know, right now European industry is at a disadvantage, because a European patent costs 11 times more than an American patent and 13 times more than a Japanese patent.

We cannot allow this to go on. We need to increase the competitiveness of the European patent, reducing costs associated with protection across European countries, and this means reducing the costs associated with the translation and validation of patents by simplifying the protection regime. That would then give companies a new way of obtaining a single, unitary EU patent that is valid in all 27 member states.

The lack of an EU patent system makes the protection system in Europe a fragmentary one, and a very complex one, and one that is unsafe and costly for companies. This fragmentation harms the competitiveness of our industries

Comme nous le savons tous, les litiges concernant les droits relatifs à la propriété industrielle doivent être réglés plus rapidement. Bien que les tribunaux de commerce aient énormément œuvré en ce sens, la nature et le volume des cas traités par ces tribunaux ne leur permettent pas de les gérer dans des délais raisonnables compte tenu des ressources disponibles.

Le Portugal a déjà franchi une première étape en approuvant, par le biais du Conseil des ministres, la création d'un nouveau tribunal de la propriété intellectuelle. Ainsi, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Cour suprême de justice, nous attendons avec impatience le lancement de ce projet qui, nous en sommes convaincus, représentera un défi supplémentaire à relever en plus de tous les autres que nous lance la propriété industrielle.

Au niveau européen, l'avenir du système en matière de brevets nécessite une amélioration de la compétitivité du brevet européen.

En effet, comme vous le savez tous, l'industrie européenne est actuellement désavantagée, car un brevet européen coûte 11 fois plus qu'un brevet américain et 13 fois plus qu'un brevet japonais.

Nous ne pouvons pas poursuivre dans cette voie. Nous devons améliorer la compétitivité du brevet européen et réduire, dans tous les pays de l'UE, les coûts liés à la protection, c'est-à-dire les coûts engendrés par la traduction et la validation des brevets, en simplifiant le régime de protection. Cette démarche nous permettrait de proposer aux entreprises un nouveau moyen d'obtenir un brevet européen unique qui serait valable dans les 27 Etats membres.

L'absence d'un système européen en matière de brevets rend le système de protection en Europe fragmenté, complexe, peu sûr et onéreux pour les entreprises. Cette fragmentation nuit à la compétitivité de nos industries

Zersplitterung schadet der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien, weil Unternehmen und insbesondere KMU dadurch der Rahmen vorenthalten wird, den der Schutz durch ein einheitliches Patent bieten würde, das eine erhebliche Vereinfachung und Kostenreduzierung mit sich brächte.

Aus diesem Grund sind wir schon immer für die Schaffung eines Systems eingetreten, in dem es ein einziges, zentralisiertes Verfahren und ein einziges, einheitliches Patent geben würde, das EU-weit gültig wäre und mit den nationalen Systemen und dem bestehenden europäischen Patentsystem koexistieren würde, und aus diesem Grund unterstützen wir den Kommissionsvorschlag.

Des Weiteren ist Portugal dafür, zusätzlich zum Gemeinschaftspatentsystem auch eine einheitliche europäische Gerichtsbarkeit zu schaffen. Zum Schutz des künftigen EU-Patents brauchen wir ein Streitregelungssystem für ganz Europa.

Mit einem solchen neuen System könnten parallele Streitigkeiten in mehreren Staaten vermieden und die Kosten insbesondere für KMU reduziert werden, und die Rechtssicherheit würde verbessert. Es würde weniger "forum shopping" geben und weniger divergierende Entscheidungen verschiedener nationaler Gerichte auf der Grundlage desselben Patents.

Das ist eine der größten Herausforderungen, denen das gewerbliche Eigentum in Europa sich stellen muss, und obwohl uns dieses Vorhaben schon 41 Jahre beschäftigt – das entspricht meinem Alter! – bin ich mir sicher, dass die aktuellen Entwicklungen uns Grund zu größerem Optimismus geben.

Eine weitere Herausforderung, Herr Minister, stellt das Londoner Übereinkommen dar, das helfen wird, die mit der Übersetzung von Patenten verbundenen Kosten zu senken.

because it stops companies, especially SMEs, from benefiting from unitary patent protection which would allow greater simplification and a reduction of costs.

And that is why we have always defended the creation of a system that will allow for a single centralised procedure and a single unitary patent valid throughout the EU and co-existing with the national and European systems in force. That is why we support the Commission's proposal.

In addition to creating this Community patent system, Portugal also wants to see the creation of a unified jurisdiction in Europe. We need a Europe-wide litigation-settlement system that will allow us to protect the future EU patent.

This new system will allow us to prevent litigation across a number of different countries and will reduce costs especially for SMEs, thus guaranteeing greater legal certainty. We will see less forum-shopping and fewer divergent decisions handed down by different national courts in respect of the same patent.

This is one of the greatest challenges industrial property faces in Europe, and although this is a dossier we have been dealing with for the last 41 years – that is as old as I am! – I am sure that the latest developments give us reason for greater optimism.

Another challenge, Minister, is the London Agreement, which, as we all know, will help to reduce the costs linked to the translation of patents.

puisqu'elle empêche nos entreprises, notamment les PME, de profiter d'un réseau de protection des brevets unique qui permettrait une simplification significative des démarches et une réduction des coûts.

C'est la raison pour laquelle nous avons toujours défendu la création d'un système axé sur une procédure centralisée et un brevet unique valable dans l'ensemble de l'UE qui coexisterait avec les systèmes nationaux et le système européen en vigueur. Nous soutenons par conséquent la proposition de la Commission.

D'autre part, en sus de la création d'un système communautaire en matière de brevets, le Portugal s'exprime également en faveur de la mise en place d'une juridiction européenne unifiée. Nous avons besoin d'un système de règlement des litiges au niveau européen qui nous permettrait de protéger le futur brevet européen.

Grâce à ce nouveau système, il sera possible de prévenir les litiges dans de nombreux pays différents et de réduire les coûts, notamment pour les PME, tout en garantissant une amélioration de la sécurité juridique. La course aux tribunaux se ralentira et plusieurs tribunaux différents ne pourront plus rendre de décisions divergentes sur un même brevet.

Il s'agit là de l'un des plus grands défis que la propriété industrielle doit relever en Europe et, bien qu'il s'agisse d'un dossier brûlant, nous en discutons depuis 41 ans – c'est-à-dire depuis ma naissance ! Je reste toutefois persuadé que les derniers développements nous donnent des raisons d'être plus optimistes.

Monsieur le Ministre, un autre défi réside dans l'Accord de Londres qui promouvra la réduction des coûts engendrés par la traduction des brevets.

Wir alle wissen, dass die vorgeschriebenen Übersetzungen die Kosten der Patenterteilung in Europa ganz erheblich in die Höhe treiben. Denn die Validierung erfordert in jedem Land die Einschaltung von Spezialisten, die in der Lage sind, hochtechnische Dokumente zu übersetzen.

Den Daten der Europäischen Patentorganisation zufolge können die Übersetzungskosten die Anerkennung eines europäischen Patents in den einzelnen Staaten sehr erschweren. Wir reden von etwa 40 % Mehrkosten, und das benachteiligt Nutzer des europäischen Patentsystems und insbesondere KMU und veranlasst sie, ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung einzuschränken. Wirtschaftsakteure sollten ihr Geld aber nicht für die Übersetzung von Patenten ausgeben müssen, sondern es in Forschung und Entwicklung sowie Innovation lenken. Ich bin mir sicher, dass die angesprochenen Entwicklungen die Dinge für uns alle sehr viel einfacher machen würden.

Ich möchte noch hinzufügen, dass meine Teilnahme an diesem Symposium mir sehr viel bedeutet, weil sie meinen Abschied von der Welt der Patente markiert. Wie die portugiesischen Seefahrer, die sich voller Abenteuerlust auf die Reise machten, um neue Welten zu entdecken, breche auch ich auf, um andere Gebiete des gewerblichen Eigentums zu entdecken, doch ist mir dabei wohl bewusst, dass ich viel gelernt habe und dass sich auf dem Gebiet der Patente und der Innovation viel verändert hat.

Bis bald! Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Arbeit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

We all know that translation requirements increase costs significantly in Europe. Patent validation means hiring in each country, specialised professionals who are able to translate highly technical documents.

According to EPO data, these costs make it much more difficult for patents to be recognised. We are talking about 40% extra costs, and that penalises users of the patent system in Europe, especially SMEs, leading them to reduce their investment in R&D. Economic agents should not be spending their money on translating patents, they should be channelling it into R&D and innovation. I am sure that these developments will make things much easier for us all.

Now, I have to say that taking part in this symposium means a great deal to me, because this is my farewell to the world of patents. Like the adventurous Portuguese seafarers who embarked on a journey of discovery of new worlds, I too am going on to discover other areas of industrial property, but in the full knowledge that I have learned a lot and that a great deal has happened in the field of patents and innovation.

See you soon. Enjoy your work. Thank you.

Nous savons tous que les exigences en matière de traduction font exploser les coûts en Europe. Bien sûr, cet acte de validation implique que l'on doive embaucher dans chaque pays des spécialistes capables de traduire des documents hautement techniques.

Conformément aux données publiées par l'Organisation européenne des brevets, une réduction de ces coûts est susceptible de rendre l'approbation des brevets beaucoup plus difficile. Nous parlons en effet de coûts supplémentaires de l'ordre de 40 % qui pénalisent les utilisateurs du système européen des brevets, notamment les PME, en les obligeant à réduire leurs investissements dans la recherche et le développement. Les acteurs économiques ne devraient pas gaspiller leur argent à faire traduire les brevets, ils devraient concentrer leurs investissements dans la recherche et le développement et les activités liées à l'innovation. Je suis certain que ces développements rendront les choses beaucoup plus simples pour nous tous.

Je dois également préciser que je participerai très activement à ce symposium, car ce seront mes adieux à l'univers des brevets. Comme les marins portugais en quête d'aventures qui embarquèrent pour découvrir de nouveaux mondes, je m'en vais découvrir d'autres domaines de la propriété industrielle, mais parfaitement conscient du fait que j'ai appris énormément au sein de cette organisation et que de nombreuses choses ont évolué dans le domaine des brevets et de l'innovation.

A très bientôt. Je vous souhaite bien du plaisir et vous remercie tous.

Peter MESSERLI
Vizepräsident GD 3

Ihre Exzellenz, sehr geehrter Herr
 Präsident des Obersten Gerichtshofs,
 sehr geehrte Damen und Herren,

in meiner Eigenschaft als Vizepräsident,
 der für die Generaldirektion "Beschwerde"
 des Europäischen Patentamts zuständig
 ist, möchte ich Sie ganz herzlich zu die-
 sem Symposium begrüßen. Uns erwartet
 ein sehr interessantes Programm, und
 wir können uns auf die Zusammenarbeit
 in den nächsten Tagen freuen, die sicher
 für jeden von uns bereichernd sein wird.
 Als Überleitung von dieser Eröffnung
 zum Arbeitsprogramm möchte ich kurz
 darauf eingehen, was sich seit dem
 letzten Richtersymposium bei den
 Beschwerdekammern getan hat.

Lassen Sie mich mit einigen Zahlen
 beginnen.

Im Jahr 2009 verzeichneten die
 (mittlerweile 28) **Beschwerdekammern**
 2 503 Verfahrenseingänge, was einer
 Zunahme um 3,4 % gegenüber dem
 Vorjahr entspricht; erledigt wurden
 1 939 Beschwerden – eine Steigerung
 um 7,0 % gegenüber 2008.

In diesem Jahr wurden die Beschwerde-
 kammern bis Ende Juli mit 1 632 neuen
 Fällen befasst, und sie schlossen
 1 141 Fälle ab. Diese Beschwerdezahlen
 deuten darauf hin, dass sich die Wirt-
 schaftskrise bislang noch nicht auf die
 Tätigkeit der Beschwerdekammern
 niedergeschlagen hat. Die hohe Zahl der
 Verfahrenseingänge ist aber auch durch
 die zahlreichen Zurückweisungen von
 Anmeldungen im Bereich der computer-
 implementierten Erfindungen bedingt.

Nun möchte ich mich der **Großen**
Beschwerdekammer zuwenden, die
 mit dem Inkrafttreten des EPÜ 2000
 eine neue Aufgabe übernommen hat
 und nun auch über Anträge auf Über-
 prüfung entscheidet. Das neue Verfahren
 erlaubt den Beteiligten, einen solchen
 Antrag an die Große Beschwerde-
 kammer zu richten, wenn ein schwer-
 wiegender Verfahrensmangel vorliegt
 oder eine Straftat die Entscheidung einer
 Beschwerdekammer beeinflusst haben
 könnte. Seit der Einführung des Verfah-
 rens Ende 2007 sind insgesamt 45
 derartige Anträge eingegangen; in den
 meisten davon wird ein schwerwiegen-

Peter MESSERLI
Vice-President DG 3

Your Excellency, President of the
 Supreme Court, ladies and gentlemen,

In my capacity as Vice-President of
 Directorate-General "Appeals" of the
 European Patent Office I would like
 to welcome you very warmly to this
 symposium. We have a very interesting
 programme ahead of us and may look
 forward to working together in the next
 few days which will surely be enriching
 to all of us. To bridge this opening
 session and the working programme
 I would like to say a few words about
 what has happened in the boards of
 appeal since the last judges' symposium.

Let me start with some statistics.

In 2009, the **boards of appeal** (of which
 there are now 28) registered 2 503 new
 cases, a 3.4% increase over the year
 before, and they settled 1 939 appeals,
 a 7.0% increase in production over the
 2008 figure.

This year, 1 632 new cases were
 registered by the end of July and the
 boards settled 1 141 appeals. The
 figures for appeals filed suggest that so
 far the economic crisis has not had an
 impact on the work of the boards of
 appeal. However, the high number of
 new appeals is also due to the high
 number of refusals of patent applications
 in the area of computer-implemented
 inventions.

I shall now turn to the **Enlarged Board**
of Appeal which took on a new role with
 the entry into force of the EPC 2000 in
 deciding on petitions for review. The new
 procedure allows parties to petition the
 Enlarged Board of Appeal on the ground
 that there has been a fundamental pro-
 cedural defect or that a criminal act may
 have had an impact on the decision of a
 board of appeal. The total number of
 petitions for review received since the
 introduction of this procedure at the end
 of 2007 is 45, most of them alleging that
 a fundamental violation of the right to
 be heard has occurred. 45 petitions is a
 relatively small number compared to the

Peter MESSERLI
Vice-Président de la DG 3

Monsieur le Ministre, Monsieur le
 Président de la Cour suprême,
 Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Vice-Président de la
 Direction générale "Recours" de l'Office
 européen des brevets, j'aimerais vous
 souhaiter la bienvenue à ce colloque.
 Compte tenu du programme très intéres-
 sant qui nous attend, nous avons proba-
 blement tous hâte de travailler ensemble
 dans les prochains jours, qui seront
 certainement riches en enseignements
 pour nous tous. Pour marquer la transi-
 tion entre cette séance d'ouverture et le
 programme de travail, j'aimerais évoquer
 brièvement les activités menées par les
 chambres de recours depuis la dernière
 édition du Colloque des juges.

Je vais commencer par quelques
 données chiffrées.

En 2009, les **chambres de recours**
 (qui sont à présent au nombre de 28)
 ont reçu 2 503 nouvelles affaires, ce qui
 représente une augmentation de 3,4 %
 par rapport à l'année précédente, et elles
 ont réglé 1 939 recours, soit 7 % de plus
 qu'en 2008.

1 632 nouveaux dossiers ont été enre-
 gistrés à la fin du mois de juillet de cette
 année, pour 1 141 recours réglés. Les
 chiffres concernant les recours formés
 suggèrent que la crise économique
 n'a pas eu à ce jour d'incidence sur les
 activités des chambres de recours. Le
 nombre élevé de nouveaux recours
 s'explique cependant aussi par les
 nombreux rejets de demandes de brevet
 dans le domaine des inventions mises
 en œuvre par ordinateur.

J'aimerais maintenant évoquer la
Grande Chambre de recours qui,
 depuis l'entrée en vigueur de la CBE
 2000, assume un nouveau rôle en
 statuant sur les requêtes en révision. La
 nouvelle procédure permet aux parties
 de présenter une requête à la Grande
 Chambre de recours au motif qu'un vice
 fondamental de procédure a été commis
 ou qu'une infraction pénale a pu avoir
 une incidence sur la décision d'une
 chambre de recours. Depuis l'introduc-
 tion de cette procédure à la fin 2007,
 quarante-cinq requêtes en révision ont
 été présentées au total, la plupart sur la
 base d'une violation fondamentale du

der Verstoß gegen das rechtliche Gehör geltend gemacht. Verglichen mit der großen Zahl von über 4 000 Entscheidungen, die die Beschwerdekammern in diesem Zeitraum erlassen haben, sind 45 Anträge relativ wenig – und dies sehe ich als Zeichen für die hohe Qualität der Entscheidungen der Beschwerdekammern.

In der überwiegenden Mehrzahl der – inzwischen 31 – erledigten Fälle wurden die Anträge auf Überprüfung als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen. In einer Sache aber (**R 7/09**) befand die Große Beschwerdekammer den Antrag für zulässig. Sie stellte einen schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ fest, da die Beschwerdebeurteilung dem Antragsteller nicht übermittelt worden war und dieser somit keine Möglichkeit hatte, zu den Gründen der Entscheidung Stellung zu nehmen, die Gegenstand der Überprüfung war.

Wie Sie wissen, ist die Kerntätigkeit der Großen Beschwerdekammer die Entscheidung von Vorlagefragen zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Solche Fragen können von den Beschwerdekammern oder, im Falle abweichender Rechtsprechung der Beschwerdekammern, vom Präsidenten des EPA vorgelegt werden. Im Jahr 2008 hat die Große Beschwerdekammer eine Entscheidung erlassen und im Jahr 2009 nur zwei Zwischenentscheidungen in Verfahrensfragen. Dieses Jahr dagegen sind schon vier Entscheidungen ergangen.

Im Folgenden möchte ich die **Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer** über Vorlagefragen aus den letzten beiden Jahren kurz **zusammenfassen**. Auf diese Entscheidungen werde ich nur knapp eingehen, weil die meisten davon im späteren Verlauf dieses Symposiums ausführlicher behandelt werden.

Drei Entscheidungen – **G 2/06**, **G 1/07** und **G 2/08** – betreffen Patentierungsausschlüsse im Bereich von Biotechnologie und Medizin. Im Jahr 2008 entschied die Große Beschwerdekammer in **G 2/06** (ABl. EPA 2009, 306) zum Thema Stammzellen, dass Regel 28 c) EPÜ die

large number of decisions rendered by the boards of appeal over the same period of time, which exceeds 4 000. I take this as a sign of the high quality of the decisions of the boards of appeal.

In the vast majority of cases settled – 31 at this point in time – the petitions for review were rejected as clearly inadmissible or unallowable. However, in one case, **R 7/09**, the Enlarged Board of Appeal found the petition for review to be allowable. It judged that a fundamental violation of Article 113 EPC had occurred in that the statement setting out the grounds of appeal was considered not to have been communicated to the petitioner, who had therefore had no opportunity to comment on the grounds for the decision under review.

As you know, the core business of the Enlarged Board of Appeal are referrals of questions of law to ensure uniform application of the law or if a point of law of fundamental importance arises. These referrals can be made by the boards or, in case of diverging case law of the boards of appeal, by the President of the EPO. In 2008, the Enlarged Board of Appeal handed down one decision, in 2009 only two interlocutory decisions concerning procedural matters, but this year it has already decided four cases.

Let me give you a short **summary of the decisions of the Enlarged Board of Appeal** on referrals in the last two years. I shall present these only briefly as most of them will be discussed at greater length in the course of this symposium.

Three decisions – **G 2/06**, **G 1/07** and **G 2/08** – concern exclusions from patentability in the area of biotechnology and the medical field. In 2008, the Enlarged Board of Appeal decided in **G 2/06** (OJ EPO 2009, 306), the stem cell case, that Rule 28(c) EPC forbids

droit d'être entendu. Ce chiffre est relativement faible en comparaison du nombre élevé de décisions, en l'occurrence plus de 4 000, rendues par les chambres de recours au cours de la même période. J'y vois le signe que les décisions des chambres de recours sont d'une grande qualité.

Dans la grande majorité des affaires réglées, 31 à ce jour, les requêtes en révision ont été rejetées au motif qu'elles étaient manifestement irrecevables ou infondées. Cependant, dans un cas (**R 7/09**), la Grande Chambre de recours a fait droit à la requête en révision, jugeant que la procédure de recours avait été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113 CBE. En l'espèce, le mémoire exposant les motifs du recours a été considéré comme n'ayant pas été signifié au requérant, lequel n'avait donc pu prendre position sur les motifs de la décision faisant l'objet de la révision.

Comme vous le savez, la Grande Chambre de recours a principalement pour tâche de statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose. La Grande Chambre peut être saisie par les chambres de recours ou, en cas de décisions divergentes des chambres de recours, par le Président de l'OEB. La Grande Chambre a rendu une décision en 2008, et seulement deux décisions intermédiaires concernant des questions de procédure en 2009. En revanche, elle a statué cette année sur quatre affaires.

Je vais à présent **résumer brièvement les décisions prononcées** ces deux dernières années **par la Grande Chambre de recours** sur les questions qui lui ont été soumises. Je ne les présenterai que dans les grandes lignes, puisque la plupart feront l'objet de discussions approfondies au cours du présent colloque.

Trois décisions, à savoir les décisions **G 2/06**, **G 1/07** et **G 2/08**, portent sur les exclusions de la brevetabilité dans le domaine de la biotechnologie et dans le domaine médical. En 2008, dans l'affaire **G 2/06**, relative aux cellules souches (JO OEB 2009, 306), la Grande

Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbietet, die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist. Auch befand sie, dass es nicht relevant ist, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergeht. Zudem wies die Große Beschwerdekammer in dieser Entscheidung den Antrag, dem Europäischen Gerichtshof die besagten Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen, als unzulässig zurück.

G 1/07 betrifft den Ausschluss von Verfahren zur chirurgischen Behandlung von der Patentierbarkeit. Die Große Beschwerdekammer entschied unter anderem, dass ein Verfahren, bei dessen Durchführung die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit des menschlichen oder tierischen Körpers von Bedeutung ist und das einen invasiven Schritt aufweist oder umfasst, der einen erheblichen physischen Eingriff am Körper darstellt, dessen Durchführung medizinische Fachkenntnisse erfordert und der mit einem wesentlichen Gesundheitsrisiko verbunden ist, als ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nach Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz auszuschließen ist.

In **G 2/08** geht es um die Verwendung eines bekannten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit. Die Große Beschwerdekammer befand, dass Artikel 54 (5) EPÜ nicht ausschließt, dass ein Arzneimittel, dessen Verwendung bei der Behandlung einer Krankheit bereits bekannt ist, zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird. Die Patentierbarkeit ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung ist. Außerdem kann nach Artikel 54 (5) EPÜ nun zweckgebundener Stoffschutz für jede weitere spezifische Anwendung eines bekannten Arzneimittels in einem Verfahren zur

the patenting of claims relating to products which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, even if the said method is not part of the claims. It also held that it was not of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having recourse to a method necessarily involving the destruction of human embryos. In this decision, the Enlarged Board also refused a request for a preliminary ruling by the European Court of Justice on the questions referred.

G 1/07 concerns the exclusion from patentability of surgical methods. The Enlarged Board decided *inter alia* that a method in which, when carried out, maintaining the life and health of the human being or the animal is important and which comprises or encompasses an invasive step representing a substantial physical intervention on the body which requires professional medical expertise to be carried out and which entails a substantial health risk, is excluded from patentability as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 53(c) EPC.

G 2/08 concerns the use of a known medicament in treating a particular illness. The Enlarged Board held that Article 54(5) EPC does not exclude a medicament already used in the treatment of an illness from being patented for use in a different treatment of the same illness. This is also the case where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art. Furthermore, Article 54(5) EPC now permits purpose-related product protection for any further specific use of a known medicament in a method of therapy. In the light of this the Enlarged Board decided that corresponding claims may no longer have the format of so-called Swiss-type claims.

Chambre de recours a décidé que la règle 28 c) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. La Grande Chambre a jugé en outre qu'il est sans importance que les mêmes produits puissent être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains. Dans cette décision, la Grande Chambre a également rejeté une requête en saisine de la Cour de justice européenne pour décision préjudicielle au sujet des questions soumises.

La décision **G 1/07** a trait à l'exclusion de la brevetabilité des méthodes chirurgicales. La Grande Chambre a décidé entre autres qu'une méthode est exclue de la brevetabilité en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au titre de l'article 53 c) CBE si, lorsque ladite méthode est mise en pratique, le maintien de la vie et de la santé de l'être humain ou de l'animal est importante et si elle comprend ou englobe une étape invasive qui représente une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui comporte un risque considérable pour la santé.

La décision **G 2/08** concerne l'utilisation d'un médicament connu pour traiter une maladie particulière. La Grande Chambre a estimé que l'article 54(5) CBE n'exclut pas qu'un médicament déjà utilisé pour traiter une maladie soit breveté pour son utilisation dans un traitement différent de la même maladie. Tel est également le cas lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie. De plus, en vertu de l'article 54(5) CBE, il est désormais possible d'obtenir pour toute utilisation ultérieure spécifique d'un médicament connu dans une méthode thérapeutique une protection de produit limitée à un usage déterminé. À la lumière de ces conclusions, la Grande Chambre a

therapeutischen Behandlung gewährt werden. Vor diesem Hintergrund entschied die Große Beschwerdekammer, dass entsprechende Ansprüche jetzt nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden dürfen.

Unter dem Aktenzeichen **G 3/08** hat die Amtspräsidentin der Großen Beschwerdekammer verschiedene Fragen vorgelegt, die das Patentierungsverbot von Computerprogrammen als solchen betreffen. Diese Vorlage befand die Große Beschwerdekammer für unzulässig. Zu einer der Fragen stellte sie zwar unter anderem fest, dass in der Frage, ob ein Anspruch für ein Programm auf einem computerlesbaren Medium zwingend unter das Patentierungsverbot fällt, zwischen zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern Divergenzen bestehen, dies jedoch auf einer legitimen Weiterentwicklung der Rechtsprechung beruht und keine Abweichung begründet, die eine Vorlage rechtfertigen würde.

Schließlich entschied die Große Beschwerdekammer in **G 4/08** wie folgt: Wenn eine internationale Patentanmeldung nach dem PCT in einer Amtssprache des EPA eingereicht und veröffentlicht wurde, ist es **nicht** möglich, beim Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung der Anmeldung in eine der beiden anderen Amtssprachen des EPA einzureichen, die dann zur Verfahrenssprache wird.

Derzeit sind vor der Großen Beschwerdekammer **fünf Vorlagefragen anhängig**.

G 2/07 betrifft ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, und in diesem Zusammenhang die Frage, ob ein solches Verfahren dem Patentierungsverbot von im Wesentlichen biologischen Verfahren entgeht, nur weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches technisches Merkmal enthält. Dieses Verfahren wurde mit **G 1/08** verbunden, das sich praktisch mit demselben Thema befasst. Landläufig werden die beiden Fälle mitunter als Broccoli- bzw. Tomatenfall bezeichnet.

In **G 3/08** the President referred a number of questions concerning the exclusion from patentability of computer programs as such. The Enlarged Board of Appeal held that the referral was inadmissible. It stated *inter alia* concerning one of the questions that, whilst there was a difference between two decisions of the boards of appeal concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily avoided exclusion from patentability, this was a legitimate development of the case law and not a divergence which would make the referral admissible.

Finally, in **G 4/08** the Enlarged Board of Appeal ruled that if an international patent application has been filed and published under the PCT in an EPO official language it is **not** possible, on entry into the European phase, to file a translation of the application into one of the two other official languages of the EPO which would then become the language of the proceedings.

Currently, **five referrals are pending** before the Enlarged Board of Appeal.

G 2/07 relates to a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants. The question is whether such a process escapes the exclusion from patentability of essentially biological processes merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, an additional feature of a technical nature. This referral has been consolidated with **G 1/08**, which deals with practically the same issue. These cases are colloquially referred to sometimes as the "broccoli" and the "tomato" case.

décidé que les revendications correspondantes ne peuvent plus prendre la forme de revendications dites "de type suisse".

Dans l'affaire **G 3/08**, la Présidente de l'Office a soumis un certain nombre de questions relatives à l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateur considérés en tant que tels. La Grande Chambre a jugé que la saisine n'était pas recevable. Elle a déclaré entre autres au sujet d'une des questions que, si deux décisions des chambres de recours s'écartaient l'une de l'autre au sujet de la question de savoir si une revendication relative à un programme sur un moyen déchiffable par ordinateur échappe nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité, il s'agit d'une évolution légitime de la jurisprudence, et non d'une divergence qui justifierait la saisine de la Grande Chambre de recours.

Enfin, dans la décision **G 4/08**, la Grande Chambre de recours a fait valoir que lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est **pas** possible, lors de l'entrée dans la phase régionale, de produire une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues officielles, qui deviendrait ensuite la langue de la procédure.

Cinq saisines sont actuellement en instance devant la Grande Chambre de recours.

L'affaire **G 2/07** concerne un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux. Il s'agit de déterminer si un tel procédé échappe à l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques au seul motif qu'il contient une caractéristique additionnelle de nature technique, soit en tant qu'étape supplémentaire, soit en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection. Cette saisine et l'affaire **G 1/08**, qui traite pratiquement de la même question, ont été jointes. Elles sont parfois appelées familièrement l'affaire "du brocoli" ou l'affaire "de la tomate".

Im Juli dieses Jahres fand eine mündliche Verhandlung statt, und es ist davon auszugehen, dass die Entscheidung noch vor Jahresende ergehen wird.

Im Jahr 2009 legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vor, die nun als **G 1/09** anhängig ist: Ist eine Anmeldung nach einer Zurückweisungsentscheidung einer Prüfungsabteilung noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist? Der Ausgang dieser Sache ist für die Frage relevant, bis wann eine Teilanmeldung eingereicht werden kann.

G 1/10 betrifft den Antrag eines Patentinhabers auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses. Dabei geht es hauptsächlich um die Frage, ob ein derartiger Antrag zulässig ist, wenn er erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellt wurde.

Die bislang letzte Frage, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wurde, betrifft Disclaimers. In **G 2/10** fragt eine Technische Beschwerdekammer, ob ein Disclaimer eine Verletzung von Artikel 123 (2) EPÜ darstellt, wenn sein Gegenstand als eine Ausführungsform der Erfindung in der eingereichten Anmeldung offenbart wurde.

Nun möchte ich mich ganz kurz einem eher praktischen Thema zuwenden, das ich bereits auf früheren Symposien angesprochen habe, nämlich der Möglichkeit nicht nur für Beteiligte, sondern auch für nationale Gerichte, vor denen Patentverletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren anhängig sind, eine Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern oder den Einspruchsabteilungen zu beantragen. Von dieser Möglichkeit wird bislang nur selten Gebrauch gemacht, und deshalb möchte ich Sie nochmals daran erinnern. Die Beschwerdekammern sind für solche Anträge recht offen, und ich halte mein Angebot aufrecht: Wenn Sie nicht genau wissen, vor welcher Kammer Ihre Sache anhängig ist, können Sie diesen Antrag an mich richten, und ich werde ihn an die zuständige Kammer bzw. – im Falle von Einspruchsverfahren – an die zuständige Generaldirektion des EPA weiterleiten.

Oral proceedings were held in July this year and you can expect the decision in these cases before the end of the year.

In 2009, the Legal Board of Appeal referred the following question to the Enlarged Board of Appeal, now pending as case **G 1/09**: Is an application which has been refused by a decision of the Examining Division thereafter still pending until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal, when no appeal has been filed? The issue is relevant to the question of up to when a divisional application can be filed.

G 1/10 concerns a patent proprietor's request for correction of the decision to grant a patent. The main question is whether such a request which was filed after initiation of the opposition procedure is admissible.

The question most recently referred to the Enlarged Board of Appeal concerns disclaimers. In **G 2/10** a technical board of appeal asks whether a disclaimer infringes Article 123(2) EPC if its subject-matter is disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed.

I would like to turn, very briefly, to a more practical issue which I already raised in previous symposia. It is the possibility not only for parties, but also for national courts before which patent infringement or nullity proceedings are pending, to request accelerated processing before the boards of appeal or the opposition divisions. This possibility is being used in a rather small number of cases and this is why I would like to remind you of it. The boards of appeal are quite open to such requests and my offer still stands that if you do not know exactly which board is dealing with a particular case which is also pending before you, you can address such requests to me and I will then forward them to the competent board for consideration or, where the proceedings are pending before an opposition division, to the relevant directorate-general of the EPO.

La procédure orale a eu lieu au mois de juillet de cette année et la décision devrait être rendue avant la fin de l'année.

En 2009, la chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante, qui est désormais en instance sous la cote **G 1/09** : une demande qui a été rejetée par décision de la division d'examen demeure-t-elle en instance jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé ? Cette question est pertinente pour savoir jusqu'à quand une demande divisionnaire peut être déposée.

L'affaire **G 1/10** porte sur une requête formulée par le titulaire d'un brevet aux fins de rectification de la décision de délivrance d'un brevet. La question principale est de savoir si une telle requête est recevable lorsqu'elle a été présentée après que la procédure d'opposition a été introduite.

La saisine la plus récente de la Grande Chambre de recours a pour objet les disclaimers. Dans l'affaire **G 2/10**, la chambre de recours technique lui a demandé si un disclaimer enfreint l'article 123(2) CBE lorsque son objet est divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée.

J'aimerais aborder maintenant de façon très brève un sujet plus pratique, que j'avais déjà évoqué lors de colloques antérieurs. Les parties à une procédure, ainsi que les juridictions nationales saisies d'une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet ont en effet la possibilité de requérir un traitement accéléré devant les chambres de recours ou les divisions d'opposition. J'aimerais attirer une nouvelle fois votre attention sur cette possibilité, étant donné qu'elle n'est utilisée que dans un nombre d'affaires relativement limité. Les chambres de recours sont tout à fait disposées à examiner des requêtes de ce type. Si vous ne savez pas exactement quelle chambre traite d'une affaire particulière que vous instruisez vous aussi, je vous invite à nouveau à m'adresser votre requête, que je transmettrai pour examen à la chambre compétente ou, lorsque la procédure est en instance devant une division d'opposition, à la Direction générale compétente de l'OEB.

Nichts Neues ist bei einem anderen Thema zu vermelden, auf das ich ebenfalls schon auf früheren Symposien verwiesen habe, nämlich beim Projekt der **organisatorischen Verselbstständigung** und der Herauslösung der Beschwerdekammern aus dem Europäischen Patentamt. Die Umsetzung dieses Projekts macht eine Änderung des EPÜ und damit eine Diplomatische Konferenz erforderlich, und eine solche Diplomatische Konferenz scheint in allernächster Zukunft nicht in Sicht.

Lassen Sie mich meine Ausführungen mit einigen Worten zu den neuesten **Informationsprodukten der GD 3 "Beschwerde"** des EPA abschließen. Vor Kurzem wurde die 6. Auflage unseres Werks "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" in den drei Amtssprachen des EPA veröffentlicht, das einen umfassenden und systematischen Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern gibt. Es umfasst die bis Ende 2009 ergangenen Entscheidungen und die wichtigsten Entscheidungen aus den ersten beiden Monaten des Jahres 2010, und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihnen allen in Kürze ein Exemplar zusenden werden. Neben dieser Veröffentlichung ist die jährliche Sonderausgabe "Rechtsprechung" des Amtsblatts des EPA zu nennen, die Zusammenfassungen ausgewählter Entscheidungen der Beschwerdekammern aus dem letzten und auch dem laufenden Jahr enthält und alle auf dem Laufenden hält, die die Entwicklungen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern regelmäßig verfolgen möchten. Die diesjährige Sonderausgabe erscheint im Oktober.

Neben diesen Papierveröffentlichungen möchte ich auf unsere DVD-Reihe **ESPACE® LEGAL** verweisen, die zweimal jährlich aktualisiert wird und alle seit 1979 ergangenen Entscheidungen umfasst. Nicht zu vergessen ist auch die Website des EPA (www.epo.org), wo Sie alle Entscheidungen kostenlos finden.

Ihre Exzellenz, sehr geehrter Herr Präsident des Obersten Gerichtshofs, sehr geehrte Damen und Herren, damit bin ich am Ende angelangt. Ich möchte Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit danken und Sie alle einladen, an den lebhaften Diskussionen der nächsten Tage teilzunehmen.

There is nothing new concerning another matter I mentioned in previous symposia, namely the project of **organisational autonomy** and detachment of the boards of appeal from the European Patent Office. The implementation of this project requires amendment of the EPC and thus a diplomatic conference, and there seems no prospect of that in the very near future.

Let me conclude with a few words on the latest **information products of DG 3 "Appeals"** of the EPO. The 6th edition of our book entitled "Case Law of the Boards of Appeal" has recently been published in the three official languages of the EPO. It offers a comprehensive and systematic report of the case law of the boards of appeal. It incorporates decisions handed down before the end of 2009 and the most important decisions from the first two months of 2010, and I am pleased to inform you that we will shortly be sending you all a copy. In addition to this publication, the annual case law special edition of the EPO Official Journal, which includes summaries of selected decisions from the previous and also the current year, serves as an update to those interested in following the developments in the case law of the boards of appeal on a regular basis. This year's special edition will be published in October.

Apart from these paper publications, I would also like to mention our **ESPACE® LEGAL** DVD published twice a year, where you can find all decisions since 1979, as well as the EPO website (www.epo.org) where you can find all decisions free of charge.

Your Excellency, President of the Supreme Court, ladies and gentlemen, I have come to the end and would like to thank you very much for your attention and invite you all to take part in a lively discussion in the days to come.

Aucun nouveau développement n'est à noter concernant un autre sujet que j'avais mentionné lors de colloques antérieurs, à savoir le projet d'**autonomie organisationnelle** et de séparation des chambres de recours de l'Office européen des brevets. La mise en œuvre de ce projet nécessite une modification de la CBE et donc une conférence diplomatique, laquelle semble improbable à court terme.

Je conclurai par quelques remarques sur les dernières **publications de la Direction générale 3 "Recours"** de l'OEB. La sixième édition de l'ouvrage intitulé "La Jurisprudence des Chambres de recours" est récemment parue dans les trois langues officielles de l'OEB. Il rend compte de façon exhaustive et systématique de la jurisprudence des chambres de recours, et prend en considération les décisions rendues avant la fin 2009, ainsi que les principales décisions des deux premiers mois de l'année 2010. J'ai du reste le plaisir de vous informer que nous vous en transmettrons à tous prochainement un exemplaire. Cet ouvrage est complété par l'édition spéciale du Journal officiel de l'OEB consacrée à la jurisprudence. Publiée tous les ans, elle inclut des résumés d'une sélection de décisions des chambres de recours de l'année précédente et de l'année en cours, et permet à celles et ceux qui suivent régulièrement l'évolution de la jurisprudence des chambres de recours de rester informés. L'édition spéciale de cette année paraîtra en octobre.

Mis à part ces publications sur papier, j'aimerais également mentionner notre DVD **ESPACE® LEGAL**, qui paraît deux fois par an, dans lequel vous pouvez trouver toutes les décisions depuis 1979. L'ensemble des décisions peuvent en outre être consultées gratuitement sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org).

Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas conclure cet exposé sans vous remercier vivement pour votre attention et vous inviter tous à participer aux discussions qui se dérouleront dans les prochains jours.

Ulrich JOOS

Jurist, EPA, Internationale Rechts-angelegenheiten, GD 5

Fabienne GAUYE

Juristin, EPA, Internationale Rechts-angelegenheiten, GD 5

Tagungsbericht

Vom 15. bis 17. September 2010 kamen 120 Patentrichter aus Europa und Gäste aus den USA und Japan im altherwürdigen Festsaal des obersten portugiesischen Gerichts, dem Salão Nobre des Supremo Tribunal de Justiça, in Lissabon zusammen, um aktuelle Entwicklungen des Patentrechts in Europa zu diskutieren. Sie beschäftigten sich mit einer Vielzahl von Themen und nutzten die Gelegenheit, die jeweiligen nationalen Ansätze miteinander zu vergleichen.

I. Die **Eröffnungssitzung** moderierte **Eurico José Marques dos Reis**, Richter am Berufungsgericht in Lissabon, der zunächst dem Präsidenten des obersten portugiesischen Gericht, Herrn **Luís Noronha do Nascimento**, das Wort erteilte. Herr Noronha do Nascimento hieß die Teilnehmer des Symposiums herzlich willkommen und verwies darauf, dass sein Gericht auf 177 Jahre Geschichte zurückblicken könne.¹ **Alberto Martins**, portugiesischer Justizminister, begrüßte die Richter im Namen der Regierung. Er betonte, dass auch in seinem Land das Patentrecht und ein gutes Gerichtssystem für gewerblichen Rechtsschutz als essentiell für die Innovationsförderung angesehen würden.² **Benoît Battistelli**, Präsident des Europäischen Patentamts, befürwortete die Schaffung eines einheitlichen EU-Patents und eines europäischen Patentgerichts für die europäischen und die zukünftigen EU-Patente und versicherte, dass das EPA diese Pläne nach Kräften unterstützen werde.³ **António Campinos**, damals noch Leiter des portugiesischen INPI (Nationales Institut

Ulrich JOOS

Lawyer, DG 5, International Legal Affairs

Fabienne GAUYE

Lawyer, DG 5, International Legal Affairs

Report on proceedings

From 15 to 17 September 2010, 120 patent judges from Europe and guests from the USA and Japan came together in the magnificent banqueting hall of the Portuguese supreme court in Lisbon to discuss the latest developments in patent law in Europe. They made use of this opportunity to compare their national approaches on a wide variety of topics.

I. The **opening session** was chaired by **Eurico José Marques dos Reis**, judge at Lisbon's appeal court. He gave the floor to **Luís Noronha do Nascimento**, president of the Portuguese supreme court, who welcomed the participants and said his court had 177 years of history to look back on.¹ **Alberto Martins**, Portugal's minister of justice, added his own welcome on the government's behalf, stressing that Portugal too regarded patent law and a sound judicial system for industrial property as essential for promoting innovation.² **Benoît Battistelli**, President of the European Patent Office, called for a unitary EU patent and a court to hear litigation on European and future EU patents, and assured participants that the EPO would do its utmost in support of those projects.³ **António Campinos**, then head of the national industrial property institute (INPI Portugal) and now President of the OHIM, gave a speech of welcome in which he talked about the European initiatives and the dynamic development of industrial property in Portugal, reflecting intensified

Ulrich JOOS

Juriste, OEB, Affaires juridiques Internationales, DG 5

Fabienne GAUYE

Juriste, OEB, Affaires juridiques Internationales, DG 5

Compte rendu sur le déroulement du Colloque

Du 15 au 17 septembre 2010, 120 juges des brevets venant d'Europe, ainsi que des invités venant des Etats-Unis et du Japon, se sont réunis dans l'imposante salle d'honneur de la Cour suprême portugaise, la Salão Nobre des Supremo Tribunal de Justiça, à Lisbonne, pour discuter de l'évolution actuelle du droit des brevets en Europe. Ils ont travaillé sur une quantité de sujets et ont mis à profit l'opportunité de comparer entre elles les différentes approches nationales.

I. M. **Eurico José Marques dos Reis**, juge de la Cour d'appel de Lisbonne, qui animait la séance d'ouverture, a donné la parole en premier à M. **Luís Noronha do Nascimento**, Président de la Cour suprême portugaise. M. Noronha do Nascimento a souhaité une cordiale bienvenue aux participants du colloque et a mentionné que la Cour d'appel de Lisbonne pouvait être fière de ses 177 ans d'existence.¹ Le Ministre de la justice portugais, M. **Alberto Martins**, a salué les juges au nom du gouvernement. Il a souligné que, dans son pays aussi, le droit des brevets et un bon système juridictionnel assurant la protection de la propriété industrielle étaient considérés comme essentiels pour la promotion de l'innovation.² M. **Benoît Battistelli**, Président de l'Office européen des brevets, a plaidé en faveur de la création d'un brevet unique de l'UE et d'une juridiction européenne en matière de brevets compétente pour les brevets européens et les futurs brevets de l'UE et a assuré que l'OEB ferait tout son possible pour soutenir ces projets.³ Dans son discours d'intro-

¹ In diesem Heft, S. 1.

² In diesem Heft, S. 2.

³ In diesem Heft, S. 6.

¹ See above, p. 1.

² See above, p. 2.

³ See above, p. 6.

¹ Voir p. 1 de la present édition.

² Voir p. 2 de la present édition.

³ Voir p. 6 de la present édition.

für gewerblichen Rechtsschutz), jetzt Präsident des HABM, konnte in seiner Begrüßungsansprache nicht nur auf die europäischen Initiativen verweisen, sondern auch auf die dynamische Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes und die verstärkte Innovations-tätigkeit in Portugal.⁴ **Peter Messerli**, mit der Leitung der Generaldirektion 3 (Beschwerde) des EPA beauftragter Vizepräsident des EPA und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer des EPA, berichtete über die Entwicklungen in den Beschwerdekammern und die Arbeit der Großen Beschwerdekammer in den vorangegangenen zwei Jahren.⁵

II. Die erste Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Eurico José Marques dos Reis** war dem zukünftigen **Patent-gerichtssystem in Europa** gewidmet. Frau **Margot Fröhlinger**, Direktorin der Direktion D "Wissensbestimmte Wirtschaft" in der Generaldirektion Binnenmarkt der EU-Kommission, referierte über den Stand der Projekte EU-Patent und European and European Union Patents Court (EEUPC).⁶ Sie beklagte die ungenügende Nutzung des gewerblichen Rechtsschutzes in Europa und dass die Interessen innovativer KMU bei der Diskussion um die Verbesserung des Patentschutzes in Europa im Allgemeinen zu wenig berücksichtigt würden. Bezüglich des Projekts eines europäischen Patentgerichts für europäische und zukünftige EU-Patente betonte sie, dass dessen Unabhängigkeit von den Strukturen des EU-Gerichtshofs, die Dezentralisierung der ersten Instanz und ein einheitliches Verfahrensrecht unverzichtbare Elemente seien. Die kürzlich an die Öffentlichkeit gelangte Stellungnahme der Generalanwälte für das Gutachten des EU-Gerichtshofs über den EEUPC-Vertragsentwurf, das Verfahren Avis 1/09, weise zwar auf gemeinschaftsrechtliche Probleme dieses Vorhabens hin, zeige aber auch Lösungsmöglichkeiten auf. Entscheidend sei jedoch das voraussichtlich Ende 2010 vorliegende Gutachten des Gerichtshofs, der an die Stellungnahme der Generalanwälte nicht gebunden sei.

innovation activity there.⁴ **Peter Messerli**, EPO vice-president in charge of Directorate-General 3 (Appeals) and chairman of the EPO's Enlarged Board of Appeal, reported on developments in the boards of appeal generally and the Enlarged Board's work over the previous two years.⁵

II. The first working session, also chaired by **Eurico José Marques dos Reis**, was on the future **patent court system in Europe**. **Margot Fröhlinger**, director of Directorate D ("Knowledge-based Economy") in the EU Commission's DG Internal Market and Services, gave a progress report on plans for the EU patent and a European and European Union Patents Court (EEUPC).⁶ Too little use was made of industrial property in Europe, and the whole debate about improving patent protection in Europe paid insufficient attention to the interests of innovative SMEs. On the plans for a European patent court to hear litigation on European and future EU patents, she stressed that indispensable elements included the court's independence from Court of Justice of the European Union structures, a decentralised first instance and uniform rules of procedure. The recently leaked opinion 1/09 drawn up by the Advocates General for the CJEU on the draft agreement for the EEUPC did highlight certain problems in connection with EU law, but it also pointed to possible solutions. What really counted though was the CJEU's opinion, expected towards the end of 2010; the CJEU was not bound by the Advocates General's position.

duction, M. **António Campinos**, alors encore directeur de l'INPI portugais, aujourd'hui Président de l'OHMI, a pu évoquer non seulement les initiatives européennes mais aussi l'évolution dynamique du droit de la propriété industrielle et l'intensification des activités innovantes au Portugal.⁴ M. **Peter Messerli**, Vice-président de l'OEB, en charge de la Direction générale 3 (recours) de l'OEB et Président de la Grande Chambre de recours de l'OEB, a parlé des dernières activités au sein des chambres de recours et du travail de la Grande Chambre de recours de l'OEB au cours des deux dernières années.⁵

II. La première séance de travail, présidée par M. **Eurico José Marques dos Reis**, a été consacrée au futur **système juridictionnel en matière de brevets en Europe**. Madame **Margot Fröhlinger**, directrice de la Direction D ("Economie basée sur la connaissance") à la direction générale 'Marché intérieur et services' de la Commission européenne, a fait un exposé sur l'avancement du projet de brevet de l'UE et d'une Cour européenne des brevets (EEUPC).⁶ Elle a regretté l'utilisation insuffisante du droit de la propriété industrielle en Europe et le fait que les intérêts des PME innovantes ne soient généralement pas assez pris en compte dans la discussion concernant l'amélioration de la protection par brevet en Europe. Concernant le projet de création d'une Cour européenne des brevets pour les brevets européens et les futurs brevets de l'UE, elle a souligné que son indépendance vis-à-vis des structures de la Cour de justice de l'UE, la décentralisation de la première instance et un droit unifié de la procédure en étaient les éléments indispensables. Certes, la prise de position des avocats généraux, récemment divulguée au public, eu égard à l'avis de la Cour de justice de l'UE concernant le projet d'accord EEUPC, Avis 1/09, faisait état de problèmes liés au droit communautaire, qui affectaient le projet, mais elle montrait aussi des voies de solution. Ce qui comptait toutefois, c'était l'avis, attendu pour la fin 2010, de la Cour de justice, qui n'était pas liée par la prise de position des avocats généraux.

⁴ In diesem Heft, S. 11.

⁵ In diesem Heft, S. 19.

⁶ In diesem Heft, S. 59.

⁴ See above, p. 11.

⁵ See above, p. 19.

⁶ See above, p. 59.

⁴ Voir p. 11 de la present édition.

⁵ Voir p. 19 de la present édition.

⁶ Voir p. 59 de la present édition.

Der Bericht von Frau Fröhlinger gab Anlass zu einer lebhaften und langen **Diskussion**. In deren Verlauf stellte nur ein Teilnehmer aus Dänemark das Projekt eines europäischen Patentgerichts infrage mit der Begründung, dass viele Rechtsanwaltsvereinigungen in Europa dem EEUPC-Projekt gegenüber kritisch eingestellt seien. Zwar seien deutsche und englische Vertreter für das Projekt, jedoch befürchteten viele Anwälte aus kleineren Ländern, dass sie in Zukunft keine Arbeit mehr haben werden. Die dänische Industrie habe sich zwar offiziell für ein europäisches Streitregelungssystem ausgesprochen, aber KMU sähen einem europäischen System mit Sorge entgegen. Auch seien vor dem Inkrafttreten eines EEUPC-Vertrags zumindest in einigen Ländern hohe verfassungsrechtliche Hürden zu überwinden; so dürfte die Übertragung von Zuständigkeiten nationaler Gerichte auf ein europäisches Gericht in einigen Staaten nur aufgrund eines Referendums möglich sein. Eine andere Stimme aus dem Auditorium bedauerte dagegen, dass in Europa nicht zur Kenntnis genommen werde, was in anderen wichtigen IP-Ländern wie China und Japan bezüglich der Verbesserung der Patentgerichtsbarkeit geschehe. Wenig erörtert wurde die Struktur des geplanten europäischen Patentgerichts. Positiv gesehen wurde, dass die Eingangsinstanz dezentralisiert, die Richterbank aber international besetzt sein soll. Der Vorsitzende verwies in diesem Zusammenhang auf die Situation von Richtern aus Ländern, in denen – wie in seinem Heimatland Portugal – die Gerichte nur selten mit Patentrechtsstreitigkeiten befasst werden. Auch Richter aus solchen Ländern würden dem Richterpool des europäischen Patentgerichts angehören; das einzige, was ihnen fehle, sei Erfahrung, die sie jedoch im Zuge einer Zusammenarbeit mit den erfahrenen Patentrichtern erwerben könnten.

Die meisten Diskussionsbeiträge beschäftigten sich mit der Stellungnahme der Generalanwälte zum EEUPC-Vertragsentwurf. Allgemein wurde bedauert, dass die Stellungnahme durch eine wohl gezielte Indiskretion vorzeitig bekannt geworden sei, und festgestellt, dass die Art und Weise, wie sich die Generalanwälte den gemeinschaftsrechtlichen

Ms Fröhlinger's report prompted a long and lively **discussion**, in which only one participant, from Denmark, called the EEUPC project into question, on the grounds that many attorneys' associations in Europe were critical of it. Patent agents in Germany and England might be in favour, but many in smaller countries feared for their livelihoods. Officially, Danish industry was in favour of a European litigation system, but SMEs were worried about it. Also, at least in some countries, any EEUPC agreement would have to overcome substantial constitutional hurdles; for example, some states required a referendum before any transfer of powers from national courts to a European one. Another participant, in contrast, regretted Europe's failure to appreciate what other major IP countries such as China and Japan were doing to improve their patent courts. The symposium did not devote much time to the structure of the planned European patent court. It regarded a decentralised first instance with an international judges' panel as a good thing. In this connection, the chairman said judges in some countries – like his own, Portugal – did not hear patent cases very often. But such judges too would belong to the pool of European patent judges; all they really lacked was experience – which however they would acquire through working with experienced patent judges.

Most contributions to the discussion centred on the Advocates General's opinion on the EEUPC draft agreement. There was general regret that it seemed to have been leaked early on purpose. Nor had the Advocates General's approach to the EU-law issues been conducive to a positive press reaction to the project.

Le rapport de Madame Fröhlinger a suscité une vive et longue **discussion**, au cours de laquelle seul un participant danois a remis en cause le projet d'une Cour européenne des brevets au motif que beaucoup d'associations d'avocats en Europe avaient une attitude critique par rapport au projet EEUPC. Certes, les mandataires allemands et anglais étaient favorables au projet, mais beaucoup d'avocats dans de plus petits Etats craignaient de ne plus avoir de travail à l'avenir. Certes, l'industrie danoise s'était officiellement prononcée en faveur d'un système européen de règlement des litiges, mais les PME appréhendaient un système européen avec inquiétude. De plus, avant l'entrée en vigueur d'un accord EEUPC, il faudrait surmonter, du moins dans certains pays, d'importants obstacles liés au droit constitutionnel ; ainsi, dans plusieurs Etats au moins, le transfert de compétences des juridictions nationales vers une cour européenne ne serait sans doute possible que sur la base d'un référendum. Un autre membre de l'auditoire a regretté, au contraire, que ne soit pas pris en compte, en Europe, ce qui était fait pour l'amélioration du système juridictionnel en matière de brevets dans d'autres grands pays de la PI, tels que la Chine et le Japon. La structure de la Cour européenne des brevets, elle, a été peu discutée. Des avis positifs ont été émis sur le projet de décentraliser la première instance, mais de prévoir une composition internationale du collège des juges. Dans ce contexte, le président a attiré l'attention sur la situation des juges dans les pays où – comme au Portugal, sa patrie – les tribunaux ne statuaient que rarement sur des litiges en matière de brevets. Les juges originaires de ces pays appartiendraient eux aussi au collège des juges de la Cour européenne des brevets ; la seule chose qui leur manquerait serait l'expérience qu'ils pourraient cependant acquérir au fil de leur coopération avec des juges expérimentés en matière de brevets.

La plupart des contributions au débat ont tourné autour de la prise de position des avocats généraux sur le projet d'accord EEUPC. En règle générale, les intervenants ont regretté que la prise de position eût été révélée prématurément, suite à une indiscrétion sans doute préméditée, et ils ont constaté que la façon dont les avocats généraux avaient abordé les

Problemen annäherten, ein negatives Presseecho zum Projekt eines europäischen Patentgerichts begünstigt habe.

Die Diskussion konzentrierte sich zunächst auf die Bedenken der Generalanwälte hinsichtlich der Vereinbarkeit des EEUPC-Vertragsentwurfs mit dem Gemeinschaftsrecht. Es geht insbesondere um folgende Einwände:

- (1) Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts sei in dem neuen Gerichtssystem nicht ausreichend gesichert;
- (2) die Rechtsbehelfe im Fall der Missachtung des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts, insbesondere wenn entgegen Artikel 48 des Vertragsentwurfs keine Vorabentscheidung des EU-Gerichtshofs eingeholt werde, seien nicht ausreichend;
- (3) das für die zentrale Kammer des erstinstanzlichen Gerichts vorgesehene Sprachenregime verletze das Recht auf angemessene Verteidigung;
- (4) in den Verfahren vor dem EPA und dessen Beschwerdekammern gebe es gegen Entscheidungen, die zur Nichterteilung oder zum Widerruf von EU-Patenten führten, keine effektive gerichtliche Kontrolle betreffend die korrekte Anwendung von Gemeinschaftsrecht.

Der erste Einwand der Generalanwälte, so die mehrfach geäußerte Ansicht, könne leicht ausgeräumt werden, da schon bisher klar sei, dass das europäische Patentgericht Gemeinschaftsrecht zu beachten habe; schließlich müsse jeder nationale Richter schon jetzt den Vorrang des EU-Rechts beachten. Das gelte insbesondere für die Verpflichtung, gegebenenfalls Vorabentscheidungen des EU-Gerichtshofs einzuholen. Die schon jetzt im EEUPC-Vertragsentwurf enthaltene Regel, die das Gericht an unmittelbar anwendbares EU-Recht binde, könne ohne Weiteres ausgebaut werden.

Der Vorsitzende merkte an, dass bei Patentstreitigkeiten Zeit ein wichtiger Faktor sei. Rechtsmittel zum EU-Gerichtshof sollten nicht deshalb beschränkt sein, weil dessen Entscheidungen nicht gut seien, sondern weil die Verlängerung des Instanzenzugs zu langwierigen Prozessen führe.

Initially, the debate focused on the Advocates General's misgivings about the EEUPC draft agreement's compatibility with EU law. Their main objections were that

- (1) the new court system did not adequately guarantee the primacy of EU law
- (2) the legal remedies in case of failure to observe that primacy were insufficient – especially if, contrary to the draft agreement's Article 48, no preliminary ruling were sought from the Court of Justice of the EU.
- (3) the language regime proposed for the central division of the Court of First Instance infringed rights to defence
- (4) decisions by the EPO and its boards of appeal refusing or revoking EU patents lacked effective judicial controls to ensure that EU law was correctly applied.

Most participants thought objection (1) could easily be overcome: it had always been clear that the European patent court would have to comply with EU law – the primacy of which, after all, already had to be respected by any national judge. That applied in particular to the need to request preliminary rulings from the CJEU where necessary. The draft EEUPC agreement already contained a provision binding the court to directly applicable EU law; it could easily be fleshed out.

In patent litigation, said the chairman, time was of the essence. The reason for restricting right of appeal to the CJEU was not that its decisions were not good; it was because a surfeit of judicial instances would unduly lengthen the litigation process.

problèmes liés au droit communautaire avait contribué à la résonance négative du projet de création d'une Cour européenne des brevets dans la presse.

La discussion s'est d'abord concentrée sur les réserves des avocats généraux au sujet de la compatibilité du projet d'accord EEUPC avec le droit communautaire. Il s'est agi notamment des objections suivantes :

- (1) la primauté du droit communautaire était insuffisamment garantie dans le nouveau système juridictionnel ;
- (2) les remèdes disponibles en cas de non-respect de la primauté du droit communautaire, notamment lorsqu'il serait omis, contrairement à l'article 48 du projet d'accord, de saisir la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel, étaient insuffisants ;
- (3) le régime linguistique devant la division centrale du Tribunal de première instance était susceptible de porter atteinte au droit de la défense ;
- (4) dans les procédures devant l'OEB et ses chambres de recours, les décisions consistant à refuser de délivrer des brevets communautaires ou à révoquer de tels brevets, n'étaient pas soumises à un contrôle juridictionnel effectif concernant l'application correcte du droit communautaire.

La première objection des avocats généraux, d'après une opinion exprimée à plusieurs reprises, pouvait être facilement réfutée, étant donné qu'il était clair jusqu'à présent que la Cour européenne des brevets aurait à observer le droit communautaire ; après tout, chaque juge national était déjà tenu de respecter la primauté du droit de l'UE. Cela valait en particulier pour l'obligation, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel. La règle figurant déjà dans le projet d'accord EEUPC, selon laquelle le tribunal était lié par le droit communautaire directement applicable, pouvait être étendue sans difficulté.

Le président a fait remarquer que le temps était un facteur important pour le contentieux des brevets. Il importait de limiter les voies de recours auprès de la Cour de justice de l'UE, non pas en raison de la mauvaise qualité de ses décisions, mais parce que l'accroissement du nombre des instances conduisait à une durée exagérée des procès.

Eine Stimme aus der Schweiz wandte sich – schon im Interesse eines zügigen Verfahrens – gegen Vorlagen an den EU-Gerichtshof. Man entferne sich von der Idee, etwas speziell für Patente zu schaffen, wenn man einen Beschwerdeweg zu einer Institution öffne, die einer viel allgemeiner und politisch ausgerichteten Organisation angehöre. Die Vertreterin der Kommission wies darauf hin, dass die EU-Mitgliedstaaten insofern keine Wahlmöglichkeit hätten, da deren nationale Gerichte zur Vorlage verpflichtet seien, wo es um die Auslegung von Gemeinschaftsrecht gehe. Diese Verpflichtung könne nicht durch die Schaffung eines internationalen Gerichts umgangen werden. Eine andere eidgenössische Stimme war weniger skeptisch und vertrat die Auffassung, wenn der EuGH nur den EEUPC-Vertrag auslege, sei das für Nicht-EU-Staaten vermutlich kein Problem. Ein paralleles System bestehe schon beim Lugano-Abkommen, bei dem die Nicht-EU-Mitglieder die Auslegung des EuGH anerkennen würden. Allerdings sei eine solche Lösung nur bezüglich eines spezifischen Vertrags möglich, aber nicht für EU-Recht allgemein.

A Swiss participant was against referrals to the CJEU, not least with a view to procedural economy. A right of appeal to an institution forming part of a far more general, political organisation would be a move away from the idea of creating a patent-specific set-up. The Commission representative said the EU member states had no choice; their national courts were obliged to refer matters relating to the interpretation of EU law, and that obligation could not be circumvented by creating an international court. Another, less sceptical, Swiss participant thought it unlikely to be a problem for non-EU countries if the CJEU merely interpreted the EEUPC agreement. There was a precedent for that kind of parallel system, namely the Lugano Agreement, where non-EU countries accepted the CJEU's interpretation. But that kind of solution was possible for specific agreements only, not for EU law generally.

Un intervenant suisse s'est exprimé, ne serait-ce que dans l'intérêt d'une procédure expéditive, contre les renvois préjudiciels devant la Cour de justice de l'UE. En ouvrant une voie de recours devant une institution qui appartient à une organisation ayant une orientation beaucoup plus générale et politique, on s'éloignait de l'idée de créer un système spécifique pour les brevets. A cet égard, la représentante de la Commission a fait observer que les Etats membres de l'UE n'avaient pas le choix, étant donné que leurs tribunaux nationaux avaient l'obligation d'opérer un renvoi lorsque l'interprétation du droit communautaire était en cause. Il n'était pas possible de contourner cette obligation en créant une juridiction internationale. Un autre participant helvétique s'est montré moins sceptique, trouvant que si la Cour de justice de l'UE se contentait d'interpréter l'accord EEUPC, cela ne présenterait sans doute pas de problèmes pour les Etats non membres de l'UE. Il existait déjà un système parallèle avec le traité de Lugano, dans le cadre duquel les Etats non membres de l'UE reconnaissaient l'interprétation de la Cour de justice de l'UE. Toutefois, une telle solution n'était possible qu'en ce qui concernait un accord spécifique, pas le droit de l'UE en général.

Beim zweiten Problemkreis, den Rechtsbehelfen gegen die Nichtbeachtung von EU-Recht durch das geplante europäische Patentgericht, ergab sich kein einheitliches Meinungsbild.

On objection (2) – legal remedies if the planned European patent court failed to comply with EU law – no clear opinion emerged.

Concernant la deuxième problématique, celle des remèdes juridiques en cas de non-respect du droit de l'Union par la Cour européenne des brevets projetée, il ne s'est pas dégagé de clair consensus.

Die Generalanwälte sahen drei Gestaltungsmöglichkeiten:

The Advocates General saw three possibilities:

Les avocats généraux ont envisagé trois options possibles :

(1) Eine auf Rechtsfragen beschränkte Beschwerde der Verfahrensbeteiligten zum EU-Gerichtshof. Hierzu wurde angemerkt, dass es keine solche Beschwerde für europäische Bündelpatente geben könne und entgegen den Intentionen des EEUPC-Projekts die Verfahren bezüglich der EU-Patente sich verlängern würden. Auch würde dem nicht auf Patentrecht spezialisierten EU-Gerichtshof eine kaum zu bewältigende Arbeitslast aufgebürdet.

(1) Appeal to the CJEU by the parties, but only on legal issues. Participants countered that such appeals were not possible on European ("bundle") patents, and for EU patents they would lengthen the proceedings – the opposite of what was intended. They would also foist an unfeasibly large caseload onto the CJEU which did not specialise in patent law.

(1) Un pourvoi des parties devant la Cour de justice de l'UE limité aux questions de droit. A cet égard, il a été observé qu'il n'était pas question de prévoir un tel pourvoi pour les brevets européens (faisceaux de brevets nationaux), et qu'il en résulterait un allongement des procédures concernant les brevets de l'UE, contrairement aux intentions du projet d'accord EEUPC. En outre, la Cour de justice de l'UE, qui n'était pas spécialisée en droit des brevets, se verrait imposer une charge de travail à peine soutenable.

(2) Die erneute Überprüfung einer Entscheidung des Patentgerichts durch den Gerichtshof – ein Rechtsmittel, das aber nur in engen Grenzen zulässig wäre.

(2) EU Court of Justice review of the patent court's decisions – which however would be possible only within narrow limits.

(2) Une demande de réexamen des décisions de la Cour des brevets par la Cour de justice, remède qui ne serait toutefois ouvert que dans de strictes limites.

(3) Eine Beschwerde im Interesse des Rechts, die der Kommission und eventuell EU-Mitgliedstaaten offenstehen könnte. Mit dieser Lösung würde eine Verlängerung des Instanzenzugs vermieden, da eine solche Beschwerde in der Praxis wohl sehr selten sein würde. Andererseits wurden Probleme befürchtet, wenn zwar ein Verfahrensbeteiligter eine Entscheidung angreifen will, aber kein Staat noch die Kommission von der nur ihm bzw. ihr offenstehenden Beschwerdemöglichkeit Gebrauch macht.

Als eine bessere Lösung sahen etliche Teilnehmer es an, wenn der Kommission die Beschwerde zum Gerichtshof eröffnet würde und die Verfahrensparteien Schadensersatzansprüche gegen die EEUPC-Mitgliedstaaten hätten. Das, so wurde vorgebracht, würde dem gegenwärtigen System bei der Verletzung von EU-Recht durch nationale Gerichte entsprechen und würde keine allzu großen praktischen Probleme aufwerfen. Schließlich sei das geplante europäische Patentgericht so etwas wie ein gemeinsames nationales Gericht. Eine Teilnehmerin ergänzte, dass bei Verletzung der Vorlagepflicht durch ein nationales Gericht Staatshaftungsansprüche entstünden, und erwog, dieses System auf die europäische Ebene zu übertragen, also eine Haftung der EU vorzusehen. Die Vertreterin der Kommission pflichtete bei, dass ein Sanktionsmechanismus da sein müsse. Im Fall der Verletzung der Vorlagepflicht sollte eine private Verfahrenspartei Schadensersatzansprüche geltend machen können. Die Frage sei, gegen wen? Gegen das Patentgericht selbst, das ja Rechtspersönlichkeit besitzen werde? Gegen den Sitzstaat? Oder, so eine andere Stimme, gegen alle EEUPC-Vertragsstaaten zusammen?

Ein Richter war der Auffassung, dass das europäische Patentgericht bezüglich der Pflicht zur Vorlage an den EU-Gerichtshof nicht mit einem nationalen Gericht gleichgesetzt werden könne. Denn dieses neue Gericht sei ein europäisches Gericht. Die Vorstellung, dass es vom EU-Gerichtshof überwacht werden müsse, sei etwas befremdlich. Das Gemeinschaftsrecht durchdringe mittlerweile alle Rechtsbereiche, und jedes nationale Gericht sei aufgefordert, seine Regeln anzuwenden. Gemeinschafts-

(3) Appeal in the interest of the law, and open to the Commission and perhaps EU member states. That would avoid unduly lengthening the proceedings, because in practice such appeals would be very rare. But it could cause problems if a party wanted to challenge a decision, but the Commission nor a country would be prepared to exercise the right to appeal.

Many participants thought it would be better if the Commission could appeal to the CJEU and parties could claim damages from EEUPC member states. That would be in line with what happened now if national courts infringed EU law, and would not create any major practical problems. After all, the planned European patent court was something like a common national one. One participant added that if a national court infringed its referral obligations, the state concerned could be held liable. She thought this system could be transposed to European level, by providing for the EU to be liable. The Commission representative agreed that there would have to be sanctions. If referral obligations were infringed, private parties should be able to seek damages. The question was – from whom? The patent court itself, which would have legal personality? Its host country? Or perhaps all EEUPC contracting states collectively?

One judge felt that the European patent court should not have the same referral obligations to the CJEU as national courts. This new court would be a European one. The idea that it needed CJEU oversight seemed rather odd. EU legislation now permeated all areas of the law, and every national court had to apply it. EU law was no longer the exclusive preserve of the CJEU. That much faith in the future court was required.

(3) Un pourvoi dans l'intérêt de la loi, qui pourrait être ouvert à la Commission et éventuellement aux Etats membres de l'UE. Cette solution permettrait d'éviter un allongement des voies de recours, étant donné qu'un tel pourvoi serait sans doute très rare dans la pratique. D'un autre côté, des problèmes étaient redoutés si une partie voulait contester une décision, mais si ni la Commission ni aucun Etat n'était prêt à utiliser cette voie de recours ouverte à eux seuls.

Bon nombre de participants ont considéré qu'il serait préférable d'ouvrir à la Commission le pourvoi devant la Cour de justice et que les parties à la procédure aient des droits à dommages et intérêts contre les Etats liés par l'accord EEUPC. De l'avis de certains, cela correspondrait au système actuel en cas de violation du droit de l'Union par des tribunaux nationaux et ne poserait pas de trop gros problèmes pratiques. Après tout, la Cour européenne des brevets projetée était comparable à un tribunal national commun. Une participante a complété en disant que la violation par un tribunal national de son obligation de saisine suscitait des droits au titre de la responsabilité de l'Etat et qu'il fallait envisager le transfert de ce système au niveau européen, c'est-à-dire prévoir une responsabilité de l'UE. La représentante de la Commission a concédé qu'il était nécessaire d'avoir un mécanisme de sanction. En cas de violation de l'obligation de saisine, une partie privée à la procédure devait pouvoir faire valoir des droits à réparation. La question était de savoir contre qui ? Contre la Cour des brevets elle-même, qui aurait la personnalité juridique ? Contre l'Etat de résidence ? Ou, selon une autre intervention, contre tous les Etats liés par l'accord EEUPC conjointement ?

D'après un juge, il ne fallait pas mettre sur le même plan, en ce qui concerne l'obligation de saisir la Cour de justice de l'UE, la Cour européenne des brevets et un tribunal national. En effet, la nouvelle cour était une juridiction européenne. L'idée qu'elle dût être supervisée par la Cour de justice de l'UE était plutôt insolite. Entre-temps, le droit communautaire avait infiltré tous les domaines juridiques et toute juridiction nationale était invitée à appliquer ses règles. Le droit communautaire n'était plus quelque chose qu'on

recht sei nichts mehr, was nur dem EU-Gerichtshof überlassen werden könne. Man müsse dem zukünftigen Gericht insoweit auch Vertrauen entgegenbringen.

Ein anderer Teilnehmer führte aus, die Generalanwälte hätten die Vorlage an den Gerichtshof zur Vorabentscheidung für ausreichend erachtet. Damit sei klar, dass nur abstrakte Rechtsfragen vom EU-Gerichtshof zu behandeln seien, dass es aber nicht, wie es bei einem Kassations- oder Überprüfungsverfahren der Fall wäre, patentrechtliche Vorschriften direkt in einem konkreten Fall anwenden müsse.

Weitere Diskussionsbeiträge thematisierten den Umfang der Vorlagepflicht durch die Gerichte der EU-Staaten. So wurde die Auffassung vertreten, nicht jede gemeinschaftsrechtliche Frage müsse vorgelegt werden. Auch die nationalen Gerichte seien in der Lage, EU-Recht anzuwenden und auszulegen. Der EuGH sei jene Instanz, die dafür Sorge trage, dass das europäische Recht in ganz Europa ausgelegt und verstanden werde. Zu erwägen sei, in Zukunft Vorlagen auf den Fall divergierender Entscheidungen von Obergerichten zu beschränken. Solche Divergenzen seien bei einem europäischen Gericht, das dafür Sorge trage, dass das Patentrecht einheitlich ausgelegt werde, kaum zu befürchten. Vorzulegen wären somit nur nicht spezifisch patentrechtliche Fragen, die sich in anderen rechtlichen Zusammenhängen stellten. Dieser Ansatz könnte die Bedenken der Patentrechtler zerstreuen. Die Vertreterin der Kommission stimmte dieser Sichtweise insoweit zu, als schon jetzt die nationalen Gerichte einen großen Beurteilungsspielraum bezüglich der Vorlagen an den EU-Gerichtshof hätten. Die Kommission werde nur bei gravierender Verletzung der Vorlagepflicht gegen den betroffenen Mitgliedstaat ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen.

Zu klären ist dennoch, welche Fragen in einem Verfahren vor dem geplanten europäischen Patentgericht gemeinschaftsrechtlichen Charakter haben und daher gegebenenfalls dem EU-Gerichtshof vorgelegt werden müssen. Ein Richter hielt es für schwierig, nach einem

Another participant said the Advocates General had thought referral to the CJEU for preliminary rulings would be enough. So clearly the CJEU would be dealing only with abstract points of law, and – unlike a court of cassation or appeal – would not have to apply provisions of patent law directly to specific cases.

Other contributions to the discussion concerned the extent of EU member-state courts' referral obligations. One view expressed was that not every EU-law issue had to be referred; national courts too could interpret and apply EU law. The CJEU's job was to ensure that European law was interpreted and understood in Europe as a whole. One possibility might be to limit referrals to cases in which higher courts took divergent decisions. With a European court charged with making sure that patent law was applied in a uniform manner, there was little risk of that. Referrals would then be confined to non-patent issues arising in other legal contexts. Such an approach might put patent lawyers' minds at rest. The Commission representative agreed; national courts already had considerable leeway regarding referrals to the CJEU. The Commission would consider suing a member state for treaty infringement only if it was in serious breach of its referral obligations.

That still meant clarifying which matters before the proposed European patent court concerned EU law and therefore might have to be referred to the CJEU. One judge thought that if the EU acceded to the EPC – which would then be part of EU law – it would be

ne pût confier qu'à la Cour de justice de l'UE. Il convenait à cet égard de faire confiance à la future juridiction.

Un autre participant a dit que les avocats généraux avaient estimé suffisant le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'UE. Il était donc clair que la Cour de justice de l'UE ne devait traiter que les questions abstraites de droit et qu'elle ne serait pas amenée, comme en cassation ou en procédure de réexamen, à appliquer directement des dispositions relevant du droit des brevets dans une affaire concrète.

D'autres interventions ont concerné la question de la portée de l'obligation de saisine touchant les juridictions des Etats de l'UE, certains considérant qu'il ne fallait pas que n'importe quelle question de droit communautaire pût faire l'objet d'une saisine. Les juridictions nationales étaient elles aussi en mesure d'appliquer et d'interpréter le droit de l'Union. La Cour de justice de l'UE était l'instance qui veillait à ce que le droit européen fût interprété et compris dans toute l'Europe. Il fallait envisager de limiter à l'avenir les saisines au cas de décisions divergentes de juridictions supérieures. Il n'y avait guère de raisons de craindre de telles divergences de la part d'une cour européenne chargée de veiller à l'interprétation uniforme du droit des brevets. Il n'y aurait donc lieu de saisir la Cour de justice que sur des questions ne relevant pas spécifiquement du droit des brevets, qui se posaient en liaison avec d'autres aspects juridiques. Cette approche pourrait permettre de vaincre les réserves des spécialistes en droit des brevets. La représentante de la Commission a approuvé ce point de vue dans la mesure où les juridictions nationales avaient, d'ores et déjà, une large marge d'appréciation en ce qui concernait les saisines de la Cour de justice de l'UE. La Commission n'engagerait une procédure pour violation de l'accord contre l'Etat membre concerné qu'en cas de grave violation de l'obligation de saisine.

Il reste cependant à éclaircir quelles sont les questions, dans une procédure devant la future Cour européenne des brevets, qui présentent un caractère de droit communautaire et doivent donc, le cas échéant, être soumises à la Cour de justice de l'UE. Un juge a estimé qu'il

Beitritt der EU zum EPÜ – womit letzteres auch Gemeinschaftsrecht werde – dem Begehren insbesondere auch der Industrie zu entsprechen, den EU-Gerichtshof nicht mit patentrechtlichen Fragen zu befassen. Ein anderer stimmte zu, dass mit der Schaffung des EU-Patents jeder Aspekt des europäischen Patentrechts zum Gemeinschaftsrecht werde, auch Fragen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit.

Im Gegensatz dazu waren andere bestrebt, Grenzlinien zu ziehen. Mit Fragen der Patentierbarkeitserfordernisse, der Anspruchsauslegung, der Verletzung seien die Richter vertraut und würden sie kaum dem EuGH vorlegen. Grundsätzliche Fragen der Patentierbarkeit oder des Schutzzumfangs und Patentierungsausschlüsse seien bisher nie als EU-Recht angesehen worden, sondern als Materie des EPÜ, das alle seine Vertragsstaaten insoweit zu nationalem Recht gemacht hätten. Allerdings gebe es ein Vordringen der EU in den Bereich des EPÜ durch die Biotechnologie-Richtlinie. Nun erkläre ein Generalanwalt und der Gerichtshof, wie ein Patentanspruch auszulegen ist, wenn der Anspruch eine biotechnologische Erfindung betreffe. Es bestehe die Gefahr, dass der EuGH entscheide, was durch schleichende Ausdehnung des *acquis communautaire* Gemeinschaftsrecht geworden sei. Dem könne nur durch die Festlegung (im Vertrag oder einem anderen Dokument) dessen begegnet werden, was nicht zum EU-Recht, sondern allein zum Recht des EPÜ gehöre.

Die Vertreterin der Kommission führte aus, dass es nur ein einziges europäisches Patent-Obergericht geben werde, das für eine einheitliche Auslegung und Anwendung des europäischen Patentrechts durch die lokalen und regionalen Kammern sorgen könne. Heute würden dem EU-Gerichtshof viele Rechtsfragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, aber es gehe meist um Fragen des freien Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs usw., also die Auslegung der

difficult to heed industry's calls for patent-law questions to be kept away from the CJEU. Another agreed: once the EU patent existed, all aspects of European patent law – including novelty, inventive step and industrial applicability – would become EU law.

But other participants were keen to draw demarcation lines. The judges would be familiar with patentability, claim-interpretation and infringement issues, and unlikely to refer them to the CJEU. Basic questions – patentability, scope of protection, non-patentable subject-matter – had always been considered EPC rather than EU law, and duly transposed into national law by all the EPC contracting states. But now, with the biotechnology directive, the EU was making inroads into EPC territory, and an advocate general and the CJEU could say how to interpret a claim if it was for a biotechnological invention. There was a danger of the CJEU deciding on matters that had become EU law through creeping expansion of the *acquis communautaire*. The only way to stop that was to specify (in the agreement or elsewhere) what was not EU but only EPC law.

The Commission representative said there would be only a single European higher patent court; that should ensure that European patent law was interpreted and applied uniformly by local and regional divisions. These days, many legal issues were referred to the Court of Justice of the EU for preliminary rulings, but they were usually about free movement of goods, services, capital and the like, i.e. interpretation of the EU treaties themselves. With secondary Community

serait difficile, après une adhésion de l'UE à la CBE, ayant pour effet que cette convention deviendrait elle aussi un élément du droit communautaire, de répondre au souhait de l'industrie, notamment, de ne pas recourir à la Cour de justice de l'UE pour des questions relevant du droit des brevets. Un autre, acquiesçant, a dit que, suite à la création d'un brevet de l'UE, tous les aspects du droit relatif au brevet européen seraient intégrés au droit communautaire, y compris les questions de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle.

D'autres, au contraire, se sont efforcés d'établir des frontières. Les juges avaient l'habitude de traiter les questions touchant aux conditions de la brevetabilité, à l'interprétation des revendications et à la contrefaçon et seraient peu enclins à les soumettre à la Cour de justice de l'UE. Les aspects fondamentaux de la brevetabilité ou de l'étendue de la protection, ainsi que les exceptions à la brevetabilité n'avaient, jusque-là, jamais été considérés comme relevant du droit communautaire, mais comme matière réglementée par la CBE, que tous ses Etats contractants avaient transposée en droit national. Il y avait eu toutefois un empiètement de l'UE dans le domaine de la CBE avec la directive en matière de biotechnologie, de sorte que c'était maintenant un avocat général et la Cour de justice qui décidaient de la façon dont il convenait d'interpréter une revendication quand elle concernait une invention biotechnologique. Le risque était réel que ce fût la Cour de justice de l'UE qui statuât sur ce qui était devenu partie intégrante du droit communautaire suite à une extension insidieuse de l'*acquis communautaire*. La seule façon de parer à ce danger était de définir (dans l'accord ou un autre document) ce qui ne relevait pas du droit de l'UE, mais uniquement de la CBE.

La représentante de la Commission a précisé qu'il n'y aurait qu'une seule Cour d'appel européenne en matière de brevets, qui pourrait veiller à l'interprétation et à l'application uniformes du droit européen des brevets par les divisions locales et régionales. A l'heure actuelle, la Cour de justice de l'UE était saisie, à titre préjudiciel, de nombreuses questions de droit, mais il s'agissait la plupart du temps de questions concernant la libre circulation des marchandises,

EU-Verträge selbst. Beim sekundären Gemeinschaftsrecht seien es in der Regel Richtlinien, die durch Vorabentscheidungen ausgelegt werden müssten. In beiden Bereichen gebe es viel Raum für Fragen und Unklarheiten. Wo aber direkt anwendbares Recht wie z. B. das EPÜ betroffen sei, das darüber hinaus von einem einzigen Gericht ausgelegt und angewendet werde, sollte es nur wenig Veranlassung für Vorlagen an den EuGH geben.

Die dritte Problematik, das Sprachenregime vor der zentralen Kammer, könnte nach allgemeiner Ansicht der Teilnehmer leicht in zufriedenstellender Weise gelöst werden: Das Recht auf angemessene Verteidigung sei etwa durch das Angebot von Übersetzungsmöglichkeiten auf Antrag praxisgerecht zu garantieren. Nach anderer Ansicht solle in dem Fall, dass ein Staat weder eine örtliche Kammer habe, noch sich an einer regionalen beteilige, sondern die zentrale Kammer des EEUPC als Eingangsinstanz vorsehen wolle, die zentrale Kammer Streitigkeiten aus diesem Staat in dessen Sprache verhandeln, es sei denn, beide Parteien einigen sich auf eine andere Sprache.

Der vierte Einwand der Generalanwälte betrifft die gerichtliche Kontrolle von Beschwerde-kammerentscheidungen. Sie bemängeln, dass Entscheidungen der Beschwerdekammern, mit denen EU-Patente nicht erteilt oder für nichtig erklärt werden, nicht im Hinblick auf die richtige Anwendung des EU-Rechts überprüft werden könnten. Als mögliche Lösung wurde angesehen, gegen solche Entscheidungen die Beschwerde zum zukünftigen europäischen Patentgericht zu eröffnen, das die Entscheidung überprüfen oder dem EU-Gerichtshof vorlegen könnte. Es wurde aber zu bedenken gegeben, dass hier zwei verschiedene Rechtsordnungen betroffen seien, nämlich das EU-Recht und das vom EPÜ geschaffene System. Entscheidungen auf der Grundlage des EU-Rechts können nicht ohne weiteres auch für EPÜ-Vertragsstaaten verbindlich sein, die nicht der EU angehören. Hierfür eine Lösung zu finden sei nicht einfach.

law, such rulings normally concerned the interpretation of directives. Both areas offered plenty of scope for uncertainty and opacity. However, with direct proper law like the EPC – which furthermore was interpreted and applied by a single court – there should be little need for CJEU referrals.

The general view was that objection (3) – the central division's language regime – could be overcome quite easily: rights of defence could be practicably ensured if translation facilities were available on request. Another view was that if a country neither had a local division nor belonged to a regional one, and instead wanted the EEUPC central division to act as its first instance, the central division could hear litigation from that country in its national language, unless both parties agreed on another one.

The Advocates General's objection (4) related to judicial control of board of appeal decisions; such decisions refusing or revoking EU patents could not be reviewed for correct application of EU law. One solution, it was felt, might be to allow appeal against them to the future European patent court, which could then review the decision or refer it to the CJEU. But others felt that two different legal systems – the EPC's and EU law – were involved. It would be hard for decisions taken under EU law to be binding on EPC contracting states which were not EU members. Solving that problem would not be easy.

services et capitaux etc., c'est-à-dire de l'interprétation des traités de l'UE eux-mêmes. Concernant le droit communautaire secondaire, c'était généralement des directives qu'il fallait interpréter par décision préjudicielle. Dans les deux domaines, il restait bien des questions à éclaircir. Mais là où il s'agissait de droit directement applicable, comme la CBE, droit qui serait en outre interprété et appliqué par une seule juridiction, il y aurait peu de situations justifiant de saisir la Cour de justice de l'UE.

De l'avis général des participants, une solution satisfaisante pouvait facilement être apportée à la troisième problématique, à savoir le régime linguistique devant la division centrale : il était possible de garantir le droit d'accès à des moyens de défense appropriés de manière satisfaisante dans la pratique, par exemple en offrant des services de traduction. Pour d'autres, si un Etat ne possédait pas de division locale et ne voulait pas participer à une division régionale, mais avait l'intention de choisir la division centrale de l'EEUPC comme première instance, il conviendrait alors que les audiences devant cette division concernant les litiges originaires d'un tel Etat soient tenues dans la langue de cet Etat, à moins que les deux parties ne conviennent d'une autre langue.

La quatrième objection des avocats généraux concerne le contrôle judiciaire des décisions rendues par les chambres de recours. Ils ont critiqué que les décisions de rejet de demandes de brevet de l'UE, ou de révocation de tels brevets, ne pussent pas faire l'objet d'un contrôle eu égard à l'application correcte du droit de l'UE. Selon eux, une solution possible serait d'ouvrir contre ces décisions le pourvoi devant la future Cour européenne des brevets, qui pourrait examiner la décision ou saisir la Cour de justice de l'UE. Ils ont toutefois fait observer que deux ordres juridiques différents étaient ici en jeu, à savoir le droit de l'UE et le système instauré par la CBE. Les décisions rendues sur la base du droit communautaire n'avaient pas d'effet contraignant direct sur les Etats contractants de la CBE qui n'appartenaient pas à l'UE. Il n'était pas simple de trouver une solution à ce problème.

Ein Teilnehmer erinnerte daran, dass die wichtigste Frage, die der EU-Gerichtshof in seinem Gutachten klären müsse, sei, ob das europäische Patentgericht durch einen internationalen Vertrag errichtet werden könne. Diese Frage hätten die Generalanwälte positiv beantwortet. Wenn man den völkerrechtlichen Ansatz billige, sei es konsequent, dass auch die EU Vertragspartei des EPÜ werde. Das Rechtsmittelsystem des EPÜ, insbesondere die Unanfechtbarkeit von Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA, würde dann auch für deren Entscheidungen bezüglich der EU-Patente gelten; die EPÜ-Mechanismen müssten von der EU so akzeptiert werden, wie sie sind.

Für das Gelingen des Projekts "europäisches Patentgericht", so fasste ein Teilnehmer zusammen, sei es entscheidend, ob es den EU-Mitgliedstaaten gelinge, den gemeinsamen politischen Willen für die Errichtung eines europäischen Gerichts für Privatrechtsstreitigkeiten herzustellen. Dem stimmte die Vertreterin der Kommission zu. Es sei auch klar, dass sich hinter vielen rechtlichen Argumenten, die vorgebracht würden, politische Überlegungen verbergen. Das sei aber nicht mehr möglich, wenn der Gerichtshof grünes Licht für das EEUPC-Projekt geben sollte. Es sei aber auch entscheidend, wie das Verfahren für europäische Patentstreitigkeiten ausgestaltet sei, denn einige der Lösungsvorschläge der Generalanwälte seien in der Praxis nicht durchführ- oder politisch nicht durchsetzbar.

III. Auch bei der nächsten Arbeitssitzung ging es um die zukünftige europäische Patentgerichtsbarkeit. Unter dem Vorsitz von **Sophie Darbois**, Conseiller an der Cour d'appel de Paris, wurde der Entwurf einer **Verfahrensordnung des geplanten Gerichts für europäische und EU-Patente (EEUPC)** vorgestellt. Dieser Entwurf ist kein EU-Dokument, sondern ein noch nicht veröffentlichtes Arbeitsdokument, das von einer Gruppe von Richtern erstellt wurde und an dem weiter gearbeitet wird.

One participant said the most important question requiring clarification in the CJEU opinion was whether the European patent court could be set up under an international agreement. The Advocates General had said it could. It would be consistent with that international-law approach for the EU too to become a contracting party to the EPC. The EPC's appeals system – notably the fact that EPO board of appeal decisions could not be challenged – would then apply to the boards' decisions on EU patents too; the EU had to accept the EPC's mechanisms as they stood.

Summing up, a participant said the European patent court project could succeed only if the EU member states shared the political will to create a European court for private litigation. The Commission representative agreed; clearly, political considerations lurked behind many of the legal objections raised. But if the CJEU gave the EEUPC the green light, that would no longer be possible. Also crucial however would be how the European patent litigation procedure was structured, because some of the Advocates General's proposed solutions were non-starters for practical or political reasons.

III. The **second working session** again concerned the future European patent court system. Chaired by **Sophie Darbois**, judge at the *cour d'appel* in Paris, it discussed the **EEUPC's draft rules of procedure**. This is not an EU document, but an unpublished working paper drawn up by a group of judges and still under discussion.

Un participant a rappelé que la plus importante question à clarifier dans l'avis de la Cour de justice de l'UE était de savoir si la Cour européenne des brevets pouvait être créée par le biais d'un accord international. Les avocats généraux avaient répondu à cette question par l'affirmative. Dès lors que l'on acceptait l'approche selon le droit international public, il était logique que l'UE devienne elle aussi partie contractante de la CBE. Le système de voies de recours prévu par la CBE, notamment le caractère définitif et inattaquable des décisions des chambres de recours de l'OEB, prévaudrait également en ce qui concerne leurs décisions relatives à des brevets de l'UE, laquelle serait obligée d'accepter les mécanismes de la CBE tels qu'ils sont.

Pour la réussite du projet de "Cour européenne des brevets", a résumé un participant, il était déterminant que les Etats membres de l'UE parviennent à réaliser un consensus politique en faveur de la création d'une juridiction européenne pour statuer sur des affaires de droit civil. La représentante de la Commission a acquiescé. De plus, il était clair que, derrière bon nombre d'arguments juridiques, se dissimulaient des considérations politiques. Il n'en serait plus question si la Cour de justice venait à donner le feu vert au projet EEUPC. Mais il serait également décisif de voir de quelle manière la procédure concernant les litiges européens en matière de brevets serait conçue ; en effet, certaines solutions proposées par les avocats généraux étaient soit inapplicables en pratique, soit politiquement inacceptables.

III. La séance de travail suivante a, elle aussi, porté sur le futur système juridictionnel européen en matière de brevets. Sous la présidence de Mme **Sophie Darbois**, conseillère à la Cour d'appel de Paris, a été présenté un projet de **règlement de procédure pour la nouvelle juridiction des brevets européens et des brevets de l'UE (EEUPC)**. Ce projet n'est pas un document de l'UE, mais un document de travail non encore publié, rédigé par un groupe de juges et encore en voie d'élaboration.

Klaus Grabinski, Richter am deutschen Bundesgerichtshof, gab einen Überblick über die erste Phase eines Verfahrens vor dem EEUPC-Gericht nach der Verfahrensordnung, die in Zukunft vielleicht europäisches Recht werden könnte. Diese schriftliche Phase, geleitet vom "*judge rapporteur*", beginnt mit der Einreichung der Klageschrift, die den Klageantrag, die relevanten Tatsachen, insbesondere bezüglich der angeblichen Verletzungshandlungen und der verletzten Patentansprüche, enthalten soll. Auch schriftliche Beweismittel sollten schon zu diesem Zeitpunkt vorgelegt und weitere Beweismittel wie Zeugen, Gutachten usw. angeboten werden. Die Idee sei, dass von Anfang an ein vollständiger Sachvortrag vorliege. Der Beklagte hat nach Zustellung der Klageschrift zwei Monate Zeit, um Einwände gegen die Zuständigkeit des Gerichts zu erheben, und vier Monate für die Klageerwidderung, die ebenfalls den kompletten Sachvortrag des Beklagten enthalten soll und eine Widerklage auf Widerruf des Patents umfassen kann. Der Kläger muss dann innerhalb von drei Monaten auf die Widerklage reagieren, gegebenenfalls durch Einreichen geänderter Ansprüche und mit Hilfsanträgen. Das Einreichen von Änderungen in letzter Minute soll nicht zugelassen werden. Was noch in den Entwurf eingebaut werden müsse, sei das Recht des Klägers, auf die Klageerwidderung zu reagieren, sowie das Recht des Beklagten, sich zur vom Kläger beantragten Änderung der Ansprüche zu äußern.

Robert van Peursem, Richter am District Court in Den Haag, gab einen Überblick über die zweite Phase des Verfahrens vor dem geplanten EEUPC-Gericht, die Interimsphase, in der der "*judge rapporteur*" aktives "case management" betreiben soll. Der "*judge rapporteur*" soll die Parteien nach Abschluss der schriftlichen Phase zu einer Interimskonferenz zusammenrufen, in der der Fall nach dem Austausch aller Argumente eventuell schon verglichen werden kann. Das Interimsverfahren sollte nicht länger als zwei Monate dauern und dient der effizienten Vorbereitung der mündlichen Verhandlung – immer unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Das kann unter Umständen auch den Austausch weiterer Schriftsätze beinhalten, die Aufforde-

Klaus Grabinski, judge at Germany's *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), presented the first phase of EEUPC proceedings as envisaged in these rules of procedure – which might be European law one day. The written phase, conducted by the *judge rapporteur*, would start when the suit was filed. The suit should contain the pleas and relevant facts, especially about the alleged acts infringing the claims. It should also include all written evidence, and offer further testimony such as witnesses, expert reports and the like. So the idea was that the full case should be presented straight away. The defendant would have two months as from notification of the suit to raise any jurisdiction-related objections, and four months to respond to the suit. His response too should set out his complete case, including any counterclaim for revocation of the patent. The plaintiff would then have three months to react to the counterclaim, e.g. by filing amended claims and auxiliary requests. Last-minute amendments should not be admitted. Still missing from the draft was the plaintiff's right of reply to the defendant's response, and the defendant's right of reply to the plaintiff's request for amendments to the claims.

Robert van Peursem, judge at the district court in The Hague, gave a rundown of the second – interim – phase, i.e. active case management by the *judge rapporteur*. Following on from the written phase, this would involve summoning the parties to a case conference at which, once all arguments had been exchanged, a settlement might already be possible. The interim phase should not exceed two months, its purpose being efficient preparation of oral proceedings – always with proportionality in mind, which might also mean a further exchange of written submissions or requests to present evidence or clarifications. When it was over, the *judge rapporteur* would issue an invitation to oral proceedings and hand the case over to the presiding judge who

M. Klaus Grabinski, juge à la Cour fédérale de justice allemande, a donné un aperçu sur la première phase de la procédure devant la Cour EEUPC selon le règlement de procédure qui pourrait éventuellement être intégré au droit européen. Cette phase écrite, conduite par le *judge rapporteur*, est initiée par l'introduction d'un mémoire d'assignation, devant contenir les requêtes et les faits pertinents concernant, notamment, les prétendus actes de contrefaçon et les revendications de brevet en cause. Des preuves écrites doivent aussi être présentées dès ce premier stade, tandis que d'autres preuves, telles que les déclarations de témoins, les expertises etc., peuvent être proposées. L'idée directrice est qu'un exposé complet des faits doit être fourni dès le début. Après notification de l'assignation, le défendeur dispose de deux mois pour soulever l'exception d'incompétence du tribunal et de quatre mois pour présenter sa défense, laquelle doit également contenir un exposé des faits complet par le défendeur et peut inclure une action reconventionnelle en nullité du brevet. Le demandeur doit alors réagir à l'action reconventionnelle dans un délai de trois mois, le cas échéant en produisant des revendications modifiées et des requêtes auxiliaires. Il est prévu de ne pas admettre le dépôt de modifications à la dernière minute. Il y avait lieu aussi d'introduire dans le projet le droit du demandeur de réagir au mémoire de la défense, ainsi que le droit du défendeur de s'exprimer au sujet des modifications demandées par le demandeur.

M. Robert van Peursem, juge au Tribunal de grande instance de La Haye, a donné un aperçu sur la deuxième phase de la procédure devant la Cour EEUPC, la phase intérimaire, dans laquelle le *judge rapporteur* doit s'efforcer activement de faire avancer l'affaire. Après conclusion de la phase écrite, le *judge rapporteur* doit convoquer les parties à une entrevue intérimaire, au cours de laquelle, après que tous les arguments ont été échangés, l'affaire peut éventuellement être réglée par un compromis. La procédure intérimaire ne doit pas durer plus de deux mois et contribue à une préparation efficace de la procédure orale, toujours dans le respect du principe de proportionnalité. Dans certaines circonstances, cela peut impliquer l'échange de mémoires supplé-

zung zur Vorlage von Beweismitteln, zur Klarstellung bestimmter Punkte. Der "*judge rapporteur*" lädt am Ende der Interimsphase zur mündlichen Verhandlung und gibt den Fall an den Vorsitzenden Richter ab, der die mündliche Verhandlung leitet. Der "*judge rapporteur*" hat umfangreiche Befugnisse, die ihm ein effektives "case management" ermöglichen. Er kann z. B. die Frist zur Klageerwidmung verlängern, wenn es dafür Gründe gibt. Er entscheidet darüber, ob Zuständigkeitsrügen sofort behandelt, der Kammer vorgelegt oder im Hauptverfahren aufgegriffen werden. Sowohl der "*judge rapporteur*" wie auch jede Partei kann jede Frage an die Kammer überweisen, wobei allerdings die Anordnung des "*judge rapporteur*" zunächst bestehen bleibt. Zusammenfassend könne gesagt werden, dass das "case management" nach dem Konzept des Entwurfs für die EEUPC-Verfahrensordnung eine schwierige Aufgabe für sehr erfahrene Patentrichter sei.

Lord Justice **Robin Jacob**, Richter am englischen Court of Appeal, widmete seinen Vortrag der mündlichen Verhandlung, erinnerte aber zunächst daran, dass das Projekt eines Europäischen Patentgerichts mindestens bis zur Europaratsinitiative des Jahres 1949 zurückverfolgt werden könne. Auch spätere Pläne scheiterten an der Sprachenfrage (obwohl es hier pragmatische Lösungen gebe), insbesondere aber daran, dass Politiker und Juristen ohne Kenntnis des Patentsystems nicht verstünden, was in diesem Bereich für die Industrie wesentlich sei. In den späten 90er-Jahren habe eine Gruppe von Richtern die Idee geboren, ein gemeinsames Patentgericht für diejenigen EPÜ-Vertragsstaaten zu schaffen, die sich daran beteiligen wollten. Dieses European Patent Litigation Agreement (EPLA) sei dann durch Entwicklungen in der EU in den Hintergrund gedrängt worden, habe dort aber als Basis gedient. Schließlich hätten einige Richter vor ein paar Jahren bei einem Treffen in Venedig Grundzüge eines Verfahrensrechts für das neue Gericht entwickelt, die in den hier präsentierten Entwurf eingeflossen seien.

would be conducting them. The *judge rapporteur* would have broad powers permitting effective case management. For example, he could extend the deadline for the defendant's response to the suit, if there was reason to do so. He could also decide whether jurisdiction-related objections were dealt with at once, submitted to the division or addressed in the main proceedings. The *judge rapporteur* or a party could refer any issue to the division, although initially the ruling of the *judge rapporteur* would still stand. In sum: case management under the draft EEUPC rules of procedure would be a tough job, for highly experienced patent judges.

Lord Justice **Robin Jacob**, judge at England's appeal court, added a little historical background. Plans for a European patent court could be traced back at least to a 1949 Council of Europe initiative. Subsequent plans too had foundered on the language issue (to which however pragmatic solutions existed) and especially on the failure of politicians and lawyers unfamiliar with the patent system to understand what industry wanted from it. In the late 1990s a group of judges had devised plans for a common patent court for EPC contracting states wishing to use it. This European Patent Litigation Agreement (EPLA) had then had taken a back seat to EU developments, which however had used it as a basis. In the end, a number of judges had met in Venice and set down the basic features of the new court's procedural law; these were reflected in the draft just presented.

mentaires ou l'invitation à fournir des preuves pour clarifier certains points. A la fin de la phase intérimaire, le *judge rapporteur* émet la convocation à la procédure orale et transmet le dossier au président de chambre chargé de diriger la procédure orale. Le *judge rapporteur* dispose de larges pouvoirs qui lui permettent une conduite efficace de la procédure ("case management"). Par exemple, il peut proroger le délai de production du mémoire de la défense, s'il y a lieu. Il décide si les exceptions d'incompétence sont traitées immédiatement, soumises à la chambre ou examinées pendant la procédure principale. Le *judge rapporteur*, ainsi que chaque partie, peut soumettre toute question à la chambre, mais une ordonnance du *judge rapporteur* reste d'abord effective. On peut dire en résumé que le "case management" selon la conception du projet de règlement de procédure EEUPC est une tâche difficile, à confier aux juges des brevets très expérimentés.

Le juge Lord **Robin Jacob**, juge à la Cour d'appel d'Angleterre, a consacré son exposé à la procédure orale, mais en rappelant tout d'abord que le projet d'une Cour européenne des brevets se laissait retracer au moins jusqu'à une initiative du Conseil de l'Europe en 1949. Plus tard, d'autres projets avaient échoué à cause de la question linguistique (malgré l'existence de solutions pragmatiques), mais surtout parce que des hommes politiques et des juristes dépourvus de la connaissance du système des brevets ne comprenaient pas ce qui était important pour l'industrie dans ce domaine. A la fin des années '90, un groupe de juges avait émis l'idée de créer une juridiction commune des brevets pour les Etats contractants de la CBE qui voulaient y participer. Ce projet d'accord instituant un système européen de règlement des litiges en matière de brevets (EPLA) avait ensuite été relégué au second plan, suite à certaines évolutions dans l'UE, mais avait servi de point de départ. Finalement, lors d'une rencontre à Venise il y avait quelques années, plusieurs juges avaient développé les grandes lignes d'un règlement de procédure pour la nouvelle juridiction, qui étaient reprises dans le projet présenté ici.

Sich der mündlichen Verhandlung zuwendend, führte Sir Robin aus, dass sie normalerweise nicht länger als einen Tag dauern sollte, es aber genügend Flexibilität gebe, wenn das für umfangreiche Fälle nicht ausreichen sollte. Entscheidend sei, dass das Gericht die zu behandelnden Punkte definiere und das Verfahren insoweit streng kontrolliere. Das Verfahren müsse fair geführt werden und umfasse die Möglichkeit, Tatsachenbeweise zu überprüfen. Cross-examination englischen Zuschnitts gebe es aber nur, wenn gute Gründe dafür sprechen – etwa bei Unstimmigkeiten bei der Bewertung von Beweisen für eine Vorbenutzung oder für allgemeines Fachwissen. Im Gegensatz zum heutigen englischen Verfahren dürften einander widersprechende Gutachten selten Anlass für mündliche Einvernahmen geben. Bei Gutachten sei der Begründung mehr Beachtung zu schenken als dem Ergebnis. Überraschungszeugen würden nicht zugelassen. Vertagungen der mündlichen Verhandlung sollten bei guter Vorbereitung des Falles die absolute Ausnahme sein. Weitere Punkte seien die gegebenenfalls erforderliche Simultanübersetzung, die Aufzeichnung der mündlichen Verhandlung sowie die Verkündung der schriftlich begründeten Entscheidung sobald wie möglich nach Schluss der mündlichen Verhandlung. Bei einem solchen Verfahren sei die Fähigkeit des Richters entscheidend, die Verhandlung straff zu führen; das erfordere gute Vorbereitung. Das erfordere aber gleichermaßen eine Ausbildung der Anwälte.

Eurico José Marques dos Reis erläuterte abschließend, welche Regeln für den Erlass von einstweiligen Maßnahmen vorgesehen sind. Das sind nach Artikel 37 EEUPC-Vertragsentwurf insbesondere die einstweilige Unterlassungsverfügung gegen den vermeintlichen Patentverletzter oder Dritte, deren Dienste als Mittelsperson letzterer in Anspruch genommen hat, die Anordnung der Beschlagnahme oder Herausgabe von mutmaßlich verletzenden Waren, und die vorsorgliche Beschlagnahme von beweglichem oder unbeweglichem Vermögen des angeblichen Patentverletzters oder die Sperrung seiner Bankkonten, wenn die Erfüllung einer Schadensersatzforderung fraglich erscheint.

Sir Robin then presented his talk, about oral proceedings. These, he said, should not normally last longer than one day, but there was flexibility when complex cases needed more time. It was crucial that the court laid down what would be discussed, and thus kept the proceedings firmly under control. It had to conduct them fairly, and allow factual evidence to be tested. English-style cross-examination took place only if there was a good reason, such as disagreement about how prior-use evidence or the skilled person's common general knowledge was to be assessed. Unlike in England today, oral proceedings should seldom be convened to resolve contradictory expert opinions; the latter's reasoning was more important than their conclusions. Surprise witnesses would not be admitted. If the oral proceedings were well prepared, adjournments should be the absolute exception. Other points included possible simultaneous interpreting needs, recording the proceedings, and issuing the reasoned written decision as soon as possible afterwards. Also crucial was the judge's ability to conduct the proceedings firmly. That required good preparation – and well-trained patent attorneys.

Concluding, **Eurico José Marques dos Reis** explained the proposed rules for injunctions. Under Article 37 of the draft agreement on the EEUPC, that meant, in particular, injunctions granted against alleged infringers or third parties whose intermediary services they used, orders for the seizure or surrender of goods suspected of infringing the patent, and precautionary seizure of the alleged infringer's movable and immovable property – including blocking his bank accounts in case of danger of non-recovery of damages.

A propos de la procédure orale, Sir Robin a indiqué que, normalement, elle ne devait pas durer plus d'un jour, mais que, si c'était insuffisant pour les gros dossiers, il y aurait assez de flexibilité. L'important était que la Cour définisse les questions à traiter et exerce ainsi un strict contrôle sur la procédure. Il convenait de mener la procédure de façon équitable, ce qui incluait la possibilité de vérifier les preuves soumises à l'appui des faits. Il n'y aurait d'examens croisés de style anglais que s'il y avait de bonnes raisons de le faire, par exemple en cas d'avis divergents sur l'évaluation des preuves fournies à l'appui d'un usage antérieur ou sur les connaissances générales dans un domaine technique donné. Contrairement à la procédure actuelle en Angleterre, des expertises contradictoires justifieraient rarement de procéder à des auditions. En ce qui concerne les expertises, il convenait d'accorder plus d'attention aux explications qu'au résultat. Les témoins introduits par surprise ne seraient pas admis. Les ajournements de procédure orale devraient rester des exceptions absolues, si les affaires étaient bien préparées. Parmi les autres points figuraient l'éventuelle nécessité d'une traduction simultanée, l'enregistrement de la procédure orale, ainsi que le rendu de la décision motivée par écrit, dès que possible après la clôture de la procédure orale. Dans ce type de procédure, la capacité du juge à conduire fermement la procédure était décisive ; cela requerrait une bonne préparation, mais aussi une formation correspondante des avocats.

Enfin, M. **Eurico José Marques dos Reis** a exposé quelles étaient les règles prévues pour les mesures provisoires. Selon l'article 37 du projet d'accord EEUPC, il s'agit notamment de l'injonction provisoire (de ne pas faire) prononcée contre le contrefacteur présumé, ou contre des tiers dont ce dernier a sollicité les services en tant qu'intermédiaire, de l'ordonnance de la saisie-contrefaçon ou de la confiscation de marchandises supposées contrefaisantes, ainsi que de la saisie des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur présumé ou du gel de ses comptes bancaires, si le recouvrement d'une créance en dommages-intérêts paraît menacé.

Nach dem Entwurf der EEUPC-Verfahrensordnung muss die Partei, die eine einstweilige Maßnahme beantragt, eine Antragschrift einreichen, deren Inhalt *mutatis mutandis* einer Klageschrift entspricht. Der Antragsteller muss die beantragte Maßnahme genau bezeichnen und außerdem genau beschreiben, welche Klage vor dem Gericht bereits anhängig ist oder in Kürze anhängig gemacht wird; er muss den Nachweis erbringen, dass eine einstweilige Maßnahme erforderlich ist, um eine drohende oder andauernde Verletzung zu unterbinden. Wird der Erlass *inaudita altera parte* beantragt, sind die Gründe dafür darzulegen. Hat der Antragsteller von der Handlung erfahren, gegen die sich sein Antrag richtet, muss er seinen Antrag innerhalb einer angemessenen Frist stellen und die vorgeschriebene Gebühr entrichten. Wer befürchtet, dass demnächst eine einstweilige Maßnahme gegen ihn beantragt werden wird, kann beim Gericht eine Schutzschrift einreichen, die im Gerichtsregister eingetragen wird. Dieser Eintrag wird gelöscht, wenn nach drei Monaten noch kein Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen eingeleitet wurde.

Herr Eurico José Marques dos Reis erläuterte weiter, dass im Interesse eines zügigen Verfahrens die Entscheidung über Anträge auf einstweilige Maßnahmen in der Regel vom Einzelrichter getroffen werde. Das Gericht habe ein Ermessen, ob es den Antragsgegner über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Maßnahme informiere, ob es ihn zur Einreichung einer Antragserwidlung auffordere, ob es eine mündliche Verhandlung mit dem Antragsteller allein oder mit beiden Parteien anberaume oder ob es sogleich eine Entscheidung erlasse. Bei der Ausübung des Ermessens sei die Dringlichkeit des Falles ein entscheidender Gesichtspunkt. Das Gericht könne die Parteien auch dazu auffordern, vor oder während der mündlichen Verhandlung weiteres Material vorzulegen, aufgrund dessen mit ausreichender Wahrscheinlichkeit z. B. auf die Gültigkeit des Patents oder die Verletzung geschlossen werden könne. Bei der Entscheidung über einstweilige Maßnahmen sei immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten und der Schaden zu berücksichtigen, der einer der Parteien durch den Erlass bzw. Nicht-Erlass der einstweiligen Maßnahme

Under the EEUPC's draft rules of procedure, the party seeking the injunction had to file a request with the same content as the suit already (or about to be) filed, describing it exactly and showing that the injunction was necessary to prevent imminent or continuing infringement. If the injunction was sought *inaudita altera parte*, he had to say why. He also had to request it within reasonable time after learning of the act in question, and pay a fee. A party fearing that an injunction was about to be sought against him could file a protective letter with the court which is to be recorded in the court's register. The court would delete the entry if, after three months, no injunction had in fact been sought.

Mr Eurico José Marques dos Reis added that injunction requests were normally decided by individual judges, to expedite the proceedings. The court had discretion over informing the party against whom the injunction was sought, asking him to respond, convening oral proceedings with the requester alone or both parties, and issuing a decision straight away. In the exercise of that discretion, the case's urgency was a decisive factor. The court could also ask the parties to submit additional evidence before or during oral proceedings, to help it assess the likelihood that the patent was valid or being infringed. Injunction decisions always had to weigh up the parties' interests, and consider the potential harm for either party arising from granting or refusing the injunction. At the respondent's request, any injunction had to be set aside if the requester had not started the main proceedings within 31 days. First-instance decisions were reviewable on appeal.

D'après le projet de règlement de la procédure EEUPC, la partie qui demande une mesure provisoire doit introduire une demande écrite dont le contenu correspond *mutatis mutandis* à celui d'une assignation. Le requérant doit spécifier avec précision la mesure demandée et aussi indiquer exactement quelle action est déjà pendante devant le tribunal ou sera engagée sous peu ; il doit prouver qu'une mesure provisoire est nécessaire pour contrer la menace d'une violation de droit ou pour y mettre fin. S'il est demandé que l'ordonnance soit rendue *inaudita altera parte* (sans entendre la partie adverse), il convient d'en donner les raisons. Le requérant doit introduire sa demande dans un délai raisonnable, après avoir eu connaissance de l'acte visé par sa demande, et acquitter la taxe prescrite. Toute personne craignant qu'une mesure provisoire soit demandée prochainement à son encontre peut déposer un écrit en défense de sauvegarde de ses droits (*protective letter*), qui est inscrite au registre du tribunal. Cette inscription est supprimée si aucune demande d'ordonnance d'une mesure provisoire n'a été introduite au bout de trois mois.

Monsieur Eurico José Marques dos Reis a ensuite expliqué que l'ordonnance de mesures provisoires serait généralement rendue par un juge unique, dans l'intérêt d'une procédure expéditive. Le tribunal avait toute discrétion d'informer ou non l'intimé sur la demande d'ordonner une mesure provisoire, de l'inviter à présenter des moyens de défense, de fixer une procédure orale avec le requérant seulement ou avec les deux parties, ou de rendre immédiatement une décision. L'urgence de l'affaire constituait un aspect décisif dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Le tribunal pouvait aussi inviter les parties à produire d'autres pièces, avant ou pendant la procédure orale, qui permettraient de conclure avec une probabilité suffisante à la validité du brevet ou à la réalité de la contrefaçon, par exemple. Dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisoires, il convenait de toujours respecter le principe de proportionnalité et de tenir compte du préjudice qu'une des parties pouvait subir du fait de l'ordonnance ou non d'une telle mesure. Le tribunal devait veiller à ce que toutes les mesures provisoires fussent suspendues si le requérant n'engageait pas l'action principale

erwachsen könne. Das Gericht müsse dafür Sorge tragen, dass alle einstweiligen Maßnahmen auf Antrag des Antragsgegners aufgehoben werden, wenn der Antragsteller nicht innerhalb von 31 Tagen das Hauptsacheverfahren beginne. Die Entscheidungen des erstinstanzlichen Gerichts würden auf Antrag durch das Berufungsgericht überprüft.

In der **Diskussion** wurde bemängelt, dass das Gericht erst in der Interimsphase direkten Kontakt mit den Parteivertretern aufnehmen; es erscheine nützlich, schon in einer sehr frühen Phase, etwa nach dem ersten Austausch von Schriftsätzen, mit den Parteivertretern zu telefonieren oder sogar eine frühe mündliche Verhandlung zu planen. Die Referenten erklärten, dass der "*judge rapporteur*" im Rahmen seiner Case-management-Befugnisse ohne Weiteres schon während der schriftlichen Phase die Parteien kontaktieren könne, wenn ihm das sinnvoll erscheine.

Es wurde befürchtet, die Möglichkeit, eine Entscheidung des "*judge rapporteur*" durch die Kammer überprüfen zu lassen, könne zu einem Mittel der absichtlichen Verfahrensverzögerung werden. Wenn aber der "*judge rapporteur*" in der Interimsphase von einem technischen Experten unterstützt werde, würde die Autorität seiner Entscheidungen gestärkt; bei einer Entscheidung auf breiter Grundlage könnte man auf die Überprüfung durch die Kammer verzichten. Besser sei es, wenn der "*judge rapporteur*" die Beschwerde zum Berufungsgericht zulassen könnte – entweder direkt oder nur zusammen mit der Endentscheidung. Nach Auffassung der Verfasser der EEUPC-Verfahrensordnung soll jedoch immer die Kammer und nicht das Berufungsgericht Entscheidungen des "*judge rapporteur*" überprüfen. Wo er es für notwendig erachte, könne er einen technischen Experten aus dem Richterpool hinzuziehen, sich informell mit seinen Kollegen aus der Kammer abstimmen oder die Frage der Kammer vorlegen.

Eine weitere Frage war, ob das Gericht oder der "*judge rapporteur*" angehalten ist, die Parteien über die vorläufige Einschätzung des Falls zu informieren. Die Referenten hielten es für durchaus erwägenswert, eine solche Vorschrift in den Entwurf aufzunehmen, wobei es eher als Aufgabe der Kammer denn als Aufgabe

In the **discussion**, there was some criticism that the court contacted the parties' representatives direct only in the interim phase; it might be useful to telephone them much sooner, e.g. after the first exchange of pleadings, or indeed to plan early oral proceedings. The presenters explained that the *judge rapporteur*, as part of his case management, could easily contact the parties during the preceding written phase if that seemed worthwhile.

Another worry was that parties could try to drag the proceedings out by seeking review of *judge rapporteurs'* decisions. Those decisions would carry more weight if the *judge rapporteurs* were supported by technical experts in the interim phase; they would then have a broader basis, and review by the division would no longer be necessary. It would be better if *judge rapporteurs* had to give leave to go to the appeal court – either direct or only together with the final decision. However, the authors of the EEUPC draft rules of procedure thought a *judge rapporteur's* decision should be reviewed by the division, not the appeal court; when he thought it necessary, he could draw on a technical expert from the pool of judges, discuss issues informally with his colleagues on the division or refer the matter to the division.

The next question was whether the court or *judge rapporteur* had to inform the parties of their provisional assessment of the case. The presenters said thought could certainly be given to making provision for that in the draft; however, any such communication should be issued by the division rather than an individual

dans les 31 jours. Les décisions du tribunal de première instance feraient l'objet d'un contrôle si la Cour d'appel était saisie.

Il a été critiqué, pendant la **discussion**, que le tribunal ne commençait à avoir un contact direct avec les représentants des parties que pendant la phase intérimaire ; il semblait utile de pouvoir téléphoner avec ces représentants ou même programmer une première procédure orale à un stade très précoce, par exemple après le premier échange de mémoires. Les intervenants ont répondu que le *judge rapporteur*, dans l'exercice de son large pouvoir d'organisation de la procédure, pouvait bien entendu contacter les parties dès la phase écrite de la procédure, s'il le jugeait utile.

Certains ont redouté que la possibilité pour la chambre de superviser les décisions du *judge rapporteur* puisse devenir un moyen de retarder la procédure à dessein. Mais si le *judge rapporteur* bénéficiait de l'aide d'un expert technique pendant la phase intérimaire, l'autorité de ses décisions en serait renforcée ; en cas de décision rendue sur une plus large base, il serait possible de renoncer au réexamen par la chambre. Il serait préférable que le *judge rapporteur* puisse autoriser l'appel devant la Cour d'appel, soit directement, soit uniquement avec la décision finale. Selon les rédacteurs du règlement de la procédure EEUPC, toutefois, c'est à la chambre et non à la Cour d'appel de contrôler les décisions du *judge rapporteur*. Là où il le jugeait nécessaire, ce dernier pouvait consulter un expert technique membre du collège des juges, solliciter de manière informelle l'accord des membres de la chambre ou soumettre la question à la chambre.

Il a aussi été demandé si le tribunal ou le *judge rapporteur* était tenu d'informer les parties sur son appréciation provisoire de l'affaire. De l'avis des intervenants, il était tout à fait envisageable d'introduire une telle règle dans le projet, l'envoi d'une telle notification étant plutôt du ressort de la chambre que de celui du

des Einzelrichters angesehen wurde, eine solche Mitteilung zu erlassen. Das Verfahrensrecht des deutschen Bundespatentgerichts und der EPA-Beschwerdekammern könnte als Modell dienen.

Schließlich wiesen die Referenten noch darauf hin, dass spätes Vorbringen zugelassen werden solle, wenn der Einreichende überzeugend dartun könne, dass er das Beweismittel nicht früher vorlegen konnte. Bezüglich des Zeitpunkts der Verkündung der Entscheidung erinnerten einige Teilnehmer daran, dass nach deutschem Verfahrensrecht die Entscheidung – wie bei den Beschwerdekammern des EPA – in der Regel am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet, die schriftliche Begründung aber erst später zugestellt werde.

IV. Eine Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von Boleslaw Bialkowicz, Mitglied des Judicial Affairs Department des polnischen Patentamts, befasste sich mit **Ausschlüssen von der Patentierbarkeit unter besonderer Berücksichtigung des medizinischen Bereichs**.⁷

Sylvie Mandel, Conseiller an der französischen Cour de cassation, resümierte die französische Rechtsprechung zum Ausschluss von der Patentierbarkeit der heute in Artikel 53 c) EPÜ genannten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und von Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. **Brigitte Günzel**, Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer des EPA, konzentrierte sich auf zwei kürzlich ergangene Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer. Die eine betraf den Begriff des chirurgischen Verfahrens i. S. d. Artikels 53 c) EPÜ⁸ und die andere die Frage, ob neue Dosierungsanleitungen für bekannte Arzneimittel nach Artikel 54 (5) EPÜ als weitere medizinische Indikationen geschützt werden können.⁹ **Peter Meier-Beck**, Vorsitzender Richter am deutschen Bundesgerichtshof, führte in die Problematik der Patentierung menschlicher Stamm-

judge. The arrangements could be modelled on the rules of procedure of Germany's *Bundespatentgericht* (Federal Patents Court) and the EPO boards of appeal.

Lastly, the presenters said that evidence submitted late should be admitted if a party could convincingly show that he could not have presented it earlier. As for announcing the decision, some participants pointed out that under German procedural law – and before the EPO boards of appeal – this normally occurred at the end of the oral proceedings, with the written grounds following in due course.

IV. A session chaired by Boleslaw Bialkowicz of the Polish Patent Office's Judicial Affairs Department was devoted to **exceptions to patentability, with particular reference to the medical field**.⁷

Sylvie Mandel, a judge at France's *cour de cassation*, reviewed French case law on Article 53(c) EPC's exclusion from patentability of methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body. **Brigitte Günzel**, chairwoman of the EPO's Legal Board of Appeal, focused on two recent Enlarged Board decisions, one on the notion of surgical methods within the meaning of Article 53(c) EPC,⁸ the other on the patentability of new dosage regimes for known medicaments, as further medical indications under Article 54(5) EPC.⁹ **Peter Meier-Beck**, presiding judge at Germany's Federal Court of Justice (FCJ), looked at issues surrounding the patenting of human stem cells which his court had referred to the CJEU for a preliminary ruling¹⁰ and concluded with remarks on the patentability of second and further medical indications.

juge unique. Le droit procédural du Tribunal fédéral allemand des brevets ou des chambres de recours de l'OEB pourrait servir de modèle.

Enfin, les intervenants ont fait observer qu'il convenait d'autoriser la production tardive de documents lorsque celui qui les produisait pouvait invoquer de manière crédible qu'il n'avait pas pu présenter plus tôt ces moyens de preuve. Concernant le moment du rendu de la décision, plusieurs participants ont rappelé que, en droit allemand de la procédure comme devant les chambres de recours de l'OEB, la décision était généralement prononcée à la fin de la procédure orale, mais que les motifs de la décision étaient notifiés ultérieurement par écrit.

IV. Une séance de travail, qui s'est déroulée sous la présidence de M. Boleslaw Bialkowicz, membre du service des affaires juridiques de l'Office polonais des brevets, a permis d'examiner les **exceptions à la brevetabilité dans le domaine de la médecine**.⁷

Mme **Sylvie Mandel**, conseillère à la Cour de cassation française, a passé en revue la jurisprudence française en matière d'exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, citées à l'article 53 c) CBE. Mme **Brigitte Günzel**, présidente de la Chambre de recours juridique de l'OEB, s'est concentrée sur deux décisions récentes de la Grande Chambre de recours. La première portait sur la notion de méthode de traitement chirurgical au sens de l'article 53 c) CBE⁸ et la seconde sur la question de savoir si une nouvelle posologie pour des médicaments connus peut faire l'objet d'une protection, en tant que nouvelle indication médicale, en vertu de l'article 54(5) CBE.⁹ M. **Peter Meier-Beck**, président de chambre à la Cour de justice fédérale allemande, a introduit la problématique de la délivrance de brevets pour des

⁷ Siehe S. 66.

⁸ G 1/07 vom 15.2.2010, ABl. EPA, 2011, 134.

⁹ G 2/08 vom 19.2.2010, ABl. EPA 2010, 456.

⁷ See p. 66.

⁸ G 1/07 of 15.2.2010, OJ EPO, 2011, 134.

⁹ G 2/08 of 19.2.2010, OJ EPO 2010, 456.

¹⁰ FCJ of 17.12.2009, GRUR Int 2010, 236 – neural progenitor cells.

⁷ Voir p. 66.

⁸ G 1/07 du 15.2.2010, JO OEB, 2011, 134.

⁹ G 2/08 du 19.2.2010, JO OEB 2010, 456.

zellen ein, die sein Gericht dem EU-Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt hat¹⁰, und schloss mit Anmerkungen zur Patentierbarkeit zweiter und weiterer medizinischer Indikationen.

In der **Diskussion** wandte sich Frau Günzel gegen Kritik an der Patentierbarkeit neuer Dosierungsanleitungen und konnte klarstellen, dass für die Patentierung einer weiteren medizinischen Indikation eine rein verbale Änderung der Dosierungsanleitung nicht ausreiche. Entscheidend sei, dass die Veränderung der Dosierung oder der Art der Verabreichung eine andere physiologische Wirkung in den Patienten hervorrufe und somit ein anderer technischer Effekt erzielt werde. Neue Dosierungsempfehlungen könnten Vorteile bringen wie die Vermeidung von Nebenwirkungen oder die Reduzierung des Wirkstoffanteils. In dem konkreten Fall klinge die Anweisung "vor dem Schlafengehen einzunehmen" banal, beruhe aber auf Erkenntnissen über den Leberstoffwechsel, nach denen die Wirksubstanz nachts weniger toxisch auf die Leber wirke. Eine solche Erfindung könne ebenso wertvoll sein wie der Einsatz eines bekannten Arzneimittels zur Behandlung einer Krankheit, die bisher nicht damit bekämpft wurde.

Ein Teilnehmer griff die Frage auf, wie die Verletzung eines Anspruchs auf eine neue Dosierungsanleitung festgestellt werden kann, und vertrat die Auffassung, es werde auf die Herrichtung des Präparats ankommen, d. h. darauf, ob z. B. auf dem Beipackzettel die neue Dosierung vom Hersteller empfohlen werde. Wenn ein Arzt seinem Patienten ein altes auf dem Markt befindliches Produkt mit dem fraglichen Wirkstoff verschreibe und empfehle, es entsprechend der neuen Dosierungsanleitung einzunehmen, so stünde ihm das frei.

V. Eine weitere Arbeitssitzung, geleitet von **Tomas Norström**, Richter am Stockholm City Court, war der **Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen** gewidmet.¹¹ **Dai Rees**, Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer des EPA, umriss

In the **debate**, Ms Günzel countered criticism of the patentability of new dosage regimes, making it clear that a purely verbal alteration of the dosage regime was not sufficient to make a further medical indication patentable. What mattered was that the change in dosage or in the form of administration had a different physiological impact on the patient, thereby producing a different technical effect. New dosage recommendations might have benefits such as avoiding side-effects or using lower amounts of the active ingredient. In the case at issue, the instruction "to be taken prior to sleep" sounded trivial, but was based on knowledge of liver metabolism according to which the active substance had a less toxic effect on the liver at night. Such an invention could be just as valuable as the use of a known medication to treat a disease to which it had not previously been applied.

One participant raised the issue of how the infringement of a claim to a new dosage regime could be identified, maintaining that it would depend on how the preparation was produced, i.e. on whether the new dosage was recommended by the maker, e.g. in the patient information leaflet. There was nothing to prevent a doctor prescribing an old product already on the market containing the substance in question and recommending taking it in accordance with the new dosage regime.

V. A further session, chaired by **Tomas Norström**, a judge at the Stockholm City Court, was devoted to the **patentability of computer-implemented inventions**.¹¹ **Dai Rees**, chairman of an EPO technical board of appeal, began by outlining problems with the exclusion of

cellules souches humaines, que sa juridiction a soumise à la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel,¹⁰ et a conclu par quelques remarques sur la brevetabilité de la deuxième indication médicale et des indications suivantes.

Au cours de la **discussion**, Madame Günzel s'est opposée aux critiques à l'égard de la brevetabilité des nouvelles posologies et a clarifié que, pour faire breveter une deuxième indication médicale, il ne suffisait pas d'apporter aux dites instructions une modification purement verbale. L'important, c'était que la modification de la posologie ou du mode d'administration eût un autre effet physiologique chez les patients, c'est-à-dire permît d'obtenir un autre effet technique. De nouvelles posologies pouvaient présenter des avantages, tels que la prévention d'effets secondaires ou la diminution de la quantité de substance active nécessaire. Dans le cas d'espèce, l'instruction "à prendre avant d'aller dormir" pouvait paraître banale, mais reposait sur de nouvelles connaissances concernant le métabolisme du foie, d'après lesquelles la substance active, prise de nuit, avait un effet moins toxique sur le foie. Une telle invention pouvait être aussi précieuse que l'utilisation d'un médicament connu pour le traitement d'une maladie qui, jusque là, n'avait pas été traitée avec ce médicament.

Un participant a soulevé la question de savoir comment la contrefaçon d'une revendication relative à une nouvelle posologie pouvait être établie et a défendu l'opinion que cela dépendait du conditionnement du médicament, c'est-à-dire si, par exemple, la nouvelle posologie était recommandée par le fabricant dans la notice. Si un médecin prescrivait à son patient un ancien médicament, disponible sur le marché et contenant la substance active en question, et lui recommandait de le prendre selon la nouvelle posologie, il était libre de le faire.

V. Une autre séance de travail, présidée par M. **Tomas Norström**, juge du Tribunal de grande instance de Stockholm, a été consacrée à la **brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur**.¹¹ M. **Dai Rees**, président d'une chambre de recours technique de l'OEB,

¹⁰ BGH vom 17.12.2009, GRUR Int 2010, 236 – Neurale Vorläuferzellen.

¹¹ Siehe S. 93.

¹¹ See p. 93.

¹⁰ BGH du 17.12.2009, GRUR Int 2010, 236 – cellules précurseurs neurales.

¹¹ Voir p. 93.

zunächst die Problematik des Patentierungsausschlusses für Computerprogramme. Er erläuterte sodann, mit welchen Schlussfolgerungen die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gelangte, die entsprechende Fragen thematisierende Vorlage der Präsidentin des EPA nach Artikel 112 (1) b) EPÜ sei unzulässig.¹² **Randall R. Rader**, Chief Judge am US-amerikanischen CAFC, berichtete über die vor kurzem ergangene Entscheidung des US Supreme Court "In re Bilski".¹³ Den vom CAFC entwickelten "machine or transformation test" für die Unterscheidung von "abstract ideas" und Patentierbarem habe der Supreme Court zwar als in vielen Fällen nützliches Hilfsmittel angesehen; für maßgeblich erachte er jedoch die Definition des Begriffs "abstrakt".

In der **Diskussion** wurde die Frage gestellt, ob nicht der Ausschluss der Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche zu einem Ausschluss ohne sachlichen Gehalt werde. Denn erstens werde ein Anspruch noch nicht allein deshalb neu und erfinderisch, weil er durch ein Computerprogramm implementiert werde. Und zweitens müsse man ja alles außer Acht lassen, was anderweitig, etwa als Geschäftsmethode, ausgeschlossen sei. Welchen Test solle daher ein Richter anwenden, wenn er dem EPA-Ansatz folgen wolle. Herr Rees entgegnete, dass man den Akzent nicht auf den Ausschluss legen sollte; das EPA versuche, von dieser Denkweise wegzukommen. Zwar würde das EPA in einem Fall wie Bilski vermutlich den Anspruch als auf einen nach Artikel 52 (2) EPÜ nicht patentierbaren Gegenstand gerichtet ansehen. Wenn jedoch z. B. irgendein Verwaltungsverfahren auf einem Computer ausgeführt werde, sei das keine Frage des Patentierungsausschlusses, sondern etwas, was offensichtlich im Rahmen der allgemeinen Entwicklung liege und daher nicht erfinderisch sei. Die Ausschlussbestimmung sei im Übereinkommen vorhanden und habe nach dem Willen des Gesetzgebers eine bestimmte Bedeutung. Aber in der täglichen Praxis spiele sie eine geringe Rolle, da selbst die

computer programs from patentability. He went on to explain the process by which the Enlarged Board had arrived at the conclusion that the EPO President's referral of related questions under Article 112(1)(b) EPC was inadmissible.¹² **Randall R. Rader**, Chief Judge at the US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), reported on the recent US Supreme Court decision *in re Bilski*.¹³ The Supreme Court had considered the CAFC's machine-or-transformation test for distinguishing between abstract ideas and patentable matter to be a useful tool in many cases, but held the definition of the notion "abstract" to be the key.

One issue raised in the **debate** was whether the exclusion of programs for data processing systems as such might end up lacking much substance, firstly because a claim was not new and inventive simply because it was implemented by a computer program, and secondly because of the need to disregard everything which was excluded on other grounds, e.g. as a business method. What test then was to be applied by a judge wishing to follow the EPO approach? Mr Rees replied that the emphasis should not be placed on exclusion; the EPO was trying to get away from that way of thinking. Admittedly, in a case like Bilski the EPO would probably regard the claim as directed to subject-matter not patentable under Article 52(2) EPC. Yet if for example an administrative procedure was run on a computer, that had nothing to do with exclusions from patentability, but was clearly part of general development and therefore not inventive. The exclusion provision was present in the EPC and had a specific meaning in the legislator's intention; but it played little part in everyday practice, as in computer-implemented process control even applicants did not consider implementation on a computer to be inventive.

a d'abord circonscrit la problématique de l'exclusion des programmes d'ordinateur de la brevetabilité. Il a ensuite expliqué le raisonnement de la Grande Chambre de recours qui l'a conduite à conclure à l'irrecevabilité de la saisine de la Présidente de l'OEB en vertu de l'article 112(1)b) CBE, qui avait pour objet des questions correspondantes.¹² **M. Randall R. Rader**, juge en chef de la Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral (CAFC), a parlé de la décision rendue récemment par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire *Bilski*.¹³ La Cour suprême avait, certes, considéré que le "test de la machine ou de la transformation" élaboré par la CAFC, afin de pouvoir distinguer les "idées abstraites" des inventions brevetables, était un instrument utile dans de nombreux cas ; mais il a estimé encore plus important la définition de ce qui est "abstrait".

Pendant la **discussion**, la question a été posée de savoir si l'exclusion des logiciels informatiques en tant que tels n'était pas en voie de devenir une exclusion dépourvue de tout contenu substantiel. Car, premièrement, une revendication ne devenait pas nouvelle et inventive du seul fait qu'elle prévoyait une mise en œuvre par programme d'ordinateur. Et, deuxièmement, il fallait mettre de côté tout ce qui était exclu par ailleurs, comme les méthodes dans le domaine des activités économiques par exemple. Quel test un juge devait-il appliquer, s'il voulait suivre l'approche de l'OEB ? Monsieur Rees a répliqué qu'il valait mieux ne pas mettre l'accent sur l'exclusion ; l'OEB cherchait à s'éloigner de cette façon de voir. Certes, dans une affaire comme *Bilski*, l'OEB considérerait probablement que la revendication portait sur un objet non brevetable, en vertu de l'article 52(2) CBE. Mais si, par exemple, une méthode de gestion quelconque était mise en œuvre sur un ordinateur, cela ne relevait pas des exceptions à la brevetabilité, mais se situait manifestement dans la ligne de l'évolution générale et n'avait donc pas un caractère inventif. La disposition contenant les exceptions à la brevetabilité figurait dans la Convention et avait une certaine importance aux yeux du législateur. Mais dans la pratique, elle ne

¹² Entscheidung G 3/08 vom 12.5.2010, ABl. EPA 2011, 10.

¹³ 561 U.S. (2010).

¹² G 3/08 of 12.5.2010, OJ EPO 2011, 10.

¹³ 561 U.S. (2010).

¹² Décision G 3/08 du 12.5.2010, JO OEB 2011, 10.

¹³ 561 U.S. (2010).

Anmelder bei einer computer-implementierten Prozesssteuerung die Implementierung auf einem Computer nicht als erfinderisch betrachteten.

Ein anderer Teilnehmer nahm auf eine schon ältere englische Entscheidung Bezug, nach der kein Patent für den beanspruchten Taschenrechner gewährt wurde, weil das, was der Anmelder nach Auffassung des Court of Appeal¹⁴ tatsächlich erfunden hatte, ein besserer Algorithmus für die Berechnung einer Quadratwurzel war. Er fragte, ob im Lichte des heutigen EPA-Ansatzes der technische Beitrag zur Herstellung eines besseren Taschenrechners anerkannt werden könnte. Herr Rees hielt das für möglich, warnte aber zugleich, dass die Beurteilung von Algorithmen delicate Fragen aufwerfe. Ein Richter ergänzte, dass in einem kürzlich in England entschiedenen Fall ein Patent gewährt wurde, weil der Algorithmus den Computer schneller machte. Die angemessene Anwendung der aus der Frühzeit der elektronischen Datenverarbeitung stammenden Ausschlussbestimmungen des EPÜ sei heutzutage schwierig.

Der Anspruch *Bilski* wurde aus englischer Sicht charakterisiert als Versuch, ein unangemessenes Monopol auf Verfahren zur Absicherung von Wetten zu bekommen; aber das sei ein zu breiter Anspruch oder es fehle die ausreichende Offenbarung. Judge Rader wurde daher mit der Frage konfrontiert, was an dem Anspruch abstrakt sei. Er gab zu, dass das eine berechnete Frage sei. Aber in diesem Rechtsbereich habe sich eine Rechtsprechung entwickelt, die der Anspruchsform mehr Gewicht beimesse als dem materiellen Gehalt. Da es sich um einen Ausschluss bestimmter Gegenstände handle, müsse "abstrakt" nicht definiert werden, wenn diese Gegenstände verständlich, konkret und in irgendeiner Weise nützlich seien; weiter führe dann die Frage, ob sie im Stand der Technik vorweggenommen seien. Wenn aber der Begriff "abstrakt" zum entscheidenden Punkt einer Entscheidung werde, müsse man sich um

Another participant referred to an old UK decision not to grant a patent for the pocket calculator claimed because what the applicant had actually invented, in the Court of Appeal's view,¹⁴ was a better algorithm to ascertain square roots. He asked whether, in the light of the current EPO approach, the technical contribution to the manufacture of a better calculator could be recognised. Mr Rees thought that was possible, but warned that the assessment of algorithms raised awkward questions. A judge added that in a recent UK case a patent had been granted because the algorithm made the computer faster. Nowadays it was difficult to know how to apply EPC exclusion provisions dating from the early days of electronic data processing.

From a UK viewpoint the *Bilski* claim was characterised as an attempt to acquire an undue monopoly on methods of hedging risks; but the claim was too broad or lacked sufficient disclosure. Judge Rader was therefore asked what was abstract about the claim. He conceded that the question was justified; but the jurisprudence that had developed in this field of law gave greater weight to the form of the claim than to its substance. As the exclusion of certain subject-matter was involved, there was no need to define "abstract" if that subject-matter was understandable, concrete and in some way useful; it was more important to establish whether it was anticipated in the prior art. However, if the term "abstract" was the determining factor in a decision, an effort had to be made to draw boundaries. It was easiest to define "abstract" as something which was so vague that it proved impossible to identify any searchable prior art.

jouait qu'un faible rôle, étant donné que même les demandeurs, dans le cas d'un procédé commandé et mis en œuvre par ordinateur, ne voyaient pas dans l'usage d'un ordinateur à cet effet quelque chose d'inventif.

Un autre participant s'est référé à une décision anglaise déjà un peu ancienne, d'après laquelle le brevet n'avait pas été délivré pour la calculette revendiquée, parce que ce que l'inventeur avait réellement inventé, selon la Cour d'appel,¹⁴ n'était qu'un meilleur algorithme pour calculer une racine carrée. Il se demandait si, à la lumière de l'approche actuelle de l'OEB, la contribution technique apportée à la fabrication d'une calculette plus performante pourrait être reconnue. Monsieur Rees a estimé que c'était possible, tout en formulant une mise en garde vu que l'évaluation des algorithmes soulevait des questions délicates. Un juge a complété en évoquant que, dans une affaire sur laquelle il avait été statué récemment en Angleterre, un brevet avait été délivré parce que l'algorithme en cause rendait l'ordinateur plus rapide. De nos jours, il était difficile d'appliquer judicieusement une exclusion formulée dans la CBE, qui remontait au début de l'ère informatique.

La revendication *Bilski* a été caractérisée, du point de vue britannique, comme une tentative de s'approprier un monopole exagéré sur les méthodes pour assurer les paris ; mais la revendication était trop large, ou alors l'exposé de l'invention était insuffisant. C'est pourquoi le juge Rader a été confronté à la question de ce qui était abstrait dans la revendication. Il a reconnu que c'était une question légitime. Mais dans ce domaine, une jurisprudence s'était développée qui accordait plus d'importance à la forme de la revendication qu'à son contenu substantiel. Étant donné qu'il s'agissait d'une exclusion de certains objets, il n'était pas nécessaire de définir le mot "abstrait", dans la mesure où ces objets étaient compréhensibles, concrets et utiles d'une façon ou d'une autre ; dès lors, il était plus prometteur de se demander s'ils étaient anticipés par l'état de la technique. Mais lorsque le terme "abstrait" devenait le point crucial d'une

¹⁴ Gale's application [1991] R.P.C. 305-333.

¹⁴ Gale's application [1991] R.P.C. 305-333.

¹⁴ Gale's application [1991] R.P.C. 305-333.

Grenzziehungen bemühen. Am ehesten könne man als abstrakt >bezeichnen, was so vage sei, dass es sich als unmöglich erweise, einen Stand der Technik zu identifizieren, in dem recherchiert werden könne.

Ein Teilnehmer resümierte, dass man die Zeit nicht damit zubringen solle, zu definieren, was eine abstrakte Idee oder ein ausgeschlossener Gegenstand sei. Zielführender sei es, einen Fall, wann immer möglich, danach zu entscheiden, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliege.

VI. Pieter-Paul Bracke, Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer des EPA, leitete die Arbeitssitzung, in der die Frage erörtert wurde, **welche Rolle die Absicht in Patentansprüchen spielt**¹⁵. **Dieter Brändle**, Ersatzoberrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich und designierter Präsident des schweizerischen Bundespatentgerichts, untersuchte – ausgehend von der Feststellung, dass Patente Willenserklärungen sind, in denen der Anmelder erklärt, welche technische Lehre er für sich geschützt haben will – ob und gegebenenfalls wo subjektive Elemente im Patentrecht zu beachten sind. Er berührte Fragen wie: Kommt es auf den Willen des Anmelders oder des Erfinders an? Welche Rolle spielen Willensäußerungen im Erteilungsverfahren? Nach wessen Verständnis ist ein Anspruch oder eine Beschreibung auszulegen? **Rainer Moufang**, rechtskundiges Mitglied der Beschwerdekammern des EPA, ging in seinem Vortrag auf die Bedeutung von Verwendungs- und Zweckangaben in Patentansprüchen ein. **Christopher Floyd**, Richter am Patents Court in London, berichtete, wie Ansprüche auf neu erkannte Verwendungsmöglichkeiten eines bekannten Stoffes von englischen Gerichten vor Inkrafttreten des EPÜ und in der jüngeren Vergangenheit gesehen wurden, und überlegte, wie bessere Anspruchsformulierungen für derartige Erfindungen aussehen könnten.

A participant summed up that rather than spend time trying to define what constituted an abstract idea or excluded subject-matter, it was more helpful, wherever possible, to decide a case on the basis of whether an inventive step was involved.

VI. Pieter-Paul Bracke, chairman of an EPO technical board of appeal, chaired a session looking at **the part played by intention in patent claims**¹⁵. **Dieter Brändle**, alternate higher judge at the Zurich Canton Commercial Court and President-designate of the Swiss Federal Patent Court, looked at whether – and, if so, where – subjective elements needed to be taken into account in patent law, starting from the premise that a patent is a declaration of intent in which the applicant indicates the technical teaching that he wants to have protected. He touched on issues such as whose intent matters, the applicant's or the inventor's; what part declarations of intent play in the grant procedure; and according to whose understanding a claim or description is to be interpreted. **Rainer Moufang**, a legally qualified member of the EPO boards of appeal, talked about the significance of use and purpose indications in patent claims. **Christopher Floyd**, a judge at the Patents Court in London, reported on how claims to newly discovered uses of a known substance had been viewed by English courts before the EPC entered into force and in the recent past, and considered how claims to such inventions could be better formulated.

décision, il fallait s'efforcer de tracer des limites. Le plus judicieux était probablement de qualifier d'abstrait ce qui était si vague qu'il se révélait impossible d'identifier un état de la technique dans lequel on pût effectuer la recherche.

Un participant a résumé le débat en disant qu'il ne fallait pas passer son temps à définir ce qu'était une idée abstraite ou un objet exclu. Il était plus judicieux de statuer sur les affaires, chaque fois que c'était possible, en fonction de l'existence d'une activité inventive.

VI. M. Pieter-Paul Bracke, président d'une chambre de recours technique de l'OEB, a dirigé la séance de travail au cours de laquelle a été débattue la question du rôle que jouait l'intention dans les revendications¹⁵. **M. Dieter Brändle**, juge suppléant au Tribunal de commerce du canton de Zurich et Président désigné du Tribunal fédéral suisse des brevets, a examiné – après avoir constaté que les brevets sont des expressions de la volonté, dans lesquels le demandeur indique pour quel enseignement technique il souhaite obtenir une protection – s'il faut tenir compte des éléments subjectifs en droit des brevets et, le cas échéant, dans quels contextes. Il a abordé des questions telles que : la volonté du demandeur ou de l'inventeur a-t-elle de l'importance ? Quel rôle jouent les expressions de la volonté dans la procédure de délivrance ? Du point de vue de qui doit-on interpréter une revendication ou une description ? **M. Rainer Moufang**, membre juriste des chambres de recours de l'OEB, s'est penché dans son exposé sur la signification des mentions relatives à une utilisation ou à une finalité dans les revendications de brevet. **M. Christopher Floyd**, juge au Tribunal des brevets de Londres, a fait un rapport sur la façon dont les revendications portant sur de nouvelles possibilités d'application d'une substance connue étaient considérées par les tribunaux anglais avant l'entrée en vigueur de la CBE, puis dans un passé récent, et a livré ses réflexions sur la question de savoir à quoi pourrait ressembler une meilleure formulation des revendications pour ce genre d'inventions.

¹⁵ Siehe S. 108.

¹⁵ See p. 108.

¹⁵ Voir p. 108.

In der **Diskussion** stimmte ein Richter Herrn Moufang zu und bestätigte, dass in Deutschland ein Anspruch auf eine Vorrichtung für einen bestimmten Zweck in der Regel so zu lesen sei, dass die Vorrichtung für einen bestimmten Zweck geeignet sei, und diese Eignung Einfluss auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Gegenstandes haben könne, weil er für den Zweck z. B. eine bestimmte Größe haben müsse. Ein anderer Richter berichtete, in Deutschland würde die Verletzung eines Verwendungsanspruchs danach beurteilt, ob das Produkt (auch) für die patentgegenständliche Verwendung hergerichtet sei, z. B. durch Angaben über diese Verwendung in der Gebrauchsanweisung; solche Angaben seien ein objektivierbares Unterscheidungsmerkmal. Bei einem Anspruch auf die Verwendung eines an sich schon bekannten Verfahrens zu einem neuen Zweck könne in der Praxis fast nur eine mittelbare Patentverletzung vorliegen: Jemand stelle ein Produkt her, das in dem Verfahren verwendet werden könne, um den gewünschten neuen Zweck zu erreichen, und er schreibe explizit in die Gebrauchsanweisung, dass der neue Verfahrenszweck erreicht werden könne. Denn anders als bei einem Verwendungsanspruch auf ein Produkt, bei dem sich die Einsetzbarkeit zur neuen Verwendung z. B. durch entsprechende Angaben in der Gebrauchsanweisung manifestiere, sei bei einem Anspruch auf eine neue Verwendung eines Verfahrens eine solche objektiv feststellbare Manifestation der neuen Verwendung kaum denkbar. Ein mutmaßlicher Verletzer könne immer sagen, er verwende das Verfahren nur im Hinblick auf den schon lange bekannten Zweck. Von deutscher Seite wurden auch Zweifel an der Mobil-Entscheidung der Großen Beschwerdekammer¹⁶ geäußert, weil für eine Patentierung die Entdeckung nicht ausreiche, dass ein Gegenstand, der im selben technischen Kontext in schon bisher üblicher Weise verwendet werde, einen bisher nicht erkannten Effekt hervorrufe. Denn hier gebe es im Verletzungsprozess keine objektiven Unterscheidungsmöglichkeiten, sodass es auf die Absicht des Anwenders ankommen würde, welchen Effekt er herbeiführen wolle (und damit

In the **debate**, one judge concurred with Mr Moufang and confirmed that in Germany a claim to a device for a particular purpose had as a rule to be construed such that the device was suitable for a particular purpose, and that this suitability might have an impact on the spatial and physical form of the subject-matter because for that purpose it might for example have to be of a particular size. Another judge reported that in Germany the infringement of a use claim was assessed on whether the product was (also) prepared for the patented use, e.g. in the form of indications of that use in operating instructions; such indications could be an objective distinguishing feature. With a claim to the use of a process already known as such for a new purpose, patent infringement could in practice be more or less only indirect, with somebody making a product that could be used in the process to achieve the desired new purpose and explicitly noting in the operating instructions that the new purpose of the process could be achieved. Unlike a use claim to a product whose suitability for the new purpose was manifest for example from indications in the operating instructions, in a claim to a new use of a process it was hard to conceive of such an objectively identifiable manifestation of the new use. Presumed infringers could always say they were using the process only for the long-known purpose. On the German side there were also doubts about the Enlarged Board's Mobil decision,¹⁶ because a patent could not be granted for the mere discovery that subject-matter used in the same technical context in the now-traditional fashion produced a hitherto unknown effect, as there were then no objective ways of making a distinction for infringement purposes; so it would be up to the user to decide which effect he intended to achieve (inevitably also achieving the other effect at the same time).

Pendant la **discussion**, un juge a approuvé ce qu'avait dit Monsieur Moufang et a confirmé qu'en Allemagne il convenait généralement de comprendre une revendication de dispositif destiné à une finalité particulière comme portant sur un dispositif approprié pour une finalité particulière, ce caractère approprié pouvant avoir une influence sur la configuration physique de l'objet dans l'espace, objet qui doit, par exemple, avoir une certaine taille pour la finalité voulue. Un autre juge a rapporté que la contrefaçon d'une revendication d'utilisation était appréciée, en Allemagne, en fonction de la question de savoir si le produit était conçu (aussi) pour l'utilisation revendiquée dans le brevet, par exemple si cette utilisation était indiquée dans le mode d'emploi du produit. Ce genre d'indications constituait un critère objectif de distinction. Dans le cas d'une revendication portant sur l'utilisation à une fin nouvelle d'un procédé connu en soi, il ne pouvait y avoir quasiment, en pratique, qu'une atteinte indirecte au brevet : quelqu'un fabriquait un produit, qui pouvait être utilisé dans le procédé pour atteindre le nouveau but recherché, et il mentionnait explicitement dans le mode d'emploi que le nouveau but du procédé pouvait être atteint. En effet, contrairement au cas d'une revendication d'utilisation d'un produit, dans lequel l'adaptation à la nouvelle utilisation se manifeste, par exemple, par des indications correspondantes dans le mode d'emploi, une telle révélation de la nouvelle utilisation susceptible de constatation objective était à peine concevable dans le cas d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'un procédé connu. Un contrefacteur présumé pouvait toujours dire qu'il utilisait le procédé uniquement aux fins connues depuis longtemps. Des participants allemands ont aussi exprimé leurs doutes quant à la décision *Mobil* de la Grande Chambre de recours,¹⁶ étant donné que, pour obtenir un brevet, il ne suffisait pas d'avoir découvert qu'un objet, qui était déjà utilisé de la manière habituelle dans le même contexte technique, produisait un effet non découvert jusque là. Ici en effet, il n'existait pas dans la procédure en contrefaçon de possibilités objectives de distinguer, de

¹⁶ G 2/88 vom 11.12.1989, ABI. EPA 1990, 93 –
reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III.

¹⁶ G 2/88 of 11.12.1989, OJ EPO 1990, 93 –
Friction reducing additive/MOBIL OIL III.

¹⁶ G 2/88 du 11.12.1989, JO OEB 1990, 93 –
Additif réduisant le frottement/MOBIL OIL III.

notwendigerweise auch den anderen erziele).

Ein anderer Teilnehmer sah in Verwendungsansprüchen den wünschenswerten und sinnvollen Anreiz, nach weiteren Verwendungsmöglichkeiten schon bekannter Stoffe zu forschen. Wieder ein anderer warf die Frage auf, ob es angemessen sei, dem, der eine Funktion eines natürlich vorkommenden Proteins entdeckte, dessen Existenz bekannt sei und das aus seiner natürlichen Umgebung isoliert werden könne, dessen Funktion aber bisher unbekannt gewesen sei, ein Patent zu erteilen, das sich auf alle – auch die erst später bekannt werdenden – Funktionen des Proteins erstrecke. Er nahm dabei auch auf die Monsanto-Entscheidung des EU-Gerichtshofs Bezug,¹⁷ gemäß der auch ein Produktanspruch als auf die vom Patentinhaber offenbarte Funktion beschränkt ausgelegt werden müsse. Müsse dieses Prinzip nicht breiter auf natürlich vorkommende Proteine und Nukleinsäuren angewendet werden, und sollte nicht schon im Erteilungsverfahren eine derartige Beschränkung *expressis verbis* in den Anspruch aufgenommen werden? Während diese Auffassung im Auditorium Unterstützung fand, erläuterte Herr Moufang, dass bei der Implementierung der EU-Biotechnologie-Richtlinie in der Ausführungsordnung zum EPÜ keine solche Schutzbereichsbeschränkung vorgesehen, eine solche Vorschrift aber ins deutsche und ins schweizerische Patentgesetz aufgenommen worden sei. Diese Situation könne dazu führen, dass ein europäisches Patent von Land zu Land ganz unterschiedlich ausgelegt werde. Abgesehen davon sei es gelegentlich schwer, genau festzustellen, was die vom Anmelder offenbarte Funktion sei – z. B. ob die Erfindung die Bekämpfung von Krebs allgemein oder nur einer bestimmten Krebsart betreffe.

Von anderer Seite wurde darauf hingewiesen, dass diese Frage nicht auf den Bereich der Biotechnologie beschränkt sei, sondern sich das Prinzip des absoluten Stoffschutzes für alle neuen chemischen Verbindungen im letzten Jahrhundert herausgebildet habe. Heute habe man damit Schwierigkeiten, die es zu

Another participant saw use claims as offering a desirable and meaningful incentive to search for other potential uses of known substances. Yet another raised the issue of whether it was appropriate to grant a patent to someone who discovered a function of a naturally occurring protein whose existence was known and which could be isolated from its natural environment, but whose function had not previously been known, if that patent extended to all functions of the protein, even those that became known subsequently. This participant referred to the CJEU's *Monsanto* decision,¹⁷ according to which a product claim too had to be construed as being limited to the function disclosed by the patent proprietor, and he asked if this principle should be applied more broadly to naturally occurring proteins and nucleic acids and if such a limitation ought to be expressly incorporated into the claim in the grant procedure. While there was support for this view in the auditorium, Mr Moufang explained that no such scope limitation had been provided for when the EU biotech directive had been integrated into the EPC implementing regulations, but a provision to that effect had been added to German and Swiss patent law. This situation might result in a European patent being interpreted quite differently from country to country. Apart from that, it was occasionally difficult to identify exactly the function disclosed by the applicant, e.g. whether the invention related to the fight against cancer in general or only a particular type of cancer.

Someone else commented that this issue was not limited to the biotech field; the principle of absolute substance protection for all new chemical compounds had gradually developed over the previous century. Today there were problems with that principle, and they needed to be resolved; but the

sorte que cela dépendrait de l'intention du demandeur, à savoir quel effet il souhaitait obtenir (tout en obtenant forcément l'autre aussi).

Un autre participant a estimé que les revendications d'utilisation fournissaient une incitation souhaitable et utile à rechercher d'autres possibilités d'utilisation pour des substances déjà connues. Un autre encore a soulevé la question de savoir s'il était indiqué de délivrer un brevet à celui qui avait découvert une fonction d'une protéine naturelle, dont l'existence était connue et qui pouvait être isolée de son environnement naturel, mais dont la fonction était jusque-là inconnue, brevet qui s'étendait à toutes les fonctions de la protéine, même à celles qui ne seraient révélées que plus tard. Il a aussi fait référence à ce sujet à la décision *Monsanto* de la Cour de justice de l'UE,¹⁷ selon laquelle une revendication de produit devait elle aussi être interprétée comme se limitant à la fonction divulguée par le titulaire du brevet. Ce principe ne devait-il pas être appliqué plus largement aux protéines et acides nucléiques disponibles dans la nature et une telle limitation ne devait-elle pas être introduite explicitement dans la revendication pendant la procédure de délivrance ? Alors que ce point de vue avait trouvé un certain soutien dans l'auditoire, Monsieur Moufang a expliqué que lors de la transposition de la directive de l'UE en matière de biotechnologie dans le règlement d'exécution de la CBE, une telle limitation de l'étendue de la protection n'avait pas été prévue, mais que ce genre de disposition avait été introduit dans les lois allemande et suisse sur les brevets. Cette situation pouvait conduire à des interprétations différentes d'un brevet européen d'un pays à l'autre. En dehors de cela, il était parfois difficile de déterminer exactement ce qu'était la fonction divulguée par le demandeur, par exemple si l'invention concernait le traitement du cancer en général ou seulement celui d'un certain type de cancer.

Une autre personne a fait remarquer que cette question ne se limitait pas au domaine de la biotechnologie, mais que le principe de la protection absolue des substances s'était développé au siècle dernier à l'égard de toutes les nouvelles compositions chimiques. Aujourd'hui, cela posait des problèmes, qu'il s'agis-

¹⁷ Rechtssache C-428/08, ABI. EPA 2010, 428.

¹⁷ Case C-428/08, OJ EPO 2010, 428.

¹⁷ Affaire C-428/08, JO OEB 2010, 428.

lösen gelte; in Beschränkungen des Anspruchs nach nicht präzise definierbaren verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten liege aber kaum die Lösung. Diesem Kommentar wurde entgegengehalten, dass er einen ganz anderen Fall betreffe. Wenn man eine neue chemische Verbindung oder eine neue Maschine mache, habe man den Stand der Technik um diese Gegenstände und die beschriebenen Verwendungsmöglichkeiten bereichert. Gehe es jedoch um natürlich vorkommende Substanzen, von deren Existenz man wisse, bestehe der Beitrag zum Stand der Technik nur in der aufgefundenen Verwendungsmöglichkeit. Hier gebe es Raum für eine Rechtsentwicklung und eine präzisere Definition des erfinderischen Beitrags bei der Abfassung des Anspruchs.

VII. Die Fallstudie "Klappbare Dachbodentreppe" bildete den Abschluss des zweiten Tages des Richtersymposiums.¹⁸ **João Bernardo**, Juiz-Conselheiro am portugiesischen Obersten Gerichtshof, moderierte Beginn und Abschluss dieser Arbeitssitzung. **Ulrich Joos**, Jurist am EPA, und **Dieter Stauder**, emeritierter Professor der Universität Robert Schuman in Straßburg, führten in den Fall ein, bevor die Teilnehmer – aufgeteilt in eine englischsprachige, eine deutschsprachige und eine französischsprachige Gruppe – den Fall bearbeiteten. Zum Abschluss der Arbeitssitzung wurden dem Plenum die erarbeiteten Falllösungen vorgestellt.

Robin Jacob berichtete über die Diskussionen in der englischsprachigen Gruppe. Sie hielt das Patent für ungültig, bejahte aber – für den Fall, dass man es als gültig ansieht – die Verletzung. Die Auslegung zweier Anspruchsmerkmale wurde für wichtig erachtet: Erstens "Deckenöffnung gegebener Größe", was wohl einfach bedeute "Deckenöffnung, in die die Dachbodenleiter eingepasst werden muss". Das zweite relevante Merkmal "sodass die Längsträger des Innenrahmens zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind" sei problematischer. Was bedeute vorgegeben? Von wem wird der Abstand vor-

solution was unlikely to lie in limiting the claim on the basis of various potential uses which could not be precisely defined. Another participant countered that this comment concerned a completely different case: someone who made a new chemical compound or a new machine enriched the state of the art by those objects and by the described potential uses; but in the case of naturally occurring substances whose existence was known, the only contribution to the state of the art was the identified new use. There was room here for development of the law and a more precise definition of the inventive contribution in the claim.

VII. The second day closed with the case study, "Folding attic stairway".¹⁸ **João Bernardo**, Juiz-Conselheiro at the Portuguese Supreme Court, chaired the start and end of the session. **Ulrich Joos**, an EPO lawyer, and **Dieter Stauder**, professor *emeritus* at the Robert Schuman University in Strasbourg, introduced the case before it was discussed by separate breakout groups of English, French and German speakers. At the end of the session the solutions arrived at in the groups were presented to the plenary.

Robin Jacob reported on discussions in the English-speaking group, which held the patent to be invalid, but if valid to have been infringed. The interpretation of two claim features was considered important. The first was "ceiling opening of a predetermined size", which presumably simply meant "ceiling opening into which the attic ladder has to fit". The second relevant feature, "such that each side beam [...] is spaced a preset distance inwardly", was more of a problem. What did "preset" mean? By whom was the distance preset? It could be inferred from the description that it was really a question of avoiding undue stress on the support-arm pivots.

sait de résoudre ; il était peu probable de trouver la solution dans des limitations de la revendication d'après des possibilités d'utilisation non définissables avec précision. Quelqu'un a objecté que ce commentaire concernait un tout autre cas de figure. Lorsqu'on fabriquait une nouvelle composition chimique ou une nouvelle machine, on enrichissait l'état de la technique de ces objets et des modes d'utilisation décrits. Si, par contre, il s'agissait de substances présentes dans la nature, dont on connaissait l'existence, la contribution à l'état de la technique résidait uniquement dans la découverte de la nouvelle possibilité d'utilisation. Il existait ici un champ libre pour l'évolution du droit ainsi que pour une définition plus précise de la contribution inventive lors de la formulation de la revendication.

VII. La deuxième journée du Colloque des juges s'est terminée par l'étude de cas "Escalier de comble repliable".¹⁸ M. **João Bernardo**, Juiz-Conselheiro à la Cour suprême portugaise, a animé le début et la clôture de cette séance de travail. M. **Ulrich Joos**, juriste de l'OEB, et M. **Dieter Stauder**, Professeur émérite de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, ont introduit le sujet, avant que les participants – répartis en trois groupes anglophone, germanophone et francophone – se mettent au travail. A la fin de la séance, les solutions élaborées ont été présentées à l'assemblée plénière.

M. **Robin Jacob** a relaté les discussions au sein du groupe anglophone. Ce dernier a tenu le brevet pour non valable, mais a reconnu la contrefaçon, pour le cas où le brevet serait estimé valable. L'interprétation de deux caractéristiques de la revendication a été considérée comme importante : premièrement "ouverture de plafond de dimension prédéterminée", ce qui semblait signifier tout simplement "ouverture du plafond, dans laquelle l'échelle de grenier doit s'introduire". La deuxième caractéristique "en sorte que chaque section latérale du cadre intérieur est espacée selon une distance prédéterminée" posait plus de problèmes. Que signifiait pré-

¹⁸ Der vollständige Text der Fallstudie ist im Anhang dieser Tagungsmaterialien abgedruckt (S. 209 ff.).

¹⁸ The full text of the case study is reproduced in the annex to these symposium proceedings (p. 209 ff.).

¹⁸ Le texte intégral de l'étude de cas est reproduit en annexe aux présents documents du Colloque (p. 209 et s.).

gegeben? Aus der Beschreibung lasse sich ableiten, dass es eigentlich um die Vermeidung zu großer Belastung der Gelenke der Stützarme gehe.

Bezüglich der Neuheitsfrage war das Ergebnis, dass das Foto nichts zeige und daher nicht neuheitsschädlich sei. Was die Zugänglichmachung der Erfindung gegenüber dem Minister und dem Fotografen betrifft, seien die Meinungen geteilt gewesen; war es von Bedeutung, ob der Minister oder der Fotograf die Konstruktion verstehen konnten, weil sie entsprechendes Fachwissen hatten? Letztlich müsse aber diese Konstruktion nach dem gesetzlich vorgegebenen Maßstab als vorweggenommen gelten. Damit sei aber noch nicht geklärt, ob auch das beanspruchte Herstellungsverfahren vorweggenommen war. Hier sei zu entscheiden gewesen, ob der Anspruch so zu verstehen sei, dass die beanspruchten Verfahrensschritte nur in der aufgeführten Reihenfolge ausgeführt werden können, oder dass auch eine andere (technisch denkbare) Reihenfolge möglich ist. Die Entscheidung sei zugunsten der zweiten Auslegungsalternative gefallen. Im Ergebnis war durch die Zugänglichmachung für den Minister, den Fotografen und in den Privathäusern das Herstellungsverfahren vorweggenommen, da jeder Fachkundige nun eine solche Treppe nachbauen konnte.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit vertraten etliche die Meinung, die Verbesserung der offensichtlich schlechten Konstruktion des Standes der Technik sei eine naheliegende Lösung gewesen.

Der erste Einwand gegen die Verletzungsklage, nämlich dass der Verletzer nicht die Größe der Deckenöffnung vorgebe, wurde aufgrund der oben genannten Auslegung des Anspruchs als unerheblich verworfen. Der zweite Einwand, er wähle zufällig dieselben Abstände zwischen Außen- und Innenrahmen wie der Kläger, um die jeweils breitestmögliche seiner Leitern einbauen zu können, überzeugte die Gruppe ebenfalls nicht.

The group's conclusion with regard to novelty was that the photo showed nothing and was therefore non-prejudicial. As to the invention's accessibility to the minister and the photographer, opinions had been divided: did it matter whether the minister or the photographer could understand the construction because they had knowledge of the subject? Legally speaking, the construction had to be regarded as anticipated; but that did not clarify whether the claimed manufacturing process too was anticipated. That had meant deciding whether the claim was to be construed such that the claimed process steps could only be carried out in the given sequence or such that some other (technically conceivable) sequence was also possible. The decision had gone in favour of the second alternative. The manufacturing process had been anticipated by being made accessible to the minister and the photographer and in private houses, as anyone with the relevant expertise could now copy the stairway.

With regard to inventive step, some had taken the view that the improvement of the clearly poor prior-art construction had been an obvious solution.

The first objection to the infringement action, i.e. that the infringer did not specify the size of the ceiling opening, was dismissed as immaterial on the basis of the above-mentioned interpretation of the claim. Nor was the group convinced by the second objection, namely that it was mere coincidence that the infringer had chosen the same spacing between outer and inner frame as the plaintiff so as to be able to use his widest ladder.

déterminé ? Qui prédéterminait l'interstice ? Il ressortait de la description qu'il s'agissait en fait d'éviter une surcharge au niveau des articulations des bras de support.

Concernant la question de la nouveauté, le résultat était que la photo ne montrait rien et ne nuisait donc pas à la nouveauté. Quant à l'accessibilité de l'invention pour le ministre ou le photographe, les avis étaient partagés ; la question de savoir si le ministre ou le photographe pouvaient comprendre la construction, parce qu'ils disposaient de connaissances techniques correspondantes, était-elle importante ? En définitive, d'après le critère légal existant, il fallait considérer cette construction comme anticipée. Mais cela ne clarifiait toujours pas la question de savoir si le procédé de fabrication revendiqué était lui aussi antériorisé. Ici, il avait fallu décider si la revendication devait être comprise de telle façon que les étapes du procédé revendiqué ne pouvaient être exécutées que dans l'ordre indiqué ou si un autre ordre (techniquement envisageable) était possible. Le groupe avait opté en faveur de la seconde interprétation. Au final, le procédé de fabrication était anticipé du fait de l'accessibilité de l'invention pour le ministre, le photographe et chez des particuliers, étant donné que, à partir de là, toute personne techniquement qualifiée pouvait reproduire un semblable escalier.

A propos de l'activité inventive, beaucoup avaient été d'avis que le perfectionnement de la construction, manifestement défectueuse, décrite dans l'état de la technique avait constitué une solution évidente.

La première objection contre l'action en contrefaçon, à savoir que le contrefacteur n'indiquait pas les dimensions de l'ouverture du plafond a été rejetée comme non pertinente eu égard à l'interprétation susmentionnée de la revendication. Le groupe ne s'est pas non plus laissé convaincre par la deuxième objection, selon laquelle il avait choisi par hasard les mêmes interstices entre cadres extérieur et intérieur que le demandeur pour pouvoir installer dans chaque cas l'échelle la plus large possible.

Aufgefallen sei ein Widerspruch in der Argumentation des Beklagten, was seine Einwände gegen die Gültigkeit des Patents einerseits und die Einwände gegen die Verletzungsklage andererseits angehe. Bezüglich der Verletzung leugne er jede Bedeutung des Vorgegebenseins von bestimmten Maßen, während für den Angriff auf die Gültigkeit des Patents diese Merkmale relevant seien; d. h. der Beklagte stütze sich auf eine enge Auslegung, um dem Vorwurf der Verletzung zu entgehen, und auf eine etwas weitere für die Zwecke seines Nichtigkeitseinwandes.

Irmgard Griss, Präsidentin des österreichischen Obersten Gerichtshofs, stellte die Falllösung der deutschsprachigen Gruppe vor. Auch hier wurde die Neuheit verneint, aber, wenn das Patent gültig wäre, der Eingriff bejaht. Mehrheitlich habe man jedoch die erfinderische Tätigkeit bejaht. Die Möglichkeit der neuheits-schädlichen Kenntnisnahme i. S. d. Artikels 54 (1) EPÜ war nicht durch das Foto des Ministers gegeben, aber jedenfalls durch den Einbau der Dachbodenleitern in den Privathäusern: die Möglichkeit, von den konstruktiven Details Kenntnis zu nehmen, sei ausreichend, ob es tatsächlich geschehe, sei unerheblich.

Bei der erfinderischen Tätigkeit ging die Gruppe davon aus, dass die Dachbodentreppe nach dem Stand der Technik eine in aller Regel zufriedenstellende Lösung war und nur in besonderen Konstellationen Funktionsstörungen auftraten. Zwar wurde das Problem der Stützarmbelastung, wenn diese stark gebogen sind, als offensichtlich bewertet, die gefundene Lösung sei jedoch mehrheitlich als nicht naheliegend angesehen worden.

Der Eingriff in Anspruch 1 sei bejaht worden. Bezüglich des Eingriffs in Anspruch 6 habe man überlegt, dass Anspruch 1 in der Auslegung durch die deutschsprachige Gruppe die Abfolge der Verfahrensschritte offen lässt – dann bräuhete man Anspruch 6 nicht. Würde man jedoch Anspruch 1 so auslegen, dass er die Abfolge der Verfahrensschritte zwingend vorgibt, dann könnte man Anspruch 6 als Sachanspruch lesen, der jedes Herstellungsverfahren erfasst.

The group had noted a contradiction in the defendant's arguments regarding his objections to the validity of the patent on the one hand and to the infringement action on the other. With regard to infringement he denied any meaning to the presence of certain dimensions, yet held the same characteristics to be relevant to the attack on the patent's validity; in other words, he relied on a narrow interpretation to escape the infringement allegation and on a somewhat broader one in relation to invalidity.

Irmgard Griss, President of the Austrian Supreme Court, presented the German-speaking group's solution. It too had denied novelty but held the patent to have been infringed if valid. The majority though had upheld inventive step. Prejudicial disclosure within the meaning of Article 54(1) EPC could not be inferred from the photo of the minister, but could arise from the stairway's installation in private houses: the possibility to inspect the design details was sufficient; it was immaterial whether anyone had actually done so.

On inventive step the group had taken the view that given the state of the art the attic stairway was a largely satisfactory solution, with malfunctions occurring only in specific circumstances. The problem of stress on the support arms when heavily bent was held to be self-evident, but the majority did not find the solution obvious.

Infringement of claim 1 had been upheld. With regard to infringement of claim 6 it had been considered that claim 1 as interpreted by the German-speaking group left the sequence of process steps open, in which case there was no need for claim 6. Yet if claim 1 were to be construed as defining a fixed sequence for the process steps, claim 6 could be construed as a product claim covering any manufacturing process.

Le groupe avait relevé une contradiction dans l'argumentation du défendeur en ce qui concerne ses objections contre la validité du brevet, d'une part, et celles contre l'action en contrefaçon, d'autre part. Pour ce qui est de la contrefaçon, il avait refusé d'accorder une importance quelconque à certaines dimensions prédéterminées alors que ces caractéristiques étaient soi-disant pertinentes pour l'attaque contre la validité du brevet, c'est-à-dire que le défendeur s'appuyait sur une interprétation stricte pour se défendre contre l'accusation de contrefaçon et sur une interprétation plus large pour justifier son objection de nullité.

Mme **Irmgard Griss**, Présidente de la Cour suprême autrichienne, a présenté la solution du groupe germanophone. Là aussi, il a été conclu à l'absence de nouveauté, mais à une contrefaçon du brevet, au cas où il serait valable. La majorité avait toutefois conclu à une activité inventive. L'accessibilité destructrice de la nouveauté, au sens de l'article 54(1) CBE, ne résultait pas de la photo du ministre, mais bien du montage des échelles de grenier dans des maisons privées : la possibilité de prendre connaissance des détails de construction était suffisante, peu importait que cela se produisît réellement.

En ce qui concernait l'activité inventive, le groupe était parti du principe que l'escalier de comble repliable, d'après l'état de la technique, était en général une solution satisfaisante et que des problèmes de fonctionnement ne se posaient que dans des situations particulières. Le problème de surcharge des bras de support a, certes, été jugé manifeste, mais la solution trouvée a été considérée majoritairement comme non évidente.

Il a été reconnu qu'il avait été porté atteinte à la revendication 1. Concernant l'atteinte à la revendication 6, le raisonnement a été que la revendication 1, selon l'interprétation du groupe germanophone, ne décrivait pas l'ordre des étapes du procédé et, dans ce cas, la revendication 6 était inutile. Mais si l'on interprétait la revendication 1 comme prescrivant un ordre obligatoire des étapes du procédé, alors on pouvait lire la revendication 6 comme étant une revendication de produit, qui s'étendait à tous les procédés de fabrication.

Bernard Corboz, Bundesrichter am schweizerischen Bundesgericht, fasste die Ergebnisse der französischsprachigen Richter zusammen. Die Veröffentlichung des Fotos sei nicht neuheits-schädlich gewesen. Zwar seien Minister und Fotograf direkt mit dem Prototyp der Dachbodentreppe in Berührung gekommen; aber als fachfremde Personen hätten sie das Herstellungsverfahren nicht erkennen können. Das Foto selbst enthalte nicht genügend Informationen zur Ausführung der Erfindung. Bezüglich des Einbaus der Dachbodentreppe habe man sich gefragt, ob sie vorgefertigt geliefert oder vor Ort zusammengebaut werde, da letzteres das Verständnis, worin die Erfindung bestehe, erleichtert hätte. Bezüglich der Angestellten des Klägers, die den Einbau vornahmen, ging die französischsprachige Gruppe davon aus, dass sie zur Geheimhaltung verpflichtet seien. Bezüglich des Anspruchs 1 wurde die Auffassung vertreten, dass die Installation der in einer Fabrik vorgefertigten Treppe das Verfahren für deren fabrikmässige Fertigung nicht offenbare. Bezüglich des Produktanspruchs 6 war man geteilter Auffassung darüber, ob durch den Einbau in Privathäuser die Treppe im Prinzip jedermann, z. B. Gästen der Hausbesitzer, zugänglich geworden ist, oder ob das anders zu bewerten sei als die Situation, dass ein Buch in eine öffentliche Bibliothek gestellt werde, weil nicht jedem der Zugang zu den Privathäusern offenstehe.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit folgte die französischsprachige Gruppe ihrem technisch sachverständigen Mitglied, das deren Vorliegen bejahte. In einem wirklichen Prozess hätten zwar die Parteien durch eigene Gutachten weitere Argumente ins Verfahren einbringen können; hier jedoch gab es keine Gründe, an der Einschätzung des Fachmanns aus der Gruppe zu zweifeln.

Die Verletzung des Patents des Klägers durch die Herstellung und den Vertrieb baugleicher Dachbodentreppen wurde bejaht; die Einwände der Beklagten kamen nicht zum Tragen. Der auf die Treppe selbst gerichtete Anspruch 6 wurde in dem Sinne ausgelegt, dass er nur Dachbodentreppen erfasst, die nach

Bernard Corboz, a judge at the Swiss Federal Court, summarised the findings of the French-speaking group. Publication of the photograph had not been prejudicial to novelty. The minister and the photographer had come into direct contact with the prototype attic stairway, but not being specialists they would have been unable to identify the manufacturing process. The photo itself did not give enough information to enable the invention to be carried out. With regard to the mounting of the stairway, the question was whether it was supplied preassembled or was assembled on site, as the latter would have made it easier to understand the nature of the invention. With regard to the plaintiff's employees who performed the installation, the French-speaking group assumed them to be under an obligation to maintain secrecy. Regarding claim 1 it took the view that the installation of a preassembled stairway did not disclose the process for its production in a factory. Regarding product claim 6, opinions were divided as to whether installation in private houses made the stairway accessible in principle to everyone, e.g. guests of the house owner, or whether this situation differed from that of a book placed in a public library. After all, not everyone had access to private houses.

In its assessment of inventive step the French-speaking group had followed the positive opinion of its technically qualified member. In a real case the parties would have been able to submit further arguments in the form of expert opinions; but here there was no reason to doubt the judgment of the group's expert.

The plaintiff's patent was deemed to be infringed by the manufacture and sale of attic stairways of the same design; the defendant's objections were held to be irrelevant. Claim 6, directed to the stairway itself, was construed as covering only attic stairways manufactured according to the process as per

M. Bernard Corboz, juge fédéral du Tribunal fédéral suisse, a résumé les conclusions des juges francophones. La publication de la photo n'avait pas détruit la nouveauté. Il était vrai que le ministre et le photographe avaient été en contact direct avec le prototype de l'escalier de comble ; mais en tant que personnes étrangères au domaine technique concerné, il n'avaient pas pu reconnaître le procédé de fabrication. La photo elle-même ne révélait pas assez d'informations pour pouvoir exécuter l'invention. A propos du montage de l'escalier, les juges s'étaient demandé s'il était livré prémonté, ou s'il devait être monté sur place, étant donné que dans le second cas il aurait été plus facile de comprendre en quoi résidait l'invention. Au sujet des employés du demandeur, qui procédaient au montage, le groupe francophone avait supposé qu'ils étaient tenus à la confidentialité. Concernant la revendication 1, certains avaient défendu l'opinion que l'installation d'un escalier prémonté en atelier ne divulguait pas le procédé de fabrication en série. Quant à la revendication 6 de produit, les avis avaient été partagés : soit l'escalier avait été rendu, en principe, accessible à tous par son montage dans des maisons privées, par ex. aux gens reçus par les occupants, ou bien la situation était différente de celle où un livre est placé dans une bibliothèque publique, parce que l'accès à des maisons privées n'est pas ouvert à quiconque.

Pour l'évaluation de l'activité inventive, le groupe francophone avait suivi l'avis de son membre technicien, qui avait conclu à une telle activité. Dans un véritable procès, les parties auraient certes pu introduire d'autres arguments dans la procédure, avec leurs propres expertises ; ici, il n'y avait toutefois aucune raison de douter de l'appréciation de l'expert technique du groupe.

Il a été conclu à la contrefaçon du brevet du demandeur par la fabrication et la vente d'escaliers de comble repliables de même construction ; les objections du défendeur n'ont pas été retenues. La revendication 6, portant sur l'escalier proprement dit, a été interprétée de telle sorte qu'elle n'englobait que les escaliers

dem Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt sind, während auf andere Weise hergestellte Treppen nicht in den Schutzbereich fallen würden. Daher wurde kein wesentlicher Unterschied zwischen der (bejahten) Verletzung des Anspruchs 1 und der Frage der Verletzung von Anspruch 6 angenommen.

Bevor Ulrich Joos die der Fallstudie zugrundeliegende englische Entscheidung¹⁹ kurz zusammenfasste, legte **Dieter Stauder** noch ein paar persönliche Gedanken zum Fall dar. Es sei eine kleine Erfindung aus einem kleinen Betrieb und die Abnehmer der Treppe sind kleine Leute, die für möglichst wenig Geld etwas Brauchbares erwerben wollen – das sei, sozusagen, der soziale Hintergrund des Falles. Der juristische Witz des Neuheitsproblems sei, ob man aus dem Foto oder durch die Untersuchung der Treppe den Kern des Verfahrens erkennen könne und die Vorteile der Standardisierung wesentlicher Bauteile. Wohl eher nein. Beim Einbau in die Privathäuser zeige sich die Härte des absoluten Neuheitsbegriffs, der dem verständlichen Wunsch, neue Konstruktionen erst einmal in der Praxis auszuprobieren, entgegenstehe. Auch widerstrebe es gelegentlich einem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden, einen am Ende der Welt aufgefundenen Stand der Technik, den nie ein fachkundiger Mensch zur Kenntnis genommen habe, plötzlich als neuheitsschädlich oder der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehend anzusehen. Aber unser Patentrecht ist jetzt so, wie es ist, und eine Neuheitsschonfrist – die in unserem Dachbodentreppenfall geholfen hätte – könne der Richter nicht einführen.

VIII. Die letzte Arbeitssitzung unter dem Vorsitz von **Johannes Karcher** war zum einen den *Entwicklungen des nationalen Patentrechts* und zum anderen der *neueren nationalen Rechtsprechung* gewidmet.²⁰

¹⁹ Siehe S. 257.

²⁰ Siehe S. 149.

claim 1 but not stairways manufactured in other ways. Hence there was held to be no significant difference between the (confirmed) infringement of claim 1 and the issue of the infringement of claim 6.

Before Ulrich Joos briefly summarised the UK decision¹⁹ underlying the case study, **Dieter Stauder** offered a few personal reflections on the case. This was a small invention from a small company, and the purchasers of the stairway were ordinary people looking to pay as little as possible for something usable – that, if you like, was the social background to the case. The legal crux of the novelty issue was whether looking at the photo or inspecting the stairway could provide insight into the essence of the process and the benefits of standardising essential components. Probably not. The stairway's installation in private houses showed the rigidity of the concept of absolute novelty, which militated against the understandable desire to try out new designs in practice first. It also occasionally went counter to a sense of natural justice to find that prior art discovered at the ends of the earth and never seen by a skilled person was suddenly prejudicial to novelty or inventive step; but our patent law was the way it was, and no judge could introduce a grace period for novelty, which might have been helpful in the case of the attic stairway.

VIII. The final working session, chaired by **Johannes Karcher**, was divided into two parts. The first was devoted to *developments in national patent law* and the second to *recent national case law*.²⁰

¹⁹ See p. 275.

²⁰ See p. 149.

repliables fabriqués selon le procédé de la revendication 1, alors que des escaliers fabriqués d'une façon différente ne tombaient pas dans le champ de protection. Pour cette raison, les juges n'ont pas vu de différence significative entre la contrefaçon (constatée) de la revendication 1 et la question de contrefaçon de la revendication 6.

Avant que Ulrich Joos ne fasse un bref résumé de la décision anglaise sur laquelle se fondait l'étude de cas,¹⁹ **M. Dieter Stauder** a fait part de quelques idées personnelles sur cette affaire. Il s'agissait d'une petite invention provenant d'une petite entreprise et les acheteurs de ces escaliers étaient de petites gens qui voulaient acheter quelque chose de convenable en payant le moins cher possible – c'était pour ainsi dire l'arrière-plan social de ce cas. L'aspect le plus passionnant dans le problème juridique de la nouveauté était de savoir si, à partir de la photo ou de l'inspection de l'escalier, on pouvait reconnaître l'essentiel du procédé et les avantages de la standardisation des principaux éléments constructifs. Probablement non. Ce qui apparaissait en liaison avec le montage dans des maisons privées, c'était la rigidité de la notion de nouveauté absolue, car cette notion s'opposait au désir compréhensible de tester d'abord les nouvelles constructions dans la pratique. En outre, il allait parfois à l'encontre du sens naturel de la justice de devoir soudain considérer un état de la technique trouvé au bout du monde, qu'aucun homme de l'art n'avait jamais consulté, comme anticipant la nouveauté ou l'activité inventive. Mais notre droit des brevets était tel qu'il était et le juge ne pouvait introduire un délai de grâce en matière de nouveauté, qui aurait bien aidé dans notre affaire d'escalier repliable.

VIII. La dernière séance de travail, présidée par **M. Johannes Karcher**, a été consacrée dans une première partie aux *développements du droit national des brevets* et, dans une seconde partie, aux *décisions jurisprudentielles nationales récentes*.²⁰

¹⁹ Voir p. 291.

²⁰ Voir p. 149.

Tobias Bremi hielt einen kurzen Vortrag über die Schaffung des neuen schweizerischen Bundespatentgerichts, die eine wichtige Entwicklung im Bereich der schweizerischen Patentgerichtsbarkeit darstellt. Aufgrund des föderalistischen Systems bestimmt bislang jeder der 26 Kantone jeweils ein Gericht als zuständig für Patentangelegenheiten, und in jedem Kanton ist ein eigenes Zivilprozessrecht für Patentstreitigkeiten anwendbar. 60 % aller Patentstreitigkeiten, das sind im Durchschnitt ca. 30 - 40 Fälle jährlich, werden vor vier Handelsgeschichten verhandelt, die mangels technisch vorgebildeter Richter im Spruchkörper in der Regel die Hilfe von Gutachtern in Anspruch nehmen. Dies ist weder der schnellen Durchführung der Verfahren noch der konsistenten Rechtsprechung zuträglich und wird schon lange als Missstand kritisiert.

Im Zuge der jüngsten Justizreform wurde es möglich, verschiedene verfassungsrechtliche Hindernisse zu überwinden und insbesondere ein schweizerisches Bundespatentgericht zu schaffen. Dieses Gericht wird ausschließlich zuständig sein für Nichtigkeits- und Verletzungsklagen, für Klagen auf Erteilung einer Lizenz sowie für die Anordnung von vorsorglichen Maßnahmen und für die Vollstreckung derartiger Entscheidungen. Die Gerichtsleitung umfasst zwei hauptamtliche Richter: Dieter Brändle als Präsidenten mit juristischem Hintergrund und Tobias Bremi als Richter mit technischem Hintergrund. Daneben wurden ca. 20 technisch vorgebildete und ca. 10 juristisch vorgebildete Fachrichter gewählt, die jeweils von Fall zu Fall als nebenamtliche Richter hinzugezogen werden sollen. Es wird also für Patentstreitigkeiten in der ganzen Schweiz bald nur noch ein einziges nationales erstinstanzliches Gericht, das Bundespatentgericht, und nur eine einzige Rechtsmittelinstanz, das Bundesgericht, geben. Damit wird der Instanzenweg verkürzt und der Weg zu einem rechtskräftigen Urteil beschleunigt. Das neue Gericht wird seinen Sitz in St. Gallen haben und seine Tätigkeit voraussichtlich am 1. Januar 2012 aufnehmen.

Richard Arnold berichtete über die Änderungen am britischen Patentlandgericht, das vor rund zwanzig Jahren geschaffen wurde, um über einfache Fälle von begrenzter wirtschaftlicher

Tobias Bremi briefly presented an important development in the Swiss patent court system: the newly established Federal Patent Court. At present, the country's federal system meant that each of the 26 Swiss cantons had a court with jurisdiction in patent matters and applied its own civil-procedure law to such litigation. But 60% of the, on average, 30 to 40 patent cases a year were dealt with by four commercial courts, which, owing to a shortage of technically qualified judges among their members, tended to rely on the help of experts. Since this was not conducive to an efficient conduct of proceedings or consistency in the case law, the system had long been the subject of criticism.

A recent reform of the judicial system had removed some of the constitutional obstacles and so made it possible to set up a Federal Patent Court. This court would have sole jurisdiction to hear patent revocation and infringement cases and actions for the granting of licences, as well as to order interim measures and enforce its decisions. The court's executive comprised two full-time judges: Dieter Brändle, as legally qualified President, and Mr Bremi himself, as technically qualified judge. They would be joined by around 20 technically qualified and 10 legally qualified judges, elected to sit as part-time members to be called upon on a case-by-case basis. Switzerland, therefore, would soon have just one national court of first instance with jurisdiction for patent litigation, namely the Federal Patent Court, and only one court of appeal, the Federal Supreme Court. This would shorten the judicial review process, making it possible to obtain a timely final ruling. The new court would sit in St. Gallen and was expected to begin work on 1 January 2012.

Richard Arnold reported on changes being made at the Patents County Court, which had been set up about 20 years before to handle straightforward, lower-value actions but had unfortunately not

M. Tobias Bremi a présenté un court exposé sur la création du nouveau Tribunal fédéral suisse des brevets qui constitue un développement important du système juridictionnel en matière de brevets en Suisse. Actuellement, compte tenu du système fédéraliste, chacun des vingt-six cantons suisses détermine la compétence d'un tribunal pour les litiges en matière de brevets et chacun d'eux a son propre droit de la procédure civile qui s'applique à ces litiges. 60 % des litiges en matière de brevets, soit 30 à 40 affaires en moyenne par an, sont concentrés sur quatre tribunaux de commerce, lesquels, faute de juges de formation technique dans les chambres compétentes, ont généralement recours à l'aide d'experts ce qui ne favorise pas la conduite expéditive ni la cohérence de la jurisprudence. Cette situation faisait depuis longtemps l'objet de critiques.

La récente réforme de la justice a permis de supprimer un certain nombre d'obstacles constitutionnels et a donc conduit, notamment, à la création du Tribunal fédéral des brevets. Ce tribunal aura compétence exclusive pour statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet, sur les actions en octroi d'une licence sur un brevet, ainsi que pour ordonner des mesures provisionnelles et pour l'exécution de telles décisions. La Direction du tribunal compte deux juges ordinaires comme membres: un président, de formation juridique, Dieter Brändle, et un juge de formation technique, Tobias Bremi. En outre, une vingtaine de juges spécialisés de formation technique et une dizaine de juges de formation juridique ont été élus, qui sont appelés au cas par cas à siéger comme juges suppléants. Pour les litiges en matière de brevets, il n'y aura donc bientôt qu'une seule juridiction nationale de première instance pour toute la Suisse, à savoir le Tribunal fédéral des brevets, et une seule instance de recours, le Tribunal fédéral. Les voies de recours seront donc réduites et il sera donc possible d'obtenir rapidement une décision définitive. Le nouveau tribunal aura son siège à St Gall et entrera en activité très vraisemblablement au 1^{er} janvier 2012.

M. Richard Arnold a exposé les aménagements apportés à la *Patents County Court* créée il y a une vingtaine d'années pour entendre des affaires simples présentant une importance commerciale

Bedeutung zu entscheiden, sein Ziel aber leider nicht erreicht hat. Aus diesem Grund wurden verschiedene Reformvorschläge vorgelegt, die das System effizienter und auch wirtschaftlicher machen sollen. So ist insbesondere eine radikale gerichtliche und verfahrensrechtliche Reform nach dem Vorbild des Entwurfs einer Verfahrensordnung des Gerichts für europäische Patente und EU-Patente vorgesehen. Die Höhe des zuzuerkennenden Schadenersatzes soll auf 500 000 GBP und die (bisher unbegrenzte) Kostenersatzung an die obsiegende Partei auf 50 000 GBP beschränkt werden, sodass das Risiko für den Beklagten von Anfang an überschaubar bleibt. Zudem wird das Verfahren grundlegend vereinfacht, indem die Parteien ihre Sache weitgehend schriftlich vortragen sollen. Damit wird laut diesem Reformvorschlag für Patentstreitigkeiten, bei denen es um relativ niedrige Summen geht, ein völlig gesondertes Forum geschaffen.

Sylvie Mandel teilte mit, dass das Landgericht Paris und das Berufungsgericht Paris seit Anfang 2010 für Patentsachen ausschließlich zuständig sind. Die Bearbeitungsdauer beträgt rund 15 Monate bzw. ein Jahr (Kassationsgericht).

Ulrika Stenback Gustavson gab bekannt, dass im November 2008 verschiedene Änderungen der schwedischen Zivilprozessordnung in Kraft getreten sind. Insbesondere ist bei Zivilklagen in Patentsachen eine Berufung nur mit Genehmigung des Berufungsgerichts zulässig. In Schweden ist nur ein Gericht mit Patentstreitigkeiten befasst, nämlich das Amtsgericht Stockholm.

Raimund Lutz hob aus deutscher Sicht hervor, dass die Arbeiten an der Schaffung des künftigen Gerichts für europäische Patente und EU-Patente, die derzeit die Diskussion beherrschen, nicht den Blick dafür verstellen dürfen, dass für Patentstreitigkeiten in Europa bislang noch die nationalen Gerichte zuständig sind. Selbst wenn das neue europäische Gericht sofort geschaffen würde, dauerte es sicherlich noch 10 bis 15 Jahre, bis der erste Fall vor diesem Gericht verhandelt würde. Bis dahin wer-

met expectations. A number of reforms had therefore been proposed with a view to making the system both more efficient and cheaper. These included a radical judicial and procedural reform inspired by the rules of procedure in the draft EEUPC agreement. Damages would be limited to GBP 500 000, and the successful party's (currently unlimited) recoverable costs capped at GBP 50 000, which would give defendants certainty from the outset that their risk would remain small. Also, the procedure would be radically simplified, with the parties' arguments being for the most part submitted in writing. The proposed reforms would therefore result in the creation of a truly separate jurisdiction for low-value patent cases.

Sylvie Mandel reported that, since the beginning of 2010, the Paris Court of First Instance and the Paris Court of Appeal had had sole jurisdiction in patent matters. The time taken to settle cases was about 15 months or, for Court of Appeal proceedings, a year.

Ulrika Stenback Gustavson informed the participants that several amendments to the Swedish Civil Procedure Code had entered into force in November 2008. In particular, all appeals in civil patent actions now had to be approved as admissible by the Court of Appeal. In Sweden, only the Stockholm City Court heard patent cases.

Raimund Lutz stressed that while work on setting up the future EEUPC dominated current debate, it should not be forgotten that, for now, the national courts were still responsible for handling patent litigation in Europe. Even if the new European court were set up immediately, it would definitely take another 10 to 15 years for the first case to come before it. Until then, the national courts would continue their work and it was important to optimise their operation. The German parliament had therefore

limitée mais dont l'objectif n'a malheureusement pas été atteint. Un certain nombre de propositions de réformes ont donc été faites visant à rendre le système à la fois plus efficace et plus économique. Les propositions formulées prévoient notamment une réforme radicale sur le plan juridictionnel et procédural inspirée du projet de règles de procédure du Projet d'accord sur la Juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE. Le montant des dommages-intérêts serait limité à 500 000 livres sterling et le remboursement des dépens à la partie gagnante (illimité en ce moment) serait plafonné à 50 000 livres sterling, ce qui permettrait de savoir dès le départ que le risque est limité pour le défendeur. En outre, la procédure serait radicalement simplifiée, les échanges d'arguments entre les parties se faisant essentiellement par écrit. Cette proposition de réforme permettra donc la création d'un cadre réellement distinct pour les affaires de brevet portant sur des sommes relativement modestes.

Mme **Sylvie Mandel** a indiqué que depuis le début de l'année 2010, le Tribunal de Grande instance de Paris et la Cour d'appel de Paris avaient une compétence exclusive en matière de brevet. Le délai de traitement des affaires est d'environ quinze mois et d'un an au niveau de la Cour de cassation.

Mme **Ulrika Stenback Gustavson** a indiqué que plusieurs modifications du code de procédure civile suédois étaient entrées en vigueur en novembre 2008. En particulier, tous les recours en matière d'actions civiles concernant des affaires de brevet requièrent une autorisation de la Cour d'appel quant à leur recevabilité. En Suède il n'y a qu'une seule juridiction qui traite des litiges en matière de brevet, à savoir la *Stockholm City Court*.

M. **Raimund Lutz** a tenu à souligner que les travaux concernant l'élaboration de la future Juridiction du brevet européen et du brevet de l'UE, qui dominent actuellement les discussions, ne devraient pas faire perdre de vue le fait qu'aujourd'hui ce sont encore les tribunaux nationaux qui sont en charge du règlement des litiges en matière de brevet en Europe. Même si la nouvelle juridiction européenne était créée aujourd'hui, il faudrait certainement encore attendre dix à quinze ans avant que le premier cas ne

den noch die nationalen Patentgerichte tätig sein, und das optimale Funktionieren dieser nationalen Patentgerichtsbarkeit muss unbedingt sichergestellt werden. Der deutsche Gesetzgeber hat deshalb ein Patentrechtsmodernisierungsgesetz verabschiedet, mit dem die Verfahrensregeln in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht und vor dem Bundesgerichtshof verbessert wurden, sodass die Beweiserhebung auf der Ebene des Bundespatentgerichts konzentriert und der Bundesgerichtshof davon weitgehend entlastet wird. Dieses Gesetz, das am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten ist, sieht außerdem vor, dass das Bundespatentgericht den Parteien vor der mündlichen Verhandlung seine vorläufige Meinung mitteilt: so erhalten diese einen Überblick über alle Vorbringen, und zugleich wird das Verfahren beschleunigt.

Ari Wiren teilte mit, dass in Finnland eine ähnliche Gesetzesänderung eingeführt wurde wie 2008 in Schweden, wonach über die Zulässigkeit von Berufungen bei Patentstreitigkeiten das Berufungsgericht entscheidet. Die größte Neuerung besteht jedoch darin, dass Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen nunmehr zusammen behandelt werden.

Im zweiten Teil der Arbeitssitzung berichteten mehrere nationale Richter über Fälle, die in letzter Zeit von den Gerichten ihres Landes entschieden wurden. Die meisten Beiträge sind ab Seite 149 dieser Sonderausgabe des ABl. EPA vollständig wiedergegeben. An dieser Stelle soll kurz über den einen oder anderen wesentlichen Punkt der Beiträge berichtet werden.

David Kitchen berichtete aus dem Vereinigten Königreich über die Entscheidung *Virgin Atlantic gegen Premium Aircraft* des Berufungsgerichts, wo es um die Frage ging, welche Anordnungen ein nationales Gericht treffen sollte, das ein europäisches Patent abschließend für gültig erklärt hat, wenn gegen dieses Patent eine Beschwerde vor einer Technischen Beschwerdekammer des EPA anhängig ist. Das Gericht musste sich insbesondere mit den zwei Fragen auseinandersetzen, wie bei einer beantragten Unterlassungsanordnung und wie bei einer Schadenersatzklage zu verfahren ist.

passed legislation on the modernisation of patent law whereby the procedural rules applicable to patent revocation cases before the Federal Patent Court and the Federal Court of Justice had been improved so that evidence had to be taken for the most part before the Federal Patent Court, thus reducing the Federal Court of Justice's workload. This legislation, which had entered into force on 1 October 2009, also required the Federal Patent Court to issue the parties with its provisional opinion prior to the hearing. This would give the parties an overview of all the pleas submitted and, at the same time, help to speed up proceedings.

Ari Wiren reported that Finland had made a change to its law, similar to that introduced in Sweden in 2008, whereby the admissibility of appeals in patent cases was now subject to the approval of the Court of Appeal. The most important development, however, was that infringement and revocation cases were now to be handled jointly.

In the second part of the working session, a number of national judges reported on recent judgments of their country's courts. Full versions of most of their papers are published on page 149 onwards of this OJ special edition, but the following briefly summarises some of the key points made.

David Kitchen, reporting on developments in the United Kingdom, presented the Court of Appeal's *Virgin Atlantic v Premium Aircraft* judgment dealing with the question what order a national court had to make where it had finally determined that the national designation of a European patent was valid, but there was an outstanding appeal to an EPO technical board of appeal. The court had also had to consider two particular issues: first, what approach had been adopted in relation to the claim for an injunction and, second, what had been done in relation to the claim for damages?

soit porté devant cette cour. Jusqu'à cette date, les tribunaux nationaux fonctionneront encore et il est important que ce fonctionnement soit optimisé. Le législateur allemand a ainsi adopté une loi de modernisation du droit des brevets aux termes de laquelle les règles de procédure en matière de nullité des brevets auprès du Tribunal fédéral des brevets et de la Cour fédérale de justice ont été améliorées de manière à concentrer l'examen de la preuve au niveau du Tribunal fédéral des brevets et de décharger ainsi la Cour fédérale de justice. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1^{er} octobre 2009, prévoit en outre que le Tribunal fédéral des brevets communique aux parties, avant une audience, son opinion provisoire : cela permet aux parties de connaître l'ensemble des moyens invoqués et en même temps, cela contribue à accélérer la procédure.

M. **Ari Wiren** a indiqué que la législation finlandaise avait introduit une modification semblable à celle introduite par la Suède en 2008 pour ce qui est de l'autorisation à requérir de la Cour d'appel quant à la recevabilité des recours en matière de brevet. Par ailleurs, la nouveauté la plus importante est que les cas de contrefaçon et de nullité seront traités ensemble.

Durant la seconde partie de la séance de travail, plusieurs juges nationaux ont rapporté des cas récents décidés par les tribunaux de leur pays. La plupart des contributions sont reproduites dans leur intégralité à partir de la page 149 de la présente Edition spéciale du JO OEB. Il est brièvement rendu compte ici de l'un ou l'autre point essentiel des interventions.

M. **David Kitchen**, pour le Royaume-Uni, a évoqué la décision *Virgin Atlantic v Premium Aircraft* rendue par la Cour d'appel qui avait à répondre à la question de savoir quelle décision un tribunal national devait prendre lorsqu'il jugeait en fin de compte que le brevet européen était valable mais qu'un recours était en cours auprès d'une chambre de recours technique de l'OEB. En outre, la Cour a dû également répondre à deux questions spécifiques : en premier lieu, quelle méthode adopter face à une requête aux fins d'injonction et que faire pour répondre à une action en dommages-intérêts.

Bezüglich der Unterlassungsanordnung befand das Berufungsgericht, dass der Anspruch des Klägers festgestellt wurde und ihm eine Unterlassungsanordnung nur aus ganz gewichtigen Gründen versagt werden kann, auch wenn das Patent natürlich noch vor der Beschwerdekammer des EPA widerrufen werden könnte. Hinsichtlich der Schadenersatzklage erachtete das Berufungsgericht seine Rechtsprechung als für sich bindend, d. h. wenn das nationale Gericht die Fragen der Verletzung und der Gültigkeit abschließend geklärt hat, sind diese Fragen zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden. Der nachträgliche Widerruf des Patents durch das EPA wirkt sich insofern für die Zukunft aus, als eine etwaige Unterlassungsanordnung hinfällig wird. Der Anspruch auf Schadenersatz bleibt allerdings bestehen.

Hier stellt sich die schwierige Frage, ob es gerecht ist, dem Kläger für die fortgesetzte Verletzung nach der Entscheidung des Berufungsgerichts und bis zum Widerruf des Patents durch das EPA Schadenersatz zu gewähren, wenn doch das Patent im Falle eines Widerrufs als von Anfang an nichtig gilt.

Peter Messerli merkte hierzu an, dass die Beschwerdekammern des EPA nicht die Möglichkeit haben zu überprüfen, ob vor nationalen Gerichten Klagen anhängig sind. Die betroffenen Gerichte können jedoch beim EPA beispielsweise eine Beschleunigung des Verfahrens beantragen. Die Beschwerdekammern sind solchen Anträgen gegenüber durchaus aufgeschlossen.

Rian Kalden aus den Niederlanden ging auf drei der rund hundert Fälle ein, die das Landgericht Den Haag im Jahr 2010 behandelt hat.

In der Sache *Solvay S.A. gegen Honeywell* stellte das Gericht fest, dass es in Fällen, in denen unterschiedliche Gerichte über eine grenzüberschreitende Verletzung derselben (ausländischen) Patente durch zwei Parteien zu entscheiden haben, die in die gerichtliche Zuständigkeit verschiedener Länder (NL und BE) fallen, zu einander widersprechenden Entscheidungen über die Verletzung ein und desselben Patents

As far as the injunction was concerned, the court ruled that the claimant had established his right and that only a very strong case could persuade it to withhold an injunction, even if it was aware that the EPO board of appeal might revoke the patent. As far as damages were concerned, the court found that it was bound by the case law that, where issues of validity and infringement had been finally determined in the national court, the matter was *res judicata* between the parties. If the patent was subsequently revoked by the EPO, that affected the future, in that any injunction would lapse. But the entitlement to damages remained.

The difficulty arising here was whether it was fair to award the claimant damages for continued infringement during the period after the Court of Appeal's decision until revocation by the EPO, given that, if the patent was revoked, it was deemed invalid *ab initio*.

Peter Messerli observed in this connection that the EPO boards of appeal lacked the means to check whether actions were pending before national courts, but that the courts concerned could ask them to accelerate the EPO proceedings. The boards of appeal were quite prepared to entertain such requests.

Rian Kalden, from the Netherlands, reported on three of the roughly 100 cases dealt with by The Hague District Court in 2010.

In *Solvay S.A. v Honeywell*, the court had found that, where different courts had to decide in a case of cross-border infringement of the same (foreign) patents by two parties subject to different jurisdictions (NL and BE), there was a risk of conflicting decisions on the infringement of the same patent by the same product. The question how to interpret the requirement of "irreconcilable judgments" within the meaning of Article 6(1)

Pour ce qui concerne l'injonction, la Cour d'appel a jugé que le demandeur avait apporté la preuve de son droit et que seul un argument très fort pouvait empêcher la Cour de prononcer une injonction, même si la Cour était consciente que la chambre de recours de l'OEB pouvait révoquer le brevet. En matière de dommages et intérêts, la Cour a estimé qu'elle était liée par sa jurisprudence, à savoir que lorsque les questions de contrefaçon et de validité ont été jugées de façon définitive par la juridiction nationale, elles ont l'autorité de la chose jugée entre les parties. Si le brevet est ensuite révoqué par l'OEB, cela a des conséquences pour l'avenir en ce sens que toute injonction devient caduque. Toutefois, le droit à dommages et intérêts subsiste.

La question complexe qui se pose à cet égard est de savoir s'il est juste que des dommages-intérêts soient versés au plaignant pour qu'il poursuive la contrefaçon après la décision de la Cour d'appel et avant la révocation du brevet par l'OEB, compte tenu du fait que si le brevet est révoqué, il l'est *ab initio*.

M. **Peter Messerli** a tenu à souligner à cet égard que les chambres de recours de l'OEB n'avaient pas les moyens de vérifier s'il y avait des affaires pendantes devant des tribunaux nationaux ; cependant les tribunaux concernés peuvent envoyer une requête à l'OEB lui demandant par exemple d'accélérer la procédure. Les chambres de recours sont tout à fait ouvertes à ce genre de requêtes.

Mme **Rian Kalden**, pour les Pays-Bas, a évoqué trois cas, parmi la centaine dont a eu à connaître le Tribunal de Grande Instance de La Haye au cours de l'année 2010.

Dans l'affaire *Solvay S.A. c/Honeywell*, le Tribunal a considéré que si des juridictions différentes devaient statuer sur la question de la contrefaçon transfrontalière des mêmes brevets (étrangers) par deux parties, chacune responsable devant une juridiction différente (NL et BE), il existerait un risque de décisions inconciliables sur la contrefaçon du même brevet par le même produit. Par conséquent, la question de savoir

durch das gleiche Produkt kommen kann. Wichtig ist daher die Auslegung des Begriffs "widersprechende Entscheidungen" in Artikel 6 (1) der Verordnung Brüssel I, über die vom EuGH zu befinden ist. Auch hinsichtlich Artikel 22 (4) der europäischen Verordnung befand das Gericht, dass es Unsicherheiten bezüglich der richtigen Auslegung gibt, und entschied, den EuGH mit entsprechenden Fragen zu befassen.

Im zweiten Fall, *Mundipharma Pharmaceuticals gegen Sandoz*, ging es um die Zulässigkeit von Disclaimern. Das Streitpatent betrifft Rezepturen für die kontrollierte Freisetzung von Oxycodon, einem Schmerzmittel. Das Streitpatent war aus einer Teilanmeldung hervorgegangen. Die Stammanmeldung beanspruchte eine Acrylharzmatrix zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung als bevorzugte Ausführungsform. Zur Unterscheidung von der Stammanmeldung und zur Vermeidung einer Doppelpatentierung enthält das Streitpatent einen Anspruch, der eine Dosiermatrix zur kontrollierten Freisetzung umfasst, bei der es sich nicht um eine Acrylharzmatrix handelt. Die Gültigkeit dieses Anspruchs wurde von der Beklagten angefochten, weil damit ein Gegenstand hinzugefügt werde. Die Beklagte behauptet, dass der Disclaimer als solcher in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart gewesen sei und deshalb als "nicht offenbarer Disclaimer" im Sinne der Entscheidung G 1/03²¹ der Großen Beschwerdekammer des EPA betrachtet werden müsse. Die Verhinderung der Doppelpatentierung falle nicht unter die in dieser Entscheidung aufgeführten Kriterien für die Zulässigkeit von Disclaimern.

Das Gericht kam insbesondere zu dem Schluss, dass es sich nur dann um einen "nicht offenbaren Disclaimer" im Sinne der Entscheidung G 1/03 handeln kann, wenn weder der Disclaimer noch sein Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist, also nur dann, wenn der Gegenstand des Disclaimers weder im positiven noch im negativen Sinne in der ursprünglichen Anmeldung offenbart wurde.

of the Brussels Regulation thus arose and had to be referred to the CJEU. The court had also found that there was likewise uncertainty as to the correct interpretation of Article 22(4) of the Brussels Regulation and had decided to refer questions to the CJEU on this point too.

The second case, *Mundipharma Pharmaceuticals v Sandoz*, had concerned the admissibility of disclaimers. The patent in suit, which related to formulations for the controlled release of oxycodone to relieve pain, had resulted from a divisional application. The parent application had claimed a controlled-release acrylic resin matrix as the preferred embodiment. To distinguish it from the parent application and prevent double patenting, the patent in suit contained a claim covering a controlled-release dosage matrix other than an acrylic resin matrix. The defendant had disputed the validity of that claim on the basis that it constituted added matter, arguing that the disclaimer as such had not been disclosed in the application as filed and therefore had to be regarded as an undisclosed disclaimer within the meaning of the EPO Enlarged Board decision in G 1/03,²¹ since the avoidance of double patenting was not one of the criteria for allowing disclaimers listed in that decision.

The court held that the disclaimer could be regarded as "undisclosed" within the meaning of G 1/03 only if there was no basis in the original application for either the disclaimer or its subject-matter, or in other words only if the subject-matter of the disclaimer was neither positively nor negatively disclosed in the original application.

comment interpréter la condition nécessaire de "décisions inconciliables" relative au contenu de l'article 6(1) du Règlement Bruxelles I entrain en compte et devait être soumise à la Cour de justice de l'UE. De même, le Tribunal a jugé qu'il existait des incertitudes sur l'interprétation correcte de l'article 22(4) du Règlement européen et a décidé de soumettre des questions à la Cour de justice de l'UE sur ce point.

La deuxième affaire, *Mundipharma Pharmaceuticals c/ Sandoz*, concerne l'admissibilité des *disclaimer*. Le brevet en litige concernait des formulations permettant la libération contrôlée d'oxycodone, indiquée pour le soulagement de la douleur. Le brevet en cause était issu d'une demande divisionnaire. Selon les revendications de la demande parente, le mode de réalisation préféré était une matrice de résine acrylique à libération contrôlée. Afin de faire la distinction entre ces deux demandes et d'éviter une double protection par brevet, le brevet en litige contenait une revendication couvrant une matrice de dosage à libération contrôlée différente d'une matrice de résine acrylique. La validité de cette revendication a été remise en cause par le défendeur sur la base du fait qu'elle représentait un élément ajouté. Le défendeur a fait valoir que le *disclaimer* en tant que tel n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée et il conviendrait donc de qualifier le *disclaimer* de "*disclaimer non divulgué*" au sens de la décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB, G 1/03²¹ : en effet, empêcher la double protection par brevet ne fait pas partie des critères d'admissibilité des *disclaimers* mentionnés dans ladite décision.

Le Tribunal a considéré notamment qu'il pouvait seulement s'agir d'un *disclaimer* non divulgué au sens de la décision G 1/03 si, ni le *disclaimer*, ni l'objet du *disclaimer* ne trouvait de fondement dans la demande originale, autrement dit dans les seuls cas où l'objet du *disclaimer* n'avait été divulgué ni en termes positifs ni en termes négatifs dans la demande initiale.

²¹ ABI. EPA 2004, 413.

²¹ OJ EPO 2004, 413.

²¹ JO OEB 2004, 413.

Im dritten Fall, *Philips gegen SK Kassetten/FRAND*, urteilte das Gericht, dass die Beklagte, *SK Kassetten*, mehrere grundlegende Patente der Klägerin, *Philips*, auf dem Gebiet der CD- und DVD-Technologie verletzt hat, die unter den Orange Book Standard fallen. Das Gericht befand, dass es keinen Rechtsgrund dafür gibt, *SK Kassetten* die Nutzung der patentierten Technologie zu gestatten oder *Philips* die Durchsetzung seiner Patente zu verweigern, solange *SK Kassetten* nicht im Besitz einer Lizenz ist. Für eine FRAND-Lizenz ist im Allgemeinen die Zustimmung des Patentinhabers erforderlich. Aus diesem Grund hätte *SK Kassetten* vor der Nutzung der Technologie eine FRAND-Lizenz beantragen müssen.

Massimo Scuffi aus Italien berichtete über eine Entscheidung des Berufungsgerichts Turin vom 4. Dezember 2008, mit der die Teilnichtigkeit eines europäischen Patents der Firma *Mars, Inc.* für ein Verfahren zur Herstellung von Schnellkoch- oder Instantreis erklärt wurde. Im vorliegenden Fall wurde entdeckt, dass die Deformierung der Struktur eines Reiskorns – die erforderlich ist, damit Öffnungen entstehen, die eine schnellere Wasseraufnahme und so ein schnelleres Garen ermöglichen – ohnehin bereits während der Phase des Schleifens erreicht wird, sodass sich die Phase der leichten Kompression der Körner, die den Stand der Technik kennzeichnet, erübrigt. Dieser Schritt wurde von den Richtern in Turin nicht als Erfindung gewertet, sondern lediglich als nicht patentfähige Entdeckung, da nur der offensichtliche und triviale Grundsatz befolgt wurde, dass etwas Unnötiges stets weggelassen werden kann, und keine "Bauregel" hinzugefügt wurde.

Sophie Darbois berichtete aus Frankreich über die Grundzüge der Entscheidung des Berufungsgerichts Paris vom 2. Juli 2010 in der Sache *SA TREVES gegen SA RENAULT, SILAC, SIMOLDES PLASTICOS*. Die Firma *TREVES*, die Erzeugnisse für die Automobilindustrie entwickelt, herstellt und vertreibt, hielt für dieselbe Erfindung ein französisches Patent und ein europäisches Patent mit Benennung Frankreichs, für das die Priorität der französischen Anmeldung in Anspruch genommen worden war. *TREVES* hat die erste Jahresgebühr für den französischen Teil des europäischen

In the third case, *Philips v SK Kassetten/FRAND*, the court held that the defendant, *SK Kassetten*, had infringed several essential patents of the plaintiff, *Philips*, relating to CD and DVD technology included in the Orange Book standard. It found that, so long as *SK Kassetten* had no licence, there was no legal ground to allow it to use the patented technology or to deny *Philips* the right to enforce its patents. As a general rule, the patentee's consent was required for the grant of a FRAND licence. *SK Kassetten* ought therefore to have requested a FRAND licence before starting to use the technology.

Massimo Scuffi, reporting on the situation in Italy, presented a judgment given by the Turin Court of Appeal on 4 December 2008 in which it had partly revoked a European patent of *Mars, Inc.* for a process for preparing quick-cooking or instant rice. In the case in question, it had been discovered that the "deformation" of the structure of a grain of rice – necessary to create holes which allowed faster absorption of the water and so faster cooking – had already been achieved independently during the "grinding phase", so that the phase of "light compression" of the grains typical of the prior art had become unnecessary. The Turin court found that this was not an inventive step but merely a non-patentable discovery because no "rule of construction" had been added except for the obvious and trivial rule that what was found to be unnecessary could always be omitted.

Sophie Darbois, from France, outlined the judgment given by the Paris Court of Appeal in *SA TREVES v SA RENAULT, SILAC and SIMOLDES PLASTICOS* on 2 July 2010. *TREVES*, a company designing, producing and marketing products for the automobile industry, had a French patent and a European patent for the same invention which claimed the priority of the French application and designated France. *TREVES* had not paid the first renewal fee due in France for the French part of its European patent, which led the director of INPI to declare it forfeited. *TREVES* had

Dans la troisième affaire citée, *Philips c/ SK Kassetten/FRAND*, le Tribunal a jugé que le défendeur, *SK Kassetten*, était responsable de contrefaçon de plusieurs brevets fondamentaux détenus par le plaignant, *Philips*, concernant une technologie relative au CD et au DVD contenue dans la norme du Livre Orange. Pour le Tribunal, il n'existe aucun motif légal d'autoriser *SK Kassetten* à utiliser la technologie brevetée ou de refuser à *Philips* le respect de ses brevets, aussi longtemps que *SK Kassetten* ne détient pas de licence. En général pour obtenir une licence *FRAND*, le consentement du titulaire du brevet est requis. *SK Kassetten* aurait donc dû demander une licence *FRAND* avant de commencer à exploiter la technologie.

M. Massimo Scuffi, pour l'Italie, a évoqué une décision de la Cour d'appel de Turin du 4 décembre 2008 établissant la nullité partielle d'un brevet européen détenu par la société *Mars, Inc.* concernant un procédé de préparation de riz à cuisson rapide instantanée. Dans l'affaire en litige, il avait été découvert que la déformation de la structure d'un grain de riz, nécessaire pour créer les trous permettant l'absorption plus rapide de l'eau et, partant, une cuisson plus rapide, était déjà réalisée de façon indépendante au cours de l'étape de broyage, si bien que l'étape de compression légère des grains, typique de l'état de la technique, était devenue inutile. Les juges de Turin ont considéré que cette étape n'était pas inventive mais constituait simplement une découverte non brevetable, au motif que le principe évident et banal selon lequel ce qui s'avère inutile peut toujours être omis n'était accompagné d'aucun principe de construction.

Mme Sophie Darbois, pour la France, a rapporté les grandes lignes de la décision de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2010, *SA TREVES c/ SA RENAULT, SILAC, SIMOLDES PLASTICOS*. La Société *TREVES* qui a pour activité la conception, la production et la commercialisation de produits destinés à l'industrie automobile, était titulaire d'un brevet français et d'un brevet européen couvrant la même invention sous priorité de la demande française et désignant la France. *TREVES* n'a pas payé la première annuité due en France pour la partie française du brevet européen,

Patents nicht entrichtet, sodass dieser Teil auf Beschluss des Direktors des INPI erlosch. Danach entdeckte TREVES, dass Konkurrenten Komponenten zur Ausstattung des Automodells *Renault Clio* lieferten, die ihrer Ansicht nach den Ansprüchen ihres französischen Patents entsprachen, und erhob daher eine Verletzungsklage gegen diese Konkurrenten. Nun war zu klären, ob das französische Patent seine Wirkungen weiterhin entfalten konnte, obwohl das europäische Patent mit Benennung Frankreichs an seine Stelle getreten und dessen französischer Teil wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen war, und wann der Rechtsverlust eingetreten ist. Das Berufungsgericht stellte insbesondere fest, dass das europäische Patent an die Stelle des französischen Patents getreten war, bevor das Erlöschen des französischen Teils des europäischen Patents festgestellt wurde, und die Firma TREVES somit keine Rechte aus ihrem französischen Patent mehr geltend machen konnte.

Zum Ausklang dieser letzten Arbeitssitzung verfolgten die Teilnehmer mit Interesse den Beitrag der Direktorin des Ausbildungszentrums für Richter, **Ana Luisa Gerales**, über die Tätigkeit dieser im Jahr 2008 geschaffenen Einrichtung. In seinem Schlusswort unterstrich **José Magalhães**, Staatssekretär für Justiz und die Justizreform, anschließend die Bedeutung des 15. Symposiums europäischer Patentrichter für Portugal: Das Symposium gebe Impulse nicht nur für den Prozess der Modernisierung des portugiesischen Patentrechts, sondern auch für das Projekt der Schaffung eines nationalen, spezialisierten Patentgerichts. Er dankte den Organisatoren und beglückwünschte sie zum Erfolg dieser Veranstaltung.

Im Namen der europäischen Richter ergriff der dienstälteste unter ihnen, **Pierre Gehlen**, abschließend das Wort und bedankte sich bei den portugiesischen Gastgebern herzlich für ihre liebenswürdige Gastfreundschaft und die ausgezeichnete Organisation des 15. Richtersymposiums. Ferner dankte er dem EPA für dessen Unterstützung bei der Durchführung der Konferenz und den Dolmetschern für ihre Arbeit.

then discovered that competitors were producing materials for fitting out *Renault Clio* cars which, it maintained, copied the claims of its French patent, and so it had brought an infringement action against them. The court had to decide, first of all, whether the French patent had continued to have effect despite substitution of the European patent designating France and the forfeiture of rights relating to its French part owing to non-payment of the renewal fee; and secondly, when the forfeiture had taken effect. It held that the European patent had substituted the French patent before the declaration of forfeiture of the French part of the European patent and that, therefore, TREVES could no longer assert rights to its French patent.

As the last working session drew to a close, the participants listened with interest to a presentation by the Director of the Centre of Judicial Studies, **Ana Luisa Gerales**, on the activities of the centre, which was set up in 2008, mainly to provide training for judges. It then fell to **José Magalhães**, the Portuguese Secretary of State for Justice and Judicial Reform, to close the 15th European Patent Judges' Symposium. He stressed the importance of the event for Portugal in view of the positive impact it would undoubtedly have not only on the process of modernising the country's patent law, but also on the plans to set up a specialised national patent court. He also thanked and congratulated the symposium organisers.

On behalf of the European judges, their most senior colleague, **Pierre Gehlen**, warmly thanked the Portuguese hosts for their cordial hospitality and the marvellous job they had done in organising the symposium, as well as the EPO for its support in staging the event, and the interpreters.

cette partie a donc été déchue par décision du Directeur de l'INPI. TREVES a ensuite découvert que des sociétés concurrentes fournissaient du matériel destiné à équiper le véhicule *Renault Clio* qui reproduisait selon elle des revendications de son brevet français et les a donc assignés en contrefaçon. Les problèmes posés étaient de savoir d'abord si le brevet français avait pu continuer à produire ses effets en dépit de la substitution du brevet européen désignant la France et de la déchéance des droits sur la partie française du fait du non-paiement de la redevance annuelle, et ensuite à quelle date cette déchéance avait pris effet. La Cour d'appel a notamment retenu que la substitution du brevet européen au brevet français était intervenue avant la constatation de la déchéance sur la partie française du brevet européen et qu'en conséquence, la Société TREVES ne pouvait plus se prévaloir des droits sur son brevet français.

A l'issue de cette dernière séance de travail, les participants ont encore écouté avec intérêt Mme **Ana Luisa Gerales**, Directeur du Centre d'études judiciaires, qui leur a expliqué le fonctionnement de ce Centre créé en 2008 et dont l'objectif principal est de former les magistrats. Ce fut ensuite à M. **José Magalhães**, Secrétaire d'État à la justice et à la modernisation judiciaire qu'il revint la tâche de clore le 15^e Colloque des juges européens de brevets. Il a souligné l'importance que revêtait ce Colloque pour le Portugal et l'impact certain qu'il aurait non seulement sur le processus de modernisation du droit portugais des brevets mais également sur le projet de création d'un tribunal national spécialisé en matière de brevets. Il a également remercié et félicité les organisateurs de la conférence.

Au nom des juges européens, le doyen d'entre eux, M. **Pierre Gehlen**, a ensuite vivement remercié les hôtes portugais pour leur hospitalité chaleureuse et la remarquable organisation de ce 15^e colloque. Il a également remercié l'OEB pour son soutien à la réalisation de la conférence ainsi que les interprètes.

Arbeitssitzung Das Gerichtssystem in Europa

Vorsitz: Eurico José Marques dos Reis (PT)

Margot FRÖHLINGER
Direktorin, Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen

Das Gerichtswesen in Europa

Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Es ist mir eine große Ehre, in diesem prächtigen und stattlichen Gebäude zu Ihnen sprechen zu dürfen, und ich freue mich sehr, mit Ihnen allen zusammen zu sein und über die Zukunft der Patentgerichtsbarkeit in Europa zu diskutieren.

Bevor ich gestern abgeflogen bin, habe ich mit einem Kollegen von der Direktion Finanzdienstleistungen über den großen Erfolg gesprochen, den meine Kollegen letzte Woche erzielt haben: Wahrscheinlich haben viele von Ihnen von der Einsetzung einer europäischen Finanzdienstleistungsaufsicht gehört. Noch vor zwei Jahren hätte das niemand für möglich gehalten, und es war völlig unvorstellbar, dass die nationalen Aufsichtsbehörden ihre Macht und ihre Befugnisse an eine europäische Behörde abtreten würden. Mein Kollege hat mich daran erinnert, dass dieser Erfolg der Finanzkrise geschuldet ist, die ein so dringendes Bedürfnis nach einer europäischen Behörde hat entstehen lassen, dass es uns plötzlich möglich war, alle bisherigen Bedenken und Hindernisse zu überwinden. Nun erleben wir ja gerade eine andere Krise, die der europäischen Wirtschaft – das hilft uns aber offenbar nicht, bei der Patentreform schneller voranzukommen.

Europa gerät in Sachen Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum ins Hintertreffen, und wir müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um die europäische Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und insbesondere bei europäischen KMU, die das Rückgrat der europäischen Wirtschaft bilden, einen Innovationschub auszulösen. Leider geht aus allen Berichten hervor, dass die europäischen KMU im Durchschnitt weniger innovativ sind als die KMU in Japan oder den

Working session The judicial system in Europe

Chair: Eurico José Marques dos Reis (PT)

Margot FRÖHLINGER
Director, Directorate-General Internal Market and Services

The judicial system in Europe

Ladies and gentlemen, good morning. It is a great honour for me to speak to you in this magnificent and distinguished building, and it is a great pleasure for me to be with all of you and to discuss with you the future of patent jurisdiction in Europe.

Yesterday, before taking the plane, I had a discussion with one of my colleagues working in Financial Services. We spoke about the great success my colleagues had achieved last week. Many of you may have heard about the creation of a European financial services regulator. Two years ago, nobody would have thought that that would be feasible. It was absolutely unimaginable that national supervisory authorities would give up their power and authority and confer it on a European authority. My colleague reminded me that we have been able to achieve this as a result of the financial crisis. The crisis has created such an urgent need for a European authority that, all of a sudden, we have been able to overcome all of the concerns and obstacles that had previously existed. I reflected that we have also another crisis, that of the European economy. But apparently this does not help us to make more rapid progress on patent reform.

Europe is losing out in terms of innovation, competitiveness and economic growth and we need to take urgent measures to boost innovation and competitiveness in Europe and in particular to stimulate the creativity of European SMEs, who are the backbone of the European economy. Sadly, all reports show that European SMEs are, on average, not as innovative as their counterparts in Japan and the US. There are many reasons for this. There is a lack of entrepreneurial culture in Europe

Séance de travail Le système juridictionnel en Europe

Présidence : Eurico José Marques dos Reis (PT)

Margot FRÖHLINGER
Directrice à la DG Marché intérieur et services (Commission européenne)

Le système juridictionnel en Europe

Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous dans ce magnifique et noble bâtiment, et je me réjouis d'être ici pour aborder avec vous l'avenir de la juridiction des brevets en Europe.

Hier, avant de prendre l'avion, je me suis entretenue avec un de mes collègues des services financiers. Nous avons évoqué le beau succès obtenu par mes collègues la semaine dernière. Vous êtes sans doute nombreux à avoir entendu parler de la création d'un régulateur européen des services financiers. Il y a deux ans, personne n'y aurait cru. Il était absolument inimaginable que les autorités nationales de surveillance renoncent à leurs attributions et à leurs prérogatives au profit d'une autorité européenne. Mon collègue m'a rappelé que nous devons ce succès à la crise financière. Le besoin d'une autorité européenne est devenu si urgent que tout à coup, nous avons pu surmonter toutes les inquiétudes et tous les obstacles qui existaient précédemment. J'ai aussitôt pensé à une autre crise que nous connaissons : celle de l'économie européenne. Mais elle ne nous aide apparemment pas à progresser plus rapidement sur la réforme des brevets.

L'Europe perd du terrain en termes d'innovation, de compétitivité et de croissance économique et nous devons d'urgence prendre des mesures pour doper l'innovation et la compétitivité en Europe, et notamment pour stimuler la créativité des PME européennes qui sont le pilier de notre économie. Malheureusement, tous les rapports indiquent que les PME européennes ne sont en moyenne pas aussi innovatrices que les PME américaines et japonaises, et cela pour plusieurs raisons. Il y a un manque

USA. Dafür gibt es viele Gründe. In Europa fehlt es an Unternehmenskultur, und der Zugang zu Venture- und Risikokapital ist ungenügend. Als weiteren Grund machen die Berichte aber auch eindeutig die zu geringe Inanspruchnahme von geistigen Eigentumsrechten und insbesondere von Patenten aus.

Europäische KMU machen zwar zahlreiche Erfindungen, melden aber einfach viel weniger Patente an als KMU in den USA und Japan. Wenn es um die Gründe für die zu geringe Nutzung von geistigen Eigentumsrechten und insbesondere von Patenten geht, durchzieht alle Berichte ein Leitmotiv: Die KMU nennen die Komplexität und die Kosten des Patentsystems nach der Patenterteilung, die notwendige Validierung durch die nationalen Patentämter, die Übersetzungen, die hohen Verfahrenskosten und den Umstand, dass Rechtsstreitigkeiten in Europa zu kostspielig und zu riskant seien. Zahlreiche Fallstudien belegen dies. Lassen Sie mich Ihnen das an einem Beispiel veranschaulichen:

Ein von unseren Kollegen der GD Unternehmen erstellter Bericht enthält eine Fallstudie über eine kleine griechische Firma im Raum Thessaloniki, ein Kleinunternehmen mit nur sieben Angestellten, das vor einigen Jahren von Wissenschaftlern an der Universität Thessaloniki gegründet wurde.

Dieses Unternehmen ist auf Technologien und Produkte für Wirbelsäulenimplantate spezialisiert. Nach einem vielversprechenden Start sah es sich nach einigen Jahren mit ernsthaften Problemen konfrontiert. Nach Aussagen der Mitarbeiter sind Plagiate auf diesem Gebiet gang und gäbe, und die vom Unternehmen entwickelten Produkte und Technologien werden in einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten kopiert. Aus Kostengründen hat das Unternehmen nicht sämtliche Produkte und Komponenten, sondern nur einige Produkte und Technologien patentieren lassen. Zudem gilt der Patentschutz nur in einer begrenzten Zahl von Mitgliedstaaten, und selbst dort ist es für das Unternehmen sehr schwierig, Prozesse zu führen und seine Patente durchzusetzen. In Deutschland hat es allerdings eine Verletzungsklage angestrengt und auch gewonnen. Das ist eine gute Nachricht.

and there is too little access to venture and risk capital. But as the reports also clearly show, one of the reasons is insufficient reliance on intellectual property rights and, in particular, on patents.

In simple terms, European SMEs patent much less than their counterparts in the US and in Japan, despite the fact that they create countless inventions. There is a current theme through all of the reports on the reasons for the lack of reliance on IPR and in particular, on patents. SMEs cite the current complexity and costs of the patent system after grant, the validations with national offices, the translations, the high transactional costs and say that litigation in Europe is too costly and too risky. There are many case studies which demonstrate this. Let me give you just one example.

One of the reports carried out by our colleagues in DG Enterprise contains a case study of a small company in Greece, in the Thessaloniki area, a micro-enterprise with only seven employees, which was launched some years ago by scientists from Thessaloniki University.

The company is specialised in technology and products for spinal implants. It had a very promising start but after some years it faced serious problems. The company says that in its sector it is a common habit to copy and that its products and technologies have been subject to copying in quite a number of member states. The company has patents for some of its products and technologies, but not for all of its products and components because this would be too costly. It also has patent protection in only a limited number of member states and, even in those member states where it has patent protection, it is very difficult for the company to litigate and enforce its patents. However, it has brought one infringement action in Germany which it won. That is good news. But its main competitor, who has been copying its products, is located in the UK and the

d'esprit d'entreprise en Europe et l'accès au capital-risque est trop restreint. Mais les rapports montrent aussi clairement que les droits de propriété intellectuelle (DPI), en particulier les brevets, sont insuffisamment utilisés.

Pour dire les choses simplement, les PME européennes recourent bien moins aux brevets que leurs homologues américaines et japonaises, bien qu'elles soient à l'origine d'innombrables inventions. Tous les rapports examinent actuellement les motifs pour lesquels les DPI, en particulier les brevets, sont peu utilisés. Les PME invoquent la complexité et les coûts du système des brevets après la délivrance, les validations auprès des offices nationaux, les traductions, le coût élevé des procédures, ainsi que la dimension coûteuse et risquée du règlement des litiges en Europe. De nombreuses études de cas démontrent ce phénomène. Permettez-moi de vous donner un exemple.

L'un des rapports établis par nos collègues de la DG Entreprises comprend une étude de cas concernant une micro-entreprise grecque de seulement sept employés, qui est implantée dans la région de Thessalonique et a été créée il y a quelques années par des scientifiques de l'Université de Thessalonique.

L'entreprise est spécialisée dans les technologies et les produits d'implants rachidiens. Elle a connu des débuts très prometteurs, mais a rencontré de sérieux problèmes après quelques années. L'entreprise explique que la contrefaçon est une pratique courante dans son secteur et que ses produits et technologies ont été contrefaits dans plusieurs Etats membres. Elle dispose de brevets pour certains de ses produits et technologies, mais la protection de tous ses produits et composants serait trop coûteuse. Sa protection par brevet se limite aussi à un nombre restreint d'Etats membres, mais même dans ces Etats, il lui est très difficile de régler les litiges et de faire respecter ses brevets. Elle a toutefois obtenu gain de cause dans une action en contrefaçon en Allemagne, ce qui est une bonne nouvelle. Mais son principal concurrent, qui a contrefait ses produits, est implanté au Royaume-Uni et l'avocat

Sein Hauptkonkurrent, der die Produkte nachahmt, hat seinen Sitz jedoch im Vereinigten Königreich, und dem Unternehmen wurde von seinem Anwalt wegen der viel zu hohen Kosten von der Einleitung eines Verfahrens in diesem Land abgeraten. Das Ergebnis: Der UK-Markt ist verloren.

Außerdem steht das Unternehmen vor dem Problem, dass seine Produkte natürlich auch in China kopiert werden. Unmengen von aus China stammenden Plagiaten werden über den Hafen von Antwerpen nach Europa eingeführt. Das Unternehmen hat versucht, die Plagiate nach Maßgabe der EU-Zollvorschriften in Antwerpen beschlagnahmen zu lassen. Leider hatte es seine Patente aber in Belgien nicht validieren lassen, weil die dafür erforderliche niederländische Übersetzung als zu kostspielig erachtet worden war. Daher konnte der belgische Zoll nichts unternehmen, um zu verhindern, dass die Plagiate ganz einfach in den europäischen Binnenmarkt und insbesondere auf den niederländischen und den deutschen Markt gelangten. Damit läuft das Unternehmen Gefahr, nun auch noch den deutschen Markt zu verlieren, und ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Die fehlenden Einnahmen hindern es wiederum daran, in neue Produkte und Technologien zu investieren und innovativ tätig zu werden. Eine derartige Situation darf in Europa nicht länger toleriert werden. Und wenn es uns ernst mit der Stärkung der Innovationsfähigkeit insbesondere unserer KMU ist, dann besteht hier dringender Handlungsbedarf.

Aber leider verhallen die Stimmen all der kleinen Unternehmen aus Griechenland, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Portugal und anderen Ländern ungehört. Sie sind einfach nicht einflussreich genug, um als Lobby einen wirklichen politischen Druck aufzubauen und so eine Änderung der Situation herbeizuführen.

Wir in der Kommission schenken ihnen jedoch Gehör und unternehmen einen neuen Anlauf zur Reform des Patentsystems. Unsere Befugnisse sind allerdings sehr begrenzt. Wir können Vorschläge einbringen, aber wir können unsere Mitgliedstaaten nicht zwingen, diese anzunehmen. Das gilt für die

company's lawyer advised against litigating in the UK, as it is much too costly. As a result, the UK market is lost.

In addition, the company is facing the problem that its products are, of course, also being copied in China. There are masses of products which infringe its patents; they come from China and are shipped to Europe via the port of Antwerp. The company has tried to get these products seized in Antwerp, under the EU Customs Regulation. But sadly it has not validated its patents in Belgium, because in Belgium one needs to produce a translation in Dutch and this was found to be too expensive. Consequently, there has been nothing that the customs authorities in Belgium could do to prevent the infringing products from easily entering the European single market and in particular the Dutch and German markets. As a result, the company is also at risk of losing the German market. The company is now in financial difficulties. It has a lack of cash flow, which in turn prevents it from investing in new products and technologies and from innovating. This is a situation which should no longer be tolerated in Europe. And if we are serious about boosting innovation and stimulating innovation by our SMEs, we need to do something urgently.

But sadly all the voices of these small Greek, German, Dutch, Italian, Portuguese and other companies are not heard. They simply don't have the lobbying power to create real political pressure to change the situation.

However, we in the Commission are listening to them and are giving the reform of the patent system another try. But we have only very limited powers. We can make proposals but we cannot force our member states to agree. This concerns both the creation of a single EU patent and the creation of the unified

de l'entreprise lui a déconseillé d'ester dans ce pays, car la procédure est bien trop coûteuse. Il s'ensuit qu'elle a perdu le marché britannique.

Par ailleurs, l'entreprise fait face à une contrefaçon – peu surprenante – de ses produits en Chine. Son brevet est violé par une multitude de produits qui viennent de Chine et sont expédiés en Europe via le port d'Anvers. L'entreprise a essayé de faire saisir ces produits à Anvers, en vertu du règlement douanier de l'UE. Mais elle n'a malheureusement pas validé ses brevets en Belgique, parce que la Belgique impose de produire une traduction en néerlandais et que celle-ci avait été jugée trop coûteuse. Bien que les produits chinois violent les brevets de cette entreprise, les autorités douanières belges ne pouvaient donc rien faire pour les empêcher d'accéder aisément au marché unique européen, et notamment aux marchés allemand et néerlandais. Il s'ensuit que l'entreprise risque aussi de perdre le marché allemand. Elle connaît maintenant des difficultés financières et manque de trésorerie, ce qui l'empêche d'investir dans de nouveaux produits et dans de nouvelles technologies ainsi que d'innover. Cette situation ne devrait plus être tolérée en Europe. Si nous voulons vraiment encourager l'innovation auprès de nos PME, il nous faut agir d'urgence.

Hélas, les voix de toutes ces petites entreprises grecques, allemandes, néerlandaises, italiennes, portugaises, etc. ne sont pas entendues. Elles ne disposent tout simplement pas de lobbies pour exercer une réelle pression politique et pour changer la situation.

Au sein de la Commission, nous les écoutons cependant et nous essayons à nouveau de réformer le système des brevets. Mais nos pouvoirs sont très limités. Nous pouvons émettre des propositions, mais nous ne pouvons pas contraindre nos Etats membres à les approuver. Cela vaut pour la création

Schaffung eines einheitlichen EU-Patents wie auch für die Einführung eines gemeinsamen Streitregelungssystems für Patente – von beiden träumen die Menschen in Europa schon seit mehr als 50 Jahren.

Lassen Sie mich nun zuerst auf die Einführung des EU-Patents zu sprechen kommen. Wie wir alle wissen, war hier viele Jahre lang die Frage der Sprachen und der Übersetzungen das Haupthindernis. Wir haben unser Bestes getan, um eine für alle Mitgliedstaaten akzeptable Lösung zu finden, doch eine "Patentlösung" gibt es nicht. Wir setzen uns dafür ein, dass die Kosten und die Komplexität für die Unternehmen minimiert werden. Daher halten wir es für die beste Lösung, die geltende Sprachenregelung des Europäischen Patentamts beizubehalten, die sich ja bewährt hat, an die sich die Unternehmen gewöhnt haben und deren Anwendung auch logisch erscheint, weil das EU-Patent kein anderes oder neues Patent ist. Das EU-Patent ist einfach nur eine besondere Kategorie eines europäischen Patents, das auf dem gesamten Gebiet der Europäischen Union einheitlichen Charakter hat. Wie wir alle wissen, ist jedoch zweifelhaft, ob dieser Vorschlag die erforderliche Einstimmigkeit erzielen wird. Innerhalb wie auch außerhalb der Kommission wird aber ernsthaft erwogen, andernfalls die Schaffung eines Einheitspatents für 25, 23 oder 20 Mitgliedstaaten ins Auge zu fassen.

Was die Einrichtung des einheitlichen Streitregelungssystems für Patente betrifft, so gehe ich davon aus, dass der Inhalt des Übereinkommensentwurfs Ihnen allen bekannt ist. Ich denke, es erübrigt sich, diesem Publikum zu erklären, worin die Hauptmerkmale des vorgesehenen Streitregelungssystems bestehen. Lassen Sie mich nur die aus Sicht der Kommission und der Nutzer wichtigsten Punkte hervorheben, ohne die das ganze System für die Nutzer nicht oder nur wenig interessant wäre.

Erstens wünschen sich die Nutzer ein unabhängiges, spezialisiertes internationales Patentgericht. In der Vergangenheit gab es Ideen und sogar einen Vorschlag der Kommission, die Zuständigkeit für Patentstreitigkeiten an den EuGH zu übertragen. Die Nutzer haben uns mitgeteilt, dass sie das für keine

patent litigation system, which people have been dreaming about in Europe for more than 50 years.

Let me first talk about the creation of the EU patent. We all know that the major stumbling block, for many, many years, has been the issue of languages and translations. We have tried very hard to find a solution to this which would be acceptable to all our member states, but there is no miracle solution. We are committed to minimising the costs and complexity for companies. With this in mind, we think the best solution is to maintain the current language regime of the European Patent Office, which after all is well-established, which companies are used to and which is also logical to apply, because the EU patent is not a distinct and new type of patent. The EU patent is just a specific category of European patent which has a unitary character throughout the territory of the European Union. As we all know, we have doubts whether this proposal will achieve the required unanimity, but there are serious considerations, both within and outside the Commission, that if we cannot reach unanimity we should maybe consider creating a unitary patent for 25, 23 or 20 member states.

Concerning the creation of the unified patent litigation system, I think you all know the content of the draft agreement. I don't think it is necessary to explain to this audience what the major features of the envisaged litigation system are. Let me just stress what, from the Commission's point of view and from the users' point of view, are the most important features. Without them, the whole system would be of no or little interest for the users.

The first point is that the users want an independent, specialised, international patent court. There were previous ideas, and even a proposal in the past from the Commission, to entrust patent litigation to the ECJ structure. We have been told by the users that this was not a good idea. The experience in our member

d'un brevet de l'UE unique comme pour celle d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, dont les Européens rêvent depuis plus de cinquante ans.

Je commencerai par la création du brevet de l'UE. Nous savons tous que la question des langues et des traductions est la principale pierre d'achoppement depuis de très nombreuses années. Nous nous sommes efforcés de trouver une solution acceptable pour tous nos Etats membres, mais la solution miracle n'existe pas. Nous sommes déterminés à minimiser les coûts et la complexité des procédures pour les entreprises. A cette fin, nous pensons que la meilleure solution est de conserver le régime linguistique actuel de l'Office européen des brevets, qui est après tout bien établi, que les entreprises connaissent et qu'il est en outre logique d'appliquer, puisque le brevet de l'UE n'est pas une nouvelle forme distincte de brevet. Il s'agit simplement d'un type spécifique de brevet européen qui revêt un caractère unitaire sur tout le territoire de l'Union européenne. Comme vous le savez tous, nous ne sommes pas certains que cette proposition recueille l'unanimité requise, mais il est sérieusement envisagé, au sein et en dehors de la Commission, que faute d'unanimité, un brevet unitaire soit créé pour 25, 23 ou 20 Etats membres.

En ce qui concerne la création d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets, je pense que vous connaissez tous le contenu du projet d'accord. Je ne crois pas nécessaire de vous présenter les principales caractéristiques du système envisagé. Permettez-moi simplement de souligner les caractéristiques les plus importantes du point de vue de la Commission et des utilisateurs. Sans elles, le système ne présenterait que peu ou pas d'intérêt pour les utilisateurs.

Le premier point est que les utilisateurs souhaitent une juridiction indépendante, spécialisée et internationale en matière de brevets. L'idée de confier le règlement des litiges de brevets à la structure de la CJE avait été avancée dans le passé, et la Commission avait même élaboré une proposition dans ce sens.

gute Idee halten. Die Erfahrung in unseren Mitgliedstaaten und weltweit lehrt eindeutig, dass hoch spezialisierte, erfahrene Patentrichter mit Schwerpunkt auf Patentstreitigkeiten und spezielle Verfahrensregeln unerlässlich sind, wenn eine hohe Qualität und Rechtssicherheit und eine zügige Rechtspflege gewährleistet werden sollen. Ist dies nicht möglich, so sollte das Projekt nicht weiterverfolgt werden, weil es für die Nutzer des Patentsystems uninteressant wäre.

Sehr wichtig ist für die Nutzer zweitens, dass das Gericht nicht völlig zentralisiert ist. Sie wünschen sich vielmehr dezentrale Eingangsinstanzen, die eng in die vorhandenen nationalen Strukturen eingebunden sind. Wir müssen die auf nationaler Ebene bestehenden Gerichtsstrukturen bestmöglich nutzen, und dies besonders in der Anfangsphase, in der das europäische Gerichtswesen noch im Aufbau begriffen sein wird. Es wird uns nicht möglich sein, spezialisierte und qualifizierte europäische Richter zu gewinnen, wenn wir nicht auf die Erfahrung und Qualifikation nationaler Richter zurückgreifen können, die in unseren Mitgliedstaaten mit Patentstreitigkeiten befasst sind.

Aus Sicht der Nutzer unabdingbar ist drittens, dass das neue Patentgericht einheitlichen Verfahrensregeln unterliegt, die so ausgestaltet sind, dass sie einerseits schnelle und effiziente Verfahren garantieren, die Parteien aber andererseits nicht daran hindern, ihre Sache bestmöglich vorzutragen.

Heute Nachmittag werden Sie über die Verfahrensregeln diskutieren, die wir gerade entwerfen. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, doch das bisherige Ergebnis kann sich sehen lassen, und ich bin all denen unter Ihnen äußerst verbunden, die diese Arbeiten intensiv begleitet haben und uns an ihrer Sachkenntnis und Erfahrung haben teilhaben lassen. Diese Verfahrensregeln bauen auf den unterschiedlichen Rechtstraditionen und Gerichtssystemen unserer Mitgliedstaaten auf. Sie führen die besten Elemente aus allen Systemen zusammen, wobei versucht wird, die

states and experiences elsewhere in the world clearly show that in order to ensure high quality, predictability and speediness of judgements, a high degree of specialisation, judges experienced and specialised in patent litigation and tailor-made procedural rules are vital. If this cannot be achieved, then the whole project should not go ahead, since it will be of no interest to the users of the patent system.

Secondly, what is also very important for the users is that the court should not be completely centralised. Instead users want a decentralised court of first instance, which is closely linked to existing national structures. We need to make best use of existing court structures at national levels, especially in the initial period when the European court system will be built up gradually. We will be unable to get specialised and qualified European judges if we cannot use the experience and qualification of national judges dealing with patent litigation in our member states.

The third element, which is indispensable from the users' point of view, is that the new patent court works with uniform rules of procedure, which are designed in a way that, on the one hand, they ensure speed and efficiency of procedures and, on the other hand, do not impede the parties from best presenting their cases.

This afternoon you are going to discuss the rules of procedure which we are in the process of drawing up. These rules of procedure are still work in progress. Nonetheless, they already represent a very impressive piece of work and I am extremely grateful to all of you who have been closely involved in this work and have shared with us your expertise and experience. These rules of procedure build on different traditions and different judicial systems in our member states. They bring together the best elements from each system and try to avoid their respective drawbacks and flaws. It has

Les utilisateurs nous avaient alors répondu que ce n'était pas une bonne idée. L'expérience acquise dans nos Etats membres et ailleurs dans le monde montre clairement que pour garantir la qualité élevée, la prévisibilité et la rapidité des jugements, il est fondamental de disposer d'un degré important de spécialisation, de juges expérimentés versés dans le règlement des litiges en matière de brevets, ainsi que de règles de procédure taillées sur mesure. Si ces éléments ne sont pas réunis, le projet ne devrait pas être poursuivi, car il sera sans intérêt pour les utilisateurs du système des brevets.

Deuxièmement, les utilisateurs ne veulent pas d'une juridiction entièrement centralisée. Ils souhaitent plutôt un tribunal de première instance décentralisé, qui soit étroitement lié aux structures nationales existantes. Nous devons utiliser au mieux les juridictions présentes aujourd'hui à l'échelle nationale, en particulier lors de la période initiale de création progressive du système juridictionnel européen. Nous ne pourrions pas disposer de juges européens spécialisés et qualifiés si nous n'utilisons pas l'expérience et la qualification des juges nationaux qui règlent les litiges en matière de brevets dans nos Etats membres.

Le troisième aspect, indispensable aux yeux des utilisateurs, veut que la nouvelle juridiction en matière de brevets applique des règles de procédure uniformes, qui soient conçues pour garantir la rapidité et l'efficacité des procédures, sans pour autant empêcher les parties de présenter au mieux leur cause.

Vous allez évoquer cet après-midi les règles de procédure que nous sommes en train d'élaborer. Même si elles ne sont pas encore finalisées, elles représentent déjà un travail très impressionnant et je suis très reconnaissant à tous ceux parmi vous qui ont été étroitement associés à ce travail et qui nous ont fait profiter de leur expertise et de leur expérience. Ces règles de procédure s'appuient sur différentes traditions et sur divers systèmes juridictionnels de nos Etats membres. Elles réunissent les meilleurs éléments de chaque système et essayent d'éviter leurs défauts respec-

jeweiligen Nachteile und Schwächen zu vermeiden. Die Arbeit an diesem Regelwerk war eine einmalige und spannende Erfahrung. Gelingt es uns, ein europäisches Patentgericht einzuführen, und kommen diese Verfahrensregeln eines Tages zum Einsatz, so wird sich ihre Bedeutung bei Weitem nicht darin erschöpfen, die Funktionsfähigkeit des Europäischen Patentgerichts zu gewährleisten. Sie werden schon für sich genommen einen wichtigen Beitrag zur europäischen Integration darstellen. Richter aus allen Mitgliedstaaten, die in einem gemeinsamen Patentgericht zusammenarbeiten und nach einheitlichen Verfahrensregeln Rechtsstreitigkeiten zwischen privaten Parteien beilegen – das wäre nicht nur in praktischer Hinsicht eine großartige Errungenschaft, sondern hätte auch weit über das Gebiet der Patentstreitigkeiten hinaus symbolische Bedeutung.

Ich bedauere zutiefst, heute Nachmittag nicht an den Gesprächen über die Verfahrensregeln teilnehmen zu können, weil ich morgen auf einer GRUR-Veranstaltung in Hamburg sprechen werde. Ich wünsche Ihnen aber eine sehr interessante und anregende Diskussion.

An dieser Stelle möchte ich hinzufügen, dass wir auch schon an praktischen und finanziellen Vereinbarungen für das künftige Patentgericht arbeiten. Hier haben wir ebenfalls sehr interessante Diskussionen mit Richtern und Juristen u. a. darüber geführt, wie viele Fälle anfangs wohl vor das europäische Gericht gelangen werden und welches Arbeitsaufkommen ein Richter überhaupt bewältigen kann. Und auch hier sind die Traditionen und Erfahrungen von einem Mitgliedstaat zum anderen sehr unterschiedlich. Damit werden wir noch einige Zeit beschäftigt sein, denn es liegt noch ein weiter Weg vor uns.

Der nächste Schritt wird das noch ausstehende Gutachten des Europäischen Gerichtshofs sein. Kürzlich hat die Stellungnahme der Generalanwälte in Fachkreisen für eine gewisse Unruhe gesorgt. Ich halte es nicht für angebracht, dass ich als Vertreterin der Europäischen Kommission diese Stellungnahme kommentiere, die ja nicht zur Veröffentlichung bestimmt war, sondern ein internes Dokument des Europä-

been a unique and fascinating experience to work on this. If we manage to create the European Patent Court and if one day these rules of procedure are in place, their importance will go far beyond ensuring the functioning of the European Patent Court. In themselves, they will be a major contribution to European integration. Judges from all of our member states working together in a unified patent court, dealing with private-party litigation under uniform rules of procedure, would be a major achievement not only in a practical sense but also of symbolic importance far beyond the field of patent litigation.

I deeply regret that this afternoon I cannot participate in the discussion on the rules of procedure, but unfortunately, tomorrow, I will be speaking at an event organised by GRUR in Hamburg. However, I wish you a very interesting and stimulating debate this afternoon.

At this point I should add that we are also already working on practical and financial arrangements for the future patent court. And, again, we have had very interesting discussions with judges and lawyers concerning the number of cases which might initially pass to the European Court and about the caseload a judge could possibly deal with, etc. Again there are very different traditions and experiences in our member states. We still need some time to work on all this because there is a long way to go.

The next step will be the opinion of the European Court of Justice, which is still awaited. Recently, there has been some agitation amongst practitioners about the opinion of the Advocates General. I find, as an official of the European Commission, that it is not appropriate for me to comment on the opinion of the Advocates General. This opinion was not intended for publication. It is an internal document of the Euro-

tifs. S'atteler à cette tâche a été une expérience unique et fascinante. Si nous réussissons à créer la Cour européenne des brevets et que ces règles de procédure entrent un jour en vigueur, elles feront bien plus que garantir le fonctionnement de la Cour européenne des brevets. Elles seront en soi une contribution majeure à la construction européenne. Le fait que des juges de tous nos Etats membres collaborent au sein d'une Cour des brevets unifiée et qu'ils traitent des litiges privés en appliquant des règles de procédure uniformes serait une réussite concrète majeure, mais aurait aussi une importance symbolique, bien au-delà du domaine du règlement des litiges en matière de brevets.

Je regrette vivement de ne pouvoir participer à la discussion sur les règles de procédure cet après-midi, mais je dois malheureusement intervenir demain lors d'une manifestation organisée par le GRUR à Hambourg. Je vous souhaite cependant un débat très intéressant et stimulant.

A ce stade, je devrais ajouter que nous travaillons aussi déjà aux aspects pratiques et financiers de la future Cour des brevets. Ici encore, nous avons eu des échanges très intéressants avec des juges et des avocats concernant, entre autres, le nombre d'affaires qui seraient initialement instruites par la Cour européenne ou la charge de travail qu'un juge pourrait éventuellement traiter. Les traditions et les expériences sont là aussi très différentes selon les Etats membres. Ce sera un processus de longue haleine, car la route est encore longue.

L'avis de la Cour de justice européenne, qui n'a pas encore été émis, sera la prochaine étape. L'avis des avocats généraux a récemment donné lieu à des remous chez les praticiens. En tant que fonctionnaire de la Commission européenne, je me garderai de le commenter. Cet avis n'était pas destiné à être publié. Il s'agit d'un document interne de la Cour de justice européenne. Je voudrais seulement indiquer que les articles de

ischen Gerichtshofs ist. Als Einziges möchte ich dazu sagen, dass die Berichterstattung über die Stellungnahme in der Presse stark übertrieben und irreführend war. Außerdem habe ich im Gespräch mit Patentrichtern und -anwälten manchmal den Eindruck gewonnen, dass es viele Missverständnisse gibt. Gewiss haben die Generalanwälte einige Bedenken geäußert; sie haben aber auch auf mögliche Lösungswege hingewiesen. Zu diesen Lösungen möchte ich hier nichts sagen. Wir werden das Gutachten des Europäischen Gerichtshofs abwarten, und wenn dieser die Bedenken der Generalanwälte teilt oder andere Bedenken vorträgt, werden wir an möglichen Abhilfen arbeiten.

Wir hoffen sehr, dass der Europäische Gerichtshof uns im Großen und Ganzen grünes Licht geben wird. Wir hoffen, dass die Kommission dann sehr bald ein Verhandlungsmandat erhalten wird, dass formelle Verhandlungen aufgenommen werden und eine diplomatische Konferenz einberufen wird, dass die Zustimmung des Europäischen Parlaments erteilt und dass das Ratifizierungsverfahren zum Abschluss gebracht werden kann. Und wie seinerzeit das Ratifizierungsverfahren für das EPÜ 2000 wird auch die jetzige Ratifizierung ein wichtiger Verfahrensschritt sein, der einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir hoffen aber, das Vorhaben endlich realisieren zu können. Wie hat doch eine europäische Zeitung letzte Woche angemerkt: "Von jeder weiteren Verzögerung wird nur der asiatische Tiger profitieren". In einer Zeit, in der Länder wie China ein erstklassiges, zentralisiertes Patentgericht einrichten, kann es sich Europa nicht leisten, noch viel länger zu zaudern. Vor diesem Hintergrund zählen wir auf Ihre anhaltende Unterstützung und Hilfe sowie möglichst auf eine gewisse Begeisterung für dieses Vorhaben und für Europa. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

pean Court of Justice. The only thing I would like to say is that press reports about the opinion have been highly exaggerated and misleading. Likewise, what I sometimes hear in discussions with patent judges and litigators makes me think that there are many misunderstandings. It is true that there are some concerns expressed by the Advocates General, but at the same time the Advocates General themselves point to possible solutions. I do not want to comment on the possible solutions. We will wait for the opinion of the European Court of Justice and if the European Court of Justice has the same concerns as the Advocates General, or different concerns, we will work on possible remedies.

We very much hope that the European Court of Justice will give us, by and large, the green light to go ahead. We hope that then we can very quickly adopt a negotiation mandate for the Commission, open formal negotiations, organise a diplomatic conference, obtain the consent of the European Parliament and get the process of ratification completed. And if you remember the process for ratifying the EPC 2000, ratification will be an important step in the procedure which will also take time. But we do hope that we can make this project happen. As a European newspaper pointed out last week: "Any further delay will only play into the hands of the Asian Tiger". At a time when countries such as China are creating a first-class specialised, centralised patent court, Europe cannot afford much further delay. And with this in mind, we count on your continuous support, help and, if possible, some enthusiasm for this project and for Europe. Thank you very much for your attention.

presse relatifs à l'avis étaient très exagérés et trompeurs. De même, les discussions que j'ai parfois avec des juges de brevets et des avocats plaидants me font penser qu'il existe de nombreux malentendus. Il est vrai que les avocats généraux expriment quelques inquiétudes, mais ils indiquent en même temps des solutions possibles, que je ne désire pas commenter. Nous attendrons l'avis de la Cour de justice européenne et si la Cour a les mêmes inquiétudes que les avocats généraux ou des préoccupations différentes, nous chercherons le moyen d'y remédier.

Nous espérons vivement que la Cour de justice européenne nous donnera dans l'ensemble le feu vert. Nous espérons pouvoir ensuite adopter très rapidement un mandat de négociation pour la Commission, engager des négociations formelles, organiser une conférence diplomatique, obtenir l'accord du Parlement européen et parachever le processus de ratification. Si l'on se base sur le processus de ratification de la CBE 2000, la ratification sera une étape importante qui prendra aussi du temps. Mais nous espérons pouvoir faire aboutir ce projet. Comme l'indiquait un journal européen la semaine dernière, "tout retard supplémentaire fera inévitablement le jeu du Tigre asiatique". A l'heure où des pays tels que la Chine créent une excellente cour des brevets spécialisée et centralisée, l'Europe ne peut se permettre de nouveaux retards. Dans ce contexte, nous comptons sur votre soutien et sur votre aide de tous les instants et, si possible, sur de l'enthousiasme pour ce projet et pour l'Europe. Merci de votre attention.

Arbeitssitzung**Ausschlüsse von der Patentierbarkeit unter besonderer Berücksichtigung des medizinischen Bereichs**

Vorsitz: Boleslaw Bialkowicz (PL)

Sylvie MANDEL**Conseiller à la Cour de cassation, Frankreich****Die Patentierbarkeitsausschlüsse auf medizinischem Gebiet**

Ich werde in meinem Vortrag vor allem auf die französische Rechtsprechung eingehen, da Frau Günzel als Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer den Standpunkt des Europäischen Patentamts sicherlich viel sachkundiger darlegen kann als ich selbst.

Warum sollten therapeutische oder chirurgische Behandlungsverfahren und Diagnostizierverfahren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein?

Ursprünglich beruhte der Ausschluss auf der fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit dieser Verfahren. Nach Artikel 6 Absatz 4 des französischen Gesetzes von 1978 galten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen. Die Anknüpfung an die gewerbliche Anwendbarkeit ist im französischen Gesetz ebenso wie in der revidierten Fassung des Münchner Übereinkommens vom 29. November 2000 entfallen; beide Vorschriften sind im Übrigen gleich gefasst:

Artikel 53 Absatz c EPÜ: Europäische Patente werden nicht erteilt für [...] Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

Artikel L 611-16 des französischen Patentgesetzes ist dieser Vorschrift wortgleich nachgebildet.

Working session**Exclusion from patentability with special focus on the medical field**

Chair: Boleslaw Bialkowicz (PL)

Sylvie MANDEL**Court of Cassation judge, France****Exceptions to patentability in the medical field**

My talk will focus essentially on French case law. As chairwoman of the Legal Board of Appeal, Ms Günzel is undoubtedly far more qualified than I to present the position of the European Patent Office (EPO).

Why are methods of treatment by therapy or surgery and diagnostic methods excluded from patentability?

Such methods were originally excluded because they were not industrially applicable. Under Article 6(4) of the 1978 French Law, methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy could not be regarded as industrial inventions. The reference to industrial applicability was abolished both in the French Law and in the EPC as revised on 29 November 2002. The wording used in the relevant provisions of the two laws is identical:

Article 53(c) EPC: European patents shall not be granted in respect of methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

The same wording appears in Article L 611-16 Intellectual Property Code.

Séance de travail**Exclusions de la brevetabilité dans le domaine médical en particulier**

Présidence : Boleslaw Bialkowicz (PL)

Sylvie MANDEL**Conseiller à la Cour de cassation, France****Les exclusions de la brevetabilité dans le domaine médical**

Mon propos sera essentiellement centré sur la jurisprudence française, Madame Günzel en tant que présidente de la chambre de recours juridique étant certainement beaucoup plus à même que moi d'exposer la position de l'Office européen des brevets.

Pourquoi exclure de la brevetabilité les méthodes de traitement thérapeutique, chirurgical ou de diagnostic ?

A l'origine, l'exclusion était fondée sur l'absence d'application industrielle de ces méthodes. L'article 6 paragraphe 4 de la loi française de 1978 disposait que ne sont pas considérées comme des inventions industrielles, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et animal. Cette référence à l'application industrielle a été abandonnée tant par la loi française que par la Convention de Munich après sa révision du 29 novembre 2000, les deux textes étant au demeurant rédigés en termes identiques :

article 53 c) de la CBE : les brevets européens ne sont pas délivrés pour : les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

L'article L 611-16 du code de la propriété intellectuelle reprend le même texte.

Warum dieser Ausschluss?

Dem Patentierbarkeitsausschluss liegen ethische bzw. die öffentliche Ordnung betreffende Erwägungen zugrunde. Es gilt als mit der menschlichen Würde unvereinbar, dass die Gesundheit eines Individuums vom Einverständnis Dritter abhängen soll. Außerdem sollen Ärzte und Tierärzte ihre Heilkunst ungehindert ausüben und völlig frei entscheiden können, welche Behandlungsmethoden sie für ihre Patienten wählen, ohne sich diese genehmigen lassen zu müssen. Auf medizinischem Gebiet geht das Interesse der Allgemeinheit demjenigen der Erfinder vor.

Wie hat die französische Rechtsprechung reagiert?

Ein fundamentaler Rechtsgrundsatz besagt, dass jede Ausnahme eng auszulegen ist. Schwierigkeiten bereitet jedoch die Tatsache, dass die Gesetzestexte keine Definition von Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren enthalten. Die Gerichte haben daher versucht, diesen Begriff einzugrenzen.

I. Die ersten Entscheidungen: enge Auslegung des Begriffs "therapeutisches oder diagnostisches Verfahren"

Diese Auslegung ist erfinderfreundlich.

Sie lässt sich an vier Entscheidungen verdeutlichen.

1) Entscheidung des Berufungsgerichts Paris vom 26. Mai 1983¹
Mit diesem Urteil wurde eine Entscheidung des französischen Patentamts aufgehoben, das eine Patentanmeldung zurückgewiesen hatte, in der ein Verfahren und eine implantierbare Vorrichtung zur Gewinnung von Informationen über den Herzrhythmus beansprucht wurden. Nach Auffassung des Berufungsgerichts hatte diese Vorrichtung kein unmittelbar am menschlichen Körper angewandtes chirurgisches oder diagnostisches Verfahren zum Gegenstand, sondern ein einfaches Verfahren zur Erhebung und

¹ PIBD (propriété industrielle Bulletin documentaire) 1983 III, S. 189.

Why this exception?

In reality, these methods are non-patentable for ethical and "ordre public" reasons. It is considered to be incompatible with human dignity for a human being's health to be subject to a third party's consent. In addition, doctors and vets should be able to exercise their profession freely and choose how to treat their patients without having to depend on a third party or seek authorisation. In the medical world, the collective interest outweighs that of inventors.

How have the French courts reacted?

It is a fundamental principle of law that all exceptions must be interpreted narrowly. The problem, however, is that the law does not define what constitutes a method of treatment or diagnostic method. The courts have therefore tried to delimit the scope of these terms.

I. Early decisions: narrow approach to defining therapeutic or diagnostic methods

This is an inventor-friendly approach.

Four judgments can be cited.

1) Judgment of Paris Court of Appeal of 26 May 1983¹
This judgment set aside a decision by the director of the French Patent Office, the Institut national de la propriété industrielle (INPI), to refuse a patent application claiming a process and an implantable device for obtaining information on the rhythm of cardiac activity. In the court's view, the device's purpose was not a surgical or diagnostic method directly practised on the human body, but merely a means of obtaining haemodynamic data which was pre-processed using a clock and then used by the

¹ Propriété Industrielle Bulletin Documentaire (PIBD) 1983 III, p. 189.

Le pourquoi de cette exclusion

En réalité, cette exclusion de la brevetabilité est fondée sur des critères d'éthique et d'ordre public. On considère qu'il est incompatible avec la notion de dignité humaine de faire dépendre la santé d'un être humain de l'accord d'un tiers. Par ailleurs, on veut permettre aux médecins ou aux vétérinaires de pouvoir exercer librement leur art, d'avoir la possibilité de choisir une méthode de traitement de leurs patients sans avoir à dépendre d'un tiers, sans avoir à solliciter une autorisation. Dans le domaine médical, l'intérêt collectif prévaut sur celui des innovateurs.

Comment la jurisprudence française a-t-elle réagi ?

Il existe un principe fondamental selon lequel toute exception doit être interprétée de manière restrictive. Mais la difficulté réside dans le fait que les textes ne donnent pas de définition de ce qu'est une méthode de traitement ou de diagnostic. Les juges ont donc cherché à en définir les contours.

I. Les premières décisions ; approche étroite de la notion de méthode thérapeutique ou de diagnostic

C'est une approche favorable aux inventeurs.

On peut citer quatre décisions.

1) arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 1983¹
Cet arrêt infirme une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui avait rejeté une demande de brevet revendiquant un procédé et un dispositif implantable d'acquisition d'informations relatives au rythme de l'activité cardiaque. Pour la cour d'appel, ce dispositif n'a pas pour objet une méthode chirurgicale ou de diagnostic appliquée directement au corps humain, mais consiste en un simple procédé d'acquisition de données liées à l'hémodynamisme, prédécoupées à l'aide d'une

¹ PIBD (propriété industrielle Bulletin documentaire) 1983 III p. 189.

zeitlichen Unterteilung von hämodynamischen Daten, die ein Arzt würde nutzen können, um anhand seines Fachwissens eine Diagnose zu erstellen. Nach Auffassung des Berufungsgerichts handelt es sich somit um ein konkretes, patentierbares Verfahren.

Beim Lesen dieser Entscheidung kommt einem die neue Entscheidung G 1/07 der Großen Beschwerdekammer des EPA vom 16. Februar 2010² in den Sinn, wonach ein bildgebendes medizinisches Verfahren, bei dem die Erhaltung von Leben und Gesundheit des Patienten im Vordergrund steht und dessen Ausführung einen invasiven Schritt umfasst oder einschließt, der einen erheblichen physischen Eingriff darstellt, ärztliches Können erfordert und ein beträchtliches gesundheitliches Risiko beinhaltet, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Für die Große Kammer ist demnach offenbar jedes Verfahren, das einen Schritt der chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers umfasst oder einschließt, nach Artikel 53 Absatz c EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

2) Entscheidungen des Berufungsgerichts Paris vom 24. September 1984³ Mit einem **ersten Urteil** hob das Berufungsgericht eine Entscheidung des französischen Patentamts auf, das eine Anmeldung zurückgewiesen hatte, die auf eine Methode zur Steuerung des Monatszyklus und zur Schwangerschaftsverhütung gerichtet war, wobei eine Hormongabe nach dem Eisprung die Regelblutung vorzeitig auslöste bzw. eine Schwangerschaft verhinderte. Das Urteil wurde damit begründet, dass die Erfindung nicht die abstrakte Entdeckung eines Mittels zur Heilung oder Vermeidung von Krankheiten betreffe, sondern pharmazeutische Gemische und ihre Anwendungsbedingungen; somit scheint für das Berufungsgericht keine Behandlung vorzuliegen, wenn der Betreffende gesund ist. Schwangerschaft ist keine Krankheit.

In einer **zweiten Entscheidung** selben Datums urteilte das Berufungsgericht, dass das französische Patentamt eine Patentanmeldung ebenfalls zu Unrecht

doctor to make a diagnosis. It found that it was therefore a specific, patentable process.

Reading this judgment, one cannot help but be reminded of the decision recently given by the EPO's Enlarged Board of Appeal on 16 February 2010,² in which it found that a medical imaging method in which maintaining the subject's life and health is important, and the performance of which comprises or encompasses an invasive step amounting to a substantial physical intervention on the body requiring medical expertise and entailing a substantial health risk, is excluded from patentability. It therefore seems that, in the Enlarged Board's view, any method comprising or encompassing a step of treating the human or animal body by surgery or therapy is non-patentable under Article 53(c) EPC.

2) Judgments of the Paris Court of Appeal of 24 September 1984³ In a **first judgment**, the Court of Appeal set aside the INPI director's decision to refuse a patent application concerning a method of regulating the menstrual cycle and of birth control whereby post-ovulation administration of a hormone either brought forward the start of menstruation or prevented pregnancy. The court's reasoning was that the invention did not concern the abstract discovery of a means of curing or preventing diseases, but rather pharmaceutical compositions and the conditions for their use. This suggests that, in the court's view, there is no treatment if the person is in good health. Pregnancy is not an illness.

In a **second judgment** of the same date, the Paris Court of Appeal similarly held that the INPI director had wrongly refused a patent application for a device

horloge et à partir desquelles l'art du médecin sera d'établir ensuite son diagnostic. Pour la cour d'appel il s'agit donc d'un procédé concret brevetable.

En lisant cette décision, on ne peut s'empêcher de penser à celle récemment rendue par la grande Chambre de l'OEB le 16 février 2011,² laquelle a jugé qu'une méthode d'imagerie médicale dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du patient est importante et qui, lorsqu'elle est mise en œuvre comprend ou englobe une étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé, est exclue de la brevetabilité. Il semble donc que pour la grande Chambre toute méthode comprenant ou englobant une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 c) de la CBE.

2) arrêts de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1984³ Par une **première décision**, la cour d'appel infirme une décision du directeur de l'INPI qui avait rejeté une demande de brevet ayant pour objet une méthode de contrôle du cycle menstruel et de la grossesse chez la femme par l'administration d'une hormone, après ovulation, avec comme pour résultat soit d'avancer la date d'apparition des règles, soit de prévenir la grossesse. Le raisonnement suivi est que l'invention ne porte pas sur la découverte abstraite du moyen de guérir ou de prévenir des maladies mais sur des compositions pharmaceutiques et les conditions d'application de ces compositions, ce qui laisse à penser que pour la cour d'appel, il n'y a pas traitement lorsque la personne est bien portante. La grossesse n'est pas une maladie.

Par une **deuxième décision** du même jour, la cour d'appel de Paris juge également que c'est à tort que le directeur de l'INPI a rejeté une demande de brevet

² Entscheidung G 1/07.

³ Annales de la propriété industrielle 1985 S. 103-109 und PIBD 1984 III, S. 251-254.

² Decision G 1/07.

³ Annales de la propriété industrielle 1985, p. 103-109, and PIBD 1984 III, p. 251 to 254.

² Décision G 1/07.

³ Annales de la propriété industrielle 1985 p. 103-109 et PIBD 1984 III p. 251 à 254.

zurückgewiesen hatte, die eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erleichterung der extrakorporalen Blutzirkulation bei einem Lebewesen zum Gegenstand hatte. Das Verfahren bestand darin, einem gesunden Lebewesen einen Teil des Blutplasmas zu entnehmen und ihm die zelligen Blutbestandteile sowie den nicht einbehaltenen Teil des Plasmas im Rahmen der extrakorporalen Zirkulation kontinuierlich zu reinjizieren, wobei die Blutentnahme und die Rückführung wenigstens eines Teils des Blutes in dieselbe Vene und ungefähr an derselben Stelle erfolgten.

Nach Ansicht des Patentamts betraf die Erfindung zum einen ein chirurgisches Behandlungsverfahren, da es eine Blutentnahme und die Reinjektion in eine Vene umfasste, zum anderen aber auch ein therapeutisches Behandlungsverfahren, da der Patient bzw. der gesunde Spender einer ärztlichen Behandlung unterzogen wurde bzw. sich unter ärztlicher Aufsicht befand und die Reinjektion für sein Wohlergehen unabdingbar war. Das Berufungsgericht hingegen stellte fest, dass ein Behandlungsverfahren dazu dient, einer Erkrankung vorzubeugen oder sie zu heilen; dies sei vorliegend nicht der Fall, da das Verfahren lediglich eine Methode zur Entnahme von Blutplasma beinhalte und nicht dessen mögliche Verwendung zur Behandlung eines anderen Patienten. Dass die Blutentnahme von einem Arzt oder unter seiner Aufsicht vorgenommen werde, sei unerheblich, und es könne nicht unterstellt werden, dass der Spender während der Blutentnahme einer Behandlung unterzogen werde. Daraus schloss das Berufungsgericht, dass es sich nicht um ein therapeutisches oder chirurgisches Behandlungsverfahren handelte.

Am selben Tag urteilte das Berufungsgericht schließlich in einer **dritten Entscheidung**, dass ein Verfahren zur Bekämpfung von Parasiten bei Warmblütern kein therapeutisches Behandlungsverfahren, sondern ein gewerblich anwendbares Verfahren sei, denn es sei insoweit auf dem Gebiet der Hygiene angesiedelt, als sich damit die Bedingungen für die Haltung und Aufzucht der Tiere durch Vernichtung der Parasiten verbessern ließen.

and a process facilitating the extracorporeal blood circulation of a living being. The process entailed taking a sample of plasma from a healthy being, whilst continuously reinjecting the blood cells and remaining plasma throughout the extracorporeal circulation session, and was characterised by the feature that the blood was taken from, and at least part of it reinjected into, the same vein at approximately the same point.

The INPI director had found that the invention constituted not only a method of treatment by surgery, because blood was taken and then reinjected into a vein, but also a method of treatment by therapy, because the patient or healthy donor received treatment under medical supervision reinjection was essential on health grounds. Reasoning once again that methods of treatment were aimed at preventing or curing diseases, the Court of Appeal ruled that there was no such method in this case; that the method merely comprised taking a plasma sample and not the potential use of that plasma in treating another patient; that it was irrelevant that the sample was taken by or under the supervision of a doctor; and that the donor could not be regarded as receiving treatment during this procedure. It therefore held that it was not a method of treatment by surgery or therapy.

Finally, in a **third judgment** of the same date, the Paris Court of Appeal held that a method of controlling parasites in warm-blooded animals was not a method of treatment by therapy, but an industrially applicable process, because it was a hygienic measure that served to improve the animals' breeding conditions and development by killing their parasites.

ayant pour objet un dispositif et un procédé pour faciliter la circulation sanguine extra-corporelle d'un être vivant. Le procédé consistait à prélever une partie du plasma chez un être bien portant tandis que les éléments figurés du sang et la partie du plasma non retirée lui sont réinjectés en continu lors de cette circulation extra-corporelle, avec la caractéristique selon laquelle le prélèvement du sang et le retour d'au moins une partie du sang se font dans la même veine et sensiblement au même endroit.

Le directeur de l'INPI avait considéré que l'invention constituait une méthode de traitement chirurgical puisqu'on opérait un prélèvement et une réinjection dans une veine mais aussi une méthode de traitement thérapeutique puisque le patient ou le donneur bien portant était sous traitement ou sous surveillance médicale et que la réinjection était indispensable à sa santé. La cour d'appel, reprenant le raisonnement selon lequel la méthode de traitement tend à prévenir ou guérir les maladies, a estimé qu'en l'espèce il n'en était pas ainsi, que le procédé ne couvrait qu'une méthode de prélèvement de plasma et non l'utilisation qui pourrait en être faite pour le traitement d'un autre patient, qu'il était inopérant que ce prélèvement soit effectué par un médecin ou sous sa surveillance et que pendant le prélèvement le donneur ne pouvait être considéré comme étant sous traitement. Elle en a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical.

Enfin, par une **troisième décision** toujours du même jour, la cour d'appel de Paris a jugé qu'un procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud ne constituait pas une méthode de traitement thérapeutique, mais un procédé applicable industriellement car il se situait dans le domaine hygiénique dans la mesure où, en détruisant leurs parasites, il permettait d'améliorer les conditions d'élevage et la croissance des animaux.

II. Zwanzig Jahre später: weitere und damit restriktivere Auslegung des Begriffs des therapeutischen oder diagnostischen Verfahrens

Insgesamt ist festzustellen, dass die Richter den Begriff des therapeutischen oder diagnostischen Verfahrens für Erfinder restriktiver auslegen, wenn man von einer Entscheidung des Berufungsgerichts Paris vom 28. Juni 2006 absieht.

In dieser Entscheidung vom 28. Juni 2006⁴ taucht der Gedanke wieder auf, dass ein Verfahren mit hygienischer Zielsetzung kein therapeutisches Verfahren ist. Im betreffenden Fall ging es um eine automatisierte Vorrichtung zum Melken von Tieren wie etwa Kühen und um ein Verfahren zur Nachbehandlung des Euters bzw. der Zitzen des Tieres nach dem Melken, bei dem diese durch Besprühen mit einer desinfizierenden Flüssigkeit gesäubert wurden. Wenn gleich das Versprühen eines Desinfektionsmittels der Prophylaxe diene, liege kein therapeutisches Verfahren zur Behandlung des Tiers vor, sondern ein gewerblich anwendbares Verfahren, das es ermögliche, das Melken unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchzuführen, so das Berufungsgericht. Daraus schloss es, dass das Nachbehandlungsverfahren nicht unter die von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Erfindungen im Sinne des Artikels L 611-16 des Gesetzes über das geistige Eigentum falle.

In vier Entscheidungen des Großinstanzgerichts bzw. des Berufungsgerichts Paris sowie des Kassationshofs aus den Jahren 1994 bis 2003 wird die Patentierung jedoch durch eine weitere Auslegung des Verfahrensbegriffs erschwert.

In seiner Entscheidung vom 16. November 1994⁵ stellte das erstinstanzliche Gericht fest, dass die Erfindung einer Substanz (CuDIPS) zum Schutz der menschlichen Haut vor Sonneneinstrahlung als von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes therapeutisches Verfahren

II. Twenty years later: broader – and thus stricter – approach to defining "therapeutic or diagnostic method"

Apart from a decision given by the Paris Court of Appeal on 28 June 2006, it can be seen that, on the whole, the courts now take a stricter approach to defining therapeutic or diagnostic methods.

In the judgment of 28 June 2006,⁴ the idea resurfaced that a process with a hygienic purpose is not a therapeutic method. The invention in question related to a device for automatically milking animals, such as cows, and a method of after-care of the udder whereby it was automatically cleaned by spraying a liquid containing a disinfectant agent. The Court of Appeal found that, although the disinfectant agent was sprayed for prophylactic purposes, this was not a method of treating the animal by therapy, but an industrially applicable process allowing it to be milked in accordance with hygienic standards. It thus concluded that the post-milking method did not fall under the non-patentable exceptions in Article L 611-16 Intellectual Property Code.

However, four judgments can be found in the case law of the Paris Court of First Instance, the Paris Court of Appeal and the Court of Cassation over the period from 1994 to 2003 in which the term "method" was interpreted more broadly still, thus making it more difficult to establish patentability.

In a judgment of 16 November 1994,⁵ the Court of First Instance held that the invention of a substance (CuDIPS) to protect human skin against the sun's rays amounted to a method for treatment of the human body by therapy, and was therefore non-patentable, on the ground

II. Vingt ans plus tard, approche plus large et donc, plus sévère, de la notion de méthode thérapeutique ou de diagnostic

Mise à part une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 28 juin 2006, on constate que dans l'ensemble les juges ont une approche plus stricte de la notion de méthode thérapeutique ou de diagnostic.

Dans un arrêt du 28 juin 2006⁴, on retrouve cette notion selon laquelle un procédé ayant un but hygiénique ne constitue pas une méthode thérapeutique. En l'espèce, l'invention se rapportait à un dispositif pour traire automatiquement des animaux, tels que les vaches, et à un procédé de traitement des pis après la traite consistant à nettoyer automatiquement les pis en projetant un liquide contenant un agent désinfectant. La cour d'appel a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une méthode de traitement thérapeutique destinée à l'animal mais d'un procédé applicable industriellement permettant d'effectuer une traite dans le respect des règles d'hygiène, même si la pulvérisation d'un agent désinfectant avait une visée prophylactique. Elle en a conclu que le procédé de post-traitement n'entrait pas dans le champ des inventions non brevetables visées à l'article L 611-16 du code de la propriété intellectuelle.

Toutefois entre 1994 et 2003, on relève quatre décisions émanant respectivement du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation qui interprètent de manière plus extensive la notion de méthode rendant ainsi la brevetabilité plus difficile.

Par un jugement du 16 novembre 1994⁵, le tribunal a considéré comme constitutive d'une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et donc exclue de la brevetabilité, l'invention d'une substance (CuDIPS) pour la protection de l'épiderme humain contre

⁴ 4. Kammer, Lely Enterprises ; Lely Industries/Delaval et Delaval International.

⁵ 3. Kammer, 16. November 1994 Dossiers Brevets 1995, II, S. 3.

⁴ Fourth Chamber, Lely Enterprises; Lely Industries v Delaval and Delaval International.

⁵ Third Chamber, 16 November 1994, Dossiers Brevets 1995, II, p. 3.

⁴ 4^e ch, Lely Enterprises ; Lely Industries/Delaval et Delaval International.

⁵ 3^e ch, 16 nov. 1994 Dossiers Brevets 1995, II, p. 3.

zur Behandlung des menschlichen Körpers einzustufen sei, da die beanspruchten Eigenschaften nichts weiter seien als das Ergebnis der entzündungshemmenden Wirkung von CuDips bei dessen lokaler Anwendung.

Dasselbe Gericht urteilte mit Entscheidung vom 13. September 2000⁶, die Ansprüche eines europäischen Patents, welche die Anwendung als solche eines Klebstoffs zur Verbindung von menschlichem oder tierischem Gewebe betrafen, seien auf eine von der Patentierbarkeit ausgeschlossene therapeutische Anwendung am menschlichen oder tierischen Körper und nicht auf ein Verfahren zur Herstellung des Klebstoffs gerichtet. Stellt man dieses Urteil der oben erörterten Entscheidung des Berufungsgerichts Paris von 1983 gegenüber, wonach eine implantierbare Vorrichtung zur Gewinnung von Informationen über das Herz-/Kreislaufsystem patentierbar ist, so ist das vorliegende Urteil weniger großzügig und ein Beispiel für die weitere Auslegung des Begriffs "therapeutisches Verfahren".

Im selben Sinne urteilte auch das Berufungsgericht Paris in seiner Entscheidung vom 29. Oktober 1997⁷, in der dieses Gericht den Begriff "chirurgisches oder therapeutisches Behandlungsverfahren" erstmals definierte, nämlich als ein Verfahren, das aus einer Gesamtheit von durchdachten, systematischen und zusammenhängenden Schritten besteht, die von einem Fachmann veranlasst werden und darauf abzielen, Mittel zu finden, die durch eine Erkrankung oder Funktionsstörung des menschlichen oder tierischen Körpers hervorgerufenen Symptome einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu vermeiden, zu behandeln, zu lindern, zu beseitigen oder abzuschwächen oder eine Heilung herbeizuführen. Daraus schloss das Berufungsgericht, dass eine Patentanmeldung, die ein Verfahren zum Reinigen und Ausbohren der Zahnkanäle durch Dampfkavitation in einer vorab in die Kanäle eingeführten Flüssigkeit mithilfe von durch eine optische Faser geleiteter oder gebündelter Laserstrahlung bzw. Laserstrahlbündel betraf, ein

that the claimed properties were no more than the result of the anti-inflammatory effect of a topical application of CuDIPS.

In a judgment of 13 September 2000,⁶ the same court held that the claims in a European patent relating to the application as such of an adhesive for joining human or animal tissue were directed to a non-patentable therapeutic application to the human or animal body, and not to the process of manufacturing the adhesive. Compared with the previously cited Paris Court of Appeal's 1983 judgment, in which an implantable device for obtaining cardiac information was considered patentable, this judgment takes a stricter line and illustrates the broader interpretation of the term "therapeutic method".

On 29 October 1997, the Paris Court of Appeal rendered a judgment in the same vein,⁷ in which, for the first time, it gave a definition of a method of treatment by surgery or therapy as "a method comprising a coherent series of reasoned and successive steps taken by the skilled person with a view to identifying means of preventing, treating, relieving, eliminating or alleviating the symptoms of a disorder resulting from an illness or dysfunction of the human or animal body, or of curing that disorder". On that basis, the court ruled that a patent application directed to a method of cleaning and dilating the dental canals by vapour cavitation in a pre-introduced liquid using a laser beam steered or focused by a fibre optic concerned a method of treatment of the human body by surgery essentially aimed at devitalising a diseased tooth. It found that the method could not be isolated from its intended purpose of treatment and refused to take into account that it could be performed "in vitro" on a tooth removed from the jaw.

le rayonnement solaire en relevant que les propriétés revendiquées n'étaient que le résultat de l'action anti-inflammatoire du CuDIPS appliqué par voie topique.

Le même tribunal, par un jugement du 13 septembre 2000,⁶ a jugé que les revendications d'un brevet européen portant sur l'application en tant que telle d'une colle servant à réunir des tissus humains ou d'animaux visaient une application thérapeutique sur le corps humain ou animal exclue de la brevetabilité et non le procédé de fabrication de cette colle. Mise en parallèle avec la décision de la cour d'appel de Paris de 1983, citée plus haut, qui avait considéré comme brevetable un dispositif implantable d'acquisitions d'informations sur le système cardiaque, ce jugement se situe en retrait et est une illustration de l'interprétation plus large de la notion de méthode thérapeutique.

En ce sens, on peut également citer un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 1997⁷. Dans cette affaire, la cour d'appel a donné pour la première fois une définition de la méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique comme étant une "méthode consistant dans un ensemble de démarches raisonnées, suivies et reliées entre elles, émanant de l'homme du métier, destinées à parvenir à la découverte des moyens de prévenir, de traiter, de soulager, de dissiper ou d'atténuer les symptômes d'un trouble résultant d'une affection ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou de le guérir". La cour d'appel en a déduit qu'une demande de brevet ayant pour objet un procédé de nettoyage et d'alésage des canaux dentaires par cavitation de vapeur à l'intérieur d'un liquide préalablement introduit dans lesdits canaux à l'aide d'un rayonnement ou faisceau laser transporté ou focalisé au moyen d'une fibre optique constituait une méthode de traitement chirurgical du corps humain ayant pour but essentiel

⁶ 3. Kammer, 13. September 2000, RD prop. Intell. 117/2000, S. 8.

⁷ 4. Kammer, 29. Oktober 1997, PIBD, III, S. 29.

⁶ Third Chamber, 13 September 2000, RD prop. intell 117/2000, p. 8.

⁷ Fourth Chamber, 29 October 1997, PIBD, III, p. 29.

⁶ 3^e ch, 13 sept. 2000, RD prop.intell 117/2000 p. 8.

⁷ 4^e ch, 29 octobre 1997, PIBD, III, p. 29.

chirurgisches Behandlungsverfahren am menschlichen Körper sei, das in erster Linie zum Abtöten eines kranken Zahns diene. Nach Auffassung des Gerichts konnte dieses Verfahren nicht losgelöst von seinem Zweck gesehen werden, nämlich zu heilen, und das Gericht lehnte es ab, zu berücksichtigen, dass das Verfahren "in vitro" an einem vom Kiefer herausgetrennten Zahn angewandt werden konnte.

Schließlich ist auch eine Entscheidung des Kassationshofs vom 17. Juni 2003⁸ zu nennen, die den Entscheidungen des Berufungsgerichts von Paris vom 24. September 1984 und vom 28. Juni 2006 eine weitere Nuance hinzufügt.

In dem betreffenden Fall, in dem es wiederum um ein Verfahren zum Reinigen der Zähne ging, stellte der Kassationshof fest, dass ein Verfahren, das eine von der beanspruchten ästhetischen Wirkung nicht zu trennende therapeutische Wirkung hat, nicht patentierbar ist. Daher wurde die Entscheidung des Berufungsgerichts Paris aufgehoben, das die Auffassung vertreten hatte, der Kläger habe nur um Schutz für die Schönheitsbehandlung nachgesucht. Das Reinigen der Zähne erlaube es nämlich nicht nur, deren Aussehen zu verbessern, sondern auch, Zahnerkrankungen vorzubeugen, so der Kassationshof.

Die letzte Entscheidung, die ich zum Thema therapeutische Behandlung gefunden habe, ist wieder eine Entscheidung des Berufungsgerichts Paris (Entscheidung vom 13. Juni 2008⁹). Gegenstand des europäischen Patents war in diesem Fall eine elektronische Vorrichtung zur adrenergetischen Stimulation des Lymphsystems der Venenmedia und insbesondere der glatten Muskulatur des Gefäßgewebes, mit deren Hilfe sich die Wirksamkeit der Behandlung während ihrer Durchführung flexibel und zuverlässig kontrollieren ließ. Die beanspruchte Vorrichtung umfasste mindestens zwei am Körper des Patienten angebrachte Elektroden, Mittel zur Messung der Impedanz zwischen den Elektroden sowie Mittel zur Regelung der Spannung der zwischen den Elektro-

Finally, there is also a judgment of the Court of Cassation of 17 June 2003⁸ which qualified the Paris Court of Appeal's judgments of 24 September 1984 and 28 June 2006.

In this case, which again concerned a method of dental hygiene, the Court of Cassation ruled that methods having a therapeutic effect which could not be isolated from the claimed aesthetic effect were non-patentable and, accordingly, annulled the Paris Court of Appeal's judgment, in which it had found that the applicant had merely sought protection for an aesthetic treatment. Cleaning teeth not only served to improve their appearance, but also prevented dental diseases.

The most recent decision on the matter of methods of treatment by therapy is again a judgment of the Paris Court of Appeal, dated 13 June 2008.⁹ In this case, the European patent concerned an electronic device for adrenergic stimulation of the lymphatic system in the venous media, specifically that of the smooth muscles in vascular tissue, which provided a flexible but reliable means of monitoring the effectiveness of the treatment when applied. The claimed device comprised at least two electrodes attached to the patient's body, means of measuring the impedance between the electrodes and means of regulating the tension of the impulses applied between the electrodes so as to keep the impulse intensity at a constant value throughout the adrenergic stimulation session. The

la dévitalisation d'une dent malade. La cour d'appel a considéré que le procédé ne pouvait être dissocié du but à atteindre qui était de soigner et a refusé de prendre en compte le fait que le procédé pouvait être utilisé "in vitro" sur une dent détachée d'un maxillaire.

Enfin, on trouve également une décision de la Cour de cassation du 17 juin 2003⁸ qui vient apporter une nuance par rapport aux arrêts de la cour d'appel de Paris des 24 septembre 1984 et 28 juin 2006.

Dans une espèce où il s'agissait à nouveau d'un procédé pour le nettoyage des dents, la Cour de cassation retient que dès lors qu'une méthode a un effet thérapeutique indissociable de l'effet esthétique revendiqué, elle n'est pas brevetable et en conséquence la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel de Paris qui avait considéré que le demandeur au brevet n'avait recherché qu'une protection pour le traitement esthétique. Le nettoyage des dents permet d'embellir la dentition mais aussi de prévenir les affections dentaires.

La dernière décision que nous avons trouvée en matière de méthode de traitement thérapeutique est à nouveau une décision de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2008⁹. Dans cette affaire, le brevet européen avait pour objet un dispositif électronique destiné à la stimulation adrénérgetique du système lymphatique relatif à la média veineuse et plus spécialement de celle des muscles lisses du tissu vasculaire permettant de suivre de façon souple et fiable l'efficacité du traitement au moment de son application. Le dispositif revendiqué comportait au moins deux électrodes disposées sur le corps du patient, des moyens pour mesurer l'impédance entre les électrodes ainsi que des moyens pour régler la tension des impulsions appliquées entre les électrodes afin de

⁸ Cass. com 17. Juni 2003, Bull. civ IV Nr. 100; PIBD 2003, III, S. 470.

⁹ 4. Kammer, 13. Juni 2008, M. Klotz/Sté MTEC Company et Physiomed Elektromedizin.

⁸ Commercial Division, 17 June 2003, Bull. civ IV, No. 100; PIBD 2003, III, p. 470.

⁹ Fourth Chamber, 13 June 2008, M. Klotz v Sté MTEC Company and Physiomed elektromedizin.

⁸ Cass.com 17 juin 2003, Bull.civ IV, n° 100 ; PIBD 2003,III, p. 470.

⁹ 4^e ch, 13 juin 2008, M. Klotz/Sté MTEC Company et Physiomed elektromedizin.

den angewandten Impulse, um deren Intensität während einer adrenergetischen Stimulationssitzung konstant zu halten. Das Gewebe wird hierbei also mithilfe elektrischer Impulse stimuliert. Liegt ein Behandlungsverfahren vor? Das Berufungsgericht verneinte dies; das Patent betreffe einfach nur eine Vorrichtung, die zwar auf die Verbesserung einer Behandlung abziele, aber die Mittel zur Erreichung dieses Zwecks angebe, eine Technik einsetze und gewerblich anwendbar sei.

Welcher Weg sollte in Zukunft eingeschlagen werden?

Sollte der Behandlungsfreiheit des Arztes oder der technologischen Innovation Priorität eingeräumt werden?

Ist dem Kurs zu folgen, den die Große Beschwerdekammer des EPA am 15. Februar 2010 in der Sache G 1/07 vorgegeben hat, indem sie es ablehnte, chirurgische Verfahren auf Verfahren mit therapeutischer Zielsetzung zu beschränken, und feststellte, dass ein bildgebendes medizinisches Verfahren, das einen invasiven Schritt umfasst, als chirurgisches Verfahren anzusehen ist?

Oder sollte vielmehr der in den USA gewählte Ansatz übernommen werden, wonach die Patentierbarkeit von therapeutischen, chirurgischen oder diagnostischen Verfahren nicht ausgeschlossen wird, Ärzte in Ausübung ihrer Tätigkeit jedoch auf entsprechende Genehmigungen verzichten können, ohne sich wegen Patentverletzung verantworten zu müssen? Die Zukunft wird es zeigen, und vielleicht wird diese Frage von der künftigen Gerichtsbarkeit für europäische Patente und Gemeinschaftspatente gelöst werden – zumindest wollen wir das hoffen.

tissue was thus stimulated by electric impulses. Is this a method of treatment? The Court of Appeal ruled that it was not, holding that the patent merely concerned "a device which, although designed to improve a treatment, used defined means of achieving that aim by application of technical means and was industrially applicable".

What approach should be taken?

What should take priority: the doctor's free choice of treatment or technical innovation?

Do we continue to follow the approach set by the EPO's Enlarged Board of Appeal on 15 February 2010 in G 1/07, in which it refused to restrict surgical methods solely to those with a therapeutic purpose and found that a medical imaging method entailing an invasive step could be regarded as a surgical method?

Or should we opt instead for the approach adopted by the United States, where therapeutic, surgical and diagnostic methods are patentable, but doctors can nevertheless do their jobs without having to seek authorisation to apply those methods and without exposing themselves to infringement litigation? Time will tell, but perhaps this matter will be settled by the future case law on European and EU patents. Let us hope so at least.

maintenir l'intensité desdites impulsions à une valeur constante durant la session de stimulation adrénérgetique. On stimule donc les tissus au moyen d'impulsions électriques. Est-ce une méthode de traitement ? La cour d'appel a répondu par la négative en considérant que le brevet portait simplement sur "un dispositif qui avait certes pour but d'améliorer un traitement, mais qui définissait les moyens pour y parvenir, mettant en œuvre une technique et présentant une application industrielle".

Quelle voie faut-il prendre ?

Doit-on privilégier la liberté de traitement du médecin ou l'innovation technologique ?

Doit-on poursuivre dans la direction donnée par la grande chambre de l'OEB le 15 février 2010 dans l'affaire G 1/07 où elle a refusé de limiter les méthodes chirurgicales aux seules méthodes à but thérapeutique en considérant qu'une méthode d'imagerie médicale comportant une étape invasive peut être considérée comme une méthode chirurgicale ?

Doit-on au contraire opter pour la position adoptée par les Etats-Unis qui ne s'oppose pas à la brevetabilité des méthodes thérapeutiques, chirurgicales ou de diagnostic mais qui permet aux médecins dans l'exercice de leurs activités de pouvoir se dispenser de toute autorisation et de ne pas être poursuivis pour contrefaçon ? L'avenir le dira et peut-être cette question se trouvera-telle résolue par la future juridiction des brevets européens et de l'Union européenne, du moins nous l'espérons.

Brigitte GÜNZEL**Vorsitzende der Juristischen
Beschwerdekammer****Ausschlüsse von der Patentier-
barkeit im medizinischen Bereich –
jüngste Verfahren vor der Großen
Beschwerdekammer**

Seit dem 14. Symposium europäischer Patentrichter in Bordeaux sind drei Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zu Ausschlüssen von der Patentierbarkeit ergangen, die für den medizinischen Bereich relevant sind. Der vorliegende Beitrag konzentriert sich hauptsächlich auf die Entscheidung G 1/07 der Großen Beschwerdekammer vom 15. Februar 2010, in der es um den Patentierbarkeitsausschluss von Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers geht.

1. G 2/06

Die erste der drei Entscheidungen war **G 2/06** vom 25. November 2008 (ABI. EPA 2009, 306), in der sich die Große Beschwerdekammer mit dem Thema der Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen befasste. Die Vorlage betraf die Frage, ob Regel 28 c) EPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbietet (hier: menschliche embryonale Stammzellkulturen), die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt nur durch ein Verfahren hergestellt werden können, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen sie gewonnen werden. Für den Fall der Verneinung hatte die vorliegende Kammer außerdem gefragt, ob Artikel 53 a) EPÜ die Patentierung solcher Ansprüche verbietet, und ob es relevant ist, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergeht.

Nach Artikel 53 a) EPÜ dürfen europäische Patente nicht für Erfindungen erteilt werden, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung

Brigitte GÜNZEL**Chairman of the Legal Board of
Appeal****Exclusions from patentability of
relevance in the medical field –
recent cases before the Enlarged
Board of Appeal**

In the period since the 14th European Patent Judges' Symposium in Bordeaux three decisions have been handed down by the Enlarged Board of Appeal on subject-matters concerning exclusions from patentability which are of relevance in the medical field. The main focus of the present contribution will be the Enlarged Board's decision G 1/07 of 15 February 2010, which concerns the exclusion from patentability of methods for treatment of the human or animal body by surgery.

1. G 2/06

The first of the three decisions given was **G 2/06** of 25 November 2008 (OJ EPO 2009, 306), in which the Enlarged Board was concerned with issues relating to the patenting of human embryonic stem cells. The referred questions were whether Rule 28(c) EPC forbids the patenting of claims directed to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived. The referring board had also asked whether, if the answer to that question is no, Article 53(a) EPC forbids patenting such claims. Furthermore, the referring board had asked whether it is of relevance that after the filing date the same products could be obtained without recourse to a method necessarily involving the destruction of human embryos.

According to Article 53(a) EPC European patents shall not be granted in respect of inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre

Brigitte GÜNZEL**Présidente de la chambre de recours
juridique****Exclusions de la brevetabilité dans
le domaine médical – récentes
affaires instruites par la Grande
Chambre de recours**

Depuis le 14^e Colloque des juges européens de brevets à Bordeaux, la Grande Chambre de recours a rendu trois décisions concernant des questions relatives à des exclusions de la brevetabilité qui jouent un rôle important dans le domaine médical. Le présent article portera principalement sur la décision G 1/07 du 15 février 2010 de la Grande Chambre, qui a pour objet l'exclusion de la brevetabilité de méthodes de traitement chirurgical du corps humain ou animal.

1. Décision G 2/06

La décision **G 2/06** du 25 novembre 2008 (JO OEB 2009, 306) a été la première des trois décisions rendues. Dans l'affaire concernée, la Grande Chambre a examiné des questions relatives à la délivrance de brevets pour des cellules souches embryonnaires humaines. Dans le cadre de la saisine, il avait été demandé à la Grande Chambre de recours si la règle 28 c) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits (en l'espèce : des cultures de cellules souches embryonnaires humaines) qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus à la date de dépôt qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits. La chambre à l'origine de la saisine avait également posé la question de savoir si, en cas de réponse négative à cette question, l'article 53 a) interdit de délivrer des brevets sur la base de telles revendications. De plus, elle avait demandé s'il est utile de savoir que les mêmes produits pouvaient être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains.

Conformément à l'article 53 a) CBE, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre

oder die guten Sitten verstoßen würde. Regel 28 c) EPÜ, die Artikel 6 (2) c) der Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 ("Biotechnologierichtlinie") entspricht, bezieht sich ausdrücklich auf menschliche Embryonen und besagt, dass nach Artikel 53 a) EPÜ europäische Patente nicht für biotechnologische Erfindungen erteilt werden dürfen, die die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken zum Gegenstand haben.

Bezüglich der durch die Vorlage aufgeworfenen Sachfragen befand die Große Beschwerdekammer, dass Regel 28 c) EPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbietet, die – wie in der Anmeldung beschrieben – zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden können, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche ist. In diesem Zusammenhang ist es nicht relevant, dass nach dem Anmeldetag dieselben Erzeugnisse auch ohne Rückgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einhergeht (a. a. O., Antworten auf die Fragen 2 und 4). Da Regel 28 c) EPÜ die Patentierung solcher Ansprüche verbietet, erübrigte sich die Beantwortung der Frage, ob die Patentierung solcher Ansprüche auch gegen Artikel 53 a) EPÜ verstoßen würde (a. a. O., Antwort auf Frage 3). Die Große Beschwerdekammer ließ daher diese Frage ungeprüft und stellte nur allgemein – wenn auch in einem anderen Zusammenhang – fest, dass Regel 28 c) EPÜ nicht über den Geltungsbereich von Artikel 53 a) EPÜ hinausgeht (a. a. O., Nr. 31 der Entscheidungsgründe).

2. G 1/07

In der Entscheidung **G 1/07** vom 15. Februar 2010 befasste sich die Große Beschwerdekammer mit der Reichweite des Patentierungsverbots für Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nach Artikel 53 c) EPÜ. Konkret betraf die Vorlage ein (auf die Untersuchungsphase im Sinne der Entscheidung G 1/04 begrenztes) bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke, das

public" or morality. Rule 28(c) EPC, corresponding to Article 6(2)(c) of Directive 98/44/EC of 6 July 1998 ("the Biotech Directive"), specifically addresses the issue of human embryos by providing that under Article 53(a) EPC European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which concern uses of human embryos for industrial or commercial purposes.

As regards the substance of the referred questions, the Enlarged Board held that Rule 28(c) EPC forbids the patenting of claims directed to products which – as described in the application – at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, even if the said method is not part of the claims. In that context it is not of relevance that after the filing date the same products could be obtained without recourse to a method necessarily involving the destruction of human embryos (*supra*, Answers to Questions 2 and 4). Since Rule 28(c) EPC forbids the patenting of such claims, no answer was required to the question whether the patenting of such claims would also offend against Article 53(a) EPC (*supra*, Answer to Question 3). Hence, the Enlarged Board did not deal with that issue other than by generally stating – albeit in a different context – that Rule 28(c) EPC is within the scope of Article 53(a) EPC (*supra*, point 31 of the Reasons).

2. G 1/07

In decision **G 1/07** of 15 February 2010 the Enlarged Board was concerned with the scope of the exception to patentability under Article 53(c) EPC of methods for the treatment of the human or animal body by surgery. The questions put to the Enlarged Board more specifically referred to imaging methods for a diagnostic purpose (being limited to the examination phase within the meaning of decision G 1/04) comprising

public ou aux bonnes mœurs. La règle 28 c) CBE, qui correspond à l'article 6(2)c) de la Directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 (Directive "Biotechnologie"), traite spécifiquement de la question des embryons humains en disposant que conformément à l'article 53 a) CBE, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

Pour ce qui est du fond, la Grande Chambre a jugé que la règle 28 c) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Dans ce contexte, il est sans importance que les mêmes produits puissent être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains (cf. *supra*, réponses aux questions 2 et 4). Étant donné que la règle 28 c) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de telles revendications, il n'a pas été nécessaire d'établir si la délivrance de brevets fondés sur des revendications de ce type contreviendrait de surcroît à l'article 53 a) CBE (cf. *supra*, réponse à la question 3). La Grande Chambre s'est donc bornée à déclarer sur un plan général, mais dans un autre contexte, que la règle 28 c) CBE s'inscrit dans le champ d'application de l'article 53 a) CBE (cf. *supra*, point 31 des motifs).

2. Décision G 1/07

Dans la décision **G 1/07** du 15 février 2010, la Grande Chambre a examiné l'étendue de l'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53 c) CBE pour les méthodes de traitement chirurgical du corps humain ou animal. Les questions qui lui ont été soumises portaient plus spécifiquement sur des méthodes d'imagerie utilisées pour l'établissement d'un diagnostic (limité à la phase d'investigation au sens de la décision G 1/04) et

einen invasiven Schritt (Injektion in das Herz) umfasste, um dem Patienten ein Kontrastmittel zu injizieren.

2.1 Bei der ersten Vorlagefrage war im Wesentlichen zu klären, ob das Patentierungsverbot auf chirurgische Verfahren beschränkt ist, die zu therapeutischen Zwecken durchgeführt werden. Die Beschwerdekammern hatten dies in mehreren früheren Entscheidungen (beginnend mit der Entscheidung T 383/03, ABl. EPA 2005, 159) bejaht, womit die vorangegangene Rechtsprechung der Beschwerdekammern umgekehrt wurde, die dies verneint hatte (s. insbesondere T 182/90, ABl. EPA 1994, 641 und T 35/99, ABl. EPA 2000, 447).

2.2 Die Große Kammer wies zunächst die vom Beschwerdeführer im der Vorlageentscheidung zugrunde liegenden Fall vertretene Auffassung zurück, wonach der Grundsatz einer engen Auslegung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit auch auf die Ausschlussbestimmung des Artikels 53 c) EPÜ anzuwenden sei. Die Große Beschwerdekammer befand, dass sich aus Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge kein solcher allgemeiner Grundsatz ableiten lässt, der a priori auf die Auslegung von Ausnahmen anwendbar wäre. Mindestens ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger als die Berücksichtigung der gewöhnlichen Bedeutung des Wortlauts der Bestimmung ist die Auslegung der Vorschrift dahin gehend, dass sie ihre Wirkung voll entfalten kann und ihren eigentlichen Zweck erfüllt (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

2.3 Mit Verweis auf ihre frühere Stellungnahme G 1/04 (AbI. EPA 2006, 334, Nr. 6.2.1 der Begründung) bestätigte die Große Beschwerdekammer dann den Grundsatz, auf dem die bisherige Praxis und Rechtsprechung beruht, dem zufolge ein Verfahrensanspruch dann unter das (jetzt) in Artikel 53 c) EPÜ verankerte Patentierungsverbot für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung fällt, wenn er auch nur ein Merkmal aufweist oder umfasst, das eine physische Tätigkeit oder Maßnahme definiert, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt (Nrn. 3.2 ff. der Entscheidungsgründe).

an invasive step (injection into the heart) for the purpose of administering a contrast agent to the patient.

2.1 The main issue underlying the first referred question was whether the exception to patentability is to be construed as limited to surgical methods that are performed for a therapeutic purpose. That this is so had been held in several recent decisions of the boards of appeal (starting with decision T 383/03, OJ EPO 2005, 159), which had thereby overturned a previous line of jurisprudence of the boards of appeal holding the contrary (see in particular decisions T 182/90, OJ EPO 1994, 641 and T 35/99, OJ EPO 2000, 447).

2.2 The Enlarged Board first of all rejected the proposition advanced by the appellant in the case underlying the referring decision that a principle of narrow interpretation of exclusions from patentability should be applied to the exclusion clause contained in Article 53(c) EPC. The Enlarged Board held that no such general principle which would be applicable *a priori* to the interpretation of exclusions can be derived from Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. At least equally if not more important is, besides the ordinary meaning to be given to the wording of the provision, that the provision is interpreted in such a manner that it takes its effect fully and achieves the purpose for which it was designed (point 3.1 of the Reasons).

2.3 Making reference to its earlier opinion G 1/04 (OJ EPO 2006, 334, point 6.2.1 of the Reasons), the Enlarged Board then confirmed the principle underlying the practice and jurisprudence hitherto that a method claim falls under the prohibition of patenting methods for treatment by therapy or surgery (now) under Article 53(c) EPC if it comprises or encompasses at least one feature defining a physical activity or action that constitutes a method step for treatment of a human or animal body by surgery or therapy (points 3.2 et seq. of the Reasons).

comprenant une étape invasive (injection dans le cœur) en vue de l'administration d'un agent de contraste au patient.

2.1 La première question soumise visait principalement à établir si l'exception à la brevetabilité doit être interprétée en ce sens qu'elle est limitée aux méthodes chirurgicales mises en œuvre dans un but thérapeutique. Ce point de vue a été défendu dans plusieurs décisions récentes des chambres de recours (à commencer par la décision T 383/03, JO OEB 2005, 159), lesquelles ont renversé ce faisant la jurisprudence antérieure des chambres de recours (voir en particulier les décisions T 182/90, JO OEB 1994, 641, et T 35/99, JO OEB 2000, 447).

2.2 La Grande Chambre a tout d'abord rejeté le principe que le requérant avait fait valoir dans l'affaire sous-jacente à la décision de saisine, et selon lequel il y a lieu d'interpréter de façon restrictive les dispositions en matière d'exclusion visées à l'article 53 c) CBE. La Grande Chambre a estimé que les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne permettaient pas de conclure à un tel principe général, qui régirait a priori l'interprétation des exclusions. Il importe au moins tout autant, si ce n'est davantage, de prendre non seulement en considération le sens ordinaire à attribuer aux termes d'une disposition, mais aussi d'interpréter la disposition en question de manière qu'elle prenne pleinement effet et atteigne l'objectif pour lequel elle a été conçue (cf. point 3.1 des motifs).

2.3 Se référant à son avis antérieur G 1/04 (JO OEB 2006, 334, point 6.2.1 des motifs), la Grande Chambre a ensuite confirmé le principe à la base de la pratique et de la jurisprudence appliquée jusqu'alors, et qui veut qu'une revendication de méthode tombe sous le coup de l'interdiction de breveter des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique prévue (désormais) à l'article 53 c) CBE si elle comprend ou englobe au moins une caractéristique définissant une activité physique ou un acte qui constitue une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal (points 3.2 s. des motifs).

Das gilt auch für Verfahren zu diagnostischen Zwecken, wenn diese Verfahren einen chirurgischen Schritt aufweisen oder umfassen. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, dadurch würde die in der Stellungnahme G 1/04 postulierte enge Auslegung des Patentierungsverbots für Diagnostizierverfahren aufgeweicht, wies die Große Kammer zurück. Um patentfähig zu sein, muss eine beanspruchte Erfindung alle Patentierungserfordernisse erfüllen und darf nicht nach einer der Ausschlussbestimmungen des EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein. Die drei alternativen Ausnahmen in Artikel 53 c) EPÜ sind daher kumulativ anzuwenden (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

2.4 Ferner deutet die Tatsache, dass es sich beim Patentierungsverbot für chirurgische Behandlungsverfahren um eine von drei alternativen Ausnahmebestimmungen handelt, auf den ersten Blick darauf hin, dass jede dieser Alternativen andere Fälle abdeckt, weil die Aufnahme des Begriffs "chirurgisch" in Artikel 53 c) EPÜ sinnlos wäre, wenn der Bedeutungsgehalt dieser Alternative bereits vollständig in einer anderen Ausschlussalternative, nämlich der "therapeutischen Behandlung", enthalten wäre (Nr. 3.3.1 der Entscheidungsgründe). Nach dem heutigen medizinischen und juristischen Sprachgebrauch beschränkt sich der Begriff "Behandlung" nicht auf eine Behandlung zu Heilzwecken, sondern kann sich auch auf Behandlungen zu anderen Zwecken als Heilzwecken erstrecken, so etwa kosmetische Behandlungen, Schwangerschaftsabbrüche, Kastrationen, Sterilisationen, künstliche Inseminationen, Embryotransplantationen, Behandlungen zu Versuchs- und Forschungszwecken und die Entnahme von Organen, Haut oder Knochenmark bei einem lebenden Spender. Bedienen sich solche Behandlungen der Chirurgie, werden sie als chirurgische Behandlungen betrachtet (Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe, unter Verweis auf T 182/90). Nach einer detaillierten Analyse der Entstehungsgeschichte des Artikels 52 (4) EPÜ 1973, der bei der Revision des EPÜ im Jahr 2000 nicht geändert, sondern lediglich zu Artikel 53 c) EPÜ umnummeriert wurde, kam die Große Kammer zu dem Schluss, dass es in den "Travaux Préparatoires" keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass nur solche chirurgischen Verfahren von der

This also applies to methods for a diagnostic purpose when these methods comprise or encompass a surgical step. The appellant's argument that this would undermine the narrow construction of the exclusion of diagnostic methods from patentability adopted in opinion G 1/04 was rejected by the Enlarged Board. In order to be patentable a claimed invention must fulfil all requirements for patentability and must not be excluded from patentability by any of the exclusions foreseen in the EPC. The three alternative exclusions in Article 53(c) EPC are thus cumulative requirements (point 3.3 of the Reasons).

2.4 Furthermore, that the exclusion of methods of treatment by surgery from patentability is one of three alternatives *prima facie* indicates that the situations covered by each of the alternatives were not meant to be identical since the inclusion of the term "by surgery" in Article 53(c) EPC would be pointless if the meaning of that alternative was already entirely contained in the exclusion from patentability of the other alternative, i.e. the "treatments by therapy" (point 3.3.1 of the Reasons). In today's medical and legal linguistic usage the term "treatment" is not restricted to a treatment serving a curative purpose but may also include treatments for other, non-curative purposes such as cosmetic treatment, the termination of pregnancy, castration, sterilisation, artificial insemination, embryo transplants, treatments for experimental and research purposes and the removal of organs, skin or bone marrow from a living donor. When carried out by surgery, these treatments are regarded as surgical treatments (point 3.3.3 of the Reasons, making reference to decision T 182/90). After having explored in detail the legislative history of Article 52(4) EPC 1973, which provision had not been amended in the EPC 2000 revision but only shifted to Article 53(c) EPC, the Enlarged Board concluded that the *travaux préparatoires* do not confirm that only such surgical methods as are of a therapeutic nature were intended to be excluded from patentability (point 3.3.2.3 of the Reasons).

Ce principe vaut également pour les méthodes destinées à l'établissement d'un diagnostic, lorsqu'elles comprennent ou englobent une étape chirurgicale. La Grande Chambre a rejeté l'argument invoqué par le requérant et consistant à affirmer que cela compromettrait l'interprétation restrictive de l'exclusion de la brevetabilité adoptée dans l'avis G 1/04 pour les méthodes de diagnostic. Une invention revendiquée est brevetable à condition de satisfaire à toutes les exigences en matière de brevetabilité et de n'être exclue de la brevetabilité par aucune des exclusions que prévoit la CBE. Les trois cas d'exclusion énoncés à l'article 53 c) CBE sont donc des critères cumulatifs (point 3.3 des motifs).

2.4 De plus, le fait que l'exclusion des méthodes de traitement chirurgical de la brevetabilité corresponde à l'un de ces trois cas tend à montrer que les situations couvertes par chacun d'eux ne sont pas censées être identiques, car l'inclusion du terme "chirurgical" à l'article 53 c) CBE n'aurait aucun sens si ce cas particulier était déjà entièrement contenu dans l'exclusion de la brevetabilité de l'autre alternative, à savoir le "traitement thérapeutique" (point 3.3.1 des motifs). Dans l'usage linguistique médical et juridique actuel, le terme "traitement" n'est pas limité à un traitement à but curatif, mais peut également recouvrir des traitements visant d'autres buts non curatifs, comme le traitement esthétique, l'interruption de grossesse, la castration, la stérilisation, l'insémination artificielle, les transplantations d'embryons, les traitements à des fins expérimentales et de recherche, et le prélèvement d'organes, de peau ou de moelle osseuse sur un donneur vivant. Mis en œuvre par voie chirurgicale, ces traitements sont considérés comme des traitements chirurgicaux (point 3.3.3 des motifs, faisant référence à la décision T 182/90). Après avoir examiné en détail la genèse de l'article 52(4) CBE 1973, dont le texte n'a pas été modifié dans le cadre de la révision de la CBE en 2000, mais a été seulement transféré à l'article 53 c) CBE, la Grande Chambre a conclu que les Travaux Préparatoires ne confirment pas que seules les méthodes chirurgicales de nature thérapeutique étaient censées être exclues de la brevetabilité (point 3.3.2.3 des motifs).

Patentierbarkeit ausgeschlossen werden sollten, die einen therapeutischen Charakter aufweisen (Nr. 3.3.2.3 der Entscheidungsgründe).

2.5 Der allgemein anerkannte Gesetzeszweck des Artikels 53 c) EPÜ, dass es Human- und Veterinärmedizinern freistehen sollte, ihren Patienten die ihrer Erfahrung und Kenntnis nach beste verfügbare Behandlung zu dem optimalen Nutzen angedeihen zu lassen, ohne Einschränkungen durch etwaige Patentrechte befürchten zu müssen, erfordert eine Ausnahme jeglicher schweren und riskanten chirurgischen Eingriffe von der Patentierbarkeit, deren Durchführung medizinische Fachkenntnisse erfordert und die, selbst wenn sie mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werden, mit einem wesentlichen Gesundheitsrisiko verbunden sind, so z. B. in der kosmetischen Chirurgie, bei Organtransplantationen, Embryoüberpflanzungen, Geschlechts-umwandlungen, Sterilisationen und Kastrationen (Nr. 3.3.7 der Entscheidungsgründe).

Andererseits ist aus diesem Blickwinkel die in der Entscheidung T 182/90 entwickelte breite Auslegung des Begriffs "chirurgischer Charakter von Eingriffen" (a. a. O., Nrn. 2.2 und 2.3 der Entscheidungsgründe), die darunter jede nicht unerhebliche Einwirkung auf die Struktur eines Organismus durch konservative (nicht invasive, unblutige) Verfahren wie Reposition, durch operative (blutige) Eingriffe mit Instrumenten einschließlich Endoskopie, Punktion, Injektion, Exzision, Eröffnung von Körperhöhlen und Katheterisierung oder – wie in der Praxis des EPA – durch Verfahren, die mit einer unumkehrbaren Schädigung oder Zerstörung von lebenden Zellen oder Gewebeteilen des lebenden Körpers einhergehen, versteht, angesichts der heutigen technischen Realität übermäßig breit, und zwar unabhängig von der Art des Eingriffs (z. B. mechanisch, elektrisch, thermisch, chemisch).

Die Fortschritte im Bereich der Sicherheit und die Tatsache, dass verschiedene, wenn auch invasive Techniken mittlerweile – zumindest an unkritischen Körperstellen – routinemäßig angewendet werden, haben dazu geführt, dass viele solcher Verfahren inzwischen in der Regel in einer nicht medizinischen,

2.5 The commonly accepted *ratio legis* of Article 53(c) EPC that medical and veterinary practitioners should be free to use their skills and knowledge of the best available treatments to achieve the utmost benefit for their patients uninhibited by any worry that some treatment might be covered by a patent calls for exclusion from patentability of any serious and risky surgical interventions which require considerable professional medical expertise to be carried out and involve serious health risks even when carried out with the required professional care and expertise, e.g. in cosmetic surgery, organ transplantation, embryo transfer, sex change operations, sterilisation and castration (point 3.3.7 of the Reasons).

On the other hand, considered from this angle, the broad construction of the kind of interventions being of a surgical nature developed in decision T 182/90 (*supra*, points 2.2 and 2.3 of the Reasons) that it covers any non-insignificant intervention performed on the structure of an organism by conservative ("closed, non-invasive") procedures such as repositioning or by operative (invasive) procedures using instruments including endoscopy, puncture, injection, excision, opening of the bodily cavities and catheterisation, or, as in the practice of the EPO, any methods involving irreversible damage to or destruction of living cells or tissues of the living body, irrespective of the underlying mechanism of the intervention (e.g. mechanical, electrical, thermal, chemical), is overly broad when considering today's technical reality.

The advances in safety and the now routine character of certain, albeit invasive, techniques, at least when performed on uncritical parts of the body, have led to many such techniques nowadays being generally carried out in non-medical, commercial environments such as cosmetic salons and beauty

2.5 Sachant que, conformément à la raison d'être généralement admise de l'article 53 c) CBE, médecins et vétérinaires doivent être libres d'utiliser leurs compétences et leurs connaissances des meilleurs traitements disponibles pour servir au mieux les intérêts de leurs patients, sans avoir à s'inquiéter de ce qu'un traitement puisse être breveté, il est nécessaire d'exclure de la brevetabilité toute intervention chirurgicale sérieuse et risquée qui exige de grandes compétences médicales pour être mise en œuvre et comporte un risque important pour la santé, même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises (p.ex. dans les domaines de la chirurgie esthétique, de la transplantation d'organes, de la transplantation d'embryon, du changement de sexe, de la stérilisation et de la castration) (point 3.3.7 des motifs).

Cependant, considérée sous cet angle, l'interprétation large des interventions de nature chirurgicale, telle qu'énoncée dans la décision T 182/90 (cf. *supra*, points 2.2 et 2.3 des motifs), est trop générale à la lumière des réalités techniques actuelles, étant donné qu'elle couvre n'importe quelle intervention non insignifiante pratiquée sur la structure d'un organisme par des procédés conservateurs (non invasifs ou non sanglants) comme la réduction, ou par des procédés opératoires (sanglants) faisant appel à des instruments, y compris l'endoscopie, la ponction, l'injection, l'excision, l'ouverture de cavités corporelles et l'insertion de cathéters, ou, à l'instar de la pratique suivie par l'OEB, n'importe quelle méthode qui implique une détérioration irréversible ou la destruction de cellules vivantes ou de tissus d'un corps vivant, quel que soit le mode d'intervention (p.ex. mécanique, électrique, thermique, chimique).

Les progrès réalisés en matière de sécurité et le caractère désormais routinier de certaines techniques pourtant invasives, à tout le moins quand elles sont pratiquées sur des parties non vitales de l'organisme, font qu'un grand nombre de ces techniques sont, de nos jours, généralement mises en œuvre dans un

kommerziellen Umgebung wie in Kosmetikstudios oder Schönheitssalons ausgeführt werden, sodass es kaum noch gerechtfertigt erscheint, solche Verfahren von der Patentierbarkeit auszuschließen. Dies ist generell der Fall bei Behandlungen wie Tätowieren, Piercen, Haarentfernung mittels optischer Strahlung und Mikrodermabrasion.

Für die Durchführung von Routineeingriffen in der Medizin muss dann aber dasselbe gelten.

Heutzutage sind in der Medizin zahlreiche fortschrittliche Technologien verbreitet, die den Einsatz technischer Geräte umfassen, die nur funktionieren, wenn sie in irgendeiner Weise mit dem Patienten verbunden sind. Verfahren zum Erheben von Patientendaten für Diagnosezwecke können die Verabreichung eines Wirkstoffs an den Patienten erfordern, möglicherweise durch einen invasiven Schritt wie eine Injektion, damit Ergebnisse erzielt werden können, oder liefern zumindest bessere Ergebnisse, wenn ein solcher Schritt ausgeführt wird.

Angesichts dieser technischen Realität scheint der Ausschluss grundsätzlich sicherer und routinemäßig angewandter – wenn auch invasiver – Verfahren von der Patentierbarkeit über den Zweck des Patentierungsverbots für chirurgische Behandlungen im Interesse des Gesundheitsschutzes hinauszugehen.

2.6 In Bezug auf den Umfang der in G 1/07 gegebenen Definition betonte die Große Kammer, dass es ihr ausgehend von den konkreten, der Vorlage zugrunde liegenden Umständen eindeutig nicht möglich ist, eine neue Definition des Begriffs "chirurgische Behandlung" festzulegen, die diesen neuen Ansatz ein für allemal in Bezug auf sämtliche potenziell darunter fallenden technischen Entwicklungen genau eingrenzt. Dazu sind die erstinstanzlichen Organe und die Beschwerdekammern viel besser in der Lage. Möglicherweise sind bei der Absteckung der Grenzen das erforderliche medizinische Fachwissen und das jeweilige Gesundheitsrisiko nicht die einzigen Kriterien, die zur Beantwortung der Frage herangezogen werden können, ob ein beanspruchtes Verfahren tatsächlich ein "chirurgisches Verfahren" im Sinne des Artikels 53 c) EPÜ ist.

parlours and it appears, hence, hardly still justified to exclude such methods from patentability. This applies as a rule to treatments such as tattooing, piercing, hair removal by optical radiation, and micro abrasion of the skin.

If so, that can also not be ignored when it comes to the application of routine interventions in the medical field.

Today, numerous and advanced technologies do exist in the medical field concerning the use of devices which in order to operate must in some way be connected to the patient. Methods for retrieving patient data useful for diagnosis may require administering an agent to the patient, potentially by an invasive step like injection, in order to yield results or at least they yield better results when using such a step.

Considering this technical reality, excluding from patentability also such methods as make use of what are in principle safe routine techniques, even when of an invasive nature, appears to go beyond the purpose of the exclusion of treatments by surgery from patentability in the interest of public health.

2.6 As regards the scope of the definition given in decision G 1/07, the Enlarged Board emphasises that on the basis of the particular set of circumstances underlying the referral it is not possible for the Enlarged Board, when trying to redefine the meaning of the term "treatment by surgery", to give a definition which would, once and for all, also delimit the exact boundaries of such a new concept with respect to the whole comprehensive body of technical situations which might be concerned by it. The first-instance bodies and the boards of appeal are much better suited to that task. Defining the boundaries includes considering that the required medical expertise and the health risk involved may not be the only criteria which may be used to determine that a claimed method actually is a "treatment by surgery" within the meaning of

environnement commercial non médical, par exemple dans les salons de beauté et les centres d'esthétique. Leur exclusion de la brevetabilité ne semble donc plus guère justifiable. Ceci s'applique en règle générale à des traitements tels que le tatouage, le piercing, l'épilation par rayonnement optique et la micro-abrasion de la peau.

Dans ce cas, cette réalité ne peut pas non plus être ignorée pour les interventions de routine dans le domaine médical.

A l'heure actuelle, de nombreuses technologies de pointe existent dans le domaine médical relativement à l'utilisation de dispositifs qui, pour fonctionner, doivent être d'une façon ou d'une autre raccordées au patient. Les méthodes destinées à recueillir des données sur un patient afin de poser un diagnostic nécessitent parfois l'administration d'un agent à ce patient, éventuellement via une étape invasive telle que l'injection, pour produire des résultats, ou bien elles atteignent à tout le moins de meilleurs résultats lorsque cette étape est mise en œuvre.

Compte tenu de cette réalité technique, exclure de la brevetabilité les méthodes faisant appel à des techniques de routine qui revêtent certes un caractère invasif, mais sont en principe sûres, semble aller au-delà du but poursuivi par l'exclusion des traitements chirurgicaux pour des raisons de santé publique.

2.6 En ce qui concerne la portée de la définition fournie dans la décision G 1/07, la Grande Chambre souligne qu'en se fondant sur l'ensemble des circonstances particulières sous-jacentes à la saisine, elle ne peut pas, lorsqu'elle tente de redéfinir le sens des termes "traitement chirurgical", donner une définition qui délimiterait une fois pour toutes de façon stricte un nouveau concept eu égard à la totalité des situations techniques qu'il pourrait concerner. Les instances du premier degré et les chambres de recours sont mieux à même d'accomplir cette tâche. Pour délimiter ce concept, il convient de tenir compte du fait que les compétences médicales requises et les risques pour la santé ne sont pas nécessairement les seuls critères à prendre en considération pour déterminer si une méthode revendiquée est effectivement un "traitement

Auch andere Kriterien, wie z. B. der Invasivitätsgrad oder die Komplexität des vorgenommenen Eingriffs, könnten bei der Beantwortung der Frage herangezogen werden, ob ein physischer Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper eine "chirurgische Behandlung" im Sinne des Artikels 53 c) EPÜ ist (Nr. 3.4.2.4 der Entscheidungsgründe).

2.7 In einer zweiten Frage fragte die vorlegende Kammer, ob der Ausschluss vom Patentschutz, falls die Frage 1 bejaht wird, vermieden werden könnte, indem der Wortlaut des Anspruchs so geändert wird, dass der fragliche Schritt weggelassen oder durch einen Disclaimer ausgeklammert wird oder der Anspruch ihn zwar umfasst, aber sich nicht darauf beschränkt?

2.7.1 In ihrer Antwort auf diese Frage bestätigte die Große Kammer zunächst die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass ein Anspruch, der eine nach dem jetzigen Artikel 53 c) EPÜ bzw. dem früheren Artikel 52 (4) EPÜ 1973 von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Ausführungsform umfasst, geändert werden muss (Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe).

2.7.2 Der Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 c) EPÜ kann vermieden werden, indem Ausführungsformen, die Verfahren zur chirurgischen Behandlung im Sinne von Artikel 53 c) EPÜ darstellen, durch Disclaimer ausgeklammert werden, wobei die generelle Patentierbarkeit eines solchen Anspruchs aber von der Erfüllung der übrigen Erfordernisse des EPÜ und gegebenenfalls auch der in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 festgelegten Kriterien abhängt. Ob die Erfordernisse erfüllt sind, ist jeweils im Einzelfall zu entscheiden. Dies gilt auch für die Frage, welche Form der Disclaimer annehmen kann oder muss, d. h. ob – nur – eine bestimmte Ausführungsform ausgeklammert werden kann oder muss oder ob der Disclaimer allgemeiner formuliert werden kann und/oder muss, z. B. durch die Verwendung des Begriffs "nicht chirurgisch" (Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

2.7.3 Komplexer ist die Frage, ob der chirurgische Verfahrensschritt weggelassen werden kann. Diesbezüglich machte die Große Kammer zunächst einige

Article 53(c) EPC. Other criteria such as the degree of invasiveness or the complexity of the operation performed could also determine that a physical intervention on the human or animal body is a "treatment by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC (point 3.4.2.4 of the Reasons).

2.7 In a second question the referring board had asked whether, if the answer to question 1 is in the affirmative, the exclusion from patent protection could be avoided by amending the wording of the claim so as to omit the step at issue, or disclaim it, or let the claim encompass it without being limited to it.

2.7.1 In its answer to this question the Enlarged Board first of all confirmed the established jurisprudence of the boards of appeal that a claim encompassing an embodiment which is excluded from patentability under now Article 53(c) EPC, then Article 52(4) EPC 1973, cannot be left unamended (point 4.1 of the Reasons).

2.7.2 The exclusion from patentability under Article 53(c) EPC can be avoided by disclaiming an embodiment or embodiments which are methods of treatment by surgery within the meaning of Article 53(c) EPC, but the overall patentability of any such claim depends on the remaining requirements of the EPC and, where applicable, the conditions defined in decisions G 1/03 and 2/03 also being fulfilled. Whether or not this is the case is to be decided in each case, individually. This applies also to the question of which form the disclaimer can or must take, i.e. whether – only – a particular embodiment can or must be disclaimed or whether a disclaimer can and/or must take a more general form, as e.g. by use of the word "non-surgical" (point 4.2 of the Reasons).

2.7.3 A more complex issue is whether the surgical step can be omitted. In this respect the Enlarged Board first makes some general remarks and then turns

chirurgical" au sens de l'article 53 c) CBE. D'autres critères comme le caractère plus ou moins invasif ou la complexité de l'opération effectuée pourraient aussi faire d'une intervention physique sur le corps humain ou animal un "traitement chirurgical" au sens de l'article 53 c) CBE (point 3.4.2.4 des motifs).

2.7 La chambre à l'origine de la saisine avait demandé en deuxième lieu si, en cas de réponse affirmative à la question 1, l'exclusion de la brevetabilité pourrait être évitée en modifiant le libellé de la revendication de manière à omettre l'étape en question, à l'exclure au moyen d'un disclaimer ou à faire en sorte que la revendication l'englobe sans être limitée à cette étape.

2.7.1 Dans sa réponse, la Grande Chambre a tout d'abord confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle une revendication englobant un mode de réalisation exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53 c) CBE actuel (ancien article 52(4) CBE 1973) ne peut pas être maintenue sous une forme non modifiée (point 4.1 des motifs).

2.7.2 L'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 53 c) CBE peut être évitée en écartant au moyen d'un disclaimer un ou des modes de réalisation qui constituent des méthodes de traitement chirurgical au sens de l'article 53 c) CBE. Toutefois, pour être brevetables, les revendications obtenues doivent d'une manière générale satisfaire aux autres exigences de la CBE ainsi que, le cas échéant, aux critères définis dans les décisions G 1/03 et G 2/03. Cela doit être décidé au cas par cas, au même titre que la forme que doit ou peut prendre le disclaimer, à savoir s'il peut ou doit – uniquement – exclure un mode de réalisation particulier ou s'il peut et/ou doit revêtir une forme plus générale, en utilisant par exemple les termes "non chirurgical" (point 4.2 des motifs).

2.7.3 Une question plus complexe a trait à la possibilité d'omettre l'étape chirurgicale. Sur ce point, la Grande Chambre a commencé par des observations d'ordre

allgemeine Bemerkungen und befasste sich dann mit der konkreten Frage von Verfahren zum Betreiben eines Geräts.

Nach Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 43 EPÜ müssen die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Das heißt, der Anspruch sollte alle wesentlichen Merkmale ausdrücklich angeben, die zur Definition der Erfindung erforderlich sind. Außerdem muss der Anspruch klar sein (G 1/04, a. a. O., Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe). Ob ein Schritt, der einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen chirurgischen Verfahrensschritt darstellt oder umfasst, durch eine positive Formulierung wie "vorher verabreicht" oder durch einfaches Weglassen aus dem Anspruch ausgeklammert werden kann, hängt nach Artikel 84 EPÜ davon ab, ob die beanspruchte Erfindung auch ohne diesen Schritt durch die übrigen Anspruchsmerkmale vollständig und umfassend definiert wird (Nr. 4.3.1 der Entscheidungsgründe).

Eine typische Kategorie von Fällen, bei denen die Erfindung umfassend definiert ist, ohne dass der potenziell chirurgische Verfahrensschritt als positives Merkmal im Anspruch vorhanden sein muss, wären jedoch Fälle, in denen die Erfindung nur das Betreiben eines Geräts betrifft. Diesbezüglich haben die Beschwerdekammern in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass ein Verfahren zum Betreiben eines Geräts nicht als ein Behandlungsverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ 1973 angesehen werden kann, wenn zwischen dem beanspruchten Verfahren und den Wirkungen des Geräts auf den Körper kein funktioneller Zusammenhang besteht, auch wenn die Anwendung des Geräts selbst einen am Körper vorgenommenen chirurgischen Verfahrensschritt erfordert. Formulierungen wie "vorher verabreicht" oder "vorher implantiert" wurden zugelassen, um klarzustellen, dass das diesem Verfahrensschritt entsprechende Merkmal nicht Bestandteil der beanspruchten Erfindung war.

Die Große Kammer betonte, dass sie keinen Grund dafür sieht, diesen Ansatz infrage zu stellen. Verfahren, die lediglich auf den Betrieb eines Geräts gerichtet sind und selbst keine funktionelle Interaktion mit den Wirkungen des Geräts auf

to the specific issue of methods only concerning the operation of a device.

Article 84 EPC in conjunction with Rule 43 EPC requires that the claims define the matter for which protection is sought. Hence, the claim should explicitly specify all of the essential features needed to define the invention. Furthermore, the claim must be clear (G 1/04, *supra*, point 6.2 of the Reasons). Under Article 84 EPC, whether or not a step being or encompassing a surgical step excluded from patentability can be omitted either by using positive wording for such omission like "predelivered" or by simply leaving it out from the claim depends on whether the claimed invention is fully and completely defined by the features of the claim without that step (point 4.3.1 of the Reasons).

However, a typical class of cases in which the invention would be fully defined without requiring the presence of the potentially surgical step as a positive feature of the claim would be cases in which the invention only concerns the operating of a device, for which cases the boards of appeal have constantly held that a method which is only concerned with the operating of a device without any functional link between the claimed method and the effects produced by the device on the body does not qualify at all as a method for treatment within the meaning of Article 52(4) EPC, even if the application of the device as such needs a surgical step to be practised on the body. Expressions like "predelivered" or "preimplanted" have been allowed to make clear that the feature pertaining to that step was not part of the claimed invention.

The Enlarged Board points out that it sees no reasons for calling that approach into question. Methods which are merely directed to the operating of a device without themselves providing any functional interaction with the effects

général, pour se pencher ensuite sur la question spécifique des méthodes qui ne concernent que le fonctionnement d'un dispositif.

L'article 84 CBE ensemble la règle 43 CBE disposent que les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Par conséquent, la revendication doit mentionner explicitement l'ensemble des caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention. De plus, la revendication doit être claire (avis G 1/04, *supra*, point 6.2 des motifs). Du point de vue de l'article 84 CBE, il importe de savoir si l'invention revendiquée est entièrement et complètement définie par les caractéristiques de la revendication une fois que l'étape constituant ou englobant une composante chirurgicale exclue de la brevetabilité a été supprimée, afin d'établir si cette étape peut être omise en employant une formulation positive du type "préalablement administré(e)" ou simplement en ne la mentionnant pas dans la revendication (point 4.3.1 des motifs).

Néanmoins, dans des cas classiques où l'invention ne porte que sur le fonctionnement d'un dispositif, elle serait entièrement définie sans que la présence d'une étape potentiellement chirurgicale en tant que caractéristique positive de la revendication soit nécessaire, puisque les chambres de recours ont toujours estimé en l'occurrence qu'une méthode qui ne concerne que le fonctionnement d'un dispositif, sans qu'il y ait de rapport fonctionnel entre la méthode revendiquée et les effets exercés sur le corps par ce dispositif, ne peut en aucun cas être considérée comme une méthode de traitement au sens de l'article 52(4) CBE, même si l'application du dispositif en tant que tel nécessite la mise en œuvre d'une étape chirurgicale sur le corps. Des expressions du type "préalablement administré(e)" ou "préalablement implanté(e)" ont été admises pour indiquer clairement que la caractéristique inhérente à ladite étape ne faisait pas partie de l'invention revendiquée.

La Grande Chambre souligne qu'elle ne voit aucune raison de remettre en cause cette approche. Les méthodes qui portent uniquement sur le fonctionnement d'un dispositif sans fournir elles-mêmes d'interaction d'ordre fonctionnel

den Körper vorsehen, erfordern keine Durchführung einer physischen Tätigkeit oder Maßnahme, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt, damit die Lehre der beanspruchten Erfindung vollständig ist. Auch wenn in einem solchen Fall also die Verwendung des Geräts selbst die Ausführung eines chirurgischen Verfahrensschritts am Körper voraussetzt oder im Rahmen einer therapeutischen Behandlung erfolgt, gilt dies doch nicht für das beanspruchte Verfahren zum Betreiben eines Geräts. Somit kann festgestellt werden, dass solche Erfindungen keine Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im Sinne des Artikels 53 c) EPÜ sind und in der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern richtig unterschieden wird zwischen patentierbaren Verfahren mit rein technischem Charakter und Erfindungen, die unter das Patentierungsverbot nach Artikel 53 c) EPÜ fallen (Nr. 4.3.2 der Entscheidungsgründe).

Wird jedoch in Betracht gezogen, einen Schritt aus einem Anspruch wegzulassen, so müssen auch die übrigen Erfordernisse des EPÜ an die Zulässigkeit einer solchen Weglassung sowie an die Patentierbarkeit des Anspruchs ohne das weggelassene Merkmal berücksichtigt werden. Dies sind insbesondere die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ und – im Einspruchsverfahren – 123 (3) EPÜ; die Artikel 83 und 56 EPÜ können jedoch ebenfalls relevant werden, z. B. wenn infolge der Weglassung die beanspruchte Erfindung nicht mehr im gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden kann oder die Aufgabe nicht gelöst wird (Nr. 4.3.3 der Entscheidungsgründe).

2.8 Die letzte Frage der vorlegenden Kammer bezog sich darauf, ob ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke (das als solches nicht nach Artikel 52 (4) EPÜ 1973 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist) als konstitutiver Schritt einer "*chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers*" gemäß Artikel 52 (4) EPÜ 1973 anzusehen ist, wenn ein Chirurg anhand der mit diesem Verfahren gewonnenen Daten während eines chirurgischen Eingriffs unmittelbar über das weitere Vorgehen entscheiden kann.

produced by the device on the body are teachings in which the performance of a physical activity or action that constitutes a method step for treatment of a human or animal body by surgery or therapy is not required in order for the teaching of the claimed invention to be complete. Hence, even if in such a case the use of the device itself requires the application of a surgical step to the body or is for therapeutic treatment the same does not apply to the claimed method for operating the device. It appears therefore to be correct to say that such inventions are not methods for treatment of the human or animal body within the meaning of Article 53(c) EPC and that the distinction made in the jurisprudence of the technical boards properly delimits patentable methods of a merely technical nature from such inventions as fall within the exclusion under Article 53(c) EPC (point 4.3.2 of the Reasons).

However, when omission of a step from a claim is being considered, the remaining requirements of the EPC for the allowability of such omission and the patentability of a claim not containing the omitted feature must furthermore also be fulfilled. These are in particular Article 123(2) EPC and, in opposition proceedings, Article 123(3) EPC, but Articles 83 or 56 EPC may also come into play, e.g. if, as a result of the omission the claimed invention can no longer be carried out over the whole breadth of the claim or the problem is not thereby solved (point 4.3.3 of the Reasons).

2.8 As a last question the referring board had asked whether a claimed imaging method for a diagnostic purpose (not being excluded under Article 52(4) EPC 1973 as such) is to be considered as being a constitutive step of a "*treatment of the human or animal body by surgery*" pursuant to Article 52(4) EPC 1973 if the data obtained by the method immediately allow a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention.

avec les effets produits par le dispositif sur le corps sont des enseignements où une activité physique ou un acte constituant une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ne sont pas nécessaires pour que l'enseignement selon l'invention revendiquée soit complet. Par conséquent, même si en pareil cas l'utilisation du dispositif en soi nécessite l'application d'une étape chirurgicale sur le corps ou est destinée à un traitement thérapeutique, il n'en va pas de même de la méthode revendiquée pour le fonctionnement du dispositif. Aussi peut-on affirmer à bon droit que de telles inventions ne sont pas des méthodes de traitement du corps humain ou animal au sens de l'article 53 c) CBE, et que la jurisprudence des chambres de recours techniques distingue convenablement les méthodes brevetables de nature purement technique des inventions qui tombent sous le coup de l'exclusion au titre de l'article 53 c) CBE (point 4.3.2 des motifs).

Cependant, en ce qui concerne l'omission d'une étape dans une revendication, il doit également être satisfait aux autres exigences de la CBE pour que cette omission soit admissible et que la revendication qui ne contient plus la caractéristique omise soit brevetable. Il s'agit notamment de l'article 123(2) CBE et, dans les procédures d'opposition, de l'article 123(3) CBE, mais les articles 83 ou 56 CBE peuvent également entrer en ligne de compte, par exemple si, en conséquence de l'omission, l'invention revendiquée ne peut plus être mise en œuvre sur toute la portée de la revendication ou si le problème que se proposait de résoudre l'invention n'est pas résolu (point 4.3.3 des motifs).

2.8 La chambre à l'origine de la saisine avait demandé en dernier lieu si une méthode d'imagerie revendiquée dans un but de diagnostic (qui n'est pas exclue en tant que telle en vertu de l'article 52(4) CBE 1973) doit être considérée comme une étape constitutive d'un "*traitement chirurgical du corps humain ou animal*" conformément à l'article 52(4) CBE 1973, lorsque les données obtenues par la méthode permettent immédiatement au chirurgien de décider de la façon de procéder au cours d'une intervention chirurgicale.

Die Große Kammer beantwortete diese Frage wie folgt: Da das bildgebende Verfahren in diesem Fall eine vollständige Lehre *per se* darstellt, schließt die Tatsache, dass es sich auf eine potenziell besonders nützliche Weise im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs einsetzen lässt, nicht aus, dass es auch als solches beansprucht wird. Selbst wenn das bildgebende Verfahren im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs angewendet wird, ändert dies zudem nichts daran, dass es an sich kein chirurgischer Schritt ist.

Artikel 53 c) EPÜ verbietet die Patentierung von chirurgischen Verfahren, nicht aber die Patentierung jeglicher Verfahren, die im Zusammenhang mit der Ausführung eines chirurgischen Verfahrens angewendet werden können. Andernfalls wären zahlreiche Verfahren, die zwar zu ihrer Ausführung am Körper keinen chirurgischen Verfahrensschritt erfordern, aber bei chirurgischen Eingriffen angewendet werden – z. B. alle Verfahren für den Betrieb von Operationsgeräten, die in Verbindung mit chirurgischen Tätigkeiten eingesetzt werden –, nicht patentierbar.

Die Tatsache, dass als eine der möglichen Anwendungen des bildgebenden Verfahrens die Nutzung durch einen Chirurgen im Rahmen eines chirurgischen Eingriffs beschrieben ist, die es diesem ermöglicht, durch Kenntnisnahme der unmittelbar erzeugten Bild-daten während des Eingriffs über das weitere Vorgehen zu entscheiden, schließt dieses bildgebende Verfahren nicht von der Patentierbarkeit aus (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

3. G 2/08

In der Entscheidung **G 2/08** vom 19. Februar 2010 (ABI. EPA 2010, 456), befasste sich die Große Beschwerdekammer mit der Patentierbarkeit von auf weitere medizinische Verwendungen gerichteten Ansprüchen nach Artikel 54 (5) EPÜ. In ihrer Vorlage hatte die vorlegende Kammer gefragt, ob, wenn die Verwendung eines bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit bereits bekannt ist, dieses bekannte Arzneimittel dann gemäß Artikel 54 (5) EPÜ zur Verwendung bei einer anderen, neuen und erfindischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert werden kann, und ob, wenn diese Frage bejaht

The Enlarged Board's answer is that since in that case the imaging method is a complete teaching *per se* the fact that it can be used in a potentially particularly advantageous way in the course of a surgical intervention does not preclude the imaging method from being claimed *per se*. Even if used in the course of a surgical intervention that does not alter the character of the imaging method of not being a surgical step in itself.

Article 53(c) EPC prohibits the patenting of surgical methods and not the patenting of any methods which can be used in the context of carrying out a surgical method. Otherwise, many methods which are used during surgical interventions, even if not requiring themselves a surgical step to be carried out on the body, e.g. all methods for operating devices used in context with surgical activities, would be unpatentable.

Hence, the fact that one of the possible and described uses of the imaging method is the use by a surgeon during a surgical intervention, allowing the surgeon to decide on the course of action to be taken in the intervention by taking note of the immediately produced image data, does not render that imaging method excluded from patentability (point 5 of the Reasons).

3. G 2/08

In decision **G 2/08** of 19 February 2010 (OJ EPO 2010, 456) the Enlarged Board dealt with the patentability of claims based on further medical uses under Article 54(5) EPC. In the referring decision the referring board had asked whether, where it is already known to use a particular medicament to treat a particular illness, this known medicament can be patented under Article 54(5) EPC for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness, and furthermore, if the answer to that question was yes, whether such patenting is also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime.

La Grande Chambre a répondu que la méthode d'imagerie constituant dans ce cas un enseignement complet en soi, le fait qu'elle se prête à une utilisation susceptible d'être particulièrement intéressante dans une intervention chirurgicale n'empêche pas qu'elle soit revendiquée en soi. La méthode d'imagerie ne devient pas une étape chirurgicale du fait qu'elle est utilisée pendant une intervention chirurgicale.

L'article 53 c) CBE interdit de breveter les méthodes chirurgicales, et non pas les méthodes susceptibles d'être utilisées lors de la mise en œuvre d'une méthode chirurgicale. Si c'était le cas, maintes méthodes utilisées pendant des interventions chirurgicales – par exemple toutes les méthodes servant à faire fonctionner des dispositifs dans le cadre d'activités chirurgicales – ne seraient pas brevetables, même lorsqu'elles ne nécessitent pas en elles-mêmes la mise en œuvre d'une étape chirurgicale sur le corps.

Aussi la méthode d'imagerie n'est-elle pas exclue de la brevetabilité du fait qu'une des utilisations possibles et décrites de la méthode d'imagerie est une utilisation par un chirurgien au cours d'une opération chirurgicale, utilisation permettant au chirurgien de décider de la façon de procéder au cours de l'intervention en prenant note des données images produites sur-le-champ (point 5 des motifs).

3. Décision G 2/08

Dans la décision **G 2/08** du 19 février 2010 (JO OEB 2010, 456), la Grande Chambre a examiné la brevetabilité de revendications fondées sur des utilisations médicales supplémentaires conformément à l'article 54(5) CBE. Dans la décision à l'origine de la saisine, la chambre avait demandé si, lorsque l'utilisation d'un médicament particulier pour traiter une maladie particulière est déjà connue, ce médicament connu peut être breveté, en vertu de l'article 54(5) CBE, pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent, nouveau et inventif de la même maladie et, en cas de réponse affirmative à cette question, si un brevet peut être délivré lorsque

wird, ein Patent auch dann erteilt werden kann, wenn das einzige neue Merkmal der Behandlung eine neue und erfinderische Dosierungsanleitung ist.

Die Große Kammer bestätigte zunächst die bisherige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach, wenn die Verwendung eines Arzneimittels bei der Behandlung einer Krankheit bereits bekannt ist, Artikel 54 (5) EPÜ nicht ausschließt, dass die Verwendung dieses Arzneimittels bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird (Nrn. 5.10 ff. der Entscheidungsgründe). Die Patentierbarkeit ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung ist (Nrn. 6 ff. der Entscheidungsgründe). In der Zukunft gelten die oben genannten Prinzipien jedoch mit der Einschränkung, dass ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, nicht mehr in der schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden darf. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Große Beschwerdekammer diese Form in der Entscheidung G 1/83 nur zugelassen hatte, um eine Gesetzeslücke zu schließen. Da der Gesetzgeber die Lücke im EPÜ 1973 nunmehr geschlossen hat, indem er zweckgebundenen Stoffschutz für jede weitere spezifische Anwendung eines bekannten Arzneimittels gewährt, ist die Zulassung von Ansprüchen in der schweizerischen Anspruchsform nicht mehr gerechtfertigt. Bei der schweizerischen Anspruchsform wäre und war die Erfüllung der Patentierbarkeitserfordernisse fraglich, denn es gibt keine funktionelle Beziehung zwischen den gegebenenfalls Neuheit und erfinderische Tätigkeit verleihenden Merkmalen (der Therapie) und dem beanspruchten Herstellungsverfahren. Aus Gründen der Rechtssicherheit und zum Schutz der berechtigten Interessen der Anmelder hat die Große Beschwerdekammer jedoch eine Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung dieser Entscheidung im Amtsblatt des EPA eingeräumt, damit künftige Anmelder der neuen Situation gerecht werden können (Nrn. 7 ff. der Entscheidungsgründe).

The Enlarged Board first of all confirmed the prior jurisprudence of the boards of appeal that, where it is already known to use a medicament to treat an illness, Article 54(5) EPC does not exclude that this medicament can be patented for use in a different treatment by therapy of the same illness (points 5.10 et seq. of the Reasons). Furthermore, such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art (points 6 et seq. of the Reasons). In future, however, the aforementioned principles apply with the proviso that where the subject-matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a Swiss-type claim. The main reasons is that that claim format was allowed by the Enlarged Board in decision G 5/83 only in order to fill a perceived lacuna in the law. The legislator now having closed the loophole existing in the provisions of the EPC 1973 by permitting purpose-related product protection for any further specific use of a known medicament, it is no longer justified to allow Swiss-type claims. Swiss-type claims could be and have been objected to as regards fulfilment of the patentability requirements, due to the absence of any functional relationship of the features (belonging to therapy) concerning novelty and inventiveness, if any, and the claimed manufacturing process. However, for reasons of legal certainty and to protect the legitimate interests of applicants, the Enlarged Board allowed a time limit of three months after publication of the decision in the Official Journal of the EPO in order that future applicants can comply with this new situation (points 7 et seq. of the Reasons).

l'unique caractéristique nouvelle du traitement réside dans une posologie nouvelle et inventive.

La Grande Chambre de recours a tout d'abord confirmé la jurisprudence antérieure des chambres de recours selon laquelle, lorsque l'utilisation d'un médicament pour traiter une maladie est déjà connue, l'article 54(5) CBE n'exclut pas que ce médicament puisse être breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie (points 5.10 s. des motifs). De plus, la délivrance d'un brevet ne doit pas non plus être exclue lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie (points 6 s. des motifs). Cependant, lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne pourra plus, à l'avenir, prendre la forme d'une revendication "de type suisse". Ce changement s'explique principalement par le fait que dans la décision G 6/83, la Grande Chambre avait autorisé ce type de revendications pour combler ce qui avait été perçu comme une lacune juridique dans la CBE 1973. Etant donné que le législateur y a désormais remédié en permettant la protection d'un produit limitée à un usage déterminé pour toute utilisation spécifique supplémentaire d'un médicament connu, il n'y a plus aucune raison d'autoriser les revendications de type suisse. Des objections pourraient être soulevées, et l'ont été, à l'encontre des revendications de type suisse eu égard à l'observation des conditions de brevetabilité, compte tenu de l'absence de toute relation fonctionnelle entre, d'une part, les caractéristiques (thérapeutiques) concernant la nouveauté et, le cas échéant, l'activité inventive et, d'autre part, le procédé de fabrication revendiqué. Cependant, pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts légitimes des demandeurs, la Grande Chambre a autorisé un délai de trois mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel de l'OEB, afin que les futurs demandeurs puissent se conformer à cette nouvelle situation (points 7 s. des motifs).

Peter MEIER-BECK

**Vorsitzender Richter,
Bundesgerichtshof**

**Patentierungsverbote unter
besonderer Berücksichtigung
des Gebiets der Medizin**

I. Nach Artikel 53 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) werden europäische Patente nicht erteilt für:

a) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde;
b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren;

c) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden.

Alle drei Patentierungsverbote enthalten wiederum Einschränkungen des Ausschlussstatbestands: Art. 53 lit. a EPÜ besagt, dass der Verstoß nicht allein daraus hergeleitet werden kann, dass die Verwertung in allen oder einigen Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist. Der Ausschlussstatbestand des Art. 53 lit. b EPÜ gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse; Art. 53 lit. c EPÜ findet keine Anwendung auf Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem chirurgischen oder therapeutischen Verfahren. Dies weist bereits darauf hin, dass die Grenzziehung zwischen dem Patentierbaren und dem Nicht-Patentierbaren bei den Tatbeständen des Art. 53 EPÜ nicht immer leicht zu ziehen ist. Ich will mich im Folgenden mit zweien dieser Tatbestände, nämlich denjenigen der Buchstaben a und c, näher befassen:

II. Die Frage nach der Reichweite des Patentierungsausschlusses nach Art. 53 lit. a EPÜ hat den Bundesgerichtshof (BGH) in dem Patentnichtigkeitsverfahren *Greenpeace v. Prof. Brüstle* (Xa ZR 58/07, GRUR Int. 2010, 236 – Neuronale Vorläuferzellen) beschäftigt. Der Patentanspruch des Streitpatents war gerichtet auf isolierte, gerei-

Peter MEIER-BECK

**Presiding judge at the Bundes-
gerichtshof (Federal Court of Justice)**

**Non-patentability, in particular in
the medical field**

I. Under Article 53 of the European Patent Convention (EPC), European patents may not be granted for:

(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality;
(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals;

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, and diagnostic methods practised on the human or animal body.

All three of these exceptions to patentability are themselves limited in scope: Article 53(a) EPC states that exploitation is not deemed contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the contracting states. The exception in Article 53(b) EPC does not apply to microbiological processes or the products thereof, while Article 53(c) EPC is not applicable to products, in particular substances or compositions, for use in surgical or therapeutic methods. This alone shows that it is not always easy to draw a distinction between what can and cannot be patented under Article 53 EPC. I will now go on to look in more detail at two of the exceptions, namely those governed in paragraphs (a) and (c):

II. The Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice; BGH) was faced with the question of the scope of the exception to patentability under Article 53(a) EPC in revocation proceedings brought by Greenpeace against a patent granted to a Professor Brüstle (Xa ZR 58/07, GRUR Int. 2010, 236 – neural progenitor cells). The patent claims were directed to

Peter MEIER-BECK

**Président de chambre à la Cour
fédérale de justice**

**Les exceptions à la brevetabilité
dans le domaine médical**

I. Selon l'article 53 de la Convention sur le brevet européen (CBE), les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,
b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux,
c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Ces trois exceptions à la brevetabilité s'accompagnent de restrictions. L'art. 53 a) de la CBE stipule qu'une telle contradiction ne peut être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire. L'exclusion de l'art. 53 b) CBE ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. L'art. 53 c) CBE ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique. Il n'est donc pas toujours facile de tracer la frontière entre ce qui peut être breveté et ce qui ne le peut pas dans les cas prévus par la CBE. Je voudrais à présent examiner plus en détail deux de ces exceptions, à savoir celles visées à l'art. 53, lettres a) et c).

II. La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof, BGH) a eu à se pencher sur la portée de l'exception à la brevetabilité dans la procédure d'annulation de brevet *Greenpeace* contre le professeur Brüstle (Xa ZR 58/07, GRUR Int. 2010, 236 – cellules précurseurs neuronales). Les revendications du brevet en cause concernaient des cellu-

nigte Vorläuferzellen mit neuronalen oder glialen Eigenschaften aus embryonalen Stammzellen, erhältlich durch im Patentanspruch näher bezeichnete Kultivierungs-, Proliferierungs- und Isolierungsschritte.

Das Art. 53 lit. a EPÜ entsprechende Patentierungsverbot des § 2 Abs. 1 des im Streitfall anwendbaren deutschen Patentgesetzes (PatG) wird in § 2 Abs. 2 PatG dahin konkretisiert, dass Patente insbesondere nicht erteilt werden für

1. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
2. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens und
3. die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken.

Diese Bestimmungen entsprechen wörtlich Art. 6 Abs. 2 lit. a bis c der Biopatentrichtlinie, die wiederum wörtlich in Regel 28 lit. a bis c der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (EPÜAO) übernommen worden ist. Das in erster Instanz zuständige Bundespatentgericht hatte angenommen, die erfindungsgemäßen neuronalen Vorläuferzellen seien hiernach nicht patentierbar, da deren Gewinnung den "Verbrauch" menschlicher Embryonen voraussetze und die Erfindung damit auf die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken gerichtet sei.

Der BGH hat Zweifel an der Richtigkeit dieser Beurteilung und hat deshalb ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) gerichtet. Dabei stellen sich mehrere Fragen zur Auslegung von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie:

- i) Eine Erfindung ist nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie nur dann von der Patentierung ausgeschlossen, wenn sie menschliche Embryonen betrifft.

Wenn – was wohl nicht der Fall ist – embryonale Stammzellen nicht selbst als Embryonen anzusehen sind, stellt sich die Frage, ob Blastozysten, aus denen solche Stammzellen gewonnen werden und die bei der Entnahme in der Praxis

isolated, purified progenitor cells with neuronal or glial properties of embryonic stem cells obtained in stages of cultivation, proliferation and isolation described in more detail in the claims.

An exception to patentability reflecting that in Article 53(a) EPC is laid down in Section 2(1) of the German Patent Law (PatG) applicable in this case. The subject-matter covered is defined more specifically in Section 2(2) PatG, according to which patents may not be granted, *inter alia*, for:

1. processes for cloning the human being
2. processes for modifying the germ line genetic identity of human beings
3. uses of human embryos for industrial or commercial purposes.

The wording of these provisions is identical to that used in Article 6(2)(a) to (c) of the Biotech Directive, which was likewise incorporated verbatim into Rule 28(a) to (c) of the Implementing Regulations to the EPC 2000. The Bundespatentgericht (Federal Patents Court), which ruled on the case at first instance, had taken the view that the neuronal progenitor cells according to the invention were non-patentable under these provisions because human embryos had to be "consumed" to obtain them and the invention therefore concerned the use of human embryos for industrial or commercial purposes.

The BGH doubts the safety of this ruling and has therefore referred a number of questions relating to the interpretation of Article 6(2)(c) of the Biotech Directive to the European Court of Justice (ECJ) for a preliminary ruling:

- (i) An invention is excluded from patentability under Article 6(2)(c) of the Directive only if it concerns human embryos.

If – as is unlikely to be the case – embryonic stem cells cannot themselves be regarded as embryos, the question arises whether blastocysts, from which such stem cells are derived and which in practice are destroyed on removal, are

les précurseurs isolées et épurées ayant des propriétés neuronales ou gliales, issues de cellules souches embryonnaires obtenues après des étapes de culture, de prolifération et d'isolation décrites plus précisément dans les revendications.

L'exception à la brevetabilité visée à l'art. 53 a) CBE, qui correspond à l'art. 2(1) de la loi allemande sur les brevets (PatG) applicable dans ce litige, est précisée à l'art. 2(2) PatG qui stipule que ne sont notamment pas brevetables :

1. les procédés de clonage des êtres humains ;
2. les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;
3. les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

Ces dispositions reprennent mot pour mot l'art. 6(2), lettres a à c de la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui reprend pour sa part la règle 28, lettres a à c du règlement d'exécution de la CBE. Le tribunal fédéral des brevets compétent en première instance avait admis que les cellules précurseurs neuronales selon l'invention n'étaient pas brevetables, car leur obtention supposait la "consommation" d'embryons humains et donc que l'invention concernait l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

La BGH, doutant de la justesse de cet arrêt, a déposé une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). En l'occurrence, l'interprétation de l'art. 6(2)c de la directive soulève plusieurs questions :

- i) Selon l'art. 6(2)c de la directive, une invention est exclue de la brevetabilité seulement lorsqu'elle concerne des embryons humains.

Si – ce qui n'est pas le cas – des cellules souches embryonnaires ne sont pas considérées elles-mêmes comme des embryons, la question se pose de savoir si les blastocystes, à partir desquels de telles cellules souches sont obtenues et

zerstört werden, menschliche Embryonen im Sinne der Richtlinie sind. Hierfür ist entscheidend, ob dieser Begriff alle Entwicklungsstadien menschlichen Lebens von der Befruchtung der Eizelle an umfasst, wie dies das Patentgericht und die Große Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) in der Entscheidung G 2/06 vom 25. November 2008 angenommen haben, oder ob eine befruchtete Eizelle erst von einem späteren Entwicklungsstadium – und wenn ja von welchem an – als Embryo im Sinne der Richtlinie anzusehen ist. Für eine solche zeitliche Schranke könnte sprechen, dass Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie vier Beispiele von Verfahren und Verwendungen anführt, die nicht patentierbar sein sollen, weil die gewerbliche Verwertung der betreffenden Erfindungen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde (EuGH, Urt. v. 9.10.2001 – C-377/98, Slg. 2001, I-7079 = GRUR Int. 2001, 1043 Tz. 39 – Niederlande/Parlament und Rat). Der gesetzliche Schutz des Embryos setzt indessen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein, so dass es an einer gemeinsamen Rechtsüberzeugung fehlen könnte, dass bereits die befruchtete Eizelle als menschlicher Embryo geschützt werden muss. Gegen diese Auffassung könnte sprechen, dass die Richtlinie keine Anhaltspunkte für die Festlegung eines späteren Zeitpunkts für den Beginn des Embryonenschutzes bietet, vielmehr in Erwägungsgrund 16, wenn auch in anderem Zusammenhang, die Gewährleistung der Würde und Unversehrtheit des Menschen betont und es deshalb für wichtig erachtet, den Grundsatz zu bekräftigen, wonach der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung von der Patentierung ausgenommen ist.

ii) Es stellt sich ferner die Frage, ob auch eine Verwendung von Embryonen oder Stammzellen zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung eine Verwendung "zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie ist.

Anders als bei den drei übrigen Anwendungsbeispielen des Art. 6 Abs. 2 sind in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie nur Handlungen zu solchen Zwecken von der Patentierung ausgenommen. Schon der Wortlaut lässt nicht eindeutig erkennen, ob damit nur der in Erwägungs-

human embryos within the meaning of the Directive. The decisive issue is whether "embryo" covers all stages of the development of human life from fertilisation of the ovum onwards, as found by the Bundespatentgericht and also by the Enlarged Board of Appeal (EBA) of the European Patent Office in its decision G 2/06 of 25 November 2008, or whether a fertilised ovum can only be regarded as an embryo within the meaning of the Directive from a later stage of development, and if so, from which one. An argument *in favour of* such a temporal restriction may be that Article 6(2) of the Directive gives four examples of methods and uses which are non-patentable because commercial use of the invention would be contrary to "ordre public" or morality (ECJ judgment in Case C- 377/98 *Netherlands v Parliament and Council* ECR [2001] I-7079 = GRUR Int. 2001, 1043, paragraph 39). Given, however, that the time from which embryos enjoy statutory protection differs from member state to member state, there may be no shared firm legal view that the fertilised egg cell is already to be regarded as a human embryo and must therefore be protected. An argument *against* a restriction of the exception is that there is nothing in the Directive to support the specification of a later point in time as the beginning of embryo protection. Rather, recital 16 emphasises the need to safeguard human dignity and integrity, albeit in a different context, declaring it important therefore to reaffirm the principle that the human body is non-patentable at all stages of its formation and development.

(ii) The next question is whether the use of embryos or stem cells in scientific research constitutes use "for industrial or commercial purposes" within the meaning of Article 6(2)(c) of the Directive.

Unlike the other three examples of excluded uses given in Article 6(2) of the Directive, indent (c) excludes only uses for those purposes from patentability. It cannot be inferred unequivocally from the wording whether the provision is intended merely to reiterate the principle,

qui sont détruits dans la pratique au moment du prélèvement, sont des embryons dans l'esprit de la directive. A cette fin, il est déterminant de savoir si ce terme englobe tous les stades de développement de la vie humaine depuis la fécondation de l'ovule, comme l'a admis le Tribunal des brevets et la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) dans sa décision G 2/06 du 25 novembre 2008, ou si un ovule fécondé ne doit être considéré comme un embryon dans l'esprit de la directive qu'à un stade de développement ultérieur – et si oui, lequel. *En faveur* d'une telle limite temporelle pourrait plaider le fait que l'art. 6(2) de la directive énonce quatre exemples de procédés et utilisations qui ne sont pas brevetables parce que l'exploitation commerciale des inventions en question serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (CJCE, décision du 9.10.2001 – C-377/98, coll. 2001, I-7079 = GRUR Int. 2001, 1043, pt. 39 – Pays-Bas v/Parlement et Conseil). La protection légale de l'embryon commence toutefois à différents moments dans les Etats membres de la Communauté, de sorte qu'une conviction juridique commune, selon laquelle l'embryon doit être protégé dès la fécondation de l'ovule, pourrait faire défaut. Un argument *contre* cette opinion pourrait être que la directive n'offre aucun élément justifiant de repousser le début de la protection de l'embryon à un moment ultérieur, mais souligne au contraire, au considérant 16, même si c'est dans un autre contexte, que la dignité et l'intégrité de l'homme sont garanties et, pour cette raison, trouve important de réaffirmer le principe selon lequel le corps humain, dans toutes les phases de sa constitution et de son développement, n'est pas brevetable.

ii) Il convient également de déterminer si une utilisation d'embryon ou de cellules souches aux fins de la recherche scientifique s'apparente à une utilisation "à des fins industrielles ou commerciales" au sens de l'art. 6(2)c de la directive.

A la différence des trois autres exemples d'utilisation visés à l'art. 6(2), seuls les actes à ces fins sont exclus de la brevetabilité dans l'art. 6(2)c de la directive. Il ne ressort pas clairement du libellé si le seul principe énoncé au considérant 14 et ressortant également de l'art. 6(1) doit

grund 14 der Richtlinie erwähnte und auch in Art. 6 Abs. 1 zum Ausdruck kommende Grundsatz wiederholt werden soll, dass ein Patent nur Rechte in Bezug auf industrielle und gewerbliche Handlungen verleiht, oder ob der Kreis der Handlungen, der nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c von der Patentierung ausgenommen ist, zusätzlich eingeschränkt werden soll. Unabhängig vom Wortlaut gibt auch die Entstehungsgeschichte Hinweise darauf, dass sich das Patentierungsverbot in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c nicht auf jegliche Verwendung von menschlichen Embryonen erstrecken soll, die nach allgemeinen Regeln dem Patentschutz zugänglich wäre. Während ein früherer Entwurf einen Patentierungsausschluss vorsah für "Methoden, bei denen menschliche Embryonen verwendet werden" (Vorschlag v. 29.8.1997, KOM/97/0446 endg., ABl. 1997 C 311/12), wurde dies in späteren Entwürfen abgeändert zu einem Ausschluss für die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen und kommerziellen Zwecken (Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 19/98 v. 26.2.1998, ABl. C 110/17). Der gleichzeitig eingefügte Erwägungsgrund 42 der Richtlinie bringt zum Ausdruck, dass der Patentierungsausschluss "auf keinen Fall" für Erfindungen gelten soll, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden. Auch hieraus lässt sich jedoch keine klare Antwort auf die Frage ableiten, ob die Verwendung menschlicher Embryonen nur für therapeutische und diagnostische Anwendungen dem Patentschutz zugänglich ist – was im Hinblick auf das sowohl für deutsche als auch für europäische Patente geltende Verbot der Patentierung von Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers und von Diagnostizierverfahren, die am menschlichen Körper vorgenommen werden (§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG, Art. 53 Buchst. c EPÜ), ohnehin nur geringe Tragweite hätte – oder ob darüber hinaus auch Patentschutz für die Anwendung der Erfindung für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung möglich ist. Auch insoweit könnte von Bedeutung sein, dass die mit der Vernichtung "überzähliger" – d. h. im Wege der extrakorporalen Befruchtung erzeugter, jedoch nicht mehr zur Herbeiführung einer Schwan-

referred to in recital 14 to the Directive and also reflected in Article 6(1), that a patent only confers rights in respect of industrial and commercial activity, or whether the range of activities excluded from patentability under Article 6(2)(c) is narrower still. Irrespective of the wording, the legislative history indicates that the exception to patentability under Article 6(2)(c) is not intended to exclude all uses of human embryos which would be patentable under the generally applicable rules. Whilst an earlier draft provided for the non-patentability of "methods in which human embryos are used" (proposal of 29.8.1997, COM/97/0446 final, OJ 1997 C 311, p. 12), this was amended in later proposals to prescribe an exclusion of uses of human embryos for industrial or commercial purposes (Common Position (EC) No. 19/98 of 26.2.1998, OJ 1998 C 110, p. 17). At the same time, recital 42 was inserted to show that the exception to patentability was by no means intended to apply to inventions for therapeutic or diagnostic purposes which are applied to the human embryo and are useful to it. However, not even this gives a clear answer to the question whether only the use of human embryos for therapeutic and diagnostic applications is patentable – which, given the non-patentability of methods for treatment of the human body and of diagnostic methods practised on the human body, applicable to both German and European patents (Section 2a(1) No. 2 PatG; Article 53(c) EPC), would in any event have little practical effect – or whether a patent may also be granted for the use of an invention for the purposes of scientific research. It may therefore be significant that not all member states prohibit the obtaining of embryonic stem cells for research where this entails the destruction of "superfluous" embryos, i.e. those generated by extracorporeal fertilisation but not required for pregnancy, as contrary to "ordre public". The words "for industrial or commercial purposes" may therefore be intended to leave scope for these different ethical viewpoints and so restrict the exception in Article 6(2)(c) of the Directive in a stricter sense to inventions the use of which goes hand in hand with trading or an industrial use of human embryos, acts considered morally reprehensible in accordance with a firm legal view generally held in Europe.

être répété, à savoir le fait qu'un brevet se borne à conférer des droits relatifs à une exploitation industrielle ou commerciale, ou si le périmètre des actes qui sont exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 6(2) c doit être encore restreint. Indépendamment du libellé, la genèse indique que l'exception à la brevetabilité prévue à l'art. 6(2)c ne doit pas s'étendre à toute utilisation d'embryons humains qui serait accessible à la protection par brevet selon les règles générales. Alors qu'une proposition antérieure prévoyait d'exclure de la brevetabilité les "méthodes dans lesquelles sont utilisés des embryons humains" (proposition du 29.8.1997, COM/97/0446, JO 1997 C 311/12), ceci a été modifié dans les propositions ultérieures pour aboutir à l'exclusion de l'utilisation des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales (Position commune (CE) n° 19/98, du 26.02.1998, JO C 110/17). En même temps a été inséré le considérant 42 de la directive, qui signale que cette exclusion, "en tout état de cause", ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles. Mais il n'en découle pas de réponse claire à la question de savoir si l'utilisation des embryons humains pour des applications thérapeutiques ou de diagnostic peut bénéficier d'une protection par brevet – ce qui, de toute façon, n'aurait qu'une faible portée, compte tenu de l'exclusion, tant pour les brevets allemands que pour les brevets européens, des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain (art. 2a (1), point 2, PatG, art. 53, lettre c), CBE) – ou s'il est même possible d'obtenir une protection par brevet pour l'utilisation de l'invention aux fins de la recherche scientifique. A cet égard, le fait que l'obtention de cellules souches embryonnaires aux fins de la recherche, qui va de pair avec la destruction des embryons "surnuméraires" – c'est-à-dire conçus par fécondation extra-corporelle, mais dont on n'a plus besoin pour provoquer une grossesse –, n'est pas interdite ni considérée comme contraire à l'ordre public dans tous les Etats membres, pourrait avoir de l'importance. La finalité de l'expression "à des fins industrielles ou commerciales" pourrait être de tenir compte de ces différences d'évaluation éthique et

gerschaft benötigter – Embryonen einhergehende Gewinnung embryonaler Stammzellen zu Forschungszwecken nicht in allen Mitgliedstaaten untersagt ist und als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung angesehen wird. Die Worte "zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" könnten daher auch dazu bestimmt sein, diesen unterschiedlichen ethischen Bewertungen Rechnung zu tragen und das Verbot in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie in einem engeren Sinne auf Erfindungen zu beschränken, mit deren Benutzung ein Handeltreiben mit menschlichen Embryonen oder deren industrielle Verwertung einherginge, die nach allgemeiner europäischer Rechtsüberzeugung moralisch verwerfliche Handlungen darstellen.

iii) Schließlich stellt sich die Frage, ob eine Verwendung menschlicher Embryonen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie auch dann vorliegt, wenn die Verwendung der Embryonen nicht Teil der mit dem Patent beanspruchten technischen Lehre, sondern nur Voraussetzung für deren Anwendung ist.

Die GBK hat entschieden, dass Regel 28 lit. c EPÜAO auch die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse verbiete, die zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergehe, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn dieses Verfahren nicht Teil der Ansprüche sei.

Anders als in der von der GBK entschiedenen Konstellation liegen beim Brüstle-Patent zwischen der Zerstörung von Embryonen und der Anwendung der patentgemäßen Lehre noch weitere Verfahrensschritte, weil das Patent keine embryonalen Stammzellen beansprucht, sondern daraus erhältliche Vorläuferzellen und zwei Verfahren zu deren Gewinnung. Dies wirft die Frage auf, ob auch ein solcher mittelbarer Zusammenhang ausreicht, um eine Verwendung von menschlichen Embryonen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie zu bejahen.

Gegen eine solche Auslegung von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie könnte sprechen, dass damit im Ergebnis das Patentierungsverbot von der Verwendung von menschlichen Embryonen

(iii) Finally, the question arises whether there is a use of human embryos within the meaning of Article 6(2)(c) of the Directive even where the use of embryos is not part of the technical teaching claimed in the patent, but merely a prerequisite for its application.

The EBA has held that Rule 28(c) EPC also prohibits the patenting of claims directed to products which, at the time the application was filed, could only be prepared by a method necessarily involving the destruction of the human embryos used to obtain the products, even if that method is not included in the claims.

In contrast to the case ruled on by the EBA, the Brüstle patent entails a series of additional steps between the destruction of embryos and application of the claimed teaching, because the patent does not claim embryonic stem cells but rather progenitor cells derived from them and two methods of deriving them. This raises the question whether such an indirect connection is sufficient to find that human embryos are used within the meaning of Article 6(2)(c) of the Directive.

An argument against such an interpretation of Article 6(2)(c) of the Directive may be that it would ultimately widen the scope of the exception to patentability applying to the use of human embryos

de limiter l'exclusion de l'art. 6(2), lettre c, de la directive au sens strict à des inventions dont l'exploitation s'accompagnerait forcément d'un commerce d'embryons humains ou de leur exploitation industrielle, ce qui constitue des actes moralement répréhensibles, selon la conviction juridique générale en Europe.

iii) Enfin, la question se pose de savoir s'il y a aussi une utilisation d'embryons humains au titre de l'art. 6(2)c de la directive si l'utilisation des embryons ne fait pas partie de l'enseignement technique revendiqué par le brevet, mais n'est qu'une condition à son application.

La Grande chambre de recours a décidé que la règle 28c du règlement d'exécution de la CBE interdisait également la délivrance de brevets lorsque les revendications portent sur des produits qui ne peuvent être obtenus au moment du dépôt qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications.

A la différence de la situation sur laquelle la Grande chambre de recours a statué, il existe dans le brevet du prof. Brüstle d'autres étapes du procédé entre la destruction des embryons et l'utilisation de l'enseignement selon le brevet, car le brevet ne revendique pas de cellules souches embryonnaires, mais des cellules précurseurs obtenues à partir de celles-ci et deux procédés d'obtention. Cela soulève la question de savoir si un tel lien indirect suffit pour répondre par l'affirmative à l'utilisation d'embryons humains au sens de l'art. 6(2)c de la directive.

Le fait qu'au final, l'exception à la brevetabilité relative à l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales serait alors étendue à l'utilisation de cellules souches embryon-

zu industriellen oder kommerziellen Zwecken auf die Verwendung von embryonalen Stammzellen erstreckt würde und hierdurch Erfindungen von der Patentierung ausgenommen würden, deren Verwertung nach dem Recht eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erlaubt ist und nicht gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt. Auch wenn die Verwendung embryonaler Stammzellen die vorherige Verwendung von Embryonen zur Gewinnung von Stammzelllinien voraussetzt, so können doch beide Handlungen rechtlich und ethisch unterschiedlich bewertet werden. Eine solche unterschiedliche Bewertung vollziehen auch das deutsche Embryonenschutzgesetz einerseits und das deutsche Stammzellgesetz andererseits: Obwohl § 2 Abs. 1 ESchG die Verwendung eines extrakorporal erzeugten menschlichen Embryos zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck und damit auch zum Zwecke der Stammzellgewinnung schlechthin verbietet und mit Strafe bedroht, gestattet es das Stammzellgesetz gleichwohl, unter bestimmten engen Voraussetzungen solchermaßen (außerhalb Deutschlands und vor dem gesetzlichen Stichtag) gewonnene Stammzelllinien zu zugelassenen Forschungszwecken zu verwenden. Ähnliche Differenzierungen nehmen wohl die Rechtsordnungen anderer Mitgliedstaaten vor. Ebenso hat die Kommission Forschungsprojekte, bei denen menschliche Embryonen zur Gewinnung von Stammzellen zerstört werden, für nicht förderfähig erachtet, anschließende Forschungen, bei denen humane embryonale Stammzellen verwendet werden, jedoch als von einer Gemeinschaftsfinanzierung nicht ausgenommen angesehen. Ähnliche Differenzierungen nimmt die Rechtsordnung auch sonst verschiedentlich vor, wenn sie zwischen verbotenen Handlungen und der Verwendung der "Früchte des verbotenen Baums" unterscheidet.

III. Zweck des Art. 53 lit. c EPÜ ist der Schutz der ärztlichen Therapiefreiheit. Der Arzt soll bei der Behandlung der menschlichen oder tierischen Körpers durch von ihm zu beachtende Patente nicht an der Wahl der nach seiner Diagnose indizierten Behandlungsmethode gehindert werden. Diese Freiheit ist – wie bereits nach Art. 52 Abs. 4 Satz 2 EPÜ 1973 – wegen der Möglichkeit des Stoffschutzes jedoch nicht grenzenlos.

for industrial or commercial purposes to include the use of embryonic stem cells, with the result that inventions whose exploitation is not deemed contrary to "ordre public" and so is permitted under the law of one or more member states would be rendered non-patentable. Although the use of embryonic stem cells presupposes the prior use of embryos to obtain stem cell lines, a different legal and ethical view may be taken of each stage. Indeed, such differing views can be found in the German law on the protection of embryos (ESchG) and the German law on stem cells: whilst section 2(1) ESchG prohibits and criminalises the use of human embryos created extracorporeally for a purpose not serving their preservation, and so for the purpose of obtaining stem cells as such, the law on stem cells nevertheless permits the use of stem cell lines created in this way (outside Germany and before the statutory deadline) for authorised research purposes in certain, narrowly-defined circumstances. Similar distinctions presumably exist in other member states' legislation. Similarly, the Commission has found research projects whereby human embryos are destroyed with a view to obtaining stem cells to be ineligible for subsidies, but not excluded subsequent research using human embryo stem cells from Community funding. The law makes similar distinctions in various areas, where it differentiates between prohibited acts and use of the "fruit of the forbidden tree".

III. The purpose of Article 53(c) EPC is to protect doctors' freedom of therapy. Doctors treating the human or animal body are not to be impeded by patents in pursuing the appropriate treatment indicated by their diagnosis. However, given the possibility of substance protection, which was already permitted under Article 52(4), second sentence, EPC 1973, there are limits to this freedom. The scope of substance protection has

naires et, par conséquent, que des inventions seraient exclues de la brevetabilité, alors que leur exploitation est autorisée par le droit d'un ou de plusieurs Etats membres et n'est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, pourrait plaider contre une telle interprétation de l'art. 6(2)c de la directive. Même si l'utilisation de cellules souches embryonnaires implique l'utilisation préalable d'embryons pour obtenir les lignées de cellules souches, les deux actes pourraient toutefois faire l'objet d'un examen différencié du point de vue juridique et éthique. La loi allemande sur la protection de l'embryon (ESchG) ainsi que la loi allemande sur les cellules souches procèdent à un tel examen différencié. Bien que l'art. 2 (1) ESchG interdise formellement, sous peine de sanctions pénales, l'utilisation d'un embryon conçu par fécondation extracorporelle à des fins qui ne contribuent pas à sa préservation, et donc aussi son utilisation aux fins d'obtenir des cellules souches, la loi sur les cellules souches autorise néanmoins, sous certaines conditions strictes, à utiliser des lignées de cellules souches obtenues de cette façon (hors d'Allemagne et avant la date fixée par la loi) aux fins de la recherche scientifique légale. Dans d'autres Etats membres, les systèmes juridiques procèdent à des différenciations similaires. De même, la Commission a considéré que les projets de recherche impliquant la destruction d'embryons humains en vue d'obtenir des cellules souches ne pouvaient être subventionnés, mais que les travaux consécutifs de recherche qui utilisent des cellules souches embryonnaires humaines ne sont pas exclus du financement communautaire. De telles différenciations se retrouvent aussi à d'autres endroits dans l'ordre juridique, lorsqu'une distinction est faite entre les actes proscrits et l'exploitation des "fruits de l'arbre interdit".

III. Le but de l'art. 53 c) CBE est la protection de la liberté thérapeutique médicale. Un médecin ne doit pas être empêché par un brevet de choisir la méthode de traitement indiquée d'après son diagnostic pour le traitement du corps humain ou animal. Cette liberté n'est pourtant pas illimitée, du fait de la possibilité de protéger les substances, comme le prévoyait déjà la 2^e phrase de l'art. 52(4) CBE 1973. La protection des

Der Stoffschutz wird durch Art. 54 Abs. 5 EPÜ ausgeweitet, nach dem die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Art. 53 lit. c genannten Verfahren durch Art. 54 Abs. 2 und 3 EPÜ nicht ausgeschlossen wird, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

Dies führt zu der Frage, was unter der "spezifischen Anwendung" im Sinne des Art. 54 Abs. 5 EPÜ zu verstehen ist, oder anders formuliert: wie weit die Beschränkung des Patentierungsausschlusses für Therapieverfahren durch die Eröffnung des Patentschutzes für Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Art. 53 lit. c EPÜ genannten Verfahren reicht. Kann damit jedes therapeutische Verfahren geschützt werden, vorausgesetzt nur, es umfasst einen pharmazeutisch verwendbaren Stoff und der Anspruch wird, anknüpfend an den verwendeten Wirkstoff, als zweckgebundener Sachanspruch formuliert, oder ist der Patentschutz auf den Schutz einer neuen Indikation – wie auch immer diese zu definieren sei – beschränkt?

Einen ersten bedeutsamen Anhaltspunkt könnte der Umstand bieten, dass sich die Vertragsstaaten dafür entschieden haben, den Schutz der zweiten medizinischen Indikation durch einen zweckgebundenen Stoffschutz zu gewährleisten. Soll ein Stoff zur spezifischen Anwendung in einem Therapieverfahren geschützt werden, wird insoweit seine Neuheit fingiert. Zwar kennzeichnet es die gesetzliche Fiktion, dass der fingierte Tatbestand in der Wirklichkeit gerade nicht vorliegen muss. Gleichwohl verliert die gesetzliche Fiktion an Plausibilität, desto weiter sich der fingierte Tatbestand von der typischen Realität der geregelten Sachverhalte entfernt. Der Schutz der ersten medizinischen Indikation bietet insofern ein schönes Beispiel für eine sachgerechte Fiktion. Der erstmals therapeutisch verwendbar gemachte Stoff ist zwar als solcher nicht neu. Die hohen Anforderungen, die Pharmakologie, Medizin und Rechtsordnung an die erstmalige Verwendung eines Stoffes als Arznei stellen, rechtfertigen es jedoch, das Arzneimittel als oder wie eine neue, im Stand der Technik nicht bekannte Sache zu behandeln. Nicht mehr ganz

been widened by Article 54(5) EPC, according to which paragraphs (2) and (3) do 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) EPC, provided such use is not comprised in the state of the art.

This raises the question how "specific use" is to be construed for the purposes of Article 54(5) EPC; or in other words: how far does the exception to patentability for therapeutic methods reach, given that patents may be granted for substances and compositions for specific use in methods referred to in Article 53(c) EPC? Does this mean that any therapeutic method can be patented as long as it encompasses a substance which can be used as a pharmaceutical and the claim is worded as a product claim limited to a specific purpose of the active agent used, or is patentability restricted to a new indication – however that term is to be defined?

An important starting point in answering this question may be that the contracting states chose to guarantee the patentability of second medical indications in the form of purpose-limited substance protection. Where a substance is to be patented for specific use in a therapeutic method, a fiction is created that it is novel. The very recourse to a legal fiction shows that this fictional aspect need not actually reflect reality. Nevertheless, such a fiction becomes less plausible the further the fictional aspect is removed from the typical reality of the situation concerned. The protection of the first medical indication is thus a good illustration of an appropriate fiction: although the substance being used in therapy for the first time is not in itself novel, the strict requirements to be met in pharmacology, medicine and law by such first use of a substance as a medicinal product justify treating it in the same way as subject-matter unknown in the state of the art. A fiction of novelty is not so self-evident, but nonetheless plausible, where the active agent is described for the first time as a medicinal product for treating a disease never before treated

substances est étendue par l'art. 54(5) CBE, selon lequel l'art. 54(2) et (3) n'exclut pas 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.

Ceci pose la question de ce qu'il faut comprendre par "utilisation spécifique" au titre de l'art. 54(5) CBE, ou, autrement dit : quelle est la portée de la restriction de l'exception à la brevetabilité pour les méthodes thérapeutiques liée à l'ouverture de la protection par brevet aux substances ou compositions destinées à une utilisation spécifique dans une méthode visée à l'art. 53 c) CBE ? Par conséquent, est-il possible de protéger toute méthode thérapeutique, à la seule condition qu'elle comprenne une substance utilisable à des fins pharmaceutiques et que la revendication soit formulée sous la forme d'une revendication portant sur le produit, rattachée au principe actif utilisé et proposée à une fin spécifique ou bien est-ce que la protection par brevet se limite à la protection d'une nouvelle indication – quelle que soit sa définition ?

Le fait que les Etats contractants aient décidé de garantir la protection de la deuxième indication médicale par le biais de la protection d'une substance proposée à une fin spécifique pourrait fournir un premier élément de réponse. Dans la mesure où une substance proposée à une fin spécifique dans une méthode thérapeutique doit être protégée, sa nouveauté est simulée. Certes, c'est le propre de la fiction légale que le fait simulé ne doive pas forcément exister dans la réalité. Néanmoins, la fiction légale devient moins plausible à mesure que le fait simulé s'éloigne de la réalité typique des faits réglementés. La protection de la première indication médicale offre en ce sens un bel exemple de fiction conforme aux faits. La substance faisant l'objet de la première application thérapeutique n'est en effet pas nouvelle en tant que telle. Les exigences élevées que la pharmacologie, la médecine et le système juridique posent à la première application thérapeutique d'une substance en tant que médicament justifient toutefois que le médicament soit traité comme une chose nouvelle inconnue de l'état de la tech-

so selbstverständlich, aber immer noch plausibel ist die Neuheitsfiktion, wenn der Wirkstoff erstmals als Arzneimittel zur Behandlung einer mit diesem Mittel bislang nicht behandelten Krankheit beschrieben wird. Auch in diesem Fall lässt sich der Wirkstoff als im Stand der Technik nicht bekannter Stoff einer bestimmten Konstitution denken, der *als Stoff* durch seine Eignung zur Behandlung einer bestimmten Krankheit charakterisiert wird. Je weiter sich indessen die Verwendung in Einzelheiten der Therapie und/oder der Dosierung verliert, desto unplausibler wird eine gesetzliche Fiktion, die den Stoff als neu fingiert.

Die Entstehungsgeschichte der Revision bietet soweit ersichtlich keinen Anhalt dafür, dass die Vertragsstaaten eine "unbeschränkte Neuheitsfiktion" gewollt haben. Sie wollten den Patentschutz für eine zweite medizinische Indikation (und weitere medizinische Indikationen) ermöglichen, nicht aber schlechthin für neue Verwendungen bekannter Arzneistoffe. Auch das Bedenken, das die GBK in der Entscheidung G 1/83 gegen Verwendungsansprüche deutscher Provenienz gehabt hat, spricht – unabhängig von seiner Berechtigung – gegen ein allzu weites Verständnis des Begriffs der "spezifischen Anwendung". Denn es richtete sich gerade gegen einen Verwendungsschutz, der sich durch eine bloße Umformulierung eines Verfahrensanspruchs erreichen lasse.

Wortlaut und Entstehungsgeschichte sprechen somit dafür, die "spezifische Anwendung" im Sinne einer neuen medizinischen Indikation zu verstehen. Eine Erörterung der Frage, wie in diesem Zusammenhang "Indikation" zu definieren ist, würde freilich den für diesen Beitrag zur Verfügung stehenden Raum sprengen und kann daher hier nicht versucht werden. Es erscheint jedoch diskussionsbedürftig, ob wirklich bereits jede Änderung der Dosierung eines Arzneimittels eine neue Indikation zu begründen geeignet ist.

by that means. Then too, the active agent can be deemed a substance of a particular make-up which is unknown in the state of the art and characterised as a *substance* by its suitability for treating a specific disease. However, the more its use becomes lost in the specifics of the therapy and/or dosage, the more implausible any legal fiction that it is novel will become.

There is nothing apparent in the legislative history of the EPC revision to suggest that the contracting states wished to create an "unlimited fiction of novelty". They wished to make it possible to obtain patent protection for second (and subsequent) medical indications, but not for new uses of known medical substances generally. Irrespective of whether they were justified, the EBA's misgivings in decision G 1/83 as to use claims of German origin are likewise incompatible with an all too broad interpretation of the term "specific use", given that the concerns were raised precisely against the grant of use patents based on merely reworded method claims.

The wording and the legislative history therefore support the view that "specific use" is to be understood to mean a new medical indication. It is beyond the scope of this paper to examine how "indication" must be defined in this context, and no such definition will be attempted here. However, there appears to be a need to discuss whether really any change in the dosage of a medicament is sufficient to establish a new indication.

nique. La fiction de la nouveauté n'est plus si évidente, mais demeure plausible, lorsque le principe actif est décrit pour la première fois comme un médicament pour traiter une maladie qui n'était jusqu'alors pas traitée avec celui-ci. Dans ce cas également, le principe actif peut être envisagé comme une substance d'une certaine constitution inconnue de l'état de la technique, qui se caractérise *en tant que substance* par sa capacité de traiter une maladie déterminée. Cependant, plus l'application se perd dans les détails du traitement et/ou du dosage, moins la fiction légale simulant la nouveauté de la substance devient plausible.

La genèse de la révision n'offre aucun indice manifeste montrant que les Etats contractants aient voulu une "fiction illimitée de nouveauté". Ils voulaient permettre la protection par brevet d'une deuxième indication médicale (et d'autres indications médicales), et non de nouvelles utilisations de médicaments connus. De même, les doutes qu'a exprimés la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/83 contre les revendications d'utilisation d'origine allemande, s'opposent, en dépit de leur bien-fondé, à une acception trop large de la notion "d'utilisation spécifique". Ils visaient en effet la protection d'une utilisation résultant de la simple reformulation de la revendication du procédé d'obtention.

Le libellé et la genèse indiquent donc que "l'utilisation spécifique" doit être comprise au sens d'une nouvelle indication médicale. Le présent exposé n'est pas le lieu pour lancer un débat sur la définition de "l'indication" dans ce contexte, par conséquent, cette question ne sera pas abordée. Il semble toutefois nécessaire de se demander si la moindre modification du dosage d'un médicament suffit réellement pour justifier une nouvelle indication.

Arbeitssitzung**Die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen**

Vorsitz: Tomas Norström (SE)

Dai REES**Vorsitzender einer Beschwerdekammer, EPA****Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen im EPA****1. Maßgebende Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens****1.1 Artikel 52 (2) und (3) EPÜ:**

Artikel 52 (2) EPÜ:

"Als Erfindungen ... werden insbesondere nicht angesehen:

a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
 b) ästhetische Formschöpfungen;
 c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

d) die Wiedergabe von Informationen."

Artikel 52 (3) EPÜ:

"Absatz 2 steht der Patentierbarkeit ... nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht."

1.2 Ferner wird in Artikel 18 und 19 auf "technisch vorgebildete Prüfer" und in Artikel 21 und 22 auf "technisch vorgebildete Mitglieder" der Beschwerdekammern verwiesen sowie in der Ausführungsordnung auf das "technische Gebiet", die "technische Aufgabe" und die "technischen Merkmale" der Erfindung (Regeln 42 (1) a) und c), 43 (1) und 44; entsprechend Regeln 27, 29 und 30 im EPÜ 1973).

1.3 Der in der Diplomatischen Konferenz 2000 revidierte Artikel 52 (1) EPÜ besagt, dass Patente für Erfindungen "auf allen Gebieten der Technik" erteilt werden. Da das revidierte Übereinkommen erst 2007 in Kraft trat, gilt diese Änderung eigentlich nicht unmittelbar für die hier erörterten Fälle. Es ist jedoch

Working session**Patentability of Computer implemented inventions**

Chair: Tomas Norström (SE)

Dai REES**Chairman of a board of appeal, EPO****Patentability of computer-implemented inventions at the EPO****1. Relevant provisions of the European Patent Convention****1.1 Articles 52(2) and (3) EPC:**

Article 52(2) EPC:

"The following in particular shall not be regarded as inventions ...:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
 (b) aesthetic creations;
 (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information."

Article 52(3) EPC:

"Paragraph 2 shall exclude the patentability ... only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such."

1.2 In addition there are references in Articles 18 and 19 to "technically qualified examiners", in Articles 21 and 22 to "technically qualified members" of boards of appeal, and in the Implementing Regulations to the "technical" field, problem and features of the invention (Rules 42(1)(a) and (c), 43(1) and 44, corresponding to Rules 27, 29 and 30 of EPC 1973).

1.3 As revised by the diplomatic conference of 2000, Article 52(1) EPC specifies that patents shall be granted for any inventions, "in all fields of technology". Since the revised Convention only came into effect in 2007, this amendment does not in fact apply directly to any of the cases to be discussed. However it is

Séance de travail**Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur**

Présidence : Tomas Norström (SE)

Dai REES**Président de chambre de recours, OEB****Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur à l'OEB****1. Dispositions pertinentes de la Convention sur le brevet européen****1.1 Article 52(2) et (3) CBE :**

Article 52(2) CBE :

"Ne sont pas considérés comme des inventions ... notamment :

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
 b) les créations esthétiques ;
 c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ;
 d) les présentations d'informations."

Article 52(3) CBE :

"Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité ... que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel."

1.2 Par ailleurs, les articles 18 et 19 font référence à des "examinateurs techniques", les articles 21 et 22 à des "membres techniciens" des chambres de recours, et le règlement d'exécution au domaine "technique", au problème "technique" et aux caractéristiques "techniques" de l'invention (règles 42(1)a) et c), 43(1) et 44, correspondant aux règles 27, 29 et 30 de la CBE 1973).

1.3 L'article 52(1) CBE tel que révisé par la conférence diplomatique de l'an 2000 précise que les brevets sont délivrés pour toute invention "dans tous les domaines technologiques". La convention révisée n'étant entrée en vigueur qu'en 2007, cette modification ne s'applique en fait pas directement aux

bedeutsam, dass dieser Punkt von der Diplomatischen Konferenz nicht als inhaltliche Änderung des Übereinkommens betrachtet wurde. Das heißt, es wurde die Auffassung vertreten, dass Patente nach dem EPÜ ohnehin bereits für Erfindungen auf "Gebieten der Technik" erteilt wurden.

2. Frühe Rechtsprechung

In der frühen Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurden einige Grundsätze aufgestellt, von denen die meisten noch heute angewandt werden.

2.1 In frühen Entscheidungen wurden "nichttechnisch" und "ausgeschlossen nach Artikel 52 (2) EPÜ" synonym behandelt (mit der Ausnahme des schwierigen Falls der Programme für Datenverarbeitungsanlagen gilt dies noch heute). Außerdem wurde der Ausdruck "nichttechnische Merkmale" für alle Merkmale verwendet, die für sich genommen nur einen Gegenstand auf der Ausschlussliste bezeichnen.

2.2 Allerdings waren Ansprüche auf Erfindungen, in denen Merkmale angegeben wurden, die sich auf die in Artikel 52 (2) aufgeführten Gegenstände bezogen, insbesondere Programme für Datenverarbeitungsanlagen, aber beispielsweise auch mathematische Methoden, nicht automatisch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Es galt zu entscheiden, ob der Gegenstand des Anspruchs insgesamt, ohne dass Merkmale gewichtet oder außer Betracht gelassen wurden, eine "technische Wirkung" hervorrief. Eine solche technische Wirkung konnte z. B. in der Verbesserung der Qualität aufgezeichneter Bilder (T 208/84, VICOM) oder der Verlängerung der Wartungsintervalle bei einem Röntgengerät (T 26/86, Koch & Sterzel) bestehen. Als Test diente in der frühen Rechtsprechung die hypothetische Überlegung, ob dieselbe Wirkung die Erteilung eines Patents rechtfertigen würde, wenn sie durch Mittel erzeugt würde, die keine Gegenstände auf der Ausschlussliste umfassten. Als derartige technische Wirkung konnte die verbesserte oder geänderte Funktionsweise eines Computers betrachtet werden (T 6/83, Datenprozessornetz/IBM).

significant in that the diplomatic conference did not regard it as an amendment of the substance of the Convention. In other words it was considered that the granting of patents according to the EPC was already for inventions in "fields of technology".

2. Early case law

The early case law of the boards of appeal established a number of principles, most of which are still applied.

2.1 Early cases treated "non-technical" and "excluded by Article 52(2) EPC" as synonymous expressions (with the exception of the difficult case of programs for computers, this is still true). Moreover, they used the expression "non-technical features" to refer to any features which, taken in isolation, only specified something on the list of excluded matters.

2.2 However claims to inventions specifying features relating to the matters listed in Article 52(2), in particular programs for computers, but also for example mathematical methods, were not automatically excluded from patentability. The question to be decided was whether the subject-matter of the claim as a whole, without weighting or discarding any of the features, had a "technical effect". Such a technical effect might be for example improving the quality of recorded images (T 208/84, VICOM) or increasing the maintenance intervals of an X-ray machine (T 26/86, Koch & Sterzel). An early test applied was whether the same effect hypothetically achieved by means not involving anything on the list would be considered to justify granting a patent. Such a technical effect could also be seen in the improved or different functioning of a computer (T 6/83, Data processor network / IBM).

affaires à examiner ici. Elle est toutefois significative en ce sens que les participants à la conférence diplomatique ne l'ont pas considérée comme une modification quant au fond de la convention. En d'autres termes, ils estimaient que les brevets délivrés conformément à la CBE étaient déjà conférés pour des inventions dans les "domaines technologiques".

2. Ancienne jurisprudence

L'ancienne jurisprudence des chambres de recours a posé un certain nombre de principes dont la plupart sont toujours appliqués.

2.1 Par le passé, les chambres ont considéré comme synonymes les expressions "non technique" et "exclu au titre de l'article 52(2) CBE" (ce qui, à l'exception du cas délicat des programmes d'ordinateur, reste d'application). Elles utilisaient en outre l'expression "caractéristique non technique" pour désigner toute caractéristique qui, prise isolément, ne décrivait qu'un élément figurant sur la liste des objets exclus.

2.2 Toutefois, les revendications d'inventions précisant les caractéristiques relatives aux éléments énumérés à l'article 52(2), en particulier les programmes d'ordinateur, mais aussi notamment les méthodes mathématiques, n'étaient pas forcément exclues de la brevetabilité. Il convenait de déterminer si, sans pondérer ni écarter aucune des caractéristiques, l'objet de la revendication dans son ensemble produisait un "effet technique", par exemple une amélioration de la qualité des images enregistrées (T 208/84, VICOM) ou un allongement des intervalles de maintenance d'une machine à rayons X (T 26/86, Koch & Sterzel). L'un des premiers tests appliqués consistait à évaluer si le fait de pouvoir obtenir théoriquement le même effet avec des moyens n'impliquant aucun des éléments sur la liste suffirait à justifier la délivrance d'un brevet. Un tel effet technique pouvait ainsi prendre la forme d'une amélioration ou d'une modification du fonctionnement d'un ordinateur (T 6/83, Réseau de processeurs de données / IBM).

2.3 In diesen frühen Entscheidungen wurde generell der sogenannte "Beitragsansatz" verfolgt. Das heißt, dass zwar alle Merkmale des Anspruchs berücksichtigt wurden, der Anspruch aber nach Artikel 52 (2) EPÜ zurückgewiesen wurde, wenn der Beitrag zum Stand der Technik nur durch Gegenstände auf der Ausschlussliste geleistet wurde. Um ein Beispiel zu nennen (in G 3/08 angeführt): ein Anspruch auf eine mit einem Bild verzierte Tasse (vorausgesetzt, dem Bild wird keine über die Ästhetik oder die Wiedergabe von Informationen hinausgehende Wirkung zugeschrieben) würde nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ zurückgewiesen. Tassen sind bekannt, es gibt also keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik.

Dies bedeutete jedoch nicht, dass ein Anspruch auf keinen Fall gewährbar war, wenn alle kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs auf der Ausschlussliste standen ("nichttechnische Merkmale" waren). Bei der Anwendung des Beitragsansatzes maßen die Beschwerdekammern die Patentierbarkeit an der **technischen Wirkung** der beanspruchten Erfindung verglichen mit derjenigen des Stands der Technik und nicht daran, ob die kennzeichnenden Merkmale "nichttechnisch" waren. Die technische Wirkung einer beanspruchten Erfindung erwuchs aus der Kombination aller angegebenen Merkmale. So unterschieden sich in T 208/84 die gewährbaren Ansprüche vom Stand der Technik nur darin, dass eine neue mathematische Methode in einem Computerprogramm implementiert wurde, und in T 26/86 bestand der einzige ersichtliche Beitrag, was die Merkmale anbelangte, in einem neuen Steuerungsprogramm. Dennoch wurde in beiden Fällen eine technische Wirkung erzielt (verbesserte Bildqualität, längere Wartungsintervalle), weswegen der Anspruchsgegenstand nicht dem Patentierungsverbot unterlag.

Brachte der Gegenstand eines Anspruchs jedoch keine technische Wirkung hervor, die sich von derjenigen des Stands der Technik unterschied, so gab es keinen "technischen Beitrag", und der Anspruch war nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit

2.3 These early cases generally adopted what has come to be known as the "contribution approach". That is, while all the features of the claim were taken into account, if the contribution to the art lay solely in matters on the list of Article 52(2) EPC the claim would be refused under this provision. Thus to take an example (given in G 3/08) a claim to a cup decorated with a picture (assuming no effect beyond aesthetics or presentation of information was ascribed to the picture) would be rejected under Article 52(2) and (3) EPC. Cups are known, so there is no technical contribution to the art.

However this did not mean that if all the characterising features of a claim were on the list of excluded matters (were "non-technical features") the claim was necessarily not allowable. The contribution approach as applied by the boards of appeal measured patentability by the **technical effect** of the claimed invention compared to that of the prior art, not by whether the characterising features were "non-technical". The technical effect of a claimed invention arose from the combination of all the features specified. Thus in T 208/84 the allowable claims were distinguished from the prior art only by a new mathematical method implemented in a computer program and equally in T 26/86 the only apparent contribution in terms of features was a new control program. Nonetheless a technical effect was achieved in each case (improved image quality, longer maintenance intervals), so the claimed subject-matter was not excluded.

On the other hand, if the subject-matter of a claim did not achieve a technical effect different from that achieved by the prior art, there was no "technical contribution" and the claim was excluded from patentability by Articles 52(2) and (3) EPC, i.e. the European patent application or

2.3 Dans les affaires en question, les chambres ont généralement adopté ce qui sera appelé plus tard l'approche de la "contribution à l'état de la technique". Selon cette approche, toutes les caractéristiques de la revendication étaient prises en compte, mais lorsque la contribution à l'état de la technique reposait uniquement sur des éléments énumérés à l'article 52(2) CBE, la revendication était rejetée au titre de cette disposition. A titre d'exemple (cité dans l'affaire G 3/08), une revendication portant sur une tasse décorée d'une image (en partant du principe qu'aucun effet allant au-delà de l'esthétique ou de la présentation d'informations n'est attribué à cette image) serait rejetée au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Les tasses étant connues, elles n'apportent pas de contribution technique à l'état de la technique.

Cela ne signifiait pas pour autant qu'une revendication dont tous les éléments caractérisants figuraient sur la liste des éléments exclus (constituaient des caractéristiques "non techniques") était forcément inadmissible. L'approche fondée sur la contribution de l'invention telle qu'appliquée par les chambres de recours mesurait la brevetabilité en comparant l'**effet technique** de l'invention revendiquée à celui de l'état de la technique, et non pas en examinant si les éléments caractérisants étaient "non techniques". L'effet technique d'une invention revendiquée résultait de la combinaison de toutes les caractéristiques exposées. Dans l'affaire T 208/84, les revendications admissibles se différenciaient ainsi de l'état de la technique uniquement par une nouvelle méthode mathématique mise en œuvre dans un programme d'ordinateur. De même, dans l'affaire T 26/86, la seule contribution apparente en termes de caractéristiques était un nouveau programme de contrôle. Un effet technique a néanmoins été obtenu dans les deux cas (respectivement une amélioration de la qualité des images et un allongement des intervalles de maintenance), de sorte que l'objet revendiqué n'a pas été exclu.

En revanche, lorsque l'objet d'une revendication ne permettait pas d'obtenir un effet technique différent de celui obtenu par l'état de la technique, il n'y avait pas de "contribution technique" et la revendication était exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

ausgeschlossen, d. h., die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent bezog sich nach Auffassung der Kammern auf die in Artikel 52 (2) genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche. Beispiele für solche Fälle sind T 52/85, Auflistung semantisch verwandter sprachlicher Ausdrücke/IBM, T 158/88, Siemens und T 603/89, Beattie.

Der vorstehend beschriebene Beitragsansatz erfordert einen Vergleich mit dem Stand der Technik. Dieser wurde jedoch nicht völlig einheitlich durchgeführt. Häufig wurde die technische Wirkung der Erfindung ohne Bezug auf einen bestimmten (zumindest ausdrücklich genannten) Stand der Technik erörtert.

2.4 In Fällen, in denen laut Kammer ein technischer Beitrag vorlag, waren Ansprüche gewährbar, die auf ein Verfahren zum Betrieb eines Computers oder auf einen Computer gerichtet waren, der so angepasst war, dass er das Verfahren ausführen konnte, d. h. in den ein geeignetes Programm geladen war. Dies bedeutete insbesondere, dass die Kammern zumindest bei Vorliegen eines "technischen Beitrags" einen Computer, in den ein neues Programm geladen war, als neue Maschine erachteten.

Obwohl es nie zu einer grundsätzlichen Entscheidung kam, gingen die Kammern (und die Anmelder) offenbar davon aus, dass Ansprüche auf ein Computerprogramm, sei es "auf einem computerlesbaren Medium" gespeichert oder nicht, nicht gewährbar waren, auch wenn das entsprechende Verfahren und die jeweilige Vorrichtung einen "technischen Beitrag" leisteten.

2.5 Abschließend sei noch erwähnt, dass die Kammern in einigen wenigen Fällen (s. T 38/86 und T 65/86, beide Textverarbeitung/IBM) zu dem Schluss gelangten, dass ein **erfinderischer Beitrag** auf einem **nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet** vorliegen müsse, damit der Anspruch nicht wegen mangelnder **erfinderischer Tätigkeit** zurückzuweisen sei. Diese Argumentation wurde lange Jahre nicht weiterverfolgt, erlangte später aber große Bedeutung.

European patent was considered to relate to the subject-matter or activities specified by Article 52(2) as such. Examples of such cases are T 52/85, Listing of semantically related linguistic expressions / IBM, T 158/88, Siemens and T 603/89, Beattie.

The contribution approach as laid out above requires a comparison with prior art. However this was not done entirely consistently. Frequently cases discussed the technical effect of the invention without reference to any specific (at least explicit) prior art.

2.4 In cases where the board found that there was a technical contribution, claims to a method of operating a computer and to a computer adapted to perform the method, i.e. loaded with an appropriate program, were allowable. In particular this meant that at least in the case where there was a "technical contribution" the boards considered that a computer loaded with a new program was a new machine.

However, while no case explicitly decided the matter, it seems that the boards (and applicants) assumed that claims directed to a computer program, whether or not "on a computer-readable medium", would not be allowable, even if the corresponding method and apparatus made a "technical contribution".

2.5 Finally it should be mentioned that a small number of early cases (see T 38/86 and T 65/86, both Text processing / IBM) concluded that there must be an **inventive contribution in a field not excluded from patentability**, otherwise the claim would fail for lack of an **inventive step**. This line of reasoning was not developed for many years, but has latterly become of great importance.

Autrement dit, on considèrerait que la demande de brevet européen ou le brevet européen portait sur les éléments ou les activités mentionnés à l'article 52(2) et considérés en tant que tels. Cela a par exemple été le cas dans les décisions T 52/85 (Liste d'expressions ayant un rapport sémantique avec une expression linguistique / IBM), T 158/88 (Siemens) et T 603/89 (Beattie).

L'approche fondée sur la contribution décrite ci-dessus impose d'effectuer une comparaison avec l'état de la technique, mais cette dernière n'était pas faite de manière tout à fait uniforme. Dans de nombreux cas, l'effet technique de l'invention a été examiné sans la moindre référence (au moins explicite) à un état de la technique précis.

2.4 Lorsque la chambre parvenait à la conclusion qu'il y avait une contribution technique, les revendications portant sur un procédé d'exploitation d'un ordinateur et sur un ordinateur adapté de manière à mettre en œuvre ce procédé, c'est-à-dire chargé d'un programme approprié, étaient admissibles. Cela signifiait en particulier que s'il y avait au moins une "contribution technique", les chambres considéraient un ordinateur chargé d'un nouveau programme comme une nouvelle machine.

Cependant, bien qu'aucune affaire n'ait explicitement tranché cette question, il semble que les chambres (ainsi que les demandeurs) soient parties du principe que les revendications portant sur un programme d'ordinateur, qu'il soit ou non "stocké sur un support lisible par ordinateur", n'étaient pas admissibles, même si le procédé et le dispositif correspondants apportaient une "contribution technique".

2.5 Enfin, il convient de noter que dans un petit nombre d'anciennes affaires (voir les décisions T 38/86 et T 65/86, dans les deux cas Traitement de texte / IBM), les chambres ont conclu qu'il devait y avoir **du point de vue de l'activité inventive** une contribution **dans un domaine non exclu de la brevetabilité**, faute de quoi la revendication serait rejetée pour absence d'**activité inventive**. Si ce raisonnement n'a ensuite plus été développé pendant des années, il a tout de même fini par revêtir une grande importance.

3. Neuere Rechtsprechung

3.1 T 1173/97, Computerprogrammprodukt/IBM

Wahrscheinlich in Reaktion auf Entwicklungen in den USA, wo das USPTO auf ein Urteil des CAFC hin begonnen hatte, sogenannte "Beauregard-Ansprüche" auf Programme zu gewähren, die auf einem computerlesbaren Medium gespeichert sind, wurden den Beschwerdekammern zwei Testfälle vorgelegt. Dies waren T 935/97 und T 1173/97, beide Computerprogrammprodukt/IBM. Die Begründungen dieser Entscheidungen sind weitgehend identisch. In diesen zwei Fällen gelangte die Kammer zu einer Reihe wichtiger Schlussfolgerungen.

3.1.1 Sie entschied, dass Programmansprüche in manchen Fällen patentierbar seien und es kein Erfordernis gebe, in solchen Fällen ein Speichermedium anzugeben. (Die Kammer stellte sogar ausdrücklich fest, dass es im Hinblick auf das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ keinen Unterschied mache, ob das Programm allein beansprucht werde oder auf einem Medium. Diese Feststellung war später für G 3/08 relevant.)

3.1.2 Wie bereits in der früheren Rechtsprechung (T 208/84, T 26/86 usw.) waren solche Ansprüche patentierbar, wenn das Programm bei seiner Ausführung eine technische Wirkung verursachte.

3.1.3 Mit Blick auf die bisher fehlende Einheitlichkeit und gestützt auf verschiedene theoretische Begründungen gelangte die Kammer dann jedoch zu dem Schluss, dass die technische Wirkung des Anspruchsgegenstands nicht anhand eines Vergleichs mit dem Stand der Technik ermittelt werden sollte. Ob eine technische Wirkung vorliegt, sollte a priori entschieden werden.

3.1.4 Daraus ergab sich ein Problem, denn die Kammer räumte ein, dass jedes Computerprogramm bei seiner Ausführung auf dem Computer, auf dem es läuft, technische Wirkungen auslöst, wie das Fließen elektrischen Stroms, eine Neuverteilung der elektrischen Ladung im Speicher usw. Die Kammer kam deshalb zu dem Schluss, dass die erforder-

3. Modern case law

3.1 T 1173/97, Computer program product / IBM

Presumably as a result of developments in the USA, where the USPTO had, in response to a CAFC decision, started granting so-called "Beauregard claims" to programs on a computer-readable medium, two test cases were put to the boards of appeal. They were T 935/97 and T 1173/97, both Computer program product / IBM. The reasoning of the respective decisions is more or less identical. The board in these cases came to a number of important conclusions.

3.1.1 It decided that program claims were patentable in some cases and that there was in fact no requirement to specify a carrier medium in such cases. (In fact it made the positive statement that it made no difference to the question of exclusion under Articles 52(2) and (3) EPC whether or not the program was claimed on a medium. This statement became relevant in G 3/08.)

3.1.2 Such claims were patentable when the program, when run, caused a technical effect, just as in the earlier case law (T 208/84, T 26/86, etc.).

3.1.3 However, noting the lack of consistency previously, and giving various theoretical reasons, the board concluded that the technical effect of claimed subject-matter should not be decided on the basis of a comparison with prior art. Whether there was a technical effect should be decided *a priori*.

3.1.4 This caused a problem, since the board acknowledged that every computer program, when run, caused technical effects in the computer it ran on, such as electrical currents running, reconfiguration of the electrical charges in memory, etc. The board therefore concluded that the technical effect required was something beyond these

3. Jurisprudence plus récente

3.1 T 1173/97 (Produit "programme d'ordinateur" / IBM)

Sans doute à la suite d'évolutions aux Etats-Unis, où l'USPTO avait commencé, en réaction à une décision de la CAFC, à délivrer des brevets sur la base de revendications dites de type Beauregard portant sur des programmes stockés sur un support lisible par ordinateur, deux affaires-types ont été soumises aux chambres de recours, à savoir T 935/97 et T 1173/97 (dans les deux cas Produit "programme d'ordinateur" / IBM). La chambre a appliqué un raisonnement plus ou moins identique dans les deux décisions et en a tiré plusieurs conclusions importantes.

3.1.1 Elle a décidé que les revendications de programme étaient brevetables dans certaines conditions et qu'il n'y avait en fait aucune obligation d'indiquer un support de stockage dans les cas en question. (La chambre a même explicitement déclaré que le fait qu'un support soit ou non spécifié dans une revendication de programme n'avait aucune influence sur la question de l'exclusion au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Cette déclaration a joué un rôle dans l'affaire G 3/08).

3.1.2 Les revendications de ce type étaient brevetables à condition que le programme produise un effet technique lors de son exécution, ce que prévoyait déjà l'ancienne jurisprudence (décisions T 208/84, T 26/86, etc.).

3.1.3 Toutefois, eu égard au manque de cohérence dans les affaires antérieures et compte tenu de diverses raisons théoriques, la chambre a conclu qu'il ne fallait pas déterminer l'effet technique de l'objet revendiqué sur la base d'une comparaison avec l'état de la technique, mais qu'il convenait de décider a priori s'il y avait un effet technique.

3.1.4 Cette décision était problématique, la chambre ayant reconnu que tout programme d'ordinateur produisait, durant son exécution, des effets techniques tels que la circulation de courants électriques, une nouvelle répartition des charges électriques dans la mémoire, etc. dans l'ordinateur à partir duquel il était exécuté. Par conséquent, la cham-

liche technischen Wirkung über diese allen Programmen gemeinsamen Wirkungen hinausgehen müsse. Dieses Erfordernis wurde unter der vielleicht irreführenden Bezeichnung der "weiteren technischen Wirkung" bekannt. "Weiter" bezieht sich nicht auf einen Vergleich mit dem Stand der Technik, sondern darauf, dass die Wirkung über diejenige hinausgehen muss, die bei der Ausführung jedes Computerprogramms eintritt.

3.1.5 Die Kammer, die für die Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ greift, von jeglichem Vergleich mit dem Stand der Technik abgerückt war, merkte an, dieser Vergleich, also die Ermittlung des "technischen Beitrags", gehöre vielmehr zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

3.2 T 1194/97, Philips

3.2.1 In diesem Fall ging es um Videodaten auf einer Speicherplatte. Einige dieser Daten waren insoweit funktionell, als sie die Synchronisation von Bildzeilen, Zeilennummern usw. definierten. Die Kammer befand, dass strukturelle digitale Daten insoweit potenziell patentierbar sind, und verwies auf eine frühere Entscheidung, bei der für ein analoges Fernsehsignal derselbe Schluss gezogen worden war (T 163/85, Farbfernsehsignal/BBC). Mit dieser Entscheidung wurde also das Hauptergebnis von T 1173/97, die potenzielle Patentierbarkeit von Programmen, auf funktionelle Daten im Allgemeinen erweitert.

3.3 Kriterium des "technischen Mittels"

3.3.1 Drei Entscheidungen befassten sich mit den Konsequenzen einer Abkehr vom "Beitragsansatz" für das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ. In T 931/95, Pension Benefit Systems, entschied die Kammer, dass ein Computer, der so vorbereitet ist, dass er ein Programm ausführt, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, und zwar unabhängig davon, ob das Programm patentierbar ist. Diese Schlussfolgerung wurde in T 258/03, Hitachi, auf Verfahren zum Betrieb eines Computers ausgedehnt (und die gegenteilige Fest-

effects common to all programs. This has become known, perhaps confusingly, as the requirement for a "further technical effect". The "further" is not referring to a comparison to the prior art but to the requirement for an effect going beyond that of every computer program when run.

3.1.5 Having abandoned any comparison with the prior art for the determination of exclusion under Article 52(2) and (3) EPC, the board commented that this comparison, the determination of the "technical contribution", belonged to the consideration of whether there was an inventive step.

3.2 T 1194/97, Philips

3.2.1 This case concerned video data on a disk. Some of this data was functional in the sense that it defined picture line synchronisation, line numbers, etc. The board concluded that structural digital data in this sense was potentially patentable, referring back to an earlier case coming to the same conclusion for an analogue TV signal (T 163/85, Colour television signal / BBC). This decision thus extended the main result of T 1173/97, the potential patentability of programs, to functional data in general.

3.3 The "any technical means" approach

3.3.1 A series of three decisions explored the consequences of abandoning the "contribution approach" to exclusion under Article 52(2) and (3) EPC. In T 931/95, Pension benefit system, the board decided that a computer set up to carry out a program was not excluded from patentability, regardless of whether the program was patentable. T 258/03, Hitachi extended this conclusion to methods of operating a computer (thereby overturning the statement to the contrary in T 931/95), on the basis that the method involved

bre est arrivée à la conclusion que l'effet technique requis devait aller au-delà de ces effets communs à tous les programmes. Cette exigence allait être connue sous le nom peut-être ambigu d'"effet technique supplémentaire", le terme "supplémentaire" ne se rapportant pas à une comparaison avec l'état de la technique, mais à l'obligation d'obtenir un effet allant au-delà de celui produit par tout programme d'ordinateur lors de son exécution.

3.1.5 Ayant renoncé à toute comparaison avec l'état de la technique pour déterminer si des éléments sont exclus de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE, la chambre a déclaré que cette comparaison visant à déterminer la "contribution technique" faisait plutôt partie de l'examen de l'activité inventive.

3.2 T 1194/97 (Philips)

3.2.1 La présente affaire portait sur des données vidéo contenues sur un support d'enregistrement. Certaines de ces données étaient fonctionnelles en ce sens qu'elles définissaient une synchronisation de lignes d'image, numéros de ligne, etc. La chambre a conclu que, dans cette acception, les structures de données numériques étaient susceptibles d'être brevetées, en renvoyant à la conclusion identique tirée dans une affaire antérieure relative à un signal TV analogique (décision T 163/85, Signal de télévision couleur / BBC). Avec cette décision, la chambre a donc étendu le résultat principal de la décision T 1173/97, à savoir la brevetabilité potentielle de programmes, aux données fonctionnelles en général.

3.3 L'approche "tout moyen technique"

3.3.1 Dans une série de trois décisions, la chambre de recours a étudié les conséquences de l'abandon de l'approche de la "contribution à l'état de la technique" pour déterminer les éléments éventuellement exclus de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Dans la décision T 931/95 (Pension Benefit Systems), la chambre a décidé qu'un ordinateur configuré pour exécuter un programme n'était pas exclu de la brevetabilité, et ce indépendamment de la brevetabilité du programme. Dans la décision T 258/03 (Hitachi), la chambre

stellung in T 931/95 wurde damit verworfen), was damit begründet wurde, dass das Verfahren die Verwendung technischer Mittel (Computer) umfasste. Mit der Entscheidung T 424/03, Microsoft, wurde schließlich der logische Schluss ergänzt, dass ein Anspruch auf ein Programm auf einem Datenträger dem Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) zwingend entgegensteht, weil darin der Datenträger beansprucht wird, auch wenn damit zugleich das Programm beansprucht wird.

the use of technical means (the computer). Finally, T 424/03, Microsoft brought this to the logical conclusion that a claim to a program on a carrier necessarily escaped the exclusion of Article 52(2) because it claimed the carrier, regardless of the fact that it also claimed the program.

a étendu cette conclusion aux procédés d'exploitation d'un ordinateur (annulant ainsi la déclaration contraire faite dans la décision T 931/95), au motif que le procédé impliquait l'utilisation de moyens techniques (l'ordinateur). Enfin, dans la décision T 424/03 (Microsoft), la chambre a amené ceci à la conclusion logique qu'une revendication relative à un programme stocké sur un support de données échappait forcément à l'exclusion au titre de l'article 52(2), étant donné qu'elle portait sur le support et indépendamment du fait qu'elle portait également sur le programme.

3.4 "COMVIK/Hitachi"-Ansatz bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

3.4 The COMVIK / Hitachi approach to inventive step

3.4 L'approche COMVIK / Hitachi en matière d'activité inventive

3.4.1 Das Kriterium des "jeglichen technischen Mittels" hatte eindeutig zur Folge, dass durch die Aufnahme eines Verweises auf eine Vorrichtung, z. B. die Angabe, dass eine Berechnung auf einem Computer durchgeführt wird, viele Ansprüche, die bisher als nicht patentierbar galten, das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) EPÜ umgehen konnten. In T 1173/97 war bereits die Auffassung vertreten worden, dass die Ermittlung des "technischen Beitrags" zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gehörte. Dies entsprach der (oben genannten) Schlussfolgerung aus einigen der frühen Entscheidungen, dass ein erfinderischer Beitrag auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet vorliegen müsse, damit der Anspruch nicht wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen sei. Dies wurde also zur maßgeblichen Testfrage: leistet eine beanspruchte Innovation einen nicht naheliegenden Beitrag auf einem "technischen" Gebiet, oder war ein technischer Beitrag zum Stand der Technik lediglich die Folge einer Umsetzung einer nicht technischen Idee? Ein hypothetisches Beispiel: wenn ein Jazz-Schlagzeuger sein Schlagzeug neu anordnet und diese neue Anordnung zur Erzeugung eines neuen Schlagmusters nutzt, sind dann die neue Anordnung des Schlagzeugs und das neue Schlagmuster patentierbare Erfindungen?

3.4.1 A clear result of the "any technical means" approach is that by inclusion of some reference to apparatus, for example that a calculation is carried out on a computer, many claims which had previously been considered unpatentable could avoid the exclusion of Article 52(2) EPC. T 1173/97 had already suggested that the determination of the "technical contribution" belonged to the consideration of whether there was an inventive step. This fitted in well with the conclusion reached in some early case law, mentioned above, that there must be an inventive contribution in a field not excluded from patentability, otherwise the claim would fail for lack of an inventive step. This, then, became the important test – for a claimed innovation, was there an unobvious contribution to a "technical" field, or was rather any technical contribution to the art merely a consequence of implementing some non-technical idea? To take a hypothetical example, if a jazz drummer sets up his drum kit in a new arrangement and uses the new arrangement in producing a new drumming pattern, are the new arrangement of drums and the new drumming pattern patentable inventions?

3.4.1 Conséquence manifeste de l'approche "tout moyen technique", le fait d'inclure certains renvois à un dispositif, par exemple en indiquant qu'un calcul est effectué sur un ordinateur, a permis à de nombreuses revendications qui n'étaient jusqu'alors pas considérées comme brevetables d'échapper à l'exclusion au titre de l'article 52(2) CBE. Dans la décision T 1173/97, il avait déjà été considéré que la détermination de la "contribution technique" faisait partie de l'examen de l'activité inventive. Cela cadrait bien avec la conclusion tirée dans certaines décisions antérieures et mentionnée ci-dessus, à savoir qu'il doit y avoir une contribution inventive dans un domaine non exclu de la brevetabilité, faute de quoi la revendication serait rejetée pour absence d'activité inventive. Cette notion est dès lors devenue le test important : pour une innovation revendiquée, y avait-il une contribution non évidente dans un domaine "technique" ou bien une éventuelle contribution technique à l'état de la technique résultait-elle au contraire simplement de la mise en œuvre d'une idée non technique ? Prenons un exemple imaginaire : si un batteur de jazz installe sa batterie selon un nouvel agencement dont il se sert pour créer une nouvelle séquence de batterie, le nouvel agencement et la nouvelle séquence de batterie constituent-ils des inventions brevetables ?

3.4.2 In einer Reihe von Entscheidungen, insbesondere T 641/00, COMVIK, und T 258/03, Hitachi, prüften die Kammer (oder vielmehr die Kammer 3.5.01), wie der sogenannte "Aufgabe-Lösungs-

3.4.2 In a number of decisions, particularly T 641/00, COMVIK and T 258/03, Hitachi, the boards (or rather one board, 3.5.01) considered how to apply the so-called "problem-and-solution approach"

3.4.2 Dans un certain nombre de décisions, notamment T 641/00 (COMVIK) et T 258/03 (Hitachi), les chambres (ou plutôt la chambre 3.5.01) ont réfléchi à la manière d'appliquer l'approche dite

Ansatz" zur Beantwortung dieser Frage angewandt werden könne. Dieser Ansatz wird normalerweise von den Beschwerdekammern verfolgt, um zu ermitteln, ob eine beanspruchte Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Die Schlussfolgerung lautete, dass nur Anspruchsmerkmale, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen, bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen seien, und nichttechnische Zielsetzung der Erfindung bei der Formulierung der Aufgabe aufgegriffen werden könnten. Dieser Ansatz wurde in T 154/04, Duns, ausführlich dargelegt und begründet.

4. G 3/08

Im Oktober 2008 legte die Präsidentin des EPA der Großen Beschwerdekammer (GBK) nach Artikel 112 (1) b vier Fragen vor. Im Mai 2010 gab die GBK ihre Stellungnahme bekannt. Sie befand die Fragen für unzulässig. Dabei analysierte sie die Fragen und gelangte zu einer Reihe von Schlussfolgerungen.

4.1 Analyse der Vorlagebefugnis des Präsidenten und der Rolle der GBK in solchen Vorlageverfahren.

4.1.1 Die Vorlagebefugnis ist nicht dadurch verbraucht, dass früher einmal entschieden wurde, eine Frage nicht vorzulegen.

4.1.2 Die "abweichenden Entscheidungen" können von derselben Kammer im Sinne einer Organisationseinheit stammen.

4.1.3 Es muss eine "Divergenz" in der Rechtsprechung vorliegen – eine Entwicklung in der Rechtsprechung allein reicht nicht aus, selbst wenn sie widersprüchlich ist.

4.1.4 Divergenz kann sich auch aus unterschiedlichen Begründungen ergeben und nicht nur aus unterschiedlichen Schlussfolgerungen – eine wichtige Frage im vorliegenden Fall, in dem es wesentlich darum geht, nicht ob, sondern aufgrund welcher Bestimmung des EPÜ Anmeldungen zurückzuweisen sind.

to answering this question. This is the approach generally used by the boards of appeal to determine whether a claimed invention involves an inventive step. It was concluded that only claimed features contributing to the "technical character" of the claimed matter were to be taken into account for the assessment of inventive step, and non-technical aims of the invention could be included in the formulation of the problem. The approach was laid out in detail, with theoretical justifications, in T 154/04, Duns.

4. G 3/08

In October 2008 four questions were referred by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal (EBA) under Article 112(1)(b). In May 2010 the Enlarged Board issued its opinion. It found the questions inadmissible. In doing so it analysed the questions and came to a number of conclusions.

4.1 Analysis of the President's power of referral and the role of the EBA in such referral cases.

4.1.1 The power of referral is not exhausted by a previous decision not to refer a question.

4.1.2 The "different decisions" may come from the same board, in the sense of the organisational unit.

4.1.3 There must be a "divergence" in the case law – development of the case law, even contradictory, is not enough.

4.1.4 Divergence may arise through different reasoning, not just different conclusions – an important issue in the present case, where much of the controversy centres around which provision of the EPC should be used to refuse applications, rather than whether or not to refuse.

"problème-solution" pour répondre à cette question. Les chambres de recours utilisent généralement cette approche pour déterminer si une invention revendiquée implique une activité inventive. Elles sont arrivées à la conclusion que seules les caractéristiques revendiquées qui contribuent au "caractère technique" de l'objet revendiqué devaient être prises en compte pour évaluer l'activité inventive, et que les buts non techniques de l'invention pouvaient être inclus dans la formulation du problème. Cette approche a été décrite en détail, justifications théoriques à l'appui, dans la décision T 154/04 (Duns).

4. G 3/08

En octobre 2008, la Présidente de l'OEB a soumis quatre questions à la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112(1)b). La Grande Chambre a rendu son avis en mai 2010. Il en ressort qu'elle a considéré les questions comme irrecevables, mais qu'en les analysant, elle est parvenue à un certain nombre de conclusions.

4.1 Analyse du pouvoir du Président de l'OEB de saisir la Grande Chambre de recours et du rôle de cette dernière dans de telles affaires de saisine.

4.1.1 Le pouvoir de saisir la Grande Chambre de recours n'est pas épuisé par une décision antérieure de ne pas lui soumettre une question.

4.1.2 Les "décisions divergentes" peuvent émaner de la même chambre, au sens d'unité structurelle.

4.1.3 Il doit y avoir une "divergence" dans la jurisprudence – un développement, même contradictoire, de la jurisprudence n'est pas suffisant.

4.1.4 Une divergence peut résulter de raisonnements différents, et pas seulement de conclusions différentes – un point important dans la présente espèce, où il s'agit essentiellement de savoir sur la base de quelle disposition de la CBE il convient de rejeter des demandes, plutôt que de décider s'il faut ou non les rejeter.

4.2 Prüfung der Fragen

4.2.1 In den Fragen 1 und 2 wurde das aus der Entscheidung T 424/03 stammende Kriterium des "jeglichen technischen Mittels" infrage gestellt. Die GBK konnte eine einzige Meinungsänderung zwischen T 1173/97 und T 424/03 finden; laut T 1173/97 ist es für das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) EPÜ ohne Belang, ob in einem Anspruch ein Computerprogramm mit oder ohne Datenträger angegeben wird, wohingegen in T 424/03 befunden wurde, dass ein Anspruch dem Patentierungsverbot entgeht, sobald darin ein Datenträger angegeben wird. Die GBK urteilte jedoch, dass dies nicht als Divergenz zu werten sei, weil die in T 1173/97 vertretene Ansicht mit anderen Standpunkten in derselben Entscheidung nicht in Einklang stand und in späteren Entscheidungen nicht weiterverfolgt wurde. Die übrigen in der Vorlage vorgebrachten Argumente wurden nicht akzeptiert – insbesondere widersprach die GBK der Behauptung, dass ein Programmanspruch und ein Anspruch auf ein Verfahren für den Betrieb eines Computers denselben Umfang hätten.

4.2.2 Frage 3 lautete, ob ein Anspruchsmerkmal "eine technische Wirkung auf einen physischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen müsse, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten". In einer Anschlussfrage ging es darum, ob eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage einen physikalischen Gegenstand darstellte. Die GBK wies diese Frage sofort als unzulässig zurück, weil die angeblich voneinander abweichenden Entscheidungen sich nicht auf einzelne Merkmale bezogen und mitnichten verlangten, dass die Gesamtheit der Merkmale "eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt" hervorrufen müsse. Ohne dieses mögliche Kriterium näher zu prüfen, wies die GBK auch darauf hin, dass einzelne Merkmale, die sich auf ausgeschlossene Gegenstände bezögen, sehr wohl einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten könnten (T 208/84, VICOM).

4.2 Examination of the questions

4.2.1 Questions 1 and 2 challenged the "any technical means" criterion of T 424/03. The EBA found one change of view, between T 1173/97 and T 424/03; T 1173/97 stated that it did not matter for the issue of exclusion from patentability under Article 52(2) EPC whether a claim specified a computer program on a carrier or on its own, whereas T 424/03 stated that a claim escaped exclusion as soon as it specified a carrier. However the EBA concluded that this did not qualify as a divergence since the view taken in T 1173/97 was inconsistent with other positions taken in the same decision and it had not been followed in later cases. The other arguments put forward in the referral in relation to this issue were not accepted – in particular, the EBA disagreed with the assertion that a program claim and a claim to a method of operating a computer had the same scope.

4.2.2 Question 3 asked whether a feature of a claim had to have "a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim". A follow-up question asked whether an "unspecified computer" qualified as a physical entity. The EBA dismissed Question 3 immediately as inadmissible, pointing out that the cases alleged to diverge did not refer to individual features and did not even require that the totality of the features had "a technical effect on a physical entity in the real world". Without analysing this possible criterion in detail, the EBA also pointed out that individual features relating to excluded subject-matters might well contribute to the technical character of a claim (T 208/84, VICOM).

4.2 Examen des questions

4.2.1 Les questions 1 et 2 ont remis en cause le critère "tout moyen technique" de la décision T 424/03. La Grande Chambre de recours a constaté une différence d'opinion entre les décisions T 1173/97 et T 424/03 ; la décision T 1173/97 indiquait que le fait qu'une revendication mentionne un programme d'ordinateur isolé ou stocké sur un support ne jouait aucun rôle dans la question de l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) CBE, alors que la décision T 424/03 précisait qu'une revendication échappait à l'exclusion dès lors qu'elle spécifiait un support. La Grande Chambre de recours a toutefois conclu que cela ne pouvait pas être qualifié de divergence, étant donné que le point de vue adopté dans la décision T 1173/97 ne concordait pas avec d'autres positions défendues dans cette même décision, et qu'il n'avait pas été suivi dans des décisions ultérieures. Les autres arguments présentés dans la saisine en relation avec cette question n'ont pas été acceptés : la Grande Chambre de recours a notamment exprimé son désaccord avec l'affirmation selon laquelle une revendication de programme et une revendication de procédé d'exploitation d'un ordinateur auraient la même portée.

4.2.2 La question 3 visait à déterminer si une caractéristique d'une revendication devait produire un "effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication", une question complémentaire étant de savoir si un "ordinateur non spécifié" pouvait être qualifié d'entité physique. La Grande Chambre de recours a immédiatement rejeté cette question comme irrecevable, soulignant que les décisions prétendument divergentes ne se rapportaient pas à des caractéristiques individuelles et qu'elles ne nécessitaient même pas que l'ensemble des caractéristiques aient "un effet technique sur une entité physique dans le monde réel". Sans analyser ce critère possible en détail, la Grande Chambre de recours a également signalé que des caractéristiques individuelles relatives à des éléments exclus de la brevetabilité pourraient très bien contribuer au caractère technique d'une revendication (T 208/84, VICOM).

4.2.3 In Frage 4 ging es darum, ob die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen erfordere. Die GBK legte das "Programmieren einer Datenverarbeitungsanlage" in dieser Frage so aus, dass es sich mehr auf eine geistige als auf eine physische Tätigkeit beziehe, und stimmte zu, dass bestimmte Entscheidungen offenbar davon ausgingen, dass Programmieren immer technische Überlegungen erfordere. In der Vorlage wurde geltend gemacht, dass dies im Widerspruch zu anderen Entscheidungen stehe, in denen Programmieren als gedankliche Tätigkeit aufgefasst werde, die nach Art. 52 (2) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die GBK ließ dies nicht als Widerspruch gelten, weil ein Anspruch auf eine gedankliche Tätigkeit selbst dann zurückgewiesen werden könne, wenn diese gedankliche Tätigkeit mit technischen Überlegungen einhergehe. Die Frage sei daher ebenfalls unzulässig. Die GBK merkte allerdings an, dass es in diesem Bereich eine gewisse Verwirrung geben könnte, weil einige Entscheidungen (z. B. T 769/92, Sohei) könnten den Eindruck vermitteln, dass technische Überlegungen des Anmelders ausreichen, um den technischen Charakter eines Anspruchs als Ergebnis dieser Überlegungen zu gewährleisten. Die GBK stellte sich auf den Standpunkt, dass die Frage, ob das Programmieren von Datenverarbeitungsanlagen immer technische Überlegungen erfordere, so oder so beantwortet werden könne; man müsse aber in Einklang mit T 1173/97 und eingedenk der Absichten der Autoren des Übereinkommens wohl sagen, dass ein Anspruch auf ein Computerprogramm nur dann technischen Charakter habe, wenn "weitere" technische Überlegungen erforderlich seien, d. h. Überlegungen, die über die Formulierung eines Algorithmus hinausgehen, der auf einer nicht näher bestimmten Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden kann.

4.2.3 Question 4 asked whether the activity of programming a computer necessarily involved technical considerations. Interpreting "programming a computer" in this question as referring to an intellectual rather than a physical activity, the EBA agreed that it appeared that certain decisions seemed to assume that programming always involved technical considerations. The referral argued that this was in contradiction to other decisions that found that programming was a mental activity and therefore excluded under Article 52(2). The EBA did not accept that there was a contradiction, since a claim to a mental act could be rejected even if that mental act involved technical considerations. The question was therefore also inadmissible. The EBA however commented that there did appear to be some potential for confusion in this area, since some decisions (e.g. T 769/92, Sohei) might give the impression that technical considerations on the part of the applicant were sufficient to guarantee the technical character of a claim to the outcome of those considerations. The EBA took the position that the question whether computer programming always involved technical considerations could be answered either way, but for consistency with T 1173/97 and in order to follow the intention of the framers of the Convention, one would have to say that a claim to a computer program would have technical character only if "further" technical considerations, i.e. considerations beyond that of formulating an algorithm executable on an unspecified computer, were involved.

4.2.3 La question 4 avait pour but de clarifier si l'activité consistant à programmer un ordinateur impliquait nécessairement des considérations d'ordre technique. En interprétant dans ce contexte "programmer un ordinateur" comme une activité intellectuelle plutôt que physique, la Grande Chambre de recours a reconnu que certaines décisions semblaient partir du principe que la programmation impliquait toujours des considérations d'ordre technique. Dans la saisine, il était allégué que cela était en contradiction avec d'autres décisions qui concevaient la programmation comme une activité mentale, et de ce fait exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2). La Grande Chambre n'a pas admis la contradiction, étant donné qu'une revendication portant sur une activité intellectuelle peut être rejetée même si cette activité intellectuelle implique des considérations d'ordre technique. Cette question était par conséquent également irrecevable. La Grande Chambre de recours a en revanche déclaré qu'il semblait effectivement y avoir un certain risque de confusion dans ce domaine, dans la mesure où certaines décisions (par exemple la décision T 769/92, Sohei) pouvaient donner l'impression que des considérations d'ordre technique de la part du demandeur suffisaient à garantir le caractère technique d'une revendication résultant de ces considérations. La Grande Chambre a estimé que l'on pouvait répondre aussi bien par l'affirmative que par la négative à la question de savoir si l'activité consistant à programmer un ordinateur impliquait nécessairement des considérations d'ordre technique, mais que, dans un souci de cohérence avec la décision T 1173/97 et pour respecter l'intention des auteurs de la Convention, il faudrait dire que pour avoir un caractère technique, une revendication portant sur un programme d'ordinateur doit impliquer des considérations techniques "supplémentaires", c'est-à-dire des considérations allant au-delà de la formulation d'un algorithme exécutable sur un ordinateur non spécifié.

Randall R. RADER

Vorsitzender Richter am United States Court of Appeals for the Federal Circuit

Nach der *Bilski*-Entscheidung: Was ist in den USA patentfähig?

Einleitung

Welche Gegenstände für einen Patentschutz infrage kommen und wie es sich hierbei insbesondere mit Geschäftsmethoden verhält, ist spätestens seit *State Street Bank*, dem bekannten letzten Fall des noch bekannteren Richters am Federal Circuit Giles Rich, ein international viel diskutiertes Thema. Der Oberste Gerichtshof der USA hat sich in seiner unlängst erlassenen Entscheidung im Fall *Bilski v. Kappos* mit eben dieser Frage auseinandergesetzt. Die von ihm vorgegebenen Leitlinien werden die Debatte auf Jahre hin bestimmen.

Vorgeschichte

Nach Section 101 des US-Patentgesetzes kann "ein Verfahren, eine Maschine, ein Erzeugnis oder eine Verbindung (oder eine Weiterentwicklung hiervon) patentfähig sein". Die vier großen gesetzlichen Kategorien von Erfindungen setzen den für ein Patent infrage kommenden Gegenständen so gut wie keine Grenzen. Tatsächlich sehen die US-Gesetze keine absoluten Patentierbarkeitsausschlüsse vor.

Obwohl die Patentfähigkeit also nicht durch gesetzliche Ausschlüsse eingeschränkt wird, hat der Oberste Gerichtshof drei Ausnahmen von den im Patentgesetz niedergelegten großzügigen Patentierbarkeitsgrundsätzen formuliert; diese betreffen "Naturgesetze, physikalische Phänomene und abstrakte Ideen" (*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980)). In seiner Urteilsbegründung führte der Oberste Gerichtshof aus, dass Naturgesetze und Naturphänomene den gesetzlichen Kategorien nicht unterfallen, weil sie "das grundlegende Werkzeug wissenschaftlichen und technologischen Arbeitens sind" (*Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972)). Ähnlich

Randall R. RADER

Chief Judge, United States Court of Appeals for the Federal Circuit

Patent Eligible subject-matter in the United States – After *Bilski*

Introduction

Patent-eligible subject-matter, and in particular the eligibility of business methods, has been a prominent international topic since at least *State Street Bank*, the famous last case of the even more famous Circuit Judge Giles Rich. A recent United States Supreme Court Case, *Bilski v. Kappos*, squarely addressed this issue. The Court provided guidance that will shape the debate for years to come.

Patentable subject-matter and historical background

Section 101 of the United States Patent Act states that "any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may be eligible for patent protection." The four broad categories in the statute admit almost no limit on eligible subject-matter. Indeed US law contains no categorical exclusion from patent protection.

Although the statute contains no narrowing exclusions, the Supreme Court has articulated three exceptions to the Patent Act's broad patent-eligibility principles: "laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas" – *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980). The Supreme Court reasoned that laws of nature and natural phenomena fall outside the statutory categories because those subject-matters "are the basic tools of scientific and technological work" – *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972). Abstractness, akin to disclosure problems directly addressed in Section 112 of the US Patent Act, also

Randall R. RADER

Juge en chef, Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral

Les objets brevetables aux Etats-Unis – l'après-*Bilski*

Introduction

La question des objets brevetables et, notamment, la brevetabilité des méthodes dans le domaine des activités économiques ont livré un éminent sujet de discussion au niveau international, du moins depuis *State Street Bank*, la dernière célèbre affaire du non moins célèbre juge du Circuit Giles Rich. Dans une autre affaire récemment jugée, *Bilski v. Kappos*, la Cour suprême des Etats-Unis a justement traité cette question. La Cour a donné des conseils qui vont façonner le débat pendant les années à venir.

Objets brevetables & arrière-plan historique

L'article 101 de la loi américaine sur les brevets dispose que "quiconque invente ou découvre un procédé, une machine, fabrication ou composition de matière, nouveau et utile, ou un perfectionnement nouveau et utile, peut obtenir un brevet". Les quatre grandes catégories d'objets brevetables, définies dans la loi, n'admettent pratiquement pas de restrictions. De fait, le droit américain ne prévoit aucune catégorie d'objets exclus de la brevetabilité.

Bien que la loi ne prévoie pas de restrictions sous forme d'exclusions, la Cour suprême a formulé trois exceptions au concept extensif de la brevetabilité selon la loi sur les brevets : les lois de la nature, les phénomènes physiques et les idées abstraites (*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980)). D'après le raisonnement de la Cour suprême, les lois de la nature et les phénomènes physiques restent en dehors des catégories définies par la loi, étant donné que ces objets "sont les instruments de base du travail scientifique et technologique" (*Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972)). Le caractère abstrait de certaines idées,

wie die in Section 112 des US-Patentgesetzes direkt angesprochenen Offenbarungsmängel lässt auch Abstraktheit einen Gegenstand aus den gesetzlichen Kategorien herausfallen. Bei Geschäftsmethoden ist daher zunächst zu prüfen, ob das beanspruchte Verfahren abstrakt ist.

Bilski vor dem Federal Circuit

Vor dem Hintergrund der aktuellen Reformbestrebungen im Patentrecht beschloss der Federal Circuit, sich im Plenum mit der Frage der Patentierbarkeit auseinanderzusetzen. Die Sache *Bilski* wurde zum Vehikel für diese Überprüfung. Die beanspruchte Erfindung beinhaltete eine Methode zur Steuerung der Kosten, die sich aus dem Risiko variablen Verbrauchs eines von einem Anbieter zu einem Fixpreis verkauften Rohstoffs ergeben – einfacher gesagt, ging es um das bekannte Konzept des Hedging. Der Prüfer beim US-Patentamt (USPTO) hatte die Ansprüche unter Hinweis auf Section 101 mit der Begründung zurückgewiesen, die beanspruchte Erfindung sei auf eine reine Geschäftsmethode gerichtet und in keiner Weise mit einer Maschine verknüpft. Die Beschwerdekammer des USPTO bestätigte die Zurückweisung des Patents, da es sich bei der beanspruchten Erfindung um eine abstrakte Idee handle. In der Berufung wurde diese Entscheidung vom Federal Circuit unter dem Vorsitz des damaligen Vorsitzenden Richters Michel bestätigt, wobei die Richter Newman und Mayer sowie ich selbst in Sondervoten eine abweichende Meinung vertraten.

In seiner sehr langen Urteilsbegründung gab der Federal Circuit den Test aus *State Street Bank* auf, bei dem nach einem "nützlichen, konkreten und greifbaren Ergebnis" gefragt wird. Statt dessen entwickelte das Gericht den "Machine-or-transformation"-Test auf der Grundlage von mehreren jahrzehntealten Fällen des Obersten Gerichtshofs. Danach ist ein Verfahren dann patentfähig, wenn (1) es "an eine besondere Maschine oder Vorrichtung geknüpft ist" oder (2) "einen bestimmten Gegenstand in einen anderen Zustand überführt oder

places subject-matter outside the statutory categories. In the context of business methods, the primary inquiry is ascertaining the abstractness of the claimed process.

Bilski in the Federal Circuit

In an atmosphere of patent reform, however, the Federal Circuit decided to address the patent eligibility issue *en banc*. In *re Bilski* became the vehicle for that reconsideration. The claimed invention involved a method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price – in simple terms, the familiar concept of hedging. The Patent and Trademark Office (PTO) examiner rejected the claims under § 101, finding that the claimed invention was a pure business method without any attachment to a machine. The Board of Patent Appeals and Interferences ("the Board") at the PTO affirmed the examiner's rejection. Specifically, the board concluded that the claimed invention was an abstract idea. On appeal, the Federal Circuit, led by then-Chief Judge Michel, affirmed that decision, with Judges Newman, Mayer and myself dissenting.

In its very lengthy opinion, the Federal Circuit abandoned the "useful, concrete and tangible result" test from *State Street Bank*. Instead, the court fashioned a "machine-or-transformation" test based on several decades-old Supreme Court cases. Under this test, a process is patent-eligible if: (1) the process is "tied to a particular machine or apparatus" or (2) the process "transforms a particular article into different state or thing." The Federal Circuit did not exclude either business method patents or software patents categorically, explaining that

qui s'apparente aux problèmes de divulgation, lesquels sont directement traités dans l'article 112 de la loi US sur les brevets, empêche aussi de faire rentrer ces objets dans les catégories susmentionnées. Dans le contexte des méthodes dans le domaine des activités économiques, la première chose à examiner est de déterminer si le procédé revendiqué présente un caractère abstrait.

L'affaire Bilski devant le Circuit fédéral

Sur fond de réforme du système des brevets, le Circuit fédéral a cependant décidé d'examiner la question de la brevetabilité en formation plénière ("*en banc hearing*"). L'affaire *Bilski* est devenue l'instrument de cette révision. L'invention revendiquée comprenait une méthode de gestion du coût des risques de consommation d'une matière première vendue par un fournisseur de matières premières à un prix fixe ou, plus simplement, le concept familier de hedging. L'examineur de l'Office des brevets et des marques (PTO) a rejeté les revendications au titre de l'article 101, trouvant que l'invention revendiquée était une pure méthode dans le domaine des activités économiques, sans aucun lien avec un dispositif quelconque. Le *Board of Appeals and Interferences* (BPAI) du PTO a entériné la décision de rejet de l'examineur. En particulier, le BPAI a conclu que l'invention revendiquée était une idée abstraite. En appel, le Circuit fédéral, présidé à l'époque par le juge en chef Michel, a confirmé cette décision, les juges Newman, Mayer et moi-même ayant formulé des opinions divergentes.

Dans son avis extrêmement long, le Circuit fédéral a abandonné le "test du résultat utile, concret et tangible" tiré de la décision *State Street Bank*. La Cour a élaboré à sa place un "test de la machine ou de la transformation" en s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour suprême remontant à plusieurs décennies. D'après ce test, un procédé est brevetable si : 1) le procédé est "lié à une machine particulière ou à un appareil particulier" ou 2) le procédé "transforme un article particulier en un état différent ou une chose différente".

in einen anderen Gegenstand umwandelt". Der Federal Circuit schloss weder Geschäftsmethoden noch Computerprogramme kategorisch von der Patentierbarkeit aus und erklärte, dass für derartige Patente dieselben gesetzlichen Erfordernisse gälten wie für jedes andere Verfahren bzw. jede andere Methode auch.

Von den Richtern am Federal Circuit hätte Newmann die Patentierbarkeit von *Bilski* als Einzige bejaht. Sie war der Auffassung, dass der "Machine-or-transformation"-Test eine neue und weitreichende Einschränkung der Patentfähigkeit begründe. Hingegen stimmte Richter Mayer der Mehrheit im Ergebnis zu, wäre aber weiter gegangen und hätte ein generelles Patentierungsverbot für sämtliche Geschäftsmethoden und Computerprogramme ausgesprochen.

In meinem Sondervotum vertrat ich die Auffassung, dass *Bilski* als abstrakte Idee nicht patentierbar sei. Ich schlug vor, man solle sich einfach an den Wortlaut von Section 101 halten, anstatt neue Tests zu entwickeln. Ich richtete den Fokus auf den Wortlaut dieser Vorschrift, dem ich keinen Anhaltspunkt dafür zu entnehmen vermochte, dass das Patentgesetz den Patentschutz bestimmten Kategorien von Verfahren vorbehält und ihn anderen versagt. Meines Erachtens sollte der Begriff "abstrakt" gesetzlich nicht in einer Weise definiert werden, die eine künstliche, aus dem industriellen Zeitalter stammende Beschränkung ("Machine-or-transformation") auf die Ära des Cyberspace und spätere Zeiten überträgt. Außerdem beantworte der neue Test die grundlegendste aller Fragen nicht: Warum sollten einige Kategorien von Erfindungen nicht schutzwürdig sein?

***Bilski* vor dem Supreme Court**

Die Entscheidung des Supreme Court in der Sache *Bilski* wurde am 28. Juni 2010 verkündet. Der Oberste Gerichtshof bestätigte einstimmig die Zurückweisung von *Bilski*'s Ansprüchen, stellte hierbei jedoch den Gesetzeswortlaut und die Bedeutung des Begriffs "abstrakt" in den Mittelpunkt seiner Überlegungen.

such patents are subject to the same legal requirements as any other process or method.

Unique among the Federal Circuit judges, Judge Newman would have found the *Bilski* patent eligible. In her view, the machine-or-transformation test imposed a new and far-reaching restriction on patent eligibility. Judge Mayer agreed with the majority, but would have gone further and banned all business and software patents.

In my dissenting opinion, I found that the *Bilski* patent would be ineligible as an abstract idea. I proposed relying on the plain words of § 101, rather than manufacturing new tests. I focused on the language of § 101 and detected no implication that the Act extends patent protection to some subcategories of processes but not others. In my view, the law should not define "abstract" to impose artificial limits from the industrial age (machine-or-transformation) on the age of cyberspace and beyond. I also wrote that the new test did not answer the most fundamental question of all: why should some categories of invention deserve no protection?

***Bilski* in the Supreme Court**

The Supreme Court issued its *Bilski* opinion on 28 June 2010. The Court unanimously affirmed the rejection of *Bilski*'s claims, but also refocused the question on the language of the statute and the meaning of abstractness. The decision featured a majority opinion authored by Justice Kennedy, a plurality

Le Circuit fédéral n'a pas catégoriquement exclu les brevets portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques ni les brevets de logiciel, expliquant que de tels brevets sont soumis aux mêmes exigences légales que tout autre procédé ou méthode.

La seule parmi les juges à avoir trouvé brevetable l'invention *Bilski* a été la juge Newman. Selon elle, le test de la machine ou de la transformation imposait une nouvelle restriction, de large portée, à la brevetabilité. Le juge Mayer a partagé l'avis de la majorité, mais il serait allé plus loin et aurait exclu tous les brevets portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques et sur des logiciels.

Dans ma propre opinion divergente, j'ai estimé que le brevet *Bilski* n'était pas brevetable en tant qu'idée abstraite. J'ai proposé de s'appuyer sur le simple libellé de l'article 101, plutôt que d'élaborer de nouveaux tests. J'ai focalisé mon attention sur les termes utilisés dans l'article 101 et n'ai rien trouvé qui porte à croire que la loi sur les brevets étendrait la protection à certaines sous-catégories de procédés, mais pas à d'autres. À mon avis, la loi ne devrait pas définir le mot "abstrait" de façon à imposer des limites artificielles, héritées de l'âge industriel (machine ou transformation), au cyber-espace et au-delà. J'ai aussi écrit que le nouveau test ne répondait pas à la question la plus fondamentale de toutes : pourquoi certaines catégories d'inventions ne mériteraient-elles aucune protection?

L'affaire *Bilski* devant la Cour suprême

La Cour suprême a émis son avis dans l'affaire *Bilski* le 28 juin 2010. La Cour a unanimement confirmé le rejet des revendications *Bilski*, mais elle a aussi recentré le problème sur le libellé de la loi et la signification du caractère abstrait. La décision présente une opinion majoritaire rédigée par le juge

Er folgte in seinem Urteilsspruch mehrheitlich der Auffassung von Richter Kennedy, dem sich eine relative Mehrheit der Richter außerdem in weiteren Punkten anschloss; daneben wurden zwei die Entscheidung im Ergebnis mittragende Sondervoten abgegeben.

Mehrheitsauffassung des Supreme Court

Dieser von Richter Kennedy vertretenen Auffassung schloss sich eine Mehrheit der Richter an (Vorsitzender Richter Roberts sowie die Richter Thomas, Alito und Scalia). Demnach ist der "Machine-or-transformation"-Test nicht im Gesetz verankert. Dennoch kann er als wichtiger Anhaltspunkt für die Klärung der Frage der Patentfähigkeit nach Section 101 dienen; für die Feststellung, ob eine Erfindung ein patentfähiges Verfahren ist, ist dieser Test jedoch nicht allein maßgeblich. Der Oberste Gerichtshof verwarf den Test aus *State Street Bank*, ließ aber ausdrücklich die Möglichkeit zu, andere, mit dem Gesetz in Einklang stehende einschränkende Kriterien festzulegen, mit deren Hilfe sich die Bedeutung des Begriffs "abstrakt" verdeutlichen ließe. Der Gerichtshof vermochte dem Gesetz kein absolutes Patentierungsverbot für Geschäftsmethoden zu entnehmen, da darin nicht zwischen Geschäftsmethoden und anderen Verfahren unterschieden werde. Er merkte außerdem an, dass die Prüfung der grundsätzlichen Patentfähigkeit nur eine erste Hürde darstelle, vgl. *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010). In Section 101 selbst, der Gesetzesvorschrift, welche die großen Gegenstandskategorien festlege, werde zuallererst auf "die Bedingungen und Erfordernisse von [Titel 35]" verwiesen (Titel 35 U.S.C. Section 101).

Von einer relativen Mehrheit der Richter gebilligte Auffassung von Richter Kennedy

Bis auf Scalia schlossen sich dieser Auffassung dieselben Richter an, die auch die vom Supreme Court in seinem Urteilsspruch vertretene Mehrheitsauffassung mitgetragen hatten. Danach muss sich Patentfähigkeit über Entscheidungen hinaus, die sich auf vergangene Technologien beziehen, flexibel weiterentwickeln können, um neue und unvorhergesehene Erfindungen abdecken zu können.

also authored by Justice Kennedy, and two concurrences.

Majority opinion of the Court

Justice Kennedy authored the opinion of the Court, joined by Chief Justice Roberts and Justices Thomas, Alito and Scalia. The Court opined that the machine-or-transformation test was not part of the statute. The Court nonetheless said that this formulation might serve as a clue for determining eligibility under § 101. However, the machine-or-transformation test is not the sole test for determining whether an invention is a patent-eligible process. The Court then rejected the *State Street Bank* test, but expressly left open the possibility that other limiting criteria might serve to enlighten the meaning of abstractness consistent with the statute. The Court found no categorical prohibition against business method patents, as the statute itself does not differentiate between business methods and other processes. The Court also observed that the patent-eligibility inquiry is only a threshold test. See *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010). The statutory provision that approves the broad categories of subject matter, Section 101, itself directs primary attention to "the conditions and requirements of [Title 35]." 35 U.S.C. § 101.

Justice Kennedy's plurality

Justice Kennedy's plurality opinion, joined by the same justices as the majority other than Justice Scalia, notes that patent eligibility must have flexibility to evolve beyond the decisions reached for past technology in order to encompass new and unforeseen inventions.

Kennedy, une opinion de plusieurs juges, rédigée elle aussi par le juge Kennedy, et deux opinions divergentes.

L'opinion majoritaire de la Cour

Le juge Kennedy a rédigé l'avis de la Cour, avec le concours du juge en chef Roberts et des juges Thomas, Alito et Scalia. La Cour a conclu que le test de la machine ou de la transformation n'avait pas valeur légale. La Cour a néanmoins fait observer que cette formule pouvait fournir une piste pour établir la brevetabilité en vertu de l'article 101. Toutefois, le test de la machine ou de la transformation n'est pas le seul possible pour déterminer si une invention de procédé est brevetable. La Cour a ensuite rejeté le test *State Street Bank*, mais a expressément laissé en suspens la question de savoir si d'autres critères restrictifs pourraient servir à éclairer, d'une façon cohérente par rapport à la loi, la signification du caractère abstrait. La Cour n'a pas conclu à une interdiction catégorique des brevets portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques, étant donné que la loi elle-même ne fait pas de distinction entre les méthodes dans le domaine des activités économiques et les autres procédés. La Cour a aussi fait remarquer que l'examen de la brevetabilité n'est qu'un test préliminaire (voir *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, 3225 (2010)). La disposition légale qui entérine les grandes catégories d'objets brevetables, à savoir l'article 101, attire l'attention en premier lieu sur les "conditions et exigences du [Titre 35]" (voir 35 U.S.C. article 101).

Le groupe conduit par le juge Kennedy

L'autre opinion du juge Kennedy, rejoint ici par les mêmes juges que ceux de la majorité, hormis le juge Scalia, souligne que la brevetabilité doit être conçue avec une certaine flexibilité pour pouvoir évoluer en dehors du cadre fixé par les décisions rendues sur les technologies du passé et englober de nouvelles et imprévisibles inventions.

Sondervoten

Richter Stevens gab ein die Entscheidung im Ergebnis billigendes Sondervotum ab, dem sich die Richter Ginsburg, Breyer und Sotomayor anschlossen. Es enthält lange Ausführungen dazu, weshalb sich aus einer historischen Auslegung des Begriffs "Verfahren" ("process") im Patent Act ergibt, dass Geschäftsmethoden hiervon ausgeschlossen sind.

Einem weiteren, von Breyer abgegebenen Sondervotum schloss sich Scalia in einigen Punkten an. Darin wird unterstrichen, dass (1) Section 101 weit gefasst, aber nicht grenzenlos ist; (2) der "Machine-or-transformation-Test" bei der Klärung der Frage der Patentfähigkeit von Nutzen sein kann; (3) "Machine-or-transformation" jedoch nicht der einzige Test ist; und (4) der Test, bei dem nach dem "nützlichen, konkreten und greifbaren Ergebnis" gefragt wird, zu weit gefasst ist.

Fazit

In der *Bilski*-Entscheidung des Supreme Court wird betont, dass abstrakte Ideen nicht patentierbar sind, und festgestellt, dass der "Machine-or-transformation"-Test nicht der einzige Test zur Klärung der Frage der Patentfähigkeit ist. Dem Federal Circuit wird es freigestellt, weitere Patentierbarkeitskriterien zu entwickeln, die Aufschluss darüber geben sollen, ob ein Gegenstand abstrakt ist; hierbei ist allerdings auf die strenge Bindung dieser Kriterien an das Gesetz und die Rechtsprechung des Supreme Court zu achten. Die Anwendung des Konzepts der Abstraktheit darf jedoch nicht zu einem absoluten Patentierungsverbot für sämtliche Geschäftsmethoden und Computerprogramme führen, die in den USA grundsätzlich durch ein Patent geschützt werden können.

The concurring opinions

Justice Stevens authored a concurrence joined by Justices Ginsburg, Breyer and Sotomayor. He wrote at great length to explain that the term "process" in the Patent Act, when construed against its historical background, should exclude business methods.

Justice Breyer also authored a concurrence, joined in part by Justice Scalia. Justice Breyer emphasised that (1) Section 101 is broad but not without limit; (2) the machine-or-transformation test may be useful in determining eligibility; (3) the machine-or-transformation test is not the sole test; and (4) the "useful, concrete and tangible result" test is overbroad.

Conclusion

The Supreme Court *Bilski* case emphasised that abstract ideas are not patentable and held that the machine-or-transformation test is not the sole test for patent eligibility. In ascertaining abstractness, the Federal Circuit remains free to develop additional criteria for patent eligibility, but those criteria must adhere closely to the statute and Supreme Court precedent. Any application of the notion of abstractness will not, however, categorically exclude all business methods and software patents, which remain potentially eligible for US patent protection.

Les opinions divergentes

Le juge Stevens a rédigé une opinion divergente, partagée par les juges Ginsburg, Breyer et Sotomayor. Il a écrit de longs développements pour expliquer que le terme "procédé" dans la loi sur les brevets, selon une interprétation non conforme à son arrière-plan historique, devait exclure les méthodes dans le domaine des activités économiques.

Le juge Breyer a lui aussi rédigé une opinion divergente, partagée en partie par le juge Scalia. Le juge Breyer a souligné que (1) l'article 101 a une large portée, mais non pas illimitée; (2) le test de la machine ou de la transformation peut être utile pour juger de la brevetabilité; (3) le test de la machine ou de la transformation n'est pas le seul test possible; et (4) le "test du résultat utile, concret et tangible" est trop vague.

Conclusion

Dans la décision *Bilski*, la Cour suprême a insisté sur le fait que les idées abstraites ne sont pas brevetables et a estimé que le test de la machine ou de la transformation n'est pas le seul test pour juger de la brevetabilité. Quand il examine si l'invention présente un caractère abstrait, le Circuit fédéral reste libre de développer des critères additionnels de brevetabilité, mais ceux-ci doivent correspondre étroitement aux dispositions légales et à la jurisprudence de la Cour suprême. Toute application de la notion d'idée abstraite, quelle qu'elle soit, ne saurait néanmoins exclure l'ensemble des logiciels et des méthodes dans le domaine des activités économiques, lesquels restent potentiellement susceptibles de bénéficier aux Etats-Unis d'une protection par brevet.

Arbeitssitzung**Welche Rolle spielt die Absicht in Patentansprüchen?**

Vorsitz: Pieter-Paul Bracke (EPA)

Dieter BRÄNDLE
Handelsgericht Zürich**Die Bedeutung subjektiver Elemente im Patentrecht**

Werte Kolleginnen, Werte Kollegen, mein Auftrag lautet, zu Ihnen über die Bedeutung subjektiver Elemente im Patentrecht zu sprechen.

Dem komme ich gerne nach und befasse mich mit ein paar grundlegenden Aspekten dieses Themas. Was ich dabei nicht behandeln werde, ist der Themenkreis Zweckangaben in Patentansprüchen. Mit dem befassen sich Christopher Floyd und Rainer Moufang.

Meine Ausführungen sind in erster Linie für diejenigen Richterinnen und Richter gedacht, bei denen Patentprozesse nicht den Hauptteil ihrer Arbeit ausmachen. Ich entschuldige mich deshalb bei den "alten Hasen"; die werden kaum Neues hören.

1. Einleitung

Patente sind Willenserklärungen. In der Patentschrift erklärt der Anmelder, welche technische Lehre er mit dem Patent geschützt haben will. Dargestellt wird diese Lehre in der Regel als Lösung einer Aufgabe. Eine Aufgabe, die darin besteht, einen – in der Anmeldung beschriebenen – Stand der Technik so weiterzuentwickeln, dass die mit der Erfindung ermöglichten Vorteile erzielt werden.

2. Zu behandelnde Fragen

In diesem Zusammenhang drängen sich bezüglich subjektiver Elemente eine ganze Reihe von Fragen auf. Von denen möchte ich die folgenden behandeln:

– Um wessen Willen geht es, denjenigen des Anmelders oder nicht eher um denjenigen des Erfinders? (*nachstehend 3.1*)

Working session**The role of intent in patent claims**

Chair: Pieter-Paul Bracke (EPO)

Dieter BRÄNDLE
Handelsgericht Zürich
[Commercial Court of Zurich]**The significance of subjective elements in patent law**

Ladies and gentlemen, My brief today is to talk to you about the significance of subjective elements in patent law.

I will therefore be presenting you with some of the fundamental aspects of this topic. Purpose indications in patent claims will not be referred to in my talk as they will be covered by Christopher Floyd and Rainer Moufang.

The presentation I will be giving is chiefly aimed at those of you for whom patent litigation is not a major part of your work. My apologies to any "old hands" present: I'm afraid you are unlikely to learn anything new here today.

1. Introduction

A patent is a declaration of intent. The applicant uses the patent specification to communicate the technical teaching he wants the patent to protect. This teaching is generally expressed as the solution to a problem that involves developing the prior art – as described in the application – to achieve the benefits made possible by the invention.

2. Questions to be addressed

In this context, there are a number of questions that spring to mind in relation to subjective elements. Of these, I would like to address the following:

– Whose intent is at issue here – the applicant's or the inventor's? (see 3.1)

Séance de travail**Quel est le rôle de l'intention dans les revendications ?**

Présidence : Pieter-Paul Bracke (OEB)

Dieter BRÄNDLE
Tribunal de commerce de Zurich**L'importance des éléments subjectifs en droit des brevets**

Mesdames, Messieurs, chers collègues, J'ai pour mission de vous parler de l'importance des éléments subjectifs en droit des brevets.

Je m'en acquitterai bien volontiers et m'intéressai à quelques aspects fondamentaux de ce sujet. Toutefois, je ne traiterai pas la question de la mention d'applications spécifiques dans les revendications de brevet, sur laquelle se pencheront Christopher Floyd et Rainer Moufang.

Mes explications s'adressent en premier lieu à ceux et celles de mes collègues qui n'ont pas pour principale tâche de statuer sur des litiges en matière de brevets. Je m'excuse donc d'avance auprès des "vieux routiers" ; ils y trouveront difficilement quelque chose de nouveau.

1. Introduction

Les brevets sont des expressions de la volonté. Dans la demande de brevet, le demandeur indique pour quel enseignement technique il souhaite obtenir une protection. Cet enseignement se présente généralement sous la forme d'une solution au problème posé, problème qui consiste à faire progresser l'état de la technique, tel que décrit dans la demande, de telle sorte que les avantages offerts par l'invention soient obtenus.

2. Questions à traiter

Dans ce contexte et en ce qui concerne les éléments subjectifs, toute une série de questions se posent, dont je voudrais examiner les suivantes :

– Concernant la volonté, s'agit-il de celle du demandeur ou plutôt de celle de l'inventeur ? (*point 3.1 ci-après*)

– Wie sind Willensäußerungen aus dem Erteilungsverfahren einzuordnen? (*nachstehend 3.2*)

– Welche Bedeutung hat der Wille des Anmelders? Gemeint ist der Wille als innere Tatsache, also das, was der Anmelder wirklich gewollt hat, und was ja nicht identisch zu sein braucht mit dem, was er in der Anmeldung als seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat. (*nachstehend 3.3*)

– Was ist, wenn die Willenserklärung auf einer falschen Vorstellung vom Stand der Technik beruht? Wenn die Anmeldung also entweder etwas als zum Stand der Technik zugehörig behandelt, das es nicht ist, oder wenn sie einen gegebenen Stand der Technik nicht berücksichtigt? (*nachstehend 3.4*).

Was ist, wenn die Willenserklärung auf irrtümlichen technischen Vorstellungen beruht? Oder wenn sie unklar ist, unvollständig oder missglückt? (*nachstehend 3.5*)

Welche Rolle spielt die Absicht des Anmelders bei der Auslegung der Ansprüche? (*nachstehend 3.6*)

3.1. Anmelder oder Erfinder

Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu (Art. 60 Abs. 1 EPÜ).

Häufig handelt es sich beim Erfinder oder bei mehreren, die zusammen eine Erfindung machen, allerdings um Arbeitnehmer. Und dann bestimmt sich das Recht auf das europäische Patent nach dem Recht desjenigen Staates, in welchem der Arbeitnehmer tätig ist (Art. 60 Abs. 1 EPÜ). Und dieses Recht führt dazu, dass die Erfindung entweder von Anfang an dem Arbeitgeber gehört oder von ihm übernommen werden kann. Und damit ist der Anmelder regelmässig der Arbeitgeber und nicht der Erfinder. Der Erfinder hat dann zwar einen Anspruch, als Erfinder genannt zu werden (Art. 81 EPÜ), und gegebenenfalls auch einen Entschädigungsanspruch nach nationalem Recht, aber damit hat es sich.

– How should manifestations of intent in the procedure up to grant be handled? (see 3.2)

– What significance does the applicant's intent have? By intent, I mean the inner fact, or what the applicant actually wanted; this does not have to be the same as the intent he expressed in the application. (see 3.3)

– What happens if the declaration of intent is based on a misunderstanding of the prior art? For instance, if the application treats something as if it belongs to the prior art, even though it does not, or if it fails to take a certain prior art into account? (see 3.4).

What happens if the declaration of intent is based on technical misconceptions? Or it is unclear, incomplete or flawed? (see 3.5)

What role does the applicant's intent play in the interpretation of claims? (see 3.6)

3.1 Applicant or inventor

The right to a European patent belongs to the inventor or his successor in title (Art. 60(1) EPC).

Frequently, however, the inventor or the team of inventors responsible for creating the invention are employees. In this case, the right to the European patent is determined in accordance with the law of the state in which the employee is employed (Art. 60(1) EPC). And under this law, the invention either belongs to the employer from the very start or can be taken over by him. This is why the applicant is usually the employer, not the inventor. Of course, the inventor is entitled to be named as such (Art. 81 EPC), and may even be entitled to compensation under national law, but that is about as far as his rights go.

– Quelle signification faut-il accorder aux manifestations de volonté au cours de la procédure de délivrance ? (*point 3.2 ci-après*)

– Quelle importance revêt la volonté du demandeur ? Il faut entendre ici la volonté en tant que circonstance intérieure, c'est-à-dire ce que le demandeur a réellement voulu, qui peut ne pas être identique à ce qu'il a exprimé dans la demande comme étant sa volonté. (*point 3.3 ci-après*)

– Que se passe-t-il quand l'expression de la volonté repose sur une idée erronée de l'état de la technique ? Quand la demande traite quelque chose comme appartenant à l'état de la technique, qui n'en fait pas partie, ou bien quand elle ne tient pas compte d'un état de la technique donné ? (*point 3.4 ci-après*).

– Que se passe-t-il quand l'expression de la volonté repose sur des considérations techniques erronées ? Ou quand elle manque de clarté, est incomplète ou défectueuse ? (*point 3.5 ci-après*)

– Quel rôle l'intention du demandeur joue-t-elle dans le cadre de l'interprétation des revendications ? (*point 3.6 ci-après*)

3.1. Demandeur ou inventeur

Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause (art. 60(1) CBE).

Pour ce qui est de l'inventeur, ou de ceux qui font ensemble une invention, il s'agit souvent d'employés. Le droit au brevet européen dépend alors du droit de l'Etat dans lequel l'employé exerce son activité (art. 60(1) CBE). Et ce droit conduit soit à ce que l'invention appartienne d'emblée à l'employeur, soit à ce que ce dernier puisse la revendiquer à son profit. C'est pourquoi le demandeur est habituellement l'employeur et non l'inventeur lui-même. L'inventeur a certes le droit d'être désigné comme tel, voire de recevoir une indemnité en vertu du droit national, mais ses droits ne vont pas au-delà.

Doch selbst wenn der Erfinder auch Anmelder ist, gerät er als Erfinder mit der Anmeldung völlig in den Hintergrund.

Was der Erfinder gedacht oder gewollt haben mag, interessiert nicht [in den USA ist das etwas anders]. Hier, im Rahmen des EPÜ, ist einzig maßgeblich, was der Anmelder in die Anmeldung einbringt, in Form von Text oder Figuren.

Der Erfinder interessiert erstaunlicherweise nicht einmal unter dem Stichwort "Fachmann". Der Fachmann, auf den es bei der Beurteilung eines Patentes ankommt, der muss mit der Person, die die Erfindung tatsächlich gemacht hat, nämlich nichts gemein haben. Maßgeblich ist vielmehr derjenige – gewissermaßen fiktive – Fachmann, der sich üblicherweise mit der Lösung der fraglichen Aufgabe beschäftigt.

Beispiel: Konrad Adenauer, der langjährige Bundeskanzler Deutschlands, meldete ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Brotes, nämlich eines dem rheinischen Roggenschwarzbrot ähnlichen Schrotbrotes, zum Patent an. Der Fachmann, von dem bei der Beurteilung dieses Patentes ausgegangen wird, ist aber, unbesehen vom tatsächlichen Erfinder Konrad Adenauer, der Bäcker, und nicht etwa der Politiker oder der Jurist.

Fazit: Der Erfinder interessiert bei der Beurteilung eines Patentes nicht. Wenn überhaupt eine Person interessiert, so ist es der Anmelder.

Eine Ausnahme gibt es: Wenn darüber gestritten wird, wem die Erfindung zukommt, dann ist natürlich der Erfinder und nicht der Anmelder maßgeblich (Art. 60 Abs. 1 EPÜ).

Allerdings findet dieser Streit, der Streit um die Person des Erfinders, nicht etwa vor dem EPA statt. Vielmehr muss derjenige, der sich für den Erfinder hält, vor dem zuständigen nationalen Gericht gegen den Anmelder auf die Feststellung klagen, dass der Anspruch auf Erteilung des angemeldeten europäischen Patents ihm zusteht. Wird dies rechtskräftig fest-

Even if the inventor is also the applicant, in the former capacity he takes a back seat once the application is filed.

It does not matter what the inventor may have thought or intended [the situation is somewhat different in the United States]. Within the context of the EPC, the only thing that counts here is what the applicant states in the form of text or figures in the application.

The inventor, astonishingly, is not even of interest under the heading "skilled person". The skilled person, who is a pivotal figure in the patent assessment, does not necessarily have anything in common with the person who actually made the invention. Far more relevant is the – fictional, as it were – skilled person who is usually involved in finding the solution to the problem in question.

Example: Long-time German chancellor Konrad Adenauer applied to patent a process for preparing a particular type of bread, namely a kind of wholemeal bread similar to the coarse rye bread of the Rhineland. Regardless of the identity of the actual inventor Konrad Adenauer, it is assumed that, for the purpose of assessing this patent, the skilled person is the baker, not the politician or lawyer.

In conclusion, the inventor is of no interest when it comes to assessing a patent. If anyone is of interest, it is the applicant.

There is one exception: in disputes relating to the attribution of an invention, the key party is naturally the inventor, not the applicant (Art. 60(1) EPC).

However, a dispute of this nature, i.e. about the identity of the inventor, is not heard by the EPO. Rather, the person who considers himself the inventor must bring an action against the applicant before the competent national court to obtain a declaration of entitlement to the grant of the European patent applied for. If the courts find in his favour, the

Et même si l'inventeur est aussi le demandeur, sa qualité d'inventeur passe complètement au second plan à partir du dépôt de la demande.

Ce que l'inventeur peut avoir pensé ou voulu n'intéresse personne [c'est un peu différent aux Etats-Unis]. Ici, dans le cadre de la CBE, la seule chose qui importe est ce que le demandeur a introduit dans la demande sous la forme de textes ou de dessins.

Curieusement, l'inventeur ne présente aucun intérêt, même vu sous l'angle de "l'homme du métier". En effet, l'homme du métier, dont le rôle est décisif pour l'appréciation d'un brevet, ne doit rien avoir de commun avec la personne qui a effectivement réalisé l'invention. La personne déterminante est bien plutôt l'homme du métier – fictif, en quelque sorte – qui aurait normalement pour tâche de trouver la solution au problème posé.

Exemple : Konrad Adenauer, Chancelier de la République fédérale d'Allemagne pendant de longues années, avait déposé une demande de brevet pour un procédé de fabrication d'un certain type de pain, à savoir un pain contenant du son, qui ressemblait au pain noir de seigle de la région du Rhin. Nonobstant le réel inventeur, Konrad Adenauer, l'homme du métier à prendre en considération pour l'appréciation de ce brevet est le boulanger, et non pas l'homme politique ou le juriste.

Conclusion : l'inventeur est sans intérêt pour l'appréciation d'un brevet. Si l'on devait s'intéresser à une personne, ce serait au demandeur.

Il existe une exception : lorsque le litige porte sur la question de savoir à qui revient l'invention, alors c'est naturellement l'inventeur qui compte et non pas le demandeur (art. 60(1) CBE).

Toutefois, ce litige concernant la personne de l'inventeur ne se déroule pas devant l'OEB. Celui qui estime être l'inventeur doit engager devant le tribunal national compétent une action contre le demandeur en constatation que le droit à l'obtention du brevet européen déposé lui appartient. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu son

gestellt, so hat der Erfinder nach Art. 61 Abs. 1 EPÜ drei Möglichkeiten. Er kann

a) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,

b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder

c) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

Spannend ist dabei natürlich die Frage, was genau die Erfindung ausmacht, wenn dies in einem Zeitpunkt zu behandeln ist, in welchem überhaupt noch nicht feststeht, was von der ursprünglichen Anmeldung letztlich als patentierbare Erfindung bewertet werden wird. Das wäre ein Thema für einen separaten Vortrag.

3.2. Willensäußerungen im Erteilungsverfahren

Welche Bedeutung haben Willensäußerungen des Anmelders aus dem Erteilungsverfahren?

Solche Willensäußerungen können allenfalls bei der Ermittlung des Schutzbereiches eine Rolle spielen: Der Schutzbereich beschränkt sich bekanntlich nicht auf den strikten Wortlaut der Ansprüche. Maßgeblich ist vielmehr, was die Auslegung der Ansprüche nach Art. 69 EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll ergibt. Diese Auslegung geht zwar von den Ansprüchen aus, aber unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen. Die Erteilungsunterlagen sind als Auslegungsmittel nicht angeführt [bei der EPÜ 2000 Revision war das ein Thema, kam dann indes nicht in den Vertragstext]. Aber auch bei der Auslegung von Ansprüchen ist die Grenze von Treu und Glauben zu berücksichtigen. Das kann dazu führen, dass Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren zu berücksichtigen sind. Dies dann, wenn sich der Patentinhaber im Verletzungsprozess in klaren Widerspruch zu seinen Erklärungen im Erteilungsverfahren setzt. Ausdrückliche Beschränkungen und Verzichte des Anmelders im (europäischen) Erteilungsverfahren sind deshalb zu berücksichtigen.

inventor has three options under Art. 61(1) EPC. He can

(a) pursue the European patent application as his own application in place of the applicant,

(b) file a new application in respect of the same invention, or

(c) request that the application be refused.

A fascinating question to consider is precisely what constitutes the invention if it is to be considered at a point in time when it is still unclear what part of the original application will ultimately be regarded as a patentable invention. But that's a topic that deserves a paper all of its own.

3.2 Manifestations of intent in the procedure up to grant

What is the significance of the applicant's manifestations of intent have in the procedure up to grant?

Such manifestations can at most play a role when determining the extent of protection, which, as we know, is not strictly limited to the wording of the claim. Of greater relevance here is the interpretation of the claims under Art. 69 EPC and the protocol on the interpretation of that article. Although this interpretation is based on the claims, the description and drawings are nonetheless also referred to. Documents relating to the grant proceedings are not cited as a means of interpretation [this issue was considered during the EPC 2000 revision but was not included in the final text]. But even when interpreting claims, the principle of good faith has to be respected. This may render it necessary to consider statements made in the procedure up to grant if the patent proprietor assumes a position in infringement proceedings that clearly contradicts his statements in the procedure up to grant. Therefore explicit limitations and waivers made by the applicant in the (European) procedure up to grant have to be considered. In my opinion, this applies in any case if the limitation was added to the claim.

droit, l'inventeur a alors trois possibilités en vertu de l'article 60(1) CBE. Il peut

a) poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

c) demander le rejet de la demande.

Ici se pose naturellement la question captivante de savoir en quoi réside exactement l'invention, quand le litige est à traiter à un moment où l'on ne sait pas du tout encore quels éléments de la demande d'origine seront finalement considérés comme invention brevetable. Il y aurait ici matière à un autre exposé.

3.2. Manifestations de volonté en procédure de délivrance

Quelle signification revêtent les manifestations de volonté du demandeur en procédure de délivrance ?

De telles manifestations de volonté peuvent jouer un rôle tout au plus lors de la détermination de l'étendue de la protection : comme on le sait, le champ de protection ne se limite pas au strict libellé des revendications. Ce qui compte, c'est plutôt l'interprétation des revendications conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif. Certes, cette interprétation part des revendications, mais elle se sert aussi de la description et des dessins. Les pièces de la demande de brevet ne sont pas mentionnées comme moyens d'interprétation [lors de la révision de la CBE 2000, il en a été question, sans que cela soit cependant intégré dans le texte de la Convention]. Mais il convient aussi, lors de l'interprétation des revendications, de tenir compte des limites imposées par le principe de la bonne foi. Celui-ci peut inciter à prendre en compte les déclarations faites au cours de la procédure de délivrance, notamment quand il est clair que le titulaire du brevet, pendant l'action en contrefaçon, se met en contradiction par rapport à ses propres déclarations en procédure

sichtigen. Dies gilt m. E. jedenfalls dann, wenn die Einschränkung in den Anspruch aufgenommen worden ist.

Beispiel: Wenn im Anspruch ursprünglich von "Metall" die Rede ist, und der Anmelder ausdrücklich zur Abgrenzung gegenüber einem Stand der Technik das Merkmal "Metall" durch "Edelmetall" ersetzt, und womöglich schließlich, auf einen weiteren Einwand des Prüfers hin, durch "Rhodium", dann muss es m. E. dem Patentinhaber im Verletzungsprozess verwehrt sein, z. B. geltend zu machen, Aluminium sei als Äquivalent zu behandeln.

3.3. Der innere Wille des Anmelders

Welche Bedeutung hat der innere Wille des Anmelders? Gemeint ist der Wille als innere Tatsache, also das, was der Anmelder wirklich gewollt, aber allenfalls nicht oder nicht richtig zum Ausdruck gebracht hat.

Die Antwort liegt auf der Hand. Auf den inneren Willen des Anmelders kommt es überhaupt nicht an. Das Patent richtet sich an die Allgemeinheit, und der steht nur die Patentschrift als der geäußerte Wille des Anmelders zur Verfügung, allenfalls auch noch Äußerungen aus dem Erteilungsverfahren. Deshalb kann nur dieser geäußerte Wille maßgeblich sein.

3.4 Irrtum über den Stand der Technik

Patentschriften beinhalten regelmäßig eine Weiterentwicklung des in der Beschreibung angeführten Standes der Technik. Der Wille des Anmelders ist gerichtet auf die Weiterentwicklung vom genannten Stand der Technik aus.

Wenn dieser Stand der Technik der richtige ist, ist alles in Ordnung.

Nimmt der Anmelder einen weiteren Stand der Technik an, als dies tatsächlich der Fall ist – etwa, weil er etwas als bekannt voraussetzt, das es nicht ist – dann hält er einen Teil seiner Entwicklung für bekannt und will mit dem Patent nur das Weitergehende schützen. Er

Example: If the original claim refers to "metal" and, to exclude prior art, the applicant explicitly replaces "metal" with "noble metal", and ultimately with "rhodium" in response to another objection from the examiner, then I am of the opinion that the proprietor of the patent has to be barred in infringement proceedings from asserting, for instance, that aluminium was to be considered as an equivalent.

3.3 The applicant's inner will

What significance does the applicant's "inner will" have? What I am talking about here is his will or intent as an inner fact, or what the applicant actually wanted but did not manage to express properly, if at all.

The answer is simple: the applicant's inner will does not matter at all. The patent is directed to the world at large, and the only manifestation the public has of the applicant's expressed will is the patent specification and, apart from that, any statements in the procedure up to grant. Consequently, the only thing that can matter is this expressed will.

3.4 Errors surrounding prior art

Patent specifications are regularly concerned with developing the prior art cited in the description. The applicant's intent focuses on the further development of that prior art.

So if the right prior art is selected, there is nothing to worry about.

Assuming more prior art than is actually the case – i.e. taking as read, for instance, that something is known, even though it is not – means that the applicant considers one part of his development to be known and is only seeking patent protection for the other part. He

de délivrance. C'est pourquoi il convient de tenir compte des déclarations expresses de limitation et de renonciation du demandeur en procédure (européenne) de délivrance. A mon avis, ceci s'applique en tout cas lorsque la limitation a été inscrite dans la revendication.

Exemple : s'il est question de "métal" dans la revendication et que le demandeur, pour se démarquer par rapport à l'état de la technique, remplace expressément la caractéristique "métal" par "métal précieux", et finalement, en raison d'une nouvelle objection de l'examinateur, par "rhodium", alors le titulaire du brevet ne peut pas, à mon avis, faire valoir dans le cadre de l'action en contrefaçon, par exemple, que l'aluminium doit être traité comme un équivalent.

3.3. La volonté intérieure du demandeur

Quelle importance la volonté intérieure du demandeur a-t-elle ? Il faut entendre ici la volonté en tant que circonstance intérieure à la personne, c'est-à-dire ce que le demandeur a réellement voulu, mais n'a pas ou pas correctement exprimé.

La réponse coule de source. La volonté intérieure du demandeur n'a aucune importance. Le brevet s'adresse au public ; ce dernier ne dispose que du fascicule de brevet, qui constitue l'expression de la volonté du demandeur, et aussi, éventuellement, des déclarations faites au cours de la procédure de délivrance. C'est pourquoi cette volonté exprimée est la seule qui compte.

3.4 Erreur sur l'état de la technique

En règle générale, les fascicules de brevet concernent des développements de l'état de la technique mentionnés dans la description. La volonté du demandeur tend vers le développement de l'état de la technique indiqué.

Quand cet état de la technique est le bon, tout va bien.

Si le demandeur part d'un état de la technique plus étendu qu'il ne l'est en réalité – par exemple, parce qu'il suppose qu'une chose est connue, alors qu'elle ne l'est pas –, alors il estime qu'une partie de ses développements est connue et ne veut faire protéger

beansprucht irrtümlich zu wenig. Die Folge ist: Es bleibt beim beanspruchten Schutz, weil der Anspruch vorgeht. Der nicht beanspruchte Teil wird, unfreiwillig, zu freiem Stand der Technik.

makes the mistake of claiming too little, with the result that the protection claimed remains unchanged because the claim takes precedence. The unclaimed part involuntarily enters the public domain.

par brevet que ce qui va au-delà. Il ne revendique pas assez, par erreur. Conséquence : on en reste à la protection revendiquée, étant donné que la revendication prévaut. La partie non revendiquée tombe, involontairement, dans le domaine public.

Übersieht der Anmelder umgekehrt einen Stand der Technik und beansprucht deshalb (auch) Bekanntes oder Naheliegendes, so ist der richtige Stand der Technik maßgeblich, was zu Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit des Patenten führen kann.

Conversely, if the applicant overlooks a piece of prior art and therefore (also) claims known or obvious subject-matter, the correct prior art prevails. This can lead to the revocation or partial revocation of the patent.

Si, au contraire, le demandeur ignore un certain état de la technique et revendique, pour cette raison, un objet (en partie) connu ou évident, c'est l'état de la technique déterminé correctement qui importe, ce qui peut conduire à la nullité totale ou partielle du brevet.

Fazit: Falsche Annahmen zum Stand der Technik können zu einer Einschränkung, nie aber zu einer Ausdehnung des am Ende erzielbaren Schutzbereichs führen.

Thus, incorrect assumptions about the state of the art can limit, but never extend, the ultimately achievable scope of protection.

Conclusion : les suppositions erronées concernant l'état de la technique peuvent conduire à la limitation, mais jamais à l'extension du champ de protection pouvant être obtenu en définitive.

3.5. Unklare, unvollständige, missglückte oder auf falschen technischen Vorstellungen beruhende Erklärung

3.5 Declarations which are unclear, incomplete, flawed or based on technical misconceptions

3.5. Déclaration reposant sur des considérations techniques confuses, incomplètes, mal formulées ou erronées

Patentschriften, vorab solche, die nicht durch das Einsprache- oder Beschwerdeverfahren gegangen sind, können hin und wieder in der Beschreibung und sogar in den Ansprüchen Ungereimtheiten und Fehler enthalten.

Patent specifications, especially those that have not been through the opposition or appeals procedure, may contain the odd inconsistency or error in the description and even in the claims.

Les fascicules de brevet, à commencer par ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'opposition ou de recours, peuvent, de temps à autre, contenir des incohérences ou des erreurs dans la description et même dans les revendications.

Hierzu gilt grundsätzlich, dass Patentansprüche objektiv und nach den Regeln von Treu und Glauben auszulegen sind. Das heißt, man nimmt den Anmelder – nicht nur bezüglich Ansprüchen, sondern auch bezüglich Beschreibung – nicht einfach beim Wort. Das bedeutet nun aber keineswegs, dass man sich fragt, was mag der Anmelder wohl gewollt haben. Damit wäre der innere Wille angesprochen, und der ist, wie behandelt, nicht relevant. Es geht vielmehr darum, zu erkennen, was mit den Patentansprüchen, gelesen vom Fachmann in Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen, vom Anmelder als Monopol beansprucht wird.

In such a case, patent claims should always be interpreted objectively and in accordance with the principle of good faith. In other words, do not take the applicant simply at his word – not only in relation to the claims, but also the description. By no means does this signify, however, that you should ask yourself what the applicant could have intended. That would involve the inner will, and that, as mentioned above, is irrelevant. What is important, rather, is to put yourself in the position of the person skilled in the art and, taking into consideration the description and drawings, try to identify the monopoly the applicant is claiming by means of the patent claims.

La règle qui s'applique ici est que les revendications doivent être interprétées objectivement et selon le principe de la bonne foi. Cela veut dire qu'on ne se contente pas simplement de prendre au mot le demandeur, non seulement pour ce qui est des revendications, mais aussi de la description. Mais cela ne signifie en aucun cas que l'on doive se demander ce que le demandeur peut bien avoir voulu. Ce serait considérer la volonté intérieure, qui, comme déjà indiqué, n'est pas pertinente. Il s'agit plutôt de comprendre ce que le demandeur revendique comme monopole par le biais des revendications telles que les lit l'homme du métier, en s'appuyant sur la description et les dessins.

Verwendet der Anmelder eine subjektiv gefärbte Terminologie, die nicht dem üblichen Sprachgebrauch entspricht, so ist das nicht nur erlaubt, sondern sogar maßgeblich, denn die Patentschrift ist ihr eigenes Lexikon.

The use of subjective terminology that deviates from normal language is not only permitted to the applicant, it is actually what counts, because the patent specification constitutes its own glossary.

Si le demandeur utilise une terminologie personnelle, ne correspondant pas à l'usage linguistique courant, ceci est non seulement autorisé, mais même déterminant, étant donné que le fascicule de brevet est à lui-même son propre lexique.

Wenn der Anmelder etwa – die Teilnehmer des Symposiums von 2002 in Kopenhagen werden sich erinnern – den Begriff "kurze Schraube" verwendet, dann mag aus dem Kontext hervorgehen, dass damit entgegen dem üblichen Sprachgebrauch eine extrem kurze Schraube gemeint ist.

Wenn die angegebene Aufgabe nicht zur Lösung passt, dann sieht das so aus, als ob der Erfinder die von ihm gestellte Aufgabe nicht gelöst hätte. Tatsächlich dürfte regelmäßig die Aufgabe, nachdem die Erfindung vorlag, schlecht formuliert worden sein – durch den Patentanwalt, nicht durch den Erfinder natürlich. Eine solche Diskrepanz bleibt ohne Bedeutung, wenn der Fachmann erkennt, welches die tatsächlich gelöste Aufgabe war.

Irrtümliche Zahlenangaben etwa – die kommen immer wieder vor – schaden ebenfalls nicht, wenn der Fachmann den Fehler erkennt und ohne Weiteres korrigieren kann.

Beispiel: In einem Anspruch eines Patents (einem nationalen schweizerischen Patent, in italienischer Sprache [CH 661 437]) wird ein pharmazeutischer Wirkstoff beschrieben. Im diesem Anspruch wird angeführt, in Zahlen, "145 [centoquantacinque] atomi di carbonio", "145 Kohlenstoffatome". Für den Fachmann ist klar, das ist ein Verschieb, es muss "1 à 5" [uno à cinque], "1 bis 5" – und nicht 145 – Kohlenstoffatome heißen. Von dem ist dann auszugehen.

Ist für den Fachmann zwar ersichtlich, dass eine falsche Zahlenangabe vorliegt, kann er aber die richtige Zahl nicht ohne Weiteres erkennen, dann kann das Patent an fehlender Offenbarung scheitern.

Das gleiche Problem stellt sich, wenn die Offenbarung in der Anmeldung unvollständig ist. Kann der Fachmann das ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun ergänzen, so ist das zu berücksichtigen.

Dies gilt für jeden Irrtum in Beschreibung oder Anspruch. Was der Fachmann ohne Weiteres richtigstellt, schadet dem Anmelder nicht.

If, for example, the applicant uses the term "short screw" – this will be familiar to those who attended the 2002 symposium in Copenhagen – then it may be apparent from the context that, contrary to normal usage, an extremely short screw is meant.

If the stated problem does not match the solution, it gives the impression that the inventor did not solve the problem he set. In fact, it often turns out that the problem was poorly formulated – by the patent attorney, of course, not the inventor – after the invention had been created. A discrepancy of this kind is irrelevant if the skilled person recognises the problem that was actually solved.

Similarly, incorrect figures – it happens now and again – are not detrimental if the skilled person spots the error and is able to correct it without any effort.

Example: A patent claim (Swiss national patent filed in Italian [CH 661 437]) describes a pharmaceutical substance. This claim specifies, in figures, "145 [centoquantacinque] atomi di carbonio", that is, "145 carbon atoms". It is clear for the skilled person that a typographical error has occurred and the text should read "1 à 5" [uno à cinque], or "1 to 5" – and not 145 – carbon atoms. This is then to be assumed.

If the skilled person spots an incorrect figure but cannot see straight away what the correct one should be, the patent can fail for lack of disclosure.

The same problem arises when the disclosure is incomplete in the application. If the skilled person can supply the missing part without undue burden or the need for inventive skill, it can be taken into consideration.

This applies to all errors in the description or claim. Whatever the skilled person can put right without any effort does not harm the applicant.

Par exemple, si le demandeur utilise l'expression "vis courte" – les participants au colloque de 2002 à Copenhague s'en souviendront –, il peut ressortir du contexte qu'il s'agit d'une vis extrêmement courte, contrairement à l'utilisation habituelle des mots.

Quand le problème formulé ne correspond pas à la solution proposée, cela donne l'impression que l'inventeur n'a pas résolu le problème qu'il a posé. En réalité, cela tient généralement à une mauvaise formulation du problème, après que l'invention a été faite, formulation qui, naturellement, est le fait du conseil en brevet et non pas de l'inventeur. Ce genre d'incohérence reste sans conséquence si le spécialiste reconnaît néanmoins le vrai problème résolu.

Les erreurs de chiffre ou de nombre, qui se produisent assez souvent, n'ont elles non plus pas de conséquences dramatiques si l'homme du métier peut détecter la faute et la corriger sans problème.

Exemple : une substance active pharmaceutique est décrite dans la revendication d'un brevet (brevet national suisse rédigé en italien [CH 661 437]). Il est indiqué dans cette revendication, en chiffres, "145 [centoquantacinque] atomi di carbonio", "145 atomes de carbone". Pour l'homme du métier, il est clair qu'il s'agit d'une erreur de frappe ; l'auteur n'a pu vouloir dire que "1 à 5" [uno à cinque], – et non pas 145 – atomes de carbone. Il faut donc s'appuyer sur cette interprétation.

S'il est clair pour l'homme du métier qu'il y a une erreur de nombre, mais s'il n'est pas en mesure de reconnaître immédiatement quel est le nombre juste, le brevet peut échouer pour cause d'insuffisance de l'exposé.

Le même problème se pose quand l'exposé dans la demande est incomplet. Si l'homme du métier peut compléter ce qui manque sans avoir à déployer d'efforts exagérés et sans activité inventive, il convient d'en tenir compte.

Ceci s'applique à toute erreur dans la description ou dans une revendication. Ce que l'homme du métier rectifie immédiatement ne nuit pas au demandeur.

Fazit: Die Patentschrift wird nicht so gelesen, wie sie verfasst wurde, sondern so, wie sie der Fachmann als richtig gemeint erkennt.

To conclude, the patent specification is not read in the way it was drafted, but rather in the way the skilled person realises it was meant.

Conclusion : le fascicule de brevet ne se lit pas tel qu'il a été rédigé, mais (s'interprète) d'après ce que le spécialiste reconnaît comme étant le sens voulu.

3.6 Absicht des Anmelders

Damit bleibt als wichtige zu behandelnde Frage die Absicht des Anmelders. Aber mit diesem Thema befassen sich Christopher Floyd und Rainer Moufang.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

3.6 The applicant's intent

The final issue to be addressed is the applicant's intent. This will be handled by Christopher Floyd and Rainer Moufang.

Thank you for your attention.

3.6 Intention du demandeur

Il reste donc à traiter l'importante question de l'intention du demandeur. Mais ce sont Christopher Floyd et Rainer Moufang qui aborderont ce sujet.

Un grand merci pour votre attention.

Rainer MOUFANG

**Rechtskundiges Mitglied der
Beschwerdekammern des EPA**

Verwendungs- und Zweckangaben in Patentansprüchen

I. Das Problem

1. In Patentansprüchen findet sich häufig die Angabe eines bestimmten Zwecks, für den der anspruchsgemäße Gegenstand einzusetzen ist. Dies gilt sowohl für Erzeugnisansprüche als auch für Verfahrens-, insbesondere Verwendungsansprüche. Welche Bedeutung man derartigen Zweck- oder Verwendungsangaben zuzumessen hat, spielt eine äußerst wichtige Rolle im gesamten Lebenszyklus eines Patents, d. h. bei der Prüfung von Patentanmeldungen, der Aufrechterhaltung von Patenten in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren und im Rahmen von Verletzungsverfahren. Die Frage wird insbesondere relevant beim Klarheitsgebot (Art. 84 EPÜ), bei der Prüfung materieller Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und ausreichende Offenbarung) und beim Schutzbereich und den Schutzwirkungen eines Patents. Das Verständnis derartiger Zweckangaben hat hier oftmals vorentscheidende Bedeutung.

2. Vor dem Hintergrund des europäischen Patentrechts sollte man in besonderem Maße um eine harmonisierte Sichtweise bemüht sein. Wird die im Anspruch definierte Erfindung von europäischen Organen grundsätzlich anders verstanden als von den nationalen Gerichten, ereignen sich starke Verwerfungen im System. Zwar wird es sich nicht immer vermeiden lassen, dass hinsichtlich eines konkreten Patents unterschiedliche Auslegungen des Sinngehalts eines Anspruchs möglich sind und von den Gerichten vertreten werden. Sehr viel unangenehmer wäre es jedoch, wenn die Divergenz grundsätzlicher Natur ist, etwa weil Zweckangaben von der einen Instanz immer als einschränkend, von der anderen aber als nicht beschränkend angesehen werden.

Rainer MOUFANG

**Legally qualified member of the EPO
boards of appeal**

Use and purpose indications in patent claims

I. The problem

1. Patent claims often include an indication of a specific purpose for which the claimed subject-matter is to be used. That applies both to product claims and to process claims, especially use claims. The significance to be attached to such use or purpose indications is an extremely important issue throughout a patent's life cycle, in examination, opposition, revocation and infringement proceedings. It is particularly relevant in relation to the clarity requirement (Article 84 EPC), to the examination of substantive patentability criteria (novelty, inventive step and sufficient disclosure) and to the extent and effects of patent protection. Understanding such purpose indications is often of critical importance.

2. In the context of European patent law a special effort should be made to settle on a harmonised approach. If European bodies and national courts have a fundamentally different understanding of the invention defined in the claim, major rifts in the system may result. While there will inevitably be cases where different interpretations of a claim's meaning are possible and are followed by the courts, it would be far more serious if the divergence were of a fundamental nature, for example because one authority always considered purpose indications to limit the claim's scope while another always held them to be non-limiting.

Rainer MOUFANG

**Membre juriste des chambres de
recours de l'OEB**

Mentions relatives à une utilisation ou à une finalité dans les revendications de brevets

I. Problématique

1. Il est fréquent que les revendications mentionnent une finalité particulière pour laquelle il convient d'utiliser l'objet selon la revendication. Cela vaut aussi bien pour les revendications de produit que pour les revendications de procédé, et notamment les revendications d'utilisation. La question de l'importance qu'il convient d'accorder à ces indications de finalité ou d'utilisation joue un rôle capital à chaque étape de la vie d'un brevet, que ce soit lors de l'examen d'une demande de brevet, lors du maintien du brevet suite à une procédure d'opposition ou de nullité, ou encore dans le cadre d'une action en contrefaçon. Cette question est particulièrement pertinente en ce qui concerne l'exigence de clarté (art. 84 CBE), l'examen des conditions de fond de la brevetabilité (nouveauté, activité inventive et suffisance de l'exposé) ainsi que l'étendue et les effets de la protection conférée par un brevet. Bien souvent, l'interprétation de ces indications de finalité revêt ici une importance décisive.

2. Dans le contexte du droit européen des brevets, il y a tout particulièrement lieu de rechercher une approche harmonisée. Si l'invention définie dans la revendication est interprétée de manière radicalement différente par les instances européennes et par les juridictions nationales, il en résultera d'importantes distorsions au sein du système. Certes, il ne sera pas toujours possible d'éviter que soient données, pour un brevet particulier, des interprétations divergentes du contenu d'une revendication et que ces dissensions soient suivies par les tribunaux. Il serait toutefois beaucoup plus fâcheux que les divergences soient de nature fondamentale, par exemple dans le cas où les indications de finalité seraient toujours considérées par une instance comme limitatives, et par l'autre comme non limitatives.

II. Zweck- und Verwendungsangaben in Erzeugnisansprüchen

3. Charakteristisch für Zweck- und Verwendungsangaben in Erzeugnisansprüchen sind Formulierungen, die mit den Präpositionen "zu" oder "für" eingeleitet werden und mit denen das erfindungsgemäße Erzeugnis – über explizite strukturell-stoffliche Merkmale hinaus – zusätzlich definiert wird. Häufig geschieht dies in der Präambel des Anspruchs (z. B. Spritzgussmaschine für thermoplastische Kunststoffe, gekennzeichnet durch ...)¹. Zweck- und Verwendungsangaben können aber auch in anderer Form, etwa in substantivischer Ein-
kleidung auftreten (z. B. Angelhaken, Nahrungsmittel, Insektizid).

4. Drei grundsätzlich unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten kommen in Betracht. Zunächst könnte man in solchen Zweckangaben eine echte Einschränkung auf Erzeugnisse sehen, die zu der angegebenen Verwendung **bestimmt** sind oder die tatsächlich in der angegebenen Weise verwendet werden. Obwohl diese Auffassung dem Anspruchsmerkmal seine natürliche Bedeutung zu geben sucht, wird sie in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und in der Praxis des EPA nicht zugrunde gelegt. Maßgeblich für diese Zurückhaltung ist der Gedanke, dass der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs das Erzeugnis an sich ist und es daher widersprüchlich wäre, künftige Einsatzzwecke und Verwendungen in seine Definition einzubeziehen.

¹ Auch in Patentrechtsordnungen außerhalb Europas kann, wie eine kürzlich ergangene Entscheidung des U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit vom 22. März 2010 (*Marrin v. Griffin*, 94 USPQ2d 1140) belegt, die Auslegung derartiger Verwendungsangaben in der Präambel zu erheblichen Kontroversen führen. So heißt es in der abweichenden Meinung von Richter Newman u. a. (94 USPQ2d 1140, 1146): "Es wurde anerkannt, dass die Worte ... 'zur Verwendung' in der Präambel von *Bicon* und ähnliche Formulierungen in der Präambel [...] zahlloser anderer Patentschriften wichtige Einschränkungen des Anspruchs vorgeben. Die Mehrheit der Richter entfernt sich weit von der bisherigen Rechtsprechung, wenn sie urteilt, dass die Präambel in *Griffin* unbeachtlich sei, weil darin eine 'Verwendung' angegeben werde, und den von den Einschränkungen durch die Präambel entkleideten Anspruch sodann für ungültig erklärt."

II. Use and purpose indications in product claims

3. In product claims, use and purpose indications typically take the form of formulations starting with the preposition "to" or "for" which additionally define the claimed product, going beyond explicit structural and material features, and these formulations are often found in the claim preamble (e.g. injection moulding machine for thermoplastic polymers, characterised in that ...).¹ Use and purpose indications may however also occur in other forms, e.g. in compound nouns (fish hook, foodstuff, insect repellent).

4. There are three fundamentally different approaches to their interpretation. The first would be to see them as truly limiting the claim to products **intended** for the specified use or actually used in the specified manner. Although this approach seeks to give the claim feature its natural meaning, it is not followed in appeal board decisions or in EPO practice. The thinking behind this is that the subject-matter of a product claim is the product itself, so that it would be contradictory to incorporate future uses and purposes in its definition.

¹ As shown by a recent decision of the US Court of Appeals for the Federal Circuit (*Marrin v. Griffin*, 94 USPQ2d 1140, dated 22 March 2010), the interpretation of such use indications in the preamble may also give rise to considerable controversy in non-European patent systems. In his dissenting opinion, for example, Judge Newman says (94 USPQ2d 1140, 1146): "The 'for use' preamble phrase in *Bicon*, and analogous preamble language in [...] countless other cases, have been recognized as providing essential limitations to the claim. The panel majority strays far from precedent, in holding that the Griffins' preamble must be ignored because it states a 'use', and then invalidating the claim as anticipated when freed of the limitations in the preamble."

II. Mentions relatives à une utilisation ou à une finalité dans les revendications de produit

3. Dans les revendications de produit, les indications relatives à une finalité ou à une utilisation se caractérisent par des formulations introduites par les prépositions "pour" ou "de", qui contribuent à définir le produit selon l'invention au-delà de ses caractéristiques structurelles et matérielles explicites. Souvent, ces indications figurent dans le préambule de la revendication (par ex. presse d'injection pour polymères thermoplastiques, caractérisée en ce que...)¹. La finalité ou l'utilisation peuvent également être mentionnées sous une autre forme, par exemple sous une forme substantivée (par ex. canne à pêche, insecticide).

4. Trois types d'interprétation radicalement différents sont possibles. D'abord, on peut voir dans ces indications de finalité un moyen de limiter véritablement la revendication aux produits **destinés** à l'utilisation indiquée, ou effectivement utilisés de la manière décrite. Bien qu'elle s'efforce de rendre à la caractéristique sa signification naturelle, cette approche n'est pas retenue dans la jurisprudence des chambres de recours et la pratique de l'OEB. Ces réticences s'expliquent par l'idée que l'objet d'une revendication de produit est le produit lui-même, et qu'il serait donc contradictoire d'inclure dans sa définition des fins d'utilisation ou des usages futurs.

¹ De même, dans les systèmes juridiques en dehors de l'Europe, comme le prouve une décision récente de la Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral du 22 mars 2010 (*Marrin v. Griffin*, 94 USPQ2d 1140), l'interprétation de telles indications de finalité figurant dans le préambule peut susciter d'importantes controverses. Ainsi, il est dit dans l'opinion divergente du juge Newman (94 USPQ2d 1140, 1146), entre autres : "L'expression 'pour utilisation' dans le préambule objet de l'affaire *Bicon*, et d'autres façons similaires de rédiger le préambule dans [...] d'innombrables autres affaires, ont été considérées comme limitant fondamentalement la revendication. La majorité de la chambre s'écarte loin de la jurisprudence antérieure lorsqu'elle affirme qu'il convient, dans l'affaire *Griffin*, d'ignorer le préambule, étant donné qu'il indique une 'utilisation', puis annule la revendication pour défaut de nouveauté, dès lors qu'elle ne comporte plus de limitations dans son préambule."

5. Die zweite Auslegungsmöglichkeit besteht darin, Zweck- und Verwendungsangaben grundsätzlich überhaupt keine beschränkende Wirkung zuzubilligen und solche Angaben bei der patentrechtlichen Prüfung konsequenterweise gedanklich zu streichen². Problematisch hieran ist jedoch, dass es anerkannter Auslegungsmethodik widerspricht, Merkmalen, die der Patentinhaber bei der Abfassung seines Anspruchs bewusst eingefügt hat, jegliche Bedeutung abzusprechen.

6. Der von den Organen des EPA üblicherweise verwendete Ansatz steuert daher einen Mittelweg zwischen beiden vorgenannten Auslegungsmöglichkeiten. Zweck- und Verwendungsangaben beschränken die im Anspruch definierten Erzeugnisse auf solche, die für die angegebenen Zwecke oder Verwendungen

5. The second approach is in principle to assign absolutely no limiting effect to use and purpose indications, always mentally deleting them when examining an application.² The problem with this though is that denying any meaning to features that the applicant deliberately included when drafting his claim runs counter to accepted interpretive methodology.

6. Hence the approach usually followed by EPO bodies is to take a middle way between these extremes, whereby use and purpose indications limit the products defined in the claim to those which are **suitable** for the indicated purposes or uses. The Guidelines for Examination give the example of a

5. La deuxième interprétation consiste en principe à ne reconnaître aux indications de finalité ou d'utilisation absolument aucune vertu limitative, et donc à en faire abstraction lors de l'examen². Ce qui est problématique ici, c'est qu'il est contraire à la méthodologie d'interprétation bien établie de n'accorder aucune considération à des caractéristiques intégrées délibérément par le titulaire du brevet dans la formulation de sa revendication.

6. L'approche habituellement adoptée par les instances de l'OEB vise donc un juste allemande milieu entre les deux modes d'interprétation précités. Les indications de finalité et d'utilisation ont pour effet de limiter les produits définis dans la revendication à ceux qui **conviennent** à la finalité ou à l'usage

² So jedenfalls tendenziell die jüngere Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofes, vgl. BGH, Beschluss vom 31. August 2010, X ZB 9/09 – Bildunterstützung bei Katheternavigation, Rn. 11: "Aus diesen gesetzlichen Vorgaben folgt aber nicht, dass alle sprachlichen Elemente eines formulierten Patentanspruchs Merkmale des Gegenstands beschreiben, der mit dem Anspruch unter Schutz gestellt werden soll. So können Sach- bzw. Vorrichtungsansprüche Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben enthalten, die nur unter besonderen Voraussetzungen als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen etwa im Hinblick auf dessen vorausgesetzte Eignung. Im Allgemeinen wird die Sache oder Vorrichtung aber unabhängig von dem Zweck, zu dem sie nach den Angaben im Patentanspruch verwendet werden soll, durch räumlich-körperlich umschriebene Merkmale als Schutzgegenstand definiert (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 2006 – X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn. 15; Urteil vom 28. Mai 2009 – Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 Rn. 5 Bauschalungsstütze). In solchen Fällen benennen Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben keine Merkmale des unter Schutz gestellten Gegenstands."

² That at least is the trend in recent rulings by Germany's Federal Court of Justice (BGH), see BGH decision of 31 August 2010, X ZB 9/09 (concerning video-assisted catheter navigation), point 11: "However, these legal constraints do not imply that all the linguistic elements of a formulated claim describe features of the subject-matter that the claim is intended to protect. Product and device claims for example may feature indications of purpose, effect or function which, as elements of the claim, contribute only in certain circumstances to its task of identifying the protected subject-matter and hence also limiting it, e.g. in terms of its presumed suitability. In general, though, the product or device is defined as the protected subject-matter by features described in spatial and physical terms, regardless of the purpose for which it is intended to be used according to the indications in the claim (see BGH decisions of 7 June 2006, X ZR 105/04, GRUR 2006, 923, point 15, and of 28 May 2009, Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837, point 5, concerning construction formwork support). In such cases, indications of purpose, effect or function do not identify features of the subject-matter for which protection is sought."

² C'est en tout cas la tendance qui se dégage de la récente jurisprudence de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), cf. BGH, décision du 31 août 2010, X ZB 9/09 – Bildunterstützung bei Katheternavigation, numéro de marge 11 : "Mais il ne découle pas de ces prescriptions légales que tous les éléments linguistiques utilisés pour formuler une revendication décrivent des caractéristiques de l'objet que la revendication a pour but de faire protéger. Ainsi, les revendications de produit ou de dispositif peuvent contenir des indications de finalité ou d'effets, ou des indications d'ordre fonctionnel, qui ne contribuent, en tant qu'éléments de la revendication, qu'à certaines conditions à remplir sa fonction, qui est de définir l'objet de la protection et, en même temps, de le limiter, par exemple en ce qui concerne sa finalité supposée. Mais en règle générale, le produit ou le dispositif est défini en tant qu'objet de protection pas des caractéristiques physico-spatiales, indépendamment de la finalité pour laquelle il est censé être utilisé d'après les indications contenues dans la revendication (cf. BGH, décision du 7 juin 2006 – X ZR 105/04, GRUR 2006, 923, numéro de marge 15 ; décision du 28 mai 2009 – Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837, numéro de marge 5, Bauschalungsstütze). Dans ces cas-là, les indications de finalité ou d'effets, ou les indications d'ordre fonctionnel ne décrivent pas de caractéristiques de l'objet breveté."

geeignet sind. Die Prüfungsrichtlinien nennen das Beispiel einer "Form für Stahlschmelzen"³. Hier ergeben sich aus der Verwendungsangabe bestimmte Einschränkungen für die Form mit der Folge, dass eine Kunststoffschale für Eiswürfel mit viel niedrigerem Schmelzpunkt als Stahl nicht unter den Patentanspruch fielen. Illustrativ sind ferner die Beschwerdeentscheidungen T 352/94⁴, T 132/02⁵ und T 918/02⁶.

mould for molten steel.³ In this case the use indication implies certain limitations for the mould, such that a plastic ice cube tray with a melting point much lower than that of steel would not come within the claim. For further illustrations see the decisions in T 352/94,⁴ T 132/02⁵ and T 918/02.⁶

indiqués. Les directives relatives à l'examen citent l'exemple d'un "moule pour acier liquide"³. Ici, la mention de l'utilisation prévue entraîne certaines restrictions au niveau du moule : un plateau en plastique pour cubes de glace ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne serait donc pas couvert par la revendication. On pourrait encore citer, à titre d'illustration, les décisions des chambres de recours T 352/94⁴, T 132/02⁵ et T 918/02⁶.

³ Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (April 2010), Teil C, Kapitel III, Nr. 4.13.

⁴ Entscheidung der Beschwerdekammer 3.4.02 vom 3. Februar 1998 – Coriolis mass flow meter/MICRO MOTION, Nr. 2.1.2 der Entscheidungsgründe: "Die durch die besondere Verwendung einer Vorrichtung implizierten Merkmale sind etwa bei der Entscheidung, ob die Vorrichtung neu ist, zu berücksichtigen; hierfür wird das Beispiel eines Hakens für einen Kran im Vergleich zu einem bekannten, ähnlich geformten Angelhaken angeführt, bei denen sich der Größenunterschied implizit aus der unterschiedlichen Verwendung ergibt. Wie der Beschwerdegegner weiter glaubhaft dargelegt hat, impliziert im vorliegenden Fall die Verwendung des Verteilrohrs für einen Coriolis-Massendurchflussmesser mit parallelen Zweigen ganz klar, dass die Messrohre mit einem Verteiler verbunden sein müssen, der mit den mechanischen Schwingungen kompatibel ist, denen die Messrohre bei der Messung des Massendurchflusses einer sie durchströmenden Flüssigkeit ausgesetzt werden."

⁵ Entscheidung der Beschwerdekammer 3.5.01 vom 21. Juni 2005 – Management pattern/IBM, Nr. 5 der Entscheidungsgründe: "Ein funktionelles Merkmal in einem Erzeugnisanspruch ist jedoch als implizite Definition derjenigen strukturellen Merkmale auszulegen, die erforderlich sind, um bei einer Verwendung oder Anwendung des Erzeugnisses nach der anspruchsgemäßen Lehre eine bestimmte Wirkung zu erzielen; die zu erzielende Wirkung sowie die Verwendung sind in der Anmeldung zu offenbaren."

⁶ Entscheidung der Beschwerdekammer 3.2.06 vom 12. November 2004 – Seil als Tragmittel für Aufzüge/INVENTIO, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe: [...] "Die Angabe, dass das Seil über eine Treibscheibe angetrieben wird, ist somit als Verwendungsangabe zu sehen, d. h. das beanspruchte Seil ist geeignet, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden. Weitere technische Merkmale sind aus dieser Angabe nicht abzuleiten."

³ Guidelines for Examination in the European Patent Office (April 2010), Part C, Chapter III, 4.13.

⁴ Decision of Technical Board of Appeal 3.4.02 of 3 February 1998 – Coriolis mass flow meter/MICRO MOTION, Reasons 2.1.2: "[C]haracteristics implied by the particular use of a device should be taken into account when e.g. deciding the novelty of the device, an example being given relating to hook for a crane as compared with a known fish hook of similar shape, the differences in size being implied by the difference in use. As further credibly argued by the respondent, in the present case, the use of the manifold for a parallel path Coriolis mass flow meter clearly implies that flow tubes are to be attached to a manifold compatible with the mechanical oscillations to which the flow tubes are submitted when measuring the mass flow of a fluid transiting through said flow tubes."

⁵ Decision of Technical Board of Appeal 3.5.01 of 21 June 2005 – Management pattern/IBM, Reasons 5: "A functional feature in a product claim, however, should be construed as an implicit definition of those structural features which are necessary to achieve a particular effect when the product is used or applied in accordance with the teaching inherent in the claim; the effect to be achieved and the use should be disclosed in the application."

⁶ Decision of Technical Board of Appeal 3.2.06 of 12 November 2004 – Seil als Tragmittel für Aufzüge/INVENTIO, Reasons 2.2: [...] "Hence the indication that the cable is driven by way of a drive pulley is to be regarded as an indication of use, i.e. the claimed cable is suitable for being driven by way of a drive pulley. No further technical features are to be inferred from this indication."

³ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (avril 2010), Partie C, chapitre III, 4.13.

⁴ Décision de la chambre de recours 3.4.02 du 3 février 1998 – Coriolis mass flow meter/MICRO MOTION, point 2.1.2 des motifs de la décision : "Il y a lieu de tenir compte, par exemple lors de l'appréciation de la nouveauté du dispositif, des caractéristiques implicites découlant d'une utilisation particulière d'un dispositif, l'exemple donné étant celui d'un crochet de grue comparé à un hameçon (connu) de forme similaire, la différence de taille découlant implicitement de la différence d'usage. En outre, comme l'a soutenu l'intimé de façon crédible dans la présente affaire, l'utilisation du collecteur pour un débitmètre de Coriolis à trajets parallèles, servant à mesurer le débit massique d'un fluide, implique clairement que les tubes de circulation doivent être raccordés à un collecteur pouvant supporter les oscillations mécaniques auxquelles sont soumis les tubes de circulation lorsqu'on mesure le débit massique d'un fluide circulant par lesdits tubes de circulation."

⁵ Décision de la chambre de recours 3.5.01 du 21 juin 2005 – Management pattern/IBM, point 5 des motifs de la décision : "Il convient toutefois d'interpréter une caractéristique fonctionnelle dans une revendication de produit comme une définition implicite des caractéristiques structurales qui sont nécessaires pour obtenir un effet particulier quand le produit est utilisé ou appliqué conformément à l'enseignement contenu dans la revendication ; l'effet à obtenir et l'utilisation doivent être divulgués dans la demande."

⁶ Décision de la chambre de recours 3.2.06 du 12 novembre 2004 – Seil als Tragmittel für Aufzüge/INVENTIO, point 2.2 des motifs de la décision : [...] "Ainsi, l'indication selon laquelle le câble est entraîné par l'intermédiaire d'une poulie de commande doit être considérée comme une mention relative à l'utilisation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un câble approprié pour être entraîné par une poulie de commande. On ne saurait déduire d'autres caractéristiques techniques de cette indication."

7. Der Begriff "geeignet" birgt allerdings eine gewisse Unschärfe: Stellt es eine neuheitsschädliche Vorwegnahme oder eine Patentverletzung dar, wenn sich der vorveröffentlichte Gegenstand oder die angegriffene Verletzungsform für die im Patent angegebene Verwendung nur schlecht eignet⁷ oder für diese Verwendung verändert oder bearbeitet (Stichwort: Zwischenprodukt) werden müsste? Im Einzelfall kann hier auch das Klarheitsgebot des Artikels 84 EPÜ verletzt sein⁸.

7. However, "suitable" is a rather imprecise term. Is there anticipation or infringement of if the published prior art or the allegedly infringing embodiment is only poorly suitable for the use indicated in the patent⁷ or would have to be modified or processed for that use (as with an intermediate product)? In some cases too Article 84 EPC's clarity requirement may not be met.⁸

7. Or, "ce qui convient" est une notion aux contours relativement flous : a-t-on affaire à une destruction de la nouveauté par une antériorité, voire à une contre-*façon*, lorsque l'antériorité ou la contre-*façon* éventuelle attaquée est mal adaptée à l'utilisation mentionnée dans le brevet⁷, ou lorsqu'il faut lui faire subir certaines modifications ou certains traitements (cas des produits intermédiaires) en vue de cet usage ? Dans certains cas, il se peut même que l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE ne soit pas respectée⁸.

⁷ In T 918/02 vom 12. November 2004 (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe) heißt es in diesem Zusammenhang: "Hierzu hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, es sei aus dem Patent D6 bekannt, dass das aus D3 bekannte Seil nicht optimal für einen Antrieb über eine Treibscheibe ('not optimal for traction') sei. Diese Angabe in D6 beinhaltet jedoch nur die Feststellung, dass das Seil als Zugseil nicht die beste Wahl sei und bedeutet nicht, dass das Seil völlig ungeeignet ist, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden, also nur, dass es für diese Verwendung besser geeignete Seile gibt."

⁸ In der Entscheidung T 455/92 vom 5. Oktober 1993 wurde allerdings kein allzu strenger Maßstab bezüglich der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ angelegt, vgl. etwa Nr. 2.2 und 2.5 der Entscheidungsgründe: "Im Patentanspruch 2 des Hauptantrags, der eine Bedeckung betrifft und als unabhängiger Anspruch aufzufassen ist, ist im Oberbegriff der Verwendungszweck der Bedeckung angegeben. Hieraus geht hervor, dass die Bedeckung für die Zuführung in eine Presskammer einer Rechteck- oder einer Rundballenpresse und für die Umwicklung eines darin gefertigten Presserzeugnisses geeignet sein muss. Durch diese Angabe ist bereits eine bestimmte Auswahl einer Bedeckung angegeben, die sowohl die Größenordnung betrifft, nämlich in dem Bereich üblicher Ballengrößen, als auch ihre Beschaffenheit, nämlich einer Presskammer zuführbar und wickelbar." [...] "Zwar sind die Merkmale, die durch die Verwendungsbestimmung ausgedrückt sind, sehr weit auslegbar, doch sind sie für die Definition des Anmeldungsgegenstandes erforderlich. Das Erfordernis der Knappheit nach Artikel 84 EPÜ ist daher nicht verletzt." Vgl. ferner die Entscheidung T 194/99 der Beschwerdekammer 3.4.01 vom 7. Mai 2004 – Medical laser/MATSUSHITA, Nr. 3 der Entscheidungsgründe: "Es ist, was die Klarheit angeht, grundsätzlich möglich, in einem Anspruch auf einen ersten Gegenstand bestimmte Merkmale dieses Gegenstands als Funktion von Merkmalen eines zweiten, bei Verwendung des ersten Gegenstands zum Einsatz kommenden Gegenstands zu definieren."

⁷ T 918/02 of 12 November 2004 (Reasons 2.4) states in this context: "The appellant has argued that it is known from patent D6 that the cable known from D3 is 'not optimal for traction' by way of a drive pulley. However, this indication in D6 merely means that the cable is not the best choice for a traction cable and does not mean that it is totally unsuitable for being driven by way of a drive pulley, merely that there are cables better suited to that use."

⁸ In T 455/92 of 5 October 1993 though no particularly strict criterion was laid down as regards the requirements of Article 84 EPC; see e.g. Reasons 2.2 and 2.5: "In claim 2 of the main request, which relates to a covering and is to be construed as an independent claim, the purpose for which the covering is to be used is indicated in the preamble. This implies that the covering must be suitable for introduction into a press chamber of a rectangular or round bale press and for wrapping a pressing produced therein. This indication already entails a certain choice of covering in terms of both size range (the normal range of bale sizes) and form (introducible into a press chamber and wrappable)." [...] "While the features expressed by the use indication are capable of very broad interpretation, they are necessary for the definition of the application's subject-matter. Hence they do not breach the Article 84 EPC requirement for claims to be concise." See also T 194/99 of Technical Board of Appeal 3.4.01 of 7 May 2004 – Medical laser/MATSUSHITA, Reasons 3: "In principle, having regard to the clarity of a claim, it is possible in a claim for a first entity to define certain characteristics of that entity as a function of characteristics of a second entity employed when using the first entity."

⁷ Voir la décision T 918/02 du 12 novembre 2004 (point 2.4 des motifs de la décision), dans laquelle il est dit : "A ce sujet, la requérante a soutenu qu'il était connu du brevet D6 que le câble divulgué dans D3 n'était pas optimal pour être entraîné par une poulie de commande ('not optimal for traction'). Cette indication dans D6 ne comporte toutefois que la constatation que le câble n'est pas la meilleure option, comme câble de traction, et ne signifie pas qu'il soit entièrement inadapté à l'entraînement par l'intermédiaire d'une poulie de commande, mais seulement qu'il existe des câbles plus appropriés à cette fin."

⁸ Dans la décision T 455/92 du 5 octobre 1993, il n'a pas été appliqué de critères très sévères en ce qui concerne les exigences de l'article 84 CBE, cf. par ex. points 2.2 et 2.5 des motifs de la décision : "Dans la revendication 2 de la requête principale, qui concerne un enrobage et doit être considérée comme revendication indépendante, la finalité de l'enrobage est indiquée dans le préambule. Il en ressort que l'enrobage doit être approprié pour pouvoir être introduit dans la chambre de compression d'une presse pour balles rectangulaires ou cylindriques et pour enrubanner le produit ensilé compressé à l'intérieur de cette chambre. Par cette indication s'effectue déjà une certaine sélection l'enrobage concernant aussi bien l'ordre de dimension, à savoir celui qui correspond à la taille habituelle des balles d'ensilage, que sa forme, à savoir apte à être introduit et enrubanné dans la chambre de compression." [...] Certes, les caractéristiques (implicitement) exprimées par la mention de finalité sont susceptibles d'une très large interprétation ; elles n'en sont pas moins nécessaires pour définir l'objet de la demande. Il n'est donc pas porté atteinte à l'exigence de concision de l'article 84 CBE."

Voir aussi la décision T 194/99 de la chambre de recours 3.4.01 du 7 mai 2004 – Medical laser/MATSUSHITA, point 3 des motifs de la décision : "En ce qui concerne la clarté des revendications, il est en principe possible de définir, dans une revendication portant sur une première entité, certaines caractéristiques de cette entité comme étant une fonction des caractéristiques d'une seconde entité utilisée quand on se sert de la première entité."

8. Die beschriebenen Grundsätze werden für pharmazeutische Erfindungen durch die Ausnahmenvorschriften des Art. 54 (4) und (5) EPÜ durchbrochen. War ein Stoff zwar als solcher bekannt, nicht jedoch seine pharmazeutische Verwendung, steht dieser Stand der Technik einem Anspruch auf den Stoff als Medikament nicht entgegen. Auch im Falle der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation kann seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 ein Erzeugnisanspruch auf den Stoff für die betreffende spezifische Verwendung gewährt werden⁹. Das gilt auch für besondere Anwendungsformen und Dosierungen von Medikamenten¹⁰. Eine Folge davon dürfte es sein,

8. For pharmaceutical inventions, Article 54(4) and (5) EPC provides for exceptions to these principles. If a substance as such was known but not its pharmaceutical use, this prior art does not rule out a claim to the substance as a medicament. In the case of a second (and any further) medical indication, too, under EPC 2000 a product claim to the substance for the specific use in question may be granted.⁹ The same applies to special forms of application and dosage regimes for medicaments.¹⁰ A likely consequence is that the identification of subjective factors may acquire decisive significance

8. Pour les inventions pharmaceutiques, les principes exposés précédemment sont balayés par les exceptions prévues à l'article 54(4) et (5) CBE. Si une substance était déjà connue en tant que telle, mais que son application pharmaceutique ne l'était pas, cette antériorité n'empêche pas que la substance soit revendiquée comme médicament. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000, dans le cas de la deuxième application thérapeutique (et de toutes les suivantes), les revendications de produit portant sur la substance pour l'utilisation spécifique en question sont également admissibles⁹. Il en va de même pour les posologies et modes d'administration particuliers de médicaments¹⁰. Il

⁹ Derartige zweckgebundene Erzeugnisansprüche lösen die unter dem früheren Recht übliche schweizerische Anspruchsformulierung ab, die in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 (ABI. EPA 1985, 60, 64, 67) anerkannt worden war. Siehe G 2/08, ABI. EPA 2010, 456 – Dosierungsanleitung/ABBOTT RESPIRATORY, Nr. 7 der Entscheidungsgründe, unter Gewährung einer zeitlich befristeten Übergangsregelung. Vgl. hierzu Mitteilung des EPA vom 20. September 2010 über die Unzulässigkeit der schweizerischen Anspruchsform für die zweite oder jede weitere medizinische Verwendung infolge der Entscheidung G 2/08 der Großen Beschwerdekammer, ABI. EPA 2010, 514; Maßgeblicher Stichtag ist der 29. Januar 2011. Für Anmeldungen, deren Anmeldetag bzw. – bei Inanspruchnahme einer Priorität – frühester Prioritätstag der Stichtag oder ein späteres Datum ist, sollen keine europäischen Patente mehr mit der schweizerischen Anspruchsfassung erteilt werden.

⁹ Such purpose-bound product claims supersede the Swiss-type claim familiar from earlier law as recognised in G 1/83, G 5/83 and G 6/83 (OJ EPO 1985, 60, 64, 67). See G 2/08, OJ EPO 2010, 456 – Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY, Reasons 7, setting a time limit for transitional purposes. See also the notice from the EPO dated 20 September 2010 concerning the non-acceptance of Swiss-type claims for second or further medical use following decision G 2/08 of the Enlarged Board of Appeal, OJ EPO 2010, 514: the cut-off date is 29 January 2011; no European patents containing Swiss-type claims are to be granted in respect of applications having a filing date or – if a priority is claimed – an earliest priority date on or after that cut-off date.

⁹ De telles revendications de produit limitées à une application spécifique remplacent aujourd'hui la formulation de revendications de type suisse, qui était courante sous le droit précédemment en vigueur et qui avait été entérinée dans les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 (JO OEB 1985, 60, 64, 67). Voir la décision G 2/08, JO OEB 2010, 456 – Posologie/ABBOTT RESPIRATORY, point 7 des motifs de la décision, prévoyant un délai de trois mois après la publication de la décision à titre de disposition transitoire. Voir à ce sujet le communiqué de l'OEB du 20 septembre 2010 relatif à la non-acceptation des revendications de type suisse portant sur une deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure faisant suite à la décision G 2/08 de la Grande Chambre de recours, JO OEB 2010, 514 : la date pertinente fixée est le 29 janvier 2011. Il ne sera plus délivré de brevets européens présentant des revendications de type suisse pour les demandes dont la date de dépôt ou – si une priorité a été revendiquée – la date de priorité la plus ancienne est la date fixée ou une date ultérieure.

¹⁰ G 2/08, ABI. EPA 2010, 456 – Dosierungsanleitung/ABBOTT RESPIRATORY. Einen entgegengesetzten Standpunkt hat allerdings jüngst das Tribunal de grande instance von Paris in seinem Urteil vom 28. September 2010 (Nr. 07/16296) – Behandlung androgener Alopecia/MERCK eingenommen.

¹⁰ G 2/08, OJ EPO 2010, 456 – Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY. The *Tribunal de grande instance* in Paris though has recently taken a divergent view in a decision dated 28 September 2010 (No. 07/16296) concerning the treatment of androgenic alopecia.

¹⁰ G 2/08, JO OEB 2010, 456 – Posologie/ABBOTT RESPIRATORY. Tout récemment, le Tribunal de grande instance de Paris a toutefois adopté un point de vue opposé dans son jugement du 28 septembre 2010 (n° 07/16296) – traitement de l'alopecie androgène/MERCK.

dass in Verletzungsverfahren die Feststellung subjektiver Elemente entscheidende Bedeutung erlangen kann. Vieles erscheint hier allerdings noch ungeklärt¹¹.

III. Zwecke und Verwendungen in Verfahrensansprüchen

9. Im Zusammenhang mit Verfahrensansprüchen scheinen Zweck- und Verwendungsangaben auf den ersten Blick geringere Schwierigkeiten zu erzeugen. Da ein Verfahren in der Regel durch eine Reihe von technischen Schritten definiert wird, lässt sich der mit einem Verfahren verfolgte Zweck oder sein Einsatzgebiet häufig als zusätzliche Bestimmung einer oder mehrerer dieser technischen Schritte deuten. Ein Verfahren **zur** Herstellung des Erzeugnisses A ist dasselbe wie ein Verfahren **der** Herstellung des Erzeugnisses, d. h. die Herstellung des Erzeugnisses ist ein Merkmal des Anspruchs. Das bei Erzeugnisansprüchen auftretende Problem, dass eine Zweck- oder Verwendungsangabe in gewisser Weise über den Gegenstand des Anspruchs hinausweist, stellt sich bei Verfahrensansprüchen nicht in der gleichen Schärfe.

¹¹ Zwar wird sich oftmals bereits aus dem Beipackzettel eines Medikaments ergeben, ob es zu der patentierten Anwendungsform eingesetzt werden soll. In diesem Fall dürfte der Patentinhaber in der Regel versuchen, gegen den Hersteller oder Importeur des Medikaments vorzugehen. Erwähnt der Beipackzettel aber die patentierte Anwendungsform nicht, kommen wohl in erster Linie Arzt und Apotheker als Verletzer in Betracht, jedenfalls dann, wenn der Arzt das Medikament bei der Behandlung einsetzt oder sich aus dem Rezept des Arztes Hinweise auf die patentierte Anwendungsform ergeben. Insofern kann auch eine mittelbare Patentverletzung ungeachtet des Umstands, dass sich das Patent nicht auf die privaten Handlungen des Patienten erstreckt, gegeben sein (vgl. etwa § 10 (3) des deutschen PatG). Es scheint, dass die gesetzgeberische Entscheidung zugunsten eines zweckgebundenen Erzeugnisschutzes für die zweite medizinische Indikation dazu führt, dass die ärztliche Behandlung häufiger zu einer Patentverletzung werden kann, als dies bei der schweizerischen Anspruchsfassung der Fall war.

in infringement proceedings. Much though remains to be clarified.¹¹

III. Use and purpose indications in process claims

9. For process claims, use and purpose indications seem at first glance to present fewer problems. As a process is as a rule defined by a series of technical steps, its envisaged purpose or use may often be interpreted as an additional qualification of one or more of those technical steps. A process **for** the manufacture of product A is the same as a method **of** manufacturing the product; in other words, the manufacture of the product is a feature of the claim. One problem that affects product claims – that a use or purpose indication to a certain extent refers beyond the subject-matter of the claim – is not such an acute issue with process claims.

¹¹ It will often be clear from the patient information leaflet whether a medicament is to be used for the patented form of application, and in that case the patent proprietor is generally likely to seek action against the maker or importer; but if the leaflet does not mention the patented form of application, doctors and pharmacists are most likely to be seen as infringers, at least where a doctor uses the medicament for treatment or the doctor's prescription makes reference to the patented form of application. To that extent a patent may also be infringed indirectly, despite the fact that it does not extend to the patient's private actions (see e.g. Article 10(3) of the German Patent Law). It would appear that the legislative decision in favour of purpose-bound product protection for the second medical indication means that medical treatment may entail patent infringement more frequently than was the case with Swiss-type claims.

faut donc sans doute s'attendre à ce que, dans les actions en contrefaçon, la définition d'éléments subjectifs puisse prendre une importance décisive. Néanmoins, de nombreux aspects mériteraient encore d'être tirés au clair¹¹.

III. Finalité et utilisation dans les revendications de procédé

9. En ce qui concerne les revendications de procédé, les indications de finalité et d'utilisation semblent à première vue moins problématiques. Un procédé étant généralement défini par une série d'opérations techniques, le but poursuivi par un procédé ou son domaine d'application peuvent souvent être compris comme une détermination additionnelle d'une ou plusieurs de ces opérations techniques. Un procédé **pour** la fabrication du produit A est la même chose qu'un procédé **de** fabrication du produit : la fabrication du produit est donc l'une des caractéristiques de la revendication. Le problème que l'on rencontre avec les revendications de produit, à savoir qu'une indication de finalité ou d'utilisation dépasse dans une certaine mesure l'objet de la revendication, ne se pose pas avec la même acuité pour les revendications de procédé.

¹¹ Certes, il ressortira souvent de la notice accompagnant un médicament s'il est destiné à l'application qui fait l'objet du brevet. Dans l'affirmative, le titulaire du brevet essaiera généralement d'attaquer le fabricant ou l'importateur du médicament. Mais si la notice ne fait pas mention de l'application brevetée, ce sont surtout le médecin et le pharmacien qui entrent en ligne de compte comme contrefacteurs, en tout cas, quand le médecin utilise le médicament pour le traitement en cause ou s'il se trouve, dans l'ordonnance médicale, des références à l'application protégée. Dans cette mesure, il peut aussi y avoir une contrefaçon indirecte, nonobstant le fait que le brevet ne s'étend pas aux actes privés du patient (voir par ex. l'art. 10 (3) de la loi allemande sur les brevets – PatG). Il semble que le choix du législateur en faveur d'une protection de produit limitée à un usage déterminé pour la deuxième indication médicale puisse aboutir à ce que le traitement médical constitue plus souvent une contrefaçon que lorsqu'on utilisait la forme de revendication dite de type suisse.

10. Gleichwohl eröffnet sich auch hier ein Feld schwieriger Rechtsfragen. In seiner Mitte trifft man auf zwei Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zu nicht medizinischen Verwendungen (G 2/88¹² und G 6/88¹³), die – als sie vor mehr als 20 Jahren ergangen sind – ein durchaus kontroverses Echo bei den nationalen Gerichten gefunden haben und deren Konsequenzen uns auch heute immer wieder beschäftigen. Ihre Grundgedanken lassen sich wie folgt rekapitulieren:

Die Verwendung eines bekannten Stoffes zu einem neuen Zweck ist patentrechtlich neu, wenn sie in einer Weise ausgeführt wird, die sich von der Ausführung der bekannten Verwendungen unterscheidet. Dieser Fall ist unproblematisch.

Unterscheidet sich die Ausführungsweise nicht von der Ausführung bekannter Verwendungen, so kann der neue Zweck die patentrechtliche Neuheit nicht begründen, wenn man ihn als subjektives Merkmal, also als einen Gedankeninhalt in der Vorstellung des die Erfindung Ausführenden, begreift. Ein derartiges subjektives Merkmal ist bei der Neuheitsprüfung irrelevant.

Eine Zweckangabe in einem Verwendungsanspruch stellt aber nicht notwendigerweise nur ein auf die geistige Vorstellungswelt abzielendes Merkmal dar. Vielmehr ist sie in der Regel als ein funktionelles technisches Merkmal in dem Sinne zu verstehen, dass der verwendete Stoff die besondere Wirkung hervorruft, die mit dem neuen Zweck verbunden ist.

Der Umstand, dass die besondere Wirkung bereits im Zusammenhang mit einer bekannten Verwendung unerkannt eingetreten ist, ist unerheblich (Ablehnung der sog. Inhärenzdoktrin).

10. Yet here too there is a range of serious legal issues, centring on two Enlarged Board decisions on non-medical uses (G 2/88¹² and G 6/88¹³) which aroused some considerable controversy in national courts when taken, over twenty years ago, and have implications which still often affect us today. The ideas underlying them may be summarised as follows:

The use of a known substance for a new purpose is new in patent law terms if its means of realisation differs from that of the known uses. This case is clear-cut.

If the means of realisation does not differ from that of known uses, the new purpose cannot be considered new in patent law terms if it is construed as a subjective feature, i.e. as an idea in the mind of the person carrying out the invention. Such subjective features are irrelevant when examining for novelty.

An indication of purpose in a use claim however does not necessarily constitute a purely subjective feature. In fact, it should as a rule be construed as a functional technical feature, in that the used substance gives rise to the particular effect associated with the new purpose.

The fact that the particular effect has already occurred unnoticed in connection with a known use is immaterial (rejection of the doctrine of inherency).

10. Pourtant, cet aspect soulève aussi une vaste gamme de questions de droit complexes. Au cœur de ces questions, on trouve deux décisions de la Grande Chambre de recours concernant les utilisations non thérapeutiques (G 2/88¹² et G 6/88¹³), qui ont suscité d'importantes controverses dans les juridictions nationales lorsqu'elles ont été rendues, il y a plus de 20 ans, et dont les conséquences nous occupent aujourd'hui encore. La teneur générale de ces décisions peut être résumée comme suit :

L'utilisation d'une substance connue dans un but nouveau est considérée comme nouvelle au sens du droit des brevets si son mode de réalisation se distingue de celui des utilisations connues jusqu'alors. Ce cas de figure n'est pas problématique.

Si le mode de réalisation ne se distingue pas de celui des utilisations connues, le nouveau but recherché ne saurait fonder la nouveauté en droit des brevets si on considère cette finalité comme une caractéristique subjective, c'est-à-dire comme une idée présente dans l'esprit de celui qui exécute l'invention. Une telle caractéristique subjective n'est pas pertinente pour l'examen de la nouveauté.

En revanche, l'indication d'une finalité dans une revendication d'utilisation n'est pas nécessairement une simple caractéristique renvoyant à une représentation mentale. En règle générale, il faut y voir au contraire une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, au sens où la substance utilisée provoque l'effet particulier qui correspond au but recherché.

Peu importe que l'effet particulier se soit déjà produit dans le cadre d'une utilisation connue sans être remarqué (refus de la doctrine dite "du contenu intrinsèque").

¹² G 2/88, ABI. EPA 1990, 93 – *Reibungsvermindernder Zusatz/MOBIL OIL III*.

¹³ G 6/88, ABI. EPA 1990, 114 – *Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER*.

¹² G 2/88, OJ EPO 1990, 93 – *Friction reducing additive/MOBIL OIL III*.

¹³ G 6/88, OJ EPO 1990, 114 – *Plant growth regulating agent/BAYER*.

¹² G 2/88, JO OEB 1990, 93 – *Additif réduisant le frottement/MOBIL OIL III*.

¹³ G 6/88, JO OEB 1990, 114 – *Agent de régulation de la croissance des plants/BAYER*.

11. Aus diesen Prinzipien ergibt sich weiterer Klärungsbedarf in dreifacher Hinsicht:

i) Versteht man eine Zweckangabe als objektives funktionelles Merkmal des Anspruchs ("Erreichen der mit dem Zweck verbundenen besonderen Wirkung"), so scheint auch derjenige zum Patentverletzer zu werden, der den Stoff in bekannter Weise verwendet, sofern damit auch inhärent die im Patent beschriebene Wirkung verbunden ist. Dies aber steht in Widerspruch zu dem traditionellen Grundsatz, dass ein Patent nicht ein zum Stand der Technik gehörendes technisches Handeln verbietbar machen darf. Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet sich u. U. die Möglichkeit, im Verletzungsverfahren doch auf subjektive Elemente, d. h. das Wissen und Wollen des Handelnden, abzustellen.

ii) Gelten die Grundsätze der Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer nicht nur für "klassische" Verwendungsansprüche, sondern auch für andere Verfahrensansprüche, etwa für Herstellungsverfahren? Die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern bietet hierzu ein differenziertes Bild (vgl. einerseits T 1092/01¹⁴, anderer-

11. In the light of these principles there are three further points that need to be clarified:

(i) If a purpose indication is construed as an objective functional feature of the claim ("achieving the particular effect associated with the purpose"), a patent could be held to be infringed by a person using the substance in a known manner, to the extent that this also inherently involves the effect described in the patent. Yet this goes against the traditional principle that a patent is not allowed to prohibit a technical action which forms part of the state of the art. One way out of this dilemma in infringement proceedings might be after all to take account of subjective factors, i.e. the knowledge and intention of the person taking such action.

(ii) Do the principles of the Enlarged Board's decisions apply not only to "classical" use claims but also to other process claims, e.g. for manufacturing methods? Appeal board case law varies in that respect (see T 1092/01¹⁴ but

11. Ces principes appellent une plus ample clarification des trois points suivants :

(i) Si l'on considère l'indication de finalité comme une caractéristique objective d'ordre fonctionnel de la revendication ("obtention de l'effet correspondant au but recherché"), peut alors devenir contrefacteur celui qui utilise la substance de la manière connue, dans la mesure où cela implique aussi de façon inhérente l'effet décrit dans le brevet. Or, ceci est contraire au principe traditionnel selon lequel un brevet ne peut conduire à l'interdiction d'un procédé technique faisant partie de l'état de la technique. Pour sortir de ce dilemme, il est parfois possible de faire tout de même appel, lors de la procédure en contrefaçon, aux éléments subjectifs que sont les connaissances et les intentions de celui qui agit.

ii) Les principes sur lesquels s'appuient les chambres de recours dans leurs décisions sont-ils valables non seulement pour les revendications d'utilisation "classiques", mais aussi pour d'autres revendications de procédé, notamment celles qui portent sur des procédés de fabrication ? La pratique des chambres de recours présente une certaine hétérogénéité à cet égard (voir, d'une part, la décision T 1092/01¹⁴ et, d'autre part, les

¹⁴ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 26. April 2005 – Lutein/INDUSTRIAL ORGANICA; Nr. 17 der Entscheidungsgründe: ... [O]bwohl die Ansprüche des streitigen Patents vorliegend nicht auf eine Verwendung, sondern auf ein Verfahren gerichtet sind, ist der Grundgedanke aus G 2/88 anwendbar, weil sich hier ebenso wie in der G 2/88 zugrundeliegenden Situation die Frage stellt, ob Neuheit auf einer neuen Wirkung beruhen kann, die mit bekannten Mitteln herbeigeführt wird, nämlich einer Verbindung im Fall der Entscheidung G 2/88 und einem Verfahren im vorliegenden Fall." Im Ergebnis wurde allerdings die Neuheit verneint, da das beanspruchte Verfahren trotz der Angabe der neuen Wirkung (Isomerisierung von Lutein in Zeaxanthin) demselben Endzweck diene, nämlich der Erzeugung von Pigmenten für die Nahrungsmittelindustrie.

¹⁴ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 of 26 April 2005 – Lutein/INDUSTRIAL ORGANICA; Reasons 17: "... [A]lthough the claims of the patent in suit are directed to a process and not to a use, the rationale of G 2/88 is applicable because here, as well as in the situation underlying G 2/88, the question is whether novelty can rely on a new effect which is brought about by known means, namely a compound in the case underlying decision G 2/88 or a process in the present case." Ultimately though novelty was denied because despite the indication of a new effect (lutein to zeaxanthin isomerisation) the claimed process served the same ultimate purpose of providing pigments for use in the food industry.

¹⁴ Décision de la chambre de recours technique 3.3.04 du 26 avril 2005 – Lutein/INDUSTRIAL ORGANICA ; point 17 des motifs de la décision : ... [B]ien que les revendications du brevet en cause portent sur un procédé et non sur une utilisation, le raisonnement de la décision G 2/88 est applicable puisque la question qui se pose ici, comme dans la situation faisant l'objet de la décision G 2/88, est de savoir si la nouveauté peut reposer sur un effet nouveau produit par des moyens connus, à savoir une composition dans l'affaire G 2/88 ou un procédé dans la présente affaire." En fin de compte, la nouveauté n'a toutefois pas été admise, étant donné que le procédé revendiqué, malgré l'indication de l'effet nouveau (isomérisation de la lutéine dans la zéaxanthine), visait à atteindre le même résultat final, à savoir l'obtention de pigments pour l'industrie alimentaire.

seits T 1139/06¹⁵, T 1855/06¹⁶ und T 1179/07¹⁷).

¹⁵ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 vom 19. Februar 2009 – Preparation of microcapsules/QUADRANT DRUG DELIVERY, Nr. 4.5.2 der Entscheidungsgründe: "Daher ist zu prüfen, ob das Merkmal 'Verwendung eines Materials, das die Ladung von Mikrokapseln so verändert, dass diese ihre Wirkung gezielt und selektiv in einer bestimmten Region des menschlichen oder tierischen Körpers entfalten', welches das einzige potentielle Unterscheidungsmerkmal des Anspruchs ist, Neuheit begründen kann. Wie in Abschnitt 4.4.2 angemerkt, ist der Gegenstand von Anspruch 2 ein Verfahren zur Herstellung von hohlen Mikrokapseln. Ein Verfahren zur Herstellung einer Verbindung wird durch die verschiedenen Verfahrensschritte definiert, die notwendig sind, um die gewünschte Verbindung zu erhalten. Mit dem obigen Merkmal wird jedoch die Wirkung einer bei der Herstellung von Mikrokapseln verwendeten Verbindung festgelegt, die keinerlei Auswirkungen auf die Herstellung der Kapseln hat. [...] Folglich hat dieses Merkmal eine rein erläuternde Funktion und kann dem in Anspruch 2 des ersten Hilfsantrags beanspruchten Verfahren zur Herstellung von hohlen Mikrokapseln keine Neuheit verleihen. Angesichts der Tatsache, dass Anspruch 2 nicht auf die Verwendung einer Verbindung zur Erzielung einer Wirkung, sondern vielmehr auf ein Herstellungsverfahren gerichtet ist, ist die Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar."

¹⁶ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07 vom 18. Juni 2009 – Schutz von Elastan-Fasern/BAYER, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe: "Wenn, wie im vorliegenden Fall, die angebliche neue Verwendung zweifellos eine nichtmedizinische Verwendung betrifft, kann die Neuheit der Verwendung der bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produktes nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produktes abgeleitet werden. [...] Um überhaupt G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) zu entsprechen, müsste dann die beanspruchte Verwendung sich auf eine neue Form des Ausnützens der neu erkannten Eigenschaft beziehen, und nicht bloß auf die Herstellung eines Produktes, das diese Eigenschaft besitzt."

¹⁷ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03 vom 10. März 2009 – Verminderung des Aldehyd-Gehalts/BASF, Nr. 2.1.3 der Entscheidungsgründe: "Im vorliegenden Fall ist das beanspruchte Verfahren trotz der Zweckangabe eindeutig auf die Herstellung eines Produktes gerichtet. [...] Würde die Kammer die Schlussfolgerungen aus G 2/88 und G 6/88 auf den erteilten Verfahrensanspruch übertragen, hätte dies zur Folge, dass das Produkt des erteilten Verfahrensanspruchs 1 über Artikel 64 (2) EPÜ noch mal geschützt würde, obwohl dieses Produkt aus D1 bekannt ist und nach genau dem gleichen in D1 beschriebenen Verfahren hergestellt worden ist. Es kann aber nicht Sinn und Zweck des Artikels 64 (2) EPÜ sein, dass sich der Schutz dieses Artikels auch auf ein durch ein bekanntes Verfahren hergestelltes Erzeugnis erstreckt."

also T 1139/06¹⁵, T 1855/06¹⁶ and T 1179/07¹⁷).

¹⁵ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 19 February 2009 – Preparation of microcapsules/QUADRANT DRUG DELIVERY, Reasons 4.5.2: "It therefore has to be evaluated whether or not the feature 'use of a material that changes the charge of microcapsules to selectively target the microcapsules to an area of the human or animal body', which constitutes the only potentially distinguishing feature of the claim, can establish novelty. As was pointed out in paragraph 4.4.2 above, the subject-matter of claim 2 concerns a process for preparing hollow microcapsules. A process for preparing a composition is defined by the various process steps which are necessary in order to obtain the desired composition. The above feature, however, defines an effect of a compound used in the preparation of microcapsules, which has no influence whatsoever in their preparation [...]. As a consequence, the above feature has merely an explanatory function and cannot therefore render novel the process for preparing hollow microcapsules as claimed in claim 2 of auxiliary request I. In this context, it is noted that, in view of the fact that the subject-matter of claim 2 concerns a process for preparation rather than a use of a compound for obtaining an effect, decision G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) does not apply in the present case."

¹⁶ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.07 of 18 June 2009 – *Schutz von Elastan-Fasern*/BAYER, Reasons 5.3: "If, as in the present case, the purported new use is clearly a non-medical use, use of the known compound for the known manufacture of a known product cannot be deemed to be novel on account of a new characteristic of the resultant product. [...] For G 2/88 (above) and G 6/88 (above) to apply at all, the claimed use would then have to refer to a new form of exploiting the newly identified characteristic, not merely to the manufacture of a product possessing that characteristic."

¹⁷ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.03 of 10 March 2009 – *Verminderung des Aldehyd-Gehalts*/BASF, Reasons 2.1.3: "In the present case, despite the indication of purpose, the method is clearly directed to the manufacture of a product. [...] If the board were to apply the conclusions of G 2/88 and G 6/88 to the granted method claim, the product of granted method claim 1 would be protected again under Article 64(2) EPC even though that product is known from D1 and was manufactured by exactly the same method as described in D1. Yet it cannot be the object and purpose of Article 64(2) EPC that protection under that article should also extend to a product manufactured by a known method."

décisions T 1139/06¹⁵, T 1855/06¹⁶ et T 1179/07¹⁷).

¹⁵ Décision de la chambre de recours technique 3.3.02 du 19 février 2009 – Preparation of microcapsules/QUADRANT DRUG DELIVERY, point 4.5.2 des motifs de la décision : "Il convient donc d'apprécier si la caractéristique 'utilisation d'un matériau qui modifie la charge des microcapsules en vue d'un ciblage sélectif vis-à-vis d'une zone du corps humain ou animal' peut ou non induire la nouveauté. Comme souligné plus haut, au point 4.4.2, l'objet de la revendication 2 concerne un procédé pour préparer des microcapsules creuses. Un procédé pour préparer une composition est défini par les différentes étapes de procédé qui sont nécessaires pour obtenir la composition désirée. Toutefois, la caractéristique susmentionnée définit un effet d'un composant utilisé dans la préparation des microcapsules, qui n'a aucune influence, quelle qu'elle soit, sur leur préparation : [...] Par conséquent, la caractéristique susmentionnée a simplement valeur explicative et ne peut donc conférer la nouveauté au procédé permettant de préparer les microcapsules creuses telles que revendiquées dans la revendication 2 de la requête subsidiaire I. Dans ce contexte, eu égard au fait que l'objet de la revendication 2 porte sur un procédé de préparation, plutôt que sur l'utilisation d'un composant pour obtenir un effet quelconque, il est à noter que la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93) ne s'applique pas au cas d'espèce."

¹⁶ Décision de la chambre de recours technique 3.3.07 du 18 juin 2009 – *Schutz von Elastan-Fasern*/BAYER, point 5.3 des motifs de la décision : "Si, comme en l'espèce, l'application soi-disant nouvelle concerne sans aucun doute une utilisation non médicale, la nouveauté de l'application de la composition connue pour la fabrication – selon un procédé connu – d'un produit connu ne saurait découler d'une propriété nouvelle du produit obtenu. [...] Pour satisfaire aux décisions G 2/88 (supra) et G 6/88 (supra), il faudrait que l'utilisation revendiquée porte sur une façon nouvelle d'exploiter la propriété nouvellement découverte et pas seulement sur la fabrication d'un produit qui possède cette propriété."

¹⁷ Décision de la chambre de recours technique 3.3.03 du 10 mars 2009 – *Verminderung des Aldehyd-Gehalts*/BASF, point 2.1.3 des motifs de la décision : "En l'espèce, il est clair, malgré l'indication de finalité, que le procédé revendiqué est destiné à la fabrication d'un produit. [...] Si la Chambre appliquait à la revendication de procédé telle que délivrée le raisonnement suivi dans G 2/88 et G 6/88, il s'ensuivrait que le produit obtenu par le procédé selon la revendication 1 telle que délivrée serait protégé une seconde fois par le biais de l'article 64 (2) CBE, bien que ce produit soit connu du document D1 et ait été fabriqué exactement selon le procédé décrit dans D1. Or, il ne serait pas conforme à l'esprit de l'article 64 (2) CBE que la protection prévue par cet article s'étende aussi à un produit obtenu par un procédé connu."

iii) Wo genau verläuft die Grenzlinie zwischen einer patentfähigen Verwendung zu einem neuen Zweck und der nicht patentfähigen bloßen Aufdeckung eines Wirkungsmechanismus einer bereits bekannten Verwendung? Diese Frage zu beantworten, kann im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten (vgl. einerseits T 892/94¹⁸, andererseits T 816/05¹⁹) und hat zur Entwicklung einer reichhaltigen Kasuistik geführt, insbesondere in Hinblick auf medizinische Verwendungen. Für die Abgrenzung relevant ist, ob die neu aufgezeigte Wirkungsweise

(iii) Exactly where does the boundary lie between a patentable use for a new purpose and the non-patentable mere discovery of an effect mechanism for a known use? Finding an answer to this question may cause problems in individual cases (see T 892/94¹⁸, on the one hand, and T 816/05¹⁹, on the other hand) and has resulted in the development of extensive case law, especially in relation to medical uses. In locating the boundary it is relevant whether the newly identified mechanism of action involves the treatment of a new group of patients

iii) Où se trouve exactement la limite entre une utilisation pour une nouvelle finalité, qui est brevetable, et la simple découverte, quant à elle non brevetable, d'un mécanisme d'action d'une utilisation déjà connue ? Il est dans certains cas difficile de répondre à cette question (voir, d'une part, T 892/94¹⁸ et, d'autre part, T 816/05¹⁹), ce qui a conduit au développement d'une abondante casuistique, notamment dans le domaine des applications thérapeutiques. Il importe, pour cette distinction, de savoir si le mode d'action nouvelle-

¹⁸ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 – Desodorierende Gemische/ ROBERTET S.A., ABI. EPA 2000, 1; siehe Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe: "Umgekehrt lässt sich aus der Entscheidung G 2/88 ableiten, dass keine Neuheit vorliegt, wenn der Anspruch auf die Verwendung eines **bekannten** Stoffes für einen **bekannten nichtmedizinischen Zweck** gerichtet ist, selbst wenn in diesem Anspruch **eine neu entdeckte technische Wirkung** angegeben ist, die der bekannten Verwendung zugrunde liegt."

¹⁹ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 4. Mai 2007 – Detergent compositions/GENENCOR INTERNATIONAL, Nr. 17 der Entscheidungsgründe: "Wichtiger ist, dass der beanspruchte Gegenstand im Unterschied zu den Sachverhalten, um die es in den Entscheidungen T 892/94 oder T 706/95 ging, in eine neue technische Anwendung mündet, die sich von der bekannten Anwendung unterscheidet. Tatsächlich lehrt Beispiel 4 in Dokument 1 lediglich die Verwendung der im vorliegenden Anspruch 1 angegebenen Waschmittelzusammensetzung zur Erzielung einer besseren Farbbeständigkeit bzw. -auffrischung als bei Verwendung derselben, die vollständige Zellulase enthaltenden Zusammensetzung. Die technische Lehre des streitigen Patents gemäß Anspruch 1 ermöglicht es dem Fachmann jedoch, die im Stand der Technik beschriebene Behandlung von Textilien auf Fälle (und Kleidungsstücke) auszuweiten, bei denen baumwollhaltige Stoffe verbesserungsbedürftig sind, was Weichheit **und** Farbbeständigkeit bzw. -auffrischung **sowie** die Art, wie sie sich anfühlen, **und** die Verringerung des Festigkeitsverlusts betrifft."

¹⁸ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 – Deodorant compositions/ROBERTET S.A., OJ EPO 2000, 1, Reasons 3.4: "Conversely, it can be inferred from decision G 2/88 that no novelty exists if the claim is directed to the use of a **known substance** for a **known non-medical purpose**, even if a **newly discovered technical effect** underlying said known use is indicated in that claim."

¹⁹ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 of 4 May 2007 – Detergent compositions/GENENCOR INTERNATIONAL, Reasons 17: "More importantly, unlike the situations dealt with in decisions T 892/94 or T 706/95, the claimed subject-matter does translate into a new technical application distinct from the known application. In fact, Example 4 of document D1 merely taught using a detergent composition as defined in present claim 1 to obtain improved colour retention/restoration as compared with using the same composition including the whole cellulase. However, the technical teaching of the patent in suit, as embodied by claim 1, enables the skilled person to extend the treatment described in the prior art to cases (and garments) where cotton-containing fabrics need improvement in softness **and** improvement in colour retention/restoration **and** improvement in feel **and** reduced strength loss."

¹⁸ Décision de la chambre de recours technique 3.3.02 – Compositions désodorantes/ ROBERTET S.A., JO OEB 2000, 1 ; voir point 3.4 des motifs de la décision : "Inversement, on peut déduire de la décision G 2/88 que la nouveauté fait défaut lorsque la revendication porte sur l'utilisation d'une substance **connue** pour une **application non médicale connue**, même si cette revendication fait mention d'un **effet technique nouvellement découvert** sur lequel se fonde l'application connue."

¹⁹ Décision de la chambre de recours technique 3.3.04 du 4 mai 2007 – Detergent compositions/GENENCOR INTERNATIONAL, point 17 des motifs de la décision : "Ce qui est plus important, c'est que, contrairement aux situations traitées dans les décisions T 892/94 et T 706/95, l'objet revendiqué se traduit par une nouvelle application technique distincte de l'application connue. De fait, l'exemple 4 du document D1 se contentait d'enseigner l'utilisation d'une composition détergente comme définie dans la présente revendication 1, afin d'améliorer la conservation/restauration des couleurs par rapport à l'utilisation de la même composition contenant toute la cellulase. Toutefois, l'enseignement technique du brevet en cause, tel qu'il ressort de la revendication 1, permet à l'homme du métier d'étendre le traitement décrit dans l'état de la technique à des cas où l'on cherche à améliorer la qualité de tissus (et vêtements), eu égard à leur souplesse, à leur capacité de conservation/restauration des couleurs, à leur touché et à leur perte de résistance."

die Behandlung einer neuen Patientengruppe oder eine neue klinische Situation impliziert (für Details vgl. T 486/01²⁰, T 1229/03²¹, T 406/06²²,

or a new clinical situation (for details see T 486/01,²⁰ T 1229/03,²¹ T 406/06,²²

ment décrit implique le traitement d'un nouveau groupe de patients ou une nouvelle situation clinique (pour plus de détails, voir T 486/01²⁰, T 1229/03²¹,

²⁰ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 3. September 2003 – IGF-1/GENENTECH: Die Behandlung von Insulten des Zentralnervensystems mit dem Wirkstoff IGF-1 war vorbekannt. Nach Auffassung der Kammer führte die neue Erkenntnis, dass der Wirkstoff die Überlebensfähigkeit eines bestimmten neuronalen Zelltyps verbesserte, nicht zu einer neuen Verwendung. In Nr. 11 der Entscheidungsgründe heißt es: "Aus denselben Gründen lässt sich anhand der verschiedenen, vom Beschwerdeführer angeführten physiologischen Wirkungen keine neue Subkategorie von zu behandelnden Patienten identifizieren. Zwar trifft es zu, dass zwei unterschiedliche Wirkungsweisen von Arzneimitteln wie in den oben erörterten Fällen sowie in T 893/90 vom 22. Juli 1993 letztendlich zu einer 'Unterteilung' der behandelten Patienten in zwei unterschiedliche Subkategorien führen können. Das ist vorliegend aber eindeutig nicht der Fall, da das streitige Patent keine derartige Lehre enthält. Es lassen sich keine neuen Subkategorien von Patienten ausmachen, die im Unterschied zu den in Dokument (C17) genannten Subjekten beispielsweise wegen 'Gliazellen-abhängiger Parkinsonerkrankung' oder 'nicht cholinergen Nervenzellen-abhängiger Parkinsonerkrankung' behandelt werden müssten."

²¹ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 vom 23. November 2006 – Estrogen compounds for treating neurodegenerative disorders/UNIVERSITY OF FLORIDA, Nr. 2.2.3 der Entscheidungsgründe: "[...] Die in Dokument (5) unter der Überschrift 'Einsatz von Keimdrüsen-Steroidhormonen im geschädigten Nervensystem' gegebenen Informationen betreffen die Förderung der neuronalen Plastizität, die mit den **Reparaturmechanismen** im Zusammenhang mit wachstumsähnlichen Effekten zu tun hat (u. a. Zunahme von Synapsen, Zelldichte); diese Informationen können jedoch nicht als Vorwegnahme der **Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen durch Schutz einer Population von Nervenzellen vor dem Zelltod** angesehen werden."

²² Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 16. Januar 2008 – Stimulation of beta cell proliferation/NOVO NORDISK. Sie betraf einen Anspruch in schweizerischer Anspruchsfassung, der sich auf die Verwendung von GLP-1 bei der Behandlung von Diabetes Typ I und Typ II richtete und die Stimulierung der Proliferation von Beta-Zellen als technische Wirkung nannte. Obwohl diese Wirkung nicht vorveröffentlicht war, betrachtete die Kammer den Gegenstand des Anspruchs nicht für neu. GLP-1 sei als Medikament von Diabetes-Patienten bekannt gewesen. Aus der im Patent beschriebenen Wirkung ergebe sich keine neue therapeutische Verwendung.

²⁰ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 of 3 September 2003 – IGF-1/GENENTECH: The treatment of central nervous system injury with IGF-1 was already known. In the board's view the new finding that the agent promoted the survival of a particular type of neuronal cell did not result in a new use. Reasons 11: "For the same reasons the different physiological effects highlighted by the appellant do not allow the identification of a new sub-group of patients to be treated. It is true that two different mechanisms of action of a drug may end in the 'splitting' of the group of patients being treated into two distinct sub-groups, as in the cases considered (supra) and T 893/90 of 22 July 1993. However, that is clearly not the case here, as the patent in suit contains no such teaching. No new sub-groups of patients to be treated for e.g. 'glial cell-dependent Parkinson's disease' or 'non-cholinergic neural cell-dependent Parkinson's disease' can be recognized as distinguishable from the subjects referred to in document (C17)."

²¹ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 23 November 2006 – Estrogen compounds for treating neurodegenerative disorders/UNIVERSITY OF FLORIDA, Reasons 2.2.3: "[...] The information given in document (5) under the heading 'Gonadal steroid hormone use in the damaged nervous system' concerns the promotion of neural plasticity which has to do with **reparation** mechanisms concerning growth-like effects (inter alia, increase of synapses, cell density) but cannot be considered as an anticipation of the **treatment of neurodegenerative disorders by protecting a population of nerve cells from death**."

²² Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 of 16 January 2008 – Stimulation of beta cell proliferation/NOVO NORDISK. The decision related to a Swiss-type claim directed to the use of GLP-1 in the treatment of Type I and Type II diabetes and reciting the stimulation of beta cell proliferation as a technical effect. Although there had been no prior disclosure of this effect, the board held that the subject-matter of the claim was not new: GLP-1 was already known as a medicament for diabetes patients, and no new therapeutic use arose from the effect described in the patent.

²⁰ Décision de la chambre de recours technique 3.3.04 du 3 septembre 2003 – IGF-1/GENENTECH : L'utilisation de la substance active IGF-1 dans le traitement d'affections du système nerveux central était connue. Selon la chambre, la découverte que cette substance améliorait la durée de vie d'un certain type de cellules neuronales ne conduisait pas à une utilisation nouvelle. Au point 11 des motifs de la décision, il est dit : "Pour les mêmes raisons, les différents effets physiologiques soulignés par le requérant ne permettent pas d'identifier un nouveau sous-groupe de patients à traiter. Il est vrai que deux modes d'action différents d'un même médicament peuvent conduire à la division du groupe des patients traités en deux sous-groupes distincts, comme dans les cas déjà examinés (supra) et dans la décision T 893/90 du 22 juillet 1993. Toutefois, il est clair que ce n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que le brevet en cause ne contient pas ce genre d'enseignement. Il n'est pas possible d'identifier ici un nouveau sous-groupe de patients à traiter contre une maladie de Parkinson affectant, par exemple, les 'cellules gliales' ou les 'cellules non-cholinergiques', qui se distinguerait des sujets visés dans le document (C17)."

²¹ Décision de la chambre de recours technique 3.3.02 du 23 novembre 2006 – Estrogen compounds for treating neurodegenerative disorders/UNIVERSITY OF FLORIDA, point 2.2.3 des motifs de la décision : "[...] L'information donnée dans le document (5), dans le passage intitulé 'Gonadal steroid hormone use in the damaged nervous system', concerne l'amélioration de la plasticité neuronale, qui est liée à des mécanismes **réparateurs** concernant des effets de croissance (entre autres, augmentation des synapses, densité des cellules), mais qui ne saurait être considérée comme anticipant le **traitement des affections neurodégénératives qui consiste à empêcher un ensemble de cellules nerveuses de mourir**."

T 1642/06²³ and T 1652/06²⁴).

T 1642/06²³ and T 1652/06²⁴).

T 406/06²², T 1642/06²³ et
T 1652/06²⁴).

²³ In dieser Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 vom 23. August 2007 – Sigma receptor/SPRUCE – wurde eine neue klinische Einsatzmöglichkeit mit folgender Begründung (s. Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe) bejaht:

"Da Dokument (1) und Anspruch 1 beide dieselbe Zusammensetzung zur Behandlung derselben Erkrankung betreffen, muss entschieden werden, ob die nunmehr beanspruchte Verwendung eine weitere und von der in Dokument (1) offenbarten unterschiedliche therapeutische Verwendung ist.

Dokument (1) offenbart die Verwendung von Zusammensetzungen zur Induzierung des Arrests des Zellteilungszyklus von Tumorzellen und/oder ihrer Apoptose (siehe z. B. Anspruch 1). Somit lehrt Dokument (1) eine **unmittelbare** Wirkung auf Krebszellen. Dies steht in deutlichem Gegensatz zu der technischen Wirkung, die Anspruch 1 zugrunde liegt, nämlich der **indirekten** Beeinflussung von Liganden für Sigmarezeptoren bei Tumorzellen durch Hemmung der Neubildung von Blutgefäßen in Tumoren.

Diese Wirkung kennzeichnet darüber hinaus eine neue klinische Situation, in der es vorzuziehen sein könnte, gezielt auf die einen Tumor versorgenden Gefäße statt auf die Krebszellen selbst einzuwirken, zum Beispiel in Fällen, in denen die Zellen gegen chemotherapeutische Arzneimittel resistent sind."

²⁴ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 vom 12. März 2008 – Treatment of portal hypertension/SUCAMPO AG, Nr. 3. 2 der Entscheidungsgründe: "Portale Hypertension ist eine Erhöhung des Blutdrucks in der Pfortader. Somit erfordert die in Dokument (1) offenbarte Behandlung offenbar zwangsläufig die Behebung des erhöhten Blutdrucks in der betreffenden Region, d. h. in der Pfortader. [...] der beanspruchte Gegenstand und die Offenbarung in Dokument (1) beziehen sich auf dieselbe technische Wirkung. Das Merkmal 'zur Behebung eines erhöhten Pfortaderblutdrucks' vermittelt dem fachkundigen Leser gegenüber Dokument (1) keine neue technische Information."

²³ In this decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 23 August 2007 – Sigma receptor/SPRUCE – a potential new clinical application was upheld on the following grounds (Reasons 2.1.1): "Since document (1) and claim 1 are both concerned with the same composition for treating the same disease, it has therefore to be decided whether the now claimed use represents further and different therapeutic use from that disclosed in document (1). Document (1) discloses the use of compositions for the purpose of inducing tumour cell division cycle arrest and/or apoptosis (see e.g., claim 1). Thus, document (1) teaches a **direct** effect on cancer cells. This is in clear contrast to the technical effect relied upon in claim 1, namely the **indirect** influence of sigma receptor ligands on tumour cells via the inhibition of the neovascularisation of tumours. This effect, moreover, identifies a new clinical situation, namely one in which it could be preferable to target the supporting vasculature of a tumour rather than the cancer cells themselves, for instance in cases where the cells are resistant to chemotherapeutic drugs."

²⁴ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 12 March 2008 – Treatment of portal hypertension/SUCAMPO AG, Reasons 3.2: "Portal hypertension is an increase in blood pressure in the portal vein. As a consequence, it appears that its treatment, which is disclosed in document (1), inevitably requires suppression of the increased blood pressure in the affected area, i.e. in the portal vein. [...] the subject-matter as claimed and the disclosure in document (1) rely on the same technical effect. The feature 'for suppressing increased portal vein pressure' does not provide any new technical information to the skilled reader with regard to document (1)."

²² Décision de la chambre de recours technique 3.3.04 du 16 janvier 2008 – Stimulation of beta cell proliferation/NOVO NORDISK. Elle concernait une revendication de type suisse, qui portait sur l'utilisation du GLP-1 pour le traitement du diabète de type I et de type II et qui mentionnait, comme effet technique, la stimulation de la prolifération des cellules bêta. Bien que cet effet n'eût pas été antérieurement divulgué, la chambre de recours technique 3.3.02 a reconnu une nouvelle possibilité d'application clinique, pour les raisons suivantes :

"Etant donné que le document (1) et la revendication 1 concernent tous les deux la même composition pour le traitement de la même maladie, il est nécessaire de déterminer si l'utilisation revendiquée à présent représente une nouvelle application thérapeutique différente de celle divulguée dans le document (1). Le document (1) divulgue l'utilisation de compositions aux fins d'induire l'arrêt du cycle de division des cellules tumorales et/ou l'apoptose (voir, par ex., la revendication 1). Par conséquent, le document (1) enseigne un effet direct sur les cellules cancéreuses, ce qui contraste clairement avec l'effet technique sur lequel compte la revendication 1, à savoir l'influence **indirecte** des ligands des récepteurs sigma sur les cellules tumorales par le biais de l'inhibition de la néovascularisation des tumeurs.

De plus, cet effet révèle une nouvelle situation clinique, à savoir celle où il semble préférable de cibler les vaisseaux qui irriguent la tumeur, plutôt que les cellules tumorales proprement dites, par exemple dans les cas où les cellules sont résistantes à la chimiothérapie médicamenteuse."

²⁴ Décision de la chambre de recours technique 3.3.02 du 12 mars 2008 – Treatment of portal hypertension/SUCAMPO AG, point 3. 2 des motifs de la décision : "L'hypertension portale est une augmentation de la pression sanguine dans la veine porte. Il apparaît, par conséquent, que le traitement divulgué dans le document (1) nécessite inévitablement de supprimer l'hypertension dans la zone affectée, c'est-à-dire dans la veine porte. [...] l'objet revendiqué et la divulgation du document (1) s'appuient sur le même effet technique. La caractéristique 'pour supprimer l'hypertension affectant la veine porte' ne procure aucune nouvelle information technique au lecteur averti, par rapport au document (1)."

Christopher FLOYD

Richter am Patents Court, London

Die Rolle der Absicht in Patentansprüchen – alter Lack in neuen Dosen

1. In diesem Vortrag geht es darum, ob die Absicht ein echtes Merkmal eines Patentanspruchs sein kann. Welche Probleme ergeben sich daraus, wenn die Absicht als Anspruchsmerkmal zugelassen wird? Kann die Absicht nur bei bestimmten Arten von Ansprüchen Anspruchsmerkmal sein und wenn ja, bei welchen? Wenn dies nur bei bestimmten Anspruchsarten möglich ist, auf welcher Logik beruht eine derartige Einschränkung der Rolle der Absicht? Meine Schlussfolgerung lautet, dass es keinen logischen Grund dafür gibt, auf der Absicht *basierende* Merkmale aus einem Anspruch irgendeiner Art auszuschließen, vorausgesetzt, daraus resultiert kein Anspruch, der geeignet ist, bekannte Handlungen neu zu monopolisieren. Dies setzt eine größere Flexibilität bei der Abfassung von Ansprüchen voraus. Im Lichte der EuGH-Entscheidung in *Monsanto v Cefetra*¹ über die Auswirkungen der Biotechnologierichtlinie wird diese Fragestellung wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen². Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich kurz in die Thematik einführen und die – jüngere und ältere – Vorgeschichte skizzieren.

Möglichkeiten zur Festlegung des Anspruchsumfangs

2. Die grundlegenden Prinzipien sind allgemein bekannt: Ansprüche können auf Erzeugnisse oder auf Verfahren gerichtet sein. Wie jeder Patentanwalt weiß, kann der Schutzbereich eines Anspruchs durch Hinzufügung von technischen Merkmalen eingeschränkt werden.

¹ Rechtssache C 428-08 vom 6. Juli 2010. Diese Entscheidung könnte bedeuten, dass Patentinhaber sich nicht mehr auf den absoluten Schutz verlassen können, den man sich gewöhnlich von einem Erzeugnisanspruch verspricht.

² Richtlinie (EG) 98/44.

Christopher FLOYD

Judge of the Patents Court, London

The role of intent in patent claims – old paint in new tins

1. This talk concerns the question of whether intention can properly form a feature of a patent claim. What sort of problems arise if intention is permitted to be a feature of a claim? Can intention be a feature in only some types of claim, and if so which? If only some types of claim, what is the logic behind restricting the role of intent in this way? I am going to conclude by suggesting that there is no logic in preventing features *based on* intention into any type of claim, provided that it does not result in a claim which has the potential to re-monopolise known acts. This will involve a more flexible use of claim language. The topic is likely to be one of increasing importance in the light of the decision of the CJEU in *Monsanto v Cefetra*¹ on the impact of the Biotechnology Directive². Before getting to these questions one needs to set the scene and then cover a little history, both ancient and modern.

Ways of tailoring claim scope

2. We are all familiar with the basics: claims can be to products or to processes. So the scope of a claim can be restricted, as every patent attorney knows, by adding more technical features to it.

¹ Case C 428-08 of 6 July 2010. That case may mean that patentees may not be able to rely on the absolute protection that a product claim is usually thought to provide.

² Directive 98/44/EC.

Christopher FLOYD

Juge du Tribunal des brevets, Londres

Le rôle de l'intention dans les revendications de brevets – comment faire du neuf avec du vieux

1. Je voudrais soulever ici la question suivante : l'intention peut-elle véritablement être un élément constitutif d'une revendication de brevet ? Quels problèmes pose l'intention si elle peut être un élément constitutif d'une revendication ? L'intention ne peut-elle être un élément constitutif que dans certains types de revendications et dans l'affirmative, lesquels ? Si tel est le cas, quelle logique y a-t-il à restreindre ainsi le rôle de l'intention ? Je conclurai qu'il n'est pas logique de ne pas admettre la validité d'éléments constitutifs de revendication de quelque type que ce soit *fondés sur* l'intention, pourvu que cela n'aboutisse pas à une revendication qui risquerait de faire breveter de nouveau des choses connues. Il faut ainsi assouplir la formulation des revendications de brevet. Ce débat risque de revêtir une importance grandissante à la lumière de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire *Monsanto v Cefetra*¹ sur les effets de la directive européenne relative à la protection des inventions biotechnologiques². Mais avant d'aborder ces questions, il faut planter le décor et parler un peu de l'histoire, ancienne aussi bien que récente.

Comment adapter l'étendue des revendications ?

2. Les principes essentiels sont bien connus : les revendications peuvent porter sur des produits ou sur des procédés. C'est pourquoi, comme le sait tout avocat spécialiste des brevets, l'on peut restreindre l'étendue d'une revendication en y ajoutant davantage de caractéristiques techniques.

¹ Affaire C 428-08, 6 juillet 2010. La décision dans cette affaire pourrait signifier que le titulaire d'un brevet ne peut peut-être pas se fonder sur la protection absolue qu'une revendication de produit est habituellement censée apporter.

² Directive 98/44/CE.

3. Bisweilen gerät jedoch in Vergessenheit, dass ein Anspruch auch auf einer zweiten Ebene eingeschränkt werden kann. Ein Anspruch hat einen Schutzbereich auch in dem Sinne, dass bestimmte Handlungen durch den Anspruch untersagt werden. Bei einem Erzeugnis sind dies die Herstellung, der Gebrauch, die Einfuhr, das Anbieten, der Verkauf usw. des Erzeugnisses. Ein Verfahrensanspruch steht dem Gebrauch des Verfahrens entgegen und schützt das mit dem Verfahren unmittelbar gewonnene Erzeugnis.

4. Demnach kann ein Erzeugnisanspruch grundsätzlich nicht nur durch technische Merkmale, sondern auch durch eine Einschränkung der in seinen Schutzbereich fallenden Handlungen enger gefasst werden.

5. Im Grunde muss jeder Anspruch auf eine Erfindung gerichtet sein, ganz gleich, wie diese beansprucht wird. Die Unterscheidung zwischen Erzeugnis- und Verfahrensansprüchen ist für viele Zwecke hilfreich, doch ist sie keineswegs grundlegend. Tatsächlich schließt ein Erzeugnisanspruch in seinem Schutzbereich alle Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses ein. Der sogenannte "Verwendungsanspruch" stellt eine Beschränkung eines Erzeugnisanspruchs auf eine der geschützten Handlungen dar, nämlich die Verwendung. Er unterscheidet sich nicht grundlegend von einem Erzeugnisanspruch.

6. Wichtig an Ansprüchen ist nicht die Kategorie, in die sie fallen, sondern, ob sie genau auf den Beitrag des Patentinhabers zum Stand der Technik zugeschnitten sind. Die verschiedenen Ebenen, auf denen der Anspruchsumfang eingeschränkt werden kann, ermöglichen eine große Flexibilität beim Zuschnitt des Anspruchs, sofern hier keine starren Hindernisse aufgestellt werden.

3. It is sometimes forgotten that there is a second dimension in which a claim can be narrowed. A claim has a scope in a different sense: namely the range of acts which are prohibited by the claim. In the case of a product, the restricted acts are the manufacture, use, importation, offer for disposal, disposal and so on of the product. A process claim prevents use of the process and gives protection in relation to the direct product of the process.

4. All this means that a product claim can in principle be narrowed not only by means of technical features, but also by restricting the acts which fall within its scope of protection.

5. More fundamentally, every claim has to be to an invention, however it is claimed. The distinction between product and process claims is a convenient categorisation for many purposes, but there is nothing fundamental about it. Indeed a product claim includes within its scope the entire set of processes for manufacture of that product. The so-called "use" claim is a limitation of a product claim by reference to one of the restricted acts: use. It is not a fundamentally different thing from a product claim.

6. The important thing about claims is not the category into which they fall, but whether they are accurately tailored to the patentee's contribution to the art. The various dimensions in which claim scope can be narrowed give great flexibility in tailoring the claim in that way, provided that we do not place rigid obstacles in the way.

3. On oublie parfois qu'une revendication peut être limitée d'une deuxième manière. En effet, l'étendue d'une revendication a aussi une autre signification, à savoir, délimiter l'ensemble des activités que la revendication interdit aux tiers. Dans le cas d'un produit, les activités interdites sont la fabrication, l'utilisation, l'importation, l'offre à la vente ou la cession du produit, etc. Dans le cas d'un procédé, la revendication empêche l'utilisation du procédé et confère une protection concernant le produit issu directement du procédé.

4. Par conséquent, on peut en principe limiter une revendication concernant un produit non seulement au niveau des caractéristiques techniques du produit, mais aussi par les activités qui rentrent dans le domaine de protection du brevet.

5. De manière plus fondamentale, toute revendication doit concerner une invention, quelle que soit la façon dont la revendication est formulée. La distinction entre revendications portant sur un produit et revendications portant sur un procédé est une catégorisation commode pour de nombreux usages, mais elle n'a rien de fondamental. D'ailleurs, l'étendue d'une revendication portant sur un produit englobe l'ensemble des procédés de fabrication dudit produit. Une revendication portant sur une utilisation est en fait la limitation d'une revendication de produit par référence à l'une des activités restreintes, à savoir l'utilisation du produit. Ce n'est donc pas une chose fondamentalement différente d'une revendication de produit.

6. Ce qui importe dans les revendications, ce n'est pas la catégorie dans laquelle elles rentrent, mais si elles sont précisément formulées pour rendre compte de la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique. On peut restreindre l'étendue d'une revendication de diverses manières, ce qui laisse une grande latitude pour adapter la revendication à sa finalité, à condition de ne pas imposer des rigidités susceptibles de faire obstacle.

Das englische Recht vor Inkrafttreten des EPÜ

7. Traditionell hat der englische Patentanwalt Patente immer nur als Schutz für Erzeugnisse und Verfahren betrachtet. Die Absicht als solche spielte keine Rolle in einem Patentanspruch. Ein altes Erzeugnis zum Beispiel wurde nicht neu, wenn es zu einem anderen Zweck hergestellt wurde, und ein altes Verfahren wurde nicht neu, wenn es mit einem anderen Ziel durchgeführt wurde. In beiden Fällen mussten die jeweiligen Erzeugnismerkmale oder die physischen Schritte des Verfahrens selbst neu sein. Andernfalls würden durch das Patent alte Gegenstände bzw. alte Tätigkeiten neu monopolisiert.

8. Wenn also ein Erzeugnisanspruch beispielsweise die Formulierung "Vorrichtung zur Reinigung von Holzböden" enthielt und der Beklagte eine Vorrichtung herstellte, die für die Reinigung von Marmorböden vorgesehen war, so konnte damit der Vorwurf der Verletzung nicht entkräftet werden, wenn die Vorrichtung des Beklagten tatsächlich für die Reinigung von Holzböden geeignet war und ansonsten alle Merkmale des klägerischen Anspruchs umfasste; seine Absicht, diese für die Reinigung von Marmorböden zu verwenden, war irrelevant. Das Wörtchen "for" ("zu/für") wurde immer ausgelegt im Sinne von "tatsächlich geeignet zu" und nicht "vom Hersteller, Händler oder Benutzer vorgesehen zu". Ebenso wenig konnte man dadurch einen neuen Anspruch erzeugen, dass man nach der Nennung der Merkmale eines bekannten Bodenreinigers, der sich tatsächlich zur Reinigung von Marmor eignete, lediglich die Worte "zur Reinigung von Holzböden" einfügte.

9. Zumindest theoretisch galt das auch für Verfahrensansprüche. In diesem Fall ist es jedoch sehr viel wahrscheinlicher, dass das Wort "for" etwas über die Verfahrensschritte aussagt. Bei einem Verfahren zur Herstellung der Verbindung A ist es naturgemäß wahrscheinlich, dass

English law prior to the EPC

7. The traditional view of the English patent lawyer has always been that patents are for products and processes and nothing else. Intention as such has no role to play in any patent claim. So for example if a product is old, it does not become new because it is made for a different purpose. Or if a method is old it does not become new if it is carried out with a different objective in view. In either case the features of the product in question or the physical steps of the process must be new in themselves. Otherwise the patent re-monopolises old things and old activities.

8. Thus when a product claim, for example, contains words such as a "an apparatus for cleaning wooden floors" and the defendant makes an apparatus intended for cleaning marble floors, it is no answer to infringement if the defendant's apparatus was in fact suitable for cleaning wooden floors, and otherwise had all the features of the claim: his intention to use it for cleaning marble was irrelevant. That little word "for" was always interpreted as "in fact suitable for" rather than "intended by the maker, seller or user for". Similarly, one could not achieve a novel claim by merely adding "for cleaning wooden floors" after specifying the features of a known floor cleaner in fact suitable for cleaning marble.

9. The same is, in theory at least, true of process claims. In that case, however, the word "for" is much more likely to say something about the steps of the process. A process for making compound A is inherently likely to be different from a process for making

Le droit anglais avant la CBE

7. Les juristes anglais spécialistes des brevets ont toujours estimé que les brevets s'appliquent exclusivement à des produits et des procédés, et rien d'autre. L'intention en tant que telle ne joue donc aucun rôle dans une revendication de brevet. Un produit ancien, par exemple, ne devient pas un nouveau produit du fait qu'il est fabriqué dans un but différent. Une méthode ancienne ne devient pas une méthode nouvelle du seul fait qu'elle est réalisée dans un objectif différent. Dans un cas comme dans l'autre, il faut que les caractéristiques du produit en question ou les étapes physiques du procédé soient nouvelles en elles-mêmes, faute de quoi le brevet ne fait que breveter à nouveau des choses et des activités anciennes.

8. Lorsqu'une revendication de produit, par exemple, est décrite par des expressions comme "un appareil de nettoyage des sols en bois" et que le défendeur fabrique un appareil dans l'intention de nettoyer des sols en marbre, cette intention n'est pas une défense opposable à la violation de brevet si l'appareil du défendeur est dans la réalité adapté au nettoyage des sols en bois et présente par ailleurs toutes les caractéristiques des revendications de l'appareil de nettoyage des sols en bois : l'intention du défendeur d'utiliser l'appareil pour nettoyer le marbre n'a aucune pertinence. Le petit mot "de" dans l'expression "appareil de nettoyage" a toujours été interprété comme signifiant "adapté à/au" et non pas "appareil qui, dans l'intention du fabricant, du vendeur ou de l'utilisateur, doit servir à". De la même manière, on ne peut constituer une revendication nouvelle si l'on se contente d'ajouter "de nettoyage des sols en bois" après avoir décrit les caractéristiques d'un appareil de nettoyage des sols adapté dans la réalité au nettoyage du marbre.

9. Il en est de même, du moins en théorie, des revendications portant sur un procédé. Dans ce cas toutefois, le mot "de" dans l'expression "appareil de" est bien davantage susceptible de décrire des étapes du procédé. Un procédé de fabrication d'un composé A

sich dieses Verfahren von einem Verfahren zur Herstellung der Verbindung B unterscheidet. Man dürfte aber nicht identische Verfahrensschritte einfach durch ein Merkmal neu monopolisieren, das sich auf die Absicht des Benutzers bezog.

10. Das Standardwerk zum Patentrecht des Anwalts Blanco-White enthält einen mit "For" überschriebenen Abschnitt³. Darin rät Blanco-White wegen der sich daraus ergebenden Auslegungsschwierigkeiten dringend von der Verwendung von Formulierungen wie "für ein Fahrrad" in Ansprüchen ab. Die Beschränkung eines Erzeugnisanspruchs auf ein bestimmtes Einsatzgebiet durch Verwendung des Wörtchens "for" führe tendenziell dazu, "bestenfalls reine Neuheit ohne erfindetischen Gegenstand zu verleihen, und schlimmstenfalls reine 'Neuheit des Zwecks'".

11. Diese Textstelle ist interessant. "Reine Neuheit" suggeriert, dass der Anspruch tatsächlich neu ist, vermutlich, weil es einiger Anpassungen bedarf, damit sich das Erzeugnis für den neuen Zweck eignet. Die Schwierigkeit bei der Auslegung liegt darin, dass entschieden werden muss, wie viel Anpassung vorausgesetzt werden kann. "Ohne erfindetischen Gegenstand" suggeriert, dass eine solche Anpassung an den neuen Zweck als naheliegend anzusehen ist. Das mag in vielen Fällen zutreffen. Ein Beispiel könnte eine Klingel eines Typs sein, der als Türklingel bekannt ist, von der aber angegeben wird, sie sei "für ein Fahrrad". Einige Anpassungen, mit denen die Klingel dafür tauglich gemacht wird, an einem Fahrrad befestigt zu werden, müssten im Anspruchswortlaut ihre Entsprechung finden. Ob der Fachmann tatsächlich daran denken würde, diese besondere Türklingel für ihre Verwendung an einem Fahrrad anzupassen, wäre eine Tatfrage.

12. Wenn Blanco-White von "schlimmstenfalls reine Neuheit des Zwecks" spricht, denkt er dabei vermutlich an die Fälle, in denen das Wort "for" keine Anpassung des Erzeugnisses impliziert. Ein bekannter Lack "zum" Anstreichen

compound B. But one could not re-monopolise identical process steps simply by means of a feature relating to the user's intention.

10. In Mr Blanco-White QC's classic book on the Law of Patents he has a section headed "For"³. He counselled strongly against the use of expressions such as "for a bicycle" in claims, because of the difficulties of interpretation they gave rise to. He said that limiting the product claim to a particular field by use of the word "for" would:

"at best tend to give bare novelty without inventive subject-matter; at worst, mere 'novelty of purpose'".

11. That passage is interesting. "Bare novelty" suggests that the claim is in fact novel: presumably because making the article suitable for the new purpose requires some adaptation. The difficulty in interpretation lies in deciding how much in the way of adaptation is to be implied. "Without inventive subject-matter" suggests that such adaptation for the new purpose is to be presumed to be obvious. In many cases that may be true. An example might be a type of bell known for a doorbell, but specified to be "for a bicycle". Some adaptation to make it suitable for attaching to a bicycle would be a requirement of the claim. Whether the skilled person would in fact think of adapting that particular doorbell for its use on a bicycle would be a question of fact.

12. When Mr Blanco-White said "at worst mere novelty of purpose" he is presumably thinking of a case in which no adaptation of the product is implied by the word "for". A known type of paint "for" painting bridges would be an

se distingue, très probablement et par essence, d'un procédé de fabrication d'un composé B. On ne peut cependant pas breveter à nouveau les étapes d'un procédé identique en arguant simplement d'une caractéristique liée à l'intention de l'utilisateur.

10. L'ouvrage de référence de M. Blanco-White sur le droit des brevets comporte un chapitre intitulé "De", par exemple dans l'expression "appareil de"³. L'auteur conseille vivement de ne pas utiliser dans une revendication des expressions comme "de bicyclette" en raison des difficultés d'interprétation que cela soulève. Selon M. Blanco-White, le fait de limiter la revendication de produit à un domaine particulier en utilisant le mot "de" aurait pour effet : "dans le meilleur des cas, de conférer à ce produit une simple nouveauté sans activité inventive et au pire, une simple 'nouveauté en termes de finalité'".

11. Ce passage est intéressant. L'expression "simple nouveauté" donne à penser que la revendication est en fait une nouveauté, et l'on peut supposer que la raison en est qu'il faut une certaine adaptation pour que l'objet de l'invention puisse servir à la nouvelle finalité. La difficulté au niveau de l'interprétation est de déterminer l'importance de l'adaptation qu'il faut prendre en compte. Les termes "sans activité inventive" suggèrent que l'on suppose que cette adaptation à la nouvelle finalité est évidente. Cela peut être vrai dans de nombreux cas. On pourrait prendre pour exemple une sonnette connue pour être une sonnette de porte, mais que l'on spécifierait être "pour une bicyclette". Il faudrait alors que la revendication inclue une certaine adaptation afin que cette sonnette puisse être fixée sur une bicyclette. La question de savoir si l'homme du métier penserait effectivement à adapter cette sonnette de porte afin qu'elle soit utilisée sur une bicyclette, serait une question de fait.

12. Lorsque M. Blanco-White dit "au pire, une simple nouveauté en termes de finalité", il pense probablement à un cas où le mot "de", comme dans l'expression "appareil de", n'implique aucune adaptation du produit. Prenons par exemple un

³ Patents for Inventions, T. A. Blanco White QC, 1974 Paragraph 2-213 Seite 68-9.

³ Patents for Inventions, T.A. Blanco White QC, 1974 paragraph 2-213 page 68-9.

³ Patents for Inventions, T.A. Blanco White QC, 1974 paragraphe 2-213 page 68-9.

von Brücken wäre ein Beispiel. Nach der traditionellen Auffassung wird das Erzeugnis nicht dadurch neu, dass ein neuer Zweck angegeben wird. Auf der Dose kann eine neue Gebrauchsanweisung aufgedruckt sein, doch der Lack bleibt derselbe alte Lack. Aber muss dem immer so sein, wenn es erfinderisch ist, überhaupt an die neue Verwendung zu denken? Kann die Antwort lauten, dass man sich immer statt dessen mit einem entsprechenden Verfahrensanspruch behelfen kann? Die meisten Patentinhaber würden dies wegen der leichteren Durchsetzbarkeit von Erzeugnisansprüchen verneinen. Und welchen Sinn hat es, den Patentinhaber zu zwingen, sich der einen statt der anderen Anspruchsform zu bedienen?

example. The traditional view is: you do not make the product novel by specifying a new purpose. It may have a new set of instructions on the tin: but the paint is the same old paint. But should that always be so if it required invention ever to think of that new use? Is it an answer to say that you can always have a process claim instead? Most patentees would say "no" given the greater ease of enforcement of a product claim. And what purpose is served by forcing the patentee to frame it one way rather than another?

type connu de peinture "pour" peindre les ponts. La position classique consiste à dire que l'on ne peut pas conférer la nouveauté à un produit en lui donnant une nouvelle finalité. Le pot de peinture peut comporter une nouvelle série d'instructions : cela n'empêche pas qu'il s'agit toujours de la même peinture. Mais devrait-il toujours en être de même s'il fallait prendre en compte cette nouvelle utilisation pour parler d'invention ? Peut-on rétorquer que l'on a toujours l'alternative qui consiste à formuler une revendication de procédé ? La plupart des titulaires de brevet répondraient par la négative étant donné que l'on peut plus facilement faire valoir des droits au titre d'une revendication de produit. En outre, quel est l'intérêt d'obliger le titulaire à formuler sa revendication d'une manière plutôt qu'une autre ?

13. In *Adhesive Dry Mounting v Trapp*⁴ (1910) war Anspruch 1 des Patents auf ein Verfahren zum Aufziehen von Fotografien gerichtet, bei dem eine dünne Schicht eines wie beschrieben hergestellten Materials zwischen die Fotografie und die Unterlage angebracht wurde und anschließend Wärme und Druck auf die beiden Teile angewandt wurden. Anspruch 2 lautete:

"Zur praktischen Umsetzung des [besagten] Verfahrens wird eine Folie, die bei Erwärmung klebrig wird und aus einem dünnen Blatt Papier oder sonstigem Trägermaterial besteht, das in eine Gummilösung getaucht wurde, sodass der Klebstoff in den Träger aufgenommen wurde..."

13. In *Adhesive Dry Mounting v Trapp*⁴ (1910) claim 1 of the patent was for a process of mounting photographs which involved placing a thin layer of material made as described between the photograph and the mounting board and then applying heat and pressure. Claim 2 was:

"For carrying into practice the [said] process, a pellicle which is adhesive when hot and consists of a thin sheet of paper or other carrier immersed in a solution of gum... in such a manner that the adhesive material is incorporated into the carrier..."

13. Dans l'affaire *Adhesive Dry Mounting v Trapp*⁴ (1910), la revendication 1 du brevet portait sur un procédé de montage de photographies par insertion d'une petite couche de matériau fabriqué comme décrit et placé entre la photographie et le cadre de montage, après quoi on chauffait et on appliquait une pression. La revendication 2 était la suivante :

"Pour la mise en œuvre [dudit] procédé, une pellicule adhésive lorsqu'elle est chauffée et qui consiste en une mince feuille de papier ou autre support plongé dans une gomme en solution ... en sorte que le matériau adhésif est incorporé dans le support ..."

14. Der Patentinhaber verklagte einen Folienvendor. Er argumentierte, dass Anspruch 2 auf die zur Verwendung im betreffenden Verfahren vorgesehene Folie gerichtet sei, sodass der Verkauf der Folie in der Absicht, sie in diesem Verfahren einzusetzen, eine Patentverletzung darstelle. Mit anderen Worten sagte er damit, dass es sich um einen zweckgebundenen Erzeugnisanspruch handle.

14. The patentee sued a seller of pellicles. He argued that claim 2 was for the pellicle intended for use in the process: so selling the pellicle with that intention amounted to infringement. In other words he was saying that it was a purpose-limited product claim.

14. Le titulaire du brevet a assigné en justice un vendeur de ces pellicules. Il a estimé que la revendication 2 portait sur la pellicule destinée à être utilisée dans le procédé : le fait de vendre la pellicule dans cette intention constituait une contrefaçon. En d'autres termes, il disait que la revendication était une revendication de produit liée à son utilisation.

15. Judge Parker stellte fest, dass der Anspruch sich auf die Folie selbst beziehe und es sich somit um einen Erzeugnisanspruch handle, weil damit vermutlich versucht werde, etwas anderes zu beanspruchen als mit dem ersten,

15. Parker J said that the claim meant the pellicle itself i.e. it was a product claim, on the grounds that it was probably trying to claim something different from the first claim, to a process. Accordingly the sellers were infringing by selling

15. Selon le juge Parker, la revendication porte sur la pellicule elle-même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une revendication de produit. En effet, d'après le juge, cette revendication a probablement pour but de revendiquer quelque chose de

⁴ (1910) 27 RPC 341.

⁴ (1910) 27 RPC 341.

⁴ (1910) 27 RPC 341.

auf ein Verfahren gerichteten Anspruch. Dementsprechend verletzen die Verkäufer das Patent durch den Verkauf des Erzeugnisses. Nach seiner Auffassung wurde der Anspruch jedoch durch eine Patentschrift vorweggenommen, in der dasselbe Material für einen anderen Zweck offenbart wurde, nämlich als Pauspapier oder als Tee- oder Tabakverpackung. Parker führte dazu aus:

"Die Idee, ein altes Material zu einem völlig neuen Zweck zu verwenden, der mit seinem bisherigen Verwendungszweck nichts gemein hat, kann zwar durchaus patentierbar sein, würde aber, so erfinderisch sie auch sein mag, kaum einen Anspruch auf das Material selbst rechtfertigen."

16. Der Patentinhaber beantragte indes natürlich kein Monopol auf die Folie selbst, sondern nur auf den Verkauf der Folie in einer bestimmten Absicht – ein beschränkter Sonderfall des durch einen Erzeugnisanspruch verliehenen Schutzes. Der Richter lehnte es ab, den Anspruch auf diese Weise zu betrachten, obwohl er es als erfinderisch wertete, eine neue Verwendung für ein bekanntes Erzeugnis zu finden. Nach dem damals geltenden Recht lag er damit zweifellos richtig – aber sind wir sicher, dass dieser Ansatz grundsätzlich der richtige ist?

17. Sehr viel später musste sich das Patents Appeal Tribunal in *Eli Lilly & Co's Application*⁵ mit einer Anmeldung für bekannte chemische Verbindungen befassen, für die neue und nützliche entzündungshemmende Wirkungen entdeckt worden waren. Der Anspruch sollte Folgendes schützen:

"Die Herstellung, die Lieferung oder die Einfuhr von ... Verbindungen ... **in der Absicht**, diese als entzündungshemmende Wirkstoffe zu verwenden".

18. Der betreffende Anspruch stellt eine interessante und kreative Anspruchsmischform dar. Ein Anspruch auf ein Erzeugnis verleiht dem Patentinhaber ein Monopol auf alle geschützten Handlungen. Der vorliegende Anspruch bedient sich einiger der Handlungen, die

the product. However, on that view, the claim was anticipated by a specification which disclosed the same material for a different purpose: for tracing paper or for wrapping tea or tobacco. He said this:

"The idea of using an old material for an entirely new purpose, not being analogous to purposes for which it has heretofore been used, may be good subject matter, but such idea, however ingenious, can hardly justify a claim for the material itself."

16. But of course the patentee was not asking for a monopoly in the pellicle itself: only for a monopoly in selling the pellicle with a particular intention: a limited sub-class of the protection afforded by a product claim. The judge declined to see the claim in that way, notwithstanding the fact that he saw inventiveness in finding a new use for a known product. He was no doubt right under the law as it then was – but are we sure that is the right approach in principle?

17. More recently, in *Eli Lilly & Co's Application*⁵ the Patents Appeal Tribunal was faced with an application for known chemical compounds for which new and valuable anti-inflammatory effects had been discovered. The claim sought protection for:

"The manufacture, supply or importation of ... compounds ... **intending** the same to be used as anti-inflammatory agents".

18. The claim is an interesting and imaginative hybrid type of claim. A claim to a product gives the patentee a monopoly in all the prohibited acts. This claim uses some of the prohibited acts normally granted in respect of product claims, manufacture, supply and importation,

différent de la première revendication qui est une revendication de procédé. Les vendeurs ont donc contrefait l'invention en vendant le produit. Néanmoins, si l'on adopte ce point de vue, la revendication est antérieure par une spécification qui divulgue le même matériau mais pour une finalité différente : fabriquer du papier-calque ou pour emballer du thé ou du tabac. Le juge s'est exprimé en ces termes :

"L'idée d'utiliser un matériau ancien à une fin complètement nouvelle n'ayant pas de rapport avec les finalités pour lesquelles ce matériau avait été utilisé jusqu'ici, est peut-être quelque chose d'intéressant, mais cette idée, aussi ingénieuse soit-elle, ne peut guère constituer le fondement d'une revendication portant sur le matériau lui-même."

16. Le titulaire du brevet ne demandait bien évidemment pas de bénéficier d'un monopole sur la pellicule elle-même, mais d'un monopole sur la vente de la pellicule dans une intention spécifique : une sous-catégorie limitée de la protection assurée par une revendication de produit. Le juge n'a pas voulu considérer la revendication sous cet angle-là, malgré qu'il ait estimé qu'il y avait de l'inventivité à trouver une nouvelle utilisation à un produit connu. Le juge avait incontestablement raison du point de vue du droit tel qu'il était à ce moment-là, mais sommes-nous certains que c'est la bonne approche en principe ?

17. Plus récemment, dans l'affaire *Eli Lilly & Co's Application*⁵, la Cour d'appel en matière de brevets avait à traiter une demande de brevet portant sur des composés chimiques connus pour lesquels on avait découvert de nouveaux effets anti-inflammatoires présentant une certaine valeur. La revendication sollicitait la protection d'un brevet pour : "la production, la fourniture ou l'importation de ... composés ... **dans l'intention** d'utiliser ces composés comme agents anti-inflammatoires".

18. Cette revendication est intéressante. C'est un type hybride et imaginaire de revendication. Une revendication de produit confère habituellement au titulaire du brevet le monopole de tous les actes interdits aux tiers. La revendication dans l'affaire Eli Lilly prend pour base

⁵ [1975] RPC 438.

⁵ [1975] RPC 438.

⁵ [1975] RPC 438.

normalerweise bei Erzeugnisansprüchen unter Schutz gestellt werden, nämlich der Herstellung, der Lieferung und der Einfuhr, und schränkt sie durch Angabe der Absicht ein, in der sie ausgeführt werden. Der Patentinhaber ging weiter als derjenige in *Adhesive Dry Mounting*, der das Gericht aufgefordert hatte, in das Wort "zu" eine Absicht hineinzulesen; er legte in dem Anspruch als ausdrückliches Erfordernis eine Absicht fest.

and cuts them down by reference to the intention with which they are performed. The patentee was going further than *Adhesive Dry Mounting*, where the court was asked to construe the word "for" as requiring intention: he was placing an express requirement of intention into the claim.

certaines des actes interdits normalement aux tiers au titre des revendications de produit, de la fabrication, de la fourniture et de l'importation de produit, et les limite en faisant référence à l'intention dans laquelle ces actes sont accomplis. Dans cette affaire, le titulaire du brevet va plus loin que dans l'espèce *Adhesive Dry Mounting* dans laquelle il était demandé au tribunal d'interpréter le mot "de/pour" comme nécessitant une intention : le titulaire du brevet dans l'affaire *Eli Lilly* met dans la revendication une exigence explicite d'intention.

19. Der Anspruch aus *Eli Lilly* stellte den Versuch dar, unter der Geltung des früheren englischen Rechts das zu erreichen, was später unter der Geltung des EPÜ in der Entscheidung in *Eisai*⁶ mithilfe der schweizerischen Anspruchsform erreicht wurde. In beiden Rechtsordnungen war die Option eines herkömmlichen Verfahrensanspruchs durch den Ausschluss von Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers versperrt. Daher mussten die Ansprüche auf frühere Schritte bei der Bereitstellung des Erzeugnisses zurückgreifen. In beiden Ansprüchen wird das Augenmerk auf seine Herstellung gerichtet. Der *Eli Lilly*-Anspruch stellte außerdem auch auf die Lieferung oder Einfuhr ab.

19. The *Eli Lilly* claim was an attempt to achieve under the old English law what was later achieved under the EPC by the decision in *Eisai*⁶ by the Swiss form of claim. Under both systems the option of a conventional method claim was obstructed by the exclusion of methods of treatment of the human body. So the claims have to retreat to the earlier steps in the supply line. Both claims focus attention on the manufacture of the product. The *Eli Lilly* claim also includes supply or importation.

19. La revendication de l'affaire *Eli Lilly* est une tentative pour obtenir dans le cadre de l'ancien droit anglais, ce à quoi l'on a abouti postérieurement en vertu de la CBE par la décision dans l'espèce *Eisai*⁶ et que l'on a appelé la revendication de type suisse. En excluant les méthodes thérapeutiques du corps humain, les deux systèmes font obstacle à une revendication selon la méthode conventionnelle. En conséquence, les revendications doivent se rabattre sur les étapes antérieures de la chaîne. Les deux types de revendications se concentrent sur la fabrication du produit. La revendication *Eli Lilly* englobe aussi la fourniture ou l'importation du produit.

20. Die zur Verteidigung des *Eli Lilly*-Anspruchs vorgebrachte Argumentation war ebenfalls interessant. Sie lautete, dass Absicht relevant sein kann, wenn es zu entscheiden gilt, ob eine mittelbare Verletzung eines Verfahrensanspruchs vorliegt. Daher gebe es keinen Grund, weshalb das Monopol nicht durch Hinweis auf eine Absicht eingeschränkt werden könne.

20. The argument presented in support of the *Eli Lilly* claim was an interesting one as well. It argued that intention can be a material factor in deciding whether there is contributory infringement of a process claim. So there was no reason why the monopoly could not be cut down so as to restrict its scope by reference to intention.

20. L'argumentaire exposé à l'appui de la revendication dans *Eli Lilly* est également intéressant. Selon cet argumentaire, l'intention peut constituer un facteur important pour juger s'il y a violation par contribution ("contributory infringement") d'une revendication de procédé. Il n'y a donc pas de raison s'opposant à la réduction de la portée du monopole de l'invention en prenant en compte l'intention qui la sous-tend.

21. Das Gericht blieb von dem ausgeklügelten Anspruch und der ebensolchen Argumentation des Anwalts von *Eli Lilly* unbeeindruckt:

"Die Absicht eines allein handelnden Patentverletzers ist seit den frühesten Tagen stets als für die Frage der Patentverletzung irrelevant erachtet worden. Der Test muss objektiv und nicht subjektiv sein, und das Gericht verweist diesbezüglich auf den bekannten Ausspruch von Sir Thomas Wilde, C. J. in *Stead v Anderson* aus dem Jahr 1846, (1846)

21. The Tribunal was not impressed with counsel's ingenious claim and argument:

"From the earliest days the intention of an infringer acting alone has always been regarded as irrelevant to infringement. The test must be objective and not subjective and in this connection we refer to the well known words of Sir Thomas Wilde, C.J. in 1846 in *Stead v Anderson* (1846) 2 WPC 147 at 156: 'we think it clear that the action is maintain-

21. Le Tribunal n'a pas été impressionné par la revendication et l'argumentaire ingénieux de l'avocat :

"Depuis toujours, l'intention d'un contrevenant agissant seul est considérée comme n'ayant aucune incidence sur la contrefaçon. Le test doit être objectif et non pas subjectif. Nous nous référons à ce propos aux mots bien connus de Sir Thomas Wilde, juge, dans l'affaire *Stead v Anderson* (1846) 2 WPC 147 page 156 : 'il nous paraît clair que

⁶ G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64).

⁶ G 5/83 (OJ EPO 1985, 64).

⁶ G 5/83 (JO OEB 1985, 64).

2 WPC 147, 156: 'unseres Erachtens ist klar, dass die Klage im Hinblick auf das Tun des Beklagten und nicht auf seine Absicht zu rechtfertigen ist'."

22. Diese alten Fälle aus England zeigen, dass man einem Patentinhaber nur ungern zugesteht, einen Anspruch auf ein Erzeugnis zu richten, das für eine bestimmte Verwendung vorgesehen ist, sei es ausdrücklich oder durch Auslegung des Wortes "for". Der Vertreter im Fall *Eli Lilly* brachte jedoch ein gewichtiges Argument vor, das modern ausgedrückt wie folgt lautet: Wenn es den Rechtsbegriff des "contributory infringement" (mittelbare Patentverletzung) gibt, wonach sich das Verbotungsrecht auf den Handel mit Erzeugnissen erstreckt, von denen der Händler weiß, dass sie dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, warum darf man dann nicht gleich einen Anspruch in dieser Weise formulieren?

able in respect of what the defendant does, not what he intends'."

22. What these old English cases show is a reluctance to allow a patentee to frame a claim to a product intended for a particular use either expressly or by a process of construction of the word "for". But the point made by counsel in *Eli Lilly* is a powerful one. In modern terms the argument is this: if we have a law of contributory infringement that allows the monopoly to extend to selling products when the seller knows that they are "suitable for putting and intended to put the invention into effect", why can we not frame a claim in that way in the first place?

l'assignation en contrefaçon est recevable du point de vue des agissements du défendeur, et non pas des intentions qui l'animent'."

22. Cette ancienne jurisprudence anglaise montre qu'il existe une certaine réticence à permettre à un demandeur de formuler une revendication de produit dans l'intention d'en faire une utilisation particulière et ce, explicitement ou par interprétation du mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de". L'observation faite par l'avocat dans l'affaire *Eli Lilly* est toutefois très pertinente. En termes modernes, le raisonnement est le suivant : si le droit régissant la violation de brevet par contribution admet d'étendre la protection des brevets à la commercialisation de produits lorsque le vendeur sait que ces produits "sont adaptés à la mise en œuvre de l'invention et sont fabriqués dans cette intention", pourquoi ne pourrait-on pas tout simplement formuler une revendication en ce sens ?

Rechtslage nach Inkrafttreten des EPÜ

23. Inwieweit hat dieses alte englische Verbot der Beschränkung von Erzeugnisansprüchen auf ihren Zweck die Angleichung des Rechts an das Europäische Patentübereinkommen überlebt? Laut EPA-Prüfungsrichtlinien⁷ ist "zu" entsprechend dem alten englischen Ansatz im Sinne von "geeignet zu" auszulegen. Dennoch sind der *Rechtsprechung der Beschwerdekammern*⁸ zufolge Ansprüche zulässig, deren einzige Neuheit im Verwendungszweck besteht.

24. Verkompliziert wird die Angelegenheit noch durch die Wechselwirkung mit der Patentierbarkeit der zweiten und jeder weiteren medizinischen Verwendung und der in der Rechtsprechung entstandenen umfangreichen Ausnahmeregelung, mit der dieses Problem überwunden werden soll. Über diese Entwicklung ist schon viel geschrieben worden. Insbesondere wurde die spe-

The law after the EPC

23. To what extent does this old English rule against purpose limitation of product claims survive the alignment of the law with the European Patent Convention? The Guidelines for Examination⁷ say that "for" must be construed as "suitable for", in line with the old English approach. Nevertheless, the *Case Law of the Boards of Appeal* says that use claims may be allowed where the only novelty is the purpose of the use⁸.

24. The story is made complicated because of the way in which it interacts with the patentability of second and subsequent medical uses, and the large exception crafted in the case law to overcome this problem. Others have written in detail about how that story unfolded. In short, the specific exception in favour of a first medical use came to be expanded in favour of second and

Le droit anglais après la CBE

23. Dans quelle mesure cette vieille règle de droit anglais qui n'admet pas de limitation des intentions d'utilisation dans les revendications de brevet en matière de produits est-elle encore valable après l'alignement du droit anglais avec la Convention sur le brevet européen ? Selon les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB⁷, il faut interpréter le mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de", comme signifiant "adapté à", conformément à l'ancien principe du droit anglais. La *Jurisprudence des Chambres de recours* estime toutefois que l'on peut accepter les revendications portant sur une utilisation et dont la seule nouveauté est l'intention dans laquelle le produit est utilisé⁸.

24. Le problème se complique en raison de son mode d'interaction avec la brevetabilité d'une deuxième application thérapeutique ou d'applications thérapeutiques ultérieures, et en raison également de la grande exception apportée par la jurisprudence pour trouver une solution à ce problème. D'autres que moi ont décrit en détail comment cette question a trouvé son épilogue. En résumé,

⁷ Stand April 2009, C-III, Abschnitt 4.13.

⁸ 5. Auflage, I.C.5.3.3.

⁷ April 2009 C-III paragraph 4.13.

⁸ 5th edition at I.C.5.3.3.

⁷ Avril 2009 C-III paragraphe 4.13.

⁸ 5^{ème} édition, I.C.5.3.3.

zielle Ausnahme für die erste medizinische Verwendung durch die sogenannte schweizerische Anspruchsform auf die zweite und jede weitere medizinische Verwendung ausgedehnt.

25. Bei der schweizerischen Anspruchsform ist die Neuheit bedingt durch den letztendlichen Behandlungszweck. Der Anspruch hat die Form

Verwendung [des bekannten Stoffes X] zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung [der Krankheit Y].

26. Es lohnt sich, einen Augenblick bei diesem Anspruch zu verweilen. Es handelt sich um eine komplexe Anspruchsform. Ausgegangen wurde von einem Erzeugnisanspruch auf die Verbindung X, der auf verschiedene Weise eingeschränkt wurde. Hierbei wurden

a) die geschützten Handlungen auf die "Verwendung" des Erzeugnisses beschränkt,

b) die Verwendung darüber hinaus auf die "Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels" beschränkt, und

b) der Anspruch weiter durch Bezugnahme auf die beabsichtigte Verwendung des Arzneimittels eingeschränkt.

27. Derartige Ansprüche werden genutzt, wenn der Stoff X bereits zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung einer Krankheit verwendet wurde. Nichts unterscheidet also den neuen Anspruch von dem alten außer der Zweck, zu dem die Handlungen durchgeführt werden. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass die englischen Richter von diesem Ergebnis überrascht waren. Sie folgten jedoch treu der vom EPA vorgegebenen Richtung, wenn auch sichtlich widerstrebend.⁹

28. Das letzte Kapitel in der Geschichte der medizinischen Verwendung wurde mit der Revision des Europäischen Patentübereinkommens geschrieben. Mit den Änderungen wurde eine gesetzliche Grundlage für Ansprüche geschaffen, die direkt auf ein Erzeugnis zur Verwendung in einem neuen Behandlungsverfahren gerichtet sind, selbst wenn der Stoff oder das Stoffgemisch für ein früheres Behandlungsverfahren bekannt ist¹⁰.

subsequent medical uses by the device known the Swiss form of claim.

25. The Swiss form of claim relied for its novelty on the ultimate therapeutic purpose. The claim is in the form

Use of [known compound X] in the manufacture of a medicament for the treatment of [disease Y].

26. It is worth pausing for a moment over that claim. It is a complex form of claim. If one starts with a product claim to compound X one has cut it down in a number of ways. One has:

(a) limited the restricted acts to "use",

(b) further limited the use to "use in the manufacture of a medicament", and

(c) further limited the claim by reference to the intention as to use of the medicament.

27. Such claims are used where compound X has already been used in the manufacture of a medicament for treating some complaint. So there is nothing to distinguish the new claim from the old apart from the purpose for which the acts are performed. It is not difficult to see therefore why English judges were surprised by this outcome. But the judges loyally followed the direction of the EPO, with some obvious reluctance.⁹

28. The latest chapter in the medical use story is provided by the amendment to the European Patent Convention. These amendments now give statutory basis for claims directly to the product for use in a novel method of treatment, even if the substance or composition is previously known for a different method of treatment¹⁰.

l'exception s'appliquant à une première application thérapeutique a été étendue à une deuxième application et à des applications ultérieures par ce que l'on appelle la revendication de type suisse.

25. La revendication de type suisse justifie la nouveauté qu'elle apporte par l'objectif thérapeutique ultime. Cette revendication se présente sous la forme suivante :

Utilisation d'un [composé X connu] pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement de [la maladie Y].

26. Il vaut la peine de s'arrêter un moment sur ce type de revendication. C'est une forme complexe de revendication. Lorsqu'on a au départ une revendication de produit entrant dans un composé X, il faut la restreindre à un certain nombre de points de vue. On peut :

a) limiter les activités à "l'utilisation",

b) limiter davantage l'utilisation à "l'utilisation dans la fabrication d'un médicament",

c) et limiter encore plus la revendication par référence à l'intention quant à l'utilisation du médicament.

27. On a recours à ce type de revendication lorsque le composé X a déjà été utilisé dans la fabrication d'un médicament servant à traiter une maladie. Rien ne distingue donc la nouvelle revendication de l'ancienne, si ce n'est l'intention dans laquelle l'activité inventive a été réalisée. On comprend aisément pourquoi cet aboutissement a surpris les juges anglais. Les juges ont toutefois loyalement suivi la voie de l'OEB, avec d'évidentes réticences.⁹

28. La révision de la Convention sur le brevet européen constitue le dernier chapitre de la saga des applications thérapeutiques. Ces modifications donnent désormais un fondement juridique aux revendications portant directement sur un produit utilisable dans une nouvelle méthode de traitement, même si la substance ou la composition du produit est déjà connue pour une méthode différente de traitement¹⁰.

⁹ Siehe John Wyeth & Brother Limited's Application [1985] RPC 545.

¹⁰ Siehe Artikel 54 (5) EPÜ.

⁹ See John Wyeth & Brother Limited's Application [1985] RPC 545.

¹⁰ See Article 54(5) EPC.

⁹ Voir John Wyeth & Brother Limited's Application [1985] RPC 545.

¹⁰ Cf. article 54(5) CBE.

Stoffe oder Stoffgemische **zur** spezifischen Anwendung in einem Verfahren [zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden], wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

29. Es ist nunmehr anerkannt, dass diese Vorschrift selbst dann gilt, wenn sich die neue medizinische Verwendung auf eine neue Dosierungsform beschränkt¹¹. Damit ist es nun zulässig, für die neue medizinische Verwendung das Erzeugnis selbst zu beanspruchen. Die schweizerische Anspruchsform hat ihren Zweck erfüllt und kann abgeschafft werden.

30. Dass auf diesem eng begrenzten Gebiet eine explizite Rechtsgrundlage erforderlich war, legt nahe, dass die Angabe einer Absicht oder einer Zweckbestimmung im Allgemeinen nicht geeignet sein wird, einem alten Erzeugnis zu Neuheit zu verhelfen.

31. Man sollte meinen, dass sich mit der Lösung des spezifischen Problems von Erzeugnissen zur medizinischen Behandlung das Problem der Absicht in Patentansprüchen erledigt hätte. In außerhalb der Medizin angesiedelten Fällen müsste es einen zulässigen Verfahrensanspruch geben, der für angemessenen Schutz sorgt. Lange vor dem EPÜ 2000 hat jedoch die schweizerische Anspruchsform für eine zweite medizinische Indikation einen Ableger hervorgebracht: die zweite nicht medizinische Verwendung in *Reibungsverringender Zusatz/Mobil*¹². Für diese Entscheidung hat auch das EPÜ 2000 keine Rechtsgrundlage geschaffen, und die Probleme, die sie aufwirft, sind weiterhin relevant.

32. Ich möchte die bemerkenswerte Urteilsbegründung in diesem Fall in Erinnerung rufen. Mobil hatte entdeckt, dass ein bekannter Schmierölzusatz, von dem bereits offenbart worden war, dass er die Bildung von Rost verhindere, eine bislang unbekannte reibungsverringende Wirkung hatte. Da das EPA der Firma

a substance or composition **for** use in any specific use in a method [for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body] provided that such use is not comprised in the state of the art.

29. It is now recognised that this provision extends even to the case where the new medical use is only a new dosage regime¹¹. The result is that it is now legitimate to claim the product itself for the new medical use. The Swiss form of claim has served its purpose and can now be retired.

30. The fact that an explicit statutory basis was required in this narrow area suggests that a statement of intent or purpose will not, in the general case, be adequate to confer novelty on an old product.

31. It might be thought that, as the particular problem of products for medical treatment has been solved, the problem of intention in patent claims would go away. In non-medical cases, there should be some legitimate process claim to provide adequate protection. However, long before the EPC 2000, the Swiss form of claim for a second medical indication had given birth to a child: the second non-medical use: *Mobil/Friction reducing additive*¹². EPC 2000 has not legitimised this decision, and the problems it gives rise to are still of importance.

32. It is worth reminding ourselves of the reasoning in that case. Mobil had discovered that a known additive for lubricating oil, previously disclosed for inhibiting the formation of rust, produced a hitherto unknown effect of also reducing friction. Mobil were refused a simple product claim by the EPO, and so amended their

une substance ou une composition **pour** toute utilisation spécifique dans une méthode [de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal], à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

29. On admet maintenant que cette disposition s'étend même aux situations où la nouvelle application thérapeutique consiste uniquement en un nouveau régime de dosage¹¹. Par conséquent, il est désormais légitime de présenter une revendication portant sur le produit lui-même avec sa nouvelle application thérapeutique. La revendication de type suisse a donc atteint son but et peut disparaître.

30. On exige de ce domaine étroit d'application qu'il ait une base légale explicite, ce qui donne à penser qu'une déclaration d'intention ou de finalité ne suffit pas, en général, à conférer la nouveauté à un produit ancien.

31. On pourrait penser que, le problème spécifique soulevé par les produits de traitement médical ayant été résolu, la question de l'intention dans les revendications de brevet ne se pose plus. Dans les cas qui n'ont pas trait à la médecine, il devrait être possible de présenter légitimement une revendication de procédé permettant une protection suffisante. Cependant, bien avant la CBE 2000, la revendication de type suisse en matière de deuxième application thérapeutique avait enfanté un rejeton : la deuxième application non thérapeutique : voir *Mobil/Friction Reducing additive*¹². La CBE 2000 n'a toutefois pas légitimé cette décision et cela soulève toujours d'importants problèmes.

32. Il est intéressant de rappeler le raisonnement qui avait été fait dans cette affaire. Mobil avait découvert qu'un additif connu d'huile lubrifiante, déjà divulgué pour inhiber la formation de la rouille, avait aussi un effet jusqu'alors inconnu de diminution des frottements. L'OEB a rejeté la revendication simple de Mobil

¹¹ Siehe in England *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 und beim EPA G 2/08.

¹² ABl. EPA 1990, 93; [1990] EPOR 73.

¹¹ See, in England, *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 and, in the EPO, G 2/08.

¹² OJ EPO 1990, 93; [1990] EPOR 73.

¹¹ Voir pour l'Angleterre, *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 et pour l'OEB, G 2/08.

¹² JO OEB 1990, 93 ; [1990] EPOR 73.

Mobil einen einfachen Erzeugnisanspruch verweigerte, änderte diese ihren Anspruch dahin gehend, dass die Verwendung des Stoffs "als reibungsvermindernder Zusatz" beansprucht wurde.

33. Mobil unternahm keinen Versuch, den Zusatz "zur Reibungsverminderung" zu beanspruchen, d. h., sich eines zweckgebundenen Erzeugnisanspruchs zu bedienen, sondern entschied sich stattdessen dafür, auf einen Anspruch auszuweichen, dem die **Verwendung** des Zusatzes als reibungsvermindernder Stoff zugrunde lag. Die Bedeutung des Falls lag darin, dass auch der auf die Verwendung gerichtete Anspruch hinsichtlich der physischen Schritte nichts Neues definierte. Es wurde lediglich verlangt, den Zusatz in der gleichen Menge wie für den alten Zweck in den Motor zu füllen. Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass beide Wirkungen (Verhinderung von Rostbildung/Reibungsverminderung) offenbar zwangsläufig eintraten.

34. Die Technische Beschwerdekammer des EPA stellte in *Mobil* fest, dass die Verwendung neu sei, weil damit eine im Stand der Technik nicht offenbarte technische Wirkung erzielt werde. Wäre die technische Wirkung nicht von der früher offenbarten Verwendung mitumfasst gewesen, so wäre an dieser Entscheidung natürlich nichts außergewöhnlich gewesen. Die TBK urteilte jedoch, dass die Tatsache, dass die Wirkung der früheren Verwendung innegewohnt habe, irrelevant sei; worauf es ankomme, sei, ob die Wirkung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

35. Dementsprechend gestattete die TBK die Patenterteilung aufgrund der Tatsache, dass die neu entdeckte technische Wirkung der Öffentlichkeit durch die früher offenbarte Verwendung nicht zugänglich gemacht worden sei. Diese Urteilsbegründung ist an anderer Stelle kritisiert worden¹³. Dass sich daraus Schwierigkeiten ergeben, steht außer Zweifel.

36. Wie auch immer man über diese Begründung denken mag – klar ist, dass in vielen Fällen ein wertvoller Beitrag von jemandem geleistet wird, der eine neue technische Wirkung entdeckt, die einer

claim to use of the compound "as a friction reducing additive".

33. No attempt was made to claim the additive "for reducing friction" i.e. a purpose-limited product claim. Mobil chose instead to retreat to a claim based on **use** of the additive as a friction reducing agent. The significance of the case was that, in terms of physical steps, the use claim did not define anything novel either. All that was required was to put the additive in the engine in the same amounts as it was put in for the old purpose. It seems from the facts of the case that both effects were unavoidable.

34. Thus, in *Mobil* the use was held by the technical board of appeal (TBA) of the EPO to be new because the use achieved a technical effect which was not disclosed in the prior art. Of course, if the technical effect was one which was not inherent in the prior disclosed use, there would be nothing remarkable in this decision. But the TBA held that the fact that the effect was inherent in the prior use was irrelevant: what mattered was whether the effect had been made available to the public.

35. Accordingly the TBA allowed the patent to be granted on the basis that the prior disclosed use did not make the newly discovered technical effect available to the public. The reasoning has been criticised elsewhere¹³. There is no doubt that it gives rise to difficulty.

36. Whatever one may think about that reasoning, there is no doubt that in many cases a valuable contribution is made by someone who discovers a new technical effect inherent in an old use. The medical

portant sur le produit et Mobil a modifié sa revendication en spécifiant que le composé pouvait être utilisé comme "additif pour diminuer les frottements".

33. Mobil n'a pas essayé de libeller la revendication comme portant sur l'additif "de diminution des frottements", c'est-à-dire de formuler une revendication de produit limitée. Au lieu de cela, Mobil s'est tourné vers une revendication restreinte fondée sur l'**utilisation** de l'additif en tant qu'agent de diminution des frottements. L'intérêt de cette affaire réside dans le fait que la revendication portant sur l'utilisation ne définit rien de nouveau non plus en termes d'activité physique. Tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre l'additif dans le moteur et dans les mêmes quantités que pour l'ancienne utilisation. Il semble d'après les faits de l'espèce que les deux effets sont inévitables.

34. Ainsi, dans l'affaire *Mobil*, la chambre de recours technique de l'OEB a jugé que l'utilisation était nouvelle parce que cette utilisation avait un effet technique qui n'était pas divulgué par l'état de la technique antérieur. Bien entendu, si l'effet technique n'avait pas été inhérent à l'utilisation antérieure, la décision n'aurait rien eu de remarquable. Or, la chambre de recours a jugé que le fait que l'effet soit inhérent à l'utilisation antérieure n'entre pas en ligne de compte : ce qui importe, c'est de savoir si l'effet a été divulgué auprès du public.

35. La chambre de recours technique a donc validé le brevet en arguant que l'utilisation antérieurement divulguée n'avait pas porté à la connaissance du public l'effet technique nouveau qui avait été découvert. Ce raisonnement a été critiqué par ailleurs¹³. Il soulève incontestablement des difficultés.

36. Quoique l'on pense du raisonnement dans cette affaire, il est incontestable que, souvent, une personne qui découvre un nouvel effet technique inhérent à l'usage ancien d'un produit apporte une

¹³ Floyd: Novelty under the Patents Act 1977: the state of the art after *Merrell Dow* [1996] EIPR 480 – Herchel Smith Lecture 1996.

¹³ Floyd: Novelty under the Patents Act 1977: the state of the art after *Merrell Dow* [1996] EIPR 480 – Herchel Smith Lecture 1996.

¹³ Floyd : Novelty under the Patents Act 1977 : the state of the art after *Merrell Dow*[1996] EIPR 480 – Herchel Smith Lecture 1996.

alten Verwendung innewohnt. Die Fälle der medizinischen Behandlung sind dafür Beispiele. Davon ganz abgesehen kann eine Vorveröffentlichung in den Bibliotheken der Welt ungenutzt herumstehen, weil sie ein ziemlich schlechtes Rostschutzmittel offenbart. Der Erfinder, der darauf kommt, dass dieser Stoff eine ganz andere und wertvollere Wirkung besitzt, leistet einen Beitrag. Das Problem besteht darin, wie man diesem Erfinder ein Monopol verleihen kann, bei dem angemessen zwischen Tätigkeiten unterschieden wird, die sich seinen Beitrag zum Stand der Technik zunutze machen, und solchen, bei denen dies nicht zutrifft.

37. Ein Beispiel zeigt, wie schwierig das sein kann. Angenommen, anders als im *Mobil*-Fall hätte jemand den Zusatz einige Zeit als Rostschutzmittel verkauft, ohne zu merken, dass er eine reibungsverringemde Wirkung hat. Später wäre eine Patent für die Verwendung des Zusatzes zur Reibungsverringering erteilt und dem Vorbenutzer eine Kopie des Patents übermittelt worden. Dem Vorbenutzer wäre nun bewusst, dass er den Zusatz verkauft, der die neu entdeckte technische Wirkung hat. Er täte nichts anderes als zuvor, und doch beginge er nun eine Patentverletzung, weil er den Zusatz "zu" dem neuen Zweck verwendet. Er hätte die im Patent beanspruchte "Absicht" und müsste entweder den Verkauf einstellen oder sich beim Patentinhaber eine Lizenz beschaffen. Dabei möchte er doch nur das, was er bisher getan hat, auch weiterhin tun.

38. Einige schlagen zur Lösung dieses Problems vor, dem Vorbenutzer das Recht einzuräumen, weiterzumachen. Falls dem so ist, sollte das klargestellt werden – was im Gemeinschaftspatentübereinkommen nicht geschehen ist¹⁴. Eine umfassende Lösung ist das jedenfalls nicht. Warum sollte etwa ein Akteur,

treatment cases are examples of this. Quite apart from that, a prior document may have languished on the shelves of the libraries of the world because it disclosed a rather poor rust inhibitor. The inventor who discovers that it has a quite different and more valuable effect makes a contribution. The problem is how one gives that inventor a monopoly which adequately distinguishes between activities which make use of his contribution to the art and those which do not.

37. An example shows how difficult that could be. Suppose, unlike the facts of *Mobil*, someone had been selling the additive for some time as a rust preventer, without appreciating that it had friction reducing effects. A patent is subsequently granted for the use of the additive for friction reduction and a copy of the patent is sent to the prior user. He now knows that he is selling the additive and achieving the newly discovered technical effect. He is doing nothing different, but is now infringing because he is using it "for" the new purpose. He has the claimed "intention". He must either stop or get a licence from the patentee. Yet all he wants to do is to carry on what he was doing before.

38. Some answer this problem by suggesting that the prior user has a right to continue. If so that should be made plain – because the CPC does not¹⁴. It can never be a complete answer, in any case. Why should a new entrant to the market not be entitled to sell it exclusively for the old use?

contribution d'une valeur certaine. Les traitements thérapeutiques en sont une illustration. Dans un tout autre ordre d'idées, il se peut qu'un document ait languì sur les rayons d'une bibliothèque quelque part dans le monde parce qu'il décrivait un produit antirouille plutôt médiocre. L'inventeur qui découvre que ce produit a un autre effet très différent ayant une valeur plus grande que l'effet d'origine, apporte une contribution. La question est de savoir comment reconnaître la brevetabilité pour un inventeur qui fait suffisamment la distinction entre les activités faisant usage de l'apport de l'inventeur à l'état de la technique et les activités n'en faisant pas usage.

37. Voici un exemple qui montre à quel point la question peut être difficile. Supposons, à la différence des faits dans l'affaire *Mobil*, que quelqu'un a vendu pendant un certain temps l'additif en tant que produit antirouille, sans se rendre compte qu'il permettait de diminuer les frottements. Un brevet est délivré postérieurement pour l'utilisation de l'additif en tant qu'agent de diminution des frottements et un exemplaire du brevet est communiqué à l'ancien utilisateur. Il sait désormais qu'il commercialise l'additif avec l'effet technique nouvellement découvert. Ce vendeur ne fait rien de différent de ce qu'il faisait auparavant, mais il est passible de contrefaçon parce qu'il utilise l'additif "pour" la nouvelle finalité. Il en a "l'intention". Il doit donc arrêter de vendre l'additif ou obtenir une licence du titulaire du brevet. Or, tout ce qu'il veut, c'est simplement continuer à faire ce qu'il faisait auparavant.

38. Pour certains, la réponse à ce problème serait que l'ancien utilisateur a le droit de continuer à faire ce qu'il faisait auparavant. S'il en est ainsi, il faut le dire clairement, car la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun ne le fait pas¹⁴. De toutes les manières, il ne peut pas y avoir de

¹⁴ Artikel 37 (1) GPÜ ist zumindest im Vereinigten Königreich in einer Weise umgesetzt worden, die ihn in einem solchen Fall wohl unanwendbar macht. Diese Vorschrift greift nur, wenn die Vorbenutzung bei einem gültigen Patent den Tatbestand der Patentverletzung erfüllt. Dies wäre jedoch nicht der Fall gewesen, weil die Handlung nicht mit der einschlägigen Absicht ausgeführt worden wäre. Patents Act 1977, Section 64.

¹⁴ Article 37(1) of the CPC has been enacted, at least in the UK, in a way which would seem to make it inapplicable in these circumstances. The prior use, to qualify, must be an act which would have been an infringement if the patent had been in force. But it would not have been an infringement, because it would not have been done with the relevant intention. Patents Act 1977, section 64.

¹⁴ L'article 37(1) de la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun a été appliqué, du moins au Royaume-Uni, d'une manière qui semble le rendre inopérant dans ces circonstances. Pour qu'elle soit retenue, l'ancienne utilisation doit être une activité qui constituerait une contrefaçon si le brevet avait été en vigueur, mais elle n'en constituerait pas une parce qu'elle n'aurait pas été accomplie avec l'intention concernée. Loi sur les brevets de 1977, article 64.

der erstmals am Markt tätig wird, nicht das Recht haben, das Erzeugnis ausschließlich für die alte Verwendung zu verkaufen?

39. *Mobil* war tatsächlich ein sehr schwieriger Fall. Meines Erachtens sollte man jedoch den sich daraus ergebenden Schwierigkeiten begegnen, indem man etwas definiert, das tatsächlich neu ist, anstatt einzig und allein auf die Absicht abzustellen. Die Schwierigkeit, vor die uns dieser Fall stellt, liegt darin, ein Monopol zu *definieren*, das dem späteren Erfinder einen gewissen Schutz gewährt, ohne die Möglichkeit zuzulassen, dass die Öffentlichkeit daran gehindert wird, etwas zu tun, was im Stand der Technik ausdrücklich gelehrt wird. Es wurde vorgebracht, dass der Anspruch in *Mobil* hierfür ungeeignet gewesen sei¹⁵:

"Verwendung von mindestens 1 Gew-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, eines borierten Glycerin- oder Thioglycerinesters, hergestellt [mit dem Verfahren], als reibungsverringern-der Zusatz in einem Schmiermittel mit einem Hauptanteil Schmieröl."

40. Wer das Öl mit dem Zusatz in den Motor einfüllt, verwendet es zwangsläufig als reibungsverringern-der Zusatz, ganz unabhängig davon, ob er den Stand der Technik oder das Patent ausführt. Dem Patentsystem liegt der Leitgedanke zugrunde, dass niemand durch ein Patent daran gehindert werden sollte, etwas zu tun, das naheliegend oder alt ist. Dass er genau daran gehindert werden könnte, indem er einfach nur von einer durch sein Handeln hervorgerufenen technischen Wirkung in Kenntnis gesetzt wird, ist ein ziemlich bizarres Ergebnis, insbesondere, wenn der Betreffende an dieser Wirkung gar nicht interessiert ist. Der Anspruch des Patentinhabers sollte nicht so weit reichen, dass er sich auf die gleiche, mit neuem Wissen durchgeführte Handlung erstreckt.

41. Aber was wäre von einem enger gefassten Anspruch zu halten, der auf eine Dose Öl samt Zusatz in Verbindung mit Anweisungen zu seinem Gebrauch

39. *Mobil* was on its facts a very difficult case. But in my view the difficulties which it creates should be approached by defining something which is in fact new, rather than by resorting to intention alone. The difficulty which it gives rise to lies in *defining* a monopoly which gives the later inventor some protection whilst not allowing for the possibility of preventing the public from doing what is expressly taught by the prior art. The claim in *Mobil* was, it is submitted, inadequate for this purpose¹⁵:

"Use of at least 1% by weight based on the total composition of a borated glycerol ester or borated thioglycerol ester produced by [method] as a friction reducing additive in a lubricant composition comprising a major portion of lubricating oil."

40. The person who pours the oil plus additive into the engine must be using it as a friction reducing additive, whether he or she is carrying out the prior art or the patent. The patent system is based on the policy that a person should not be impeded by a patent from doing that which is old or obvious. It is a rather bizarre result that he could be impeded from doing what is old by simply being put on notice of a technical effect which is achieved by what he is doing, particularly if it is not one in which he is really interested. The patentee's claim ought not to reach as far as covering the identical activity performed with new knowledge.

41. But what of a more restrictive claim: to a tin of oil with additive with instructions for using it for reducing friction? Or a claim to advertising or promoting the

réponse complète. En effet, pour quelle raison un nouvel entrant sur le marché ne serait-il pas habilité à vendre le produit exclusivement pour l'ancienne utilisation ?

39. L'affaire *Mobil* est très délicate en raison des faits. A mon avis, les difficultés qu'elle entraîne doivent être abordées en définissant la chose nouvelle dans les faits plutôt qu'en invoquant la seule intention. La difficulté dans ce cas, c'est de *définir* un monopole conférant une certaine protection à l'inventeur de la nouveauté sans empêcher le public d'agir librement selon l'état antérieur de la technique. Nous estimons que la revendication dans l'affaire *Mobil* ne va pas assez loin de ce point de vue¹⁵, telle qu'elle est formulée :

"Utilisation d'au moins 1 % en poids de la composition totale d'un ester glycérique boré ou d'un ester thioglycolique boré produit par [description de la méthode] en tant qu'additif pour la réduction des frottements dans la composition d'un lubrifiant comprenant en majorité de l'huile de graissage".

40. La personne qui verse l'huile plus l'additif dans le moteur l'utilise certainement comme agent de réduction des frottements, que cela soit en tant qu'état de la technique antérieure au brevet ou au titre du brevet. Le système des brevets est fondé sur le principe qu'un brevet ne doit pas empêcher une personne de faire ce qui relève de l'ancienne technique ou ce qui est évident. Ce serait donc une conséquence bizarre de dire qu'une personne pourrait être empêchée de faire ce qui figure déjà dans l'état de la technique simplement parce qu'elle serait informée d'un effet technique obtenu par ce que fait cette personne, particulièrement s'il s'agit d'un effet qui ne l'intéresse pas réellement. Les revendications du titulaire du brevet ne devraient pas aller jusqu'à couvrir une activité identique exécutée avec des connaissances nouvelles.

41. Mais que penser d'une revendication plus restrictive, concernant par exemple un bidon d'huile avec additif et mode d'emploi pour utilisation afin de réduire

¹⁵ Siehe T 59/87 [1990] EPOR 544.

¹⁵ See T 59/87 [1990] EPOR 544.

¹⁵ Voir T 59/87 [1990] EPOR 544.

zur Reibungsverringerung gerichtet ist? Oder von einem Anspruch, der auf die Förderung der Verwendung des Zusatzes oder auf Werbung hierfür in Verbindung mit einem Anspruch auf die Reibungsverringerung gerichtet ist? Solche Ansprüche sind neu, stützen sich nicht auf eine Absicht an sich, sondern vielmehr auf objektive Anhaltspunkte für eine Absicht, und beeinträchtigen die Verwendung zu dem alten Zweck nicht. Wer für die neue Wirkung wirbt, macht direkten Gebrauch vom Beitrag des Patentinhabers zum Stand der Technik – anders als derjenige, der das Erzeugnis lediglich in Kenntnis dieser Wirkung verwendet.

42. Auch mit diesem Ansatz hätte es vor Inkrafttreten des EPÜ im Vereinigten Königreich Probleme gegeben. In der Entscheidung *Ciba Geigy (Durr's Applications)* [1977] RPC 83 ging es um die Entdeckung, dass ein bekanntes Unkrautvernichtungsmittel gegen dikotylenes Unkraut zur selektiven Bekämpfung von monokotylen Unkraut bei monokotylen Feldfrüchten eingesetzt werden konnte. Der Court of Appeal stellte sich auf einen legalistischen Standpunkt und lehnte es ab, einen mit einer entsprechenden Gebrauchsanweisung versehenen Anspruch auf die bekannte Verbindung zuzulassen. Er urteilte, dass dies keine "Art neues Erzeugnis" sei. Für die Geschäftswelt ist es aber genau das.

43. Man mag einwenden, dass damit ein "Gedankendelikt" geschaffen wird, was gegen die altmodischen Grundsätze verstößt, die ich erwähnt habe. Da aber das Patentsystem dazu dient, den Gebrauch von erfinderischen Ideen durch Dritte zu verhindern, gibt es keinen Grund, den Schutz nicht auf grundsätzlich alle Tätigkeiten auszudehnen, die von der Idee Gebrauch machen, sofern diese Form von Schutz nicht potentiell bekannte Tätigkeiten beeinträchtigen kann.

44. Dass diese einfachen Problemlösungen sich nicht durchgesetzt haben, ist meines Erachtens auf die vermeintliche fehlende Flexibilität bei der Abfassung von Ansprüchen zurückzuführen. Eine größere Flexibilität bei der Anspruchs-

use of the additive with a claim for friction reduction? Such claims are novel, rely on objective indicia of intention rather than intention per se, and do not interfere with the use for the old purpose. Anyone who advertises the new effect is making direct use of the patentee's contribution to the art, unlike the mere user with knowledge, who is not.

42. This approach too would have had problems in the UK before the EPC. The decision in *Ciba Geigy (Durr's Applications)* [1977] RPC 83 was concerned with the discovery that a known herbicide for dicotyledonous weeds could be used for selectively combating monocotyledonous weeds in monocotyledonous crops. The Court of Appeal took a legalistic approach and refused to allow a claim to the known compound with instructions for use: holding that it was not a "manner of new manufacture". But to commercial men and women that is exactly what it was.

43. Some would say that this is to create a "thought" tort, which runs against the old fashioned principles which I have referred to. But, given that the patent system is designed to prevent the use by others of inventive ideas, there is every reason in principle why protection should extend to all activities which make use of the idea, provided that the form of protection does not have the potential to interfere with known activities.

44. The reason that these simple solutions to the problem were not adopted is, I believe, because of a perceived lack of flexibility in claim drafting. But more flexibility in claim drafting would allow us to grant appropriate protection without

les frottements ? Ou d'une revendication portant sur la publicité ou la promotion de l'utilisation de l'additif et revendiquant une réduction des frottements ? Ces revendications sont nouvelles, sont fondées sur des indices objectifs d'intention plutôt que sur une simple intention en général et ne font pas obstacle à l'utilisation pour l'ancienne finalité. Quiconque fait de la publicité pour le nouvel effet du produit se sert directement de la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique, contrairement au simple utilisateur.

42. Cette façon d'aborder la question aurait aussi posé des problèmes au Royaume-Uni avant la CBE. Le jugement dans l'affaire *Ciba Geigy (Durr's Applications)* [1977] RPC 83 concernait la découverte selon laquelle un herbicide connu et utilisé pour les mauvaises herbes dicotylédones pouvait aussi servir à l'élimination sélective des mauvaises herbes monocotylédones dans les récoltes monocotylédones. La Cour d'appel a adopté une approche legaliste et a rejeté une revendication portant sur le composé connu avec le nouveau mode d'emploi du produit. Les juges ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'une "modalité nouvelle de fabrication". Pour les personnes chargées de commercialiser le produit, c'est pourtant à quoi cela équivalait.

43. D'aucuns diraient que cela revient à créer un "délit fictif" contraire aux anciens principes dont j'ai parlé. Cependant, puisque le système de brevets est conçu pour interdire à des tiers d'utiliser des idées inventives, il y a toutes les raisons d'estimer en principe que la protection d'un brevet doit être étendue à toutes les activités qui utilisent le brevet, sous réserve que la forme de la protection ne risque pas de faire obstacle à la pratique d'activités connues de l'état de la technique.

44. Si ces solutions simples au problème n'ont pas été adoptées, cela est dû, je crois, au manque de souplesse perçu dans la formulation des revendications. Or, une plus grande souplesse dans la rédaction des revendications permettrait

formulierung würde es jedoch erlauben, einen angemessenen Schutz zu gewähren, ohne unter Umständen den freien Zugang zu Teilen des Stands der Technik zu versperrern.

45. Das EPA hat auf Gebrauchsanweisungen gerichtete Ansprüche verworfen, da es die Anweisungen als nichttechnische Merkmale ansah, siehe z. B. *Procter & Gamble/Stain removal method* T 553/02. Ist es aber richtig, Anweisungen zu den bei einem Verfahren durchzuführenden Schritten als nichttechnisch und die Schritte selbst als technisch anzusehen?

46. In anders gelagerten Fällen könnte es noch bessere Wege geben, den Beitrag des Patentinhabers zum Stand der Technik zu erfassen, ohne das Recht zur Verwendung zum alten Zweck zu beeinträchtigen, sofern nicht zu starre Vorschriften über die Abfassung von Ansprüchen dies verhindern.

47. Der britische Court of Appeal deutete dies in *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 zumindest in Bezug auf die schweizerische Anspruchsform an:

"Im Fall Bristol-Myers Squibb fragte sich Justice Jacob, wie ein solcher Anspruch funktionieren könnte, was die Verletzung betreffe, und war der Ansicht, dass er zu Schwierigkeiten führen könnte. In manchen Fällen mag das so sein (z. B. wenn das Erzeugnis als einfaches Standardprodukt vertrieben wird, wie etwa bei Aspirintabletten). In vielen Fällen könnte die Schwierigkeit jedoch eher theoretisch als real sein, denn Hersteller, insbesondere von verschreibungspflichtigen und wahrscheinlich auch von vielen anderen Arzneimitteln, müssen detaillierte Anweisungen und Informationen über die Anwendung(en) und Dosierung(en) ihrer Erzeugnisse bereitstellen. In der Praxis lässt sich also ermitteln, ob jemand X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Y verwendet hat. Auf seinem Beipackzettel muss er angeben, dass sein Erzeugnis zur Behandlung von Y bestimmt ist."

potentially fencing off parts of the prior art.

45. The EPO has disallowed claims to instructions for use by regarding the instructions as non-technical features: see e.g. *Procter & Gamble/Stain removal method* T 553/02. But is it right to regard directions as to the steps to be taken in a method as non-technical and the steps themselves as technical?

46. In other factual situations there may be even better ways of capturing the patentee's contribution to the art without impacting on the right to use it for the old purpose, provided that one is not too rigidly confined by rules about claim drafting.

47. The English Court of Appeal hinted at this in *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444 in relation to Swiss claims at least.

"In BMS Jacob J wondered how such a claim might work so far as infringement is concerned and thought it might create difficulty. And so it might in some cases (e.g. where the product is just sold as a standard product, like aspirin tablets). But in many cases the difficulty may be more theoretical than real. This is because manufacturers, particularly for prescription medicines and probably many others, have to provide detailed instructions and information about the use(s) and dosage(s) of their products. So in practice you can tell whether someone has used X for the manufacture of a medicament for the treatment of Y. He will have to say that his product is for the treatment of Y on his product information leaflet."

une protection appropriée sans pour autant risquer d'interdire l'utilisation de l'état de la technique.

45. L'OEB a rejeté des revendications portant sur des modes d'emploi de produits en considérant que ces instructions ne sont pas des caractéristiques techniques : voir par exemple *Procter & Gamble/Stain removal method* T 553/02. Mais peut-on considérer que des instructions portant sur les étapes à suivre dans le cadre d'une méthode ne sont pas des éléments techniques alors que les étapes elles-mêmes en sont ?

46. Dans d'autres situations de fait, il existe peut-être même de meilleurs moyens de cerner la contribution du titulaire du brevet à l'état de la technique sans porter atteinte au droit d'utiliser cet état de la technique pour l'ancienne finalité, à la condition de ne pas être trop strictement limité par les règles régissant la formulation des revendications.

47. En Angleterre, c'est ce qu'a suggéré la Cour d'appel dans l'affaire *Actavis v Merck* [2008] EWCA Civ 444, du moins à propos des revendications de type suisse.

"Dans l'affaire BMS, le juge Jacob s'est demandé comment une revendication de ce genre pouvait être opérante du point de vue de la contrefaçon. Il a estimé que cela risquait de créer des difficultés. C'est effectivement ce qui peut se produire dans certains cas (par exemple, lorsque le produit est simplement vendu en tant que produit standard, comme les tablettes d'aspirine). Toutefois, dans de nombreux cas, cette difficulté peut se révéler plus théorique que réelle. En effet, les fabricants, en particulier de médicaments sur ordonnance et probablement dans beaucoup d'autres domaines, doivent fournir des instructions et des informations détaillées sur l'utilisation et les dosages de leurs produits. On peut donc en pratique savoir si quelqu'un a utilisé le produit X pour la fabrication d'un médicament destiné au traitement de la maladie Y. Pour cela, le fabricant doit dire dans la notice d'utilisation que son produit est destiné au traitement de Y".

48. Warum ist es also nicht legitim, "Stoff X in Verbindung mit Anweisungen für seine Verwendung im Verfahren Y" zu beanspruchen? Ein EPA-Fall und ein englischer Fall legen nahe, dass dies nicht möglich sei. Ich frage mich aber, warum dem so sein sollte¹⁶.

49. Im oben erwähnten Fall wird der Grundsatz, dass der Zweck generell Neuheit verleihen kann, in einem *obiter dictum* offenbar in gewisser Weise gebilligt:
"Anders verhält es sich nach der Rechtsprechung des EPA, die 1984 im Fall *Eisai* begründet wurde. Bevor wir näher auf *Eisai* eingehen, ist es wichtig, auf eine parallele, eng damit zusammenhängende Entwicklung hinzuweisen, die etwas später in einem anderen Zusammenhang als dem der medizinischen Verwendung eingetreten ist. In [*Mobil*] hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, dass die "Verwendung von X als reibungsverringender Zusatz in einem Schmiermittel" neu sei, obwohl die Verwendung von X in einem solchen Mittel zur Verhinderung von Rostbildung bekannt war. **Ein neuer Zweck für eine Verwendung kann auch dann Neuheit begründen, wenn der Stoff alt und als solcher nicht patentierbar ist.** Lord Hoffmann hat in *Merrell Dow v Norton* [1996] RPC 76 auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich bei dieser Art Anspruch im Hinblick auf eine Patentverletzung ergeben könnten, hat aber offensichtlich bewusst davon abgesehen, einen Verwendungsanspruch des Typs "*Mobil*" für ungültig zu erklären." (Hervorhebung hinzugefügt).

50. Später führt der Richter aus:
"Die rechtspolitischen Gründe, derartige Ansprüche zuzulassen, ähneln stark denjenigen, die hinter *Mobil*/reibungsverringender Zusatz stehen (ohne die Komplikation durch das Verbot von

48. So why is it not legitimate to claim "Compound X coupled with instructions for use in method Y"? An EPO and an English case suggested this was not possible. But I question why that should be so¹⁶.

49. The same case appears to give some *obiter* approval for the principle that purpose may confer novelty generally:

"Things are different under EPO case law as was first established in *Eisai* in 1984. Before we examine *Eisai* in more detail it is important to note a parallel, closely related, development which occurred a little later but outside the context of medical use. In [*Mobil*] the "use of X as a friction reducing additive in a lubricant composition" was held by an Enlarged Board notwithstanding the fact that the use of X in such a composition for the purpose of rust inhibition was known. **Novelty of purpose for use can confer novelty even if the substance is old and unpatentable as such.** Lord Hoffmann in *Merrell Dow v Norton* [1996] RPC 76 noted the difficulties which this sort of claim may cause in respect of infringement but clearly deliberately refrained from holding that a *Mobil*-type use claim is invalid." (emphasis added).

50. Later he said:
"The policy reason for allowing such claims is closely akin (without the complication of the ban on therapeutic use claims) to that behind *Mobil*/friction reducing additives. As Jacob J observed

48. Pourquoi donc ne peut-on pas formuler une revendication sous la forme "Composé X avec instructions d'utilisation pour usage dans la méthode Y" ? D'après une décision de l'OEB et une autre décision anglaise, cela ne serait pas possible. Or, je me demande pourquoi il devrait en être ainsi¹⁶.

49. La même affaire semble approuver par *obiter dictum* le principe selon lequel la finalité d'une invention peut lui conférer la nouveauté en règle générale :

"Les choses sont différentes selon la jurisprudence de l'OEB telle que fixée pour la première fois dans l'affaire *Eisai* en 1984. Avant d'examiner *Eisai* plus en détail, il importe de noter un développement parallèle et très proche intervenu un peu plus tard mais en dehors du contexte médical. Dans [*Mobil*], la Grande Chambre de recours a jugé que "l'utilisation du produit X comme additif de diminution des frottements dans la composition d'un lubrifiant" constituait une nouveauté, nonobstant le fait que l'on connaissait l'utilisation de X dans une telle composition en tant qu'agent antirouille. **La nouveauté de la finalité d'utilisation peut conférer la nouveauté à un produit, même si la substance est ancienne et ne peut pas être brevetée en tant que telle.** Lord Hoffmann dans l'espèce *Merrell Dow v Norton* [1996] RPC 76 a fait remarquer les difficultés que peut entraîner cette sorte de revendication du point de vue de la contrefaçon, mais s'est manifestement abstenu de juger qu'une revendication portant sur une utilisation de type *Mobil* n'est pas valable" (c'est nous qui soulignons).

50. Le juge a poursuivi en ces termes :
"La raison de principe pour laquelle ce type de revendications est accepté est très semblable à la raison qui sous-tend l'affaire *Mobil*/additifs de diminution des frottements (sans la complication de

¹⁶ Ich bin Justine Pila von der Universität Oxford für den Hinweis dankbar, dass Justice Graham in einer Reihe von Entscheidungen die Patentierung von Arzneimitteln durch Bezugnahme auf ihre Verpackung als Möglichkeit zur Umgehung des Patentierungsverbots für Behandlungsverfahren gebilligt hat: *Organon Laboratories* [1970] RPC 574 (auf eine Karte mit Gebrauchshinweisen gepackte Antibabypillen); *Blendax-Werke* [1980] RPC 491 (für die sukzessive Verabreichung von Bestandteilen einer Zahnpasta ausgestaltete Packung).

¹⁶ I am grateful to Justine Pila of the University of Oxford for pointing out that in a number of cases Graham J approved ways of patenting drugs by reference to their packaging as a way of circumventing the method of treatment exception: *Organon Laboratories* [1970] RPC 574 (contraceptive pills packed on a card with instructions for use); *Blendax-Werke* [1980] RPC 491 (a pack arranged for the sequential administration of elements of a toothpaste).

¹⁶ Je voudrais remercier ici Justine Pila de l'Université d'Oxford pour m'avoir signalé que dans un certain nombre de cas, le juge Graham a approuvé des modes de délivrance de brevet pour des médicaments en se référant à leur emballage, en tant que moyen de contourner l'exception de la méthode de traitement : *Organon Laboratories* [1970] RPC 574 (pilules contraceptives conditionnées sur une plaquette comportant des instructions d'utilisation) ; *Blendax-Werke* [1980] RPC 491 (pack conçu pour l'agencement séquentiel de composants d'un dentifrice).

Ansprüchen auf eine therapeutische Verwendung). Wie Justice Jacob in *BMS* angemerkt hat: 57. ... Es lässt sich darüber streiten, ob es einen logischen oder vernünftigen Unterschied zwischen [*Mobil*] und der Entscheidung in *Eisai* gibt. Schließlich ist es der neue Zweck (die zweite medizinische Verwendung), zu dem das Erzeugnis bei der schweizerischen Anspruchsform hergestellt wird, der angeblich Neuheit begründet. Das Erzeugnis und sein Herstellungsverfahren sind alt. Der Versuch, einen Kurs zu steuern, bei dem man *Eisai* akzeptiert und *Mobil* dennoch für falsch hält, wird bestenfalls mehr verquaste Logik hervorbringen."

51. Ich glaube, dass eine gewisse Vorsicht geboten ist, bevor man das Konzept uneingeschränkt übernimmt, wonach der Verwendungszweck einem Stoff Neuheit verleiht. Die Debatte ist nach *Actavis* in zwei erstinstanzlichen englischen Entscheidungen weitergeführt worden.

52. Ich möchte die beiden nach *Actavis v Merck* entschiedenen Fälle aus England kurz schildern. Der erste ist *FNM Corporation v Drammcock International Limited* [2009] EWHC 1294 (Pat). In diesem Fall musste Justice Arnold den Begriff "Stoffgemisch zur Herstellung eines Vorrats an wässriger Kühllösung" auslegen. Es handelte sich also um ein für einen bestimmten Zweck vorgesehenes Erzeugnis. Die Kontrahenten behaupteten nun, dies bedeute "zum Zwecke ..." (Patentinhaber) bzw. "geeignet zu" (Beklagter). Aus der Behauptung des Patentinhabers folgte, dass die Stoffgemische aus dem Stand der Technik, die nicht ausdrücklich für die angegebene Verwendung bestimmt waren, die Erfindung nicht vorwegnahmen. Er berief sich auf die Ausführungen von Lord Justice Jacob in *Actavis v Merck*, die ich weiter oben zitiert habe, und argumentierte weiter, dass das Konzept, wonach der Zweck ein Anspruchsmerkmal sein könne, für Erzeugnis- und Verfahrensansprüche gleichermaßen gelte. Justice Arnold stellte zutreffend fest, dass das Recht bislang nur Verwendungsansprüche abdecke. Was wäre aber, wenn der Anspruch dahin gehend geändert oder

in *BMS*: 57. ... It is arguable that there is no logical or reasonable distinction between [*Mobil*] and the decision in *Eisai*. After all it is the novel (second medical use) purpose of the product of manufacture of the Swiss form claim which is said to create novelty. The product and its method of manufacture are old. So to try and to steer a course between accepting *Eisai* and yet holding *Mobil* wrong is at best going to involve more Byzantine logic."

51. I think some caution is necessary before wholeheartedly embracing purpose for use as giving a substance novelty. The debate has been taken further by two English decisions at first instance since *Actavis*.

52. Two English cases decided after *Actavis v Merck* are worthy of note. The first is *FNM Corporation v Drammcock International Limited* [2009] EWHC 1294 (Pat). In that case Arnold J had to construe the term "composition for providing a supply of water-based cooling mixture". So it was a product for a particular purpose. The rival contentions were (patentee) that it meant "for the purpose of" whilst the defendant contended that it meant "suitable for". The result of the patentee's contention would be that compositions in the prior art which were not expressly for the specified use would not anticipate. The patentee relied on the words of Jacob LJ in *Actavis v Merck* which I have quoted above, and went on to argue that the notion that purpose could be a feature of a claim applied equally to product and to process claims. Arnold J's analysis was, correctly, that the law had, thus far, gone no further than use claims. But suppose the claim had been amended or construed to mean "composition with instructions for use"?

l'interdiction des revendications portant sur les utilisations thérapeutiques). Comme le juge Jacob l'a fait observer dans l'affaire *BMS* : 57. ... On peut soutenir qu'il n'y a pas de distinction logique ou raisonnable entre [*Mobil*] et la décision dans l'espèce *Eisai*. Après tout, c'est la finalité (la seconde utilisation thérapeutique) du produit fabriqué que l'on dit créer une nouveauté dans la revendication de type suisse. Le produit et ses méthodes de fabrication sont anciens. Par conséquent, concilier l'acceptation du jugement dans l'affaire *Eisai* et le rejet de la décision dans l'affaire *Mobil* considérée comme erronée, ne peut résulter au mieux que d'une logique extrêmement subtile."

51. Il me semble qu'une certaine prudence est nécessaire avant d'adopter sans réserve la finalité d'utilisation comme conférant la nouveauté à une substance. Ce débat a été prolongé depuis *Actavis* par deux décisions de tribunaux anglais en première instance.

52. Les deux décisions des tribunaux anglais postérieures à *Actavis v Merck* méritent que l'on en parle. La première est *FNM Corporation v Drammcock International Limited* [2009] EWHC 1294 (Pat). Dans cette affaire, le juge Arnold devait donner un sens à la phrase "composition destinée à un mélange de refroidissement à base d'eau". Il s'agissait donc d'un produit ayant une finalité particulière. Les arguments en présence étaient (pour le titulaire du brevet) que la phrase signifiait "dans le but de" tandis que pour le défendeur, elle voulait dire "adaptée à". L'argument du titulaire du brevet avait pour conséquence que les compositions selon l'état de la technique qui n'étaient pas expressément destinées à l'utilisation spécifiée n'antériorisaient pas le brevet. Le titulaire du brevet se référait aux paroles du juge Jacob dans *Actavis v Merck* que j'ai citées plus haut et ajoutait que la notion que la finalité pouvait être une caractéristique d'une revendication s'appliquait aussi bien aux revendications de produit qu'aux revendications de procédé. L'analyse du juge Arnold était, et cette analyse est correcte, que le droit n'avait jusque là pas été au-delà des revendications

ausgelegt worden wäre, dass er "Stoffgemisch mit einer Gebrauchsanweisung" bedeute?

53. Der zweite Fall ist *Folding Attic Stairs Limited v The Loft Stairs Company Limited* [2009] EWHC 1221 (Pat). Laut dem Anspruch in diesem Fall musste eine bestimmte Distanz "vorgegeben" werden. Richter Peter Prescott QC urteilte, dass damit eine gewisse Absicht auf Seiten des Herstellers geltend gemacht werde. Er zog die allgemeine These, dass ein Patentanspruch kein Absichtselement enthalten kann, mit folgenden Worten in Zweifel:

"Im Patentrecht gibt es ein altes Vorurteil bzw. eine alte Tradition, wonach in Patentansprüchen keine Formulierung verwendet werden sollte, die eine Absicht zum Ausdruck bringt (siehe *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). Angeblich reicht diese Tradition bis ins frühe neunzehnte Jahrhundert zurück; doch erscheint fraglich, ob dies heute noch geltendes Recht nach dem Patents Act von 1977 und dem Europäischen Patentübereinkommen ist. Dieser Ansatz ist in vielen Pharmapatenten aufgegeben worden, deren Ansprüche in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst sind. Was diese tatsächlich bedeuten (und das bestreitet niemand mehr), ist "Verwendung einer bekannten Zutat X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y", d. h., zu dem Zwecke oder in der Absicht, die Krankheit Y zu behandeln. In diesem Fall hat sich das Recht zweifellos weiterentwickelt. Entscheidend war in einer jüngeren Entscheidung des Court of Appeal nicht einmal die Absicht, ein anderes Krankheitsbild zu behandeln, sondern die Absicht, dies mit einer anderen Dosierung zu tun (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). Der wirkliche Grund, aus dem solche Ansprüche zugelassen werden, ist, dass der Erfinder andernfalls seine Erfindung überhaupt nicht schützen lassen könnte. Sie setzen jedoch voraus, dass der Zweck oder die Absicht aufseiten des Herstellers geprüft wird. Ist das aber bei Pharmapatenten zulässig, dann sehe ich nicht ein, warum dies auf anderen Gebieten nicht der Fall sein könnte. Ich glaube, dass die Worte 'vorbestimmt' oder 'vorgegeben' von den Verfassern

53. The second is *Folding Attic Stairs Limited v The Loft Stairs Company Limited* [2009] EWHC 1221 (Pat). The claim in that case required certain distance to be "preset". The deputy judge, Peter Prescott QC, held that this did invoke an element of intention on the part of the manufacturer. He doubted the general proposition that you cannot have an element of intention in a patent claim in the following words:

"There is an old prejudice or tradition in patent law that words of intent should not be used in patent claims (see *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). It was said to go back to the early nineteenth century; but whether that is the law now under the 1977 Act and the European Patent Convention must be questionable. We have seen an abandonment of the concept in many pharmaceutical patents whose claims are in so-called "Swiss" form. What they really mean (and nobody pretends otherwise any more) is "The use of known ingredient X for making a medicine for treating disease Y", meaning for the purpose of, or with the intention of, treating disease Y. In this instance the law has moved on, and there is no doubt about it. In a recent decision of the Court of Appeal it was not even the intention to treat a different medical complaint that was the key point, but the intention to do so with a different dosage regimen (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). The real reason that such claims are allowed is that, were it otherwise, the inventor would be quite unable to protect his invention at all. But they imply a test of purpose or intentionality on the part of the manufacturer. If that is permissible in pharmaceutical cases, I do not see why it could not be so in other industries. I believe the words 'predetermined' or 'preset' have long been used by patent draftsmen for the purpose of indicating intentionality, albeit rather covertly. Why not admit it openly?"

portant sur une utilisation. Mais supposons que la revendication ait été modifiée ou qu'elle ait été interprétée comme signifiant "composition avec instructions d'utilisation" ?

53. La deuxième décision est celle de l'affaire *Folding Attic Stairs Limited v The Loft Stairs Company Limited* [2009] EWHC 1221 (Pat). En l'espèce, selon la revendication, une certaine distance devait être "prédéterminée". Le substitut Peter Prescott QC a jugé que cela n'évoquait pas d'intention de la part du fabricant et il a douté en ces termes de l'affirmation générale selon laquelle il ne peut pas y avoir d'intention dans une revendication de brevet :

"Selon un vieux préjugé ou une vieille tradition du droit des brevets, on ne doit pas utiliser d'expressions indiquant une intention dans les revendications de brevets (cf. *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). Il a été dit que cela remontait au début du dix-neuvième siècle, mais on peut se demander si c'est encore le cas en droit en vertu de la loi de 1977 et de la Convention sur le brevet européen. En effet, le concept a été abandonné pour de nombreux brevets pharmaceutiques dont les revendications sont libellées en la forme dite "de type suisse". En réalité, ces revendications signifient (personne ne dit plus autre chose désormais) : "l'utilisation de l'ingrédient connu X afin de produire un médicament pour le traitement de la maladie Y", dans le sens de "dans le but de", ou "dans l'intention de traiter" la maladie Y. Le droit a donc évolué et il n'y a aucun doute à cela. Dans une décision récente de la Cour d'appel, le point essentiel n'était même pas l'intention de traiter une maladie différente, mais seulement l'intention de traiter avec un dosage différent du médicament (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). La véritable raison pour laquelle ces revendications sont acceptées, c'est qu'au cas où elles ne le seraient pas, l'inventeur ne serait quasiment pas en mesure de protéger son invention. Mais cela suppose un test de finalité ou d'intentionnalité de la part du fabricant. Or, si on l'accepte dans le domaine de la pharmacie, je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même dans d'autres secteurs d'activité. Cela fait longtemps, je crois, que les mots "prédéterminé" ou "préfixé" sont utilisés par les rédacteurs de brevets afin d'indi-

von Patenten schon lange dazu verwendet worden sind, eine Absicht anzudeuten, wenngleich eher verdeckt. Warum nicht offen dazu stehen?"

54. Ein anderer Richter hat die Allgemeingültigkeit der These, dass "zu" niemals "zum Zwecke" bedeuten kann, ebenfalls in Zweifel gezogen: siehe Judge Lewison in *Zeno Corporation v BSM Bionic Solutions Management GmbH* [2009] EWHC 1829 (Pat) at [26] – [30].

55. In einem Fall aus der Schweiz¹⁷ bezogen sich die Ansprüche auf eine Vorrichtung zum Beschichten *nicht textiler* Materialien mit einer pulverförmigen Substanz. Es stellte sich die Frage, ob die Ansprüche in Bezug auf nachgeahmte Vorrichtungen durchgesetzt werden konnten, die zum Beschichten von *Textil*unterlagen vertrieben wurden. Das Bundesgericht stellte fest, dass die Angabe einer Absicht oder einer Zweckbestimmung den Schutzbereich eines Anspruchs in der Regel nicht einschränkt. Der vorliegende Fall ließ jedoch den Schluss zu – ich glaube, aufgrund der Verfahrensgeschichte des Patents –, dass eine bewusste Entscheidung getroffen worden war, die Verwendung der Vorrichtung einzuschränken und nicht die Vorrichtung selbst. Daher wurde eine Patentverletzung verneint. Auf diese Weise wurde der Angabe der Zweckbestimmung effektive Geltung verliehen.

56. Die Unterscheidung zwischen der Wirkung einer Zweckbindung bei Verwendungsansprüchen einerseits und Erzeugnisansprüchen andererseits entspricht offenbar nach wie vor der Praxis des EPA. So haben die Beschwerdekammern in einer Reihe von Entscheidungen geurteilt, dass die Angabe einer Zweckbestimmung einem ansonsten bekannten Erzeugnis keine Neuheit verleiht; sie bedeute lediglich, dass das Erzeugnis für diesen Zweck geeignet sein müsse¹⁸.

54. Another judge has also doubted the universality of the proposition that "for" can never mean "for the purposes of": see Lewison J in *Zeno Corporation v BSM Bionic Solutions Management GmbH* [2009] EWHC 1829 (Pat) at [26] – [30].

55. In a Swiss case¹⁷ the claims were to an apparatus for coating *non-textile* materials with a powdered substance. The question was whether the claims could be enforced against copied machines which were being marketed for coating *textile* substrates. The Bundesgericht held that statement of intention or purpose did not as a rule limit the scope of protection of a claim. However in the present case it was to be inferred, I believe from the procedural history of the patent, that there had been a conscious decision to limit to the use of the apparatus, rather than the apparatus itself. So there was no infringement. In this manner the statement of purpose was given effect to.

56. The distinction between the effect of purpose limitation in use claims and product claims appears still to reflect the practice of the EPO. Thus in a series of cases the boards of appeal have held that a statement of purpose does not give novelty to an otherwise known product: the statement merely implies that the product has to be suitable for that purpose¹⁸.

quer l'intentionnalité, bien que cela ne soit pas explicitement dit. Pourquoi ne pas l'admettre ouvertement ?"

54. Un autre juge a également émis des doutes sur l'universalité de la proposition selon laquelle le mot "de", par exemple dans l'expression "appareil de", ne peut jamais signifier "dans le but de" : voir le juge Lewison dans l'affaire *Zeno Corporation v BSM Bionic Solutions Management GmbH* [2009] EWHC 1829 (Pat) [26] – [30].

55. Dans une décision de justice en Suisse¹⁷, les revendications concernaient un appareil de revêtement de matériaux *non-textiles* avec une substance poudreuse. La question était de savoir si l'on pouvait faire valoir des droits fondés sur ces revendications à l'encontre de machines copiées, commercialisées pour le revêtement de substrats *textiles*. Le Tribunal fédéral suisse a jugé que cette déclaration d'intention ou de finalité ne limitait pas l'étendue de la protection d'une revendication. Cependant, dans le cas en question et d'après l'historique de la procédure menant à la délivrance du brevet, il faut, je crois, en déduire qu'il y a eu décision consciente de limiter l'utilisation de l'appareil, plutôt que l'appareil proprement dit, en sorte qu'il n'y a pas contrefaçon. La déclaration d'intention a donc de cette manière été suivie d'effet.

56. Il semble que l'OEB continue de faire une distinction entre les conséquences d'une limitation des revendications portant sur l'utilisation et les conséquences d'une limitation des revendications portant sur un produit. Ainsi, dans un certain nombre de cas, les chambres de recours ont jugé qu'une déclaration d'intention ne confère pas la nouveauté à un produit par ailleurs déjà connu : la déclaration d'intention ne fait que dire implicitement que le produit doit être adapté pour cette finalité¹⁸.

¹⁷ Entscheidung des Bundesgerichts BGE 122 III 81 vom 12. Februar 1996; IIC 29 706.

¹⁸ Siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 5. Auflage 2006, I.C.5.3.3, und die Verweise auf T 215/84; T 523/89; T 303/90; T 401/90; T 15/91; T 637/92.

¹⁷ Decision of the Bundesgericht (Federal Supreme Court) BGE 122 III 81, 12 February 1996; IIC 29 706.

¹⁸ See Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 5th edition 2006, I.C.5.3.3, and the references to T 215/84; T 523/89; T 303/90; T 401/90; T 15/91; T 637/92.

¹⁷ Décision du Tribunal fédéral suisse BGE 122 III 81 du 12 février 1996 ; IIC 29 706.

¹⁸ Voir la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 5^e Edition 2006, I.C.5.3.3, et les références qui y sont faites aux affaires T 215/84 ; T 523/89 ; T 303/90 ; T 401/90 ; T 15/91 ; T 637/92.

57. Ich denke, dass all das vielleicht zu starr ist. Besinnt man sich bei diesem Thema auf die Grundprinzipien zurück, so soll die Existenz des Patentsystems doch dazu dienen, erfinderische Ideen zu schützen. Ist ein neuer Zweck für ein bekanntes Erzeugnis erfinderisch, dann müsste es grundsätzlich möglich sein, diesen durch ein Monopol für Tätigkeiten zu schützen, die von dieser Idee Gebrauch machen. Ganz offensichtlich war das Ergebnis in *Mobil* von diesem Wunsch motiviert. Andererseits sollte der Patentinhaber aber gezwungen werden, sich auf einen Anspruch zu beschränken, der seine Erfindung monopolisiert und die bekannten Verwendungen des Zusatzes nicht beeinträchtigen kann. Dieser Wunsch stand bei der schweizerischen Anspruchsform Pate – doch machte ihre zweifelhafte Rechtsgrundlage ein Tätigwerden des Gesetzgebers notwendig.

58. Ich würde für eine viel flexiblere Anspruchsformulierung plädieren, um Schutz für Erfindungen zu ermöglichen, die zum Stand der Technik beitragen, indem sie einen neuen Verwendungszweck für ein altes Erzeugnis schaffen, vorausgesetzt, solche Ansprüche sind so formuliert, dass sie den erfinderischen Beitrag umfassen, ohne den Stand der Technik zu monopolisieren. Woran ich denke, ist sozusagen "alter Lack in neuen Dosen" mit Anweisungen für den beabsichtigten Gebrauch.

57. I think that all this may be too rigid. If one looks at the matter from first principles, the patent system should exist to give protection for inventive ideas. If a new purpose for a known product is inventive, then in principle one ought to be able to give protection by means of a monopoly in activities which make use of that idea. It was that desire which plainly motivated the result in *Mobil*. But the patentee should have been forced to retreat to a claim which monopolises its invention and did not have the potential to interfere with known uses of the additive. It was that desire which motivated the Swiss claim – but its dubious legal basis required statutory intervention.

58. I would advocate a much more flexible use of claim language to allow protection for inventions which do contribute to the state of the art by providing a new purpose for an old product, provided that such claims are drawn in ways which encapsulate the inventive contribution without monopolising the prior art. The old paint in a new tin giving instructions for the intended use is the sort of thing I have in mind.

57. A mon avis, tout cela est peut-être trop strict. Si l'on considère la question sous l'angle des principes de base, le système de brevets a pour raison d'être la protection des idées inventives. En conséquence, si une nouvelle finalité pour un produit connu est une idée inventive, on doit en principe pouvoir protéger cette nouvelle finalité par le monopole d'un brevet sur les activités qui utilisent cette idée. C'est ce désir qui a manifestement motivé la décision dans l'affaire *Mobil*. Néanmoins, il aurait fallu obliger le titulaire du brevet à se contenter d'une revendication conférant un monopole à son invention et ne comportant pas le risque de faire obstacle aux utilisations connues de l'additif. Les revendications de type suisse sont à l'origine de ce souci, mais les doutes quant à leur fondement juridique nécessitaient l'intervention du législateur.

58. Je suis donc partisan d'une formulation beaucoup plus souple des revendications qui permette de protéger des inventions contribuant réellement à la technique en conférant une nouvelle utilisation à un produit ancien, sous réserve que ces revendications soient exprimées en sorte qu'elles résument la contribution inventive sans monopoliser l'état de la technique. Mon propos est de clarifier le problème qui se pose lorsque l'on veut faire de la peinture neuve avec un vieux pot de peinture où figurent des instructions pour l'utilisation voulue du produit.

Arbeitssitzung

Aktuelle Entwicklungen des Patentrechts und der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene

Vorsitz: Johannes Karcher (DE)

BERICHTE NATIONALER RICHTER

AT Österreich

Irmgard GRISS
Präsidentin des Obersten Gerichtshofs

Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofes (OGH), verfügbar über
<http://www.ris.bka.gv.at/Jus/>

1. 17 Ob 35/09k vom 9. Februar 2010

In dieser Entscheidung geht es um den behaupteten Eingriff eines als Nahrungsergänzungsmittel vermarkteten Produkts ("Vita Lady Vitalkapseln") in ein europäisches Patent, das die Verwendung eines Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakts von Soja oder Klee für die Herstellung eines Medikaments zur Verabreichung in Dosierungseinheitsform für die Behandlung des prämenstruellen Syndroms, von Symptomen, die mit der Menopause verbunden sind, oder von Prostatakrebs schützt.

Die Beklagte hat die Patentverletzung mit der Begründung bestritten, dass ihr Produkt ein Nahrungsergänzungsmittel ohne therapeutische Heilwirkung sei. Feststellungen dazu haben die Vorinstanzen nicht getroffen; sie bejahten eine Patentverletzung schon deshalb, weil das Produkt der Beklagten einen Isoflavon-Phytoöstrogen-Extrakt aus Rotklee enthielt.

Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs genügt das nicht; maßgebend ist, ob der Wirkstoff im Eingriffsprodukt in einem praktisch erheblichen Umfang zum gleichen Zweck verwendet wird.

Working session

Recent developments in European and national patent law and case law

Chair: Johannes Karcher (DE)

NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS

AT Austria

Irmgard GRISS
President of the Supreme Court

Decisions of the Austrian Supreme Court, available at
<http://www.ris.bka.gv.at/Jus/>

(1) 17 Ob 35/09k dated 9 February 2010

This decision concerns a product marketed as a food supplement ("Vita Lady Vitalkapseln") which allegedly infringes a European patent protecting the use of an isoflavone phyto-oestrogen extract of soy or clover for the manufacture of a medicament for administration in unit dosage form for the treatment of pre-menstrual syndrome, symptoms associated with the menopause, or prostate cancer.

The defendant denied infringement, arguing that its product was a food supplement with no therapeutic healing effect. The lower courts did not rule on this argument, finding the patent to be infringed simply because the defendant's product contained an isoflavone phyto-oestrogen extract of red clover.

In the Supreme Court's view that is not sufficient; what matters is whether the active ingredient is used in the infringing product to a practically significant extent for the same purpose.

Séance de travail

Evolutions récentes du droit des brevets européen et national ainsi que de la jurisprudence

Présidence : Johannes Karcher (DE)

EXPOSES PRESENTES PAR DES JUGES NATIONAUX

AT Autriche

Irmgard GRISS
Présidente de la Cour suprême de justice

Décisions de la Cour suprême de justice d'Autriche (OGH), accessibles à l'adresse
<http://www.ris.bka.gv.at/Jus/>

1. 17 Ob 35/09k en date du 9 février 2010

La présente décision concerne une allégation selon laquelle un produit commercialisé sous forme de complément alimentaire (les capsules de vitalité "Vita Lady") porterait atteinte à un brevet européen protégeant l'utilisation d'un extrait du phyto-œstrogène isoflavone de soja ou de trèfle, pour fabriquer un médicament sous forme de dosage unitaire pour le traitement du syndrome prémenstruel, des symptômes associés à la ménopause ou du cancer de la prostate.

Le défendeur a contesté la contrefaçon en faisant valoir que son produit était un complément alimentaire sans effet thérapeutique. Les instances ayant rendu la décision attaquée sont restées muettes à ce sujet et ont admis qu'il y avait contrefaçon par le simple fait que le produit du défendeur contenait un extrait du phyto-œstrogène isoflavone de trèfle rouge.

La Cour suprême de justice considère toutefois que cela n'est pas suffisant, le critère décisif étant de savoir si le principe actif du produit litigieux est utilisé en pratique essentiellement dans le même but.

Die Beweislast dafür trifft grundsätzlich den Kläger. Wenn jedoch die Beklagte für ihr Produkt damit wirbt, dass es für die Behandlung derselben Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen geeignet ist wie das durch das Patent geschützte Arzneimittel, ist damit der Anscheinsbeweis erbracht, dass das Eingriffsprodukt die Wirkung des Patents in einem praktisch erheblichen Umfang erzielt. Die Beklagte kann den Anscheinsbeweis entkräften, indem sie die ernstliche Möglichkeit nachweist, dass ihr Produkt wirkungslos ist. In diesem Fall hätte die Klägerin den vollen Beweis für den behaupteten Patentrechtseingriff zu erbringen.

2. 17 Ob 13/09z, 17 Ob 24/09t, beide vom 19. November 2009

Gegenstand dieser Entscheidungen ist ein europäisches Patent, das Arzneimittel mit dem Wirkstoff Nebivolol zur Senkung des Blutdrucks schützt. Die Beklagte hat beabsichtigt, ein Generikum in Verkehr zu bringen, das denselben Wirkstoff enthält. Sie hat die Aufnahme des Produkts in den vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger geführten Erstattungskodex beantragt.

Die Klägerin hat den Unterlassungsanspruch auf eine eingeschränkte Fassung des Patentanspruchs gestützt, indem sie (den in Patentanspruch 4 enthaltenen Ausdruck) "umfassend" durch "bestehend aus" ersetzt und damit eine Verletzung nur insoweit geltend gemacht hat, als Verbindungen ausschließlich aus bestimmten Isomeren bestehen.

(Anspruch 4: pharmazeutische Zusammensetzung, *umfassend* einen pharmazeutischen Träger, eine Verbindung im Sinn der Ansprüche 1-3 (1-Nebivolol) und ein blutdrucksenkendes Mittel mit adrenerger und/oder vasodilatatorischer Aktivität, das von der Verbindung der Formel (I) verschieden ist.)

Zu klären war, ob eine solche Einschränkung zulässig ist. Der Oberste Gerichtshof hat dies bejaht. Maßgebend sei, dass der Schutzbereich durch die Ein-

In principle, the burden of proof rests with the plaintiff. Yet if the defendant advertises its product as being suitable for treating the same diseases or disorders as the medicament protected by the patent, that constitutes *prima facie* evidence that the infringing product achieves the effect of the patent to a practically significant extent. The defendant may be able to refute this *prima facie* evidence by demonstrating the genuine possibility that its product has no effect. In that case the plaintiff would have to provide complete proof of the alleged infringement.

(2) 17 Ob 13/09z, 17 Ob 24/09t, both dated 19 November 2009

These decisions relate to a European patent protecting medicaments for lowering blood pressure with nebivolol as their active ingredient. The defendant wished to market a generic product containing the same active ingredient, and applied to have that product listed in the Reimbursement Code of the Central Association of the Austrian Social Insurance Institutions.

The plaintiff based its request for injunctive relief on a limited version of the patent claims, in that in claim 4 it replaced "*umfassend*" [comprising] with "*bestehend aus*" [consisting of] and thereby claimed infringement only in respect of compositions consisting only of certain isomers.

(Claim 4: A pharmaceutical composition *comprising* a pharmaceutically acceptable carrier, a compound of formula (I) as defined in any of claims 1-3 (1-nebivolol), and a blood pressure reducing agent having adrenergic and/or vasodilating activity, said agent being other than the said compound of formula (I).)

The issue was whether such a limitation was admissible. The Supreme Court maintained that it was: what mattered was that the scope of protection was

La charge de la preuve correspondante incombe en principe au demandeur. Si le défendeur présente toutefois son produit comme étant adapté au traitement des mêmes maladies ou troubles que le médicament protégé par le brevet, il en résulte une présomption selon laquelle le produit litigieux a, en pratique, essentiellement le même effet que celui qui est protégé par le brevet. Le défendeur peut renverser cette présomption, en apportant la preuve raisonnable que son produit est sans effet. Dès lors, il appartiendrait au demandeur d'apporter entièrement la preuve de l'atteinte au droit de brevet telle qu'elle est alléguée.

2. 17 Ob 13/09z et 17 Ob 24/09t, en date du 19 novembre 2009

Ces décisions concernent un brevet européen portant sur un médicament qui comprend le principe actif nebivolol, destiné à l'abaissement de la pression sanguine. Le défendeur avait l'intention de commercialiser un produit générique comportant ce même principe actif et a demandé l'inscription de ce produit dans le code de remboursement (Erstattungskodex) tenu par la Fédération des institutions autrichiennes d'assurance sociale.

Le demandeur a fondé sa prétention sur une version limitée de la revendication pertinente (revendication 4) dans laquelle il a remplacé le terme "umfassend" ("comportant") par "bestehend aus" ("constitué par"), faisant ainsi valoir la contrefaçon uniquement dans la mesure où des composés sont constitués exclusivement par certains isomères définis.

(Revendication 4: une composition pharmaceutique *comportant* un support pharmaceutiquement acceptable, un composé tel que défini dans l'une quelconque des revendications 1 à 3 (1-nebivolol), et un agent d'abaissement de la pression sanguine présentant une activité adrénergique et/ou vasodilatatrice, ledit agent étant différent dudit composé de formule (I)).

Il s'agissait de déterminer si une telle limitation était recevable. La Cour suprême de justice a répondu par l'affirmative, le critère décisif étant

schränkung verkleinert und die ursprüngliche Offenbarung nicht überschritten wird (ebenso 17 Ob 26/08k – Pantoprazol).

Die Beklagte hat sich in ihren Einwendungen auf Entscheidungen des deutschen Bundespatentgerichts und des englischen High Court berufen. In beiden Entscheidungen wird das Patent (teilweise) für nichtig erklärt, jedoch aus anderen Gründen. Das Bundespatentgericht hat einen erfinderischen Schritt verneint, der High Court den erfinderischen Schritt bejaht, aber eine verfrühte Offenbarung der Lehre angenommen.

Der Oberste Gerichtshof hat eine formale Bindung an die Entscheidungen verneint, aber die Möglichkeit bejaht, dass die Gründe der Entscheidungen geeignet sind, in einem Sicherungsverfahren den durch die Erteilung des Patents begründeten Anscheinsbeweis der Rechtsbeständigkeit zu widerlegen. Die Entscheidungen könnten ein entsprechendes Vorbringen bescheinigen, wodurch die Gefahr widersprechender Entscheidungen in den einzelnen Staaten gemindert sein könnte.

reduced by the limitation and did not extend beyond the original disclosure (thus also 17 Ob 26/08k – Pantoprazol).

In its defence, the defendant cited decisions of the German Federal Patents Court and the English High Court in which the patent had been (partially) revoked, but on differing grounds, the German court saying that it involved no inventive step, while the High Court said it did, but held its teaching to have been prematurely disclosed.

The Supreme Court denied that it was formally bound by these decisions *per se*, but confirmed that in the event of proceedings relating to protective measures it would be possible to cite the grounds for them to refute the *prima facie* evidence of validity that was provided by the granting of the patent. The decisions might substantiate a submission to that effect, which might reduce the risk of conflicting national judgments.

que la limitation réduise le champ de protection et que l'étendue de la divulgation initiale ne soit pas dépassée (cf. 17 Ob 26/08k – Pantoprazol).

Le défendeur a fondé ses objections sur des décisions rendues respectivement par le Tribunal fédéral des brevets (Allemagne) et par la High Court of Justice (Angleterre), lesquels avaient déclaré le brevet (partiellement) nul, mais ce pour d'autres raisons, à savoir pour défaut d'activité inventive (Tribunal fédéral des brevets) et pour divulgation antérieure de l'enseignement (High Court of Justice, celle-ci ayant, quant à elle, reconnu l'activité inventive).

La Cour suprême de justice a indiqué qu'elle n'était pas officiellement liée par ces décisions. Elle a toutefois admis que les motifs exposés dans celles-ci pouvaient renverser la présomption de légalité découlant de la délivrance du brevet dans le cadre d'une procédure conservatoire. Ces décisions pourraient ainsi attester une allégation correspondante, ce qui réduirait le risque que des décisions contradictoires soient rendues dans différents Etats.

CH Schweiz

Tobias BREMI
Bundespatentgericht

Die Entwicklungen der Patentgerichtsbarkeit in der Schweiz – die Schaffung des Schweizerischen Bundespatentgerichts

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es ist mir eine ganz besondere Ehre, hier gleich bei meiner aller ersten Teilnahme an einem derartigen Treffen und gewissermaßen als richterliches Greenhorn die Möglichkeit zu erhalten, einen aktiven Beitrag zu leisten.

Ich werde Ihnen heute kurz über die neuen und meines Erachtens bahnbrechenden Entwicklungen in der schweizerischen Patentgerichtsbarkeit berichten.

Wie die meisten von ihnen wissen dürfen, ist die Schweiz politisch als Bundesstaat organisiert. Der Schweizer Bundesstaat umfasst 26 Kantone, die recht weitgehende politische Autonomie besitzen. Es handelt sich um ein sogenannt föderalistisches System, d. h. der Bund darf nur das regeln, was in der Verfassung ausdrücklich als seine Kompetenz erwähnt ist, alles andere Regeln die Kantone in eigener Kompetenz. Dies gilt auch sehr weitgehend für die Rechtsetzung. So sind für die Organisation der Gerichte die Kantone zuständig, und auch das Zivilprozessrecht ist im Moment noch kantonal geregelt.

Für Patentstreitigkeiten bedeutet dies, dass im Moment noch jeder der 26 Kantone jeweils ein Gericht für Patentanlegenheiten für zuständig bestimmt hat, und dass in jedem der 26 Kantone ein eigenes Zivilprozessrecht für Patentstreitigkeiten anwendbar ist.

Angesichts der im Durchschnitt ca. 30-40 Fälle im Zusammenhang mit Patenten bedeutet dies, dass es viele kantonale Gerichte gibt, die sehr selten mit Patentstreitigkeiten befasst sind, und entsprechend auch keine Kompetenz aufbauen können. 60 % aller Patent-

CH Switzerland

Tobias BREMI
Federal Patent Court

Developments in patent jurisdiction in Switzerland – the establishment of the Swiss Federal Patent Court

Ladies and gentlemen,

It is a great honour, especially for a judicial greenhorn such as me, to stand here before you and address you at this, my very first judges' symposium.

Today, I propose to present you with a brief report on new and, in my opinion, pioneering developments in Swiss patent jurisdiction.

As most of you already know, Switzerland is a federation of 26 relatively autonomous cantons. The state is based on the principle of federalism, meaning that the Federal Government may only regulate matters explicitly specified in the constitution as falling within its purview; everything else is regulated independently by the cantons. This also applies very largely to legislation. Thus, the cantons are responsible for how the courts are organised and, for the present, also for how the law of civil procedure is regulated.

What this means for patent litigation is that, at the moment, there is a court with jurisdiction over patent matters in each of the 26 cantons, with each court applying its own law of civil procedure for patent litigation.

With patent case numbers averaging only 30 to 40 a year, many of the cantonal courts rarely have a chance to handle patent litigation and thus never manage to develop their expertise. What is more, sixty per cent of all patent litigation in Switzerland takes place

CH Suisse

Tobias BREMI
Tribunal fédéral des brevets

L'évolution du système juridictionnel en matière de brevets en Suisse – la création du Tribunal fédéral suisse des brevets

Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un honneur tout particulier d'avoir la possibilité d'apporter ici une contribution active, dès ma première participation à une telle rencontre et en tant que juge novice, en quelque sorte.

Aujourd'hui, je vous ferai brièvement part des développements récents et, à mon avis, novateurs du système juridictionnel suisse en matière de brevets.

Comme la plupart d'entre vous le savent probablement, l'organisation politique de la Suisse est celle d'un Etat fédéral. La Confédération suisse regroupe 26 cantons, qui disposent d'une large autonomie politique. Il s'agit d'un système fédéraliste, c'est-à-dire que l'Etat fédéral n'est compétent que dans les domaines qui lui sont expressément attribués par la Constitution ; tout le reste relève de la compétence des cantons. Ceci s'applique aussi dans une très large mesure au pouvoir législatif. Ainsi, ce sont les cantons qui sont compétents pour l'organisation des tribunaux et, pour le moment, le droit de la procédure civile est encore arrêté au niveau cantonal.

En ce qui concerne les litiges en matière de brevets, cela signifie que, actuellement, chacun des 26 cantons a déterminé la compétence d'un tribunal pour ces affaires et que chacun d'eux a son propre droit de la procédure civile, qui s'applique aux litiges en matière de brevets.

Sachant qu'il y a en moyenne 30 à 40 affaires environ qui portent sur des brevets, cela veut dire que beaucoup de tribunaux cantonaux n'ont que très rarement à statuer sur des litiges en matière de brevets et, par conséquent, n'ont pas la possibilité d'améliorer leurs compéten-

streitigkeiten der Schweiz finden zudem nämlich vor den vier Handelsgerichten in Aarau, Bern, St. Gallen und Zürich statt.

Des Weiteren nehmen die Gerichte, insbesondere auch weil sie sowohl für die Beurteilung der Verletzung von Patenten als auch für die Beurteilung von deren Rechtsbeständigkeit zuständig sind, mangels technisch vorgebildeter Richter im Spruchkörper in der Regel die Hilfe von Gutachtern in Anspruch. Dies ist der schnellen Durchführung der Verfahren und der konsistenten Rechtsprechung nicht unbedingt zuträglich.

Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz eines der patentaktivsten Länder ist, war dieser Missstand schon lange der Kritik ausgesetzt.

Die Problematik wurde eigentlich bereits im letzten Jahrhundert erkannt und schon in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Schaffung eines Bundespatentgerichtshofes und die Schaffung einer Kammer für Patentsachen mit technisch ausgebildeten Fachrichtern beim Bundesgericht – der nationalen höchsten Instanz – gefordert. Damals scheiterte dieses Anliegen unter anderem an der mangelnden Verfassungsmäßigkeit, weil nämlich die damalige Bundesverfassung neben dem höchstinstanzlichen Bundesgericht keine weiteren richterlichen Behörden des Bundes zuließ, und auch keine Zivilprozessordnung auf Bundesebene.

Mit der Justizrevision, über welche im Jahr 2000 in einer Volksabstimmung abgestimmt wurde, wurde dann aber einerseits die Rechtsetzungskompetenz des Bundes erweitert auf das Zivilprozessrecht. Entsprechend wird, nach langen und schwierigen politischen Prozessen, endlich am 1.1.2011 ein bundesweites Zivilprozessrecht in Kraft treten (Art. 121 BV). Andererseits wurde der Bund ermächtigt, weitere richterliche Behörden des Bundes vorzusehen (Art. 191a BV). So gibt es neben dem Bundesgericht inzwischen bereits zwei weitere eidgenössische Gerichte, nämlich ein Bundesstrafgericht und ein Bundesverwaltungsgericht.

before the four commercial courts in Aarau, Berne, St. Gallen and Zurich.

Furthermore, there is a general reliance in the courts on the help of certified experts as a consequence of the shortage of technically qualified judges on the panels and in particular given the courts' responsibility for assessing both patent infringement and patent validity. This reliance is not exactly conducive to the efficient conduct of proceedings and the consistency of case law.

This issue has long been the subject of criticism, especially considering Switzerland's position as one of the top patenting countries.

The problem was in fact recognised in the last century, and calls were made as far back as the 1940s for the establishment of a Federal Patent Court and a specialised chamber for patent matters with technically qualified judges within the Federal Supreme Court, the highest national body. This failed at the time for constitutional reasons, because the then federal constitution recognised no federal judicial authorities other than the Federal Supreme Court and no federal code of civil procedure.

In the course of a reform of the justice system that was approved in a referendum in 2000, federal legislative competence was extended to include civil procedural law. Thus, following the conclusion of a series of protracted and difficult political processes, a federal law of civil procedure will finally enter into force on 1 January 2011 (Art. 121 BV [Swiss Federal Constitution]). The Federal Government has further been empowered to provide for additional federal judicial authorities (Art. 191a BV) with the consequence that, in addition to the Federal Supreme Court, there are now two additional federal authorities, namely a Federal Criminal Court and a Federal Administrative Court.

ces. De plus, 60 % de ces litiges sont portés devant les quatre tribunaux de commerce de Aarau, Berne, Saint-Galle et Zurich.

En outre, les tribunaux, faute de juges de formation technique au sein des chambres compétentes, ont généralement recours à l'aide d'experts, notamment parce qu'ils ont à connaître non seulement de la contrefaçon des brevets, mais aussi de leur validité. Cela ne favorise pas précisément la conduite expéditive des procédures ni la cohérence de la jurisprudence.

Compte tenu du fait que la Suisse est l'un des pays les plus actifs sur le plan des brevets, cette situation faisait depuis longtemps l'objet de critiques.

De fait, la problématique avait déjà été reconnue au siècle dernier et il avait été exigé dès les années 1940 d'instaurer une cour fédérale des brevets et de créer au niveau du Tribunal fédéral, la plus haute instance nationale, une chambre pour les litiges en matière de brevets comprenant des juges spécialisés et techniquement qualifiés. Cette requête avait échoué à l'époque, entre autres, à cause de son incompatibilité avec la Constitution, étant donné que l'ancienne constitution fédérale ne permettait pas de créer d'autres organes juridictionnels de l'Etat fédéral en dehors du Tribunal fédéral, c'est-à-dire de la cour suprême, et qu'il n'existait pas de code de la procédure civile au niveau fédéral.

Avec la réforme de la justice, que le peuple a approuvée par référendum en 2000, la compétence législative de l'Etat fédéral a été étendue au droit de la procédure civile de sorte que, après des processus politiques longs et ardues, un code de la procédure civile applicable dans toute la Confédération entrera enfin en vigueur le 1^{er} janvier 2011 (art. 121 de la Constitution fédérale). D'autre part, l'Etat fédéral a été habilité à prévoir d'autres organes juridictionnels au niveau fédéral (art. 191a de la Constitution fédérale). Ainsi, il existe entre-temps deux autres tribunaux de la Confédération suisse en plus du Tribunal fédéral, à savoir le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral.

So wurde denn auch, da jetzt die verfassungsmäßigen Hürden ausgeräumt waren, im Jahre 2005 eine parlamentarische Initiative zur Einführung eines Bundespatentgerichts lanciert. Darauf hat der Bundesrat eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet, über welche das Bundesparlament am 20. März 2009 abgestimmt hat. Am 1. März 2010 ist das Bundespatentgerichtsgesetz (PatGG) teilweise, d. h. in seinen institutionellen und organisatorischen Bestimmungen, in Kraft getreten. Gleichzeitig wurden die Richterstellen ausgeschrieben. Es wurden von der Bundesversammlung anschließend am 16. Juni 2010 zwei hauptamtliche Richter als Mitglieder der Gerichtspräsidialleitung gewählt: ein Präsident mit juristischem Hintergrund, gewählt wurde hier von der Bundesversammlung Dieter Brändle, den viele von Ihnen kennen dürften. Als zweiter hauptamtlicher Richter, diesmal mit einem technischen Hintergrund, wurde ich gewählt. Daneben wurden ca. 20 technisch vorgebildete und ca. 10 juristisch vorgebildete Fachrichter gewählt, welche jeweils von Fall zu Fall als nebenamtliche Richter hinzugezogen werden sollen.

Das jetzt für die Schweiz aufzubauende Bundespatentgericht wird exklusiv zuständig sein für die Beurteilung von Klagen um die Rechtsbeständigkeit und der Verletzung von Patenten, sowie auf Erteilung einer Lizenz. Ebenfalls für die Anordnung von vorsorglichen Maßnahmen und für die Vollstreckung derartiger Entscheide (Artikel 26 PatGG). Auch für andere Zivilklagen, die im Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbesondere beispielsweise Klagen im Zusammenhang mit Lizenzverträgen oder im Zusammenhang mit der Berechtigung an Patenten, wird das Bundespatentgericht zuständig sein.

Das Gericht tagt in Dreierbesetzung oder Fünferbesetzung. Je nach Fragestellung werden dabei Richter mit unterschiedlichem Hintergrund ausgewählt, bei Fünferbesetzung zum Beispiel sind bei vornehmlich juristischer Fragestellung nur zwei Richter mit technischem Hintergrund im Spruchkörper, bei vornehmlich technischer Fragestellung drei Richter mit technischem Hintergrund.

With the constitutional obstacles out of the way, a parliamentary initiative was launched in 2005 to establish a Federal Patent Court. A draft bill was drawn up by the Federal Council and voted on by the Swiss Parliament on 20 March 2009. The institutional and organisational provisions of the Swiss Federal Patent Court Act (PatGG) entered into force on 1 March 2010. At the same time, the judges' posts were advertised. Finally, on 16 June 2010, the Federal Assembly appointed two full-time judges as members of the court's board of directors: Dieter Brändle, who will be familiar to many of you, as legally qualified President; and myself as a technically qualified judge. In addition, around 20 technically qualified and 10 legally qualified specialised judges were appointed as part-time members to be called upon on a case-by-case basis.

The Federal Patent Court now being established for Switzerland will have sole jurisdiction over actions relating to patent validity and infringement and for the granting of licences. Its jurisdiction will also extend to ordering preliminary injunctions and enforcing its own decisions (Art. 26 PatGG) as well as to hearing other civil actions directly linked to patents, in particular actions concerning licensing agreements or entitlement to patents.

The court will be composed of three or five members. Judges with different backgrounds will be selected on the basis of the case in question. In the five-member composition, for instance, there will be only two technically qualified judges for cases of a chiefly legal nature, whereas there will be three judges with a technical background for more technical cases.

C'est ainsi qu'a été lancée en 2005, les obstacles constitutionnels ayant été supprimés, une initiative parlementaire en faveur de l'instauration d'un Tribunal fédéral des brevets. En suite de quoi le Conseil fédéral a élaboré un projet de loi, qui a été soumis au vote de l'Assemblée fédérale le 20 mars 2009. Le 1^{er} mars 2010, la loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) est entrée en vigueur partiellement, à savoir pour ce qui est de ses dispositions institutionnelles et organisationnelles. Dans le même temps, les postes de juges ont été mis au concours. Puis, le 16 juin 2010, l'Assemblée fédérale a élu deux juges ordinaires comme membres de la direction du Tribunal : un président, de formation juridique (c'est Dieter Brändle qui a été élu, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement) ; j'ai été élu moi-même comme second juge ordinaire, avec cette fois une formation technique. En outre, une vingtaine de juges spécialisés de formation technique et une dizaine de juges spécialisés de formation juridique ont été élus, qui sont appelés au cas par cas à siéger respectivement comme juges suppléants.

Le Tribunal fédéral des brevets, qui doit à présent être créé en Suisse, aura compétence exclusive pour statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet, sur les actions en octroi d'une licence sur un brevet, ainsi que pour ordonner des mesures provisionnelles et pour l'exécution de telles décisions (art. 26 LTFB). Le Tribunal fédéral des brevets aura également compétence pour juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent des contrats de licence ou la titularité de brevets.

Le Tribunal statue à trois ou cinq juges. Le choix se portera sur des juges de formations différentes en fonction des questions à traiter. Dans le cas d'une composition à cinq juges par exemple, la chambre comptera seulement deux juges de formation technique, si les questions à traiter sont essentiellement d'ordre juridique, mais trois juges de formation technique, si elles sont essentiellement d'ordre technique.

Es wird also für die Schweiz bald nur noch ein einziges nationales zuständiges erstinstanzliches Gericht, das Bundespatentgericht, für Patentstreitigkeiten geben. Anschließend an ein Urteil des Bundespatentgerichts wird es nur eine einzige Rechtsmittelinstanz geben, namentlich das Bundesgericht. Der Instanzenzug ist also kurz und entsprechend der Weg zu einem rechtskräftigen Urteil schnell möglich.

Dieter Brändle und ich sind mit anderen Worten im Moment mit organisatorischen Aufgaben beschäftigt, um dieses völlig neue Gericht aufzusetzen. Der gesamte Spruchkörper wird sich konstituieren müssen, das Gericht muss administrativ organisiert werden, es muss eine Infrastruktur aufgebaut werden, es muss festgelegt werden, wie und unter welchen Bedingungen die im Moment bei den unterschiedlichsten kantonalen Gerichten anhängigen Fälle an das Bundespatentgericht übergeben werden, es müssen Reglemente ausgearbeitet werden etc. Eine spannende und einmalige Aufgabe!

Das neue Gericht wird seinen Sitz in St. Gallen haben (am Ort des Bundesverwaltungsgerichts), und wann es seine Tätigkeit tatsächlich aufnehmen wird, liegt in den Händen des Bundesrates. Wir gehen davon aus, dass das Bundespatentgericht frühestens Mitte 2011, voraussichtlich aber erst am 1. Januar 2012, seine Tätigkeit aufnehmen wird.

Wir werden Ihnen also einen weiteren ersten Bericht über die eigentliche Tätigkeit des Schweizer Bundespatentgerichts im Jahr 2012 liefern können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Switzerland, therefore, will soon have just one court of first instance with national jurisdiction for patent litigation, namely the Federal Patent Court, and there will be only one review body – the Federal Supreme Court – for judgments handed down by the Federal Patent Court. The judicial review process will thus be short, making it possible to reach final judgments in a timely fashion.

At present, Dieter Brändle and I are busy with the organisational tasks involved in getting this brand-new court off the ground. The entire panel of judges has to be constituted, court administration has to be organised, infrastructure has to be put in place, decisions have to be made on how and under what conditions the cases currently pending in the various cantonal courts will be transferred to the Federal Patent Court, rules have to be drafted, and so on. All in all, an exciting and unique enterprise!

The new court will have its seat in St. Gallen, alongside the Federal Administrative Court. While the decision as to when the Federal Patent Court actually commences activities ultimately lies with the Federal Council, our assumption is that this will be mid-2011 at the earliest, but possibly not until 1 January 2012.

We are therefore looking forward to 2012, when we will be in a position to give you an initial report on the actual activities of the Swiss Federal Patent Court.

Thank you for your attention.

Pour les litiges en matière de brevets, il n'y aura donc bientôt plus qu'une seule juridiction nationale de première instance pour toute la Suisse, à savoir le Tribunal fédéral des brevets. Suite à un arrêt du Tribunal fédéral des brevets, il n'y aura qu'une seule instance de recours, à savoir le Tribunal fédéral. Les voies de recours sont donc réduites, de sorte qu'il est possible d'obtenir rapidement une décision définitive.

En d'autres termes, Dieter Brändle et moi sommes actuellement occupés par des tâches d'organisation, en vue d'établir ce tout nouveau tribunal. Il est nécessaire de constituer l'ensemble des chambres appelées à statuer, d'organiser l'administration du tribunal, de créer une infrastructure ; il faut déterminer comment et dans quelles conditions les affaires actuellement pendantes auprès des divers tribunaux cantonaux seront déferées au Tribunal fédéral des brevets ; il y a des règlements à élaborer, etc. Une tâche excitante et unique !

Le nouveau tribunal aura son siège à Saint-Galle (où se trouve le Tribunal administratif fédéral) et la date à laquelle il entrera effectivement en activité dépend du Conseil fédéral. Nous estimons que le Tribunal fédéral des brevets commencera son activité au plus tôt à la mi-2011, et vraisemblablement le 1^{er} janvier 2012 seulement.

Nous pourrions donc vous fournir un premier rapport sur la réelle activité du Tribunal fédéral suisse des brevets en 2012.

Je vous remercie de votre attention.

DE Deutschland**Peter MEIER-BECK****Dr. jur., Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Honorarprofessor an der Universität Düsseldorf****Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht in den Jahren 2008 und 2009**

Die deutschen Gerichte haben in den Jahren 2008 und 2009 eine Fülle patentrechtlicher Entscheidungen getroffen, über die nicht im Einzelnen berichtet werden kann. Allein der Bundesgerichtshof (BGH), der letzte Instanz sowohl in Patentverletzungsstreitigkeiten als auch in Patentnichtigkeitssachen ist, fällt jährlich fast fünfzig Urteile in Patentsachen. Dieser Bericht beschränkt sich daher auf die Rechtsprechung des BGH und insoweit auf einige wenige Entscheidungen, die für die Harmonisierung der europäischen Patentrechtspraxis besonders relevant erscheinen.

1. Erfindung

In einem auf die Beschwerde eines Patentanmelders ergangenen Beschluss mit dem etwas sperrigen Schlagwort "Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten"¹ hat sich der BGH wieder einmal mit der Frage nach der Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen befasst. Das Bundespatentgericht war der Meinung, das angemeldete "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuführenden Untersuchung eines Patienten" habe keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung i. S. v. § 1 PatG (entspricht Art. 52 EPÜ) zum Gegenstand. Dies wird vom BGH nicht gebilligt.

Er stellt zunächst klar, dass der Gegenstand der Anmeldung die für die Patentfähigkeit einer computerimplementierten Erfindung erforderliche Technizität schon deshalb aufweist, weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient. Unerheblich für das Technizitäts-

DE Germany**Peter MEIER-BECK****Presiding judge at the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) and honorary professor at Düsseldorf University****Patent judgments of the Bundesgerichtshof in 2008 and 2009**

In 2008 and 2009, the German courts passed judgment in a large number of patent cases, which cannot all be reported in detail here. The Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice; "BGH") alone rules – as the court of final instance in both infringement and revocation proceedings – on almost 50 patent cases a year. This report is therefore limited to a small selection of BGH decisions which appear particularly relevant in the context of harmonisation of European patent-law practice.

1. Inventions

In an order made on a patent proprietor's appeal bearing the rather unwieldy headword "*Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*",¹ the BGH once again addressed the patentability of computer-implemented inventions. The Bundespatentgericht (Federal Patents Court) had taken the view that the filed "method for processing medically relevant data for patient examinations" did not involve a technical invention within the meaning of section 1 of the German Patent Law ("PatG") (the national provision corresponding to Article 52 EPC). The BGH overturned its ruling.

It first of all made clear that the subject-matter of the application could already be considered to have the technicity required for patentability of a computer-implemented invention because it served the processing, storage and transmission of data by a technical device. It was irrelevant for the purposes of the techni-

DE Allemagne**Peter MEIER-BECK****Dr. jur., Président de chambre à la Cour fédérale de justice, professeur h. c. à l'université de Düsseldorf****La jurisprudence de la Cour fédérale de justice en matière de droit des brevets en 2008 et 2009**

En 2008 et 2009, les tribunaux allemands ont rendu une quantité de décisions dans le domaine du droit des brevets, qu'il est impossible de commenter individuellement. A lui tout seul, le Bundesgerichtshof (BGH, Cour fédérale de justice), la dernière instance tant pour les litiges en contrefaçon que pour les actions en nullité, rend près de 50 arrêts par an dans le domaine des brevets. Le présent rapport se limite donc à la jurisprudence du BGH et même à quelques décisions seulement, qui me paraissent particulièrement intéressantes du point de vue de l'harmonisation de la pratique européenne en matière de droit des brevets.

1. Invention

Dans un arrêt consécutif au pourvoi d'un demandeur de brevet, portant la référence un peu encombrante de "*Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*"¹, le BGH s'est à nouveau penché sur la question de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Le Tribunal fédéral des brevets avait conclu que le "procédé de traitement des données médicales pertinentes dans le cadre de l'examen d'un patient à effectuer" n'avait pas pour objet une invention relevant d'un domaine technique au sens de l'article 1 PatG (loi allemande sur les brevets, correspondant à l'article 52 CBE). Le BGH n'a pas approuvé cette décision.

En premier lieu, il a établi clairement que l'objet de la demande présente la technicité requise pour la brevetabilité d'une invention mise en œuvre par ordinateur dès lors qu'il sert à traiter, stocker et transmettre des données au moyen d'un dispositif technique. Pour le critère de technicité, il importe peu que l'objet de la

¹ Beschl. v. 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479.

¹ Order of 20 January 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479.

¹ Décision du 20 janvier 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479.

erfordernis ist es, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist. Die auf der sogenannten Kerntheorie beruhende Rechtsprechung² zur Abgrenzung nicht schutzfähiger Kombinationen sei, so sagt die Entscheidung, bereits mit der Entscheidung "Tauchcomputer"³ aufgegeben worden. Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt insoweit – abgesehen von etwa einschlägigen Ausschlussstatbeständen des § 1 Abs. 3 PatG (Art. 52 Abs. 2 EPÜ) – allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Damit wird der bereits in der Entscheidung "Sprachanalyseeinrichtung"⁴ aufgestellte Grundsatz, dass ein beanspruchtes technisches Gerät (wie ein Computer) immer eine Lehre zum technischen Handeln verkörpert, der Sache nach auf Verfahrensansprüche übertragen, die die Benutzung eines solchen technischen Geräts lehren. Dass eine computerimplementierte Lehre als nichttechnisch angesehen werden könnte, ist damit ausgeschlossen.

Wenn überhaupt an der Hürde "Erfindung" kann eine computerimplementierte Erfindung nach der Rechtsprechung des Senats allenfalls daran scheitern, dass sie nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand hat.⁵ Auch diese – niedrige – Hürde nimmt jedoch die zu beurteilende Lehre⁶, sodass sich auch unter diesem Gesichtspunkt die erfinderische Tätigkeit als für die Patentfähigkeit entscheidend erweist. Insoweit weist der Senat (erneut⁷) darauf hin, dass das Erfordernis des konkreten technischen Problems gleichzeitig bedeutet, dass bei der Prüfung von Neuheit und

city requirement whether the subject-matter of an application comprised non-technical features in addition to its technical ones. According to the BGH, the case law based on the "core doctrine"² and delineating non-patentable combinations had already been abandoned in the *Tauchcomputer* judgment.³ Whether or not a combination of technical and non-technical or non-patentable features was patentable in an individual case therefore depended – unless one of the exceptions in section 1(3) PatG (Article 52(2) EPC) applied – solely on whether it involved a technical step. The BGH thereby transposed the principle already established in the *Sprachanalyseeinrichtung* judgment⁴ that a claimed technical device (such as a computer) always embodies a technical teaching to method claims teaching the use of such a device, and so ruled out the possibility that a computer-implemented teaching might be deemed non-technical.

According to the BGH Patent Division's case law, a computer-implemented invention can, if at all, only fail to be classed as an "invention" if it is not the solution to a specific technical problem by technical means.⁵ However, even this – low – hurdle could be taken by the teaching in question,⁶ so that, even from this point of view, inventive step remained the factor decisive for patentability. In so finding, the BGH indicated (once again⁷) that the need for a specific technical problem also means that account must be taken of the solution to this problem when assessing novelty and inventive step. As a rule, instructions

demande présente ou non, en dehors des caractéristiques techniques, également des caractéristiques non techniques. Selon cette décision, la jurisprudence² fondée sur la théorie dite "du noyau", visant à exclure les combinaisons non brevetables, avait été abandonnée dès la décision "Tauchcomputer"³. De ce fait, la question de savoir si des combinaisons de caractéristiques techniques et non techniques, ou exclues de la protection par brevet, sont brevetables dans un cas particulier dépend uniquement – en dehors des exclusions prévues par l'article 1 (3) PatG (art. 52(2) CBE) qui peuvent se présenter – de la question de l'activité inventive sur laquelle elles reposent. Il s'ensuit que l'application du principe déjà établi dans la décision "Sprachanalyseeinrichtung"⁴, selon lequel tout dispositif technique revendiqué (par ex. un ordinateur) implique un enseignement technique, est en fait étendue aux revendications de procédé qui enseignent l'utilisation d'un tel dispositif technique. Par conséquent, il est exclu qu'un enseignement mettant en œuvre un ordinateur puisse être considéré comme non technique.

D'après la jurisprudence de la chambre des brevets, si tant est qu'une invention mise en œuvre par ordinateur puisse échouer à cause du critère d'"invention", ce sera tout au plus parce qu'elle n'a pas pour objet la solution d'un problème technique concret avec des moyens techniques.⁵ Toutefois, l'enseignement à évaluer⁶ a passé cette barre – placée bas – de sorte que, même de ce point de vue, c'est l'activité inventive qui s'avère être le critère décisif pour la brevetabilité. Dans cette mesure, la chambre attire (de nouveau⁷) l'attention sur ce que l'exigence d'un problème technique concret à résoudre signifie en même

² BGH, GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

³ BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430.

⁴ BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007.

⁵ BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rdnr. 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁶ BGH, GRUR 2009, 479 Rdnr. 12 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁷ Vgl. BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 – elektronischer Zahlungsverkehr.

² BGH, GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

³ BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430.

⁴ BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007.

⁵ BGH order of 20 January 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, para. 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁶ BGH, GRUR 2009, 479, para. 12 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁷ See BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 – elektronischer Zahlungsverkehr.

² BGH, GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

³ BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430.

⁴ BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007.

⁵ BGH, décision du 20 janvier 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, numéro de marge 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁶ BGH, GRUR 2009, 479, numéro de marge 12 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁷ Cf. BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 – Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 – elektronischer Zahlungsverkehr.

erfinderischer Tätigkeit diese Problemlösung in den Blick zu nehmen ist. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen. Schutzzfähig ist eine computerimplementierte Erfindung vielmehr erst dann, wenn die Lösung des konkreten technischen Problems neu und erfinderisch ist.⁸ Damit ist gewährleistet, dass im Ergebnis weiterhin nur die technische Innovation, nicht aber die pfiffige Geschäftsidee oder das kreative betriebswirtschaftliche Konzept patentrechtlichen Schutz erlangen kann.

2. Neuheit

Im Urteil "Betonstraßenfertiger" vom 30. Januar 2008⁹ war der Offenbarungsgehalt einer Prioritätsanmeldung zu beurteilen. Von deren Verständnis hing ab, ob die beanspruchte Priorität zu Recht in Anspruch genommen war und ob demgemäß die Ausstellung einer erfindungsgemäßen Maschine auf einer Messe vor Anmeldung des Streitpatents der Neuheit des Gegenstands der Erfindung nicht entgegenstand.

Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegangenen Anmeldung in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen (Art. 87 Abs. 1 EPÜ). Das Urteil "Betonstraßenfertiger" bestätigt die bisherige Rechtsprechung¹⁰, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.¹¹ Der BGH macht sich, wie bereits in "Luftverteiler" die Formel der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

not forming part of the technology are insufficient in this regard and are relevant only in so far as they influence the solution to the technical problem by technical means. Rather, a computer-implemented invention only becomes patentable if the solution to the technical problem is new and inventive.⁸ This guarantees that it will continue to be the case that, ultimately, only technical innovations, but not clever business ideas or creative economic concepts, are patentable.

2. Novelty

In its *Betonstraßenfertiger* judgment of 30 January 2008,⁹ the BGH had to assess the disclosure in a priority application. It depended on how its content was to be understood whether priority had been rightly claimed and so whether or not the exhibition of a machine according to the invention at a trade fair prior to filing of the patent application had prejudiced the novelty of the invention's subject-matter.

When filing an application for a European patent, applicants may claim a priority right deriving from an earlier application if both applications concern the same invention (Article 87(1) EPC). *Betonstraßenfertiger* confirms the earlier case law¹⁰ establishing that this requirement is met if the combination of features claimed in the subsequent patent application is disclosed in its entirety in the previous application as forming part of the claimed invention.¹¹ As in *Luftverteiler*, the BGH adopted the position taken by the boards of appeal of the European Patent Office (EPO) that this is the case if it is possible to derive

temps qu'il convient, lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, de prendre en considération la solution à apporter au problème. En règle générale, les instructions étrangères à la technique ne suffisent pas dans ce contexte ; elle n'ont d'importance que dans la mesure où elles influencent la solution apportée à des problèmes techniques avec des moyens techniques. Il convient plutôt de dire qu'une invention mise en œuvre par ordinateur n'est brevetable que si la solution apportée au problème technique concret est nouvelle et inventive.⁸ C'est la garantie pour que, en finale, seule l'innovation technique et non l'idée commerciale astucieuse ou le concept original de management puisse bénéficier d'une protection par brevet.

2. Nouveauté

Dans l'arrêt "Betonstraßenfertiger" du 30 janvier 2008⁹, il s'agissait de statuer sur le contenu divulgué par une première demande. De sa compréhension dépendait la question de savoir si la priorité de cette demande était revendiquée à juste titre et si, par conséquent, l'exposition dans un salon d'une machine conforme à l'invention, avant le dépôt du brevet en cause, constituait ou non un obstacle à la nouveauté de son objet.

Il est possible, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, de revendiquer le droit de priorité d'une demande antérieure, à condition que les deux demandes concernent la même invention (art. 87(1) CBE). L'arrêt "Betonstraßenfertiger" confirme la jurisprudence existante¹⁰, selon laquelle cette condition n'est remplie que si la combinaison de caractéristiques revendiquée dans la demande ultérieure est divulguée dans la demande antérieure dans son ensemble comme faisant partie de l'invention objet de la demande.¹¹ Comme déjà dans la décision "Luftverteiler", le BGH s'est approprié la formule

⁸ BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rdnr. 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁹ GRUR 2008, 597 (in englischer Übersetzung IIC 2009, 340).

¹⁰ BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = ABI. EPA 2002, 331 (dreisprachig) – Luftverteiler.

¹¹ BGH, GRUR 2008, 597 Rdnr. 17 – Betonstraßenfertiger.

⁸ BGH order of 20 January 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, para. 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁹ GRUR 2008, 597 (English translation in IIC 2009, 340).

¹⁰ BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = OJ EPO 2002, 331 (trilingual) – Luftverteiler (Air distributor).

¹¹ BGH, GRUR 2008, 597, para. 17 – Betonstraßenfertiger.

⁸ BGH, décision du 20 janvier 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, numéro de marge 11 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

⁹ GRUR 2008, 597 (traduction anglaise, voir IIC 2009, 340).

¹⁰ BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = JO OEB 2002, 331 (en trois langues) – Luftverteiler.

¹¹ BGH, GRUR 2008, 597, numéro de marge 17 – Betonstraßenfertiger.

zu eigen, dass dazu der Gegenstand der beanspruchten Erfindung der früheren Anmeldung in ihrer Gesamtheit "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen sein muss. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten demgemäß die Prinzipien der Neuheitsprüfung.¹² Aus diesem engen Verständnis des Begriffs "derselben Erfindung" folgt freilich nicht, dass die Identität bei jeder äußerlichen Inkongruenz von Text oder Zeichnung der Prioritätsanmeldung und des Patents entfällt. Wenn beide nur deshalb nicht deckungsgleich sind, weil in der Patentschrift sprachliche oder zeichnerische Unvollkommenheiten der Prioritätsanmeldung behoben worden sind, ohne dass unterschiedliche Erfindungsgegenstände oder eine Erweiterung vorliegen, ist die erforderliche unmittelbare und eindeutige Übereinstimmung gewahrt.¹³

Beträchtliche Aufmerksamkeit der Fachöffentlichkeit hat das Urteil "Olanzapin"¹⁴ vom 16. Dezember 2008 gefunden. Dreh- und Angelpunkt der Argumentation ist dabei erneut der Offenbarungsbegriff. Maßgeblich ist für die Prüfung der Neuheitsschädlichkeit einer Vorveröffentlichung, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird, wobei der Offenbarungsbegriff kein anderer ist, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt wird.¹⁵ Zu ermitteln ist deshalb nicht, in welcher Form der Fachmann etwa mithilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen kann oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln kann, sondern ausschließlich, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen (allgemeinen) Lehre entnimmt. Der Senat schlägt hierbei erneut unter ausdrücklichem Hinweis auf die

the subject-matter of the claim "directly and unambiguously" from the previous application as a whole. Accordingly, the assessment of identical disclosure is subject to the principles applicable to the examination of novelty.¹² However, it does not follow from this narrow definition of the term "same invention" that the inventions cease to be identical wherever there is an outward inconsistency between the text or drawings in the earlier application and those in the subsequent application. If the two differ only because shortcomings in the language or drawings of the priority application have been rectified in the later patent specification, but without any change to, or extension of, the inventive subject-matter, then the requirement of a direct and unambiguous match is still met.¹³

The *Olanzapin* judgment of 16 December 2008¹⁴ attracted considerable attention from specialists. Once again, the line of argument turned on the notion of disclosure. The question to be answered when examining whether a prior publication destroys novelty is, the BGH held, what technical information is disclosed to the skilled person, the definition of disclosure being no different from that otherwise applied in patent law.¹⁵ The object of the examination is therefore not to determine how the skilled person, using for example his specialist knowledge, might implement or modify a given general teaching, but only what he would gather from the prior publication as that (general) teaching. Once again, the BGH, expressly citing decisions of the EPO boards of appeal, linked its ruling to the settled case law that the decisive question is what the skilled person can

des chambres de recours de l'Office européen des brevets selon laquelle il faut pour cela que l'objet de l'invention revendiquée puisse être déduit "directement et sans ambiguïté" de la demande antérieure considérée dans son ensemble. Il s'ensuit que les principes qui gouvernent l'examen de la nouveauté¹² s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'apprécier l'identité de la divulgation. Bien entendu, il ne résulte pas de l'interprétation étroite de la notion de "même invention" que l'identité fasse défaut à la moindre disparité apparente entre le texte ou les dessins de la demande antérieure et ceux du brevet considéré. Si la seule raison pour laquelle les deux documents ne sont pas parfaitement superposables est qu'il a été remédié aux imperfections de langage ou des dessins de la première demande, sans qu'il s'agisse d'inventions différentes ni d'une extension, l'exigence d'une identité directe et non ambiguë est remplie.¹³

La décision "Olanzapine"¹⁴, du 16 décembre 2008, a suscité un intérêt considérable des milieux intéressés. Ici, à nouveau, toute l'argumentation tourne autour de la notion de divulgation. Pour savoir si une divulgation antérieure nuit à la nouveauté d'un brevet, il importe de se demander quelle est l'information technique divulguée à l'homme du métier, sachant que cette notion de divulgation n'est pas différente de celle qui est utilisée ailleurs en droit des brevets¹⁵. Il n'y a donc pas lieu d'examiner sous quelle forme l'homme du métier, notamment grâce à ses connaissances générales, peut mettre en œuvre un enseignement général donné ou, le cas échéant, de quelle façon il peut transposer cet enseignement, mais uniquement de se demander ce que l'homme du métier tire de l'antériorité comme étant le contenu de l'enseigne-

¹² BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = ABI. EPA 2002, 331 (dreisprachig) – Luftverteiler; BGH, GRUR 2003, 133 – elektronische Funktionseinheit, jeweils m. w. Nachw.

¹³ BGH, GRUR 2008, 597 Rdnr. 17 – Betonstraßenfertiger.

¹⁴ Urt. v. 16. Dezember 2008 – X ZR 889/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382.

¹⁵ Vgl. BGH, GRUR 2004, 407, 411 – Fahrzeugleitsystem.

¹² BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = OJ EPO 2002, 331 (trilingual) – Luftverteiler; BGH, GRUR 2003, 133 – elektronische Funktionseinheit, both citing further sources.

¹³ BGH, GRUR 2008, 597, para. 17 – Betonstraßenfertiger.

¹⁴ Judgment of 16 December 2008 – X ZR 889/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382.

¹⁵ See BGH, GRUR 2004, 407, 411 – Fahrzeugleitsystem.

¹² BGHZ 148, 383 = GRUR 2002, 146 = JO OEB 2002, 331 (en trois langues) – Luftverteiler; BGH, GRUR 2003, 133 – elektronische Funktionseinheit, décisions comportant respectivement d'autres références.

¹³ BGH, GRUR 2008, 597, numéro de marge 17 – Betonstraßenfertiger.

¹⁴ Arrêt du 16 décembre 2008 – X ZR 889/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382.

¹⁵ Cf. BGH, GRUR 2004, 407, 411 – Fahrzeugleitsystem.

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts die Brücke zur Formel von der Maßgeblichkeit dessen, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist.¹⁶

Der BGH sieht hierin keinen Widerspruch dazu, dass er insbesondere im Hinblick auf den Zweck der (gesonderten) Neuheitsprüfung, Doppelpatentierungen zu vermeiden, eine Ausdehnung des neuheitsschädlich Offenbartens über den "reinen Wortlaut" hinaus für unabdingbar gehalten hat¹⁷. Die Erfassung desjenigen, was in den Merkmalen des Patentanspruchs und im Wortlaut der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt, aus der Sicht des Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich oder unerlässlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedürfe, zielt nicht auf eine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern, nicht anders als bei der Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, auf die Ermittlung des Sinngehalts, d. h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der jeweiligen Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnehme.¹⁸

Nichts anderes gilt nach dem Urteil "Olanzapin" für die in der Entscheidung "Elektrische Steckverbindung" weiterhin in den Offenbarungsgehalt einbezogenen Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtender Lektüre ohne Weiteres

gather "directly and unambiguously" from a publication.¹⁶

The BGH does not see this as contradicting its previous case law that, having regard especially to the aim of avoiding double patenting which underlies the (separate) examination of novelty, it is essential to extend the scope of disclosure prejudicial to novelty beyond the "plain wording".¹⁷ It observed that the idea behind including matter not expressly mentioned in the claimed features or in the wording of the description, but which the skilled person, in the light of the common general knowledge in the art, would take for granted or consider essential as part of implementing the teaching protected, and which therefore need not be specifically disclosed, is not to supplement disclosure with specialist knowledge, but rather, just as for interpreting the wording of a patent claim, to help ascertain the essential meaning, i.e. the technical information gathered from the source in question by readers skilled in the art in the light of their specialist knowledge.¹⁸

According to *Olanzapin*, the same goes for variants which, as in *Elektrische Steckverbindung*, are likewise included in the disclosed matter as so obvious to the skilled person in view of the overall context that they would automatically come to mind on a careful reading focusing less on the actual words than on their clear meaning, so that he would mentally "take them as read", even if

ment (général) donné. Ainsi, la Chambre rejoint, en citant expressément la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets, la formule sur l'importance de ce que l'homme du métier peut déduire "directement et sans ambiguïté" d'un document.¹⁶

Le BGH n'y voit pas de contradiction avec le fait qu'il a tenu pour indispensable, notamment eu égard à la finalité de l'examen (distinct) de la nouveauté, qui est d'éviter la double protection par brevet, d'élargir la notion de divulgation nuisible à la nouveauté au-delà du "seul libellé"¹⁷. La prise en compte de ce qui n'est pas mentionné explicitement dans les caractéristiques de la revendication ou dans le texte de la description, mais qui est évident ou indispensable, du point de vue de l'homme du métier, compte tenu de ses connaissances générales, pour la mise en œuvre de l'enseignement objet de la protection et qui, par conséquent, ne nécessite pas de divulgation particulière, ne vise pas à compléter la divulgation par les connaissances générales du spécialiste, mais, comme pour l'interprétation du sens littéral d'une revendication, à comprendre le sens du contenu divulgué, c'est-à-dire de l'information technique que le lecteur averti tirerait de la source considérée en gardant à l'esprit ses propres connaissances générales.¹⁸

D'après la décision "Olanzapine", il en va de même des variantes, qui sont elles aussi incorporées au contenu de la divulgation, depuis la décision "Elektrische Steckverbindung", quand elles sont tellement évidentes pour l'homme du métier, vu le contenu global de l'antériorité, qu'elles s'imposent à lui sans problème pour autant qu'il lise le document attentivement, en prêtant moins d'attention

¹⁶ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 25 – Olanzapin, unter Hinweis auf BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 = ABI. EPA 2002, 331 (dreisprachig) – Luftverteiler; BGH, GRUR 2004, 133, 135 – Elektronische Funktionseinheit; BGH, GRUR 2008, 597 Rdnr. 17 – Betonstraßenfertiger; Große Beschwerdekammer des EPA, ABI. EPA 2001, 413; Technische Beschwerdekammer des EPA GRUR Int. 2008, 511 – Traction sheave elevator/KONE.

¹⁷ BGHZ 128, 270, 277 = GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

¹⁸ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 26 – Olanzapin.

¹⁶ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 25 – *Olanzapin*, citing BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 = OJ EPO 2002, 331 (trilingual) – *Luftverteiler*; BGH, GRUR 2004, 133, 135 – *Elektronische Funktionseinheit*; BGH, GRUR 2008, 597, para. 17 – *Betonstraßenfertiger*; EPO Enlarged Board of Appeal, OJ EPO 2001, 413; EPO technical board of appeal, GRUR Int. 2008, 511 – *Traction sheave elevator/KONE*.

¹⁷ BGHZ 128, 270, 277 = GRUR 1995, 330 – *Elektrische Steckverbindung*.

¹⁸ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 26 – *Olanzapin*.

¹⁶ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 25 – Olanzapine, avec référence à BGHZ 148, 383, 389 = GRUR 2002, 146 = JO OEB 2002, 331 (en trois langues) – *Luftverteiler*; BGH, GRUR 2004, 133, 135 – *Elektronische Funktionseinheit*; BGH, GRUR 2008, 597, numéro de marge 17 – *Betonstraßenfertiger*; Grande Chambre de recours de l'OEB, JO OEB 2001, 413; Chambre de recours technique de l'OEB, GRUR Int. 2008, 511 – *Traction sheave elevator/KONE*.

¹⁷ BGHZ 128, 270, 277 = GRUR 1995, 330 – *Elektrische Steckverbindung*.

¹⁸ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 26 – Olanzapine.

erschließen, so dass er sie gewissermaßen in Gedanken "mitliest", auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist¹⁹. Das Wort "naheliegen" möge, so sagt der Senat, vordergründig auf den Äquivalenzbereich hinweisen, der Begriff des "Mitlesens" macht nach seiner Auffassung jedoch deutlich, dass es nicht um die Einbeziehung von Austauschmitteln geht, sondern darum, die technische Information, die der Fachmann durch eine Schrift erhalte, in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Abwandlungen und Weiterentwicklungen dieser Information gehören ebenso wenig zum Offenbaren wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der Fachmann kraft seines Fachwissens aus der erhaltenen technischen Information ziehen mag.²⁰

Diese Grundsätze überträgt der Patentenat sodann auf den Bereich der Stoffchemie und insbesondere die Beurteilung des Informationsgehalts einer Strukturformel. Ebenso wenig wie der Umstand, dass die konkrete Ausführungsform einer Vorrichtung unter einen allgemein formulierten Vorrichtungsanspruch fällt, etwas über die Offenbarung dieser konkreten Ausführungsform aussagt, bedeutet danach der Umstand, dass eine chemische Verbindung unter eine vorveröffentlichte Formel fällt, zugleich die Offenbarung einer konkreten Verbindung.²¹ Maßgeblich ist vielmehr, ob diese konkrete Verbindung offenbart wird. Dazu bedarf es Angaben, die den Fachmann ohne Weiteres in die Lage versetzen, die eben diese chemische Verbindung betreffende Erfindung auszuführen, d. h. den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen.²² Wiederum nicht anders als bei Vorrichtungspatenten darf nach "Olanzapin" die Fähigkeit des Fachmanns, mithilfe bekannter Verfahren und seines sonstigen Fachwissens eine mehr oder weniger große Anzahl von Einzelverbindungen her-

he is unaware of doing so.¹⁹ The word "obvious" might, the BGH observed, at first sight be thought to relate to equivalence, but in its opinion the term "take as read" makes clear that this is not about including replacement means but understanding in its entirety the technical information gathered by the skilled person from a document. The disclosed content does not comprise either variations and developments of this information or the conclusions which a skilled person, based on his specialist knowledge, might draw from it.²⁰

The BGH's Patent Division then applied these principles to the field of chemical substances, in particular the assessment of the information contained in a structural formula. Just as the fact that the specific embodiment of a device falls within the scope of a generally worded device claim is irrelevant for the purposes of establishing disclosure of this embodiment, the fact that a chemical compound falls within the scope of a pre-published formula does not mean that this specific compound has also been disclosed.²¹ Rather, the decisive question is whether the specific compound itself is disclosed. For that, information is required which would enable the skilled person without further ado to carry out the invention concerning precisely this compound, i.e. to obtain the substance in question.²² In *Olanzapin*, the BGH established that – as, once again, also goes for device patents – the skilled person's ability, using known methods and his other specialist knowledge, to obtain a certain number of individual compounds falling within the scope of a disclosed structural formula cannot be

aux mots qu'à leur sens manifeste, de sorte que, mentalement, il les "lit en même temps" pour ainsi dire, même s'il n'en est pas conscient¹⁹. Superficiellement, le mot évident (*naheliegen*), dit la Chambre, peut sembler faire référence au domaine des équivalents ; mais, selon elle, l'expression "lit en même temps" montre clairement qu'il ne s'agit pas de la prise en compte de moyens de substitution, mais de saisir dans son ensemble l'information technique que l'homme du métier trouve dans un document. Les variantes et perfectionnements de cette information ne font pas plus partie du contenu divulgué que les conclusions que l'homme du métier, grâce à ses connaissances générales, peut tirer de l'information technique reçue.²⁰

Puis la Chambre des brevets a transposé ces principes au domaine de la chimie des éléments et, plus particulièrement, à l'évaluation de l'information contenue dans une formule structurale. Ainsi, le fait qu'une composition chimique corresponde à une formule publiée antérieurement ne signifie pas la divulgation de la composition chimique concrète, pas plus que le fait que le mode concret de réalisation d'un dispositif soit couvert par une revendication formulée de manière générale ne signifie la divulgation du mode concret de réalisation du dispositif.²¹ Ce qui importe c'est plutôt de savoir si cette composition concrète est divulguée. Pour cela, il faut des indications qui permettent à l'homme du métier de reproduire aisément l'invention relative à cette composition chimique, c'est-à-dire d'obtenir réellement la substance en question.²² De même, comme pour les brevets portant sur des dispositifs, il ne convient pas, d'après la décision "Olanzapine", de mettre sur le même plan la capacité de l'homme du métier à fabriquer, en utilisant des procédés connus ainsi que ses

¹⁹ BGHZ 128, 270, 276 f. = GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

²⁰ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 26 – Olanzapin.

²¹ S. insoweit schon BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

²² BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 27 – Olanzapin, unter Hinweis auf BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

¹⁹ BGHZ 128, 270, 276 f. = GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

²⁰ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 26 – Olanzapin.

²¹ As held already in BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

²² BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 27 – Olanzapin, citing BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

¹⁹ BGHZ 128, 270, 276 s. = GRUR 1995, 330 – Elektrische Steckverbindung.

²⁰ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 26 – Olanzapine.

²¹ Voir, à cet égard, déjà BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

²² BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 27 – Olanzapine, avec référence à BGHZ 103, 150, 157 = GRUR 1988, 447 – Fluoran.

zustellen, die unter eine offenbarte Strukturformel fallen, nicht mit der Offenbarung dieser Einzelverbindungen gleichgesetzt werden.²³ Vielmehr stellen die Einzelverbindungen, jedenfalls regelmäßig, bloße Nutzenanwendungen der technischen Information dar, die dem Fachmann durch die Offenbarung der Strukturformel oder sonst einer allgemeineren Formel gegeben wird. Durch deren Mitteilung sind die darunter fallenden einzelnen Verbindungen damit als solche nicht offenbart; um sie dem Fachmann im Sinne der Neuheitsprüfung "in die Hand zu geben", bedarf es in der Regel weitergehender Informationen insbesondere zu ihrer Individualisierung. Als offenbart kann eine nicht ausdrücklich genannte Einzelverbindung nur dann gelten, wenn der Fachmann sie im zuvor erläuterten Sinne "mitliest", etwa weil sie ihm als die übliche Verwirklichungsform der genannten allgemeinen Formel geläufig ist und sich ihm daher sofort als jedenfalls auch gemeint aufdrängt, wenn er die allgemeine Formel liest. Angestrebt wird damit eine weitgehende Harmonisierung mit der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern des EPA, nach der nur solche technische Lehren neuheitsschädlich sind, die einen Stoff als zwangsläufiges Ergebnis eines vorbeschriebenen Verfahrens oder in spezifischer, d. h. individualisierter, Form offenbaren.²⁴

treated as equivalent to disclosure of those compounds.²³ Rather, in most cases at least, the individual compounds are merely applications of the technical information made available to the skilled person by disclosure of the structural or any other general formula. Thus, the compounds falling within the scope of such a formula are not, themselves, disclosed by specification of that formula; normally, additional information, in particular such as serves to individualise the compounds, is required for them to be regarded as having been made available to the skilled person as defined for the purposes of examining novelty. An individual compound which is not expressly specified can only be regarded as disclosed if the skilled person would "take it as read" in the sense outlined above, for example because he is familiar with it as the specified general formula's usual reduction in practice and so cannot help but immediately think of it as at least also covered on reading the general formula. This approach is intended to achieve a greater degree of harmonisation with the case law of the EPO technical boards of appeal, according to which the only technical teachings prejudicial to novelty are those which disclose a substance either as the inevitable result of a previously described method or in specific, i.e. individualised, form.²⁴

autres connaissances générales, un nombre plus ou moins grand de compositions individuelles, couvertes par une formule structurale déjà divulguée, et la divulgation de ces compositions individuelles.²³ Au contraire, les compositions individuelles sont, du moins généralement, de simples mises en pratique de l'information technique donnée à l'homme du métier par la divulgation de la formule structurale ou de toute autre formule à caractère général. La publication d'une telle formule ne constitue pas la divulgation des compositions individuelles en tant que telles, qui sont couvertes par la formule ; pour les rendre accessibles à l'homme du métier au sens de l'examen de la nouveauté, des informations supplémentaires sont généralement nécessaires, notamment en ce qui concerne leur individualisation. Une composition individuelle non explicitement mentionnée ne peut être réputée divulguée que si l'homme du métier la "lit en même temps", comme précédemment expliqué, peut-être parce qu'il la connaît comme étant le mode de réalisation habituel de la formule générale indiquée et que, pour cette raison, elle s'impose immédiatement à lui, quand il lit la formule générale, comme ce dont il est en tout cas aussi question. Le but recherché ici est une harmonisation poussée avec la jurisprudence des chambres de recours techniques de l'OEB, selon laquelle seuls les enseignements techniques qui divulguent une substance comme étant le résultat obligatoire d'un procédé décrit antérieurement ou une forme spécifique, c'est-à-dire individualisée, font obstacle à la nouveauté.²⁴

²³ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 27 – Olanzapin, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung.

²⁴ ABl. EPA 1982, 296 – Diastereomere/BAYER; ABl. EPA 1984, 401 – Spiroverbindungen/CIBA GEIGY; ABl. EPA 1988, 381 – Xanthines/DRACO; ABl. EPA 1990, 195 – Enantiomere/HOECHST; Entscheidung vom 19.2.2003 – T 940/98 – Diastereomere des 3-Cephem-4-carbonsäure-1-(isopropoxycarbonyloxy)ethylesters/HOECHST. Diese Rechtsprechung ist auch vom High Court für England und Wales (Floyd J.) in dem dasselbe europäische Streitpatent betreffenden englischen Verfahren zugrunde gelegt worden ([2008] EWHC 2345 (Pat)).

²³ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 27 – Olanzapin, citing BGH, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung.

²⁴ OJ EPO 1982, 296 – Diastereomers/BAYER; OJ EPO 1984, 401 – Spiro compounds/CIBA GEIGY; OJ EPO 1988, 381 – Xanthines/DRACO; OJ EPO 1990, 195 – Enantiomers/HOECHST; decision of 19.2.2003 in T 940/98 – Diastereomers of the 3-cephem-4-carboxylic acid-1-(isopropoxycarbonyloxy)ethylesters/HOECHST. The High Court of England and Wales (Floyd J.) also followed this case law in the English proceedings concerning the same European patent ([2008] EWHC 2345 (Pat)).

²³ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 27 – Olanzapine, avec référence à BGH, GRUR 2000, 296, 297 – Schmierfettzusammensetzung.

²⁴ JO OEB 1982, 296 – Diastereomere/BAYER; JO OEB 1984, 401 – Composés spiro/CIBA GEIGY; JO OEB 1988, 381 – Xanthines/DRACO; JO OEB 1990, 195 – Enantiomere/HOECHST; décision du 19.2.2003 – T 940/98 – Diastereomere des 3-Cephem-4-acide carboxylique-1-(isopropoxycarbonyloxy)ethylesters/HOECHST. La Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles (Floyd J.) s'est aussi appuyée sur cette jurisprudence dans la procédure anglaise concernant le même brevet européen litigieux ([2008] EWHC 2345 (Pat)).

In einem weiteren Urteil vom 10. September 2009²⁵ hat sich der BGH erneut mit der Frage der Neuheit einer chemischen Verbindung beschäftigt. Er überträgt in dieser Entscheidung die Grundsätze des Olanzapin-Urteils auf die klassische Konstellation des bekannten und beschriebenen Razemats und seiner nicht beschriebenen Enantiomere.

3. Erfinderische Tätigkeit

In der "Olanzapin"-Entscheidung wird auch angesprochen, dass der "nächstliegende Stand der Technik" erst ex post in Kenntnis der Erfindung bestimmt werden kann und daher nicht unkritisch als "Sprungbrett" zur Erfindung verwendet werden darf. Das Urteil sieht in der Entscheidung des Fachmanns, denjenigen Ansatz weiterzuverfolgen, der in der vom Bundespatentgericht als neuheits-schädlich angesehenen Veröffentlichung dargestellt worden war, einen ersten, bei der Bewertung des Naheliegens zu berücksichtigenden Schritt. Diese erste Auswahlentscheidung könne, so sagt der Senat, nicht mit der Erwägung vernachlässigt werden, dass der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit stets der nächstkommende Stand der Technik zugrunde zu legen sei. Ein solcher Vorrang des "nächstkommenden Standes der Technik" besteht nicht. Erst aus rückschauender Sicht wird erkennbar, welche Vorveröffentlichung der Erfindung am nächsten kommt und wie der Entwickler hätte ansetzen können, um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen. Die Wahl des Ausgangspunktes bedarf daher der Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als sie der bekannte Stand der Technik zur Verfügung stellt.²⁶

Die weitaus meisten Patentnichtigkeitsurteile befassen sich mit der Frage der Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit. Sie machen dabei vielfach deutlich, dass die erfinderische Tätigkeit nach dem Gesetz zwar Voraussetzung der Patentfähigkeit, nicht

The BGH also addressed the novelty of a chemical compound in another judgment of 10 September 2009, in which it applied the *Olanzapin* principles to the classic case of a known and described racemat and its non-described enantiomers.²⁵

3. Inventive step

Another issue touched on in *Olanzapin* is that the "the closest prior art" can only be determined *ex post facto*, i.e. once the invention is known, and may not be used indiscriminately as a "springboard" to the invention. The BGH took the view that the skilled person's decision to pursue the approach set out in the published document regarded by the Federal Patent Court as prejudicial to novelty was an initial step to be taken into account in assessing whether the invention was obvious. Such an initial selection cannot, it found, be disregarded on the basis that the examination of inventive step must always be based on the closest prior art. This art has no such overriding character. Only with hindsight does it become clear which publication is closest to the invention and where the developer could have started the process leading to the solution according to the invention. The choice of starting point must therefore be justified, the basis for this generally being the skilled person's efforts to find a better solution to a particular problem than that existing in the prior art.²⁶

By far the majority of judgments in revocation proceedings are concerned with the inventive step required for patentability. They frequently make clear that, although inventive step is a statutory requirement for patentability, it is not the subject of examination. The question

Dans un autre arrêt du 10 septembre 2009²⁵, le BGH s'est à nouveau penché sur la question de la nouveauté d'une composition chimique. Dans cette décision, il applique les principes de l'arrêt "Olanzapine" au cas de figure classique d'un composé connu, le racémate, déjà décrit, et de ses énantiomères non décrits.

3. Activité inventive

Dans la décision "Olanzapine", il est aussi question de ce que "l'état de la technique le plus proche" ne peut être déterminé qu'après coup (*ex post*), une fois que l'on a pris connaissance de l'invention, et qu'il ne doit pas être considéré sans esprit critique comme "tremplin" permettant de réaliser l'invention. La Chambre voit une première étape, à prendre en considération lors de l'évaluation de l'activité inventive, dans la décision de l'homme du métier de développer l'approche qui était exposée dans la publication considérée par le Tribunal fédéral des brevets comme détruisant la nouveauté. Selon la Chambre, il n'y a pas lieu de négliger cette première décision sélective sous prétexte que l'examen de l'activité inventive doit toujours être effectué sur la base de l'état de la technique le plus proche. Il n'existe pas de telle priorité de "l'état de la technique le plus proche". Ce n'est que rétrospectivement que l'on peut reconnaître quelle antériorité se rapproche le plus de l'invention et comment l'inventeur aurait pu procéder pour parvenir à la solution selon l'invention. Le choix du point de départ nécessite donc une justification, qui réside généralement dans les efforts de l'homme du métier pour trouver à un problème spécifique une solution qui soit meilleure que celle proposée par l'état de la technique connu.²⁶

Dans la plupart (et de loin) des décisions prononçant la nullité d'un brevet, la question de la brevetabilité est traitée sous l'angle de l'activité inventive. Souvent, ces décisions montrent clairement que l'activité inventive est certes une condition légale de la brevetabilité, mais

²⁵ Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 – Escitalopram (Lundbeck).

²⁶ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rdnr. 51 – Olanzapin. Ebenso BGH, Urt. v. 18. Juni 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger.

²⁵ Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 – Escitalopram (Lundbeck).

²⁶ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, para. 51 – Olanzapin. Similarly, BGH judgment of 18 June 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger.

²⁵ Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 – Escitalopram (Lundbeck).

²⁶ BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382, numéro de marge 51 – Olanzapine. De même BGH, décision du 18 juin 2009 – Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger.

aber Prüfungsgegenstand ist. Prüfungsgegenstand ist vielmehr die Frage, ob sich der Gegenstand der Erfindung am Prioritätstag für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 Satz 1 EPÜ, § 4 Satz 1 PatG). Nicht die erfinderische Tätigkeit, sondern ihr Fehlen, d. h. das Naheliegen der Erfindung, ist zu prüfen: Ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte, *gilt*, wie das Gesetz sagt, die Erfindung als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. Das Gesetz nimmt damit in gewissem Umfang in Kauf, dass auch Innovationen geschützt werden, die nicht auf einer die Fähigkeiten des Durchschnittsfachmanns übersteigenden erfinderischen Tätigkeit beruhen. Denn dass Letzteres der Fall ist, ist mit den zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten im Nachhinein – und der Nichtigkeitsrichter muss wie der Prüfer immer im Nachhinein urteilen – häufig nicht positiv feststellbar. Es muss deshalb genügen, dass sich im Stand der Technik und im Fachwissen des jeweiligen Fachmanns keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Bewertung finden, dass der Gegenstand der Erfindung dem Fachmann nahegelegt war.

Die Betonung der Notwendigkeit einer Anregung oder Veranlassung zu der (erfindungsgemäßen) Lösung eines Problems darf nicht zu dem Missverständnis verleiten, nach der neueren Rechtsprechung des BGH sei die erfinderische Tätigkeit nur noch dann zu verneinen, wenn dem Fachmann in einer Druckschrift explizit der Weg zur Erfindung gewiesen werde. Bedenklich ist es jedoch, wenn die Veranlassung auf "das stetige Streben des Fachmanns nach Verbesserungen" reduziert wird. Dies ist nur eine Leerformel, die eine konkrete Begründung des Naheliegens nicht ersetzen kann. Auch das bloße Fehlen von Hindernissen, die einer bestimmten Vorgehensweise entgegenstehen, ersetzt nicht die Anregung.²⁷

examined is whether or not the subject-matter of the invention was obvious to the skilled person on the priority date, having regard to the prior art (Article 56, sentence 1, EPC; section 4, sentence 1, PatG). It is not inventive step, but rather the absence of such a step, i.e. the obviousness of the invention, which must be examined. If there is no evidence that the invention is obvious, it "*shall be considered*", so the law's wording, to involve an inventive step. Thus, to some extent, the law accepts that patents may be granted even for innovations not involving an inventive step beyond the ability of the average skilled person, since, given the means of inquiry available to courts, they often cannot make an affirmative finding in retrospect – and, like examiners, revocation judges must always take a retrospective view – that such a level of inventiveness was reached. It must therefore be deemed sufficient that there is nothing in the prior art or the common general knowledge in the relevant field which would suffice to conclude that the subject-matter of the invention was obvious to the skilled person.

The emphasis on the need for an incentive or cause inducing the inventor to solve a problem (by means of the invention) should not be misunderstood to mean that, according to the BGH's more recent case law, a lack of inventive step can only be established if a document explicitly informs the skilled person how to arrive at the invention. Nevertheless, there is a cause for concern if this notion of incentive is reduced to the "skilled person's constant pursuit of improvements". This is nothing but an empty phrase and cannot serve as a substitute for specific reasons for a finding that the invention is obvious. Nor can a mere lack of obstacles preventing a certain course of action serve as a substitute for an incentive.²⁷

qu'elle ne fait pas l'objet de l'examen. Ce qui est examiné, c'est plutôt la question de savoir si l'objet de l'invention, à la date de priorité, découlait d'une manière évidente pour l'homme du métier de l'état de la technique (art. 56, 1^{ère} phrase, CBE, art. 4, 1^{ère} phrase, PatG). L'examen doit porter non pas sur l'activité inventive, mais sur le défaut d'une telle activité, c'est-à-dire sur le caractère évident de l'invention : en l'absence d'indices du caractère évident de l'invention, celle-ci *est réputée*, comme dit la loi, reposer sur une activité inventive. Ainsi, la loi tolère, dans une certaine mesure, que soient protégées des innovations qui ne reposent pas sur une activité inventive supérieure aux capacités de l'homme du métier de compétence moyenne. En effet, il n'est souvent pas possible d'établir après coup, de façon positive, avec les moyens d'enquête disponibles – le juge qui statue sur l'action en nullité, tout comme l'examineur, devant toujours procéder à une appréciation rétrospective –, qu'il y ait eu activité inventive. Pour cette raison, il faut se contenter de ce qu'il ne se trouve pas, ni dans l'état de la technique ni dans les connaissances générales de l'homme du métier, d'indices suffisants permettant de juger que l'objet de l'invention était évident pour l'homme du métier.

Que l'accent soit mis sur la nécessité d'une incitation ou d'un motif conduisant à adopter la solution (selon l'invention) à un problème ne doit pas conduire au malentendu selon lequel il ne faudrait plus nier l'activité inventive, d'après la récente jurisprudence du BGH, que si un document écrit montrait explicitement à l'homme du métier le chemin à prendre pour parvenir à l'invention. Il convient toutefois de s'inquiéter lorsque l'incitation est réduite aux "efforts constants de l'homme du métier en vue de réaliser des perfectionnements". Ceci n'est qu'une formule vide, qui ne saurait remplacer la justification concrète du caractère évident. En outre, le simple fait qu'il n'y ait pas d'obstacles s'opposant à une certaine façon de procéder ne remplace pas l'incitation.²⁷

²⁷ BGH, Urt. v. 8. Dezember 2009 – X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 – einteilige Öse.

²⁷ BGH judgment of 8 December 2009 – X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 – einteilige Öse.

²⁷ BGH, décision du 8 décembre 2009 – X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 – einteilige Öse.

Begründungsbedürftig ist auch eine angenommene Hinzuziehung anderer Fachleute durch den primär "zuständigen" Fachmann.²⁸ Selbst der Rückgriff auf Kenntnisse, die zum allgemeinen Fachwissen gehören, *kann* einer Rechtfertigung bedürfen.²⁹ Der Versuch, eine bestimmte konkrete technische Lösung als zum allgemeinen Wissen des Fachmanns gehörend nachzuweisen, kann jedenfalls im Allgemeinen nicht die Veranlassung ersetzen, sie in einem technischen Kontext einzusetzen, in dem sie bislang nicht verwendet worden ist.

Denn, so sagt die Entscheidung "Betrieb einer Sicherheitseinrichtung"³⁰, die Erfahrung lehrt, dass die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellen. Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es daher – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.³¹

Bei einer solchen Prüfung der erfinderischen Tätigkeit haben tatsächliche Umstände, die Aufschluss darüber geben, wie die Erfindung in die Entwicklung des Fachgebiets einzuordnen ist und wie sie von den Wettbewerbern und den Abnehmern des betreffenden Produkts aufgenommen worden ist, in aller Regel keine wesentliche Bedeutung mehr. Solche Hilfskriterien ("Beweisan-

Justification is also required for any assumption that the skilled person primarily "responsible" sought the assistance of other specialists.²⁸ Even recourse to knowledge forming part of the common general knowledge in the art *may* require justification.²⁹ Generally speaking at least, an attempt to prove that a specific technical solution forms part of the common general knowledge cannot serve as a substitute for an incentive inducing the inventor to apply that solution in a technical context in which it has not yet been used.

This is because, as observed in *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*,³⁰ experience shows that technical developments do not necessarily take the course which, on a retrospective analysis of the original circumstances, might appear objectively plausible or even more or less inevitable. Therefore – unless it was self-evident for the skilled person what had to be done – for the adoption of an approach differing from those already taken to solving the problem to be regarded not only as possible but also as obvious to the skilled person, it must, as a general rule, be shown that there was an additional impetus, incentive or clue or some other reason beyond mere recognition of the technical problem for attempting to solve that problem by way of the invention.³¹

Factual circumstances indicating how the invention must be seen in the context of developments in the specialist field and how it was received by competitors and consumers of the product concerned generally cease to have material relevance for such an examination of inventive step. The BGH has ruled that only in isolated cases can such auxiliary factors ("indicative evidence") be treated as a

Il est tout aussi nécessaire de justifier le recours supposé à d'autres spécialistes par l'homme du métier "compétent" en premier lieu.²⁸ Même le recours à un savoir qui fait partie des connaissances générales *peut* nécessiter une justification.²⁹ La tentative de démontrer qu'une solution technique concrète fait partie des connaissances générales de l'homme du métier ne saurait généralement, en tout cas, remplacer l'existence de raisons d'appliquer cette solution dans un contexte technique dans lequel elle n'a pas été utilisée jusque-là.

En effet, comme il est dit dans l'arrêt "Betrieb einer Sicherheitseinrichtung"³⁰, l'expérience montre que le progrès technique n'emprunte pas forcément les chemins qui s'avèrent, lors d'une analyse rétrospective de la situation de départ, comme matériellement plausibles, voire comme plus ou moins obligatoires. Pour pouvoir considérer le choix d'une solution qui diverge des chemins empruntés jusque-là non seulement comme possible, mais aussi comme évident pour l'homme du métier, il est donc généralement nécessaire – en dehors des cas où l'homme du métier sait d'emblée ce qu'il a à faire – de recevoir des impulsions, incitations ou raisons supplémentaires, allant au-delà de la simple identification du problème technique et poussant à rechercher la solution au problème technique par la voie de l'invention.³¹

Lors d'un tel examen de l'activité inventive, les circonstances réelles, qui apportent un éclairage sur la place qu'a eu l'invention dans le développement du domaine technique concerné et sur la façon dont les concurrents et acheteurs du produit en question ont accueilli l'invention, n'ont généralement plus grande importance. D'après une décision du BGH, de tels critères auxiliaires

²⁸ BGH, Urt. v. 29. September 2009 – X ZR 169/07, GRUR 2010, 41 – Diodenbeleuchtung.

²⁹ BGH, Urt. v. 30. April 2009 – Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 – Airbag-Auslösesteuerung.

³⁰ BGH, Urt. v. 30. April 2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746.

³¹ BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746 Rdnr. 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

²⁸ BGH judgment of 29 September 2009 – X ZR 169/07, GRUR 2010, 41 – *Diodenbeleuchtung*.

²⁹ BGH judgment of 30 April 2009 – Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 – *Airbag-Auslösesteuerung*.

³⁰ BGH judgment of 30 April 2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746.

³¹ BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746, para. 20 – *Betrieb einer Sicherheitseinrichtung*.

²⁸ BGH, décision du 29 septembre 2009 – X ZR 169/07, GRUR 2010, 41 – Diodenbeleuchtung.

²⁹ BGH, décision du 30 avril 2009 – Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 – Airbag-Auslösesteuerung.

³⁰ BGH, décision du 30 avril 2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746.

³¹ BGHZ 182, 1 = GRUR 2009, 746, numéro de marge 20 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung.

zeichen") können nach einem Urteil des BGH lediglich im Einzelfall Anlass geben, bekannte Lösungen besonders kritisch darauf zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus Ex-post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen.³²

4. Auslegung von Patentansprüchen

Die Entscheidung "Mehrgangnabe"³³ betraf einen Verletzungsprozess, dem gleich drei, durchaus komplizierte und für den technisch nicht geschulten Richter nicht leicht zugängliche Klagepatente zugrunde lagen. Dies trug sicherlich dazu bei, dass sich das Berufungsgericht ganz auf die Auslegung der Ansprüche durch den gerichtlichen Sachverständigen verließ. Wie nach vorausgegangenen Entscheidungen zu demselben Thema³⁴ nicht anders zu erwarten, fand dies nicht die Zustimmung des BGH.

Er wiederholt, dass es zur Beurteilung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, zunächst der Befassung mit der technischen Lehre bedarf, die sich aus der Sicht des vom Klagepatent angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit ergibt.³⁵ Was sich hieraus als geschützter Gegen-

ground for a particularly critical review of known solutions with a view to ascertaining whether, in the light of the common general knowledge in the art, they provide adequate evidence that the invention was obvious and do not simply appear with hindsight to act as an incentive leading to the invention.³²

4. Interpretation of patent claims

The *Mehrgangnabe* judgment³³ was given in an infringement case concerning three highly complex patents inscrutable to a judge lacking technical training. This was undoubtedly one of the reasons why the appeal court relied entirely on the appointed expert's interpretation of the claims. As was to be expected in the light of previous judgments on the same matter,³⁴ the BGH did not endorse this approach.

It reiterated that, in assessing whether a patent has been infringed, the court must first identify the technical teaching which the relevant skilled person would derive from the claimed features, both in isolation and as a whole.³⁵ What emerges from this examination as the protected subject-matter is a legal question, which explains why interpretation of the claim

(indices) ne peuvent justifier que dans des cas isolés de vérifier de façon particulièrement critique si des solutions connues constituent des indices suffisants en faveur du caractère évident de l'invention ou si ce n'est pas plutôt du point de vue rétrospectif seulement qu'elles semblent contenir une incitation conduisant à l'invention.³²

4. Interprétation des revendications d'un brevet

La décision "Mehrgangnabe"³³ concernait une action en contrefaçon fondée sur pas moins de trois brevets compliqués et difficilement accessibles pour un juge sans formation technique. Cela avait sûrement contribué à ce que la cour d'appel s'était entièrement fiée à l'interprétation des revendications fournie par l'expert judiciaire commis par elle, ce qui n'a pas trouvé l'approbation du BGH, comme il fallait s'y attendre en raison de décisions antérieures sur le même sujet³⁴.

Le BGH répète que, pour juger s'il y a contrefaçon d'un brevet, il faut d'abord se pencher sur l'enseignement technique qui ressort, du point de vue de l'homme du métier concerné par le brevet en cause, des caractéristiques de la revendication considérées individuellement et globalement.³⁵ La question de savoir ce qui en découle comme objet de la

³² BGH, Urt. v. 30. Juli 2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 – Dreinahtschlauchfolienbeutel.

³³ BGH, Urt. v. 12. Februar 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839).

³⁴ BGH, GRUR 2001, 770, 772 – Kabeldurchführung II; BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (in englischer Übersetzung IIC 2006, 743) – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – Kettenradanordnung.

³⁵ BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – Kettenradanordnung; BGHZ 172, 108 = GRUR 2007, 859 Rdnr. 13 – Informationsübermittlungsverfahren I.

³² BGH judgment of 30 July 2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 – *Dreinahtschlauchfolienbeutel*.

³³ BGH judgment of 12 February 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 (English translation in IIC 2008, 839).

³⁴ BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*; BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (English translation in IIC 2006, 743) – *Seitenspiegel*; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – *Kettenradanordnung*.

³⁵ BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – *Kettenradanordnung*; BGHZ 172, 108 = GRUR 2007, 859, para. 13 – *Informationsübermittlungsverfahren I*.

³² BGH, décision du 30 juillet 2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 – *Dreinahtschlauchfolienbeutel*.

³³ BGH, décision du 12 février 2008 – X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839).

³⁴ BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*; BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (traduction anglaise, voir IIC 2006, 743) – *Seitenspiegel*; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726), numéro de marge 18 – *Kettenradanordnung*.

³⁵ BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726) numéro de marge 18 – *Kettenradanordnung*; BGHZ 172, 108 = GRUR 2007, 859, numéro de marge 13 – *Informationsübermittlungsverfahren I*.

stand ergibt, ist eine Rechtsfrage, weshalb die Auslegung des Patentanspruchs nicht nur vom BGH in vollem Umfang nachgeprüft werden kann³⁶, sondern auch allein dem Gericht und nicht dem von ihm beauftragten Sachverständigen obliegt³⁷. Dass das fachmännische Verständnis der im Patentanspruch verwendeten Begriffe und des Gesamtzusammenhangs des Patentanspruchs die Grundlage der Auslegung bildet, bedeutet hierfür nur, dass sich der Tatrichter gegebenenfalls sachverständiger Hilfe bedienen muss, wenn es gilt, objektive technische Gegebenheiten und Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen und Methodik des jeweils angesprochenen Fachmanns zu ermitteln, die das Verständnis des Patentanspruchs und der in der Patentschrift verwendeten Begriffe bestimmen oder jedenfalls beeinflussen können.³⁸

Daraus folgt, dass das auf dieser Grundlage zu klärende richtige Verständnis des Patentanspruchs nicht durch Sachaufklärung "festgestellt" werden kann, sondern das Ergebnis richterlicher Auslegung vor dem Hintergrund des – gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe – festgestellten technischen Sachverhalts ist.³⁹ Die primäre Aufgabe des Sachverständigen ist – im Patentverletzungsverfahren nicht anders als sonst im Zivilprozess – die Vermittlung von Fachwissen zur richterlichen Beurteilung von Tatsachen⁴⁰; darüber hinaus kann dem Sachverständigen die Ermittlung von Anknüpfungstatsachen überlassen

is not only fully reviewable by the BGH³⁶ but also a matter for the court alone, and not for its appointed expert.³⁷ That the skilled person's understanding of the terms used in the claim and of the claim's overall context serve as the basis for interpretation simply means that, if necessary, the court must consult an expert when it is required to establish objective technical facts and identify the knowledge, skills, experience and methods of the relevant skilled person which determine, or at least influence, his understanding of the patent claim and the terms used in the patent specification.³⁸

It follows that the correct interpretation of the patent claim, as clarified on this basis, cannot be "established" by an investigation of the facts, but is the outcome of judicial construction in the light of the technical facts ascertained by the court, where necessary after consulting an expert.³⁹ The expert's main task – in infringement cases just as in any other civil proceedings – is to provide the court with the specialist knowledge it needs to assess the facts.⁴⁰ Experts may, in addition, be entrusted with the task of establishing the initial facts on which their opinion is to be based, if even this requires

protection est une question de droit ; c'est pourquoi l'interprétation de la revendication peut être non seulement réexaminée en entier par le BGH³⁶, mais incombe aussi exclusivement au tribunal et pas seulement à l'expert commis par lui³⁷. A cet égard, le fait que la compréhension par l'homme du métier des termes utilisés dans la revendication et du contexte général de celle-ci constitue la base de l'interprétation signifie seulement, que le juge des faits doit, le cas échéant, faire appel à l'aide d'un expert lorsqu'il s'agit d'établir les réalités techniques objectives ainsi que les connaissances, capacités, expériences et méthodologie de l'homme du métier concerné, qui sont déterminantes pour la compréhension de la revendication et des termes utilisés dans le fascicule de brevet ou qui peuvent en tout cas l'influencer.³⁸

Il s'ensuit que la juste compréhension de la revendication à clarifier sur cette base ne peut pas être "établie" simplement par un examen des faits, mais est le résultat de l'interprétation du juge, avec pour arrière-plan l'ensemble des données techniques établies, le cas échéant, avec l'aide d'un expert.³⁹ La principale tâche de l'expert est – dans le procès en contrefaçon comme dans toute autre procédure civile – l'apport de connaissances spécialisées en vue de l'appréciation des faits par le juge⁴⁰; de plus, l'expert peut être chargé de déterminer certains faits, lorsque cela requiert des connaissances particulières qui

³⁶ st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15 = GRUR 1999, 977 – Räumchild; BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (in englischer Übersetzung IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 (in englischer Übersetzung IIC 2009, 475) Rdnr. 17 – Tintenpatrone.

³⁷ BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – Kettenradanordnung.

³⁸ BGH, GRUR 2008, 779 Rdnr. 30 f. (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe, unter Hinweis auf BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (in englischer Übersetzung IIC 2006, 743) – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – Kettenradanordnung.

³⁹ BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (in englischer Übersetzung IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.

⁴⁰ BGHZ 37, 389, 393 f.; BGHZ 159, 254, 262; BGH, NJW 1993, 1796, 1797.

³⁶ Settled case law; see e.g. BGHZ 142, 7, 15 = GRUR 1999, 977 – Räumchild; BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (English translation in IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896, para. 17 (English translation in IIC 2009, 475) – Tintenpatrone.

³⁷ BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – Kettenradanordnung.

³⁸ BGH, GRUR 2008, 779, para. 30 f (English translation in IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe, citing BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (English translation in IIC 2006, 743) – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – Kettenradanordnung.

³⁹ BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (English translation in IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.

⁴⁰ BGHZ 37, 389, 393 f.; BGHZ 159, 254, 262; BGH, NJW 1993, 1796, 1797.

³⁶ Jurisprudence constante ; cf. BGHZ 142, 7, 15 = GRUR 1999, 977 – Räumchild; BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (traduction anglaise, voir IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 (traduction anglaise, voir IIC 2009, 475), numéro de marge 17 – Tintenpatrone.

³⁷ BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726), numéro de marge 18 – Kettenradanordnung.

³⁸ BGH, GRUR 2008, 779, numéro de marge 30 s. (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe, avec référence à BGHZ 164, 261, 268 = GRUR 2006, 131 (traduction anglaise, voir IIC 2006, 743) – Seitenspiegel; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726), numéro de marge 18 – Kettenradanordnung.

³⁹ BGHZ 160, 204, 213 = GRUR 2004, 1023 (traduction anglaise, voir IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.

⁴⁰ BGHZ 37, 389, 393 s. ; BGHZ 159, 254, 262; BGH, NJW 1993, 1796, 1797.

werden, wenn schon dafür eine dem Richter fehlende besondere Sachkunde erforderlich ist. Ebenso wenig, wie er sonst Rechtsfragen beantworten soll, wird ein Sachverständiger deshalb im Patentverletzungsprozess hinzugezogen, um das Klagepatent auszulegen, sondern um dem Gericht, wenn hierzu der Vortrag der Parteien nicht ausreicht, diejenigen fachlichen Kenntnisse zu verschaffen, die es benötigt, um seinerseits die geschützte technische Lehre zu verstehen und den diese Lehre – als Grundlage der Verletzungsprüfung und der Schutzbereichsbestimmung – definierenden Patentanspruch unter Aus-schöpfung seines Sinngehalts auslegen zu können.⁴¹

Dies ist der Grund, warum das Gericht gehindert ist, die Schlüsse, die ein Sachverständiger aus seinem Fachwissen auf den Inhalt der technischen Lehre des Klagepatents zieht, ohne Weiteres zu übernehmen. Es kommt hinzu, dass der Sachverständige nach aller Erfahrung häufig geneigt ist, sich eher an den aus seiner fachlichen Sicht typischerweise aussagekräftigeren Ausführungsbeispielen der Erfindung als an den abstrakteren Formulierungen des Patentanspruchs zu orientieren. Schon in "Kabeldurchführung II" hat der X. Zivilsenat deshalb betont, dass sachverständige Äußerungen vom Tatrichter stets eigenverantwortlich daraufhin zu untersuchen sind, ob und inwieweit sie Angaben enthalten, die Aufklärung im Hinblick auf entscheidungserhebliche und allein von dem erkennenden Gericht zu beantwortende Fragen zu bieten vermögen.⁴²

Der BGH weist demgemäß darauf hin, dass das Berufungsgericht von dieser Prüfung auch nicht insoweit entbunden war, als die Ausführungen des Sachverständigen in Einklang mit den in den Patentbeschreibungen erläuterten und dargestellten Ausführungsbeispielen

special expertise which the judge lacks. However, it is no more part of an appointed expert's remit in patent infringement proceedings to interpret the patent in question than it is to settle any other legal matter. Rather, the remit is to provide the court, where the parties' submissions are insufficient, with the specialist knowledge it requires to understand the technical teaching for which protection is sought and to interpret the patent claim defining this teaching – as the basis for establishing the scope of protection and so for examining infringement – in the light of its entire essential meaning.⁴¹

That is why courts are not free simply to adopt the conclusions drawn by an expert as to the content of the patent in suit's technical teaching in the light of his specialist knowledge. Moreover, experience shows that experts often tend to focus more on the embodiments of the invention – which, from their specialist perspective, are usually more meaningful – than on the more abstract wording of the patent claim. Thus, in the earlier *Kabeldurchführung II* judgment, the BGH's 10th Civil Chamber held that a trial judge must always conduct his own independent analysis to ascertain whether and to what extent an expert's testimony provides information which can be used to clarify material issues which can only be settled by the court hearing the case.⁴²

Accordingly, in *Mehrgangnabe*, the BGH observed that the appeal court had not been released from its duty to conduct such an analysis in so far as the expert's testimony was consistent with the embodiments set out and explained in the patent descriptions, since such a

manquent au juge. De même qu'il n'est pas appelé à répondre à des questions de droit, l'expert n'est pas commis dans un procès en contrefaçon pour interpréter le brevet en cause, mais pour fournir au tribunal, si les allégations des parties sont insuffisantes, les connaissances techniques nécessaires pour que le tribunal puisse lui-même comprendre l'enseignement technique protégé – comme base de l'examen de la contrefaçon et de la détermination du champ de protection – et interpréter la revendication définissant cet enseignement, en exploitant à fond le sens qu'elle renferme.⁴¹

C'est la raison pour laquelle le tribunal n'a pas à reprendre automatiquement à son compte les conclusions sur le contenu de l'enseignement technique du brevet en cause qu'un expert tire de ses connaissances techniques. En outre, l'expérience montre que l'expert a souvent tendance à s'orienter sur les modes de réalisation de l'invention, qui typiquement, de son point de vue, sont plus probants, plutôt que sur les formules plus abstraites de la revendication. C'est pourquoi la 10^e chambre civile avait déjà souligné, dans la décision "Kabeldurchführung II", que les affirmations d'un expert doivent toujours être examinées en toute autonomie par le juge des faits, pour vérifier si et dans quelle mesure elles contiennent des indications pouvant apporter des éclaircissements eu égard aux questions décisives auxquelles seul le tribunal compétent peut répondre.⁴²

Par conséquent, le BGH fait observer que la Cour d'appel n'était pas exemptée de l'obligation d'effectuer cette vérification, même dans la mesure où les explications de l'expert concordaient avec les modes de réalisation décrits et expliqués dans les descriptions des brevets.

⁴¹ BGH, GRUR 2008, 779 Rdnr. 32 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

⁴² BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*. S. auch BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (in englischer Übersetzung IIC 2007, 726) Rdnr. 18 – *Kettenradanordnung*: "Das Verständnis des Sachverständigen vom Patentanspruch genießt als solches bei der richterlichen Auslegung grundsätzlich ebenso wenig Vorrang wie das Verständnis einer Partei".

⁴¹ BGH, GRUR 2008, 779, para. 32 (English translation in IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

⁴² BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*. See also BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410, para. 18 (English translation in IIC 2007, 726) – *Kettenradanordnung*: "In principle, the Court need attach no more weight to the expert's understanding as such of the patent claim for the purposes of judicial interpretation than to that of a party".

⁴¹ BGH, GRUR 2008, 779, numéro de marge 32 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

⁴² BGH, GRUR 2001, 770, 772 – *Kabeldurchführung II*. Voir aussi BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 (traduction anglaise, voir IIC 2007, 726), numéro de marge 18 – *Kettenradanordnung*: "En règle générale, la compréhension que l'expert a d'une revendication n'est pas en tant que telle plus prépondérante, dans le cadre de l'interprétation par le juge, que la compréhension d'une partie".

standen. Denn eine entsprechende Beschränkung der Auslegung wäre mit dem Grundsatz unvereinbar, dass ein Ausführungsbeispiel regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs erlaubt.⁴³ Zwar kann sich aus der stets gebotenen Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen zur Auslegung gegebenenfalls ein engeres Verständnis des Patentanspruchs ergeben, als es dessen Wortlaut für sich genommen nahelegt.⁴⁴ Jedoch bedarf dies, wie der BGH betont, im Einzelnen sorgfältiger Prüfung und darf insbesondere nicht daraus geschlossen werden, dass Beschreibung und Abbildungen lediglich einige der unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallenden möglichen Ausführungsformen betreffen. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung einer solchen engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird, der erfindungsgemäß mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht werden soll. In diesem Zusammenhang können auch objektive technische Gegebenheiten eine Rolle spielen, die in der Patentschrift nicht erwähnt sind, jedoch zum Wissen des Fachmanns gehören, und daher das Verständnis des Patentanspruchs beeinflussen können, etwa weil aus der Sicht des Fachmanns nur eine bestimmte Ausgestaltung geeignet erscheint, den erfindungsgemäßen Erfolg herbeizuführen oder sich umgekehrt eine bestimmte Ausgestaltung von vornherein zur Erreichung des erfindungsgemäßen Erfolges ungeeignet darstellt.⁴⁵

limitation on its interpretation would have been incompatible with the principle that a patent claim characterising the patent in general manner may not be narrowly interpreted on the basis of an embodiment.⁴³ Whilst the study of the description and drawings always needed for the purposes of interpretation may lead to a narrower understanding of the patent claim than the wording, considered in isolation, might suggest,⁴⁴ this, the BGH found, must always be carefully examined in detail and, in particular, cannot be inferred from the fact that the description and pictures relate to only some of the embodiments potentially covered by the wording of the patent claim. Instead, the crucial question is whether it follows from the interpretation based on this study of the description and drawings that the technical effect which, according to the invention, is intended to be achieved by the means specified in the claim can only be achieved if such a narrow technical teaching is followed. In this connection, account may have to be taken of objective technical circumstances which, although not mentioned in the patent specification, form part of the skilled person's knowledge and may therefore influence his understanding of the patent claim, for example because, from his point of view, only one particular embodiment is suitable to achieve the effect intended by the invention or, conversely, a particular embodiment can be considered unsuitable from the outset.⁴⁵

En effet, une limitation correspondante de l'interprétation serait incompatible avec le principe qu'un mode de réalisation de l'invention n'autorise généralement pas à interpréter de manière restrictive une revendication qui caractérise l'invention de manière générale.⁴³ Certes, la description et les dessins doivent toujours servir à interpréter les revendications et il peut parfois en découler une compréhension plus étroite de la revendication que celle suggérée par son seul libellé.⁴⁴ Toutefois, comme le souligne le BGH, cela requiert un examen attentif dans le cas particulier et il ne faut pas en conclure que la description et les dessins concernent seulement une partie des modes de réalisation possibles couverts par le libellé de la revendication. Il importe plutôt de savoir s'il découle de l'interprétation de la revendication, fondée sur la description et les dessins, que le résultat technique recherché par l'invention avec les moyens décrits dans la revendication ne peut être obtenu qu'en suivant un tel enseignement technique plus restreint. Dans ce contexte, peuvent aussi jouer un rôle des réalités techniques objectives qui ne sont pas mentionnées dans le fascicule de brevet, mais qui font partie des connaissances de l'homme du métier et qui peuvent donc influencer la compréhension de la revendication, par exemple parce que, du point de vue de l'homme du métier, seule une certaine configuration semble permettre d'atteindre le résultat recherché par l'invention ou, inversement, parce qu'une certaine configuration paraît d'emblée inadaptée pour atteindre ce résultat.⁴⁵

⁴³ BGH, GRUR 2008, 779 Rdnr. 34 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe, unter Hinweis auf BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 ((in englischer Übersetzung IIC 2005, 971) – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 223) Rdnr. 18, 21 – Ziehmaschinenzugeinheit.

⁴⁴ Vgl. BGH, GRUR 1999, 909, 911 f. – Spannschraube.

⁴⁵ BGH, GRUR 2008, 779 Rdnr. 37 (in englischer Übersetzung IIC 2008, 839) – Mehrgangnabe.

⁴³ BGH, GRUR 2008, 779, para. 34 (English translation in IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*, citing BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 (English translation in IIC 2005, 971) – *Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung*; BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778, paras. 18 and 21 (English translation in IIC 2008, 223) – *Ziehmaschinenzugeinheit*.

⁴⁴ See BGH, GRUR 1999, 909, 911 f. – *Spannschraube*.

⁴⁵ BGH, GRUR 2008, 779, para. 37 (English translation in IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

⁴³ BGH, GRUR 2008, 779, 34 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*, avec référence à BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 (traduction anglaise, voir IIC 2005, 971) – *Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung*; BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 223), numéro de marge 18, 21 – *Ziehmaschinenzugeinheit*.

⁴⁴ Cf. BGH, GRUR 1999, 909, 911 s. – *Spannschraube*.

⁴⁵ BGH, GRUR 2008, 779, numéro de marge 37 (traduction anglaise, voir IIC 2008, 839) – *Mehrgangnabe*.

FR Frankreich

Sophie DARBOIS
Conseiller am Berufungsgericht
(Cour d'appel), Paris

**Aktuelle Entwicklungen in Recht
 und Rechtsprechung auf euro-
 päischer und nationaler Ebene**

Urteil des Berufungsgerichts von Paris
 vom 2. Juli 2010

Parteien : SA TREVES / SA RENAULT,
 SILAC, SIMOLDES PLASTICOS
 FRANCE

Sachverhalt

Die Gesellschaft Treves, die sich mit der Entwicklung und Herstellung sowie dem Vertrieb von insbesondere für die Automobilindustrie bestimmten Erzeugnissen befasst,

– reichte am 10. April 1995 eine französische Patentanmeldung ein, die am 11. Oktober 1996 veröffentlicht wurde. Das Patent mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Einbau der hinteren Ablage eines Kraftfahrzeugs" wurde am 20. Juni 1997 erteilt.

– meldete am 5. April 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Anmeldung ein europäisches Patent für dieselbe Erfindung mit Benennung Frankreichs an. Das Patent wurde am 29. Dezember 1999 erteilt.

Die Gesellschaft Treves entrichtete weder die erste Jahresgebühr für den französischen Teil des europäischen Patents, die am 30. April 2000 in Frankreich fällig wurde, noch diese Gebühr nebst Zuschlagsgebühr. Das französische Patentamt INPI stellte daher mit Entscheidung vom 31. Dezember 2001 das Erlöschen des französischen Teils des europäischen Patents fest. Diese Entscheidung wurde nicht angefochten.

Nachdem die Gesellschaft Treves entdeckt hatte, dass die Gesellschaften Silac und Simoldes Ablagen und deren Stützen für den Renault Clio lieferten, die ihrer Ansicht nach den Ansprüchen ihres französischen Patents entsprachen, verklagte sie diese wegen Verletzung ihres **französischen Patents**.

FR France

Sophie DARBOIS
Conseiller [judge] at the Cour d'appel
in Paris

**Recent developments in European
 and national patent law and case
 law**

Decision handed down by the Paris
 Court of Appeal on 2 July 2010

Parties: TREVES vs RENAULT, SILAC,
 SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

Facts

The company Treves, which designs, produces and markets products aimed primarily at the automobile industry, filed:

– a French patent application on 10 April 1995 which was published on 11 October 1996. The patent entitled "*dispositif de montage de la tablette arrière d'un véhicule automobile*" [device for mounting a motor vehicle rear window shelf] was granted on 20 June 1997

– a European patent application, which concerned the same invention, claimed the priority of the French application and designated France, on 5 April 1996. This patent was granted on 29 December 1999.

Treves did not pay the first renewal fee, due in France on 30 April 2000, for the French part of the European patent, or the fee plus additional fee. The head of INPI, the French Patent Office, went on to declare the forfeiture of the French part of the European patent in a decision issued on 31 December 2001. This decision was not appealed.

Treves brought an infringement case against the companies Silac and Simoldes, having discovered that they were producing rear window shelves and supports for same to fit out the Renault Clio car which Treves maintained copied the claims of its **French patent**.

FR France

Sophie DARBOIS
Conseiller, Cour d'appel de Paris

**Derniers développements relatifs
 aux droits européen et national
 des brevets et à la jurisprudence**

Décision rendue le 2 juillet 2010 par la
 cour d'appel de Paris

Parties : SA TREVES / SA RENAULT,
 SILAC, SIMOLDES PLASTICOS
 FRANCE

Les faits

La société Treves ayant pour activité la conception, la production et la commercialisation de produits destinés notamment à l'industrie automobile a déposé :

– le 10 avril 1995 une demande de brevet français qui a été publiée le 11 octobre 1996. Le brevet a été délivré le 20 juin 1997 avec pour titre "*dispositif de montage de la tablette arrière d'un véhicule automobile*"

– le 5 avril 1996 une demande de brevet européen couvrant la même invention sous priorité de la demande française et désignant la France. Ce brevet a été délivré le 29 décembre 1999

La société Treves n'a pas payé la 1^{ère} redevance annuelle due en France pour la partie française du brevet européen, venue à échéance le 30 avril 2000, pas plus que la redevance augmentée de la surtaxe. Le directeur de l'INPI a alors constaté la déchéance de la partie française du brevet européen par une décision rendue le 31 décembre 2001. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

La société Treves ayant découvert que les sociétés Silac et Simoldes fournissaient des tablettes arrière et leurs supports destinés à équiper le véhicule Renault Clio qui reproduiraient, selon elle, des revendications de son **brevet français**, les a assignées en contrefaçon.

Aufgeworfene Fragen

1) Konnte das französische Patent seine Wirkungen weiterhin entfalten, obwohl das europäische Patent mit Benennung Frankreichs an seine Stelle getreten war und der französische Teil dieses Patents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen war?

2) An welchem Tag ist besagter Rechtsverlust eingetreten?

Vorbringen der Parteien

Die Gesellschaft Treves machte geltend, der Verlust ihrer Rechte aus dem französischen Teil des europäischen Patents sei am 30. April 2000 eingetreten (und nicht am Tag des Erlasses der Entscheidung des INPI), d. h. vor Ablauf der am 29. September 2000 endenden Einspruchsfrist. Am 29. September 2000, dem Tag, an dem das europäische Patent an die Stelle des französischen Patents getreten wäre, habe der französische Teil des europäischen Patents daher mangels Zahlung der Jahresgebühr bereits aufgehört zu existieren, so dass das französische Patent, für das die Jahresgebühr entrichtet worden sei, in Kraft geblieben sei.

Nach Auffassung der beklagten Gesellschaften endeten die Wirkungen des französischen Patents am 29. September 2000, und an diesem Datum sei der französische Teil des europäischen Patents noch in Kraft gewesen, da die Entscheidung des INPI erst am 31. Dezember erlassen worden sei. Die Gesellschaft Treves könne sich daher für ihre Verletzungsklage nicht mehr auf ihr französisches Patent berufen.

Urteilsbegründung des Berufungsgerichts

Das Berufungsgericht stellte Folgendes fest:

1) Im französischen Gesetz über geistiges Eigentum heißt es, dass ein Fälligkeitsdatum für die Zahlung der Jahresgebühren festgesetzt wird, die aber innerhalb einer Frist von 6 Monaten gegen Zahlung eines Zuschlags noch nachentrichtet werden können. Das INPI muss somit den Ablauf dieser Nachfrist

Questions raised:

(1) Did the French patent continue to have effect in spite of the substitution of the European patent designating France and of the forfeiture of the rights to the French part owing to the non-payment of the fee?

(2) When did the forfeiture take effect?

Parties' arguments:

Treves submitted that it had forfeited its rights to the French part of the European patent on 30 April 2000 (and not on the day the decision was issued by the head of INPI), i.e. before the end of the time limit for opposition on 29 September 2000. It concluded that on 29 September 2000, the date on which the European patent should have substituted the French patent, the French part of the European patent had already lapsed owing to the non-payment of the renewal fee, so the French patent, for which renewal fees had been paid, continued to have effect.

The defendant companies argued that the French patent ceased to have effect on 29 September 2000 and the French part of the European patent was still in force on that date because the decision of the head of INPI did not take effect until 31 December 2001. They concluded that Treves could no longer take an infringement case based on its French patent.

Court's reasoning

The Court of Appeal held that:

(1) The Intellectual Property Code stipulated that there was a deadline for the payment of renewal fees but that they could be paid up to six months after that date, subject to payment of an additional fee. The head of INPI was therefore obliged to wait for this additional time limit to pass before deeming the renewal

Problèmes posés

1) le brevet français a-t-il pu continuer à produire ses effets en dépit de la substitution du brevet européen désignant la France et de la déchéance des droits sur la partie française du fait du non-paiement de la redevance ?

2) à quelle date la déchéance a-t-elle pris effet ?

Arguments des parties

La société Treves a soutenu que la déchéance de ses droits sur la partie française du brevet européen est intervenue le 30 avril 2000 (et non le jour de la décision rendue par le directeur de l'INPI) soit avant la fin du délai d'opposition fixée au 29 septembre 2000. Elle en conclut qu'à la date du 29 septembre 2000, date à laquelle le brevet européen aurait dû se substituer au brevet français, la partie française du brevet européen avait déjà disparu, faute de paiement de la redevance annuelle en sorte que le brevet français dont les annuités avaient été réglées a continué à produire ses effets.

Pour les sociétés en défense, le brevet français a cessé de produire ses effets le 29 septembre 2000 et à cette date la partie française du brevet européen existait encore puisque la décision du directeur de l'INPI n'est intervenue que le 31 décembre 2001. Elles en concluent que la société Treves ne peut plus se prévaloir de son brevet français pour agir en contrefaçon.

Motivation de la cour d'appel

La cour d'appel retient que :

1) le code de la propriété intellectuelle énonce qu'une date d'échéance est fixée pour le versement des redevances annuelles mais que ces dernières peuvent être payées dans un délai supplémentaire de 6 mois moyennant le paiement d'une majoration et que par voie de conséquence, le directeur de

abwarten, bevor es feststellt, dass die Jahresgebühr nicht entrichtet worden ist. Vor diesem Datum kann keine Entscheidung, mit welcher das Erlöschen des Patents festgestellt wird, erlassen werden.

2) Die Gesellschaft Treves konnte die Jahresgebühr bis zum 30. Oktober 2000 entrichten, d.h. bis zu einem nach dem Ende der Einspruchsfrist für das europäische Patent liegenden Datum. Da die Einspruchsfrist am 29. September 2000 abgelaufen war, war das europäische Patent an diesem Tag unwiderruflich an die Stelle des französischen Patents getreten, dessen Wirkungen somit am 29. September 2000 endeten.

3) Der Verlust der Rechte aus dem französischen Teil eines europäischen Patents mangels Zahlung einer Jahresgebühr muss durch Entscheidung festgestellt werden und tritt nicht von Rechts wegen ein. Die Entscheidung wird mit Ablauf der für die Gebührenzahlung vorgesehenen Frist wirksam, d. h. vorliegend am 30. April 2000.

4) In Artikel L 614-13 des Gesetzes über geistiges Eigentum wird nicht ausdrücklich auf das Erlöschen eines Patents abgestellt. Das Berufungsgericht bezieht sich jedoch auf Artikel 50 des Luxemburger Übereinkommens vom 15. Dezember 1989, wonach ein Gemeinschaftspatent erlischt, wenn eine Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet werden, und das Erlöschen des Gemeinschaftspatents wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung einer Jahresgebühr und gegebenenfalls der Zuschlagsgebühr als am Fälligkeitstag der Jahresgebühr eingetreten gilt.

5) Da das europäische Patent am 29. September 2000, d. h. vor der Feststellung des Erlöschens des französischen Teils des europäischen Patents an die Stelle des französischen Patents getreten war, kann die Gesellschaft Treves sich somit nicht auf ihre Rechte aus dem französischen Patent berufen.

fee not to have been paid. No decision on forfeiture could be taken before this date.

(2) Treves could have paid the fee up to 30 October 2000, i.e. a date following the expiry of the time limit for opposition of the European patent. That time limit having expired on 29 September 2000, the European patent irrevocably substituted the French patent on that date, the latter ceasing to have effect on 29 September 2000.

(3) A decision had to be issued in respect of the forfeiture of rights to the French part of the European patent owing to non-payment of a fee; such forfeiture was not automatic. However, this decision took effect from the expiry of the time limit for fee payment, i.e. 30 April 2000 in the case at hand.

(4) Article L 614-13 of the Intellectual Property Code did not make express reference to forfeiture but the Court of Appeal referred to Article 50 of the Luxembourg Agreement of 15 December 1989 which states, firstly, that a Community patent will lapse if a renewal fee and any additional fee have not been paid in due time and, secondly, that the lapse of a Community patent for failure to pay a renewal fee and any additional fee within the due period will be deemed to have occurred on the date on which the renewal fee was due.

(5) Consequently, the European patent having substituted the French patent on 29 September 2000, prior to the rights to the French part of the European patent having been deemed to have been forfeited, Treves can no longer assert rights to its French patent.

l'INPI doit attendre l'expiration de ce délai supplémentaire pour constater que la redevance annuelle n'a pas été payée. Avant cette date aucune décision constatant la déchéance ne peut intervenir.

2) la société Treves pouvait payer la redevance jusqu'au 30 octobre 2000 soit jusqu'à une date postérieure à l'expiration du délai d'opposition au brevet européen. Le délai d'opposition ayant expiré le 29 septembre 2000, le brevet européen s'est irrévocablement substitué à cette date au brevet français lequel a donc cessé de produire ses effets le 29 septembre 2000.

3) la déchéance des droits sur la partie française du brevet européen, faute de paiement d'une redevance, doit être constatée par une décision, elle n'est pas automatique. Toutefois cette décision produit ses effets à compter de l'expiration du délai prévu pour le paiement de la redevance, en l'espèce le 30 avril 2000.

4) l'article L 614-13 du code de la propriété intellectuelle ne vise pas expressément la déchéance mais la cour d'appel fait référence à l'article 50 de l'accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 qui prévoit d'une part qu'un brevet communautaire s'éteint si une taxe annuelle, et le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées en temps utile et d'autre part que l'extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe, est considérée comme survenue à l'échéance de la taxe annuelle.

5) par voie de conséquence la substitution du brevet européen au brevet français étant intervenue le 29 septembre 2000, antérieurement à la constatation de la déchéance des droits sur la partie française du brevet européen, la société Treves ne peut plus se prévaloir des droits sur son brevet français.

GB Vereinigtes Königreich**David KITCHIN****Vorsitzender Richter am Patents Court of the High Court****Neue Patentfälle aus England und Wales**

Überblick anlässlich des europäischen Patentrichtersymposiums im September 2010

Der Anteil der Patentstreitigkeiten ist im Vereinigten Königreich so groß gewesen, dass ich mich notgedrungen auf einen Überblick über einige jüngere Entscheidungen des Court of Appeal beschränken werde. Ich möchte auf sieben Entscheidungen eingehen, die allesamt interessante Fragen aufwerfen, sei es in verfahrens- oder in materiell-rechtlicher Hinsicht.

Lassen Sie mich mit *Virgin Atlantic v Premium Aircraft*¹ beginnen. Welche Anordnungen sollte ein nationales Gericht treffen, das abschließend festgestellt hat, dass der nationale Teil eines europäischen Patents gültig ist und verletzt worden ist, wenn gegen dieses Patent Beschwerde vor der Technischen Beschwerdekammer des EPA eingelegt wird? Mit dieser Frage wurde der Court of Appeal konfrontiert, nachdem er der Berufung gegen eine Entscheidung des High Court stattgegeben und festgestellt hatte, dass Premium das auf einem europäischen Patent beruhende UK-Patent von Virgin für ein Sitzesystem für ein Flugzeug verletzt habe. Das zwischen nationalen Gerichten und dem EPA bestehende Konfliktpotential wird hier erneut deutlich. Angesichts der sich aus dem laufenden Beschwerdeverfahren unvermeidlich ergebenden Unsicherheit musste das Gericht sich insbesondere mit zwei Fragen auseinandersetzen: Wie ist hinsichtlich der beantragten Unterlassungsverfügung zu verfahren? Und wie hinsichtlich der Schadensersatzklage?

Bezüglich der Unterlassungsverfügung wies das Gericht auf den Unterschied zu dem Fall hin, in dem ein Kläger in der ersten Instanz obsiegt hat, dieses Urteil jedoch vor einer höheren Instanz angefochten wird; in einer solchen Situation

GB United Kingdom**David KITCHIN****Senior judge of the Patents Court of the High Court****Some Recent Patent Cases in England and Wales**

A review for the European Patent Judges' Symposium, September 2010

Such has been the weight of patent litigation in the UK that I must confine myself to a review of some of the recent decisions of the Court of Appeal. There are seven I would like to comment upon. They all raise interesting points, some procedural and some substantive.

Let me begin with *Virgin Atlantic v Premium Aircraft*.¹ What order should a national court make when it has finally determined that the national designation of an EP patent is valid and infringed but there is an outstanding appeal to the Technical Board of Appeal? This was the question facing the Court of Appeal after allowing an appeal from a decision of the High Court and finding that Premium had infringed Virgin's EP UK patent for an aircraft seating system. Once again, it highlights the potential for conflict between the national courts and the EPO. Faced with the inevitable uncertainty created by the outstanding appeal, the court had to consider two particular issues: first, what approach should be adopted in relation to the claim for an injunction? Second, what should be done in relation to the claim for damages?

As for the injunction, the court distinguished the position from that of an application by a successful claimant for an injunction after trial but pending appeal to a superior court – in that case the balance of justice test is applied but

GB Royaume-Uni**David KITCHIN****Senior judge, Tribunal des brevets de la Haute Cour****Quelques exemples de décisions récentes en matière de brevets en Angleterre et au Pays de Galles**

Etude pour le Colloque des juges européens de brevets, septembre 2010

Les litiges en matière de brevets sont si nombreux au Royaume-Uni que je dois me contenter d'examiner quelques-unes des récentes décisions de la Cour d'Appel. Je voudrais en commenter sept. Elles soulèvent toutes des points intéressants, certains relevant de la procédure et d'autres du fond.

Je commencerai par *Virgin Atlantic v Premium Aircraft*.¹ Quelle décision un tribunal national doit-il prendre lorsqu'il juge en fin de compte que la désignation nationale d'un brevet EP est valable mais qu'un appel est en cours auprès de la Chambre de recours technique ? C'était la question à laquelle la Cour d'appel devait répondre après avoir jugé recevable un appel d'une décision de la Haute Cour et avoir jugé que Premium avait contrevenu au brevet EP de Virgin au Royaume-Uni portant sur un système de siège dans les avions. Cette décision souligne une fois de plus le conflit potentiel qui peut exister entre les tribunaux nationaux et l'OEB. Face à l'incertitude inévitable créée par l'appel en cours, la Cour d'appel devait répondre à deux questions spécifiques : en premier lieu, quelle méthode faut-il adopter face à une requête aux fins d'injonction ? En second lieu, que faut-il faire pour répondre à une action en dommages-intérêts ?

Pour ce qui concerne l'injonction, la Cour d'appel a distingué la situation en question de celle d'une requête formulée par un demandeur qui a eu gain de cause auprès du tribunal et qui sollicite de celui-ci une injonction après le rendu de

¹ [2009] EWCA Civ 1513; [2010] FSR 15.

¹ [2009] EWCA Civ 1513; [2010] FSR 15.

¹ [2009] EWCA Civ 1513 ; [2010] FSR 15.

erfolgt eine Abwägung nach Billigkeitsgesichtspunkten, doch wird die Unterlassungsverfügung dem Patentinhaber in der Regel gewährt, wenn er sich verpflichtet, gegebenenfalls Schadensersatz zu leisten. Anders verhält es sich jedoch, wenn eine endgültige Verfügung erlassen werden soll und kein Rechtsmittel vor eine höhere Instanz eingelegt werden kann. Die Rechte des Klägers wurden hier rechtskräftig festgestellt, und eine Unterlassungsverfügung kann ihm nach Auffassung des Court of Appeal nur aus ganz gewichtigen Gründen versagt werden. In Anbetracht von Artikel 3 der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG müsste der Erlass der Verfügung völlig unverhältnismäßig sein. Und daran ändert auch ein laufendes Beschwerdeverfahren vor dem EPA nichts.

Was den Schadensersatz betrifft, so ist die Rechtslage im Vereinigten Königreich nach Auffassung des Court of Appeal eindeutig. Mit der nachträglichen Widerrufung eines Patents durch die Technische Beschwerdekammer wird eine anderslautende rechtskräftige Entscheidung eines unserer nationalen Gerichte nicht null und nichtig². Hat das nationale Gericht die Fragen der Gültigkeit und der Verletzung endgültig geklärt, so sind diese Fragen zwischen den Parteien rechtskräftig entschieden. Die nachträgliche Widerrufung des Patents durch das EPA wirkt sich insofern für die Zukunft aus, als eine gegebenenfalls erlassene Unterlassungsverfügung außer Kraft tritt. Der Anspruch auf Schadensersatz bleibt allerdings bestehen. Das mag ziemlich hart erscheinen, doch würde die Alternative zu Unsicherheit und zu erwartenden erheblichen Verzögerungen führen; beides wäre für die Geschäftswelt wenig förderlich.

Meine beiden nächsten Fälle zeugen von der Flexibilität der englischen Gerichte in der Frage der Aufspaltung von Verfahren zumindest auf der Ebene des allgemeinen Fallmanagements. Kann der Streit voraussichtlich mit einer Entscheidung über die Verletzung oder über die Gültigkeit beigelegt werden, so

a patentee will generally get his injunction if he gives a cross undertaking in damages. But where one is dealing with a final injunction with no possibility of appeal to a superior court, the position is very different. Now the claimant has established his right and the Court of Appeal considered it must be a very strong case for an injunction to be withheld. Indeed, in light of Article 3 of Enforcement Directive 2004/48/EC, it would have to be grossly disproportionate. And that remains the position despite a pending appeal to the EPO.

As for damages, the Court of Appeal considered UK law to be clear. A subsequent revocation of a patent by the Technical Board of Appeal does not have the effect of completely annulling a final order to the contrary of our national court². Where issues of validity and infringement have been finally determined in the national court the matter is res judicata between the parties. If the patent is subsequently revoked in the EPO, that affects the future, in that any injunction will lapse. But the entitlement to damages remains. Though it may seem somewhat harsh, the alternative would introduce uncertainty and the prospect of long delays, neither of which would be good for business.

My next pair of cases reveals the flexibility of the English courts to the issue of bifurcation, at least in the context of general case management. Where a decision on infringement or validity is likely to be dispositive of the dispute it may be just and proportionate to hear one issue before other. The cases,

la décision, alors qu'un appel est en cours auprès d'une juridiction supérieure – dans ce cas, on applique le test qui consiste, si l'on accède à la demande, à peser le pour et le contre en matière de justice, mais on accorde à un titulaire de brevet l'injonction qu'il demande s'il donne un engagement de contrepartie en termes de dommages. Lorsqu'il s'agit d'une injonction finale non susceptible d'appel auprès d'une juridiction supérieure, la situation est très différente. Le demandeur a apporté la preuve de son droit et la Cour d'appel a jugé que seul un argument très fort peut empêcher la Cour de prononcer une injonction. D'ailleurs, à la lumière de l'article 3 de la Directive 2004/48/CE sur le respect des droits de PI, il faudrait que cela entraîne une injustice très disproportionnée. Le principe n'en subsiste pas moins, malgré l'existence d'un appel en cours auprès de l'OEB.

La Cour d'appel a estimé qu'en matière de dommages, le droit du Royaume-Uni est clair. La révocation postérieure d'un brevet par la Chambre de recours technique n'a pas pour effet d'annuler entièrement une ordonnance définitive rendue par l'un de nos tribunaux nationaux.² Lorsque les questions de validité et de contrefaçon ont été jugées de façon définitive par la juridiction nationale, elles ont l'autorité de la chose jugée entre les parties. Si le brevet est ensuite révoqué par l'OEB, cela a des conséquences pour l'avenir en ce sens que toute injonction devient caduque. Toutefois, le droit à dommages-intérêts subsiste. Cela peut paraître sévère, mais s'il n'en était pas ainsi, cela entraînerait une incertitude et des retards importants dans la résolution des litiges, ce qui ne serait pas bon pour les affaires dans un cas comme dans l'autre.

Les deux décisions de justice suivantes montrent la souplesse dont font preuve les tribunaux anglais sur la question de l'ordre d'examen des moyens soulevés, du moins du point de vue de la gestion des cas qu'ils ont à juger en général. Lorsqu'une décision de justice concernant une contrefaçon ou la validité d'un

² *Unilin Beheer v Berry Floor* [2007] FSR 25 (CA); *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block* [1908] 4 2 Ch 430 (CA).

² *Unilin Beheer v Berry Floor* [2007] FSR 25 (CA); *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block* [1908] 2 Ch 430 (CA).

² *Unilin Beheer v Berry Floor* [2007] FSR 25 (CA); *Poulton v Adjustable Cover and Boiler Block* [1908] 2 Ch 430 (CA).

kann es angemessen sein, die Verhandlung über eine dieser beiden Fragen vorzuziehen. Die Fälle *Cook Biotech v Edwards Lifesciences*³ sowie *Medtronic Core Valve v Edwards Lifesciences*⁴ betrafen beide Herzklappen. In *Cook Biotech* hatte die erste Instanz festgestellt, dass Cooks Patent durch einen Stand der Technik namens Anderson nahegelegt und damit nichtig sei und hatte eine Patentverletzung verneint. In seinem Urteil hatte das Gericht auch über eine die Priorität betreffende Frage zu entscheiden, die für einen anderen, nach Edwards' Aussagen angeblich einschlägigen Stand der Technik von Bedeutung war. Mit seiner Berufung wandte sich Cook gegen die Feststellungen zum Naheliegen, zur Nichtverletzung und zur Priorität. Für das Berufungsverfahren waren drei Tage angesetzt worden. Zu Beginn der Verhandlung kamen die Parteien jedoch überein, dass es am effizientesten wäre, wenn der Court of Appeal zunächst über die Feststellung der ersten Instanz, das Patent sei durch Anderson nahegelegt, verhandeln würde; sollte die Berufung nämlich in diesem Punkt scheitern, so wäre sie auch im Übrigen hinfällig. Dies war tatsächlich der Fall, sodass es sich als unnötig erwies, über das Vorbringen zu all den anderen mit der Berufung aufgeworfenen Fragen zu verhandeln, mit dem Ergebnis, dass die Berufung in weniger als einem Tag erledigt war – eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis für das Gericht.

Im anderen Fall, *Medtronic*, hatte die erste Instanz festgestellt, dass Edwards' Patent zwar gültig sei, aber durch Medtronic's Herzklappenvorrichtung nicht verletzt werde. Mit seiner Berufung wandte sich Edwards gegen die Feststellung der Nichtverletzung, und Medtronic legte Anschlussberufung ein, jedoch nur hilfsweise; sollte der Court of Appeal entscheiden, dass Medtronic's Vorrichtung das Patent nicht verletze, so wäre Medtronic an der Frage der Gültigkeit nicht weiter interessiert. Dem Court of Appeal war es dadurch möglich, das

*Cook Biotech v Edwards Lifesciences*³ and *Medtronic Core Valve v Edwards Lifesciences*⁴, both concerned heart valves. In *Cook Biotech*, the trial judge held that Cook's patent was invalid for obviousness in light of a piece of art called Anderson and was not infringed. In the course of his judgment, the trial judge also had to resolve a question about priority which had a bearing on what Edwards contended was other relevant art. Cook appealed against the findings of obviousness, non-infringement and on the priority question. The appeal was listed for three days. But at the outset of the hearing, it was agreed by the parties that the most efficient way forward was for the Court of Appeal to hear first the appeal against the judge's conclusion that the patent was obvious over Anderson, since if that part of the appeal failed, the rest would fall away. It duly did fail and so it proved unnecessary to hear submissions on all the other matters raised on the appeal, with the result that the appeal was disposed of in less than one day – with a substantial saving of court time and cost.

In the other case, *Medtronic*, the trial judge held Medtronic's heart valve device did not infringe Edwards' patent but found the patent valid. Edwards appealed against the finding of non-infringement and Medtronic cross appealed, but only contingently; if the Court of Appeal decided that Medtronic's device did not infringe, then it was not concerned with validity. This gave the Court of Appeal the opportunity to bifurcate the appeal by hearing all the argument on infringement first. Only if they concluded that the product infringed

brevet peut servir de précédent, il peut être juste et approprié pour le tribunal d'examiner un moyen avant les autres. Les deux décisions, *Cook Biotech v Edwards Lifesciences*³ et *Medtronic Core Valve v Edwards Lifesciences*⁴, concernent toutes les deux des valves cardiaques. Dans *Cook Biotech*, le tribunal de première instance a jugé que le brevet Cook n'était pas valable étant donné l'état de la technique évident tel que représenté par la valve Anderson et qu'il n'y avait ainsi pas contrefaçon. Le juge devait aussi trancher un point concernant l'antériorité et la réponse à cette question avait des conséquences sur ce que la société Edwards alléguait comme étant un autre état de la technique applicable en l'espèce. Cook a fait appel du jugement du tribunal de première instance concernant le caractère évident de l'état de la technique, la non-contrefaçon du brevet et l'antériorité. L'appel avait été prévu pour durer trois jours. Cependant, dès le début de l'audience, les parties sont convenues que le plus efficace serait que la Cour d'Appel juge d'abord l'appel formulé à l'encontre de la conclusion du juge de première instance concernant l'évidence d'antériorité de la technique Anderson, puisque si cette partie de l'appel n'était pas recevable, il en découlerait que le reste ne le serait pas non plus. La Cour a effectivement jugé que l'appel sur le premier moyen n'était pas recevable et il s'est donc avéré inutile d'entendre les plaidoiries des parties sur tous les autres points soulevés par l'appel. La procédure d'appel a donc duré moins d'une journée – et il en est résulté une économie importante en termes de temps pour le tribunal et de coûts.

Dans l'autre affaire, *Medtronic*, le juge de première instance a jugé que la valve cardiaque de Medtronic n'était pas une contrefaçon du brevet Edwards mais que ce brevet était valable. La société Edwards a interjeté appel du jugement de non-contrefaçon et Medtronic a introduit un recours incident, mais seulement sous réserve ; en effet, si la Cour d'appel jugeait que l'appareil de Medtronic ne constituait pas une contrefaçon, elle n'avait donc pas à s'occuper de la validité. Cela a donné l'occasion à la Cour de décider de l'ordre d'examen des

³ [2010] EWCA Civ 718 (CA).

⁴ [2010] EWCA Civ 704 (CA).

³ [2010] EWCA Civ 718 (CA).

⁴ [2010] EWCA Civ 704 (CA).

³ [2010] EWCA Civ 718 (CA).

⁴ [2010] EWCA Civ 704 (CA).

Berufungsverfahren in der Weise aufzuspalten, dass zunächst alle Argumente zur angeblichen Patentverletzung vorgetragen wurden. Über die Frage der Gültigkeit müsste nur dann verhandelt werden, wenn der Court of Appeal zu der Auffassung gelangen sollte, dass das Erzeugnis das Patent verletzte. Nachdem die Berufung in diesem Punkt tatsächlich zurückgewiesen wurde, stimmten die Parteien einem entsprechenden Beschluss zu. Auch hier war die Berufung in weniger als einem Tag erledigt. Meines Erachtens verdeutlichen beide Fälle die Vorzüge eines flexiblen Systems, das es dem Gericht ermöglicht, zu entscheiden, ob zusammen oder getrennt über die Fragen der Verletzung bzw. der Gültigkeit verhandelt werden soll.

Ich komme nun zum materiellen Recht und werde mit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff des "Fachmanns" beginnen. Dieser Begriff kommt im EPÜ dreimal vor, nämlich im Protokoll zu Art. 69 über den Schutzbereich der Ansprüche, in Art. 56 über die erfinderische Tätigkeit – "wenn [die Erfindung] sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt", und in Art. 83 über ausreichende Offenbarung – die Erfindung ist im Patent "so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann". Die Frage, ob der Fachmann für alle drei Zwecke ein und derselbe ist, war im Vereinigten Königreich bislang nicht beantwortet worden. Sie stellte sich jedoch unmittelbar in einem jüngeren Fall, der eine Erfindung zum Nachweis von kohlenwasserstoffhaltigen Schichten in Sedimentgestein betraf: *Schlumberger v Electromatic Geoservices*⁵.

Die Suche nach Erdölvorkommen erfolgte vor Geoservices' Erfindung mit Hilfe von seismischen Verfahren. Mit diesen Verfahren lassen sich innerhalb von sedimentarischen Schichten dünne Schichten nachweisen, die Kohlenwasserstoff enthalten *könnten*, sie geben jedoch keinen Aufschluss darüber, ob *tatsächlich* Kohlenwasserstoff *vorliegt*, weil sich die seismischen Eigenschaften von Kohlenwasserstoff nicht von denjenigen von Wasser oder Sole unterscheiden

would it be necessary to hear the appeal about validity. The appeal on infringement duly failed, the parties were so informed and they agreed a consequential order. Once again, the appeal was disposed of in less than one day. In my view both cases clearly illustrate the benefit of a flexible system which allows the court to determine whether to try the issues of infringement and validity separately or together.

I now come to the substantive law and begin with a discussion of the "person skilled in the art". He appears three times in the EPC, in the Protocol to Art 69 directed to the scope of the claims; in Art 56 directed to inventive step – whether, "having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art"; and in Art 83 directed to sufficiency – whether the patent discloses the invention "in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art". The question which has not hitherto been answered in the UK is whether the person skilled in the art is necessarily the same for all three purposes. But it arose directly in a recent case concerning an invention for identifying hydrocarbon-bearing layers within sedimentary rock: *Schlumberger v Electromatic Geoservices*⁵.

Prior to Geoservices' invention, oil exploration was carried out by seismic techniques. These can reveal a thin layer within sedimentary strata which *might* contain hydrocarbon, but they cannot tell the explorer that there *is* hydrocarbon present because the seismic properties of hydrocarbons cannot be distinguished from water or brine. The solution of the patent was to use a technique called CSEM (Controlled Source Electromagnetic) surveying on a layer previously

moyens soulevés en appel en entendant d'abord tous les argumentaires sur la contrefaçon. Ce n'est que si la Cour concluait que le produit constituait une contrefaçon, qu'il faudrait plaider l'appel concernant la validité. L'appel sur la contrefaçon a échoué. Les parties en ont été informées et se sont accordées sur une ordonnance du tribunal en conséquence. Ici encore, la procédure d'appel a duré moins d'une journée. J'estime que ces deux affaires illustrent de façon claire les avantages d'un système souple qui laisse au tribunal le soin de déterminer s'il faut examiner les deux questions de la contrefaçon et de la validité de manière séparée ou conjointe.

J'en viens maintenant aux questions de fond. Je commencerai par une discussion de la notion "d'homme du métier". Cette notion est mentionnée trois fois dans la CBE : au protocole à l'article 69 relatif à la portée des revendications, à l'article 56 concernant l'activité inventive – "si pour un homme du métier [l'invention] ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique", et à l'article 83 qui traite du caractère suffisant de la présentation de l'invention – que le brevet expose l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". La question à laquelle on n'a jusqu'à présent pas répondu au Royaume-Uni est celle de savoir si l'homme du métier est nécessairement le même dans les trois cas. Elle s'est posée directement dans une affaire récente concernant une invention qui détecte la présence d'hydrocarbures dans des couches de roches sédimentaires : *Schlumberger v Electromatic Geoservices*⁵.

Avant l'invention de Geoservices, l'exploration pétrolière recourait aux techniques sismiques. Ces techniques peuvent détecter dans des strates sédimentaires une petite couche *susceptible* de renfermer des hydrocarbures, mais elles ne peuvent pas dire à l'explorateur qu'il y a *effectivement* présence d'hydrocarbures étant donné que l'on ne peut pas distinguer les propriétés sismiques des hydrocarbures de celles de l'eau ou de la saumure. La solution trouvée par le

⁵ [2010] EWCA Civ 819 (CA).

⁵ [2010] EWCA Civ 819 (CA).

⁵ [2010] EWCA Civ 819 (CA).

den. Die patentgemäße Lösung bestand in der Untersuchung einer zuvor mithilfe seismischer Verfahren ermittelten derartigen Schicht mittels elektromagnetischer Verfahren (sogenannte CSEM-Technik – Controlled Source Electromagnetic), die eine Unterscheidung von Kohlenwasserstoffen einerseits und Wasser oder Sole andererseits erlauben. Durch die Kombination beider Techniken lassen sich Kohlenwasserstoffe somit – anders als mit jeder einzelnen dieser Techniken – zweifelsfrei nachweisen. Aus der Patentschrift ging klar hervor, dass die Ausführung der Erfindung Sachkenntnisse sowohl auf dem Gebiet der Seismik als auch der CSEM-Technik erforderte. Unstreitig war auch, dass Sachkenntnisse auf beiden Gebieten zur Bestimmung des Schutzbereichs erforderlich waren. Für das Gericht lautete die Schlüsselfrage jedoch: Wie stellte sich die Situation dar, bevor die Erfindung gemacht wurde? Muss der Stand der Technik ebenfalls mit den Augen eines auf dem Gebiet der Seismik wie auch der CSEM beschlagenen Geophysikers betrachtet werden? Die erste Instanz hatte zwar festgestellt, dass ein mit der Suche nach Erdöl befasster Geophysiker vor der Erfindung nur vage Kenntnisse von CSEM gehabt hätte, hatte diese Frage aber gleichwohl bejaht. Dementsprechend wurde das Patent wegen Naheliegens für nichtig erklärt. Der Court of Appeal teilte diese Auffassung jedoch nicht und gab der Berufung statt. Im Anschluss an *Luminescent Security Fibres/Jalon* T 422/93 entschied er, dass der Fachmann für die Frage des Naheliegens nicht unbedingt derselbe ist wie der Fachmann, der die Erfindung ausführt, wenn sie einmal gemacht worden ist. Hier habe ein Teil der Erfindung – der technische Beitrag – darin bestanden, die beiden Teile des Teams zusammenzuführen. Mit Jacob LJ's Worten:

identified using seismic methods. CSEM has the ability to distinguish hydrocarbons from water and brine. So a combination of the two techniques together can identify hydrocarbon in a way that either technique used on its own cannot. It was apparent from the specification that its implementation required seismics and CSEM expertise. It was also common ground that both were required to determine the scope of the claims. But the crucial question for the court was: what about the position before the invention was made? Must the prior art also be viewed through the eyes of a geophysicist with both seismics and CSEM skills? Despite finding that, prior to the invention, an exploration geophysicist would not have had anything but a vague knowledge of CSEM, the trial judge held that it did. Having so found, he revoked the patent for obviousness. The Court of Appeal took a different view and allowed the appeal. Following *Luminescent Security Fibres/Jalon* T422/93, it held that the person skilled in the art for obviousness is not necessarily the same person skilled in the art for performing the invention once it has been made. Here part of the invention – the technical contribution – was bringing the two parts of the team together. As Jacob LJ put it:

brevet consiste à recourir à une technique appelée CSEM (technique électromagnétique de source indépendante) que l'on applique à une couche de roche préalablement analysée par les méthodes sismiques comme susceptible de contenir des hydrocarbures. La technique CSEM a la propriété de distinguer les hydrocarbures de l'eau et de la saumure. Une utilisation des deux techniques ensemble permet donc de déterminer l'existence d'hydrocarbures d'une manière que ni l'une ni l'autre des deux techniques utilisées séparément ne peut assurer. Il apparaît du fascicule du brevet que sa mise en œuvre met nécessairement en jeu *à la fois* la détection par les méthodes sismiques et la détection par la technique CSEM. Il était aussi reconnu que ces deux techniques étaient indispensables pour déterminer l'étendue des revendications. La question cruciale pour le tribunal était la suivante : quelle était la situation avant l'invention ? Faut-il aussi voir l'état de la technique du point de vue du géophysicien ayant à la fois des compétences en sismique et en technique CSEM ? Bien que l'on ait pu penser qu'avant l'invention, un géophysicien dans l'exploration pétrolière n'aurait guère pu avoir de connaissance en technique CSEM, sinon de vagues notions, le juge en première instance a estimé qu'il possédait ces connaissances. Ayant jugé ainsi, ce juge a révoqué le brevet pour existence d'un état de la technique antérieur. La Cour d'appel en a jugé différemment et a reçu l'appel. Suivant la décision du tribunal dans l'affaire *Luminescent Security Fibres/Jalon* T 422/93, la Cour a jugé que la notion de l'homme du métier auquel les tribunaux ont recours dans les questions d'évidence ne recouvre pas forcément la même personne théorique que l'homme du métier qualifié pour exécuter l'invention une fois mise au point. Une partie de l'invention dans l'espèce Schlumberger / Geoservices – la contribution technique – réside dans l'utilisation conjuguée des deux parties de la technique de détection. Comme le juge Jacob LJ l'a déclaré :

"...einige Erfindungen bestehen selbst in einer Änderung des einschlägigen Sachgebiets. Gibt ein Patentinhaber die Anweisung, zur Lösung einer Aufgabe das Wissen von zwei unterschiedlichen

"...some inventions are themselves art changing. If a patentee says "marry the skills of two different arts to solve a problem," marrying may be obvious or it may not. If it is not, and doing so results

"...certaines inventions modifient en elles-mêmes l'état de la technique. Lorsque le titulaire du brevet déclare que le brevet conjugue les caractéristiques de deux techniques différentes pour

Sachgebieten zu verbinden, so kann diese Verbindung naheliegend sein oder auch nicht. Ist sie nicht naheliegend und bringt sie einen wirklichen technischen Fortschritt, dann verdient der Patentinhaber ein Patent und sollte es auch erhalten. Sein Weitblick ist außergewöhnlich."

Das bringt mich zu zwei neuen Entscheidungen zur erfinderischen Tätigkeit. Sie sind weitere Beispiele für eine im Vereinigten Königreich zu beobachtende, meines Erachtens begrüßenswerte Tendenz – eine Tendenz zur Vereinfachung und der Versuch, zu ermitteln, ob der Patentinhaber einen technischen Fortschritt vollbracht hat.

Die erste Entscheidung ist *Actavis v Novartis*⁶. Die angebliche Erfindung war ganz simpel: eine Formulierung mit verzögerter Freisetzung für Fluvastatin. Am Prioritätsdatum im Jahr 1996 war Fluvastatin ein allgemein bekanntes, in einer Formulierung mit sofortiger Freisetzung erhältliches Statin. Arzneimittel-formulierungen mit verzögerter Freisetzung waren damals als Konzept bereits bekannt und wurden selbstverständlich als erstrebenswert angesehen. Ihr besonderer Vorteil liegt darin, dass Patienten für die Einnahme ihrer Medikamente eine viel einfachere Darreichungsform zur Verfügung steht, sodass weniger wahrscheinlich ist, dass sie die Einnahme versäumen. Mit anderen Worten ist die verzögerte Freisetzung gut für die Mitwirkung der Patienten. Im Patent wurde nun behauptet, bei Fluvastatin habe das Problem bestanden, dass aufgrund seiner hohen Löslichkeit davon ausgegangen wurde, dass die herkömmlichen Arten der Herstellung einer Formulierung mit verzögerter Freisetzung nicht funktionieren würden. Vor diesem Hintergrund hielten es sich die Erfinder zugute, entdeckt zu haben, dass es entgegen der Annahme der Fachwelt tatsächlich möglich sei, anhand von herkömmlichen Verfahren zu einer Formulierung mit verzögerter Freisetzung von Fluvastatin zu gelangen. Die erste Instanz erließ eine ziemlich lange Entscheidung. Sie stellte fest, dass die Aussagen zur Löslichkeit von Fluvastatin im Patent unzutreffend seien. Der Fachmann hätte nicht angenommen, dass eine Formulierung mit verzögerter Frei-

in a real technical advance then the patentee deserves and ought to have a patent. His vision is out of the ordinary."

This brings me to two recent decisions on inventive step. They are further illustrations of what I believe to be a welcome trend in the UK – one of simplification and an attempt to identify whether the patentee has made a technical advance.

The first is *Actavis v Novartis*⁶. The alleged invention was a very simple one: a sustained release formulation of fluvastatin. At the priority date in 1996, fluvastatin was a well known statin available in immediate release form. Sustained release formulations (as a concept) were by that time well known and obviously desirable. Their particular advantage is that patients can use a much simplified dosage regime for their medicine and so are less likely to fail to take it. In other words, sustained release is good for patient compliance. Now the patent claimed that the problem with fluvastatin was that it was so highly soluble that it was perceived that the conventional ways for producing a sustained release formulation would not work. Against this background, the inventors claimed to have discovered that, contrary to what the skilled person would have thought, it is in fact possible to make a sustained release formulation of fluvastatin by entirely conventional techniques. The trial judge gave a rather lengthy judgment. He found the patent was wrong about the solubility of fluvastatin; the skilled man would not have thought its solubility was so high that a sustained release formulation could not be made; and the team would have been confident that it would have some efficacy. But he also held (i) it was *not* obvious – in the sense of a project with a fair expectation of success – that a formulation with improved therapeutic effects or fewer side effects could be made; and (ii) there was *no motivation* to produce a sustained release form. Nevertheless

résoudre un problème, cette conjugaison des caractéristiques peut être évidente ou non. Si elle ne l'est pas, et si en conjuguant les caractéristiques, cela aboutit à un réel progrès technique, le titulaire du brevet mérite que l'on lui octroie le brevet et devrait se le voir octroyer. Sa démarche sort du cadre normal".

Cela m'amène à deux décisions récentes concernant l'activité inventive. Ce sont d'autres illustrations de ce que j'estime être une évolution bienvenue au Royaume-Uni – dans le sens de la simplification et d'un effort pour déterminer si le titulaire du brevet a réalisé un progrès technique.

La première de ces décisions judiciaires, c'est *Actavis v Novartis*⁶. L'invention alléguée était très simple : il s'agissait d'une formulation à libération prolongée de la fluvastatine. A la date d'antériorité en 1996, la fluvastatine était une statine bien connue disponible sous forme de libération immédiate. Les formulations à libération prolongée (en tant que principe) étaient à ce moment bien connues et manifestement souhaitables. Elles ont un avantage spécifique : les patients peuvent doser le médicament bien plus simplement et sont donc moins susceptibles de ne pas prendre le médicament. En d'autres termes, la libération prolongée est une bonne chose pour que les malades suivent le traitement qui leur est prescrit. Or, selon le brevet, le problème de la fluvastatine est sa grande solubilité qui faisait craindre que les procédés conventionnels d'obtention d'une formulation à libération prolongée soient inopérants. Face à cette situation, les inventeurs ont revendiqué la découverte selon laquelle, contrairement à ce que l'homme du métier aurait pensé, on peut en fait obtenir une formulation de la fluvastatine à libération prolongée par des techniques entièrement conventionnelles. Le texte du jugement de première instance est relativement long. Le juge a estimé que le brevet avait tort quant à la solubilité de la fluvastatine : l'homme du métier n'aurait pas pensé que la solubilité du médicament était si élevée que l'on ne pourrait pas obtenir de formulation à libération prolongée et l'équipe de chercheurs aurait eu confiance dans une certaine efficacité du médicament.

⁶ [2010] EWCA Civ 82 (CA); [2010] FSR 18.

⁶ [2010] EWCA Civ 82 (CA); [2010] FSR 18.

⁶ [2010] EWCA Civ 82 (CA); [2010] FSR 18.

setzung aufgrund der hohen Löslichkeit von Fluvastatin nicht zu bewerkstelligen sei, und das Team wäre zuversichtlich gewesen, dass diese Formulierung eine gewisse Wirksamkeit haben würde. Das Gericht stellte aber auch fest, i) dass es *nicht* naheliegend sei – im Sinne eines Vorhabens mit guten Erfolgsaussichten –, dass eine Formulierung mit einer verbesserten therapeutischen Wirksamkeit oder geringeren Nebenwirkungen hergestellt werden könne, und ii) dass es *kein Motiv* gegeben habe, die Formulierung mit verzögerter Freisetzung zu realisieren. Dennoch beurteilte das Gericht die Erfindung als technisch naheliegend. Es überrascht nicht, dass sich Novartis durch diese ziemlich komplexe Analyse ermuntert sah, in die Berufung zu gehen.

Der Court of Appeal bediente sich eines soliden und geradlinigen Ansatzes: Obgleich es der Fachmann möglicherweise wirklich nicht für lohnend erachtet hätte, zu versuchen, zu einer Formulierung mit einer verbesserten therapeutischen Wirkung und geringeren Nebenwirkungen zu gelangen, treffe das für die verzögerte Freisetzung nicht zu. Hierfür habe es ein technisches Motiv gegeben – die Mitwirkung der Patienten –, und es spiele keine Rolle, ob dies als kommerziell lohnend angesehen worden wäre oder nicht. Die im Patent aufgestellte Behauptung zur hohen Löslichkeit von Fluvastatin sei illusorisch. Dementsprechend habe der Patentinhaber nichts weiter gesagt als: "Eine Formulierung mit verzögerter Freisetzung von Fluvastatin ist machbar", was naheliegend sei. Er habe keinen technischen Fortschritt vollbracht.

Mit der zweiten Entscheidung, *Dr Reddy v Eli Lilly*⁷, wurde ein überholter und obskurer Bestandteil des UK-Patentrechts im Zusammenhang mit den Auswählerfindungen aufgegeben. Das Patent betraf ein in der Behandlung von Schizophrenie eingesetztes Neuroleptikum mit der Bezeichnung Olanzipin. Lilly hatte herausgefunden, dass Olanzipin die positive Wirkung des früheren Neuroleptikums Clozipin aufwies, unerwünschte Nebenwirkungen jedoch signifikant reduzierte. Dr. Reddy focht das Patent in erster Linie wegen Naheliegens unter Berücksichtigung eines früheren Patents an, in dem eine Markush-Formel offenbart wurde, bei der eine Molekular-

he held the invention was technically obvious. Not surprisingly, this rather complex analysis encouraged Novartis to appeal.

The Court of Appeal adopted a robust and straightforward approach: while the skilled person may indeed have thought it wasn't worth trying to make a formulation with improved therapeutic effects and fewer side effects, that was not the case in relation to sustained release. There was a technical motivation for that – patient compliance – and it was irrelevant whether or not it would be thought commercially worthwhile. The patent's claim about the solubility of fluvastatin being too high was illusory. Accordingly the patentee had done no more than to say: "you can make a sustained release formulation of fluvastatin" and that was obvious. It had made no technical advance.

The second, *Dr Reddy v Eli Lilly*⁷, saw the demise of an archaic and arcane element of UK patent law – selection inventions. The patent concerned an antipsychotic drug called olanzapine used for the treatment of schizophrenia. Lilly discovered it had the beneficial activity of an earlier antipsychotic called clozapine but significantly reduced nasty side effects. Dr Reddy attacked the patent, primarily on the ground of obviousness over an earlier patent which disclosed a Markush formula specifying a molecular structure with various possibilities for the different substituents and said that all the compounds were effective at treating schizophrenia. The formula included

Cependant, le juge a aussi jugé (i) que le brevet *n'était pas* évident – au sens qu'il n'était pas évident en tant que projet ayant de bonnes chances de réussite – qu'il n'était pas évident non plus que l'on pourrait obtenir une formulation ayant des effets thérapeutiques améliorés ou présentant moins d'effets secondaires indésirables (ii) et qu'il n'y avait *pas de motivation* pour fabriquer une formule à libération prolongée. Le juge a cependant jugé que l'invention était technique-ment évidente. Cette analyse plutôt compliquée a encouragé Novartis à faire appel de la décision, ce qui n'est pas étonnant.

La Cour d'appel a adopté un point de vue solide et direct : l'homme du métier aurait pu certes penser qu'il ne valait pas la peine de chercher à mettre au point une formulation ayant des effets thérapeutiques améliorés et des effets secondaires moindres, mais il en est autrement de la formulation à libération prolongée. En effet, il existe une motivation technique dans ce dernier cas – le fait que les patients suivent le traitement qui leur est prescrit – et il importe peu que cette formulation à libération prolongée soit ou non intéressante commercialement. La revendication du brevet relative à la trop grande solubilité de la fluvastatine est illusoire. En conséquence, le titulaire du brevet n'a fait plus que dire : "on peut fabriquer une formulation à libération prolongée de la fluvastatine" et cela est évident. Le titulaire du brevet n'est pas à l'origine d'un progrès technique.

La seconde décision judiciaire, *Dr Reddy v Eli Lilly*⁷, sonne le glas d'un élément archaïque et plutôt obscur du droit britannique des brevets – les inventions de sélection. Le brevet portait sur un médicament antipsychotique dénommé olanzapine et utilisé dans le traitement de la schizophrénie. Lilly avait découvert que ce médicament avait l'action d'un ancien antipsychotique appelé clozapine, mais avec des effets secondaires indésirables nettement moins forts. Dr Reddy a attaqué le brevet, en premier lieu sur le fondement de l'évidence par rapport à un brevet antérieur qui exposait une formule de Markush avec une structure moléculaire comportant diverses possibilités

⁷ [2009] EWCA 1362 (CA); [2010] RPC 9.

⁷ [2009] EWCA 1362 (CA); [2010] RPC 9.

⁷ [2009] EWCA 1362 (CA) ; [2010] RPC 9.

struktur mit unterschiedlichen Möglichkeiten für die verschiedenen Substituenten angegeben wurde; im Patent hieß es, dass alle Verbindungen zur Behandlung von Schizophrenie wirksam seien. Die Formel erstreckte sich auf Tausende von Einzelmolekülen, zu denen auch Olanzipin zählte, das aber nicht eigens genannt wurde. Dr. Reddy behauptete, das Patent sei ungültig, weil es sich in Wirklichkeit um ein Auswahlpatent für eine bestimmte Verbindung handle, die zuvor als Teil einer insgesamt als nützlich beschriebenen Klasse offenbart worden sei. Hierfür stützte sich Dr. Reddy auf die bis zum *IG Farben-Fall*⁸ aus dem Jahr 1930 zurückreichenden Regeln für Auswahlverfahren. Vorliegend sei die Auswahl *willkürlich* und genüge diesen Regeln somit nicht.

Der Court of Appeal wies dieses Vorbringen zurück und erklärte, dass die *IG Farben*-Regeln, obwohl das House of Lords 1982 in *Du Pont*⁹ und später der Court of Appeal in *Hallen v Brabantia*¹⁰ sich darauf bezogen hätten, nicht gelten des Recht seien. Sie würden vom EPA und den anderen Mitgliedern der Europäischen Patentorganisation nicht angewandt. Statt dessen sollte danach gefragt werden, ob der Patentinhaber einen neuartigen und nicht naheliegenden technischen Fortschritt vollbracht und diesen hinreichend glaubhaft gemacht habe. Lasse sich kein derartiger Fortschritt ausmachen, so sei das Patent wie in *AgrEvo* naheliegend, weil es sich um nichts weiter handle als um eine völlig willkürliche Auswahl aus einer bereits zuvor offenbarten Klasse. Im betreffenden Fall gab es jedoch einen tatsächlichen technischen Fortschritt, weil nichts im Stand der Technik darauf hindeutete, dass alle Verbindungen der betreffenden Klasse die vorteilhafte

thousands of individual molecules amongst which was olanzipine, but it was not spelt out specifically. Dr Reddy said that the patent was bad because it was in truth a selection patent for a particular compound which had previously been disclosed as part of a class which were all described as being useful. In this regard it relied on the rules for selection inventions laid down as long ago as 1930 in the *IG Farben* case⁸. Here Dr Reddy said the selection was *arbitrary* and so failed the rules.

In rejecting this submission, the Court of Appeal declared that the *IG Farben* rules were no longer part of the living law, despite having been referred to by the House of Lords in 1982 in *Du Pont*⁹ and more recently by the Court of Appeal in *Hallen v Brabantia*¹⁰. They were not used by the EPO or the other members of the European Patent Organisation. Instead, what one should be asking is whether the patentee has made a novel and non-obvious technical advance and provided sufficient justification for it to be credible. If no such advance can be found then, just as in *AgrEvo*, the patent will be obvious because it will be a mere arbitrary selection from a previously disclosed class. In this case, however, there was a real technical advance because the prior art did not suggest that all the compounds of the class would have the beneficial quality of causing fewer side effects. The selection of olanzipine represented a significant contribution to the art.

pour les différents composés, déclarant que tous les composés étaient efficaces pour traiter la schizophrénie. La formule incluait des milliers de molécules individuelles, dont l'olanzipine, mais elle n'était pas spécifiquement explicitée. Selon Dr Reddy, le brevet n'était pas valable car il s'agissait en fait d'un brevet de sélection d'un composé particulier déjà divulgué comme faisant partie d'une catégorie où tous les composés étaient décrits comme utiles. A cet effet, Dr Reddy se fondait sur les règles régissant les inventions de sélection telles qu'édictees dans l'affaire *IG Farben* remontant à 1930⁸. Dr Reddy avançait que la sélection était *arbitraire* et ne satisfaisait donc pas aux règles.

En rejetant ce moyen, la Cour d'appel a déclaré que les règles posées par le jugement dans *IG Farben* ne font plus partie du droit en vigueur, bien que la Chambre des Lords s'y soit référée en 1982 dans l'affaire *Du Pont*⁹ et, plus récemment, la Cour d'appel dans *Hallen v Brabantia*¹⁰. Ces règles ne sont pas utilisées par l'OEB ou les autres membres de l'Organisation européenne des brevets. Par contre, il faut se demander si le titulaire du brevet a réalisé un progrès technique nouveau et non évident, et s'il a fourni suffisamment de justification pour être crédible. Si l'on ne constate pas ce progrès, le brevet, comme dans l'affaire *AgrEvo*, est évident car il s'agit d'une simple sélection arbitraire au sein d'une catégorie précédemment divulguée. Toutefois, dans l'affaire en cause, il y a un véritable progrès technique car l'état de la technique ne permet pas de penser que tous les composants de la catégorie présentent l'avantage d'entraîner des effets secon-

⁸ (1930) 47 RPC 289. Die Regeln für eine Auswahlverfahren waren folgende: erstens muss der Auswahl ein erheblicher Vorteil zugrunde liegen, der durch die Verwendung der ausgewählten Mitglieder gesichert werden soll; zweitens müssen die ausgewählten Mitglieder alle den betreffenden Vorteil aufweisen; und drittens muss die Auswahl sich auf eine ganz spezifische Eigenschaft beziehen, von der zu Recht gesagt werden kann, dass sie der ausgewählten Gruppe eigen ist.

⁹ [1982] FSR 303 (HL).

¹⁰ [1991] RPC 195.

⁸ (1930) 47 RPC 289. The rules for a selection invention were these: first, it must be based upon some substantial advantage to be secured by the use of the selected members; secondly, the whole of the selected members must possess the advantage in question; thirdly, the selection must be in respect of a quality of a special character which can fairly be said to be peculiar to the selected group.

⁹ [1982] FSR 303 (HL).

¹⁰ [1991] RPC 195.

⁸ (1930) 47 RPC 289. Les règles régissant l'invention de sélection étaient les suivantes : en premier lieu, l'invention devait être fondée sur un certain avantage substantiel obtenu par l'utilisation des substances de départ sélectionnées. En deuxième lieu, les substances de départ sélectionnées devaient toutes posséder l'avantage en question. En troisième lieu, la sélection devait se faire en fonction de la qualité d'une caractéristique spéciale dont on pouvait honnêtement dire qu'elle était spécifique au groupe sélectionné.

⁹ [1982] FSR 303 (HL).

¹⁰ [1991] RPC 195.

Eigenschaft hätten, geringere Nebenwirkungen hervorzurufen. Die Auswahl von Olanzipin stellte damit einen signifikanten Beitrag zum Stand der Technik dar.

Meinem letzten Fall kommt erhebliche Bedeutung zu, und es ist die erste Entscheidung im Vereinigten Königreich, die sich inhaltlich mit den Erfordernissen der Art. 52 (1) und 57 auseinandersetzt. In *Eli Lilly v HGS*¹¹ bestätigte der Court of Appeal die Entscheidung der ersten Instanz, wonach HGS' Patent auf ein neues Mitglied der TNF-Superfamilie mit der Bezeichnung TNF α ungültig sei, weil es ihm an gewerblicher Anwendbarkeit mangle. Der Fall ist noch aus einem weiteren Grund bemerkenswert: Die Technische Beschwerdekammer des EPA war zuvor zum gegenteiligen Schluss gelangt und hatte das Patent im Beschwerdeverfahren bestätigt.

Eingangs unterstrich der Court of Appeal die Bedeutung der Kooperation zwischen nationalen Gerichten und dem EPA für die zügige Erledigung von wirtschaftlich bedeutsamen Fällen. Er stellte jedoch auch klar, dass die Natur des Verfahrens in England und vor dem EPA ganz unterschiedlich sei, da das Verfahren vor der Tatsacheninstanz in England eine detaillierte und eingehende Untersuchung und Überprüfung der Beweise beinhalte. Vor dem EPA gebe es hingegen viel weniger Raum für die Überprüfung der Beweise, mit dem Ergebnis, dass das Verfahren unweigerlich etwas von einem "groben Filter" habe. Während Entscheidungen der TBK daher für Rechtsfragen eminent wichtig seien, sei es für englische Gerichte unangemessen, sich an die Feststellungen der TBK zum Sachverhalt oder zu dessen Bewertung zu halten.

Der Court of Appeal setzte sich eingehend mit den Rechtsgrundsätzen auseinander, die in den zahlreichen Entscheidungen der TBK zu Art. 57 aufgestellt werden. Er gelangte zu dem Schluss, dass der Patentinhaber eine Verwendung für seine Erfindung offen-

My final case is one of considerable importance, and the first in the UK to address in any substantive way the requirements of Arts 52(1) and 57. In *Eli Lilly v HGS*¹¹ the Court of Appeal upheld the decision of the trial judge that HGS's patent in respect of a novel member of the TNF superfamily called TNF α was invalid on the basis that the claims were not susceptible of industrial application. The case is also notable for a further reason: the Technical Board of Appeal of the EPO had earlier come to the opposite conclusion and upheld the patent on appeal.

At the outset, the Court of Appeal emphasised the importance of co-operation between national courts and the EPO to ensure that commercially important cases are put on a fast track. But it also made clear that the nature of proceedings in England and the EPO is very different, with the trial process in England involving a detailed and intensive investigation and testing of the evidence. By contrast there is much less room for the testing of evidence in the EPO with the result that it is inevitably something of a "coarse filter". Whilst decisions of the TBA are therefore of immense importance on questions of law, it is not appropriate for an English court to give deference to their findings or evaluations of fact.

The Court of Appeal therefore gave detailed consideration to the legal principles articulated in the many that TBA decisions on Art. 57. It concluded the patentee has to disclose a use for his invention which is plausible in the sense of being more than merely "not

dares moindres. La sélection de l'olanzipine représente donc une contribution significative à l'état de la technique.

Le dernier cas que je souhaite examiner est d'une très grande importance, et c'est le premier au Royaume-Uni à traiter un tant soit peu au fond les exigences posées par les articles 52(1) et 57. Dans l'affaire *Eli Lilly v HGS*¹¹ la Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance : le brevet de HGS portant sur un nouveau membre de la superfamille des molécules TNF appelée TNF α ne fait pas partie de l'état de la technique étant donné que les revendications ne peuvent pas recevoir d'application industrielle. Ce jugement est aussi remarquable pour une autre raison : la Chambre de recours technique de l'OEB était auparavant arrivée à une conclusion opposée et avait jugé en appel que le brevet était valable.

Dès le début, la Cour d'appel a souligné l'importance de la coopération entre les tribunaux nationaux et l'OEB pour s'assurer que les litiges commercialement importants sont rapidement examinés. La Cour d'appel a aussi clairement exposé que les procédures en Angleterre et à l'OEB sont de natures très différentes. En Angleterre, le procès en première instance comporte une enquête détaillée et poussée, ainsi qu'une analyse des preuves produites. Par contre, la procédure à l'OEB laisse beaucoup moins de place à l'analyse des preuves avancées, en sorte que le "filtre est inévitablement moins sélectif". Les décisions de la Chambre de recours technique sont certes d'une très grande importance sur les questions de droit, mais les tribunaux anglais ne devraient pas s'incliner devant les constatations ou les évaluations des faits par la Chambre de recours.

La Cour d'appel a examiné de manière détaillée les principes juridiques exposés dans les nombreuses décisions de la Chambre de recours technique concernant l'article 57. La Cour conclut que le titulaire du brevet doit divulguer une utilisation plausible de son invention, c'est-

¹¹ [2010] EWCA Civ 33 (CA); [2010] RPC 429. Die Berufung von HGS zum Supreme Court wurde zugelassen.

¹¹ [2010] EWCA Civ 33 (CA); [2010] RPC 429. HGS has been granted permission to appeal to the Supreme Court.

¹¹ [2010] EWCA Civ 33 (CA); [2010] RPC 429. HGS a été autorisé à se pourvoir auprès de la Cour Suprême.

baren muss, die plausibel in dem Sinne ist, dass sie mehr als nur "nicht unglaublich" ist. Es muss triftige Gründe für die Annahme geben, dass die in der Offenbarung gemachte Aussage zutrifft. Diese Aussage muss außerdem hinreichend genau sein. Es genügt nicht, auszuführen, dass besagtes Protein oder einer seiner Antikörper wahrscheinlich pharmazeutisch nutzbar ist. Eine solche Aussage mag plausibel sein, hat jedoch keinen praktischen Nutzen, denn es bleibt Dritten überlassen, herauszufinden, worin dieser Nutzen besteht. In Anwendung dieses Tests gelangte der Court of Appeal zu dem Schluss, dass die Entscheidung der ersten Instanz nicht zu beanstanden sei.

Es wurde suggeriert, dies sei ein Beispiel dafür, dass das Vereinigte Königreich "eigene Wege geht". Dem muss ich entschieden widersprechen. Der Court of Appeal hat die Rechtsprechung der TBK äußerst sorgfältig analysiert und sich bemüht, die von der TBK entwickelten Grundsätze herauszuarbeiten. Wenn er zu einem anderen Ergebnis gelangt ist, dann nicht, weil er sich eines anderen Ansatzes bedient hätte, sondern weil der Tatrichter festgestellt hatte, die patentgemäße Offenbarung sei spekulativ und in sich widersprüchlich – eine Feststellung, auf die nebenbei bemerkt in der Entscheidung der TBK überhaupt nicht eingegangen wird.

incredible". There has to be some reason for supposing the statement made in the disclosure is true. Moreover the statement itself must be sufficiently precise. It is not good enough to say this protein or any antibody to it probably has a pharmaceutical use. Such a statement may be plausible, but is of no practical use. You are left to find out what that use is. Applying that test, the finding of the judge could not be challenged.

It has been suggested that this is an instance of the UK "going its own way". I strongly disagree. The Court of Appeal analysed the case law of the TBA with the greatest of care and sought to identify the principles which the TBA has developed. It arrived at a different conclusion not because of a different approach but because the trial judge found the patent disclosure to be speculative and contradictory – findings to which, it may be noted, no reference is made in the decision of the TBA.

à-dire que cette utilisation doit être davantage qu'une simple utilisation "qui ne soit pas incroyable". On doit avoir une certaine raison de supposer que la déclaration faite dans l'exposé de l'invention est exacte. De plus, cette déclaration doit être suffisamment précise en elle-même. Il ne suffit pas de dire que telle protéine ou tel anticorps de cette protéine a probablement une utilité pharmaceutique. Une telle déclaration peut être plausible, mais n'a aucune utilité pratique. Cela nous oblige en effet à déterminer nous-mêmes cette utilité. Avec ce test, les constatations du juge ne pouvaient pas être remises en cause.

Cet exemple, dit-on, témoigne de ce que le Royaume-Uni "fait les choses tout seul de son côté". J'exprime ici fortement mon désaccord avec ce point de vue. En effet, la Cour d'appel a analysé avec le plus grand soin la jurisprudence de la Chambre de recours technique et a cherché à déterminer les principes développés par la Chambre. La Cour en a tiré une conclusion différente, non pas en raison d'une approche différente, mais parce que le juge en première instance a jugé que l'exposé de l'invention était spéculatif et contradictoire – conclusion qui, on peut le remarquer, ne fait aucune référence à la décision de la Chambre de recours technique.

IT Italien**Gabriella MUSCOLO****Richterin an der Fachkammer für geistiges Eigentum des Gerichts Rom****Jüngste Entwicklungen in der italienischen Rechtsprechung****A. Leitsatz**

Parteien: Farmaprof s.r.l. und Bormioli Rocco e Figli s.p.a. gegen General Plastics s.r.l.

Gericht: Gericht Rom – Tribunale di Roma

Urteilsdatum: 9. September 2004

Amtlicher Urteilstitel: Sentenza del Tribunale di Roma, 9 settembre 2004

Wesentliche Ergebnisse:

1. Bei der Auslegung der Ansprüche und Beschreibung eines Patents kann Artikel 1362 ff. des italienischen Zivilgesetzbuches (d. h. die Bestimmungen über die Vertragsauslegung) nicht analog angewandt werden, vielmehr sind die Bestimmungen des Wettbewerbsrechts in Anwendung zu bringen, indem die Interessen der Erfinder denen der Wettbewerber gegenübergestellt werden, die die Grenzen des jeweiligen Rechts kennen müssen, wenn sie in der Branche rechtmäßig agieren wollen.

2. Die Frage nach dem Umfang der Ansprüche ist im Zusammenhang mit der Auslegung des Patents zu sehen, und die dafür relevanten Aussagen (die die Ansprüche einschränken können) sind der im Patentamt vorliegenden Patentschrift zu entnehmen, und diese sind zu berücksichtigen, auch wenn sie erklärenden Charakter haben.

3. Das US-amerikanische "*prosecution history estoppel*" ist auf das italienische oder die europäischen Patentsysteme nicht anwendbar, da die Patente nach den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und seines Protokolls auszulegen sind.

IT Italy**Gabriella MUSCOLO****Judge in the specialised chamber for IP litigation at the Court of Rome****Recent developments in Italian case law****A. Headnote**

Parties: Farmaprof s.r.l. and Bormioli Rocco e Figli s.p.a. v. General Plastics s.r.l.

Court: Court of Rome – Tribunale di Roma

Date of decision: 9 September 2004

Official citation: Sentenza del Tribunale di Roma, 9 settembre 2004

Key findings:

1. In interpreting the claims and description of a patent it is not possible to apply Article 1362 *et seq.* of the Italian Civil Code (i.e. the provisions on contract interpretation) by analogy, but rather the set of provisions pertaining to competition law, by comparing the interests of the inventors with those of the competitors, which have to understand what the boundaries of the right in question are in order to operate legally in the sector.

2. The question as to the scope of the claims is related to the interpretation of the patent, and in that respect the relevant statements (which can limit the claims) are those contained in the file kept by the patent office, and they have to be considered even if they are of a declaratory nature.

3. The US doctrine of "*prosecution history estoppel*" is not applicable in the Italian or European patent systems, as patents must be interpreted according to the provisions set forth in the European Patent Convention and its Protocol.

IT Italie**Gabriella MUSCOLO****Juge de la chambre spécialisée du Tribunal de Rome compétente pour les litiges en PI****Les récents développements de la jurisprudence italienne****A. Sommaire**

Parties : Farmaprof s.r.l. et Bormioli Rocco e Figli s.p.a. v. General Plastics s.r.l.

Tribunal : Tribunal de Rome – Tribunale di Roma

Date de la décision : 9 septembre 2004

Citation officielle : Sentenza del Tribunale di Roma, 9 settembre 2004

Conclusions importantes :

1. Il n'est pas possible d'appliquer par analogie les articles 1362 *et s.* du Code Civil italien (c'est-à-dire les dispositions relatives à l'interprétation des contrats) à l'interprétation des revendications et de la description d'un brevet, mais plutôt l'ensemble des dispositions relatives au droit de la concurrence, en mettant en balance les intérêts des inventeurs et ceux des concurrents, qui doivent pouvoir comprendre quelles sont les limites imposées par le monopole en question afin d'opérer légalement dans leur secteur.

2. La question de l'étendue des revendications est liée à l'interprétation du brevet ; à cet égard, les déclarations pertinentes (qui peuvent limiter les revendications) sont celles qui sont consignées dans le dossier conservé par l'office des brevets et il convient d'en tenir compte, même si elles n'ont qu'une valeur déclarative.

3. La doctrine américaine appelée "*prosecution history estoppel*" ne s'applique pas aux systèmes des brevets italien et européen, étant donné que les brevets doivent être interprétés selon les dispositions de la Convention et de son protocole (interprétatif).

4. Wie bei Verträgen sieht die Abtrennbarkeitsregel eine Patentauslegung vor, die dem Neuheitscharakter der beanspruchten Erfindung den Vorzug gegenüber dem Stand der Technik einräumen kann.

5. Bei der Prüfung, ob zwei Erfindungen identisch sind, wird zunächst untersucht, ob die funktionellen und strukturellen Elemente der beiden Erfindungen hinsichtlich der Lösung des technischen Problems übereinstimmen: Es liegt keine Verletzung vor, wenn mit der zweiten Erfindung ein anderes Problem als bei der ersten Erfindung gelöst wird.

6. Eine äquivalente Verletzung liegt vor, wenn der angebliche Patentverletzer das gleiche technische Problem löst, das mit der patentierten Erfindung gelöst wird und dabei funktionelle oder strukturelle Änderungen vornimmt, die für einen Durchschnittsfachmann offenkundig sind.

7. Bei einer abhängigen Erfindung handelt es sich um die Lösung eines technischen Problems, die aus der Erfindung folgt, von der sie abhängig ist.

8. Die Höhe des Schadenersatzes wegen unrechtmäßiger Nutzung einer abhängigen Erfindung kann dem Betrag der Lizenzgebühren entsprechen, den der Patentinhaber der ersten Erfindung erhalten hätte, wäre eine Lizenz für die Erfindung erteilt worden.

Stichwörter: Patente – Schadenersatz – Äquivalenzlehre – Patentauslegung – prosecution history estoppel – Abtrennbarkeit

B. Sachverhalt

Farmaprof s.r.l. ("FP") – der Zessionar eines Patents für Kunststoffverschlüsse für medizinische Einmaldosis-Phiole ("Liberati-Patent") – und Bormioli Rocco e Figli s.p.a. ("BR") – Lizenznehmer von FP für die Herstellung der Verschlüsse – verklagten General Plastics s.r.l. ("GP") – Hersteller der Verschlüsse, die, wie behauptet wird, das Liberati-Patent verletzen, und ebenfalls Inhaber eines Patents für Kunststoffverschlüsse, das

4. As is the case with contracts, the principle of severability provides for a patent interpretation that could favour the novelty of the claimed invention over the prior art.

5. In considering whether two inventions are equivalent, the first factor to consider is the identity of the functional and structural elements of the two inventions relative to the solution of the technical problem: there is no infringement when the second invention solves a different problem to the first.

6. Equivalent infringement occurs when the alleged infringer solves the same technical problem as in the patented invention through functional or structural modifications that might be obvious for a person of ordinary skill in the art.

7. A dependent invention is an innovative solution to a technical problem that is consequential to the invention on which it depends.

8. Damages deriving from the illegitimate use of a dependent invention can be equal to the amount of royalties that the patent holder of the first invention could have received if the invention had been licensed.

Keywords: patents – damages – doctrine of equivalents – patent interpretation – prosecution history estoppel – severability

B. Facts

Farmaprof s.r.l. ("FP") – assignee of a patent for plastic caps for mono-dose medicinal phials ("Liberati patent") – and Bormioli Rocco e Figli s.p.a. ("BR") – licensee of FP for the production of the caps – sued General Plastics s.r.l. ("GP") – producer of caps allegedly infringing those of the Liberati patent and likewise holder of a patent concerning plastic caps which was then granted during the proceedings ("GP patent") – for:

4. Comme c'est le cas pour les contrats, le principe de séparabilité offre une interprétation du brevet qui pourrait favoriser la nouveauté de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique.

5. Lorsqu'on examine si deux inventions sont équivalentes, le premier facteur à considérer est l'identité des éléments structurels et fonctionnels des deux inventions par rapport à la solution du problème technique : il n'y a pas contrefaçon si la seconde invention résout un problème différent de celui de la première invention.

6. Il y a contrefaçon par équivalent quand le contrefacteur présumé résout le même problème technique que celui de l'invention brevetée en procédant à des modifications fonctionnelles ou structurelles qui paraîtraient évidentes pour une personne disposant de connaissances moyennes dans le domaine concerné.

7. Une invention dépendante est une solution innovante à un problème technique, qui découle de l'invention dont elle dépend.

8. Les dommages et intérêts dus au titre de l'exploitation illégitime d'une invention dépendante peuvent s'élever au montant des redevances auxquelles le propriétaire du brevet concernant la première invention aurait pu prétendre si une licence avait été accordée pour l'invention.

Mots clés : brevets – dommages et intérêts – doctrine des équivalents – interprétation du brevet – "prosecution history estoppel" – principe de séparabilité

B. Les faits

Farmaprof s.r.l. (FP) – cessionnaire d'un brevet pour la fabrication de capsules en plastique destinées à des fioles mono-dose à usage médical (brevet Liberati) – et Bormioli Rocco e Figli s.p.a. (BR) – licencié de FP pour la production des capsules – avaient engagé une action en justice contre General Plastics s.r.l. (GP) – fabricant de capsules présumé avoir contrefait celles protégées par le brevet Liberati et titulaire lui aussi d'un

während des laufenden Verfahrens erteilt wurde ("GP-Patent") – auf:

(1) Erklärung der Verletzung des Liberati-Patents;

(2) Einstellung der Produktion und des Verkaufs von GP-Verschlüssen;

(3) Erklärung der Ungültigkeit des GP-Patents und nachrangige Erklärung, dass die im GP-Patent offenbarte Erfindung von der Erfindung abhängt, die Gegenstand des Liberati-Patents ist;

(4) Schadensersatzfestlegung in einem gesonderten Verfahren;

(5) Vernichtung der Verschlüsse;

(6) Veröffentlichung des Urteils.

Das im Jahr 1985 erteilte Liberati-Patent umfasste vier Ansprüche, die Kunststoffverschlüsse beschreiben, mit denen sich Phiolen leicht und sicher öffnen lassen. Herr Liberati trat das Patent dann an das Unternehmen FP ab, das die Lizenz für das Erzeugnis an BR, einen Hersteller von Phiolen vergeben hat.

GP, einem Unternehmen, das Kunststoffartikel herstellt, wurden für ähnliche Phiolenverschlüsse mehrere Gebrauchsmuster und ein Patent (1996, das GP-Patent) erteilt. Gegenstand des GP-Patents ist ein Verschluss mit einem Innenband, das verhindert, dass über den Verschluss Feuchtigkeit und Staub in die Phiole eindringen.

FP und BR behaupten, dass die von GP verkauften Verschlüsse das Liberati-Patent verletzen und dem GP-Patent der Neuheitscharakter fehlt, den das Liberati-Patent besitzt, beziehungsweise, dass dieses sekundär vom Liberati-Patent abhängig ist.

GP behauptet hingegen, dass das Liberati-Patent aufgrund mangelnder Neuheit ungültig sei, da die Erfindung von mehreren Patenten und Gebrauchsmustern vorweggenommen worden sei, verwehrt sich gegen die behauptete Patentverletzung und die Ungültigkeit seines Patents und erhob Widerklage auf Erklärung der Gültigkeit des GP-Patents.

(1) a declaration of infringement of the Liberati patent;

(2) discontinuation of the production and sale of GP caps;

(3) a declaration of invalidity of the GP patent and, subordinately, a declaration as to the dependency of the invention disclosed in the GP patent on the one disclosed in the Liberati patent;

(4) damages, to be awarded in separate proceedings;

(5) destruction of the caps;

(6) publication of the decision.

The Liberati patent, granted in 1985, consisted of four claims describing plastic caps that provide an easy and secure way to open a phial. The Liberati patent was then assigned from Mr Liberati to FP, which licensed it to a producer of phials, BR.

GP, a company dealing in the production of plastic materials, was the grantee of several utility models and of a patent (in 1996, the GP patent) for similar caps for phials. The GP patent concerns a cap that through an internal band does not allow humidity and dust to enter the phial through the cap.

FP and BR argued that the caps sold by GP infringed the Liberati patent, and that the GP patent lacked novelty as it was anticipated by the Liberati patent or, subordinately, that it was dependent on the Liberati patent.

GP claimed that the Liberati patent was invalid for lack of novelty as it was anticipated by various patents and utility models, and argued against the alleged infringement and the invalidity of its patent, and filed a counterclaim for a declaration of validity of the GP patent.

brevet concernant des capsules en plastique, qui avait été délivré pendant le procès (brevet GP) – afin d'obtenir :

(1) une déclaration constatant la contrefaçon du brevet Liberati ;

(2) l'arrêt de la production et des ventes de capsules GP ;

(3) une déclaration de nullité du brevet GP et, subsidiairement, une déclaration constatant la dépendance de l'invention divulguée dans le brevet GP par rapport à celle du brevet Liberati ;

(4) des dommages et intérêts, devant être alloués dans une autre procédure ;

(5) la destruction des capsules ;

(6) la publication de la décision.

Le brevet Liberati, délivré en 1985, comportait quatre revendications décrivant des capsules en plastique offrant un mode facile et sûr d'ouvrir une fiole. Le brevet Liberati a ensuite été cédé par M. Liberati à FP, qui a accordé une licence à un fabricant de fioles, BR.

GP, une société active dans la production de matériaux plastiques, était propriétaire de plusieurs modèles d'utilité et d'un brevet (en 1996, le brevet GP) concernant des capsules similaires pour fioles. Le brevet GP porte sur une capsule qui, grâce à une bande intérieure, empêche l'humidité et la poussière de pénétrer dans la fiole par la capsule.

FP et BR ont soutenu que les capsules vendues par GP contrefaisaient le brevet Liberati et que le brevet GP était dépourvu de nouveauté étant donné qu'il était anticipé par le brevet Liberati ou, subsidiairement, qu'il dépendait du brevet Liberati.

GP a plaidé que le brevet Liberati était nul faute de nouveauté, étant donné qu'il était anticipé par divers brevets et modèles d'utilité ; GP a soumis des arguments contre les allégations de contrefaçon et de nullité de son brevet et a introduit une action reconventionnelle en déclaration de validité du brevet GP.

C. Rechtliche Würdigung

[1] In einem ersten vorläufigen Urteil bestätigte das Gericht die Gültigkeit des Liberati-Patents und traf dann nach einer eingehenden Prüfung der Angelegenheit eine Entscheidung.

[2] Der Sachverständige des Gerichts wurde gefragt, ob

(1) die im Liberati-Patent offenbarte Erfindung Neuheit aufweist,

(2) die im GP-Patent offenbarte Erfindung Neuheit aufweist,

(3) die strukturellen und funktionellen Elemente der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung in den von GP verkauften Verschlüssen wiederzufinden sind,

(4) die im GP-Patent offenbarte Erfindung von der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung abhängig ist.

Die Antworten des Sachverständigen zur ersten Frage flossen in das anfängliche vorläufige Urteil zur Gültigkeit des Liberati-Patents ein.

Was die zweite Frage anbetrifft, so bestätigte der Sachverständige die Gültigkeit der im GP-Patent offenbarten Erfindung aufgrund der folgenden wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Patenten: Die im Liberati-Patent offenbarte Erfindung umfasste das im GP-Patent offenbarte Band nicht, das verhindert, dass über den Verschluss Feuchtigkeit und Staub in die Phiole eindringen, und bei der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung konnte der Verschluss nicht auf die Phiole aufgebracht werden, wenn der seitliche Streifen gerissen war, wohingegen dies beim GP-Patent möglich ist.

Hinsichtlich der dritten Frage bekräftigte der Sachverständige, dass die Verschlüsse des GP-Patents aufgrund der beiden strukturellen Elemente, welche die Erfindungen unterscheiden, keine äquivalente Verletzung der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung darstellen.

Zur vierten Frage lieferte der Sachverständige keine konkrete Antwort.

C. Legal considerations

[1] In an initial provisional judgment the court affirmed the validity of the Liberati patent, and then, after further scrutiny, it handed down a decision.

[2] The court's expert witness was asked whether:

(1) the invention disclosed in the Liberati patent was novel;

(2) the invention disclosed in the GP patent was novel;

(3) structural and functional elements of the invention disclosed in the Liberati patent were reproduced in the caps sold by GP;

(4) the invention disclosed in the GP patent was dependent on the one disclosed in the Liberati patent.

As to the first question, the expert's answers were used for the initial provisional judgment on the validity of the Liberati patent.

As to the second question, the expert affirmed the validity of the invention disclosed in the GP patent, as the major differences between the two patents in question were the following: the invention disclosed in the Liberati patent did not contain the band – disclosed in the GP patent – which does not allow humidity and dust to enter the phial through the cap; and the invention disclosed in the Liberati patent did not allow the cap to be attached to the phial when the lateral strip was broken, whereas this was possible with the GP patent.

As to the third question, the expert affirmed that the caps deriving from the GP patent were not an equivalent infringement of the invention disclosed in the Liberati patent owing to two structural elements that differentiated the two inventions.

As to the fourth question, the expert did not provide specific evidence in response.

C. Considérations juridiques

[1] Dans une première décision provisoire, le Tribunal a constaté la validité du brevet Liberati ; puis, après un examen approfondi, il a rendu son jugement.

[2] Il a été demandé à l'expert nommé par le Tribunal si :

(1) l'invention divulguée dans le brevet Liberati était nouvelle ;

(2) l'invention divulguée dans le brevet GP était nouvelle ;

(3) des éléments structurels et fonctionnels de l'invention divulguée dans le brevet Liberati se retrouvaient dans les capsules vendues par GP ;

(4) l'invention divulguée dans le brevet GP était dépendante de celle divulguée dans le brevet Liberati.

Concernant la première question, les réponses de l'expert ont été utilisées pour la décision provisoire initiale sur la validité du brevet Liberati.

Concernant la seconde question, l'expert a affirmé que l'invention divulguée dans le brevet GP était une vraie invention puisque les deux brevets présentaient les différences suivantes : l'invention divulguée dans le brevet Liberati ne comprenait pas la bande (intérieure) – divulguée dans le brevet GP – qui empêchait l'humidité et la poussière de pénétrer dans la fiole par la capsule ; en outre, l'invention divulguée dans le brevet Liberati ne permettait pas à la capsule d'être accrochée à la fiole quand la bande latérale était rompue, alors que c'était possible avec le brevet GP.

Concernant la troisième question, l'expert a estimé que les capsules selon le brevet GP ne constituaient pas une contrefaçon par équivalent de l'invention divulguée dans le brevet Liberati en raison des deux composantes structurelles qui distinguaient les deux inventions l'une de l'autre.

Concernant la quatrième question, l'expert n'a pas fourni de preuves spécifiques avec sa réponse.

Die erste Frage, auf die das Gericht einging, betraf die in Anwendung zu bringenden Bestimmungen. Das Gericht befasste sich mit den Auslegungsregeln für Patente und befand, dass Artikel 1362 ff. des italienischen Zivilgesetzbuches (d. h. die Bestimmungen für die Vertragsauslegung) nicht analog auf die Auslegung der Ansprüche und Beschreibung eines Patents angewandt werden können. Vielmehr sind die Bestimmungen des Wettbewerbsrechts in Anwendung zu bringen, indem die Interessen der Erfinder den Interessen der Wettbewerber gegenübergestellt werden, die die Grenzen des jeweiligen Rechts kennen und wissen müssen, was ihnen im rechtlich zulässigen Rahmen erlaubt ist. Das Gericht befand ferner, dass für die Beseitigung dieses Schlupflochs im System nach der Rechtsanalogie (*analogia juris*) zu verfahren ist, um nach einer besseren Methode bei der Auslegung des Umfangs eines Anspruchs und der Patentschrift im Allgemeinen zu suchen. Die Frage nach dem Umfang der Ansprüche ist im Zusammenhang mit der Auslegung des Patents zu betrachten, und diesbezüglich sind die relevanten Aussagen (die die Ansprüche beschränken können) die Aussagen in der im Patentamt hinterlegten Patentschrift; und diese sind zu berücksichtigen, auch wenn sie erklärenden Charakter haben. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass das US-amerikanische "*prosecution history estoppel*" nicht auf das italienische oder die europäischen Patentsysteme anwendbar ist, da die Patente in diesen Ländern nach den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens und seines Protokolls auszulegen sind. Ergänzend erklärte das Gericht, dass für Verträge und Patente die Abtrennbarkeitsregel gleichermaßen gilt, die eine Patentauslegung vorsieht, bei der dem Neuheitscharakter der beanspruchten Erfindung Vorrang gegenüber dem Stand der Technik eingeräumt wird.

Die zweite Frage, mit der sich das Gericht befasste, betraf die Definition der Äquivalenzverletzung. Zunächst wurde festgestellt, dass die übliche Definition, nach der eine Äquivalenzverletzung eine Reproduzierung der essenziellen Elemente der neuen Eigenschaft ist, nicht ausreichend ist, da sie zu vage und zu erfinderfreundlich ist. Zweitens erachtet

The first question that the court addressed concerned the applicable rules. The court dealt with the canons of interpretation for patents, and it held that in interpreting the claims and description of a patent it is not possible to apply Article 1362 *et seq.* of the Italian Civil Code (i.e. the provisions on contract interpretation) by analogy, but rather the set of provisions pertaining to competition law, by comparing the interests of the inventors with those of the competitors, which have to understand what the boundaries of the right in question are and what can be done with a degree of certainty. The court then held that to remedy this loophole in the system, it was necessary to proceed by *analogia juris* to understand what might be the better way to interpret the scope of a claim and the patent file in general. The question as to the scope of the claims is related to the interpretation of the patent, and in that respect the relevant statements (which can limit the claims) are those contained in the file kept by the patent office, and they have to be considered even if they are of a declaratory nature. The court held that the US doctrine of "*prosecution history estoppel*" was not applicable in the Italian or European patent systems, as patents had to be interpreted according to the provisions set forth in the European Patent Convention and its Protocol. Moreover, the court added that what contracts and patents had in common was the principle of severability, which provided for a patent interpretation that favoured the novelty of the claimed invention over the prior art.

The second question that the court addressed concerned the definition of equivalent infringement. First, it held that the usual definition of equivalent infringement as the reproduction of essential elements of the novel idea was not sufficient as being too vague and extremely favourable to inventors. Second, it also deemed inappropriate

La première question sur laquelle s'est penché le Tribunal concernait les dispositions applicables. Le Tribunal a traité des règles applicables à l'interprétation des brevets et a considéré que, pour l'interprétation des revendications et de la description d'un brevet, il n'est pas possible d'appliquer par analogie les articles 1362 *et s.* du Code Civil italien (c'est-à-dire les dispositions relatives à l'interprétation des contrats), mais plutôt l'ensemble des dispositions relatives au droit de la concurrence, en mettant en balance les intérêts des inventeurs et ceux des concurrents, qui doivent pouvoir comprendre quelles sont les limites imposées par le monopole en question et juger de ce qui peut être fait avec un degré suffisant de sécurité juridique. Puis le Tribunal a estimé que, pour remédier à ce vide juridique dans le système, il était nécessaire de procéder par *analogia juris* afin de comprendre ce qui serait la meilleure méthode pour évaluer l'étendue d'une revendication et le dossier brevet en général. La question relative à l'étendue des revendications est liée à l'interprétation du brevet ; à cet égard, les déclarations pertinentes (qui peuvent limiter les revendications) sont celles qui sont consignées dans le dossier conservé par l'office des brevets et il convient d'en tenir compte, même si elles n'ont qu'une valeur déclarative. Le Tribunal a estimé que la doctrine US appelée "*prosecution history estoppel*" ne s'applique pas aux systèmes des brevets italien et européen, étant donné que les brevets doivent être interprétés selon les dispositions de la Convention et de son protocole (interprétatif). De plus, le Tribunal a observé que les contrats et les brevets avaient en commun le principe de séparabilité, qui assurait une interprétation du brevet en faveur de la nouveauté de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique.

La seconde question traitée par le Tribunal concernait la définition de la contrefaçon par équivalent. Il a d'abord estimé que la définition habituelle de la contrefaçon par équivalent, à savoir la reproduction d'éléments essentiels de l'idée nouvelle était insuffisante parce que trop vague et favorisant à l'extrême les inventeurs. Ensuite, il a jugé inap-

das Gericht die US-amerikanischen und deutschen Kriterien als ungeeignet, nach denen die Äquivalenzverletzung die Position des Erfinders schwächen beziehungsweise den Fortschritt der angewandten Forschung behindern kann.

Das Gericht unternahm dann den Versuch einer weiteren Definition, wobei es dem folgenden Grundsatz folgte. Bei der Prüfung, ob zwei Erfindungen äquivalent sind, ist zunächst die Identität der funktionellen und strukturellen Elemente der beiden Erfindungen hinsichtlich der Lösung des technischen Problems zu prüfen. Es liegt keine Verletzung vor, wenn die zweite Erfindung ein anderes Problem löst als die erste. Zweitens ist eine Äquivalenzverletzung dann gegeben, wenn der angebliche Patentverletzer das gleiche technische Problem, das mit der patentierten Erfindung gelöst wird, durch funktionelle oder strukturelle Änderungen löst, die für einen Durchschnittsfachmann offensichtlich sind.

Hinsichtlich der dritten in der Rechts-sache gestellten Frage lieferte das Gericht eine Definition der abhängigen Erfindungen, indem sie eine abhängige Erfindung als eine innovative Lösung eines technischen Problems beschrieb, die sich aus der Erfindung, von der sie abhängt, ergibt.

Auf der Grundlage der vorstehenden Feststellungen urteilte das Gericht wie folgt:

(1) Die im GP-Patent offenbarte Erfindung hatte entsprechend den vorstehenden Erläuterungen Neuheits- und Originalitätscharakter.

(2) Der mit dem Liberati-Patent gewährte Schutzzumfang entsprach dem durch das angeführte Beispiel gewährten Umfang, wobei sich die Erfindung von den für den Stand der Technik angeführten Beispielen unterschied.

(3) Die von GP verkauften Verschlüsse und die Erfindung, die Gegenstand des Liberati-Patents ist, unterschieden sich i) in der Position des Streifens und ii) darin, dass das Liberati-Patent kein

the US and German criteria defining equivalent infringement as capable respectively of weakening the position of the inventor or of obstructing the progress of applied research.

The court then tried to provide a further definition by asserting the following principle. First, in considering whether two inventions are equivalent, the first factor to consider is the identity of the functional and structural elements of the two inventions relative to the solution of the technical problem. There is no infringement when the second invention solves a different problem to the first. Second, to affirm an equivalent infringement, the alleged infringer has to solve the same technical problem as in the patented invention through functional or structural modifications that might be obvious for a person of ordinary skill in the art.

As to the third question addressed in the case, the court provided a definition of dependent inventions by stating that a dependent invention is an innovative solution to a technical problem that is consequential to the invention on which it depends.

In the light of these premises, the court held that:

(1) the invention disclosed in the GP patent was novel and original in view of the aforementioned clarifications;

(2) the extent of protection granted by the Liberati patent was the same offered by the example provided, whereby the invention differed from those quoted in the prior art;

(3) the caps sold by GP and the invention of the Liberati patent were different by virtue of (i) the position of the strip and (ii) the absence in the Liberati patent of the internal band. These two

propriés les critères américains et allemands de définition de la contrefaçon par équivalent, parce qu'ils étaient de nature, respectivement, à affaiblir la position de l'inventeur et à faire obstacle au progrès de la recherche appliquée.

Le Tribunal a ensuite tenté de fournir une nouvelle définition en posant le principe suivant. Premièrement, lorsqu'on examine si deux inventions sont équivalentes, le premier facteur à considérer est l'identité des éléments structurels et fonctionnels des deux inventions par rapport à la solution du problème technique : il n'y a pas contrefaçon si la seconde invention résout un problème différent de celui de la première invention. Deuxièmement, pour conclure à une contrefaçon par équivalent il faut que le contrefacteur présumé résolve le même problème technique que celui de l'invention brevetée en procédant à des modifications fonctionnelles ou structurelles qui paraîtraient évidentes pour une personne disposant de connaissances moyennes dans le domaine concerné.

En ce qui concerne la troisième question traitée dans cette affaire, le Tribunal a donné une définition des inventions dépendantes en déclarant qu'une invention dépendante est une solution innovante à un problème technique, qui découle de l'invention dont elle dépend.

A la lumière de ces principes de base, le Tribunal a estimé que :

(1) l'invention était nouvelle et originale compte tenu des clarifications apportées ci-dessus ;

(2) l'étendue de la protection conférée par le brevet Liberati était identique à celle de l'exemple donné, sachant que l'invention se distinguait de celles mentionnées dans l'état de la technique ;

(3) les capsules vendues par GP se distinguaient de l'invention faisant l'objet du brevet Liberati en raison (i) de la position de la bande (latérale) et (ii) de l'absence de bande intérieure dans le

Innenband besaß. Diese beiden strukturellen Unterschiede stellen, wie oben ausgeführt, einen funktionellen Unterschied dar.

(4) Ausgehend von den untersuchten Beweismitteln ist festzustellen, dass die im GP-Patent offenbarte Erfindung von der im Liberati-Patent offenbarten Erfindung abhängig war, da sie sich aus dem Wesen des Liberati-Patents ergibt.

(5) Das GP-Patent war gültig und stellte keine Verletzung dar.

(6) Schadenersatz wegen Nutzung einer abhängigen Erfindung ohne Genehmigung (d. h. eine Lizenz) ist in einem gesonderten Verfahren festzusetzen.

(7) Es bestand keine Notwendigkeit für die Vernichtung der GP-Verschlüsse und die Veröffentlichung des Urteils.

structural differences constituted a functional difference as explained above;

(4) in the light of the examined evidence, the invention disclosed in the GP patent was dependent on the one disclosed in the Liberati patent for its consequentiality with respect to the teaching of the Liberati patent;

(5) the GP patent was valid and not infringing;

(6) damages should be awarded in separate proceedings for having used a dependent invention without prior approval (i.e. a licence);

(7) destruction of the GP caps and publication of the judgment were not necessary.

brevet Liberati. Ces deux différences structurelles constituaient une différence fonctionnelle comme expliqué plus haut ;

(4) à la lumière des preuves examinées, l'invention divulguée dans le brevet GP dépendait de celle divulguée dans le brevet Liberati, étant donné qu'elle découlait de l'enseignement du brevet Liberati ;

(5) le brevet GP était valide et non contrefaisant ;

(6) il convenait d'allouer des dommages et intérêts dans une procédure distincte pour avoir exploité une invention dépendante sans autorisation préalable (c'est-à-dire sans licence) ;

(7) il n'était pas nécessaire de détruire les capsules GP ni de publier le jugement.

IT Italien**Massimo SCUFFI****Richter am Obersten Gericht –
Präsident des Gerichts Aosta****Jüngste Entwicklungen in der
italienischen Rechtsprechung**

Rechtssache, die die Ungültigkeit eines europäischen Patents betrifft
(Berufungsgericht Turin: Entscheidung 1746/08 vom 4. Dezember 2008)

Das Berufungsgericht Turin hat die Entscheidung des Gerichts Turin bekräftigt, mit der die *Teilnichtigkeit* des europäischen Patents EP 0 923 313 von Mars, Inc., das ein *Verfahren für die Zubereitung von Schnellkoch- und Instantreis* betrifft, erklärt wurde.

Das US-amerikanische multinationale Unternehmen Mars hat eine Patentverletzungsklage gegen ein italienisches Unternehmen eingereicht, das ein ähnliches Verfahren für die Zubereitung von Reis mit den gleichen Eigenschaften angewandt hat.

Das italienische Unternehmen hat sich gegen die Klage verteidigt und Widerklage auf Ungültigkeit des europäischen Patents erhoben, die von den Richtern in Bezug auf einige Patentansprüche (1, 3, 4, 5 und 13) bestätigt wurde. Selbstverständlich betraf die erklärte Ungültigkeit nur den *italienischen Teil* des europäischen Patents.

Die Sache ist gegenwärtig beim Obersten Gericht anhängig. Die beiden früheren Verfahren in der Sache (erstinstanzliches Gericht und Berufungsgericht) fanden vor den *Fachkammern* für geistiges Eigentum statt, den ausschließlich für Patentrechtsangelegenheiten zuständigen *Justizorganen*, die in 12 wirtschaftlich bedeutsamen Regionen Italiens (einschließlich Turin) zu finden sind.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts geht auf interessante *materiell- und prozessrechtliche* Fragen ein und unterstreicht die folgenden Grundsätze:

1. Ein in einem Berufungsverfahren vorgelegtes *Gutachten*, das den in der erstinstanzlichen Entscheidung vertretenen technischen Standpunkt widerlegen soll,

IT Italy**Massimo SCUFFI****Supreme Court judge – President
District Court Aosta****Recent developments in Italian
case law**

A case involving European patent invalidity
(Turin Court of Appeal: decision 1746/08 dated 4 December 2008)

The Turin Court of Appeal has upheld the decision of the District Court of Turin declaring *partial invalidity* in respect of European patent EP 0 923 313 of Mars, Inc., concerning a *process for the preparation of quick cooking and instant rice*.

US multinational Mars had filed a patent infringement suit against an Italian company that applied a similar method for the preparation of rice having the same properties.

The Italian company had defended itself by filing a counterclaim for invalidity of the European patent, which had been endorsed by the judges with respect to some of the patent claims (1, 3, 4, 5 and 13). Obviously the declared invalidity affected only the *Italian portion* of the European patent.

The case is currently pending before the Supreme Court. The two prior proceedings on the merits (first instance and appeal) took place before the *specialised chambers* for intellectual property matters, which are *judicial bodies* with exclusive jurisdiction over patent law matters and are spread over Italian territory in 12 economically significant regions (including Turin).

The decision of the appeal court examines interesting issues of *substantive and procedural law* and has stated the following principles:

1. An *expert opinion* submitted in appeal proceedings to refute the technical point of view endorsed by the first-instance decision does not have the value of

IT Italie**Massimo SCUFFI****Juge à la Cour Suprême – Président
du Tribunal d'Aoste****Evolutions récentes de la juris-
prudence italienne**

Un cas de nullité du brevet européen
(Cour d'Appel de Turin : décision 1746/08 en date du 4 décembre 2008)

La Cour d'Appel de Turin a confirmé la décision du Tribunal de Turin établissant la *nullité partielle* du brevet européen EP 0 923 313 détenu par Mars, Inc. et concernant un *procédé de préparation de riz à cuisson rapide ou instantanée*.

La multinationale américaine Mars avait engagé une action en contrefaçon à l'encontre d'une société italienne qui utilisait une méthode similaire pour la préparation de riz aux propriétés identiques.

Pour sa défense, la société italienne avait formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet européen, à laquelle les juges ont fait droit eu égard à un certain nombre de revendications du brevet (1, 3, 4, 5 et 13). La déclaration de nullité n'affectait évidemment que la *partie italienne* du brevet européen.

L'affaire est actuellement en instance devant la Cour Suprême. Les deux procédures antérieures au fond (première instance et appel) se sont déroulées devant les *chambres spécialisées* dans les questions de propriété intellectuelle. Celles-ci sont des *organes judiciaires* ayant compétence exclusive en matière de droit des brevets et sont présentes sur l'ensemble du territoire italien dans 12 régions au poids économique important (dont Turin).

La décision de la cour d'appel aborde des points intéressants du *droit matériel et procédural*. Elle énonce les principes suivants :

1. Un *avis d'expert* produit en appel pour réfuter le point de vue technique approuvé dans la décision de la première instance n'a pas valeur de

hat nicht den Wert der Hinzuziehung eines Sachverständigen und ist auch nicht Ausdruck des freien Rechts auf Verteidigungsvorbringen, sofern es nicht aus speziellen Berufungsgründen im ersten Vorbringen zum Berufungsverfahren erneut vorgelegt wird.

2. Das Gutachten eines Sachverständigen muss als Beweismittel gelten und stellt folglich ein *neues Dokument* dar, das auch dann im Berufungsverfahren nicht zugelassen wird, wenn es *wesentlich* ist.

Wünscht eine Partei seine Beiziehung, muss sie nachweisen, dass sie das Gutachten im erstinstanzlichen Verfahren aus objektiven Gründen nicht vorlegen konnte.

3. Würde ein *verspätetes Einreichen* zugelassen, blieben alle im früheren Verfahren verfallenen Fristen unberücksichtigt, sodass es zu einem unangemessenen Verfahrensverzug kommen würde.

(Diese Auslegung des *verspäteten Beweisvorbringens* ist strenger als die vom EPA bei *Inter-partes-Verfahren* verwendete Auslegung.)

4. Die Beantragung eines Gutachtens beim EPA und der Austausch von Informationen gemäß Artikel 25 und 131 EPÜ liegen im Handlungsspielraum eines nationalen Richters und unterliegen nicht der Verwirkung oder dem Verfall.

Die Anordnung der Fortsetzung der Untersuchungen durch einen solchen Beitrag ist jedoch unvertretbar, wenn die Gültigkeit eines vom EPA erteilten Patents selbst infrage gestellt wird und das Gutachten eines vom Gericht bestellten Sachverständigen im Verfahren bereits einem Kreuzverhör unterzogen wurde.

5. Selbst bei einer *Verfahrenserfindung* ist auf die Beschreibung der Erfindung im Patent und ihrer Ausführungsformen in den Ansprüchen zu achten, und eine Auslegung der Ansprüche durch eine Verbindung mit externen Hinweisen auf *eigene Experimente*, die nicht nach den Grundsätzen des Kreuzverhörs durchgeführt wurden, ist nicht zulässig.

expert advice, and it is not an expression of the free right of defensive allegation unless it is produced again under specific grounds of appeal in the first appeal pleading.

2. An expert witness opinion must be considered evidence, and accordingly it is a *new document* that cannot be admitted to the appeal proceedings even if it is *essential*.

A party wishing to use it must demonstrate that it had been unable to submit the document in the first-instance proceedings for reasons not attributable to its negligence.

3. If a *late submission* were allowed, any forfeitures of time limits that had already occurred in the previous proceedings would be disregarded, and that would consequently cause an unreasonable delay in the proceedings.

(This interpretation of the *late submission of evidence* is more rigorous than the interpretation adopted by the EPO with respect to *inter partes proceedings*.)

4. The request for an *expert opinion* from the EPO and the exchange of information according to Articles 25 and 131 EPC are included in the unofficial powers of the national judge and they are not subject to forfeiture or foreclosure.

However, it is inappropriate to order the continuation of the investigation through such co-operation where the validity of a patent issued by the EPO itself is being discussed and the opinion of the expert appointed by the court has already been obtained at the proceedings according to the rules of cross-examination.

5. Even with a *process invention*, attention must be paid to the teaching contained in the patent and embodied in the claims, and it is not admissible to interpret the claims by combining them with external references to *private experiments* which have not been performed according to cross-examination principles.

conseil d'expert, et ne constitue pas l'expression du libre droit de se défendre, à moins qu'il ne soit de nouveau produit en vertu de motifs d'appel spécifiques lors du premier exposé des moyens en appel.

2. Un avis d'expert doit être considéré comme une preuve, et constitue en conséquence un *nouveau document* qui ne peut pas être admis dans la procédure d'appel, même s'il revêt un caractère *essentiel*.

Toute partie souhaitant y recourir doit prouver qu'elle n'a pas été en mesure de présenter le document au cours de la procédure de première instance, sans que les raisons de ce retard puissent être imputées à une négligence.

3. Si la *présentation tardive* de documents était autorisée, les délais déjà expirés au cours des procédures précédentes ne seraient pas pris en compte et la procédure s'en trouverait alors excessivement retardée.

(Cette interprétation de la *présentation tardive de preuves* est plus rigoureuse que celle adoptée par l'OEB eu égard aux *procédures inter partes*.)

4. La possibilité de requérir un *avis d'expert* auprès de l'OEB et l'échange d'informations en vertu des articles 25 et 131 CBE font partie des pouvoirs officieux du juge national et ne peuvent faire l'objet d'aucune déchéance ni forclusion.

Cependant, il ne convient pas d'ordonner la poursuite de l'examen dans le cadre d'une telle coopération lorsque la validité d'un brevet délivré par l'OEB lui-même est remise en question et que l'avis de l'expert désigné par le Tribunal a déjà été obtenu au cours de la procédure en vertu des principes du contre-interrogatoire.

5. Même dans le cas d'une *invention de procédé*, l'enseignement contenu dans le brevet et décrit dans les revendications doit faire l'objet d'une attention particulière. Les revendications ne peuvent pas être interprétées à l'aide de références externes à des *expériences privées* qui n'ont pas été réalisées selon les principes du contre-interrogatoire.

6. Die *abhängigen Ansprüche* – verbunden mit dem Inhalt des unabhängigen Anspruchs mit Beschränkungen und näheren Angaben – überleben die Ungültigkeit des unabhängigen Anspruchs, sofern sie nicht auf Merkmalen beruhen, die rein zufällig sind und keine funktionelle Lösung des Problems bieten.

7. Eine (patentierbare) *Erfindung* unterscheidet sich von einer *Entdeckung* (die nicht patentierbar ist, auch wenn sie indirekt in jeder Erfindung enthalten ist).

Der eine Begriff bezieht sich auf eine "*Bauregel*", nämlich eine Vorschrift für bestimmte Handlungen, um ein praktisches Ergebnis zu erzielen, der andere beschränkt sich auf eine "*Wissensregel*" über eine Naturerscheinung.

8. Bei einem *Verfahrenspatent* stellt die Auslassung einer Phase der erforderlichen Verarbeitung nach dem Stand der Technik keine vorteilhafte Vereinfachung dar, die dazu dient, die bestehenden technischen Nachteile zu überwinden, da die bloße Auslassung dessen, was als nutzlos bei der Erzielung des gleichen Ergebnisses erkannt wurde, nicht die "*Bauregel*" darstellt, die bewusst jede Entdeckung begleiten muss, um als Erfindung betrachtet zu werden.

(Im vorliegenden Fall wurde erkannt, dass die "*Deformierung*" der Struktur eines Reiskorns – die erforderlich ist, damit Öffnungen entstehen, die eine schnellere Wasseraufnahme und ein schnelleres Kochen ermöglichen – ohnehin bereits während der "*Schleifphase*" erreicht wird, sodass sich die Phase der "*leichten Kompression*" der Körner, die den Stand der Technik kennzeichnet, erübrigt.

Dieser Schritt wurde von den Richtern in Turin nicht als Erfindung gewertet, sondern lediglich als nicht patentfähige Entdeckung, da außer der offensichtlichen und trivialen Regel, dass das, was für unnötig erachtet wurde, stets weggelassen werden kann, keine "*Bauregel*" hinzugefügt wurde.)

6. The *dependent claims* – linked to the content of the independent claim with limitations and more details – survive the invalidity of the *independent claim* unless they are based on features absolutely incidental and not functional to the solution of the problem.

7. An *invention* (patentable) is different from a *discovery* (not patentable even if implicitly contained in every invention).

One constitutes the expression of a "*rule of construction*", namely a teaching on specific actions in order to obtain a practical result; the other is limited to the expression of a "*rule of knowledge*" of natural phenomena.

8. In a *process patent*, the elimination of one phase of the necessary processing according to the prior art does not represent an advantageous simplification intended to overcome the existing technical prejudice because the mere elimination of what has been discovered to be useless to obtain the same result does not constitute the "*rule of construction*" which must intentionally accompany every discovery in order for it to be deemed an invention.

(In the case at issue it had been discovered that the "*deformation*" of the structure of a grain of rice – which is necessary to create holes that allow faster absorption of the water and accordingly faster cooking – was already achieved independently during the "*grinding phase*", so that the phase of "*light compression*" of the grains typical of the prior art became unnecessary.

This step has been deemed by the Turin judges not to be an inventive step but merely an unpatentable discovery because no "*rule of construction*" is added except for the obvious and trivial rule that what has been found to be unnecessary can always be omitted.)

6. Les *revendications dépendantes* – qui sont liées au contenu de la revendication indépendante mais avec des limitations et des indications plus détaillées – restent valables malgré la nullité de la *revendication indépendante*, à moins qu'elles ne se fondent sur des caractéristiques absolument secondaires et inutiles pour la solution apportée au problème.

7. Une *invention* (brevetable) est différente d'une *découverte* (laquelle n'est pas brevetable même si elle est implicitement contenue dans toute invention).

La première constitue l'expression d'un "*principe de construction*", à savoir un enseignement sur des actions spécifiques destinées à obtenir un résultat pratique, la seconde se limite à un "*principe de connaissance*" relatif aux phénomènes naturels.

8. Dans un *brevet de procédé*, l'élimination d'une étape de la transformation nécessaire selon l'état de la technique ne constitue pas une simplification avantageuse destinée à surmonter les inconvénients techniques existants. En effet, éliminer simplement ce qui s'avère inutile pour obtenir le même résultat ne représente pas le "*principe de construction*" qui doit accompagner chaque découverte pour qu'elle soit considérée comme une invention.

(Dans l'affaire en litige, il avait été découvert que la "*déformation*" de la structure d'un grain de riz, nécessaire pour créer les trous permettant une absorption plus rapide de l'eau et, partant, une cuisson plus rapide, était déjà réalisée de façon indépendante au cours de l'"*étape de broyage*", si bien que l'"*étape de compression légère*" des grains, typique de l'état de la technique, était devenue inutile.

Les juges de Turin ont considéré que cette étape n'était pas inventive mais constituait simplement une découverte non brevetable, au motif que le principe évident et banal selon lequel ce qui s'avère inutile peut toujours être omis n'était accompagné d'aucun "*principe de construction*".)

NL Niederlande

Rian KALDEN
Vizepräsident, District Court,
Den Haag

**Philips gegen SK Kassetten/
 FRAND¹**

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
 gegen SK Kassetten GmbH & Co.
 KG, Patentverletzung, FRAND
 Gericht Den Haag, Niederlande,
 17. März 2010, Verbundene Rechts-
 sachen Nr. 316533/08-2522 und
 316535/08-2524**

Sachverhalt

Das Gericht in Den Haag vertrat die Auffassung, dass der Beklagte, SK Kassetten, mehrere essenzielle Patente auf dem Gebiet der CD- und DVD-Technologie, deren Inhaber der Kläger, Philips, ist und die unter den Orange Book Standard fallen, verletzt hat.

Stellungnahme des Beklagten

Unter Hinweis auf die Orange-Book-Entscheidung des deutschen BGH erklärte SK Kassetten, dass das Unternehmen Anspruch auf eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory [fair, vernünftig und nicht diskriminierend]) habe und dies Philips daran hindern würde, seine Patente durchzusetzen. Im Rahmen des Patentverletzungsverfahrens behauptete SK Kassetten ferner, dass das Verhalten von Philips einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle und deshalb einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht stattgegeben werden dürfe.

Entscheidung

Das Gericht befand, dass es keinen Rechtsgrund dafür gibt, SK Kassetten die Nutzung der patentierten Technologie zu gestatten oder Philips die Durchsetzung seiner Patente zu verweigern, solange SK Kassetten nicht in Besitz einer Lizenz ist. Ein System, das die Einrede aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zulässt (d. h. SK Kassetten

NL Netherlands

Rian KALDEN
Vice-President, District Court of
The Hague

Philips v. SK Kassetten/FRAND¹

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
 v. SK Kassetten GmbH & Co. KG,
 Infringement, FRAND,
 District Court The Hague, The
 Netherlands, 17 March 2010, Joint
 Cases No. 316533/08-2522 and
 316535/08-2524**

Facts

District Court The Hague held that the defendant, SK Kassetten, infringed several essential patents owned by the plaintiff, Philips, relating to CD and DVD technology included in the Orange Book Standard.

Defendant's arguments

SK Kassetten argued – under reference to the Orange Book decision of the German BGH – that it was entitled to a licence under FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) terms, and that this would preclude Philips from enforcing its patents. In addition, in the context of patent infringement proceedings, SK Kassetten claimed that Philips' behaviour amounted to an abuse of a dominant position and therefore an injunction should be denied.

Decision

The court held that as long as SK Kassetten does not have a licence, there is no legal ground to allow SK Kassetten to use the patented technology or to deny Philips the enforcement of its patents. A system that would allow a competition law defence (i.e. that SK Kassetten is entitled to a compulsory licence on the ground that Philips is

NL Pays-Bas

Rian KALDEN
Vice-Président du Tribunal de Grande
Instance de La Haye

**Philips contre SK Kassetten/
 FRAND¹**

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
 contre SK Kassetten GmbH & Co.
 KG, contrefaçon, FRAND,
 Tribunal de Grande Instance de
 La Haye, Pays-Bas, 17 mars 2010,
 affaires jointes n° 316533/08-2522
 et 316535/08-2524**

Rappel des faits

Le Tribunal de Grande Instance de La Haye a jugé que le défendeur, SK Kassetten, était responsable de contrefaçon de plusieurs brevets fondamentaux détenus par le plaignant, Philips, concernant une technologie relative au CD et au DVD contenue dans la norme du Livre Orange.

Arguments du défendeur

SK Kassetten a évoqué la décision de la Cour Fédérale de Justice allemande relative au Livre Orange pour faire valoir son droit à une licence en vertu des termes FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory/équitable, raisonnables et non discriminatoires) et démontrer ainsi que Philips ne pourrait pas faire respecter ses brevets. SK Kassetten a en outre déclaré que, eu égard aux circonstances relatives aux procédures en contrefaçon de brevets, l'attitude de Philips correspondait à un abus de position dominante et qu'une injonction devrait donc être rejetée.

Décision

Pour le tribunal, il n'existe aucun motif légal d'autoriser SK Kassetten à utiliser la technologie brevetée ou de refuser à Philips le respect de ses brevets, aussi longtemps que SK Kassetten ne détient pas de licence. Un système qui défendrait les règles de concurrence (c'est-à-dire le droit de SK Kassetten à détenir une licence obligatoire au motif

¹ Veröffentlicht in Niederländisch und auszugsweise in einer (nicht amtlichen) englischen Übersetzung auf www.eplawpatentblog.com.

¹ Published in Dutch and partly in (unofficial) English translation on www.eplawpatentblog.com.

¹ Texte en néerlandais et en anglais (traduction non officielle) à l'adresse www.eplawpatentblog.com.

hätte in diesem Fall Anspruch auf eine Zwangslizenz, da Philips seine marktbeherrschende Position missbraucht), sodass der Patentinhaber seine Rechte nicht durchsetzen kann, wurde für nicht im Einklang mit dem Rechtssystem der Niederlande befunden, das zwar die Möglichkeit des Erhalts einer Zwangslizenz (unter bestimmten Umständen) vorsieht, jedoch die Nutzung des Patents erst nach Erlangung einer solchen Lizenz zulässt.

Würde einer Partei die Nutzung eines Patents gestattet, bevor eine endgültige Entscheidung über den Anspruch auf Erhalt einer FRAND-Lizenz ergangen ist, würde dies nach Ansicht des Gerichts zudem Unsicherheit bewirken. Bis zu dem Moment der Entscheidung ist nicht sicher, ob eine Partei tatsächlich Anspruch auf eine FRAND-Lizenz hat; ebenso sind die Bedingungen dieser unklar, insbesondere hinsichtlich der fälligen Lizenzgebühr.

Für eine FRAND-Lizenz ist im Allgemeinen die Zustimmung des Patentinhabers – oder an ihrer Stelle ein Gerichtsbeschluss – erforderlich. Aus diesem Grund hätte SK Kassetten vor der Nutzung der Technologie um Erteilung einer FRAND-Lizenz ersuchen müssen. Wäre diese Lizenz nicht gewährt worden, hätte SK Kassetten zwecks Erlangung einer Zwangslizenz den Gerichtsweg einschlagen müssen. Dies ist durch SK Kassetten jedoch nicht erfolgt – das Unternehmen hat auch keine Widerklage erhoben, um die Lizenz auf diesem Wege zu erhalten. Das Gericht ist sich dessen bewusst, dass ein Verfahren in der Hauptsache zur Erlangung einer Zwangslizenz sehr langwierig ist. Dies hätte jedoch keine unangemessen negativen Auswirkungen auf die geschäftliche Tätigkeit von SK Kassetten gehabt, da es in den Niederlanden die Möglichkeit eines Eilverfahrens (*kort geding*) gibt, um für die Dauer des Verfahrens in der Hauptsache eine zeitweilige Lizenz zu beantragen. Auch ging das Gericht davon aus, dass Philips in dem Fall, dass die Verweigerung der Erteilung einer Lizenz durch das Unternehmen als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gewertet würde, Schadensersatz wegen ungerechtfertigter Verweigerung einer FRAND-Lizenz zu zahlen hätte. Somit darf Philips seine

abusing its dominant position) with the effect that the patentee cannot enforce its rights, was held to be not in accordance with Dutch law, which provides for the possibility to obtain a compulsory licence (under certain circumstances) but does not allow use of the patent before such licence has been obtained.

It was also considered that allowing a party the use of a patent before a final decision has been taken on the entitlement to a FRAND licence would lead to uncertainty. Up to the moment a decision is rendered, it remains unclear whether a party is indeed entitled to a FRAND licence and also there is uncertainty as to the conditions thereof, in particular the amount of royalty due.

As a general rule, in order to obtain a FRAND licence, the consent of the patentee – or a court decision replacing that – is required. SK Kassetten should therefore have asked for a FRAND licence before it started to use the technology. If that licence not been granted, SK Kassetten should have gone to court in order to obtain a compulsory licence. SK Kassetten had not done so – it also had not filed a counterclaim to that effect. The court realised that such proceedings on the merits to obtain a compulsory licence may take quite some time. This was not considered to entail an unreasonable negative effect on SK Kassetten's business, as in the Netherlands it is possible to initiate summary proceedings (*kort geding*) and claim a temporary licence for the duration of proceedings on the merits. In addition, the court considered that – should Philips's refusal to grant a licence be considered to be an abuse of a dominant position –, Philips would still be liable for damages due to an unjust refusal of a FRAND licence. Thus, Philips may enforce its patents, even if it were eventually held that SK Kassetten was entitled to a FRAND licence.

que Philips abuse de sa position dominante) et empêcherait ainsi le titulaire du brevet de faire valoir ses droits, n'a pas été jugé conforme à la loi néerlandaise. En effet, celle-ci prévoit la possibilité d'obtenir une licence obligatoire (sous certaines conditions) mais ne permet pas l'exploitation du brevet avant l'obtention d'une telle licence.

Autoriser une partie à utiliser un brevet avant la prise d'une décision finale sur le droit à une licence FRAND serait également facteur d'incertitudes selon les considérations du tribunal. Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, il subsiste des zones d'ombre sur la question de savoir si une partie a effectivement droit à une licence FRAND tout comme sur les conditions qui en découlent, notamment le montant des redevances dues.

En général, pour obtenir une licence FRAND, le consentement du titulaire du brevet – ou, le cas échéant, une décision de justice – est requis. SK Kassetten aurait donc dû demander une licence FRAND avant de commencer à exploiter la technologie. Si cette licence n'avait pas été octroyée, SK Kassetten aurait dû engager une action en justice afin d'obtenir une licence obligatoire, ce qu'il n'a pas fait. Il n'avait pas non plus formé de demande reconventionnelle à cet effet. Le tribunal a tenu compte du fait qu'une telle procédure au fond pour obtenir une licence obligatoire pouvait prendre un certain temps. Il n'a cependant pas jugé que cela pouvait avoir un impact excessivement désavantageux sur les affaires de SK Kassetten, puisqu'il est possible aux Pays-Bas d'engager une procédure de référé (*kort geding*) et de demander une licence temporaire pendant la durée de la procédure au fond. Le tribunal a par ailleurs estimé que si le refus de Philips d'accorder une licence devait être considéré comme un abus de position dominante, celui-ci serait toujours tenu au paiement de dommages et intérêts pour refus injustifié d'octroyer une licence FRAND. Ainsi, Philips peut faire respecter ses brevets, même si SK Kassetten avait finalement droit à une licence FRAND.

Patente durchsetzen, auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird, dass SK Kassetten Anspruch auf eine FRAND-Lizenz hat.

Das Gericht verwies auf die Orange-Book-Entscheidung und erklärte, dass in den Niederlanden ein anderes Urteil erging, da dort die Auffassung vertreten wird, dass der deutsche Ansatz

- dem Recht der Niederlande widerspricht,
- Unsicherheit schafft und
- für den Schutz der Interessen von SK Kassetten nicht erforderlich ist.

The court referred to the German Orange Book decision and explained that a different ruling was given in the Netherlands, as the German approach was considered:

- contrary to Dutch law;
- a cause of uncertainty;
- not necessary to protect the interests of SK Kassetten.

Le tribunal a évoqué la décision de l'Allemagne relative au Livre Orange et a expliqué qu'un jugement différent était rendu aux Pays-Bas, car selon lui l'approche de la justice allemande était :

- contraire à la loi néerlandaise ;
- facteur d'éléments d'incertitude ;
- non déterminante pour la protection des intérêts de SK Kassetten.

NL Niederlande

Rian KALDEN
Vizepräsident, District Court,
Den Haag

Mundipharma Pharmaceuticals
gegen Sandoz/Zulässigkeit eines
Disclaimers¹

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.
gegen Sandoz B.V., Aufnahme/
Zulässigkeit eines Disclaimers
Gericht Den Haag, Niederlande,
7. April 2010,
Rechtssache 340373/09-2029

Sachverhalt

Das strittige Patent betrifft Rezepturen für die kontrollierte Freisetzung von Oxycodon, eines Schmerzmittels. Die kontrollierte Freisetzung erfolgt über eine Matrix zur kontrollierten Freisetzung oder einen die Wirkstofffreisetzung kontrollierenden Überzug. Das Patent beruhte auf einer Teilanmeldung. Die Stammanmeldung beanspruchte eine *Acrylharzmatrix* zur kontrollierten Wirkstofffreigabe als bevorzugte Ausführungsform. Um sich von der Stammanmeldung zu unterscheiden und eine doppelte Patenterteilung zu vermeiden, enthält das strittige Patent einen Anspruch, der eine Dosierungsmatrix für eine kontrollierte Freisetzung umfasst, bei der es sich nicht um eine Acrylharzmatrix handelt.

Stellungnahme des Beklagten

Die Gültigkeit dieses Anspruchs wurde angefochten, da er eine Erweiterung enthalte. Der Beklagte behauptete, dass der *Disclaimer als solcher* in der eingereichten Anmeldung nicht offenbart wurde, da – ganz im Gegenteil – die ausgeschlossene Ausführungsform als Teil der Erfindung in der Anmeldung enthalten war (auch als "positive" Offenbarung bezeichnet) – sogar als bevorzugte Ausführungsform – und nicht als etwas, das auszuschließen ist ("negative" Offenbarung).

NL Netherlands

Rian KALDEN
Vice-President, District Court of
The Hague

Mundipharma Pharmaceuticals v.
Sandoz/Allowability of disclaimer¹

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.
v. Sandoz B.V., Added matter/
Allowability of disclaimer,
District Court The Hague,
The Netherlands, 7 April 2010,
Case 340373 / 09-2029

Facts

The patent in suit related to formulations for the controlled release of oxycodone, meant for the relief of pain. The controlled release can be accomplished by means of a controlled release matrix or a release controlling coating. The patent concerned was based on a divisional. The parent application claimed the preferred embodiment being a controlled release *acrylic resin* matrix. To distinguish therefrom and to prevent double patenting, the patent in suit contained a claim covering a controlled release dosage matrix *other than an acrylic resin matrix*.

Defendant's arguments

The validity of that claim was disputed on the basis that it constituted added matter. The argument was that the *disclaimer as such* was not disclosed in the application as filed, because – on the contrary – the disclaimed embodiment was actually presented in that application as part of the invention (also referred to as a "positive" disclosure) – even as a preferred embodiment – and not as something that must be excluded ("negative" disclosure).

¹ Published in Dutch and in (unofficial) English translation on www.eplawpatentblog.com.

NL Pays-Bas

Rian KALDEN
Vice-Président du Tribunal de Grande
Instance de La Haye

Mundipharma Pharmaceuticals
contre Sandoz/Admissibilité des
disclaimers¹

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.
contre Sandoz B.V., élément ajouté/
Admissibilité des disclaimers
Tribunal de Grande Instance de
La Haye, Pays-Bas, 7 avril 2010,
affaire 340373 / 09-2029

Rappel des faits

Le brevet en litige concernait des formulations permettant la libération contrôlée d'oxycodone, indiquée pour le soulagement de la douleur. La libération contrôlée peut être réalisée au moyen d'une matrice à libération contrôlée ou d'un enrobage pour le contrôle de la libération. Le brevet en cause était issu d'une demande divisionnaire. Selon les revendications de la demande parente, le mode de réalisation préféré était une matrice de *résine acrylique* à libération contrôlée. Afin de faire la distinction entre ces deux demandes et d'éviter une double protection par brevet, le brevet en litige contenait une revendication couvrant une matrice de dosage à libération contrôlée *différente d'une matrice de résine acrylique*.

Arguments du défendeur

La validité de cette revendication a été remise en question sur la base du fait qu'elle représentait un élément ajouté. Le défendeur a fait valoir que le *disclaimer en tant que tel* n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée, au motif que, au contraire, le mode de réalisation exclu de la portée de la revendication était en fait présenté dans ladite demande comme une partie de l'invention (ce que l'on désigne également par divulgation "positive"), voire comme mode de réalisation préféré, et non pas comme un élément à exclure (divulgation "négative").

¹ Texte en néerlandais et en anglais (traduction non officielle) à l'adresse www.eplawpatentblog.com.

¹ Veröffentlicht in Niederländisch und in einer (nicht amtlichen) englischen Übersetzung auf www.eplawpatentblog.com.

Deshalb müsse der Disclaimer im Sinne der Entscheidung G 1/03 als nicht offener Disclaimer betrachtet werden. Der Disclaimer falle nicht unter die in der Entscheidung G 1/03 der Großen Beschwerdekammer genannten Kriterien. Die in G 1/03 als zulässig eingestuften Disclaimer seien solche, die den Kriterien nach Art. 54 Absatz 3 und Absatz 4 (Stand der Technik), Art. 54 Absatz 2 (zufällige Offenbarung und Nichtpatentfähigkeit aus nichttechnischen Gründen), entsprechen. Die Entscheidung G 1/03 gehe nicht auf die Verhinderung der doppelten Patentierung ein.

Ferner wurde angeführt, dass der Disclaimer eine technische Bedeutung habe, da er die Verwendung einer Acrylharzmatrix ausschließt, während bei der eingereichten Anmeldung eine Acrylharzmatrix zu bevorzugen ist.

Rechtslage

Unter den Technischen Beschwerdekammern gibt es unterschiedliche Auffassungen zur Auslegung der Entscheidung G 1/03. Die Frage, bei der die Meinung der Mitglieder der Kammern auseinandergeht, ist die, ob ein Disclaimer, der einen Gegenstand ausschließt, der als Teil der Erfindung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart wird (als "positiv offenbart" bezeichnet), als **nicht** offener Disclaimer, auf den G 1/03 zutrifft, zu betrachten ist.

Entscheidung

Das Gericht in Den Haag vertritt die Auffassung, dass es sich nur dann um einen "nicht offenbarten Disclaimer" im Sinne der Entscheidung G 1/03 handeln kann, wenn weder der Disclaimer noch der Gegenstand des Disclaimers (d. h. der ausgeschlossene Gegenstand) aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist. **Anders ausgedrückt bedeutet das: Der Disclaimer gilt nur dann als "nicht offenbart", wenn der Gegenstand des Disclaimers weder im positiven noch im negativen Sinne in der ursprünglichen Anmeldung offenbart wurde.**

The disclaimer should therefore be qualified as an undisclosed disclaimer, within the meaning of G 1/03. The disclaimer did not fall within the categories mentioned in the Enlarged Board decision G 1/03. The type of disclaimers mentioned in G 1/03 as being allowable are disclaimers in case of: Articles 54(3) and (4) (deemed prior art), 54(2) accidental disclosure and non-patentability for non-technical reasons. Preventing double patenting is not mentioned in G 1/03.

In addition, it was argued that the disclaimer has a technical meaning, as the teaching of the disclaimer is not to use an acrylic resin matrix, whereas the teaching of the application as filed is that an acrylic resin matrix is to be preferred.

Legal issue

There is controversy among several TBAs on how to interpret G 1/03. The question that divides the boards is whether a disclaimer that excludes subject-matter that is disclosed as part of the invention in the original application (referred to as positively disclosed) should be considered as an **undisclosed** disclaimer to which G 1/03 applies.

Decision

District Court The Hague held that there can only be an "undisclosed disclaimer" within the meaning of G 1/03 if neither for the disclaimer nor for the subject-matter of the disclaimer (i.e. that which is excluded) can a basis be found in the original application. **In other words: only if the subject matter of the disclaimer has neither in positive nor in negative terms been disclosed in the original application can the disclaimer be qualified as "undisclosed".**

Il conviendrait donc de qualifier le disclaimer de "disclaimer non divulgué", au sens de la décision G 1/03. Le disclaimer ne relevait pas des catégories mentionnées dans la décision G 1/03 de la Grande Chambre. Les critères permettant de déterminer l'admissibilité des disclaimers en vertu de la décision G 1/03 sont les suivants : état de la technique considéré au sens des articles 54(3) et (4), divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) et non brevetabilité pour des raisons non techniques. Empêcher la double protection par brevet ne fait pas partie des critères mentionnés dans la décision G 1/03.

Le défendeur a en outre avancé le fait que le disclaimer a une signification technique, étant donné que l'enseignement du disclaimer ne consiste pas à utiliser une matrice de résine acrylique, alors que la préférence doit aller à une matrice de résine acrylique selon l'enseignement de la demande telle que déposée.

Question de droit

L'interprétation de la décision G 1/03 est sujet à controverses entre plusieurs chambres de recours techniques. La question qui divise les chambres est de savoir si un disclaimer qui exclut l'objet divulgué comme faisant partie de l'invention dans la demande originale (désigné par l'expression "divulgué positivement") devrait être considéré comme un disclaimer **non** divulgué appelant l'application de la décision G 1/03.

Décision

Le Tribunal de Grande Instance de La Haye a considéré qu'il pouvait seulement s'agir d'un "disclaimer non divulgué" au sens de la décision G 1/03 si, ni le disclaimer, ni l'objet du disclaimer (c'est-à-dire ce qui est exclu) ne trouvent de fondement dans la demande originale. **Autrement dit, le disclaimer peut être qualifié de "non divulgué" dans les seuls cas où l'objet du disclaimer n'a été divulgué ni en termes positifs ni en termes négatifs dans la demande originale.**

Die Gründe für diese Entscheidung entsprechen mehr oder weniger den Begründungen der Entscheidungen T 1107/06 und T 1139/00:

Die Große Beschwerdekammer befasste sich in der Entscheidung G 1/03 mit der Thematik der Disclaimer im Rahmen der ihr gestellten Fragen. Die Vorlagen an die Kammer, die zur Entscheidung G 1/03 geführt haben, sind erfolgt, nachdem festgestellt wurde, dass aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung **kein** Disclaimer herleitbar ist – weder im positiven Sinne, d. h. als eine Ausführungsform der Erfindung, **noch** im negativen Sinne als ein in der Erfindung ausgeschlossenes Merkmal.

Diese Feststellung ist im Wortlaut der ersten Antwort der Entscheidung G 1/03 wiederzufinden, die sich eng an die Fragestellung anlehnt:

Ein Disclaimer kann nicht schon deshalb abgelehnt werden, weil weder der Disclaimer **noch** der durch ihn aus dem beanspruchten Bereich **ausgeschlossene Gegenstand** aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

Das Gericht in Den Haag erkennt durchaus an, dass die Aufnahme eines Disclaimers in einen Anspruch – dessen Gegenstand vorher positiv offenbart wurde – die technische Lehre der Anmeldung ändern und somit eine Verletzung von Artikel 123 Absatz 2 darstellen kann. In seiner Entscheidung ging das Gericht davon aus, dass der Fachkundige im vorliegenden Fall erkennt, dass der Gegenstand ausgeschlossen wird, da er in der Stammanmeldung enthalten ist, zu der dieses Patent als Teilpatent gehört. Somit beruhe der Disclaimer auf rein rechtlichen Gründen und stelle keine Änderung der technischen Merkmale des Patents in der eingereichten Fassung dar. Folglich könne auch weder geschlussfolgert werden, dass der Patentinhaber durch die Aufnahme des Disclaimers einen ungerechtfertigten Vorteil erlangt, noch dass die Interessen Dritter beeinträchtigt werden. Somit liege keine Verletzung von Artikel 123 Absatz 2 vor.

The reasons for that decision are largely similar to those mentioned in the T 1107/06 and T 1139/00 decisions:

The EBA in G 1/03 addressed the issue of disclaimers in the framework of the questions put to it. The referrals to the EBA that led to the G 1/03 decision were made after it had been established that **no** basis could be found for a disclaimer in the application as filed – neither positive i.e. as an embodiment of the invention, **nor** negative, as not being part of the invention.

This is reflected in G 1/03 by the wording of the first answer which is worded closely to the question:

a disclaimer may not be refused for the sole reason that neither the disclaimer **nor the subject-matter excluded by it** from the scope of the claim have a basis in the application as filed;

District Court The Hague acknowledged that the introduction in a claim of a disclaimer – the subject-matter of which was previously positively disclosed – may alter the technical teaching of the application and thus infringe Article 123(2). It was decided that in this case – where the skilled person would understand that the subject-matter was disclaimed because this was covered by the parent application, of which this patent was a divisional. The disclaimer therefore had a pure legal reason and did not change the technical teaching of the patent as filed. As such, it could not be considered that by the introduction of the disclaimer the patent proprietor gained any unwarranted advantage, or that the interests of third parties were at stake. Thus it did not violate 123(2).

Les motifs de cette décision sont largement comparables à ceux évoqués dans les décisions T 1107/06 et T 1139/00 :

Dans sa décision G 1/03, la Grande Chambre de recours a abordé la question des disclaimers dans le cadre des questions qui lui ont été posées. Les saisines de la Grande Chambre de recours qui ont abouti à la décision G 1/03 ont été effectuées après qu'il a été établi qu'**aucun** fondement se rapportant à un disclaimer n'avait pu être trouvé dans la demande telle que déposée – ni positif, à savoir, en tant que mode de réalisation de l'invention, **ni** négatif, comme ne faisant pas partie de l'invention.

Ce point se retrouve dans la décision G 1/03, dont la première réponse a une teneur quasiment identique à celle de la question :

Un disclaimer ne saurait être rejeté au seul motif que ni le disclaimer **ni l'objet exclu par le disclaimer** de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.

Le Tribunal de Grande Instance de La Haye a reconnu que l'introduction d'un disclaimer dans une revendication, disclaimer dont l'objet a été auparavant divulgué positivement, peut modifier l'enseignement technique de la demande et par conséquent contrevenir à l'article 123(2). Selon le jugement du Tribunal, dans ce cas où l'homme du métier comprendrait que l'objet a été exclu de la revendication parce qu'il était couvert par la demande parente dont était issu le brevet divisionnaire, le motif du disclaimer était donc purement juridique et n'a pas modifié l'enseignement technique du brevet tel que déposé. L'introduction du disclaimer en tant que tel ne pouvait être considérée comme un moyen pour le titulaire du brevet d'obtenir un avantage injustifié, ni comme une remise en jeu des intérêts des tiers. Le disclaimer n'était donc pas en violation de l'article 123(2).

Parallelverfahren

Das Berufungsgericht des Vereinigten Königreichs gelangte in einem parallelen Verfahren zu ähnlichen Schlussfolgerungen, wenn diese auch auf einer leicht abweichenden Beweisführung beruhen.

In der vom Gericht in Den Haag entschiedenen Rechtssache war ferner ein Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem EPA in München anhängig. Von diesem wurde ein Antrag, die Frage der Großen Kammer vorzulegen, ob ein Disclaimer zur Abgrenzung des Gegenstands einer Teilanmeldung vom Gegenstand einer Stammanmeldung zulässig ist, abschlägig entschieden.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Erst unlängst hat eine Technische Beschwerdekammer die Frage, ob ein Disclaimer eine Verletzung von Artikel 123 Absatz 2 EPÜ darstellt, wenn sein Gegenstand als eine Ausführungsform der Erfindung in der eingereichten Anmeldung offenbart wurde, an die Große Beschwerdekammer verwiesen. Der Entscheidung zur Rechtssache G 2/10 sehen wir mit großem Interesse entgegen.

Parallel proceedings

A similar conclusion was drawn – based on slightly different considerations – by the UK Court of Appeal in the UK parallel proceedings.

In the case decided by the District Court The Hague, an appeal was also pending in opposition proceedings before the EPO in Munich. There, a request to refer to the EBA the question whether a disclaimer is allowable to delimit subject-matter of a divisional application from the subject-matter of a parent application, has been denied.

Referral to the Enlarged Board of Appeal

Very recently, a technical board of appeal has referred to the EBA the question whether a disclaimer infringes Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed. We await the outcome of the case, G 2/10, with great interest.

Procédures parallèles

La Cour d'Appel du Royaume-Uni a tiré une conclusion similaire sur la base de considérations légèrement différentes, dans le cadre de procédures qui se sont déroulées en parallèle au Royaume-Uni.

Dans l'affaire jugée par le Tribunal de Grande Instance de La Haye, un recours était également en instance dans le cadre de procédures d'opposition engagées devant l'OEB à Munich. L'Office a rejeté une requête visant à soumettre à la Grande Chambre la question de savoir si un disclaimer est admissible pour délimiter l'objet d'une demande divisionnaire par rapport à l'objet d'une demande parente.

Saisine de la Grande Chambre de recours

Une chambre de recours technique a soumis il y a peu à la Grande Chambre de recours la question de savoir si un disclaimer contrevenait à l'article 123(2) CBE dans le cas où son objet était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée. Nous attendons avec grand intérêt l'issue de l'affaire G 2/10.

NL Niederlande

Rian KALDEN
Vizepräsident, District Court,
Den Haag

**Solvay gegen Honeywell/
 Vorlage an den EuGH gemäß
 Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 16
 Absatz 4 Verordnung Brüssel I¹**

**Solvay S.A. gegen Honeywell
 Fluorine Products Europe B.V.,
 Honeywell Belgium N.V. und
 Honeywell Europe N.V.
 Gericht Den Haag,
 Niederlande,
 15. September 2010
 Rechtssache 342164/09-2275**

Sachverhalt

Solvay ist in Besitz eines für mehrere europäische Länder geltenden europäischen Patents. In einem Verfahren der einstweiligen Anordnung (im Rahmen eines Verfahrens in der Hauptsache) gegen drei zur Honeywell-Gruppe gehörende Unternehmen, ein niederländisches und zwei belgische Unternehmen, ersucht Solvay das niederländische Gericht um einstweilige grenzüberschreitende Anordnung wegen Patentverletzung in mehreren europäischen Ländern (ausgenommen jedoch die Niederlande und Belgien).

Stellungnahme des Beklagten

Honeywell vertritt die Auffassung, dass die Zuständigkeit des Gerichts in Den Haag nach Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung Brüssel I und der Entscheidung des EuGH in der Sache Gat/LuK nicht gegeben ist. Ferner führt das Unternehmen an, dass das Patent von Solvay in den betreffenden Ländern nicht gültig sei. Die belgischen Honeywell-Unternehmen machen außerdem geltend, dass das Gericht auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 der Verordnung Brüssel I und nach der Entscheidung des EuGH in der Sache Roche/Primus nicht für ihren Fall zuständig sei.

¹ Veröffentlicht in Niederländisch auf www.eplawpatentblog.com.

NL Netherlands

Rian KALDEN
Vice-President, District Court of
The Hague

**Solvay v. Honeywell / referral
 to ECJ on 6 (1) and 16 (4) EEX
 Regulation¹**

**Solvay S.A. v. Honeywell Fluorine
 Products Europe B.V.;
 Honeywell Belgium N.V. and
 Honeywell Europe N.V.;
 District Court The Hague,
 the Netherlands,
 15 September 2010,
 Case 342164 / 09-2275**

Facts

Solvay holds a European patent that is validated in several European countries. In interim proceedings (within the framework of proceedings on the merits) against three companies belonging to the Honeywell group of companies, one Dutch and two Belgian, Solvay requests the Dutch court to issue preliminary cross border injunctions for infringement of its patents in several European countries (but not the Netherlands or Belgium).

Defendant's arguments

Honeywell argued that District Court The Hague was not competent to hear the case in view of Article 22(4) EEX Regulation and the Gat/LuK decision of the ECJ and also that Solvay's patent was invalid in the relevant countries. The Belgian Honeywell companies also stated that the court lacked competence to hear the case against them on the basis of Article 6(1) EEX Regulation in view of the Roche/Primus decision of the ECJ.

¹ Published in Dutch on www.eplawpatentblog.com.

NL Pays-Bas

Rian KALDEN
Vice-Président du Tribunal de Grande
Instance de La Haye

**Solvay contre Honeywell / saisine
 de la CJCE relative aux articles 6(1)
 et 16(4) du Règlement de Bruxelles I¹**

**Solvay S.A. contre Honeywell
 Fluorine Products Europe B.V.;
 Honeywell Belgium N.V. et
 Honeywell Europe N.V.;
 Tribunal de Grande Instance
 de La Haye, Pays-Bas,
 15 septembre 2010,
 Affaire 342164 / 09-2275**

Rappel des faits

Solvay, titulaire d'un brevet européen valable dans plusieurs pays d'Europe, a engagé une procédure de référé (dans le cadre d'une procédure au fond) à l'encontre de trois sociétés appartenant au groupe Honeywell, l'une domiciliée aux Pays-Bas et les deux autres en Belgique. Solvay demande ainsi aux autorités judiciaires néerlandaises de prononcer des injonctions préliminaires transfrontalières pour contrefaçon de ses brevets dans plusieurs pays européens (mais ni aux Pays-Bas ni en Belgique).

Arguments du défendeur

Honeywell a fait valoir que le Tribunal de Grande Instance de La Haye n'était pas compétent pour entendre les parties dans cette affaire au titre de l'article 22(4) du Règlement Bruxelles I et de la décision Gat / LuK rendue par la CJCE. Honeywell a également contesté la validité du brevet de Solvay dans les pays concernés. Les sociétés belges de Honeywell ont également affirmé que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur l'affaire, compte tenu de l'article 6(1) du Règlement Bruxelles I et de l'arrêt Roche/Primus de la CJCE.

¹ Texte en néerlandais à l'adresse www.eplawpatentblog.com.

Rechtslage

In der Rechtssache Roche/Primus stellte der EuGH fest, dass die Gefahr "einander widersprechender Entscheidungen", wie sie für die Anwendung von Artikel 6 Absatz 1 erforderlich ist, auch bei weiter Auslegung des Begriffs nicht besteht. In diesem Verfahren wurden alle Parteien, die der gleichen Unternehmensgruppe angehören, der Verletzung der nationalen Teile desselben Patents beschuldigt, und zwar jede Partei nur in ihrem eigenen Hoheitsgebiet. Der Kläger behauptete, dass sich der Sachverhalt in dieser Sache von der Rechtssache Roche/Primus unterscheide und die Entscheidung aus diesem Grund nicht auf die vorliegende Rechtssache anwendbar sei.

Das Gericht in Den Haag hat bislang die Auffassung vertreten (z. B. in seiner Entscheidung vom 18. Juni 2008 in der Rechtssache Fort Vale/Pelican), dass die Entscheidung des EuGH in der Sache Gat/LuK, wonach Artikel 22 Absatz 4 des Brüsseler Übereinkommens auch gilt, wenn sich eine Partei in einer Verletzungsklage auf die Ungültigkeit eines Patents beruft, nicht auf Verfahren anwendbar ist, in denen lediglich um eine einstweilige Anordnung ersucht wird. Honeywell erklärte hingegen, dass die Entscheidung in der Rechtssache Gat/LuK so zu interpretieren sei, dass der EuGH entschieden habe, dass Artikel 22 Absatz 4 des Brüsseler Übereinkommens auch für Verfahren gelte, in denen lediglich um eine einstweilige Anordnung ersucht wird.

Entscheidung

Bezüglich seiner Zuständigkeit befand das Gericht in Den Haag, dass die Umstände in dieser Sache, wo zwei Parteien aus verschiedenen Rechtssystemen (Niederlande und Belgien) wegen Verletzung desselben Patents in Bezug auf das gleiche Produkt in einem weiteren Rechtssystem verklagt werden, nicht mit der Situation vergleichbar sind, über die der EuGH in der Rechtssache Roche/Primus zu entscheiden hatte. Das Gericht in Den Haag gelangte zu dem Schluss, dass dann, wenn unterschiedliche Gerichte über die Frage einer grenzüberschreitenden Verletzung der-

Legal issues

In the Roche/Primus case, the ECJ held that there was no risk of 'conflicting decisions' as required for applicability of Article 6(1) EEX Regulation, even if that term was interpreted broadly. There, each party, belonging to the same group of companies, was accused of infringement of the national parts of the same patent, each party only in its own jurisdiction. The claimant stated that the facts in this case had to be distinguished from the facts in the Roche/Primus case and that this decision therefore did not apply to this case.

District Court The Hague has so far (e.g. in its Fort Vale / Pelican decision of 18 June 2008) ruled that the Gat / LuK decision of the ECJ – in which it was held that Article 22 (4) EEX Regulation also applies if the nullity of a patent is invoked as a defence in an infringement action – does not apply to proceedings in which only a preliminary injunction is requested. Honeywell argued that the Gat / LuK decision had to be interpreted such that the ECJ held that Article 22 (4) EEX Regulation also applies to cases in which only a preliminary injunction is requested.

Decision

In relation to its competence, District Court The Hague held that the situation in this case, where parties from different jurisdictions (the Netherlands and Belgium) are both said to infringe the same patent in yet another jurisdiction with exactly the same product, is not the same situation as the one considered by the ECJ in the Roche / Primus case. District Court The Hague held that if different courts were to decide on the question of cross-border infringement of the same (foreign) patents by two parties each from (yet) other jurisdictions (the Netherlands and Belgium), there would

Questions de droit

Dans l'affaire Roche / Primus, la CJCE a considéré qu'il n'existait pas de risque de "décisions inconciliables", condition nécessaire aux fins de l'application de l'article 6(1) de la Convention de Bruxelles, même dans une interprétation au sens large du terme. Dans ce litige, chaque partie appartenant au même groupe de sociétés a été accusée de contrefaçon des parties nationales du même brevet, accusation relevant exclusivement de la juridiction compétente pour chacune d'elles. Le requérant a déclaré qu'il convenait de faire la distinction entre les faits de la présente affaire et ceux relatifs à l'affaire Roche/Primus et que cette décision ne s'appliquait donc pas à son cas.

Jusqu'à-là, le Tribunal de Grande Instance de La Haye (par exemple dans sa décision du 18 juin 2008 concernant l'affaire Fort Vale / Pelican) a jugé que la décision Gat / LuK de la CJCE – selon laquelle l'article 22(4) du Règlement Européen s'applique également si la nullité d'un brevet est invoquée comme moyen de défense dans une action en contrefaçon – n'était pas applicable aux procédures par lesquelles seule une injonction préliminaire est demandée. Honeywell a soutenu que la décision Gat / LuK devait être interprétée de manière à ce que la CJCE considère que l'article 22(4) du Règlement Bruxelles I s'applique également aux affaires dans lesquelles seule une injonction préliminaire est demandée.

Décision

En vertu de sa compétence, le Tribunal de Grande Instance de La Haye a estimé que la situation en jeu dans cette affaire impliquant des parties responsables devant des juridictions différentes (celles des Pays-Bas et celles de la Belgique) et toutes les deux soupçonnées de contrefaire le même brevet avec un produit exactement identique, contrefaçon relevant d'une juridiction encore différente, n'était pas comparable à la situation pour laquelle la CJCE a rendu un arrêt dans l'affaire Roche / Primus. Le Tribunal de Grande Instance de La Haye a considéré que si des juridictions différentes

selben (ausländischen) Patente durch zwei Parteien, die zudem unterschiedlichen Rechtssystemen (Niederlande und Belgien) angehören, zu entscheiden haben, die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen zur Verletzung desselben Patents durch das gleiche Produkt besteht. Deshalb sei die Frage nach der Auslegung "einander widersprechender Entscheidungen" in Artikel 6 Absatz 1, die in der Entscheidung zur Rechtssache Roche/Primus vom EuGH nicht beantwortet wurde, erneut relevant und dem EuGH auch in diesem Fall vorzulegen.

Hinsichtlich Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung Brüssel I entschied das Gericht in Den Haag, dass es Unsicherheiten bezüglich der richtigen Auslegung von Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung gibt und diese Fragen deshalb ebenfalls dem EuGH zur Entscheidung vorzulegen sind.

Es erging ein Zwischenurteil, um den Parteien die Möglichkeit zu geben, zu den anstehenden Fragen Stellung zu nehmen.

Das spätere Urteil vom 22. Dezember 2010 sowie die dem EuGH vorgelegten Fragen sind auf www.eplawpatentblog.com in Niederländisch und in einer (nicht amtlichen) englischen Übersetzung veröffentlicht.

be a risk of conflicting decisions on the infringement of the same patent by the same product. Therefore, the question how to interpret the requirement of 'conflicting decisions' in Article 6 (1), which has been left undecided by the ECJ in Roche/Primus, is again relevant and should be referred to the ECJ again.

In relation to Article 22 (4) EEX Regulation, District Court The Hague ruled that there was uncertainty as to its correct interpretation, and decided to refer questions to the ECJ in that respect as well.

An interim judgment has been rendered to give the parties the opportunity to comment on the questions to be asked.

The subsequent judgment with the questions to the ECJ dated 22 December 2010 is published on www.eplawpatentblog.com in Dutch and in (unofficial) English translation.

devaient statuer sur la question de la contrefaçon transfrontalière des mêmes brevets (étrangers) par deux parties, chacune responsable devant une juridiction (encore) différente (les Pays-Bas et la Belgique), il existerait un risque de décisions inconciliables sur la contrefaçon du même brevet par le même produit. Par conséquent, la question de savoir comment interpréter la condition nécessaire de "décisions inconciliables" relative au contenu de l'article 6(1), sur laquelle la CJCE n'a pas statué dans l'affaire Roche / Primus, entre de nouveau en compte et devrait être une nouvelle fois soumise à la CJCE.

Le Tribunal de Grande Instance de La Haye a jugé qu'il existait des incertitudes sur l'interprétation correcte de l'article 22(4) du Règlement Bruxelles I et a également décidé de soumettre des questions à la CJCE sur ce point.

Un jugement provisoire a été rendu pour permettre aux parties de donner leur avis sur les questions qui seront posées.

La saisine ultérieure de la CJCE en date du 22 décembre 2010 est publiée sur www.eplawpatentblog.com en néerlandais et en anglais (traduction non officielle).

NO Norwegen**Are STENVIK**

**Stellvertretender Vorsitzender
der Beschwerdekammer des
Norwegischen Amts für gewerbliche
Rechte, Universität Oslo**

**Jüngste Entwicklungen in der
norwegischen Rechtsprechung**

**1. Äquivalenzlehre – Oberster
Gerichtshof, 2. September 2009
(Rt. 2009, S. 1055)**

In diesem Fall – der ein Analogieverfahren für die Herstellung des Arzneimittels Donepezil (Medikament gegen Alzheimer) betraf – hat der Oberste Gerichtshof Norwegens die Äquivalenzlehre bestätigt und erstmals die Anforderungen an ein Äquivalenzverfahren festgelegt. Dem Gericht zufolge muss § 39 des norwegischen Patentgesetzes im Lichte von Artikel 69 EPÜ und dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 in der durch das EPÜ 2000 geänderten Fassung gelesen werden. Das Gericht führte weiter aus:

"Artikel 2 [des Protokolls] über den Schutz von Äquivalenten ist als Ausdruck einer mehr oder weniger einheitlichen europäischen Rechtsprechung zu sehen, an der auch Norwegen beteiligt ist. Ich verstehe die sogenannte Äquivalenzdoktrin als Versuch, theoretisch zu beschreiben, dass man bei einer so großen Ähnlichkeit – Äquivalenz – zwischen dem angeblich patentverletzenden und dem patentierten Gegenstand innerhalb des Schutzbereichs liegt. Ich bin deshalb der Meinung, dass man bei der Interpretation von § 39 [Patentgesetz] offen sein muss für das, was das Berufungsgericht als Bewertung der Identität oder Bewertung der Äquivalenz bezeichnet hat."

Der Oberste Gerichtshof hat dem Berufungsgericht ferner darin zugestimmt, dass eine äquivalente Ausführungsform die folgenden drei Bedingungen erfüllen muss:

– Der angeblich patentverletzende Gegenstand muss dieselbe Aufgabe lösen wie die patentierte Erfindung.

NO Norway**Are STENVIK**

**Vice Chairman Norwegian Industrial
Property Office Appeal Board,
University of Oslo**

**Recent developments in
Norwegian case law**

**1. The doctrine of equivalents –
Supreme Court, 2 September 2009
(Rt. 2009 p. 1055)**

In this case – concerning an analogy process for manufacturing the pharmaceutical substance donepezil (an Alzheimer medicine) – the Norwegian Supreme Court confirmed the doctrine of equivalents, and stated for the first time the requirements to be met by an equivalent process. The court said that Sec. 39 of the Norwegian Patent Act was to be construed in light of Art. 69 EPC and the Protocol on the interpretation of Art. 69, as amended by EPC 2000. The court continued:

"Section 2 [of the Protocol] concerning protection for equivalents must be seen as expressing a more or less uniform European case law, which also Norway has taken part in. I understand the so-called doctrine of equivalents as an attempt at theoretically describing when there is so great similarity – equivalence – between the alleged infringement and the patented subject-matter that one is within the scope of protection. I am therefore of the opinion that in the interpretation of Sec. 39 [of the Patent Act] one has to open up for what the Appeal Court has called an estimation of identity, or an evaluation of equivalence."

The Supreme Court furthermore agreed with the Appeal Court that the following three conditions must be met by an equivalent embodiment:

– The alleged infringement must solve the same problem as the patented invention.

NO Norvège**Are STENVIK**

**Vice-Président de la chambre de
recours de l'Office norvégien de la
propriété industrielle, Université
d'Oslo**

**Dernières évolutions de la
jurisprudence norvégienne**

**1. Doctrine des équivalents –
Cour suprême, 2 septembre 2009
(Rt. 2009, p. 1055)**

Dans cette affaire, qui portait sur un procédé par analogie pour la fabrication de la substance pharmaceutique appelée donépézil (un médicament contre la maladie d'Alzheimer), la Cour suprême norvégienne a confirmé la doctrine des équivalents et a énoncé pour la première fois les conditions que doivent remplir les procédés équivalents. La Cour a estimé que la section 39 de la Loi norvégienne sur les brevets devait être interprétée à la lumière de l'article 69 CBE et du Protocole interprétatif de l'article 69, tels que modifiés en l'an 2000. La Cour a indiqué :

"L'article 2 [du Protocole], qui traite de la protection des équivalents, doit être compris comme exprimant une jurisprudence européenne plus ou moins uniforme, que la Norvège a également contribué à élaborer. Nous concevons cette "doctrine des équivalents" comme une tentative de description, sur le plan théorique, des situations où il existe une si grande similarité – une équivalence – entre la contrefaçon alléguée et l'objet breveté que l'on se situe dans l'étendue de la protection. Nous sommes donc d'avis que l'interprétation de la section 39 [de la Loi sur les brevets] doit faire une place à ce que la Cour d'appel a appelé une estimation de la similitude, ou encore une évaluation de l'équivalence."

La Cour suprême s'est par ailleurs ralliée à l'avis de la Cour d'appel selon lequel les trois conditions suivantes doivent être réunies pour que l'on ait affaire à un mode de réalisation équivalent :

– La contrefaçon alléguée doit résoudre le même problème que l'invention brevetée.

– Die vom Beklagten vorgenommenen Änderungen müssen für den Fachmann naheliegend gewesen sein.
 – Der angeblich patentverletzende Gegenstand darf nicht zum Stand der Technik gehören, dessen Benutzung jedermann freistehen muss.

In Bezug auf die zweite Bedingung führte das Gericht aus:

"Die Äquivalenzlehre, wie ich sie beschrieben habe, ist ein Mittel, um den Schutz auf Verfahren zu erweitern, die relativ identisch sind und deshalb als Änderungen des Patents bezeichnet werden können. Der Schutzbereich würde andernfalls weitere Forschungsaktivitäten sowie eine legitime Konkurrenz auf dem Markt verhindern. ... Für die Entscheidung muss konkret beurteilt werden, ob das Verfahren nahe genug am Verfahren des Patentanspruchs liegt, um als relativ identisch beschrieben werden zu können. Andernfalls würde man sich zu weit von der Prämisse entfernen, wonach die Patentansprüche den Schutzbereich definieren."

**2. Mittelbare Patentverletzung –
 Oberster Gerichtshof, 22. Dezember
 2009 (Rt. 2009, S. 1665)**

Nach § 3 Absatz 2 Patentgesetz erstreckt sich das ausschließliche Recht des Patentinhabers auch auf die Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, wenn der Lieferant wusste oder wissen musste, dass das Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet und bestimmt war. In diesem Urteil befand der Oberste Gerichtshof, dass ein Computerprogramm als "Mittel" zur Benutzung der Erfindung betrachtet werden kann. In der betreffenden Erfindung ging es um eine Vorrichtung zum Zählen von Fischen in der Fischzucht. Der Oberste Gerichtshof befand ferner, dass sich der Lieferant des Computerprogramms – SINTEF, ein großes norwegisches Forschungsinstitut – nicht auf das Forschungsprivileg nach § 3 Absatz 3 Patentgesetz berufen kann. Dieses gilt nur für Aktivitäten zur Entwicklung von neuem Wissen und nicht für die Lieferung von "Mitteln", die auf diesem Wissen beruhen, an andere Parteien.

– The modifications made by the defendant must have been obvious to a person skilled in the art.
 – The alleged infringement must not be a part of the prior art that must be kept free for everyone to use.

In regard to the second condition, the court elaborated:

"The doctrine of equivalents, as I have described it, is a tool for extending protection to processes that are reasonably identical, and that may therefore be described as modifications of the patent. The scope of protection would otherwise prevent further research as well as legitimate competition in the marketplace. ... Decisions must be based on a concrete assessment of whether the process is sufficiently close to the process in the patent claim, so that it may be characterised as reasonably identical. Otherwise one would depart too far from the starting point that the patent claims decide the scope of protection."

**2. Indirect infringement –
 Supreme Court, 22 December 2009
 (Rt. 2009 p. 1665)**

According to Sec. 3, second paragraph, of the Patent Act, the exclusive right of the patentee extends to acts of supplying means relating to an essential element of the invention, if the supplier knew or must have known that the means were suited and intended for putting the invention into effect. In this decision the Supreme Court held that a computer program could be considered to constitute "means" for putting the invention into effect. The invention in question was an apparatus for counting fish in the fish-farming business. The Supreme Court furthermore held that the supplier of the computer program – SINTEF, a large Norwegian research institute – could not invoke the research (experiment) exemption in Sec. 3, third paragraph, of the Patent Act. The research exemption covered only activities aimed at developing new knowledge, not the delivery to others of "means" based on that knowledge.

– Les modifications apportées par le défendeur doivent être évidentes pour l'homme du métier.
 – La contrefaçon alléguée ne doit pas être un élément de l'état de la technique devant rester libre de droits afin d'être utilisé par tous.

S'agissant de la deuxième condition, la Cour a ajouté :

"La doctrine des équivalents telle que nous l'avons décrite est un outil permettant d'étendre la protection à des procédés pratiquement identiques, qui peuvent donc être considérés comme des modifications du brevet. Sans cela, l'étendue de la protection empêcherait toute nouvelle recherche et toute concurrence légitime sur le marché. ... Les décisions doivent se fonder sur une évaluation concrète visant à déterminer si le procédé est suffisamment proche du procédé revendiqué dans le brevet pour pouvoir être qualifié de pratiquement identique. On risque sans cela de trop s'éloigner du point de départ, qui est que les revendications définissent l'étendue de la protection."

**2. Contrefaçon indirecte –
 Cour suprême, 22 décembre 2009
 (Rt. 2009, p. 1665)**

Selon la section 3, deuxième paragraphe, de la Loi sur les brevets, les droits exclusifs du titulaire du brevet s'étendent à la fourniture de moyens se rapportant à un élément essentiel de l'invention, dans les cas où le fournisseur de tels moyens savait ou était censé savoir que ceux-ci étaient adaptés et destinés à la mise en œuvre de l'invention. Dans la décision précitée, la Cour suprême a estimé qu'un programme d'ordinateur pouvait être considéré comme un "moyen" de mettre en œuvre l'invention, en l'occurrence un dispositif de comptage des poissons pour l'industrie piscicole. La Cour suprême a ajouté que le fournisseur du programme d'ordinateur – le SINTEF, un grand institut de recherche norvégien – ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue pour la recherche (expérimentale) en vertu de la section 3, troisième paragraphe de la Loi sur les brevets. En effet, l'exception en question ne concerne que les activités visant à développer de nouvelles connaissances, et non la fourniture à des tiers de "moyens" basés sur ces connaissances.

Teilnehmerverzeichnis

List of participants

Liste des participants

I. Richter und Vertreter von Patentämtern
Judges and representatives to patent offices
Juges et représentants des offices de brevets

a) Vertragsstaaten des EPÜ
Contracting states to the EPC
Etats contractants parties à la CBE

AL	Albanien	Albania	Albanie	Arjana Fullani Judge, Supreme Court of the Republic of Albania	Flutura Skenderi Judge, Tirana Appeal Court
AT	Österreich	Austria	Autriche	Irmgard Griss Präsidentin des Obersten Gerichtshofs	Eva Fessler Vorsitzende der Rechtsmittel- und Nichtigkeitsabteilung, Österreichisches Patentamt
				Elisabeth Lager-Süß Stellvertretende Leiterin der Abteilung Internationale Beziehungen, Österreichisches Patentamt	
BE	Belgien	Belgium	Belgique	Martine Regout Conseiller, Cour de cassation	Raf Van Ransbeeck Juge, Tribunal de commerce de Bruxelles
CH	Schweiz	Switzerland	Suisse	Dieter Brändle Ersatzoberrichter, Handelsgericht des Kantons Zürich	Tobias Bremi Zweiter hauptamtlicher Richter am Schweizerischen Bundespatentgericht (im Aufbau)
				Bernard Corboz Juge fédéral, Tribunal Fédéral	Kathrin Klett Bundesrichterin, Schweizerisches Bundesgericht
CY	Zypern	Cyprus	Chypre	Despo Michaelidou President of District court, Limassol Judicial District Court	
CZ	Tschechische Republik	Czech Republic	République tchèque	Hana Pipkova Judge, Court of Appeal in Prague	Jan Ryba Judge, Court of Appeal in Prague
DE	Deutschland	Germany	Allemagne	Klaus Grabinski Richter am Bundesgerichtshof	Johannes Karcher Richter am Bundespatentgericht
				Thomas Kühnen Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	Raimund Lutz Präsident des Bundespatentgerichts
				Peter Meier-Beck Vorsitzender Richter, Bundesgerichtshof	Klaus Strößner Vizepräsident des Bundespatentgerichts
				Andreas Voß Vorsitzender Richter am Landgericht Mannheim	
DK	Dänemark	Denmark	Danemark	Michael Dorn High Court Judge, Eastern High Court	Henrik Rothe President of the Maritime and Commercial Court
				Hans Christian Thomsen High Court Judge, Eastern High Court	
EE	Estland	Estonia	Estonie	Kai Härmand Judge, Harju Country Court	
FI	Finnland	Finland	Finlande	Tarja A. Honkanen Judge, District Court of Helsinki	Eero Takkunen Chief Judge, District Court of Helsinki
				Ari Wirén Judge, District Court of Helsinki	
FR	Frankreich	France	France	Marie-Christine Couboulay Vice-présidente, Tribunal de Grande Instance de Paris	Sophie Darbois Conseiller, Cour d'Appel de Paris
				Marie-Claude Hervé Vice-Présidente, Tribunal de Grande Instance de Paris	Sylvie Mandel Conseiller, Cour de Cassation
GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni	Richard Arnold Judge, High Court Judge	Julyan Elbro Divisional Director, Patents Property Office, UK-IPO
				Christopher David Floyd Judge, Patents Court, London	Robin Jacob Lord Justice of the Court of Appeal of England and Wales
				David Kitchin Senior judge of the Patents Court of the High Court	

GR	Griechenland	Greece	Grèce	Christos Choutopoulos Judge, Administrative Court of Appeal in Larissa	
IE	Irland	Ireland	Éire	Frank Clarke Judge of the High Court, Judicial Studies Institute	Roderick Murphy Judge of the High Court, Judicial Studies Institute
IT	Italien	Italy	Italie	Gabriella Muscolo Judge, Court of Rome (IP Section)	Vittorio Ragonesi Judge at the Italian Supreme Court, Rome
				Massimo Scuffi Judge at the Italian Supreme Court, Rome	
LI	Liechtenstein	Liechtenstein	Liechtenstein	Gerhard Mislik Senatsvorsitzender, Fürstliches Obergericht	
LT	Litauen	Lithuania	Lituanie	Arturas Driukas Chairman of the Civil Division of the Lithuanian Court of Appeal	Kazys Kailiunas Judge of the Civil Cases Division of the Lithuanian Court of Appeal
				Sigita Rudenaite Judge of the Civil Division of the Lithuanian Court of Appeal	Asta Virbickiene Head of Appeals Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania
LU	Luxemburg	Luxembourg	Luxembourg	Pierre Gehlen Vice-président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg	
LV	Lettland	Latvia	Lettonie	Skaidrite Buivide Chairperson of the Civil Cases Collegium, Riga Regional Court	Zane Pētersonē Judge at the Civil Cases Collegium, Riga Regional Court
MC	Monaco	Monaco	Monaco	Stéphanie Vikström Juge au Tribunal de première instance	
MT	Malta	Malta	Malte	Geoffrey Valenzia Judge, Law Courts Malta	
NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas	Josine C. Fasseur-van Santen Vice-President, Court of Appeal of The Hague	Roel Grootoink Patent Examiner of NIPO; Deputy Judge, Court of Appeal of The Hague
				Rian Kalden Vice-President, District Court of The Hague	Robert van Peurseem Vice President, District Court of The Hague
NO	Norwegen	Norway	Norvège	John Asland Associate Professor, University of Oslo, Department of Private Law	Are Stenvik Vice Chairman Norwegian Industrial Property Office Appeal Board University of Oslo
PL	Polen	Poland	Pologne	Boleslaw Bialkowicz Expert, member of the Adjudicative Board of the Patent Office of the Republic of Poland, Judicial Affairs	Jerzy Czapiliński Expert, member of the Adjudicative Board of the Patent Office of the Republic of Poland, Examining Department
PT	Portugal	Portugal	Portugal	Carla Albuquerque Executive Officer INPI Portugal	Graça Amaral Judge, Court of Appeals of Lisbon
				Maria Luisa Araújo Head of International Relations Department, INPI	Márcia Baptista Judge, Tribunal de Família de Menores de Braga
				João Bernardo Consultant, Supreme Court of Justice	José António Cabral Personal Assistant, INPI
				Luís Miguel Caldas Consultant, Supreme Court of Justice	Antonio Campinos President of the Directive Council of the INPI
				Ana Paula Carreira da Conceição Consultant, Supreme court of Justice	Maria José de Almeida Costeira Judge, 2nd Chamber, Lisbon Commercial Court
				Maria de Fátima Barata Pinto Galante Judge, Court of Appeals of Lisbon	Maria de Fátima dos Reis Silva Judge, 3rd Chamber, Lisbon commercial court
				Maria de Jesus Augusto Executive Officer of International Relations Department, INPI	Elisabete de Jesus Ribeiro Assunção Judge, Court of Appeals of Lisbon
				Marco Dinis Head of Department, INPI	Ana Maria Fernandes Grácio Judge, Lisbon Commercial Court
				Maria de Fátima Freitas Consultant, Supreme Court of Justice	Cidália Gonçalves Executive Officer of International Relations Department, INPI

				Chandra Gracias Consultant, Supreme Court of Justice	Ana Paula Lopes Martins Boularot Judge, Court of Appeals of Lisbon
				Nuno Luís Lopes Ribeiro Judge, 4th Civil Court, Lisbon, 2nd Section	José Magalhães Secretary of State, Ministry of Justice Portugal
				Joana Marques Cleto Executive Officer of International Relations Department, INPI	Eurico José Marques dos Reis Judge, Court of Appeals of Lisbon
				Alberto Martins Minister of Justice, Ministry of Justice Portugal	José Mauricio Director, INPI
				João Negrão Director, INPI	Luís Noronha Nascimento President, Supreme Court of Justice Portugal
				Joana Oliveira Executive Officer of International Relations Department, INPI	Ana Maria Pereira de Moura Resende Judge, Court of Appeals of Lisbon
				Maria do Rosário Pita Pegado Gonçalves Judge, Court of Appeals of Lisbon	Maria João Ramos Executive Office, INPI
				Paulo Rijo Ferreira Judge, Court of Appeals of Lisbon	Pedro Santos Director, INPI
				Ana Luisa Sival Geraldes Director of Centro de Estudos Judiciários	José Mario Sousa Head of Department, INPI
				Leonor Trindade Member of the Board, INPI	Eleonora Viegas Judge, Lisbon Commercial court
				Inês Vieira Lopes Head of Department, INPI	
RO	Rumänien	Romania	Roumanie	Camelia Bogdan Judge, Second Penal Section, Bucharest Tribunal	Mihaela Limita Ciocea Judge, IP and Civil Section, Court of Appeal of Bucharest
				Constanta Moisesescu Judge, Third Civil Section, Regional Bucharest Tribunal	Petre Ohan Director, Appeals and Policy Making Directorate, State Office for Inventions and Trademarks
				Adriana Popescu Judge, Court of Appeals of Bucharest	
SE	Schweden	Sweden	Suède	Per Carlsson President, Court of Patent Appeals	Tomas Norström Judge, Stockholm City Court
				Ulrika Stenbeck Gustavson Judge of Appeal, Svea Court of Appeal	
SI	Slowenien	Slovenia	Slovénie	Dunja Jadek Pensa Judge Supreme Court of Slovenia	
b) Erstreckungsstaaten Extension states Etats autorisant l'extension					
BA	Bosnien und Herzegowina	Bosnia and Herzegovina	Bosnie-Herzégovine	Ljiljana Lalović Judge, Court of Bosnia and Herzegovina	
ME	Montenegro	Montenegro	Monténégro	Vesna Begovic Judge of the Supreme Court of Montenegro	Mirjana Bobicic Advisor of the President for international cooperation
				Vesna Medenica President of the Supreme Court of Montenegro	Thomir Vujadinovic Ministry of Interior
c) Andere Staaten Other countries Autres Etats					
JP	Japan	Japan	Japon	Abe Masayuki Judge, Tokyo District Court, IP Division	
US	Vereinigte Staaten von Amerika	United States of America	États-Unis d'Amérique	Randall R. Rader Chief Judge, US Court of Appeals for the Federal Circuit	

d) **Europäische Kommission**
European Commission
Commission européenne

Margot Fröhlinger
 Director; European Commission, DG Market,
 Directorate D – Knowledge-based Economy

e) **Europäisches Patentamt**
European Patent Office
Office européen des brevets

Benoît Battistelli
 Président, Office européen des brevets

Gilles Requena
 Membre du cabinet du Président
 Office européen des brevets

f) **Beschwerdekammern des EPA**
EPO boards of appeal
Chambres de recours de l'OEB

Pieter-Paul Bracke
 Chairman of a Technical Board of Appeal

Brigitte Günzel
 Chairperson of the Legal Board of Appeal

Peter Messerli
 Vice-President Directorate General 3 – Appeals
 and Chairman of the Enlarged Board of Appeal

Rainer Moufang
 Member of the Legal Board of Appeal

Yvonne Podbielski
 Lawyer, Directorate Legal Research/Library

Giovanni Pricolo
 Member of a technical board of appeal

Dai Rees
 Chairman of a technical board of appeal

II. **Ehregast**
Guest of honour
Hôte d'honneur

Dieter Stauder
 Ancien Professeur associé, Université Strasbourg

III. **Europäische Patentakademie**
European Patent Academy
Académie européenne des brevets

Marielle Piana
 Administrator, European Patent Academy

IV. **EPA-Sekretariat**
EPO Secretariat
Secrétariat de l'OEB

Fabienne Gauye
 Lawyer, International Legal Affairs, DG 5

Ulrich Joos
 Lawyer, International Legal Affairs, DG 5

ANHANG**Arbeitssitzung
Fallstudie¹
"Klappbare Dachbodentreppe"****Inhalt**

1. Darstellung der Fallstudie
2. UK Patent Application
GB 2319 051 A
3. Deutsche Übersetzung der
Patentanmeldung GB 2319 051 A
4. Französische Übersetzung der
Patentanmeldung GB 2319 051 A
5. Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft
Stairs Company Ltd., High Court
of Justice – Patents court –
[2009] EWHC 1221 (Pat)

¹ Erstellt von Ulrich Joos, Jurist, Internationale
Rechtsangelegenheiten, EPA, und
Dieter Stauder, Ancien Professeur associé,
Université Strasbourg.

ANNEX**Working session
Case study¹
"Folding attic stairway"****Contents**

1. Presentation of the case study
2. UK Patent Application
GB 2319 051 A
3. German translation of UK Patent
Application GB 2319 051 A
4. French translation of UK Patent
Application GB 2319 051 A
5. Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft
Stairs Company Ltd., High Court
of Justice – Patents court –
[2009] EWHC 1221 (Pat)

¹ Prepared by Ulrich Joos, lawyer, International
Legal Affairs, EPO, and
Dieter Stauder, Ancien Professeur associé,
Université Strasbourg.

ANNEXE**Séance de travail
Etude de cas¹
"Escalier de comble repliable"****Sommaire**

1. Présentation de l'étude de cas	211
2. UK Patent Application GB 2319 051 A	221
3. Traduction allemande de la demande de brevet GB 2319 051 A	237
4. Traduction française de la demande de brevet GB 2319 051 A	247
5. Folding Attic Stairs Ltd. v. The Loft Stairs Company Ltd., High Court of Justice – Patents court – [2009] EWHC 1221 (Pat)	257 275 291

¹ Elaborée par Ulrich Joos, juriste, Affaires
juridiques internationales, OEB, et
Dieter Stauder, Ancien Professeur associé,
Université Strasbourg.

Fallstudie "Klappbare Dachbodentreppe"

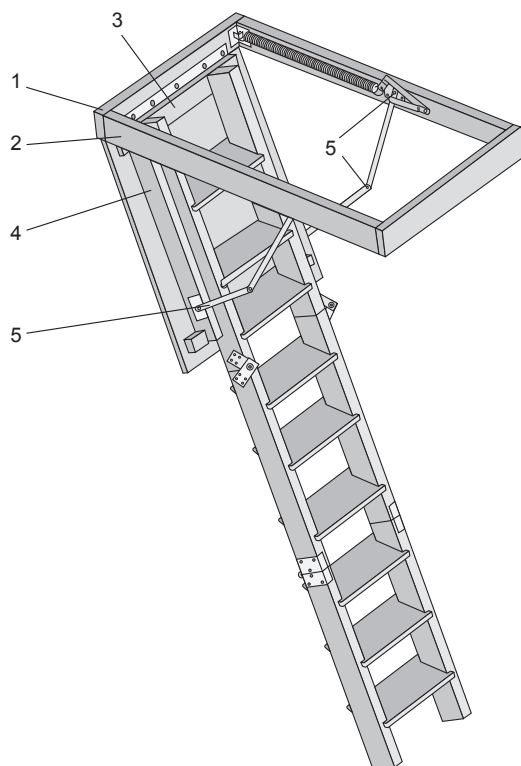
1. Der Kläger, eine Firma aus Galway, Irland, und der Beklagte, eine walisische Firma, stellen klappbare Dachbodentreppen her und vertreiben und montieren sie in Häusern. Unstreitig haben die vom Kläger und die vom Beklagten hergestellten und vertriebenen Dachbodentreppen dieselben Konstruktionsmerkmale.

2. Der Kläger hatte am 5.11.1996 beim Patentamt des Vereinigten Königreichs das Herstellungsverfahren für seine Dachbodentreppe zum Patent angemeldet. Die Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen des am 30.8.2000 erteilten Patents sind mit den Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen der am 13.5.1998 veröffentlichten Patentanmeldung identisch. Die vom Kläger hergestellte und vertriebene Ausführungsform der Treppe sieht wie folgt aus:

Case study "Folding attic stairway"

1. The plaintiff, a company from Galway in Ireland, and the defendant, a Welsh company, manufacture, sell and install folding attic stairways in houses. It is common ground that the attic stairways manufactured and sold by the plaintiff and the defendant have the same constructional features.

2. On 5 November 1996, the plaintiff applied to the UK Intellectual Property Office to patent a process for manufacturing its attic stairway. The claims, description and drawings of the patent granted on 30 August 2000 are identical to those of the patent application published on 13 May 1998. The embodiment of the stairway manufactured and sold by the plaintiff is illustrated below:



Etude de cas "Escalier de comble repliable"

1. La demanderesse, une firme établie à Galway, en Irlande, et la défenderesse, une firme galloise, fabriquent et vendent des escaliers de comble repliables qu'elles installent à domicile. Les escaliers de comble repliables fabriqués et vendus par la demanderesse et la défenderesse présentent incontestablement les mêmes caractéristiques de construction.

2. Le 5.11.1996, la demanderesse a déposé auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni une demande de brevet concernant le procédé de fabrication pour son escalier de comble. Les revendications, la description et les dessins du brevet délivré le 30.8.2000 sont identiques aux revendications, à la description et aux dessins de la demande de brevet publiée le 13.5.1998. Le mode de réalisation de l'escalier fabriqué et vendu par la demanderesse se présente comme suit :

- 1 Querelement des Außenrahmens
end member of the outer frame
section d'extrémité du cadre extérieur
- 2 Längselement des Außenrahmens
side member of the outer frame
section latérale du cadre extérieur
- 3 Querträger des Innenrahmens
end beam (end member) of the inner frame
section d'extrémité du cadre intérieur
- 4 Längsträger des Innenrahmens
side beam (side member) of the inner frame
section latérale du cadre intérieur
- 5 klappbarer Stützarm mit Gelenken
foldable support arm with pivots
bras support de pliage avec des articulations

3. Der Kläger hatte sich schon lange vor 1996 mit der Herstellung, dem Vertrieb und der Montage von klappbaren Dachbodentreppen befasst. Das Vorgängermodell unterschied sich von der nach dem Patent hergestellten Treppe insbesondere dadurch, dass die Stützarme unten direkt an den Seitenteilen der leiterartigen Treppe befestigt wurden und nicht an den Längsträgern eines Innenrahmens, auf den die Leiter montiert wird. Als im Jahr 1995 anlässlich der ISO-Zertifizierung des klägerischen Betriebs Unterlagen überprüft wurden, stellte sich heraus, dass Kunden gelegentlich reklamierten, die Gelenke an den Stützarmen würden nicht mehr einwandfrei funktionierten oder seien sogar gebrochen. Dieser Fehler trat auf, wenn der Unterschied zwischen der Breite der Deckenöffnung und der Breite der Leiter groß war, und wenn eine solche Treppe häufig oder durch schwere Personen benutzt wurde.

3. The plaintiff had been manufacturing, selling and installing folding attic stairways long before 1996. The previous model differed from the stairway manufactured according to the patent in particular in that the support arms were attached underneath directly to the sides of the ladder stairway and not to the side beams of an inner frame onto which the ladder is mounted. In 1995, during checks of the plaintiff's records with a view to ISO certification, it was found that customers sometimes complained that the support-arm pivots stopped working properly or even broke. This fault occurred if there was a big difference between the width of the ceiling opening and the width of the ladder, and if the stairway was used often or by heavy individuals.

3. La demanderesse se chargeait bien longtemps avant 1996 de fabriquer, de vendre et d'installer des escaliers de comble repliables. Le modèle antérieur se distinguait de l'escalier fabriqué d'après le brevet notamment en ce que les bras support étaient, en bas, directement fixés, non pas aux sections latérales du cadre intérieur sur lequel est montée l'échelle, mais aux sections latérales de l'escalier se présentant sous la forme d'une échelle. Il est apparu en 1995, lors d'une vérification de documents effectuée dans le cadre de la certification ISO de l'exploitation demanderesse que des clients s'étaient occasionnellement plaints que les articulations des bras support ne fonctionnaient plus correctement ou avaient même cassé. Cette défaillance se produisait lorsque la largeur de l'ouverture de plafond était très différente de la largeur de l'échelle, et lorsqu'une telle échelle était fréquemment utilisée ou utilisée par des personnes lourdes.

4. Der **Kläger** nimmt den Beklagten wegen **Verletzung seines Patents** in Anspruch.

4. The **plaintiff** sued the defendant for **infringing** its patent.

4. La **demanderesse** intente contre la défenderesse une action en **contrefaçon de brevet**.

5. Der **Beklagte** greift in seiner Widerklage die **Gültigkeit des Patents** an und trägt vor:

5. The **defendant** countersued for revocation, claiming that the patent was **invalid**, because

5. La **défenderesse** attaque dans sa demande reconventionnelle la **validité du brevet** et expose ce qui suit :

5.1 Der Gegenstand des Patents sei **neueitsschädlich vorweggenommen** worden:

5.1 Its subject-matter was **not novel**:

5.1 Il y a eu **destruction par antériorisation de la nouveauté** de l'objet du brevet :

Zum einen habe der irische Minister für Tourismus und Handel anlässlich der ISO-Zertifizierung des klägerischen Betriebs diesen besucht und sei von einem Zeitungsreporter begleitet worden. In der sehr beliebten Regionalzeitung sei ein Foto des Ministers publiziert worden, das ihn in der Werkshalle des Klägers zeige, wobei im Hintergrund ein aufgeklappter Prototyp der Dachbodentreppe zu sehen

Firstly, during ISO certification the Irish Minister for Trade and Tourism had visited the plaintiff's factory, accompanied by a newspaper reporter. A popular local newspaper had published a photograph showing the minister on the shop floor with a folded-out prototype of the attic stairway – installed there most probably for test purposes – visible in the background.

D'une part, le ministre irlandais du Tourisme et du Commerce est venu en compagnie d'un journaliste visiter l'exploitation demanderesse à l'occasion de la certification ISO de cette dernière. Le journal très populaire de la région a publié une photographie montrant le ministre dans la halle de fabrication de la demanderesse et, à l'arrière plan, un prototype de l'escalier de comble déplié et monté dans

sei, die – wohl zu Testzwecken – in der Werkshalle aufgebaut worden sei.

Zum anderen seien nach dem vom Kläger entwickelten Herstellungsverfahren produzierte Leitern schon vor der Patentanmeldung in mindestens drei Häuser eingebaut worden.

5.2 Doch selbst wenn man die neuheitsschädliche Vorwegnahme verneine, **unterscheide sich die patentgegenständliche Treppe nicht in erfinderischer Weise vom Stand der Technik**, d. h. den zuvor vom Kläger produzierten und vertriebenen Dachbodentreppen, bei denen die Stützarme direkt an den Seitenteilen der ausklappbaren Leiter angebracht waren und nicht an einem Innenrahmen, der mit einem "vorgegebenen" Abstand zum Außenrahmen montiert werde. Hierbei handle es sich um eine rein handwerkliche Weiterentwicklung des Vorgängermodells, die keine technische Expertise erfordere, sondern auf reiner Erfahrung beruhe; eine Treppe dieser Art könne von jedem talentierten Hobbyhandwerker gebaut werden.

6. Der **Kläger** hält der **Nichtigkeitsklage** entgegen, das Herstellungsverfahren für seine Dachbodentreppe sei weder durch das in der Zeitung veröffentlichte Foto noch durch den Einbau in drei Häuser neuheitsschädlich vorweggenommen worden.

6.1 Auf dem Foto sei der Minister in Großaufnahme zu sehen, der Prototyp der Treppe dagegen nur unscharf und schemenhaft im Hintergrund zu erkennen. Schon die Konstruktion des Prototyps sei nicht klar erkennbar und noch weniger könne jemand aufgrund der unscharfen Abbildung des Prototyps Kenntnis vom Herstellungsverfahren

Secondly, ladders in accordance with the manufacturing process developed by the plaintiff had already been installed in at least three houses before the patent application was filed.

5.2 But even if the stairway according to the patent was regarded as novel, it was **not inventive over the prior art**, i.e. the attic stairways previously manufactured and sold by the plaintiff, with support arms attached directly to the side beams of the extendable ladder and not to an inner frame, which was mounted at a "preset" distance from the outer frame. It was an odd-job man's development to the previous model, based only on experience and requiring no technical expertise. Any talented "do-it-yourselfer" could build such a stairway.

6. Regarding the claim for **revocation**, the plaintiff countered that neither the newspaper photograph nor the stairway's installation in three houses had destroyed the novelty of its manufacturing process.

6.1 The photo showed the minister in close-up, whereas only the vague outlines of the prototype were discernible in the background. Not even its construction was clear; still less, from the blurred image in the photograph, could any knowledge be gained, or conclusions drawn, about the manufacturing process.

la halle de fabrication – très probablement à des fins de test.

D'autre part, des escaliers fabriqués sur la base du procédé de fabrication développé par la demanderesse ont déjà été installés dans au moins trois maisons avant le dépôt de la demande de brevet.

5.2 Même si l'on nie la destruction par antériorisation de la nouveauté, **l'escalier faisant l'objet du brevet ne se distingue pas d'une manière inventive de l'état de la technique**, soit des escaliers de comble fabriqués et vendus auparavant par la demanderesse, sur lesquels les bras support étaient directement fixés, non pas à un cadre intérieur monté à une distance "prédéterminée" du cadre extérieur, mais aux sections latérales de l'échelle repliable. Il s'agit ce faisant d'un développement purement artisanal du modèle antérieur qui n'exige aucune expertise technique et relève uniquement du domaine de l'expérience ; tout artisan amateur talentueux serait en mesure de construire un escalier de ce type.

6. La **demanderesse** oppose à l'**action en nullité** que ni la photo publiée dans le journal ni l'installation de l'escalier à l'intérieur de trois maisons n'ont pu détruire par antériorisation la nouveauté du procédé utilisé pour la fabrication de son escalier de comble.

6.1 La photo montre le ministre en gros plan ; on voit à l'arrière plan l'escalier représenté en revanche de manière vague et floue. On ne saurait clairement reconnaître la structure constituante du prototype et serait encore moins à même de prendre connaissance du procédé de fabrication en raison de la représentation vague du prototype ou de tirer

erlangen oder Rückschlüsse auf dieses ziehen.

6.2 Der Einbau von nach der Lehre des Patents hergestellten Dachbodentreppe in drei von älteren Rentner-ehepaaren bewohnten Reihenhäusern sei ausschließlich durch sein eigenes Personal erfolgt, treue Mitarbeiter, die er seit vielen Jahren beschäftige. Zudem hätten die nicht fachkundigen Bewohner der Reihenhäuser aus der eingebauten Dachbodentreppe nicht die entscheidenden Merkmale des Herstellungsverfahrens ableiten können.

6.3 Das patentgegenständliche Herstellungsverfahren beruhe sehr wohl auf einer erfinderischen Tätigkeit:

Erstens sei das Problem, das beim Vorgängermodell aufgetreten sei, für den Fachmann nicht offensichtlich gewesen, da die meisten dieser Leitern über lange Zeit einwandfrei funktionierten. Lediglich unter ganz bestimmten Bedingungen seien die Gelenke an den Stützarmen den Belastungen nicht auf Dauer gewachsen gewesen, nämlich wenn die Stützarme stark gebogen werden mussten, um den Unterschied zwischen der Breite der Öffnung in der Decke und der Breite der Leiter auszugleichen, und wenn eine Treppe mit mehr oder weniger gebogenen Stützarmen von schweren Personen oder sehr häufig benutzt wurde. Der Erfinder habe erkannt, dass die Biegung der Stützarme deren Gelenke belastet und dass eine Treppe umso weniger belastbar sei, je stärker die Stützarme gebogen seien. Die Lösung des Patents bestehe darin, die Treppe so zu konstruieren, dass die Stützarme nicht oder nur in geringem Maße gebogen werden müssen.

6.2 The stairways manufactured according to the teaching of the patent had been installed, exclusively by the plaintiff's own long-serving and loyal staff, in three terraced houses occupied by pensioner couples. The residents were laymen who would not have been able to deduce the determining features of the manufacturing process from the stairways installed.

6.3 The manufacturing process according to the patent did indeed involve an inventive step:

Firstly, the problem with the previous model had not been obvious to the skilled person, because most of these ladders functioned for a long time with no problems. Only under specific conditions did the support-arm pivots become unable over time to bear the strain, i.e. if the support arms had to be bent considerably to bridge the difference between the width of the ceiling opening and the width of the ladder, and if a stairway with more or less bent support arms was used very often or by heavy individuals. The inventor had realised that bending the support arms strained their pivots, and that the more the support arms were bent, the weaker the stairway became. The solution according to the patent was to construct the stairway in such a way that the support arms required little or no bending.

quelconques conclusions en faveur de celui-ci.

6.2 L'installation d'escaliers de comble fabriqués selon l'enseignement du brevet dans trois maisons mitoyennes habitées par des couples de retraités d'un âge relativement avancé a été réalisée exclusivement par son propre personnel, des collaborateurs fidèles qu'elle emploie depuis de très nombreuses années. En outre, les habitants des maisons mitoyennes, qui ne sont pas compétents en la matière, n'auraient pas su déduire, à partir de l'escalier de comble installé chez eux, les caractéristiques décisives du procédé de fabrication utilisé.

6.3 Le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet implique bel et bien une activité inventive :

Premièrement, le problème survenu sur le modèle antérieur n'était pas évident pour l'homme du métier vu que la plupart de ces escaliers ont parfaitement fonctionné pendant une longue période de temps. Uniquement dans des conditions bien déterminées, les articulations des bras support n'étaient pas faites pour supporter à demeure les efforts auxquels elles étaient soumises, en particulier lorsque les bras support devaient être fortement courbés pour compenser la différence de largeur entre l'ouverture de plafond et l'échelle, et lorsqu'un escalier avec des bras support plus ou moins courbés était très fréquemment utilisé ou emprunté par des personnes lourdes. L'inventeur a reconnu que la courbure des bras support sollicitait leurs articulations et qu'un escalier était d'autant moins résistant aux efforts que les bras support étaient fortement courbés. La solution apportée par le brevet a consisté à concevoir l'escalier de sorte telle que les bras support ne

Die gefundene Lösung habe nicht nur das schwer erkennbare technische Problem überlasteter Gelenke an den Stützarmen gelöst, sondern führe auch zu erheblichen Kosteneinsparung für Hersteller und Kunden. Denn durch Verwendung eines tragenden Innenrahmens, der in einem solchen Abstand zum Außenrahmen montiert werde, dass die die beiden Rahmen verbindenden Stützarme nicht oder nur wenig gebogen werden müssen, könnten die Dachbodentreppen mit Standardleitern ausgestattet werden, d. h. für verschieden breite Deckenöffnungen könne immer eine Leiter derselben Breite verwendet werden bzw. eine passende Leiter aus zwei oder drei verschieden breiten Standardmodellen ausgewählt werden.

Das Herstellungsverfahren sei effizient und kostengünstig durchzuführen, weil im Wesentlichen nur die Länge der Querelemente des Außenrahmens der Breite der Deckenöffnung angepasst werden müsse, in die die Treppe eingebaut werden solle. Auch beim Innenrahmen seien nur die Querelemente an das Maß des Außenrahmens anzupassen. Alle Längselemente könnten standardisiert sein.

Nicht zuletzt sei in Betracht zu ziehen, dass das Herstellungsverfahren patentiert sei, d. h., dass nicht ein einzelnes Erzeugnis zu betrachten sei, sondern das Problem, eine größere Anzahl dieser Erzeugnisse für verschieden breite Deckenöffnungen kostengünstig und effizient herzustellen und zu montieren.

This not only solved the non-obvious technical problem of overstrained pivots; it also led to considerable cost savings for both manufacturer and customer, because the use of a weight-bearing inner frame mounted at such a distance from the outer frame that the support arms connecting the two frames required little or no bending enabled the attic stairways to be fitted with standard ladders. In other words, for ceiling openings of various widths, it was always possible to use a ladder of the same width or select one of two or three different standard widths.

The manufacturing process was efficient and cost-effective, because essentially only the length of the end (cross-) members of the outer frame had to be adapted to the width of the ceiling opening in which the stairway was to be installed. Similarly, with the inner frame, only the end members needed to be adapted to the dimensions of the outer frame. All side members could be standardised.

Last but not least, it had to be borne in mind that the patent was for the manufacturing process, so it was not about an individual product, but rather the problem of efficiently and cost-effectively manufacturing and installing a substantial number of these products for ceiling openings of various widths.

doivent plus être courbés ou ne doivent l'être que dans une moindre mesure.

La solution élaborée n'a pas seulement permis d'éliminer le problème très difficilement reconnaissable de la trop grande sollicitation des articulations des bras support, elle a également conduit à une économie sensible des coûts pour le fabricant et la clientèle. Car c'est grâce à l'utilisation d'un cadre intérieur porteur pouvant être monté à une distance telle du cadre extérieur que les bras support reliant les deux cadres ne doivent pas être courbés ou ne doivent l'être que faiblement si les escaliers de comble peuvent être équipés d'échelles standard, ce qui signifie qu'il est toujours possible d'utiliser une même largeur d'échelle pour différentes largeurs d'ouverture de plafond ou de sélectionner une échelle appropriée parmi les deux ou trois modèles standard de largeur différente.

Le procédé de fabrication est réalisable de manière efficace et moyennant de faibles coûts parce qu'il faut, pour l'essentiel, uniquement adapter la longueur des éléments transversaux du cadre extérieur à la largeur de l'ouverture du plafond dans laquelle est monté l'escalier. Sur le cadre intérieur également, seuls les éléments transversaux sont à adapter à la dimension du cadre extérieur. Tous les éléments longitudinaux peuvent être standardisés.

Enfin et surtout, il faut tenir compte du fait que le procédé de fabrication est breveté, ce qui signifie qu'il faut considérer non pas un produit isolé mais le problème consistant à fabriquer de manière efficace et moyennant de faibles coûts ainsi qu'à installer un grand nombre de ces produits conçus pour différentes largeurs d'ouvertures de plafond.

7. Bezüglich der **Verletzungsklage** trägt der **Beklagte** Folgendes vor: Selbst wenn das klägerische Patent für gültig erachtet werde, verletze er Anspruch 1 des Patents durch die Herstellung und den Vertrieb baugleicher Leitern nicht.

7.1 Gemäß Anspruch 1 müsse der äußere Montagerahmen entsprechend den Maßen einer "Deckenöffnung gegebener Größe" angefertigt werden. Er als Beklagter gebe diese Größe aber nicht vor, verwirkliche dieses Merkmal somit nicht.

7.2 Insbesondere verwirkliche er nicht das Anspruchsmerkmal "sodass die Längsträger [des Innenrahmens] zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind". Hier sei schon unklar, wer den Abstand nach welchen Kriterien vorgebe.

Der Kläger trage zwar vor, dass der Abstand so zu wählen sei, dass die Gelenke der Stützarme keinen zu großen Belastungen durch Verbiegen ausgesetzt seien. Das komme aber weder im Patentanspruch zum Ausdruck noch werde ein Maß für eine "zu große" Belastung angegeben.

Außerdem habe er, der Beklagte, den Abstand zwischen dem Außenrahmen und dem Innenrahmen seiner Treppen nicht nach dem Gesichtspunkt der Belastung der Gelenke an den Stützarmen gewählt. Ihm sei es darum gegangen, den Abstand zwischen den beiden Längsträgern des Innenrahmens der Breite seiner Standardleitern anzupassen.

7. Regarding the action for **infringement**, the **defendant** contended that even if the plaintiff's patent was considered valid he had not infringed its claim 1 by manufacturing and selling ladders of the same construction.

7.1 According to claim 1, the outer mounting frames had to be made to the dimensions of a "ceiling opening of a predetermined size". But he as defendant did not specify that size, and therefore did not implement that feature.

7.2 In particular, he did not implement the feature "such that each side beam [of the inner frame] is spaced a preset distance inwardly of the side members of the outer frame". Here it was unclear by whom the distance was preset, and according to what criteria.

The plaintiff was arguing that the distance chosen had to be such that the support-arm pivots were not unduly stressed by bending. But he neither mentioned that in the claim nor gave a measurement for "undue" stress.

He (the defendant) had not chosen the distance between the outer and inner frames of his stairways on the basis of stress on the support-arm pivots. His own objective had been to adapt the distance between the two side beams of the inner frame to the width of his standard ladders.

7. Concernant l'**action en contrefaçon**, la **défenderesse** expose ce qui suit : même si le brevet de la demanderesse devait être considéré comme valide, elle ne porterait pas atteinte à la revendication 1 du brevet du fait de la fabrication et de la vente d'escaliers de conception identique.

7.1 Selon la revendication 1, le cadre d'assemblage extérieur doit être fabriqué pour s'adapter dans une "ouverture de plafond de dimensions prédéterminées". Or ces dimensions ne sont pas prédéfinies chez la défenderesse qui, de ce fait, ne réalise pas cette caractéristique.

7.2 Elle ne réalise pas en particulier la caractéristique "en sorte que chaque section latérale [du cadre intérieur] est espacée selon une distance prédéterminée pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur et à l'intérieur de celles-ci". Il n'est ici pas clairement indiqué par qui et selon quels critères ladite distance est prédéterminée.

La demanderesse expose certes que la distance doit être choisie de manière à ce que les articulations des bras support ne soient pas exposées à des efforts de flexion trop importants. Mais cela n'est nullement formulé dans la revendication, et l'effort dit "trop important" n'est rendu par aucune valeur précise.

La défenderesse n'a d'ailleurs pas déterminé la distance entre le cadre extérieur et le cadre intérieur de ses escaliers en fonction des efforts à supporter par les articulations des bras support. Il s'est agi pour elle d'adapter la distance séparant les deux sections latérales du cadre intérieur à la largeur de ses escaliers standard.

Dass bei den von ihm gefertigten Dachbodentreppen für verschieden breite Deckenöffnungen die Abstände zwischen den Längsträgern des Außen- und Innenrahmens ähnlich seien wie bei den klägerischen Treppen, sei Zufall bzw. beruhe darauf, dass seine Firma bestrebt sei, für jede Breite einer Deckenöffnung die breiteste mögliche ihrer Standardleitern zu verwenden, um den Kunden eine bequeme Benutzung der Treppe zu erlauben.

8. Der **Kläger** zeigt sich von diesen Argumenten des Beklagten unbeeindruckt und führt aus, dass der Beklagte vor und nach 1996 jahrelang die von ihm hergestellten Leitern im Gebiet von England und Wales vertrieben und montiert habe. Aufgrund der früheren engen Geschäftsbeziehungen habe er die negativen Erfahrungen mit der alten Konstruktion der Dachbodentreppen gekannt und damit auch die Gründe für die patentierte Lösung.

That the attic stairways he manufactured, for ceiling openings of various widths, had similar distances between the side beams of the inner and outer frames to those of the plaintiff's was a coincidence and due to the fact that his company aimed to use its widest standard ladder possible for a given width of ceiling opening, to ensure comfortable use for its customers.

8. The **plaintiff** was unimpressed by these arguments. For many years, before and after 1996, the defendant had sold and installed, in England and Wales, the ladders that he (the plaintiff) had manufactured. Due to their previously close business relationship the defendant had been aware of the problems with the attic stairways' old construction – and also, therefore, of the reasons for the patented solution.

Le fait que, sur les escaliers fabriqués par ses soins pour différentes largeurs d'ouvertures de plafond, les distances entre les sections latérales du cadre extérieur et celles du cadre intérieur soient similaires à celles des escaliers de la demanderesse, est un pur hasard et vient de ce que son entreprise s'efforce d'utiliser pour chaque largeur d'ouverture de plafond l'escalier le plus large possible de sa gamme d'escaliers standard afin d'offrir à ses clients un confort d'utilisation maximal.

8. La **demanderesse** reste insensible aux arguments de la défenderesse et expose que la défenderesse a vendu et installé pendant plusieurs années, avant et après 1996, en Angleterre et au Pays de Galles, les escaliers de sa fabrication. En raison des étroites relations d'affaires entretenues par le passé, elle avait connaissance des expériences négatives faites avec l'ancienne conception de ses escaliers de comble et détenait de ce fait les motifs à l'origine de la solution brevetée.

Fragen:

1. Ist die patentgegenständliche Treppe durch die Veröffentlichung des Fotos des vor dem Prototypen der Treppe stehenden Ministers oder durch den Einbau der Dachbodentreppe in drei Reihenhäuser neuheits-schädlich vorweggenommen worden?

2. Beruht das patentgegenständliche Herstellungsverfahren auf erfinderischer Tätigkeit?

3. Hat der Beklagte durch Herstellung, Vertrieb und Montage von Dachbodentreppe, die mit den nach dem geschützten Verfahren hergestellten baugleich sind, das Patent verletzt?

4. Könnte die Verletzungsklage (auch) aufgrund von Anspruch 6 erfolgreich sein?

Beantworten Sie bitte alle Fragen. Nehmen Sie bei der Beantwortung der Fragen 2 und 3 bzw. 4 gegebenenfalls an, die jeweils vorherige Frage im Sinne der Gültigkeit des Patents beantwortet zu haben.

Questions:

1. Has publication of the photo of the minister standing in front of the prototype stairway, or the stairways' installation in three terraced houses, destroyed the novelty of the stairway according to the patent?

2. Does the manufacturing process according to the patent involve an inventive step?

3. Has the defendant infringed the patent by manufacturing, selling and installing attic stairways with the same construction as those manufactured according to the patented process?

4. Could the infringement action (also) succeed on the basis of claim 6?

Please answer all questions. When answering questions 2, 3 and 4, assume that you answered the preceding one on the basis that the patent was valid.

Questions :

1. La nouveauté de l'escalier faisant l'objet du brevet a-t-elle été détruite par antériorisation du fait de la publication de la photographie du ministre se tenant debout devant le prototype de l'escalier ou du fait de l'installation de l'escalier de comble à l'intérieur de trois maisons mitoyennes ?

2. Le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet implique-t-il une activité inventive ?

3. La défenderesse a-t-elle porté atteinte au brevet du fait de la fabrication, de la vente et du montage d'escaliers de comble identiques à ceux construits à partir du procédé protégé par brevet ?

4. L'action en contrefaçon pourrait-elle être couronnée de succès (également) en raison de la revendication 6 ?

Merci de répondre à toutes les questions. Pour répondre aux questions 2, 3 et 4, vous admettez avoir à chaque fois répondu à la question précédente au sens où l'entend la validité du brevet.

Anlagen**Annex****Annexe**

(12) UK Patent Application (19) GB (11) 2 319 051 (13) A

(43) Date of A Publication 13.05.1998

(21) Application No 9623091.7

(22) Date of Filing 05.11.1996

(71) Applicant(s)

Michael Burke

4 Abbeylands, Dunmore, County Galway, Ireland

(72) Inventor(s)

Michael Burke

(74) Agent and/or Address for Service

Marks & Clerk

**57-60 Lincoln's Inn Fields, LONDON, WC2A 3LS,
United Kingdom**

(51) INT CL⁶

E04F 11/06

(52) UK CL (Edition P)

E1S SLJ

(56) Documents Cited

WO 83/01638 A US 4281743 A US 3901353 A

(58) Field of Search

UK CL (Edition O) E1S SLJ

INT CL⁶ E04F 11/04 11/06

(54) Loft ladder mounting frames

(57) A process for manufacturing a folding attic stairway comprising preparing a rectangular outer mounting frame 2 for mounting in a ceiling open and an associated inner stairway carrying frame 12 which is pivotally mounted by a hinge 13 on the outer frame 2. Side beams 14, on the inner frame 12 are spaced a preset distance inwardly of associated side members 6, 7 on the outer frame 2. A folding support arm 19 is mounted between each side beam 14, and the associated side member 6, 7 on the outer frame 2. A collapsible ladder 30 is then mounted on the inner frame 12 and is foldable between a collapsed stored position for nesting within the outer frame and an extended in-use position.

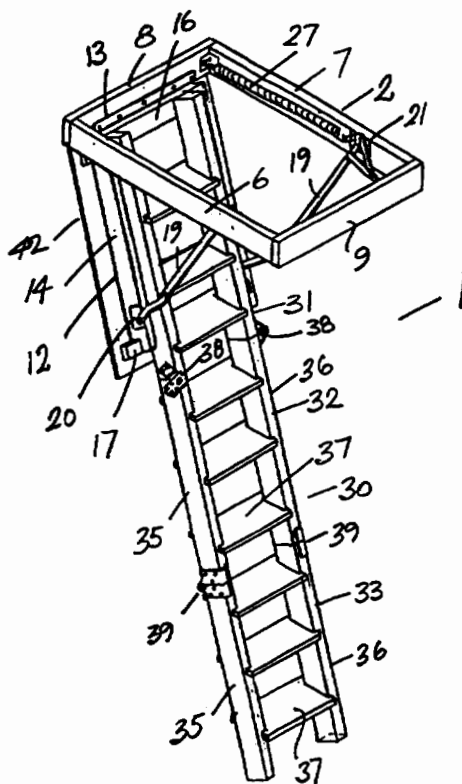


Fig. 1

GB 2 319 051 A

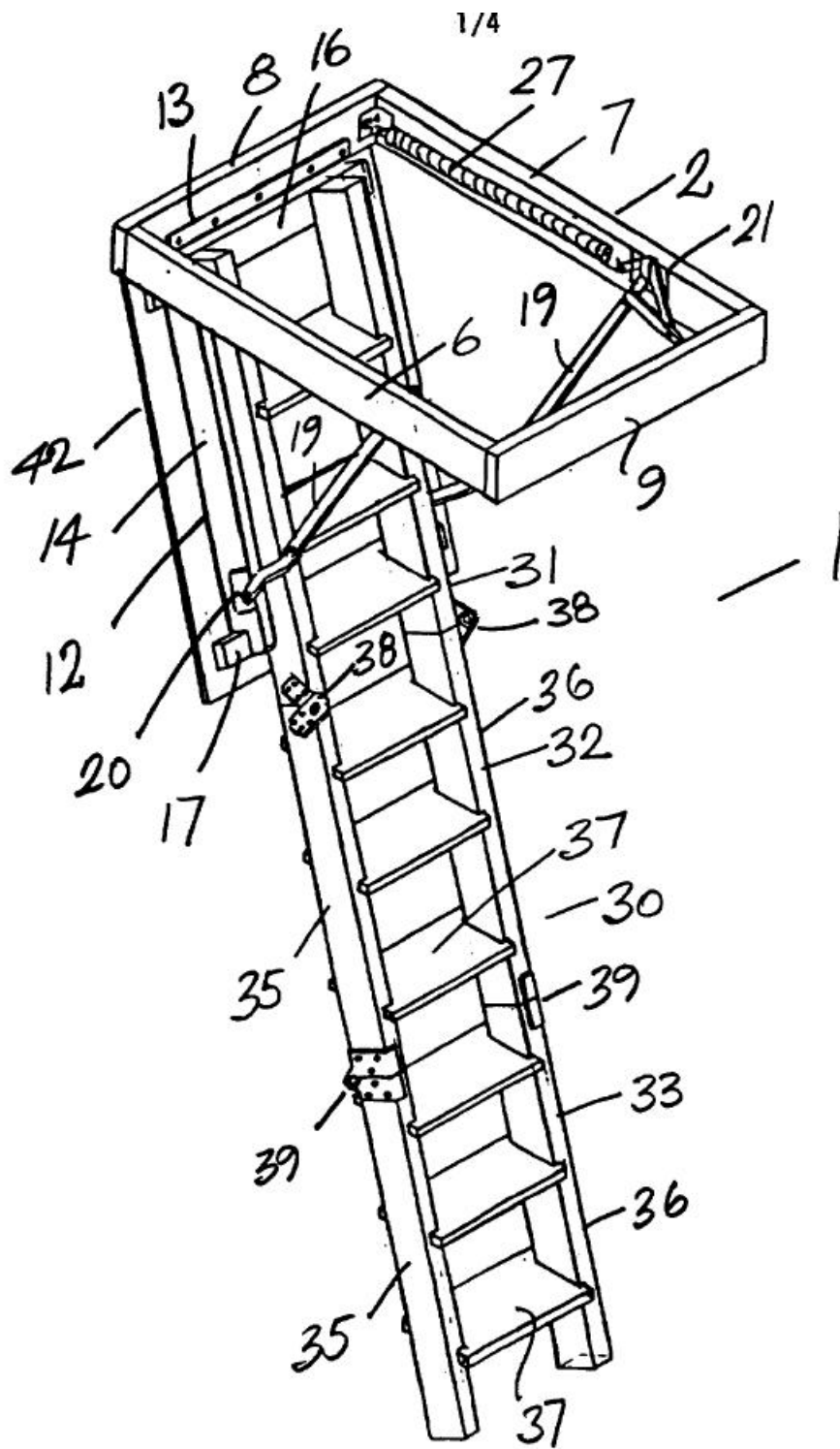


Fig. 1

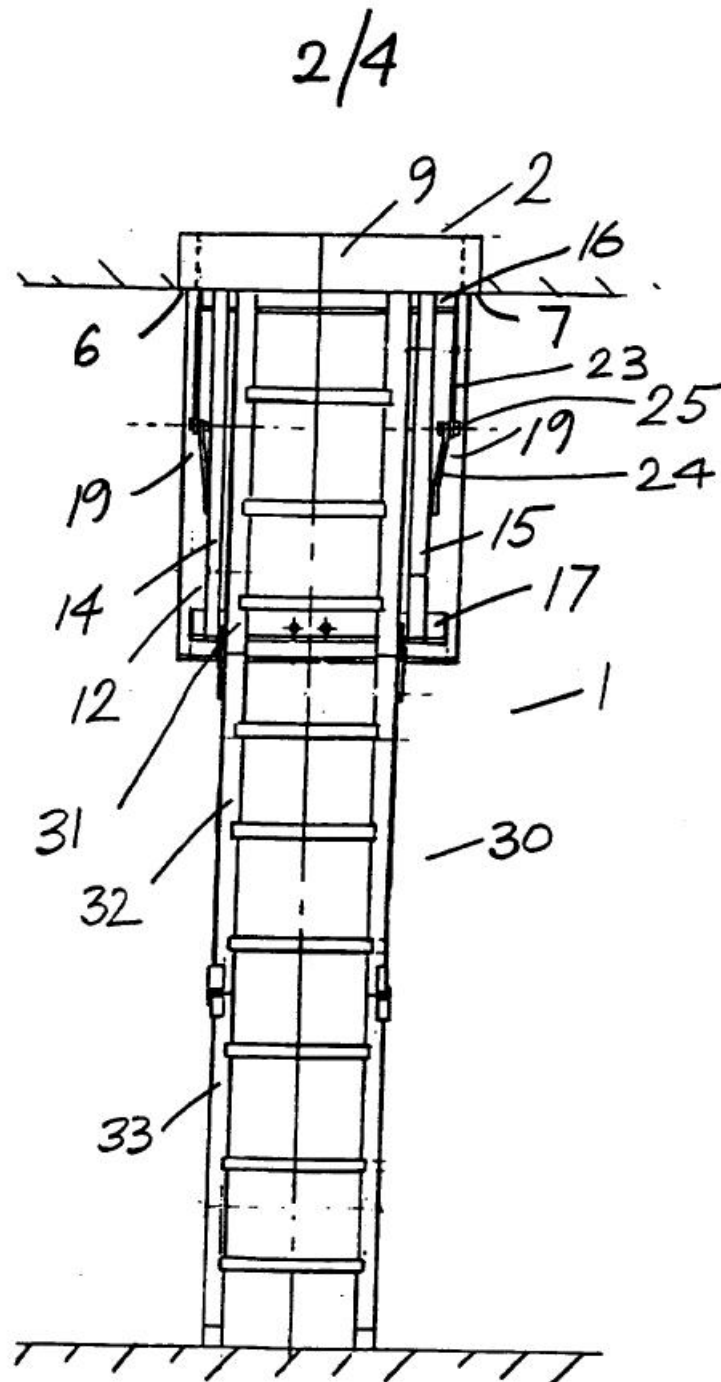


Fig.2

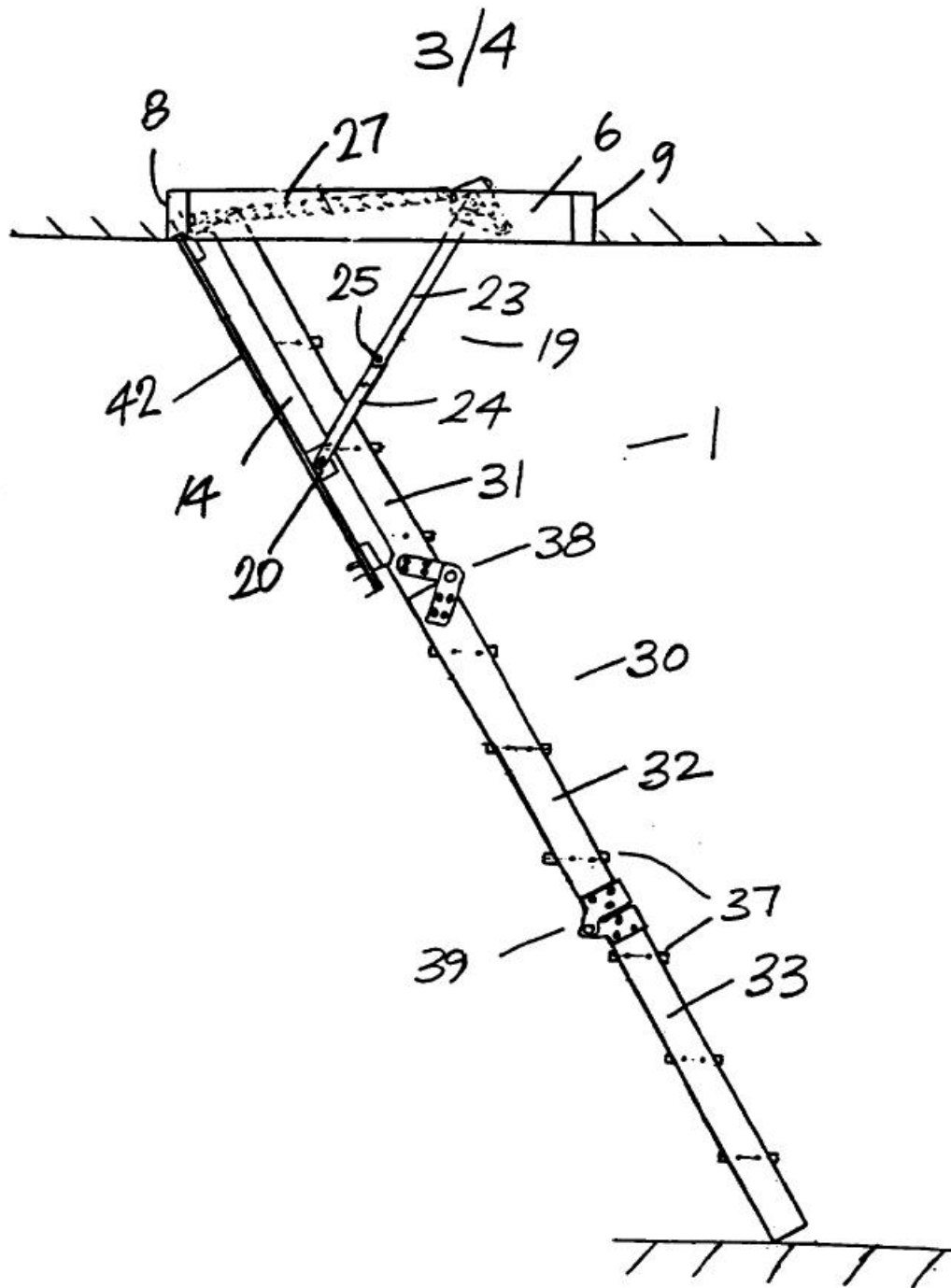
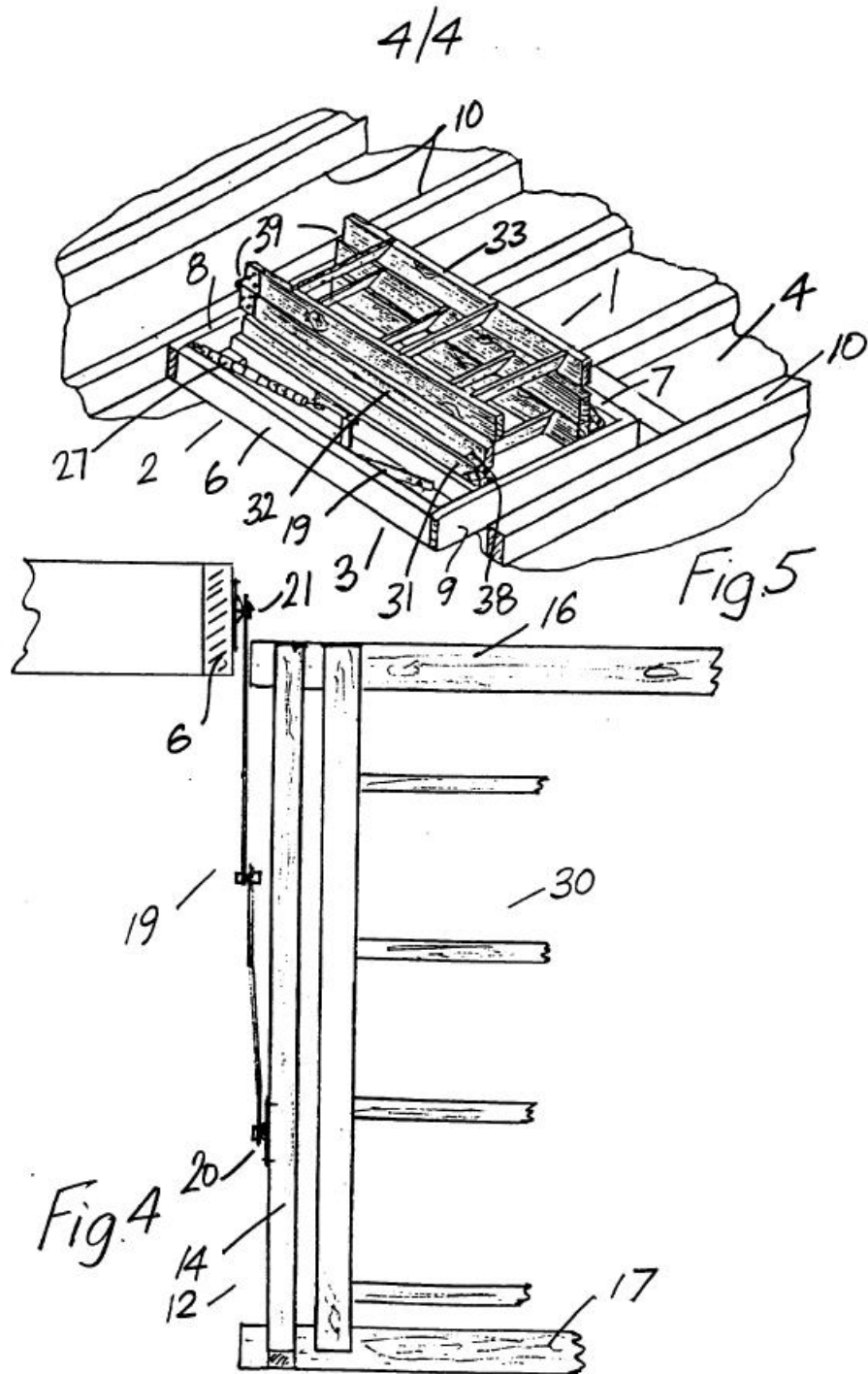


Fig. 3



2319051

- 1 -

"A Manufacturing Process"**Introduction**

This invention relates to a manufacturing process for manufacturing a folding stairway.

5 It is known to provide a folding attic stairway of the type comprising a number of hingedly connected stairway sections for mounting in an opening in a ceiling. The stairway sections can be folded together and retained in a stored position in the opening when not in use and then as required folded down from the opening for access to the attic space. Generally folding support arms are pivotally mounted on each side of the stairway extending between an uppermost stairway section and a frame which is mounted in the opening. These arms may be spring biased towards a closed position to retain the stairway in the folded stored position within the opening when not in use and to act as a counter balance when folding and unfolding the stairway. As there is 10 a gap between the side of the ladder and the side of the opening these support arms are generally cranked intermediate there ends to bridge the gap. However there is a limit to the size of the gap that can be tolerated. If the gap is excessive the arms will not operate freely and correctly. Further the greater the gap the more strain is applied to the pivot mounts at each end of the arm. This strain eventually leads to failure of the pivot joints. The size of the gap between the size of the stairway and the sides of the opening would depend on the size of the opening. To accommodate different sized openings different widths of stairway must be produce. This increases the 20 manufacturing costs and production time.

It is an object of the present invention to overcome these problems and to provide a process for economically manufacturing a folding stairway of high quality which is reliable in operation.

According to the invention there is provided a manufacturing process 30 for manufacturing a folding stairway comprising the steps:

- 2 -

5 forming a rectangular outer mounting frame for complementary engagement and mounting within an associated rectangular ceiling ope of a pre-determined size, the outer frame having a pair of spaced-apart side members interconnected by end members extending between associated ends of the side members;

10 forming an inner stairway carrying frame for pivotally mounting on the outer frame for movement between a nesting position within the outer frame and a downwardly extending in-use position hanging downwardly from the outer frame, the inner frame having a pair of spaced-apart side beams interconnected by an associated pair of spaced-apart end beams, connecting the side beams to the end beams such that each side beam is spaced a preset distance inwardly of the side members of the outer frame when the inner frame is mounted within the outer frame in the nesting position;

15 preparing an extendable stairway which is foldable between a collapsed stored position for nesting within the outer frame and an extended in-use position;

20 mounting the inner frame within the outer frame by securing a hinge between an outer frame end member and an end beam of the inner frame thus pivotally mounting the inner frame on the outer frame;

25 mounting a folding support arm between each side beam on the inner frame and an associated side member on the outer frame, each arm being pivotally mounted on each frame and being foldable intermediate its ends between an extended position corresponding to the downwardly extending in-use position of the inner frame and a folded position corresponding to the nesting position of the inner frame,

- 3 -

each arm having bias means for urging the arm towards the folded position for retaining the inner frame in the nested position within the outer frame; and

5 mounting an inner end of the stairway between the end beams on the inner frame such that the stairway is foldable between the collapsed and extended positions when the inner frame is in the in-use position.

10 In one embodiment of the invention the process includes the step of preparing an extendable stairway by forming two or more stairway portions and pivotally interconnecting the stairway portions end to end for folding the stairway portions between the collapsed stored position and the extended in-use position.

15 In a preferred embodiment the stairway has three stairway portions, namely an upper stairway portion, an intermediate stairway portion and a lower stairway portion, and the process includes pivotally mounting an upper end of the intermediate portion to a lower end of the upper portion for pivoting movement between an in-line extended position and a collapsed stored position overlapping the front faces of the upper portion and the intermediate portion, and the lower portion is
20 pivotally mounted at a lower end of the intermediate portion for pivoting movement between an in-line extended position and a collapsed stored position overlapping the rear faces of the intermediate and lower portions.

25 In a further embodiment the process includes mounting a door on the rear face of the inner frame, said door being engagable with a lower end of the outer frame when the inner frame is in the nesting position.

In another aspect the invention provides a folding stairway whenever manufactured according to the process as described herein.

- 4 -

In a particularly preferred embodiment the folding stairway comprises a rectangular outer mounting frame having a pair of spaced-apart side members interconnected by spaced-apart end members an inner stairway carrying frame having an inner end pivotally mounted on an associated end member of the outer frame, the inner frame being pivotally movable on the outer frame between a raised nested position within the outer frame and a downwardly extending in-use position hanging downwardly from the outer frame, the inner frame having a pair of spaced-apart side beams interconnected by an associated pair of spaced-apart end beams, each side beam being spaced a pre-set distance inwardly of the associated side member on the outer frame, a folding return arm being mounted between each side beam and said associated side member, the arm being pivotally mounted by a pivot mounting on each frame and being foldable intermediate said pivot mountings, a bias spring being mounted between the arm and the outer frame to urge the arm towards the folded position for retaining the inner frame in the nested position on the outer frame, and a folding stairway having at least two pivotally interconnected parts for folding the stairway between a collapsed stored position and an extended in-use position, an inner end of the stairway being attached to the inner frame.

Detailed Description of the Invention

The invention will be more clearly understood from the following description of some embodiments thereof, given by way of example only with reference to the accompanying drawings, in which:-

25 Fig. 1 is a perspective view of a folding stairway manufactured according to the process of the invention;

Fig. 2 is a front elevational view of the folding stairway;

Fig. 3 is a side elevational view of the folding stairway;

30 Fig. 4 is a detail elevational view of portion of the folding stairway; and

- 5 -

Fig. 5 is a perspective view showing the folding stairway in use in a collapsed stored position.

Referring to the drawings a folding stairway and a process for manufacturing the folding stairway according to the invention will be described.

Referring to Fig. 1 there is shown a folding stairway according to the invention, indicated generally by the reference numeral 1. The folding stairway 1 comprises a rectangular outer mounting frame 2 for mounting within an associated rectangular ope 3 (Fig. 5) in a ceiling 4 or the like.

The outer mounting frame 2 has a pair of spaced-apart side members 6, 7 interconnected by spaced-apart end members 8, 9. The dimensions of the members 6, 7, 8, 9 are such that the outer frame 2 is a snug fit within the ope 3 and can be secured to rafters 10 or the like to securely mount the folding stairway 1 in the ceiling 4 as shown in Fig. 5.

An inner stairway carrying frame 12 is pivotally mounted by a hinge 13 on the outer frame 2. The inner frame 12 has a pair of spaced-apart side beams 14, 15 interconnected by an associated pair of spaced-apart end beams 16, 17. It will be noted that each side beam 14, 15 is spaced a preset distance inwardly of an associated side member 6, 7 on the outer frame 2.

A folding support arm 19 is mounted between each side beam 14, 15 and the associated side member 6, 7 on the outer frame 2. Each arm 19 is pivotally mounted by a lower pivot mounting 20 on the side beam 14, 15 and by an upper pivot mounting 21 on the side member 6, 7. The arm 19 is of two-part construction having an upper part 23 and a lower part 24 pivotally interconnected by a pivot pin 25. The arm 19 is movable between an extended position in which both arm parts 23, 24, are in-line as shown in Fig. 3 and a folded stored position as shown in Fig. 5.

- 6 -

5 A bias spring 27 is mounted between each arm 19 and the end member 8 of the outer frame 2 to urge the arm 19 towards the folded position for retaining the inner frame 12 in a nested position (shown in Fig. 5) within the outer frame 2. The springs 27 form a counter-balance to the weight of the inner frame 12 and an associated stairway mounted thereon so that the inner frame 12 is held in the nested position but can be readily easily pivoted in a controlled manner into the extended position shown in Fig. 1 without a sudden drop due to the weight of the inner frame 12 and associated stairway.

10 An extendable stairway 30 is mounted on the inner frame 12 and can be folded between a stored position shown in Fig. 5 and an extended in-use position shown in Fig. 1. In this case the stairway 30 comprises three stairway portions, namely, an upper stairway portion 31, an intermediate stairway position 32 and a lower stairway portion 33.

15 Each stairway portion 31, 32, 33 comprises a pair of spaced-apart substantially parallel side rails 35, 36 between which a number of steps 37 are mounted. Upper stairway hinges 38 are mounted between outer ends of the upper portion 31 and intermediate portion 32 so that the intermediate portion 32 folds inwardly over a front face of the upper portion 31. Lower stairway hinges 39 are mounted at a rear edge of the intermediate portion 32 and lower portion 33 so that the lower portion 33 can fold rearwardly across a back of the intermediate portion 35 as shown in Fig. 5. Thus, the stairway 30 can be folded compactly onto the inner frame 12 for nesting within the outer frame 2 as shown in Fig. 5.

A door 42 is mounted on a rear of the inner frame 12 for closing the ope 3 within which the folding stairway 1 is mounted.

30 In use, the inner frame 12 can be lowered from the nested stored position shown in Fig. 5 to the lowered position shown in Fig. 1, the arms 19 and counter-balance springs 27 ensuring the inner frame 12 is lowered smoothly in a controlled manner. When lowered, the stairway

- 7 -

30 is folded downwardly to provide access to the area above the stairway 1. After use, the extendable stairway 30 is collapsed into the stored position on the inner frame 12 and the inner frame 12 is then pivoted upwardly to nest within the outer frame 2. The
5 arrangement of the arms 19 and the springs 27 are such that the inner frame 12 is held in the nested position within the outer frame 2 when released. It will be noted that the stairway is neatly stored above the door in the opening.

10 In a manufacturing process according to the invention, each of the outer frame 2, the inner frame 12 and the folding stairway 30 are prepared separately and delivered to an assembly station. At the assembly station the inner frame 12 is mounted within the outer frame 2 by securing a hinge 13 between the end member 8 of the outer frame 2 and an end beam 16 of the inner frame 12. Thus, the inner frame 12
15 is pivotally mounted within the outer frame 2. Next the support arms 19 are mounted between the inner frame 12 and the outer frame 2 and the associated counter-balance springs 27 are mounted between an upper end of each arm and the outer frame 2. The collapsible stairway 30 is then mounted on the inner frame 12 by attaching the upper portion 31
20 between the end beams 16, 17 of the inner frame 12.

The manufacturing process according to the invention enables the production of a high quality folding stairway in an efficient manner.

The provision of an inner frame for mounting the stairway on the outer mounting frame is particularly advantageous. A standard size of
25 stairway can be produced which is capable of being mounted in ceiling openings of the varying sizes. The outer frame size is simply manufactured according to ope size and then the inner frame is manufactured to match the outer frame. The stairway can conveniently be manufactured in a constant width which is obviously more convenient
30 and efficient from a manufacturing point of view. By varying the spacing between the side beams of the inner frame to accommodate various widths of outer frame the return arms can be fitted in the

- 8 -

optimum position without undue strain being applied to the pivots at each end of the arm which could lead to fracture of the pivot joints.

The invention is not limited to the embodiments hereinbefore described which may be varied in both construction and detail.

- 9 -

CLAIMS

1. A manufacturing process for manufacturing a folding stairway comprising the steps:

5 forming a rectangular outer mounting frame for complementary engagement and mounting within an associated rectangular ceiling ope of a predetermined size, the outer frame having a pair of spaced-apart side members interconnected by end members extending between associated ends of the side members;

10 forming an inner stairway carrying frame for pivotally mounting on the outer frame for movement between a nesting position within the outer frame and a downwardly extending in-use position hanging downwardly from the outer frame, the inner frame having a pair of spaced-apart side beams

15 interconnected by an associated pair of spaced-apart end beams, connecting the side beams to the end beams such that each side beam is spaced a preset distance inwardly of the side members of the outer frame when the inner frame is mounted within the outer frame in the nesting

20 position;

preparing an extendable stairway which is foldable between a collapsed stored position for nesting within the outer frame and an extended in-use position;

25 mounting the inner frame within the outer frame by securing a hinge between an outer frame end member and an end beam of the inner frame thus pivotally mounting the inner frame on the outer frame;

30 mounting a folding support arm between each side beam on the inner frame and an associated side member on the outer frame, each arm being pivotally mounted on each frame and

- 10 -

being foldable intermediate its ends between an extended position corresponding to the downwardly extending in-use position of the inner frame and a folded position corresponding to the nesting position of the inner frame,

5 each arm having bias means for urging the arm towards the folded position for retaining the inner frame in the nested position within the outer frame; and

10 mounting an inner end of the stairway between the end beams on the inner frame such that the stairway is foldable between the collapsed and extended positions when the inner frame is in the in-use position.

Claims 2 to 5 are not relevant for the case study

6. A folding stairway whenever manufactured according to the process as claimed in any preceding claim.

(12) **UK-Patentanmeldung** (19) **GB** (11) **2 319 051** (13) **A**(43) Datum der Veröffentlichung **13.05.1998**(21) Anmeldenummer **9623091.7**(22) Anmeldetag **05.11.1996**(71) Anmelder
Michael Burke
4 Abbeylands, Dunmore, Country Galway, Irland(72) Erfinder
Michael Burke(74) Vertreter und/oder Kontaktanschrift
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields, London, WC2A 3LS,
Großbritannien(51) INT CL⁶
E04F 11/06(52) UK CL (Edition P)
E1S SLJ(56) Einschlägige Dokumente
W= 83/01638 A US 4281743 A US 3901353 A(58) Recherchegebiet
UK CL (Edition O) **E1S SLJ**
INT CL⁶ **E04F 11/04 11/06****(54) Montagerahmen für Dachbodentreppen**

(57) Verfahren zur Herstellung einer klappbaren Dachbodentreppe, bestehend aus der Anfertigung eines rechteckigen Außenrahmens 2 zur Montage in einer Deckenöffnung und eines entsprechenden Innenrahmens 12 zur Treppenmontage, der mittels eines Scharniers 13 am Außenrahmen 2 schwenkbar montiert wird. Dabei sind die Längsträger 14 des Innenrahmens 12 in einem vorgegebenen Abstand zu den entsprechenden Längselementen 6, 7 des Außenrahmens nach innen versetzt. Ein klappbarer Stützarm 19 wird zwischen dem jeweiligen Längsträger 14 und dem entsprechenden Längselement 6, 7 des Außenrahmens 2 montiert. Anschließend wird eine klappbare Treppe 30 auf dem Innenrahmen 12 montiert und kann in die Lagerstellung in den Außenrahmen ein- und in die Gebrauchsstellung ausgefahren werden.

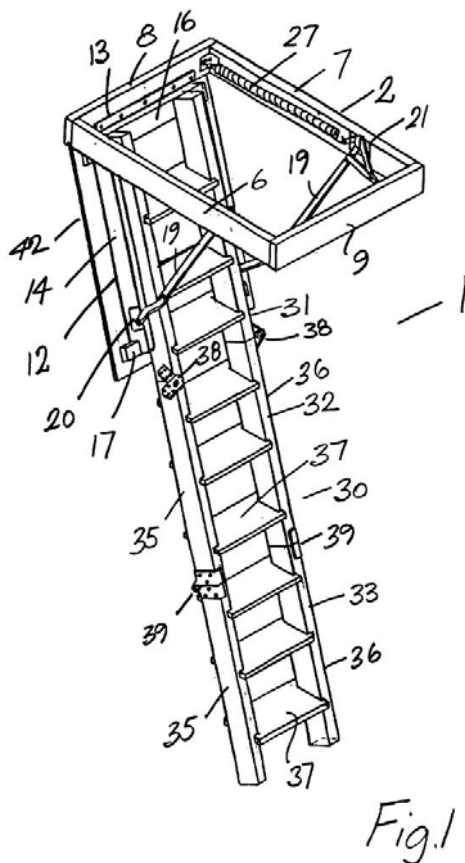


Fig.1

GB 2319051 A

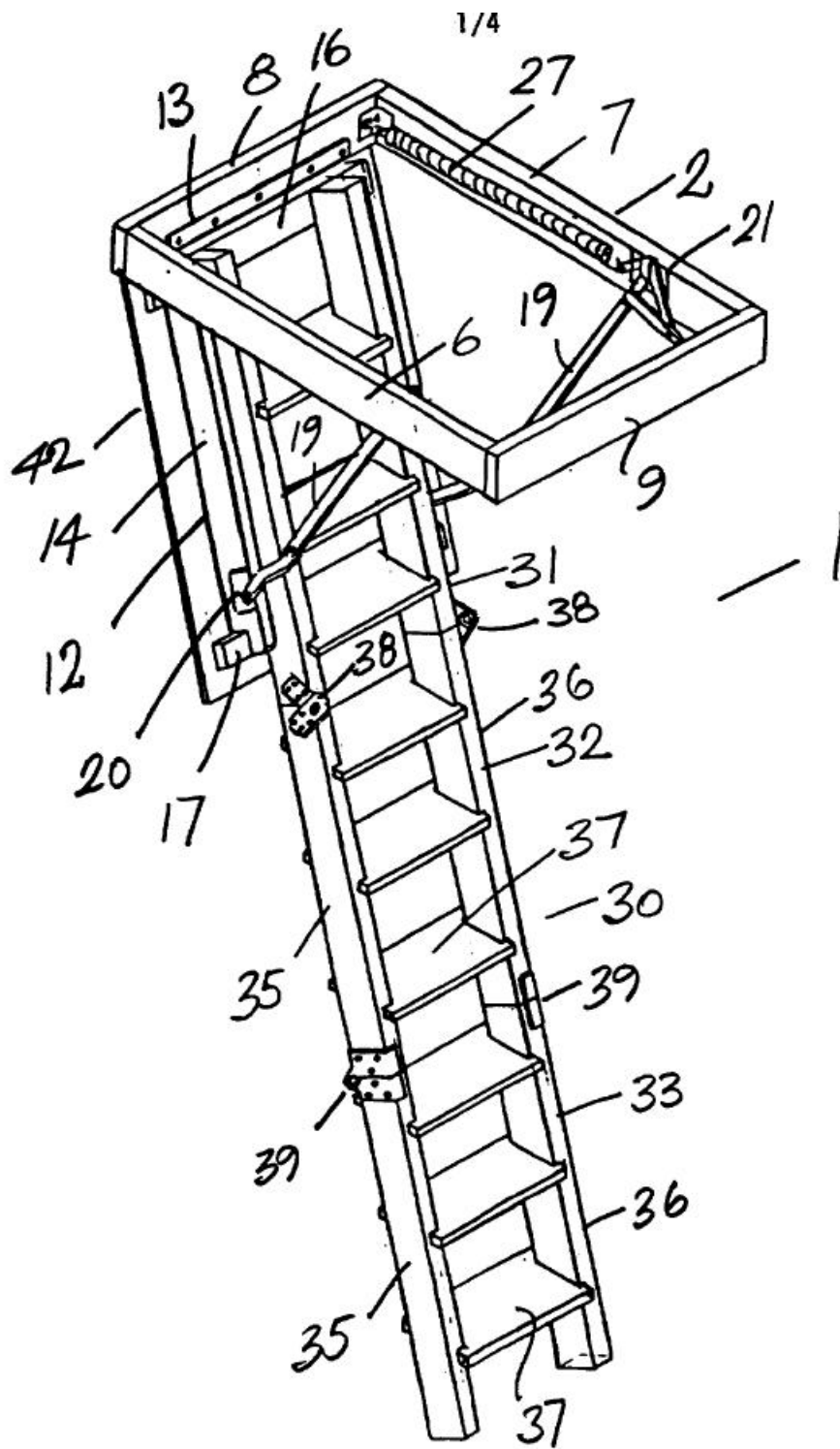


Fig. 1

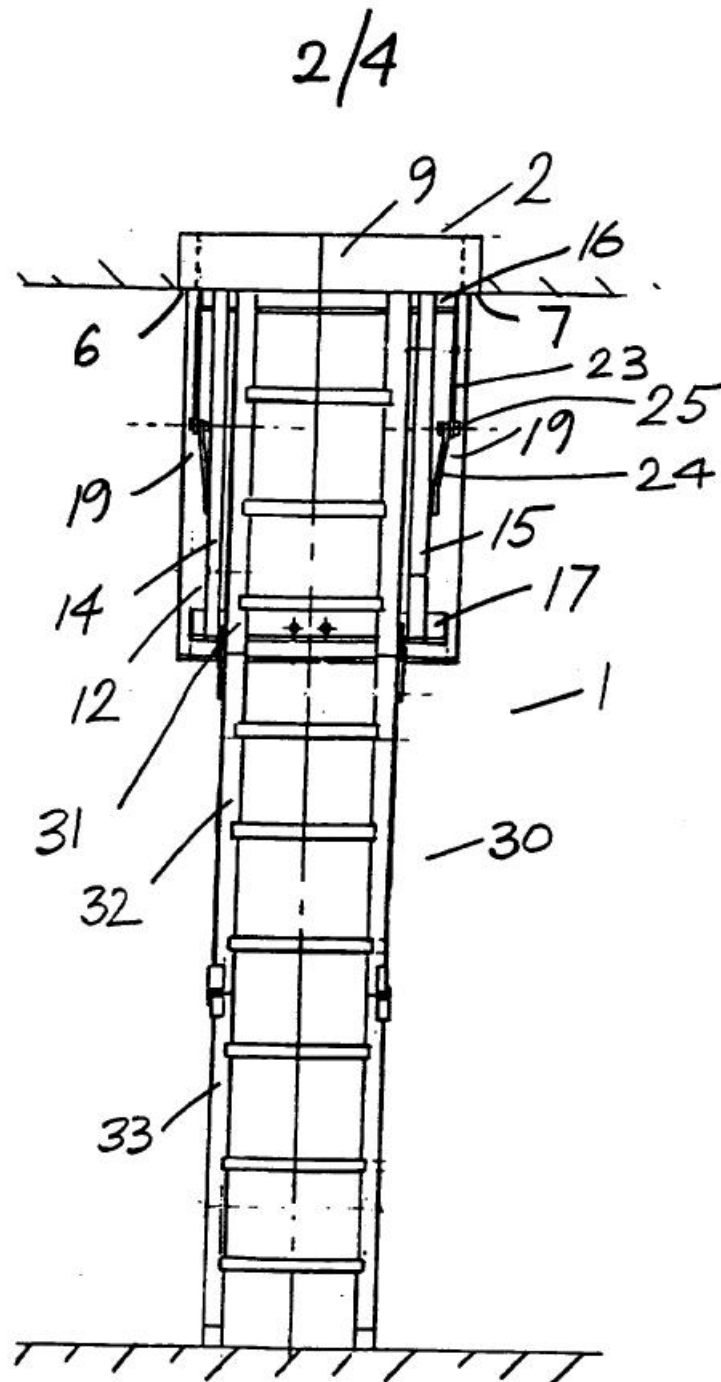


Fig.2

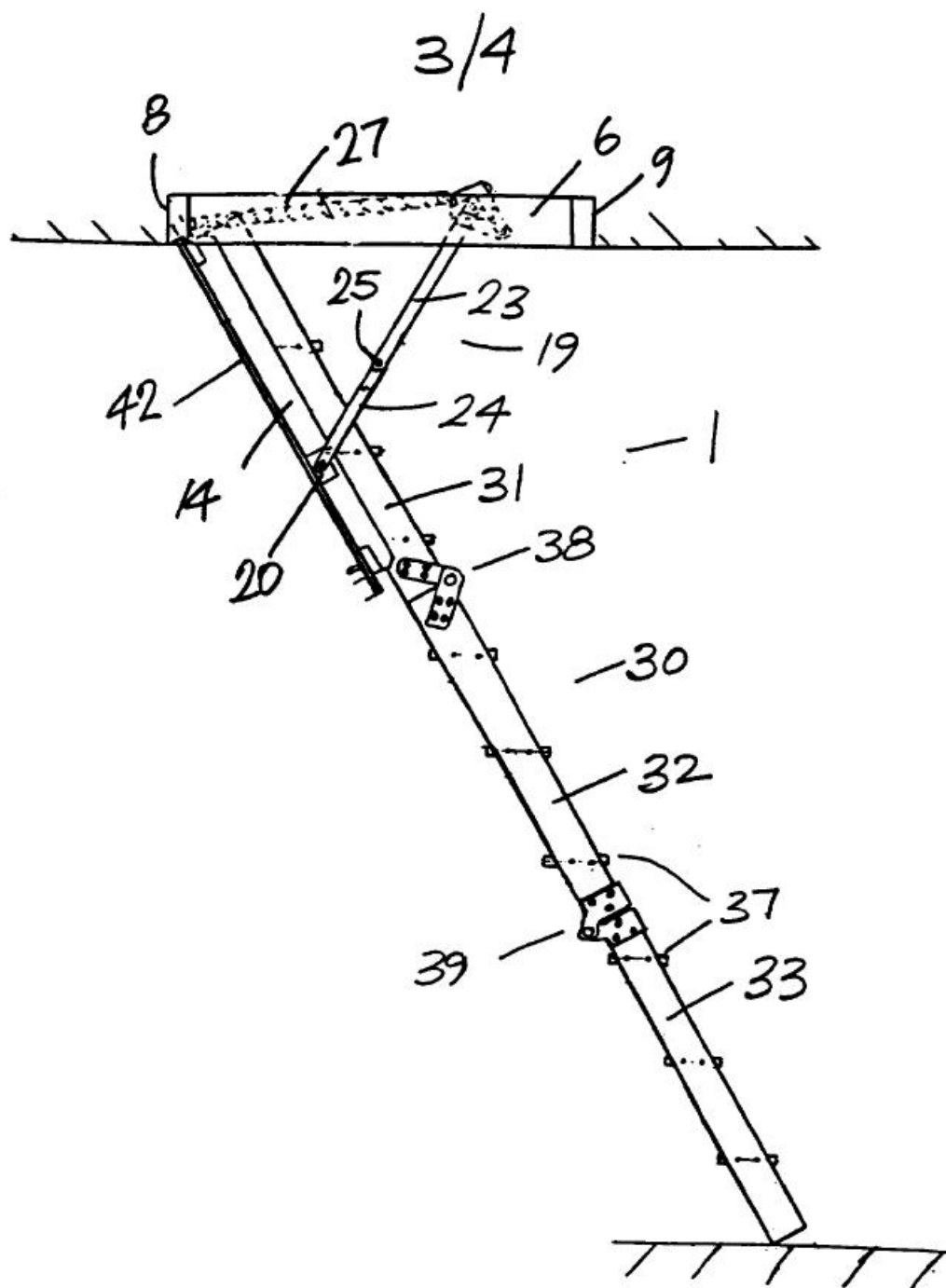
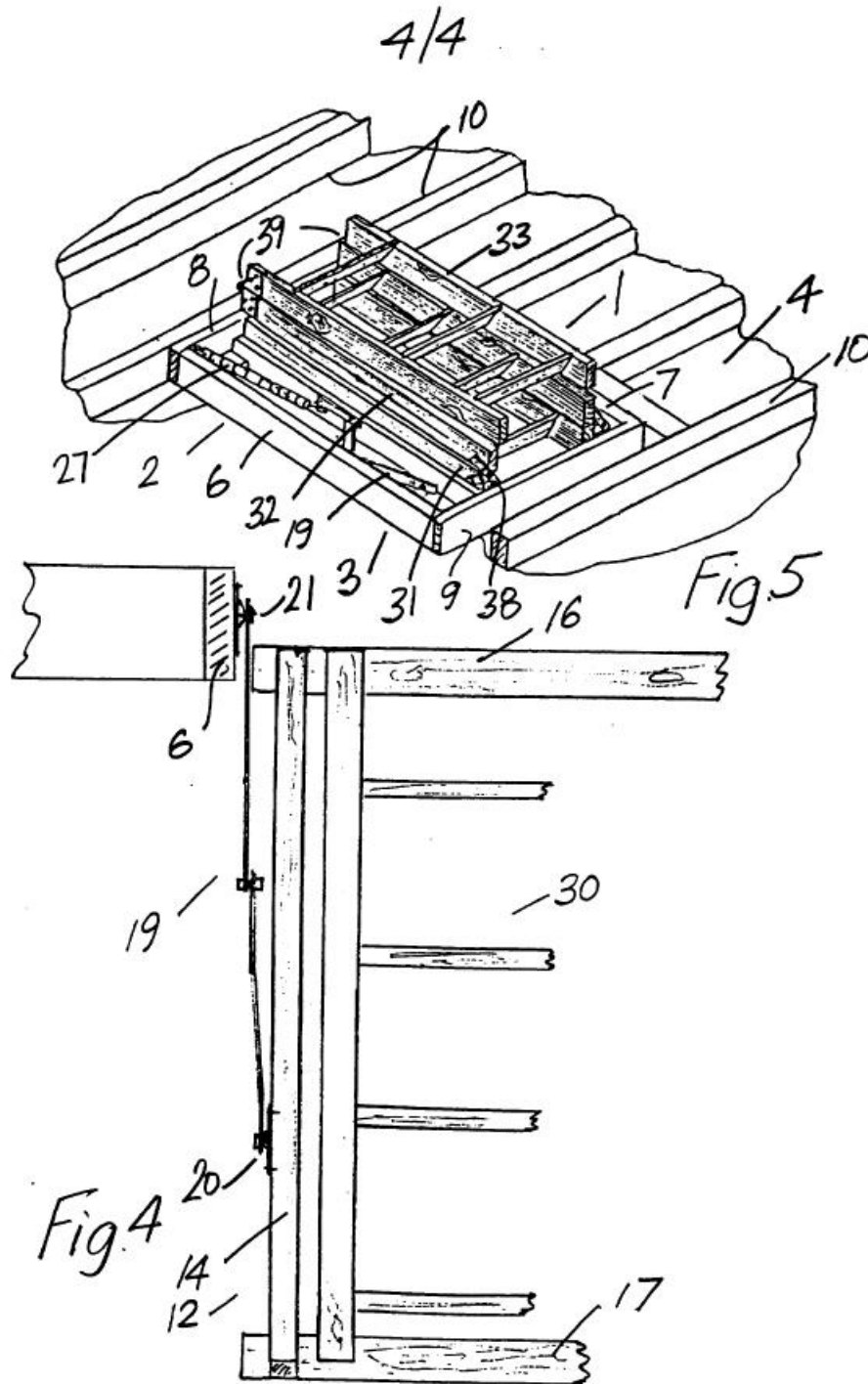


Fig.3



Ein Herstellungsverfahren

Einführung

Die Erfindung betrifft ein Herstellungsverfahren zur Herstellung einer klappbaren Treppe.

Bekannt ist eine klappbare Dachbodentreppe bestehend aus mehreren, mittels Scharnieren miteinander verbundenen Treppenteilen, die an einer Deckenöffnung montiert ist. Die Treppenteile können zusammengeklappt und bei Nichtverwendung in der Öffnung verstaut werden, bei Bedarf lassen sie sich aus der Öffnung herunterklappen, um Zugang zum Bodenraum zu erhalten. An beiden Seiten der Treppe sind in der Regel klappbare, schwenkbar gelagerte Stützarme angebracht, die vom obersten Treppenteil bis zu einem in der Öffnung montierten Rahmen reichen. Diese Arme können unter Federwirkung in Richtung der Schließstellung vorgespannt sein, um die Treppe bei Nichtverwendung in zusammengeklappter Stellung in der Öffnung zu halten und beim Ein- und Ausklappen der Treppe als Gegengewicht zu wirken. Da zwischen Treppe und Öffnung ein seitlicher Zwischenraum besteht, werden die Stützarme zur Überbrückung dieses Zwischenraums zwischen ihren jeweiligen Enden gebogen. Die tolerierbare Größe des Zwischenraums ist jedoch begrenzt. Bei einem zu großen Zwischenraum ist ein ungehinderter und fehlerfreier Betrieb der Arme nicht möglich. Zudem erhöht sich mit zunehmendem Zwischenraum die Belastung der Gelenkhalterungen an den Armen. Diese Belastung führt letztlich zum Versagen der Zapfengelenke. Die Größe des seitlichen Zwischenraums zwischen Treppe und Öffnung hängt von der Größe der Öffnung ab. Um Öffnungen unterschiedlicher Größe ausstatten zu können, müssen Treppen in unterschiedlichen Breiten hergestellt werden. Dies erhöht die Produktionskosten und -zeiten.

Ziel dieser Erfindung ist es, diese Schwierigkeiten zu lösen und ein Verfahren zur kostengünstigen Herstellung einer hochwertigen, zuverlässig arbeitenden klappbaren Treppe bereitzustellen.

Erfindungsgemäß besteht das Herstellungsverfahren zur Herstellung einer klappbaren Treppe aus folgenden Schritten:

Anfertigung eines rechteckigen äußeren Montagerahmens, der in eine entsprechende Deckenöffnung gegebener Größe eingepasst und montiert wird, wobei der Außenrahmen aus zwei beabstandeten Längselementen und zwei Querelementen besteht, welche die jeweiligen Enden der Längselemente miteinander verbinden.

Anfertigung eines Innenrahmens zur Montage einer Treppe, der am Außenrahmen schwenkbar befestigt wird, um das Einfahren in den Außenrahmen und das Ausfahren in die Gebrauchsstellung, in der er vom Außenrahmen herunterhängt, zu ermöglichen, wobei der Innenrahmen aus zwei beabstandeten Längsträgern und zwei Querträgern besteht, welche die jeweiligen Enden der Längsträger miteinander verbinden, sodass die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind, wenn der Innenrahmen in der geschlossenen Stellung im Außenrahmen sitzt.

Vorbereitung einer Ausziehtreppe, welche in die Lagerstellung im Außenrahmen zusammen- und in die Gebrauchsstellung auseinandergeklappt werden kann.

Montage des Innenrahmens im Außenrahmen durch Anbringung eines Scharniers zwischen einem Querelement des Außenrahmens und einem Querträger des Innenrahmens, wodurch der Innenrahmen schwenkbar am Außenrahmen befestigt wird.

Montage eines klappbaren Stützarms jeweils zwischen den Längsträgern des Innenrahmens und den entsprechenden Längselementen des Außenrahmens, wobei jeder Arm an beiden Rahmen schwenkbar befestigt ist und zwischen seinen Endpunkten aus der aufgeklappten Stellung, die der nach unten ausgefahrenen Stellung des Innenrahmens bei Gebrauch entspricht, in die zugeklappte Stellung, die der eingefahrenen Stellung des Innenrahmens entspricht, gebracht werden kann, wobei

jeder Arm mit einer Vorspanneinrichtung ausgestattet ist, um den Arm in die eingeklappte Stellung zu zwingen und damit den Innenrahmen in der eingefahrenen Stellung im Außenrahmen zu halten, und

ein Ende der Treppe zwischen den Querträgern auf dem Innenrahmen montiert wird, sodass die Treppe bei ausgefahrenem Innenrahmen auseinander- und zusammengeklappt werden kann.

In einer Ausführung der Erfindung beinhaltet das Verfahren den Aufbau einer Ausziehtreppe aus zwei oder mehr Treppenteilen, deren Enden schwenkbar miteinander verbunden werden, um die Treppenteile in die Lagerstellung zusammen- und in die Gebrauchsstellung auseinanderklappen zu können.

In einer bevorzugten Ausführung besteht die Treppe aus drei Teilen, einem oberen Treppenteil, einem mittleren Treppenteil und einem unteren Treppenteil, und Bestandteil des Verfahrens ist es, das obere Ende des mittleren Teils schwenkbar mit dem unteren Ende des oberen Teils zu verbinden, um eine Schwenkbewegung zwischen der geradlinig auseinandergeklappten und der zusammengeklappten Stellung zu ermöglichen, in der die Vorderseiten des oberen und des mittleren Teils übereinanderliegen; der untere Teil wird schwenkbar mit dem unteren Ende des mittleren Teils verbunden, um eine Schwenkbewegung zwischen der geradlinig auseinandergeklappten Stellung und der zusammengeklappten Stellung zu ermöglichen, in der die Rückseiten des mittleren und des unteren Teils übereinanderliegen.

In einer weiteren Ausführung wird auf der Rückseite des Innenrahmens zusätzlich eine Tür montiert, die beim Einfahren des Innenrahmens in die Schließstellung mit dem unteren Ende des Außenrahmens in Eingriff gebracht werden kann.

In einer weiteren Ausprägung erstreckt sich die Erfindung auf eine nach dem hier beschriebenen Verfahren hergestellte klappbare Treppe.

In einer besonders bevorzugten Ausführung umfasst die klappbare Treppe einen rechteckigen äußeren Montagerahmen bestehend aus zwei beabstandeten Längselementen, die über zwei beabstandete Querelemente miteinander verbunden werden; einen Innenrahmen zur Montage der Treppe, dessen inneres Ende schwenkbar mit dem entsprechenden Querelement des Außenrahmens verbunden wird, wobei der Innenrahmen zwischen der in den Außenrahmen eingefahrenen Stellung und der nach unten aus dem Außenrahmen ausgefahrenen Stellung auf dem Außenrahmen schwenkbar ist; der Innenrahmen besteht aus zwei beabstandeten Längsträgern, die über zwei entsprechende beabstandete Querträger so miteinander verbunden werden, dass die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind; jeweils einen klappbaren Rückführungsarm zwischen dem Längsträger und dem entsprechenden Längselement, der auf dem jeweiligen Rahmen mittels Gelenkhalterungen schwenkbar montiert wird und zwischen diesen ein- und ausgeklappt werden kann; eine vorgespannte Feder, die zwischen dem Arm und dem Außenrahmen montiert wird, um den Arm in die eingeklappte Stellung zu zwingen und damit den Innenrahmen in der eingefahrenen Stellung im Außenrahmen zu halten; eine klappbare Treppe bestehend aus mindestens zwei schwenkbar miteinander verbundenen Teilen, um die Treppe in die Lagerstellung ein- und in die Gebrauchsstellung ausfahren zu können, wobei das obere Ende der Treppe am Innenrahmen montiert ist.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Die folgende Beschreibung einiger Ausführungsbeispiele soll zum besseren Verständnis der Erfindung beitragen. Hierbei wird auf folgende Zeichnungen Bezug genommen:

Fig. 1 Perspektivische Ansicht einer nach dem erfindungsgemäßen Verfahren angefertigten klappbaren Treppe

Fig. 2 Vorderansicht der klappbaren Treppe

Fig. 3 Seitenansicht der klappbaren Treppe

Fig. 4 Detailansicht eines Teils der klappbaren Treppe

Fig. 5 Perspektivische Ansicht der zusammengeklappten Treppe im eingefahrenen Zustand

Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen werden eine klappbare Treppe und ein Verfahren zu deren erfindungsgemäßer Herstellung beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße klappbare Treppe, generell mit der Bezugsziffer 1 gekennzeichnet. Die klappbare Treppe umfasst einen rechteckigen äußeren Montagerahmen 2 zur Montage in einer entsprechenden rechteckigen Öffnung 3 (Fig. 5) in einer Decke 4 oder Ähnlichem.

Der äußere Montagerahmen 2 besteht aus zwei beabstandeten Längselementen 6, 7, die durch beabstandete Querelemente 8, 9 miteinander verbunden sind. Die Abmessungen der Elemente 6, 7, 8, 9 sind so gewählt, dass der Außenrahmen 2 mit Passsitz in der Öffnung 3 sitzt und an Balken 10 oder Ähnlichem befestigt werden kann, um die klappbare Treppe 1 sicher in der Decke 4 zu verankern (Fig. 5).

Ein Innenrahmen 12 zur Montage der Treppe ist mittels eines Scharniers 13 schwenkbar am Außenrahmen 2 montiert. Der Innenrahmen 12 besteht aus zwei beabstandeten Längsträgern 14, 15, die über zwei entsprechende beabstandete Querträger 16, 17 miteinander verbunden sind. Die beiden Längsträger 14, 15 sind jeweils in einem vorgegebenen Abstand zu den jeweiligen Längselementen 6, 7 des Außenrahmens 2 nach innen versetzt.

Zwischen den Längsträgern 14, 15 und den entsprechenden Längselementen 6, 7 des Außenrahmens 2 ist jeweils ein klappbarer Stützarm 19 montiert. Der Arm 19 ist mittels einer unteren Gelenkhalterung 20 jeweils am Längsträger 14, 15 und mittels einer oberen Gelenkhalterung 21 jeweils am Längselement 6, 7 schwenkbar montiert. Der Arm 19 ist zweiteilig ausgeführt und besteht aus einem oberen Teil 23 und einem unteren Teil 24, die mittels eines Zapfens 25 schwenkbar miteinander verbunden sind. Der Arm 19 lässt sich zwischen der gestreckten Stellung, in der die beiden Armeile 23, 24 eine gerade Linie bilden (siehe Fig. 3), und der eingeklappten Stellung (siehe Fig. 5) hin- und herbewegen.

Zwischen dem jeweiligen Arm 19 und dem Querelement 8 des Außenrahmens 2 ist eine vorgespannte Feder 27 montiert, um den Arm 19 in die eingeklappte Stellung zu zwingen und damit den Innenrahmen 12 in der eingefahrenen Stellung im Außenrahmen 2 zu halten (Fig. 5). Die Federn 27 bilden ein Gegengewicht zum Gewicht des Innenrahmens 12 und der darauf montierten Treppe, sodass der Innenrahmen 12 in der eingefahrenen Stellung gehalten wird, aber einfach und kontrolliert in die ausgefahrene Stellung (Fig. 1) geschwenkt werden kann, ohne dass das Gewicht des Innenrahmens 12 und der darauf montierten Treppe zum Herabstürzen führt.

Eine Ausziehtreppe 30 ist auf dem Innenrahmen 12 montiert und kann in die Lagerstellung (Fig. 5) eingefahren und in die Gebrauchsstellung (Fig. 1) ausgefahren werden. In diesem Fall besteht die Treppe 30 aus drei Treppenteilen, einem oberen Treppenteil 31, einem mittleren Treppenteil 32 und einem unteren Treppenteil 33.

Jeder Treppenteil 31, 32, 33 umfasst zwei beabstandete, im Wesentlichen parallel zueinander angeordnete Wangen 35, 36, zwischen denen Stufen 37 montiert sind. Obere Treppenscharniere 38 sind vorderseitig auf den Enden des oberen Teils 31 und denen des mittleren Teils 32 montiert, sodass der mittlere Teil 32 über die Vorderseite des oberen Teils 31 nach innen geklappt wird. Untere Treppenscharniere 39 sind rückseitig auf den Enden des mittleren Teils 32 und denen des unteren Teils 33 montiert, sodass der untere Teil 33 nach hinten über die Rückseite des mittleren Teils 32 klappen kann (Fig. 5). So kann die Treppe 30 kompakt auf dem Innenrahmen 12 zusammengeklappt und im Außenrahmen 2 untergebracht werden (Fig. 5).

Eine auf der Rückseite des Innenrahmens 12 angebrachte Tür 42 verschließt die Öffnung 3, in der die klappbare Treppe 1 montiert ist.

Zum Gebrauch der Treppe kann der Innenrahmen 12 aus der eingefahrenen Stellung (Fig. 5) herabgelassen werden (Fig. 1), wobei die Arme 19 und die Gewichtsausgleichsfedern 27 das ruckfreie kontrollierte Herablassen des Innenrahmens 12 gewährleisten. Beim Herablassen wird die Treppe 30 nach unten geklappt, um den Bereich über der Treppe 1 freizumachen. Nach dem Gebrauch wird die Ausziehtreppe 30 auf dem Innenrahmen 12 zusammengeklappt, und der Innenrahmen 12 wird dann nach oben geschwenkt und in den Außenrahmen 2 eingefahren. Die Arme 19 und die Federn 27 sind so angeordnet, dass der Innenrahmen 12 auch nach dem Loslassen im Außenrahmen 2 gehalten wird. Die Treppe ist somit ordentlich über der Tür in der Öffnung verstaut.

In einem erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren werden der Außenrahmen 2, der Innenrahmen 12 und die klappbare Treppe 30 einzeln angefertigt und zu einem Montageplatz gebracht. Am Montageplatz wird der Innenrahmen 12 im Außenrahmen 2 durch Anbringen eines Scharniers 13 zwischen dem Querelement 8 des Außenrahmens 2 und dem Querträger 16 des Innenrahmens 12 montiert. Somit ist der Innenrahmen schwenkbar im Außenrahmen montiert. Nun werden die Stützarme 19 zwischen dem Innenrahmen 12 und dem Außenrahmen 2 montiert, und die dazugehörigen Gewichtsausgleichsfedern 27 werden zwischen dem oberen Ende des jeweiligen Arms und dem Außenrahmen 2 angebracht. Anschließend erfolgt die Montage der klappbaren Treppe 30 auf dem inneren Rahmen 12, indem der obere Treppenteil 31 zwischen den Längsträgern 16, 17 des Innenrahmens 12 befestigt wird.

Das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren bietet die Möglichkeit, auf effiziente Weise eine hochwertige klappbare Treppe anzufertigen.

Besonders vorteilhaft ist die Verwendung eines Innenrahmens zur Montage der Treppe am Außenrahmen. Es können Treppen in Standardgröße hergestellt werden, die sich in Deckenöffnungen unterschiedlicher Größe montieren lassen. Dazu wird einfach der Außenrahmen entsprechend der Öffnungsgröße und dann der dazu passende Innenrahmen angefertigt. Die Treppe kann praktischerweise in Einheitsbreite hergestellt werden, was unter fertigungstechnischen Aspekten natürlich günstiger und effizienter ist. Dadurch, dass der Abstand zwischen den Längsträgern des Innenrahmens an unterschiedliche Breiten des Außenrahmens angepasst werden kann, lassen sich die Stützarme in der optimalen Position anbringen, sodass die Zapfen an den Armen keine übermäßige Belastung erfahren, die zum Bruch der Zapfengelenke führen könnte.

Die Erfindung ist nicht auf die hier beschriebenen Ausführungen beschränkt, die sowohl konstruktiv als auch in technischen Einzelheiten modifiziert werden können.

Ansprüche

1. Herstellungsverfahren zur Herstellung einer klappbaren Treppe, das folgende Schritte aufweist:

Anfertigung eines rechteckigen äußeren Montagerahmens, der in eine entsprechende Deckenöffnung gegebener Größe eingepasst und montiert wird, wobei der Außenrahmen aus zwei beabstandeten Längselementen und zwei Querelementen besteht, welche die jeweiligen Enden der Längselemente miteinander verbinden.

Anfertigung eines Innenrahmens zur Montage einer Treppe, der am Außenrahmen schwenkbar befestigt wird, um das Einfahren in den Außenrahmen und das Ausfahren in die Gebrauchsstellung, in der er vom Außenrahmen herunterhängt, zu ermöglichen, wobei der Innenrahmen aus zwei beabstandeten Längsträgern und zwei Querträgern besteht, welche die jeweiligen Enden der Längsträger miteinander verbinden, sodass die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind, wenn der Innenrahmen in der geschlossenen Stellung im Außenrahmen sitzt.

Vorbereitung einer Ausziehtreppe, welche in die Lagerstellung im Außenrahmen zusammen- und in die Gebrauchsstellung auseinandergeklappt werden kann.

Montage des Innenrahmens im Außenrahmen durch Anbringung eines Scharniers zwischen einem Querelement des Außenrahmens und einem Querträger des Innenrahmens, wodurch der Innenrahmen schwenkbar am Außenrahmen befestigt wird.

Montage eines klappbaren Stützarms jeweils zwischen den Längsträgern des Innenrahmens und den entsprechenden Längselementen des Außenrahmens, wobei jeder Arm an beiden Rahmen schwenkbar befestigt ist und zwischen seinen Endpunkten aus der aufgeklappten Stellung, die der nach unten ausgefahrenen Stellung des Innenrahmens bei Gebrauch entspricht, in die zugeklappte Stellung, die der eingefahrenen Stellung des Innenrahmens entspricht, gebracht werden kann, wobei

jeder Arm mit einer Vorspanneinrichtung ausgestattet ist, um den Arm in die eingeklappte Stellung zu zwingen und damit den Innenrahmen in der eingefahrenen Stellung im Außenrahmen zu halten, und

ein Ende der Treppe zwischen den Querträgern auf dem Innenrahmen montiert wird, sodass die Treppe bei ausgefahrenem Innenrahmen auseinander- und zusammengeklappt werden kann.

Ansprüche 2 bis 5 sind für die Fallstudie nicht relevant.

6. Eine klappbare Treppe, hergestellt nach dem Verfahren gemäß irgendeinem der vorangehenden Ansprüche.

(12) **Demande de brevet d'invention** (19) **Grande-Bretagne**(11) **2 319 051** (13) **A**(43) Date de publication **13.05.1998**(21) Demande n° **9623091.7**(22) Date de dépôt **05.11.1996**

(71) Demandeur(s)

Michael Burke**4 Abbeylands – Dunmore, Country Galway, Irlande**

(72) Inventeur(s)

Michael Burke

(74) Mandataire et/ou adresse pour la correspondance

Marks & Clerk**57-60 Lincoln's Inn Fields, LONDRES WC2A 3LS****Royaume-Uni**(51) Classification internationale⁶**E04F 11/06**

(52) Classification Royaume-Uni (Edition P)

E1S SLJ

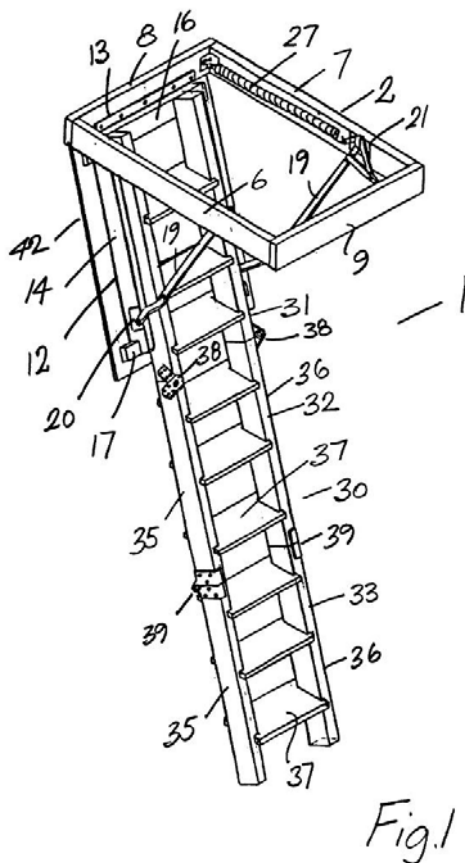
(56) Documents cités

W= 83/01638 A US 4281743 A US 3901353 A

(58) Domaine de recherche

UK CL (Edition O) E1S SLJ**INT CL⁶ E04F 11/04 11/06****(54) Cadres d'assemblage pour échelle de grenier**

(57) Procédé de fabrication d'un escalier de comble repliable comprenant la préparation d'un cadre d'assemblage extérieur rectangulaire (2) pour montage dans une ouverture de plafond et un cadre portant l'escalier intérieur associé (12) assemblé pivotant par une charnière (13) sur le cadre extérieur (2). Les sections latérales (14) du cadre intérieur (12) sont espacées selon une distance préétablie à l'intérieur des sections latérales (6) (7) du cadre extérieur (2). Un bras support de pliage (19) est assemblé entre chacune des sections latérales du cadre intérieur (14) et les sections latérales (6) (7) du cadre extérieur (2). Une échelle escamotable (30) est alors assemblée sur le cadre intérieur (12) et peut être repliée entre une position relevée rangée emboîtée dans le cadre extérieur et une position d'utilisation dépliée abaissée.

*Fig. 1***GB 2319051 A**

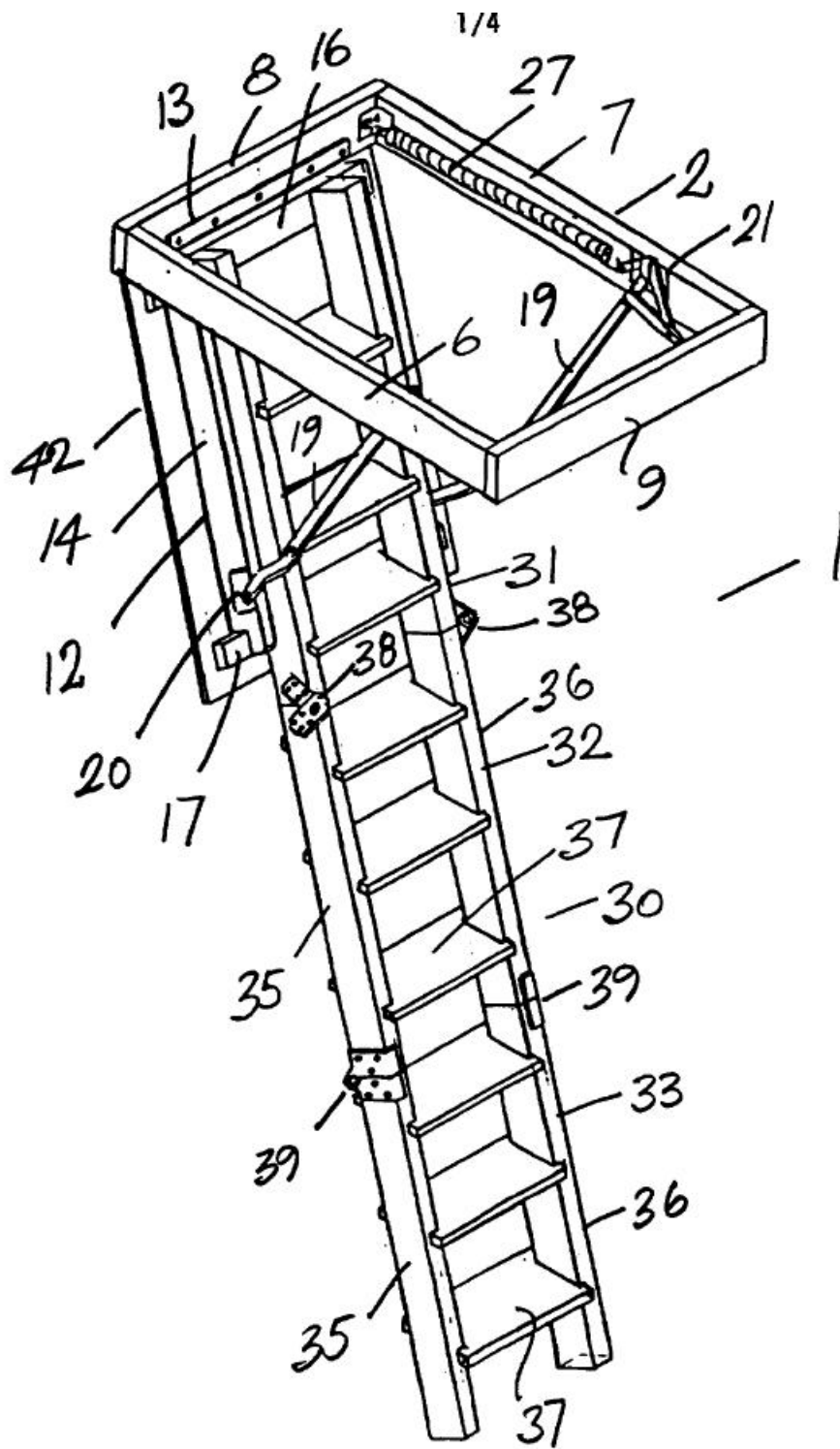


Fig. 1

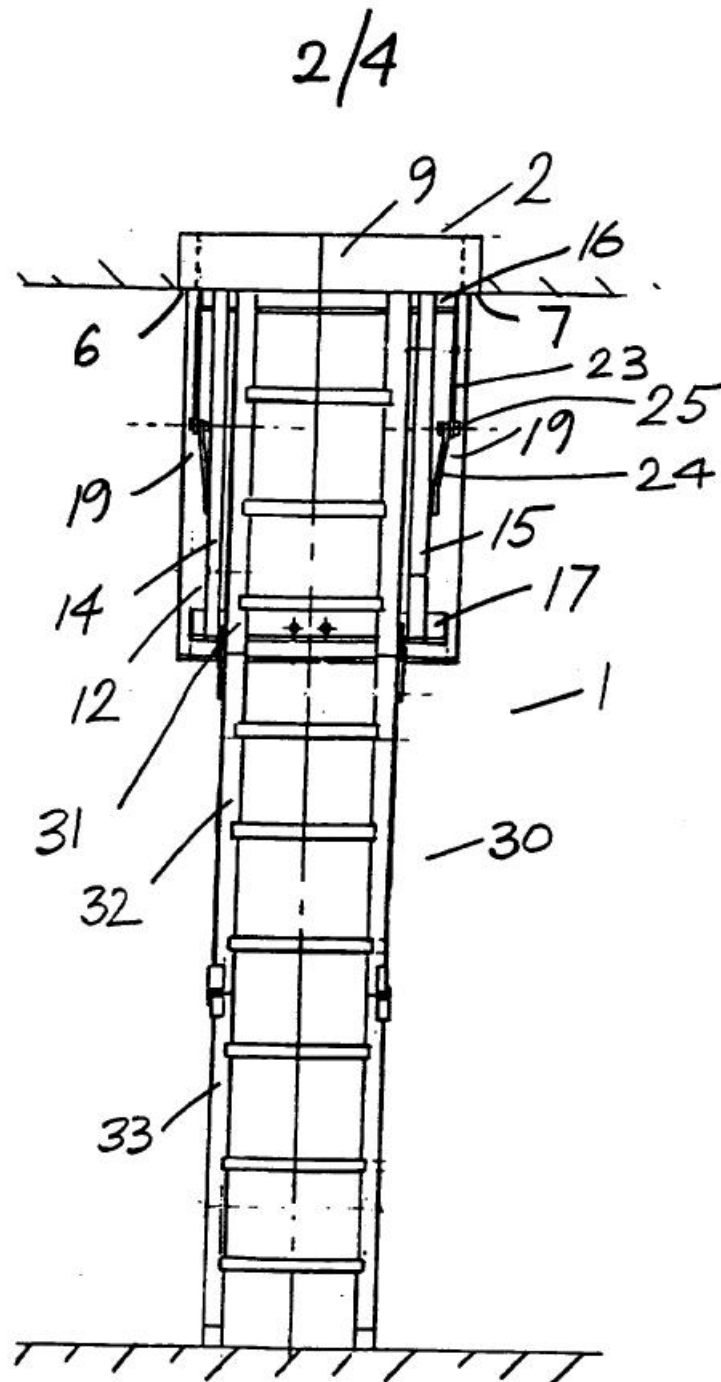


Fig.2

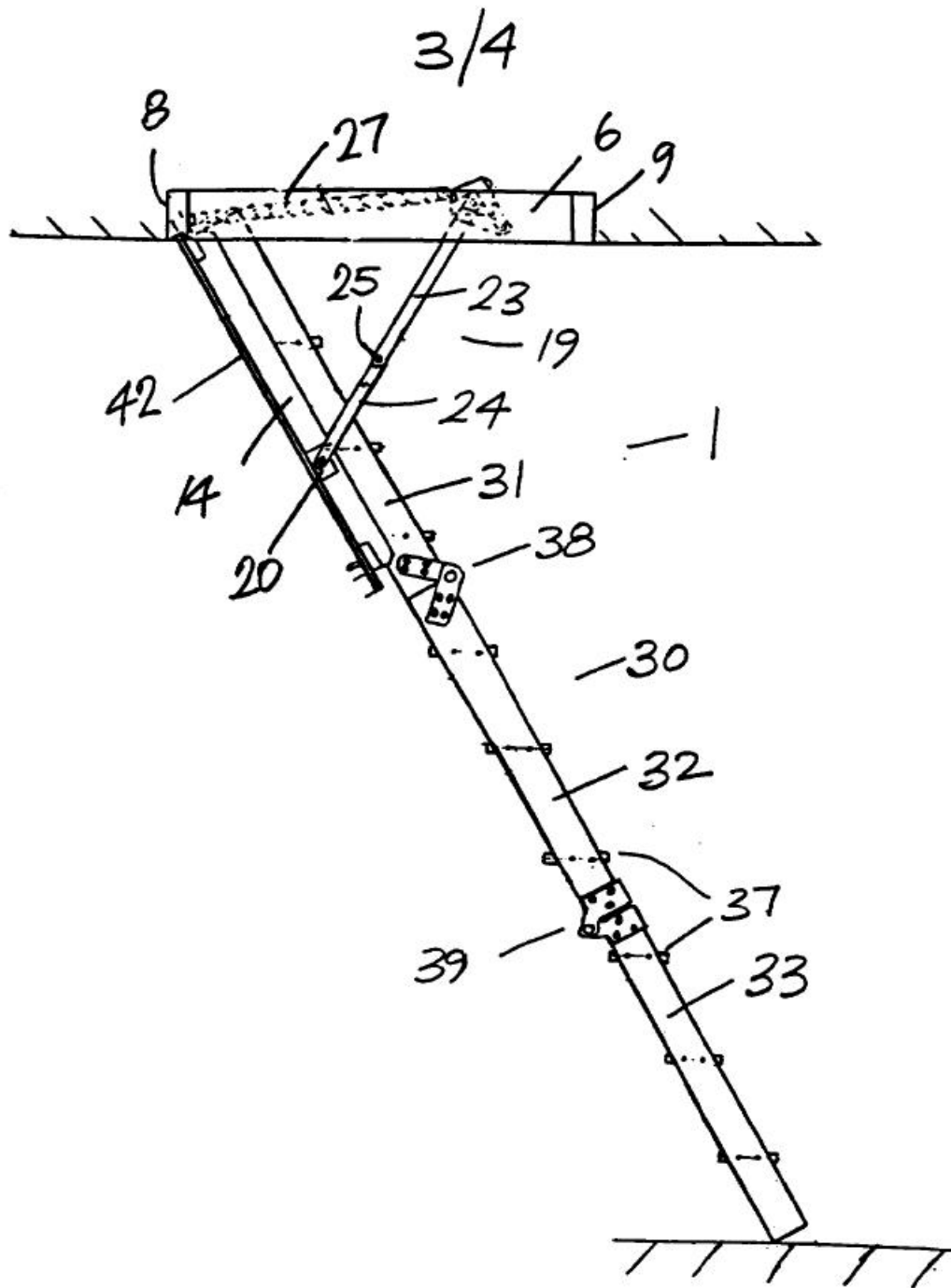
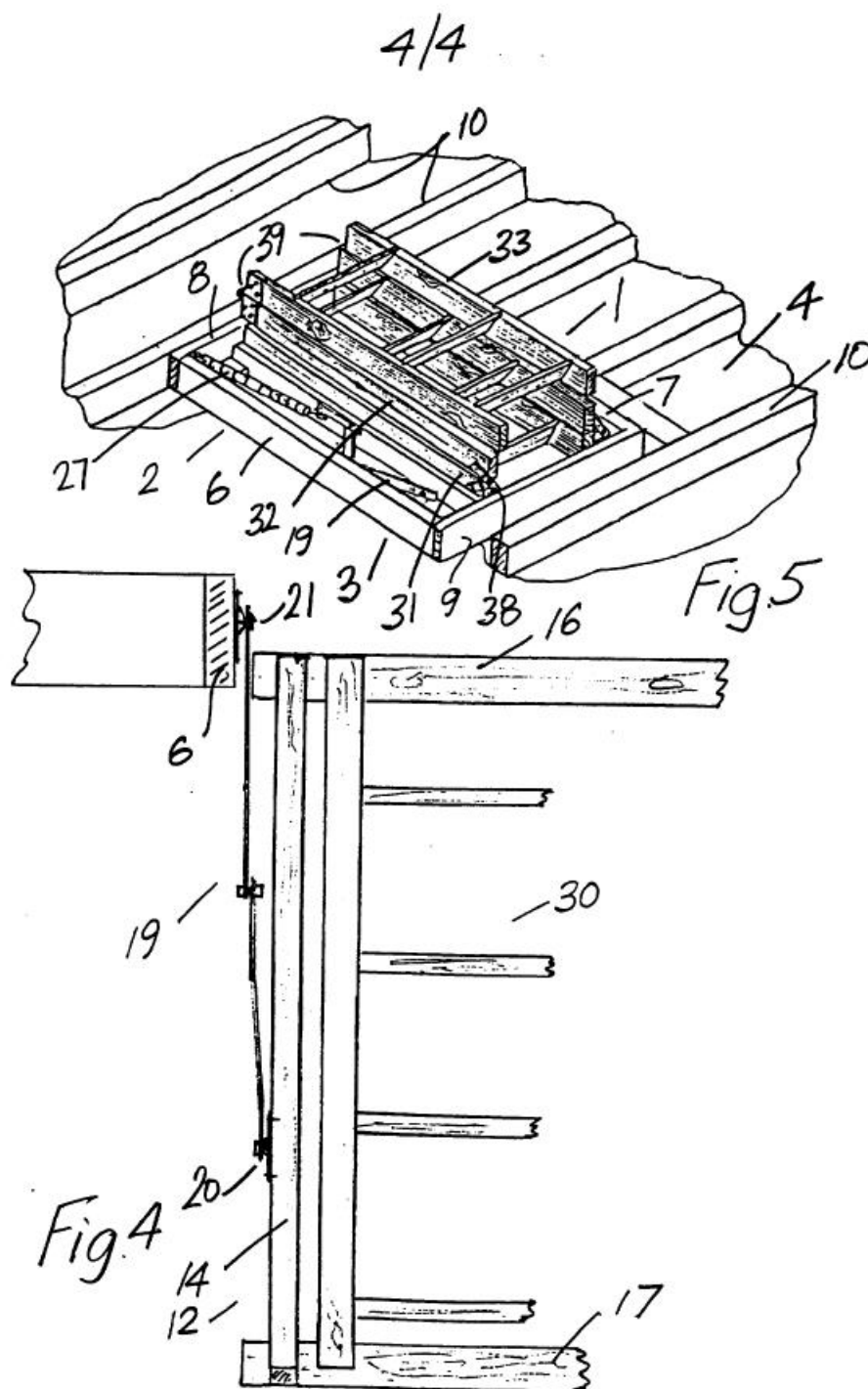


Fig. 3



Un procédé de fabrication

Introduction

L'invention concerne un procédé de fabrication d'un escalier repliable.

Il s'agit d'un escalier de comble repliable comprenant un certain nombre de parties reliées par charnières pour montage dans une ouverture de plafond. Les parties d'escalier peuvent être repliées ensemble et maintenues en position rangée dans l'ouverture lorsque l'escalier n'est pas utilisé et elles peuvent être dépliées en position abaissée si nécessaire depuis l'ouverture dans le plafond afin de permettre l'accès à l'espace du grenier. Des bras support repliables sont montés pivotant de chaque côté de l'escalier entre la partie la plus haute de l'escalier et le cadre monté dans l'ouverture de plafond. Ces bras peuvent être maintenus par un ressort de compensation en position fermée pour que l'escalier reste dans la position repliée rangée dans l'ouverture de plafond lorsque l'escalier n'est pas utilisé et pour servir de contrepoids lorsque l'on déplie et replie l'escalier. Étant donné le vide entre le côté de l'escalier et le côté de l'ouverture, ces bras support sont généralement fixés en position intermédiaire par rapport à leurs extrémités afin de combler ce vide. Il y a toutefois une limite à l'importance du vide que l'on peut avoir. En effet, si le vide est trop important, les bras ne fonctionnent pas librement et correctement. En outre, plus le vide est important et plus importante est la contrainte exercée sur les ferrures de pivot à chaque extrémité du bras. Cette contrainte finit par entraîner une rupture des ferrures de pivot. L'importance du vide entre le côté de l'escalier et les côtés de l'ouverture dans le plafond dépend des dimensions de l'ouverture. Pour permettre la compatibilité entre différentes dimensions de l'ouverture, les escaliers doivent être fabriqués en différentes largeurs, ce qui augmente les coûts et le temps de fabrication.

La présente invention a pour but de résoudre ces problèmes et de fournir un procédé économique de fabrication d'un escalier repliable de très bonne qualité dont le fonctionnement soit très fiable.

L'invention concerne un procédé de fabrication d'un escalier repliable selon les étapes suivantes :

Création d'un cadre d'assemblage extérieur rectangulaire pour encastrement parfait et montage dans une ouverture de plafond rectangulaire associée de dimensions prédéterminées, ce cadre extérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées par des sections d'extrémité situées entre les extrémités associées des sections latérales ;

Création d'un cadre intérieur de support d'escalier, pour montage pivotant sur le cadre d'assemblage extérieur afin de permettre le passage de l'escalier de la position emboîtée dans le cadre extérieur, dans la position d'utilisation dépliée abaissée depuis le cadre extérieur, le cadre intérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées par deux sections d'extrémité espacées associées reliant les sections latérales aux sections d'extrémité en sorte que chaque section latérale est espacée selon une distance prédéterminée pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur et à l'intérieur de celles-ci, le cadre intérieur étant dans la position emboîtée dans le cadre extérieur ;

Préparation d'un escalier dépliable qui est repliable entre une position relevée rangée pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur et une position d'utilisation dépliée ;

Montage du cadre intérieur pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur par fixation d'une charnière entre une section d'extrémité du cadre extérieur et une section d'extrémité du cadre intérieur qui permet ainsi un montage pivotant du cadre intérieur sur le cadre extérieur ;

Fixation d'un bras support de pliage entre chaque section latérale du cadre intérieur et la section latérale associée sur le cadre extérieur, chaque bras étant monté pivotant sur chaque cadre et se pliant à moitié de sa hauteur pour permettre un fonctionnement entre une position complètement dépliée correspondant à la position d'utilisation

dépliée vers le bas du cadre intérieur et une position repliée correspondant à la position du cadre intérieur emboîté dans le cadre extérieur ;

Chaque bras étant pourvu d'un mécanisme de compensation pour maintenir le bras en position repliée, ce qui maintient le cadre intérieur dans la position emboîtée dans le cadre extérieur ; et

Montage d'une extrémité intérieure de l'escalier entre les sections d'extrémité du cadre intérieur, en sorte que l'on peut actionner l'escalier entre les positions repliée et dépliée lorsque le cadre intérieur est dans la position d'utilisation.

Dans l'une des réalisations de l'invention, le procédé comporte une étape de préparation d'un escalier dépliable composé de deux ou plusieurs parties reliées par pivot à leurs extrémités pour actionnement des parties d'escalier entre la position repliée rangée et la position d'utilisation dépliée.

Dans une réalisation préférée de l'invention, l'escalier est composé de trois parties, à savoir une partie supérieure, une partie intermédiaire et une partie inférieure, le procédé incluant le montage pivotant de l'extrémité supérieure de la partie intermédiaire sur l'extrémité inférieure de la partie supérieure pour un actionnement pivotant entre une position dépliée en ligne et une position repliée rangée venant s'appuyer sur les faces avant de la partie supérieure et de la partie intermédiaire, la partie inférieure étant montée pivotante sur l'extrémité inférieure de la partie intermédiaire pour permettre un mouvement pivotant entre une position dépliée en ligne et une position repliée rangée venant s'appuyer sur les faces arrières des parties intermédiaire et inférieure.

Dans une réalisation plus achevée, le procédé inclut la fixation d'une porte sur la face arrière du cadre intérieur, cette porte pouvant s'emboîter en partie basse du cadre extérieur lorsque le cadre intérieur est en position repliée rangée.

Un autre aspect de l'invention concerne un escalier repliable lorsqu'il est fabriqué selon le procédé décrit dans le présent document.

Dans une réalisation particulièrement préférée, l'escalier repliable comprend un cadre d'assemblage extérieur rectangulaire composé de deux sections latérales espacées reliées par des sections d'extrémité espacées, un cadre intérieur de support d'escalier et assemblé pivotant sur une section d'extrémité associée du cadre extérieur, le cadre intérieur pouvant être déplacé par mouvement pivotant sur le cadre extérieur entre une position relevée rangée dans le cadre extérieur et une position d'utilisation abaissée dépliée vers le bas, le cadre intérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées par deux sections d'extrémités espacées, chaque section latérale étant espacée selon une distance préétablie à l'intérieur de la section latérale correspondante du cadre extérieur, un bras de retour articulé étant monté entre chaque section latérale et ladite section latérale correspondante, le bras étant monté pivotant par une ferrure pivot sur chaque cadre et étant repliable en position intermédiaire par rapport auxdites ferrures pivots, un ressort de compensation étant monté entre le bras et le cadre extérieur pour maintenir le bras en position repliée sur le cadre extérieur, et un escalier repliable composé d'au moins deux parties interconnectées pivotantes permettant de replier l'escalier entre une position relevée rangée et une position d'utilisation dépliée, une extrémité intérieure de l'escalier étant fixée sur le cadre intérieur.

Description détaillée de l'invention

On comprendra mieux l'invention par une description de certains de ses éléments qui ne sont donnés qu'à titre de référence avec les dessins qui accompagnent la description :

La figure 1 est une vue en perspective d'un escalier repliable fabriqué selon le procédé de l'invention

La figure 2 est une vue en élévation de face de l'escalier repliable

La figure 3 est une vue en élévation de côté de l'escalier repliable

La figure 4 est une vue en élévation détaillée d'une partie de l'escalier repliable

La figure 5 est une vue en perspective montrant l'escalier repliable dans la position rangée repliée

L'invention ci-après est décrite à l'aide des dessins d'un escalier repliable et d'un processus de fabrication d'escalier repliable objet de l'invention.

La figure 1 représente un escalier repliable selon l'invention, indiqué généralement par le numéro de référence (1). Cet escalier repliable (1) comprend un cadre d'assemblage extérieur rectangulaire (2) pour montage dans l'ouverture rectangulaire (3) (figure 5) d'un plafond (4) ou équivalent.

Le cadre d'assemblage extérieur (2) comporte deux sections latérales (6) (7) espacées, reliées par des sections d'extrémité espacées (8)(9). Les dimensions des sections (6), (7), (8) et (9) sont telles que le cadre extérieur (2) s'emboîte parfaitement dans l'ouverture (3) et peut être fixé aux chevrons (10) ou l'équivalent pour monter solidement l'escalier repliable (1) dans le plafond (4) comme le montre la figure 5.

Un cadre portant l'escalier intérieur (12) est assemblé pivotant par une charnière (13) sur le cadre extérieur (2). Le cadre intérieur (12) comporte deux sections latérales espacées (14) (15) reliées par deux sections d'extrémité associées (16) (17) espacées. On remarquera que chaque section latérale (14) (15) du cadre intérieur est espacée selon une distance préétablie par rapport à sa section latérale associée (6) (7) sur le cadre extérieur (2), à l'intérieur desdites sections.

Un bras support de pliage (19) est monté entre chaque section latérale (14) (15) du cadre intérieur et la section latérale associée (6) (7) sur le cadre extérieur (2). Chaque bras (19) est monté pivotant par une ferrure pivot inférieure (20) sur la section latérale (14) (15) du cadre intérieur et par une ferrure pivot supérieure (21) sur la section latérale (6) (7) du cadre d'assemblage extérieur. Le bras (19) est en deux parties : une partie supérieure (23) et une partie inférieure (24) connectées pivotantes par une goupille pivot (25). Le bras (19) peut être déplacé entre une position dépliée où les deux parties du bras (23) (24) sont alignées comme le montre la figure 3, et une position repliée rangée comme indiqué à la figure 5.

Un ressort de compensation (27) est monté entre chaque bras (19) et la section d'extrémité (8) du cadre extérieur (2) pour maintenir le bras (19) en position repliée afin que le cadre intérieur (12) se trouve dans une position emboîtée (ce que montre la figure 5) dans le cadre extérieur (2). Les ressorts (27) compensent le poids du cadre intérieur (12) et celui de l'escalier associé monté sur ledit cadre, en sorte que le cadre intérieur (12) est maintenu dans la position emboîtée mais peut être rapidement et facilement pivoté de façon contrôlée dans la position dépliée que montre la figure 1, sans que l'escalier ne soit brutalement abaissé sous l'effet du poids du cadre intérieur (12) et de l'escalier associé.

Un escalier télescopique (30) est monté sur le cadre intérieur (12) et peut être déplié entre une position rangée que montre la figure 5 et une position d'utilisation dépliée que montre la figure 1. Dans ce cas, l'escalier (30) comprend trois parties, à savoir une partie supérieure (31), une partie intermédiaire (32) et une partie inférieure (33).

Chacune des parties d'escalier (31), (32), (33) comprend deux rails latéraux parallèles (35), (36) espacés entre lesquels un certain nombre de marches (37) sont montées. Des charnières (38) de la partie supérieure sont montées entre les extrémités extérieures de la partie supérieure (31) et de la partie intermédiaire (32) de l'escalier, en sorte que la partie intermédiaire (32) se replie vers l'intérieur sur la face de la partie supérieure (31). Des charnières (39) de la partie inférieure de l'escalier sont montées sur le bord arrière de la partie intermédiaire (32) et de la partie inférieure (33), de sorte que l'on peut replier la partie inférieure (33) vers l'arrière sur le côté arrière de la partie intermédiaire (35), comme le montre la figure 5. Ainsi, on peut replier l'escalier (30) de façon compacte sur le cadre intérieur (12) pour qu'il vienne s'emboîter dans le cadre extérieur (2), comme le montre la figure 5.

Une trappe (42) est montée sur l'arrière du cadre intérieur (12) pour fermer l'ouverture (3) dans laquelle l'escalier repliable (1) est monté.

En cours d'utilisation de l'escalier, on peut abaisser le cadre intérieur (12) de la position rangée emboîtée que montre la figure 5, à la position abaissée que montre la figure 1, les bras (19) et les ressorts de compensation (27) permettant un abaissement du cadre intérieur (12) sans heurts et de façon contrôlée. En position abaissée, l'escalier télescopique (30) est replié vers le bas pour permettre l'accès à l'espace au dessus de l'escalier 1. Après utilisation, l'escalier télescopique (30) est replié dans la position rangée sur le cadre intérieur (12) et le cadre intérieur (12) est alors pivoté vers le haut pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur (2). Lorsqu'on les libère, les bras (19) et les ressorts (27) sont disposés de telle manière que le cadre intérieur (12) est maintenu en position emboîtée dans le cadre extérieur (2). On notera que l'escalier est bien rangé en position repliée au-dessus de la trappe dans l'ouverture.

Selon le processus de fabrication d'après l'invention, le cadre extérieur (2), le cadre intérieur (12) et l'escalier télescopique (30) sont fabriqués séparément et livrés à un atelier d'assemblage. Dans l'atelier d'assemblage, on monte le cadre intérieur (12) dans le cadre extérieur (2) en fixant une charnière (13) entre la section d'extrémité (8) du cadre extérieur (2) et la section d'extrémité (16) du cadre intérieur (12). Le cadre intérieur (12) est donc monté pivotant dans le cadre extérieur (2). Ensuite, on monte les bras support (19) reliant le cadre intérieur (12) et le cadre extérieur (2) et les ressorts de compensation associés (27) sont montés entre une extrémité supérieure de chaque bras et le cadre extérieur (2). On monte alors l'escalier télescopique (30) sur le cadre intérieur (12) en fixant la partie supérieure (31) de l'escalier entre les sections d'extrémité (16) (17) du cadre intérieur (12).

Le processus de fabrication selon l'invention permet de fabriquer efficacement un escalier repliable de très bonne qualité.

L'existence d'un cadre intérieur pour fixer l'escalier sur le cadre extérieur est particulièrement avantageuse. On peut ainsi fabriquer un escalier de dimensions standard que l'on peut monter sur des ouvertures de plafond de dimensions variables. On fabrique simplement le cadre extérieur selon des dimensions qui sont fonction des dimensions de l'ouverture dans le plafond, et le cadre intérieur est fabriqué pour pouvoir s'adapter au cadre extérieur. L'escalier peut donc être fabriqué d'une largeur constante, ce qui est bien évidemment plus pratique et plus efficace du point de vue de la fabrication. En faisant varier l'espacement entre les sections latérales du cadre intérieur pour s'adapter aux diverses largeurs du cadre extérieur, on peut fixer les bras de rappel dans la position optimale sans que les pivots à chaque extrémité du bras soient soumis à une contrainte excessive qui risquerait de fracturer les joints de pivot.

L'invention n'est pas limitée aux réalisations décrites plus haut que l'on peut modifier du point de vue de la construction comme dans les détails.

Revendications

1. Procédé de fabrication d'un escalier repliable comprenant les étapes suivantes :

Fabrication d'un cadre d'assemblage rectangulaire pour adaptation et montage dans une ouverture de plafond rectangulaire de dimensions prédéterminées, ce cadre extérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées par des sections d'extrémité situées entre les extrémités associées des sections latérales ;

Fabrication d'un cadre intérieur de support d'escalier monté pivotant sur le cadre extérieur permettant le déplacement de l'escalier entre une position emboîtée dans le cadre extérieur et une position d'utilisation abaissée dépliée vers le bas depuis le cadre extérieur, le cadre intérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées par deux sections d'extrémité associées et espacées, reliant les sections latérales aux sections d'extrémité en sorte que chaque section latérale est espacée selon une distance prédéterminée pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur et à l'intérieur de celles-ci, le cadre intérieur étant dans la position emboîtée dans le cadre extérieur ;

Préparation d'un escalier dépliable qui est repliable entre une position relevée rangée pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur et une position d'utilisation dépliée ;

Montage du cadre intérieur pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur par fixation d'une charnière entre une section d'extrémité du cadre extérieur et une section d'extrémité du cadre intérieur qui permet ainsi un montage pivotant du cadre intérieur sur le cadre extérieur ;

Fixation d'un bras support de pliage entre chaque section latérale du cadre intérieur et la section latérale associée sur le cadre extérieur, chaque bras étant monté pivotant sur chaque cadre et se pliant à moitié de sa hauteur pour permettre un fonctionnement entre une position complètement dépliée correspondant à la position d'utilisation dépliée vers le bas du cadre intérieur et une position repliée correspondant à la position du cadre intérieur emboîté dans le cadre extérieur,

chaque bras étant pourvu d'un mécanisme de compensation pour maintenir le bras en position repliée, ce qui maintient le cadre intérieur dans la position emboîtée dans le cadre extérieur ;

et montage d'une extrémité intérieure de l'escalier entre les sections d'extrémité du cadre intérieur, en sorte que l'on peut actionner l'escalier entre les positions repliée et dépliée lorsque le cadre intérieur est dans la position d'utilisation.

Les revendications 2 à 5 ne sont pas pertinentes pour l'étude de cas.

6. Un escalier repliable tel que fabriqué selon le procédé revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes.

Neutrale Zitierungsnummer: [2009] EWHC 1221 (Pat)

Verfahrensnummer: HC06C03530

**VOR DEM HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
PATENTS COURT**

Royal Courts of Justice
Strand, London, WC2A 2LL
9. Juni 2009

Unter Vorsitz von:

Peter Prescott QC (Deputy Judge)

Verfahren zwischen:

FOLDING ATTIC STAIRS LIMITED
Kläger

– und –

THE LOFT STAIRS COMPANY LIMITED MICHAEL HERAGHTY
Beklagte

James Mellor QC und James Whyte (im Auftrag von Kuit, Steinart Levy LLP) für den Kläger
Richard Davis (im Auftrag von Shakespeare Putzman LLP) für die Beklagten
Verhandlungstage: 23. - 25. und 27. Februar 2009

HTML-VERSION DES URTEILS

Crown Copyright ©

Peter Prescott QC:

1. Dieser Fall betrifft ein Patent, und er ist nicht einfach zu lösen. Zwei schwierige Punkte hierbei sind: Was geschieht, wenn ein Hersteller ausgewählten Personen des öffentlichen Lebens ohne Hinweis auf die Geheimhaltung Zutritt zu seinem Firmengelände gewährt, wo sie ein Produkt sehen können, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet, diese Personen aber keine Experten sind und die Bedeutung des Produkts nicht verstehen – könnte dies die Gültigkeit eines danach angemeldeten Patents außer Kraft setzen? Und wie ist die im Patentanspruch benutzte Formulierung "in einem vorgegebenen Abstand ... versetzt" zu verstehen – ist die Verwendung von Begriffen zulässig, die eine Absicht zum Ausdruck bringen?

2. In diesem Fall geht es um so genannte **klappbare Dachbodentreppen** und das zu ihrer Herstellung angewandte Verfahren. Zunächst werde ich die einschlägige Technik allgemein beschreiben – sie ist nicht kompliziert.

Klappbare Treppen

3. Auf den Britischen Inseln verfügen viele der älteren Häuser über Leerflächen unter dem Dach, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen, sich aber als Lagerraum eignen. Daher wird recht häufig eine Dachbodenleiter eingebaut, um diesen Raum zugänglich zu machen. In den meisten Fällen sind solche Leitern in Gleit- oder Teleskoptechnik ausgeführt und bestehen aus Aluminium.

4. Wir haben es hier mit einer anderen Ausführung zu tun, nämlich einer **klappbaren** Treppe, die typischerweise aus Holz besteht und etwas teurer ist. Eine solche Treppe wird bei Nichtverwendung hochgeklappt und direkt über der Falltür in der Deckenöffnung verstaut. Übrigens ist der im Englischen gebrauchte Ausdruck 'ope' durchaus korrekt, wenn auch unüblich, und bedeutet Öffnung in der Stützkonstruktion eines Gebäudes.



5. Das Grundprinzip wird durch das oben stehende Bild veranschaulicht¹. Die Konstruktion besteht aus drei² Leitern oder Treppenteilen, deren Enden mittels Scharnieren miteinander verbunden sind. Dadurch kann die Treppe nach der Verwendung nach oben geklappt werden. Die oberste Leiter trägt die Falltür zum Verschluss der Deckenöffnung und ist über Scharniere fest mit einem Trägerrahmen in der Deckenöffnung verbunden. Ferner zu erkennen ist ein Paar **klappbarer** Stützarme aus Metall, die unter Federwirkung vorgespannt sind, um die Treppe in der hochgeklappten Stellung zu halten; sie verhindern zudem, dass die Treppe beim Herablassen jäh herunterfällt.

6. Die Metallarme sind an beiden Enden schwenkbar gelagert; das eine Ende ist am Rahmen in der Deckenöffnung und das andere seitlich an der obersten Leiter montiert. Beim genaueren Hinsehen ist zu erkennen, dass die unteren Enden der Metallarme an Befestigungswinkeln angebracht sind. Diese Befestigungswinkel wiederum sind an den Seiten der obersten Leiter montiert sowie an Führungsschienen, die Bestandteil der Falltür sind. Ich möchte betonen, dass obiges Beispiel lediglich als Erklärung für diesen Fall gilt: Möglicherweise gehörte es zum Stand der Technik, doch davon gehe ich nicht aus.

Die Parteien

7. Die klägerische Partei ist ein Betrieb in der Grafschaft Galway, Irland. Treibende Kraft der Firma ist Herr Michael Burke. Vor etwa 25 Jahren wurde Herr Burke von einem Landsmann angesprochen, der in Amerika gelebt und von dort eine **klappbare** Treppe mitgebracht hatte; diese wollte er reparieren lassen. Im Laufe seiner Nachforschungen stellte Herr Burke fest, dass es keine irische und vielleicht nur eine englische Firma gab, die **klappbare** Dachbodentreppen herstellte. Hier erkannte er eine Marktlücke und gründete daraufhin die nunmehr klagende Firma. Diese produziert und vertreibt **klappbare** Treppen unter dem Markennamen "Stira". Die Firma macht geltend, sie sei insofern etwas Besonderes, als sie diese Treppen auch selbst einbaue, oder zumindest einen großen Teil davon. Das ab Werk ausgelieferte "Komplettpaket" beinhaltet die **klappbare** Treppe, die **klappbaren** Metallarme, den Rahmen zur Montage in der Deckenöffnung einschließlich Federn und die Falltür.

8. Für den aktuellen Fall relevant sind zwei Versionen der Stira. Die erste, hier "alte Stira" genannt, wurde über viele Jahre hinweg in großer Stückzahl verkauft. In diesem Fall wird sie dem Patent als Stand der Technik entgegengehalten. Dem oben beschriebenen Produkt war sie nicht unähnlich. Die neue Version soll Gegenstand des strittigen Patents sein. Nach meiner Kenntnis wurden rund 18 000 der alten Stiras verkauft, bevor das strittige Patent am 5. November 1996 angemeldet wurde.

9. Die beklagte Firma unterhielt früher Geschäftsbeziehungen zum klägerischen Betrieb. Sie kaufte Stiras, importierte sie nach Großbritannien und baute sie vor Ort ein. Inhaber der beklagten Firma sind Herr Michael Heraghty (zweiter Beklagter) und seine Ehefrau, die Entscheidungen trifft jedoch Herr Heraghty allein. Die Parteien entzweiten sich aus geschäftlichen Gründen, wie sie häufig vorkommen. Herr Heraghty meinte, seine Firma müsse zu viel bezahlen und könne daher keinen ordentlichen Gewinn machen. Herr Burke wiederum bemängelte

¹ Dieses Bild habe ich von der Website eines amerikanischen Herstellers (Memphis Folding Stairs, Inc., of 2727 Faxon Ave., Memphis, TN 38182-0305) unter Absatz 45 des Copyright, Designs and Patents Act 1988 heruntergeladen, und ich danke dieser Firma für ihr sehr anschauliches Bild.

² Die Hauptansprüche des strittigen Patents sind nicht auf eine bestimmte Anzahl dieser Leitern beschränkt, doch dies ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.

deren angeblich schlechte Zahlungsmoral. Eines Tages jedenfalls stellte die beklagte Firma den Zukauf der Stiras ein und produzierte stattdessen eine eigene Version. Der Kläger reichte Klage wegen Patentverletzung sowie Verletzung eines nicht eingetragenen Geschmacksmusters ein. Die letztgenannte Klage wurde im aktuellen Verfahren nicht weiterverfolgt.

Entstehungsgeschichte der neuen Stira

10. Anders als sonst üblich soll zunächst nicht die im Patent beanspruchte Erfindung beschrieben werden, sondern die Art und Weise, wie der Kläger nach eigener Aussage zu der neuen Produktidee gekommen war. Natürlich ist das nicht unbedingt das Gleiche. Einige der wichtigsten Punkte in diesem Fall werden sich dadurch jedoch leichter erklären lassen. Von der Aufgabe, die Erfindung nach dem Wortlaut des Patents zu identifizieren, entbindet mich dies allerdings nicht, sodass ich dies später nachholen werde.

Die Problemstellung

11. Auf den Britischen Inseln gibt es sehr viele alte Häuser, bei denen der Abstand zwischen den Deckenbalken von Haus zu Haus sehr stark variieren kann, möglicherweise je nach Lust und Laune des ursprünglichen Erbauers. Daher können Deckenöffnungen ganz unterschiedliche Breiten aufweisen. (Die Länge spielt keine so große Rolle. Der Deckenputz lässt sich je nach Bedarf einfach abtragen oder neu aufbringen.) Daher muss der Trägersrahmen für eine **klappbare** Treppe an die tragenden Deckenbalken angepasst werden, die die Deckenöffnung begrenzen.

12. Bei der Beschäftigung mit diesem Problem stellte Herr Burke fest, dass er Trägersrahmen in fünf verschiedenen Breiten (22 bis 30 Zoll, gemessen an der Falltür zum Verschluss der Deckenöffnung³) würde herstellen müssen. Es wäre zu teuer gewesen, auch Leitern in fünf verschiedenen Breiten herzustellen. Daher entschied sich Herr Burke für eine einzige Leiter in der Standardbreite von 16 Zoll und glich den Unterschied durch Biegen der Stützarme aus Metall aus.

13. War der Unterschied gering, mussten die Stützarme nur wenig gebogen werden. Bei großen Unterschieden hingegen war ein starkes Verbiegen erforderlich.

14. Das Biegen der Arme zum Ausgleich dieses Unterschieds mag im Nachhinein betrachtet etwas stümperhaft wirken. Wenn ein Hersteller mit der Produktion solcher **klappbarer** Treppen beginnt, weiß er aber vielleicht noch nicht, welcher Belastung die Stützarme bei einigen Kunden ausgesetzt sein werden. Einige Leute gehen vielleicht einmal im Jahr auf ihren Dachboden, um dort verschiedenen Krempel zu verstauen. Meiner Ansicht nach sind für Dachböden, die in Wohnraum umgewandelt wurden, nicht fest eingebaute Treppen unzulässig, doch in der Praxis mag es hier eine Grauzone geben. Einige Leute gehen vielleicht jeden Tag hoch – möglicherweise haben sie dort einen Computer stehen und nutzen den Raum als eine Art Arbeitszimmer oder als Hobbyraum z. B. für junge Leute etc. Einige steigen vorsichtig, andere dagegen forschen nach oben. Es ist denkbar, dass sich die Baubestimmungen im Laufe der Zeit geändert haben oder dass ihre Anwendung nicht mehr so streng gehandhabt wird.

15. Da die klagende Firma diese **klappbaren** Treppen nicht nur herstellte, sondern sie auch einbaute, erhielt sie von ihren Kunden auch Rückmeldungen. Nach einiger Zeit stellte man fest, dass Kunden das Versagen der Metallarme reklamierten. Grund hierfür war die übermäßige Belastung der Gelenke. (Die Arme sind mit Gelenken ausgestattet, da sie ja einklappen müssen.) Bei schmalen Ausführungen trat dieses Problem nicht auf.

16. Das Problem lag darin begründet, dass sich die Arme bei den breiteren Ausführungen nach innen "neigen". (Ein Beispiel: Das Tragen zweier schwerer Koffer ist viel anstrengender, wenn man die Arme anwinkelt.)

17. Herr Burke erzählte mir, seine Firma sei in der einzigartigen Lage, dieses Problem richtig einschätzen zu können, da sie, im Gegensatz zu anderen, auch den Einbau des Produkts vornehme und zahlreiche Rückmeldungen erhalte.

Die Lösung

18. Um 1995 herum beantragte die klagende Firma die Zertifizierung gemäß ISO 9002. Hierbei handelte es sich um eine internationale Norm, die auf das Unternehmen angewandt wurde und nicht auf das Produkt. Um die Zertifizierung zu bestehen, musste die Firma ihre Herstellverfahren im Hinblick auf Effizienz, ordnungsgemäße Dokumentation und regelmäßige Kontrollen bezüglich Mängel, Korrekturmaßnahmen und Verbesserungen überprüfen. In diesem Zusammenhang wurde ermittelt, dass die meisten Reklamationen auf das Versagen der Metallarme oder der Gelenke zurückzuführen waren. (Ich muss sagen, ich bin etwas erstaunt, dass es einer ISO-Zertifizierung

³ 30 Zoll scheint sehr breit zu sein, doch weil bei einigen Häusern die Deckenbalken ca. 15 Zoll auseinander liegen, wäre dies für die Aufnahme der Treppe zu schmal. In diesen Fällen muss daher ein Deckenbalken durchgesägt (und fachgerecht überbrückt) werden, wodurch ein Durchbruch von ca. 30 Zoll entsteht.

bedurfte, um dies ans Tageslicht zu bringen. Ich hätte gedacht, dass Monteure zur Reparatur der schadhafte Stützarme geschickt werden und ihren Vorgesetzten anschließend Rückmeldung geben. Ich nehme an, ein Ziel der ISO-Zertifizierung ist es, gegebenenfalls aufzuräumen mit der in Firmen weit verbreiteten Gewohnheit, den Kopf in den Sand zu stecken.)

19. Ein weiteres ermitteltes Problem betraf einen Produktionsengpass bei der Herstellung der alten Stiras. Auf den Engpass brauche ich nicht im Detail einzugehen, weil das alte Verfahren (im Gegensatz zum fertigen Produkt selbst) nicht als Stand der Technik geltend gemacht wurde, und es wurde auch nicht nachgewiesen, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder irgendwo sonst angewandt wurde. Die Beseitigung des Engpasses führte jedoch zu einer konstruktiven Produktänderung. Da dem strittigen Patent die alte Stira als Stand der Technik entgegengehalten wird, muss ich diesen Aspekt beschreiben.

20. Eine einfache Falltür zum Verschluss einer Deckenöffnung besteht aus einer Sperrholzplatte⁴, auf deren Rückseite ein flacher Holzrahmen angebracht ist, um ein Verziehen zu verhindern. Bei der alten Stira war dieser flache Rahmen stirnseitig an der Treppe befestigt, war also zwischen Treppe und Sperrholzplatte angeordnet. Aus meiner Sicht hatte dieser Rahmen keine große lasttragende Funktion, sondern diente lediglich als Abstandshalter, um zusätzlichen Raum für die Füße des Benutzers zu schaffen. Auf beiden Seiten der Treppe befand sich ein L-förmiger Befestigungswinkel, an dem zum einen das jeweilige Seitenteil der Leiter, zum anderen dieser Rahmen montiert war. (Das untere Ende des jeweiligen Stützarms aus Metall war über Gelenke mit dem Befestigungswinkel verbunden.) Der Engpass bei der Herstellung kam folgendermaßen zustande: Da der Rahmen flach und relativ dünn war, wurden seine vier Teile erst beim Zusammenbau der Treppe verleimt oder verschraubt und nicht an einem separaten Arbeitsplatz.

21. Dies hielt man für ineffizient, und so wurde der Rahmen umkonstruiert. Die beiden Längselemente bestanden nicht mehr aus flachen, sondern aus dickeren (d. h. weiter hervorragenden) Holzstücken, die mit Falzen versehen werden konnten, um die Verbindung mit den Querelementen herzustellen. Dies ermöglichte den getrennten Zusammenbau des Rahmens. Diesen neuen Rahmen werde ich den "Innenrahmen" nennen, um ihn vom Außenrahmen zu unterscheiden, also dem Rahmen in der Deckenöffnung, in und über dem die Vorrichtung bei Nichtverwendung verstaut wurde.

22. Auch entschied man sich, die Enden der Stützarme aus Metall über Gelenke an den nunmehr tragenden Längsseiten (Längsträgern) des Innenrahmens zu befestigen und nicht mehr an Befestigungswinkeln, die zuvor an den Seitenteilen der Leiter angebracht gewesen waren.

23. Diese neue Konstruktion hatte einen weiteren Vorteil – obwohl sich Herr Burke dessen eine Zeit lang nicht bewusst war. Dieser Vorteil lag darin, dass die Breite dieses Innenrahmens im Laufe des Herstellungsprozesses einfach verändert und so an die Breite der Deckenöffnung im Haus des Kunden angepasst werden konnte, was ein Verbiegen der Metallarme unnötig machte. Man brauchte nur die Länge der Querträger des Innenrahmens zu verändern. Anders ausgedrückt, das Problem des Breitenunterschieds, dem man zuvor durch Biegen der Metallarme beizukommen versucht hatte, wurde auf einen anderen Teil der Vorrichtung verlagert, wo es im Zuge des Herstellungsprozesses ohne großen Aufwand gelöst werden konnte und auch keinen Schaden verursachte.

Das Patent

24. Das Streitpatent (GB 2319051) betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe. Ich zitiere aus dem einleitenden Teil:

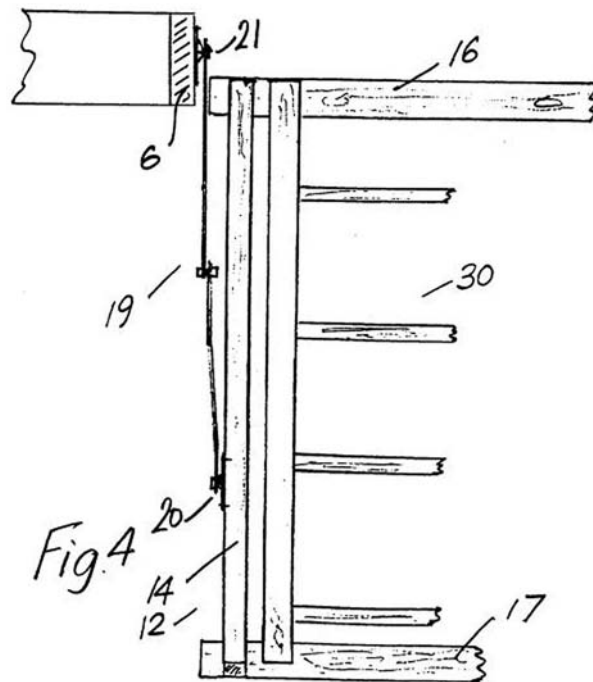
"Bekannt ist eine **klappbare Dachbodentreppe** bestehend aus mehreren, mittels Scharnieren miteinander verbundenen Treppenteilen, die an einer Deckenöffnung montiert ist. Die Treppenteile können zusammengeklappt und bei Nichtverwendung in der Öffnung verstaut werden, bei Bedarf lassen sie sich aus der Öffnung herunterklappen, um Zugang zum **Bodenraum** zu erhalten. An beiden Seiten der Treppe sind in der Regel **klappbare**, schwenkbar gelagerte Stützarme angebracht, die vom obersten Treppenteil bis zu einem in der Öffnung montierten Rahmen reichen. Diese Arme können unter Federwirkung in Richtung der Schließstellung vorgespannt sein, um die Treppe bei Nichtverwendung in zusammengeklappter Stellung in der Öffnung zu halten und beim Ein- und Ausklappen der Treppe als Gegengewicht zu wirken. Da zwischen Treppe und Öffnung ein seitlicher Zwischenraum besteht, werden die Stützarme zur Überbrückung dieses Zwischenraums zwischen ihren jeweiligen Enden gebogen."

⁴ Außer an sehr kalten Orten, z. B. in Skandinavien, wo die Leute im Winter nicht frieren wollen. Das in diesem Fall zitierte Lundh-Patent wurde in Schweden eingereicht.

25. Dies ist in allgemeinen Worten eine Beschreibung der "alten Stira". Dann wird das Problem beschrieben wie folgt:

"Die tolerierbare Größe des Zwischenraums ist jedoch begrenzt. Bei einem zu großen Zwischenraum ist ein ungehinderter und fehlerfreier Betrieb der Arme nicht möglich. Zudem erhöht sich mit zunehmendem Zwischenraum die Belastung der Gelenkhalterungen an den Armen. Diese Belastung führt letztlich zum Versagen der Zapfengelenke. Die Größe des seitlichen Zwischenraums zwischen Treppe und Öffnung hängt von der Größe der Öffnung ab. Um Öffnungen unterschiedlicher Größe ausstatten zu können, müssen Treppen in unterschiedlichen Breiten hergestellt werden. Dies erhöht die Produktionskosten und -zeiten.

Ziel dieser Erfindung ist es, diese Schwierigkeiten zu lösen und ein Verfahren zur kostengünstigen Herstellung einer hochwertigen, zuverlässig arbeitenden **klappbaren** Treppe bereitzustellen."



26. Figur 4 der Patentschrift zeigt, wie die oberste Leiter **30** der Treppe am Außenrahmen **6** in der Deckenöffnung montiert ist. Getragen wird sie vom Innenrahmen. Dieser Innenrahmen besteht aus den Querträgern **16**, **17** sowie aus Längsträgern, wobei nur der Längsträger **14** dargestellt ist. Erkennbar ist einer der Metallarme **19**, der über die Gelenkhalterung **20** am Längsträger montiert ist. Das andere Ende ist über die Gelenkhalterung **21** am Außenrahmen **6** in der Deckenöffnung montiert. Man achte auf den Abstand zwischen Leiter und Längsträger.

27. Auf Seite 7 der Patentschrift werden die Vorteile hervorgehoben wie folgt:

"Besonders vorteilhaft ist die Verwendung eines Innenrahmens zur Montage der Treppe am Außenrahmen. Es können Treppen in Standardgröße hergestellt werden, die sich in Deckenöffnungen unterschiedlicher Größe montieren lassen. Dazu wird einfach der Außenrahmen entsprechend der Öffnungsgröße und dann der dazu passende Innenrahmen angefertigt. Die Treppe [bestehend aus den drei "Leitern"] kann praktischerweise in Einheitsbreite hergestellt werden, was unter fertigungstechnischen Aspekten natürlich günstiger und effizienter ist. Dadurch, dass der Abstand zwischen den Längsträgern des Innenrahmens an unterschiedliche Breiten des Außenrahmens angepasst werden kann, lassen sich die Stützarme in der optimalen Position anbringen, sodass die Zapfen an den Armen keine übermäßige Belastung erfahren, die zum Bruch der Zapfengelenke führen könnte."

28. Anspruch 1 des Patents bezieht sich nicht auf eine **klappbare** Treppe, sondern auf "Ein Verfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe ...". Ein Patent ist mit den Augen eines Fachmanns und im Lichte dessen zu lesen, was zum jeweiligen Zeitpunkt als allgemeines Fachwissen galt. Daher werde ich diese Punkte beleuchten, bevor ich auf Anspruch 1 im Einzelnen eingehe.

Der fachkundige Adressat und das allgemeine Fachwissen

29. Die im Patent beschriebenen Holzarbeiten könnte wahrscheinlich auch ein erfahrener Hobbyschreiner problemlos durchführen, doch an ihn richtet sich das Dokument nicht. Nach meinem Dafürhalten ist es an jemanden gerichtet, der eine Fabrik oder Werkstatt mit Kapazität für ein größeres Auftragsvolumen hat. Den Heimwerker würde das Problem, das mit der patentgemäßen Erfindung gelöst werden soll, nicht interessieren. Er braucht sich kein Kopfzerbrechen darüber zu machen, dass die Abstände zwischen den Deckenbalken von Haus zu Haus variieren können; ihn interessiert nur sein eigenes Haus, und er würde die Breite seiner Leiter an den Balkenabstand in seiner Decke anpassen. Das Patent richtet sich an einen Betrieb, der sich diesen Luxus nicht leisten kann oder will, weil die Herstellung von Leitern unterschiedlicher Breite zu teuer wäre.

30. Kurz gesagt bin ich der Ansicht, dass dieses Patent sich nicht nur auf ein Verfahren zur Herstellung klappbarer Treppen bezieht, sondern auch auf die wiederholte Anwendung dieses Verfahrens⁵. [http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+\(+Folding+\)+and+title+\(+Attic+\)&method=boolean](http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+(+Folding+)+and+title+(+Attic+)&method=boolean) – *note 5#note 5*. Dies schließe ich aus dem Problem, das im Patent dargestellt wird (siehe Absatz 25 oben), sowie aus der vorgeschlagenen Lösung (siehe Absatz 27). Sobald dieser Punkt klar ist, werden sich einige Probleme dieses Falls erübrigen.

31. Der Stand der Technik sind alle weltweit vorhandenen Kenntnisse, die der Öffentlichkeit vor einem bestimmten Tag zugänglich gemacht wurden. Kenntnisse gelten dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur eine Person rechtmäßig in deren Besitz gelangen und nach eigenem Belieben Gebrauch davon machen konnte. Kenntnisse können in einem Dokument, mündlich oder durch Vorführung offenbart werden.

32. Daraus folgt, und dies ist für einen weiter unten anzusprechenden Punkt von Bedeutung, dass bei Auslage eines Dokuments im Regal einer öffentlichen Bibliothek der gesamte Inhalt dieses Dokuments als Stand der Technik gilt. Dies ist auch dann der Fall, wenn das Dokument völlig obskur ist und von niemandem wirklich eingesehen wird. Das Gesetz lässt hier keinen Zweifel zu. Das hört sich nach einem sehr strengen Grundsatz an, aber es muss unmissverständliche Rechtsvorschriften geben. Der springende Punkt dabei ist, dass die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme in das Dokument berechtigt war. Gleiches gilt, wenn ein Produkt an einem öffentlichen Ort, z. B. auf der Straße, fremden Blicken ausgesetzt wird, wo ein Fachmann es untersuchen und seine Funktionsweise verstehen könnte; die Aussage "Unseres Wissens wurde es von keinem Fachmann tatsächlich untersucht" hilft dann nichts. Die Kenntnisse gehören von diesem Augenblick an zum Stand der Technik.

33. Ganz anders liegen die Dinge beim allgemeinen Fachwissen. Es umfasst die Kenntnisse, die ein Fachmann tatsächlich hat oder haben sollte, vorausgesetzt diese Kenntnisse sind als richtig anerkannt. Die Formulierung "Allgemeines Fachwissen" wird weder im Patents Act noch im Europäischen Patentübereinkommen verwendet. Was im vorliegenden Fall einen Fachmann oder das allgemeine Fachwissen ausmacht, ließe sich nur schwer festlegen, denn nach meinem Kenntnisstand gibt es für die Konstruktion von **klappbaren Dachbodentreppen** keinen anerkannten Beruf und auch kein Gewerbe. Zum Zeitpunkt der Patentanmeldung hat sich auf den Britischen Inseln offenbar niemand außer dem Kläger und vielleicht einer anderen Firma damit beschäftigt. In Amerika muss es wohl eine oder mehrere entsprechende Firmen gegeben haben. Eine zu enge Eingrenzung einer Technik ist unfair, denn sonst wären solche absurden Fälle denkbar wie "Entwicklung von blauen venezolanischen Rasierklingen mit zwei Löchern", um den verstorbenen T. A. Blanco White sinngemäß zu zitieren. Dann könnte man das "allgemeine Fachwissen" der kleinen Personengruppe zuschreiben, die diese Produkte entwickelt hat, und ihr Wissen als "allgemeines Fachwissen" auf dem "Fachgebiet" bezeichnen. Unzulässigerweise könnte dann jede Vorbenutzung, wie undurchsichtig sie auch sein mag, die Zugehörigkeit zum Stand der Technik begründen, was mit Sicherheit nicht dem Gesetz entspricht.

34. Im vorliegenden Fall hat dies allerdings keine große Bedeutung, denn zum Verständnis des strittigen Patents sind keine großen Fachkenntnisse erforderlich. Als einen Fachmann würde ich jemanden bezeichnen, der praktische Erfahrung als Schreiner in der Fertigung sowie in der Metallverarbeitung hat. Zum Zeitpunkt der Patentanmeldung (1996) hätte eine solche Person oder ein solches Team höchstens vage Kenntnisse von **klappbaren Treppen** im Allgemeinen gehabt. Nach meinem Dafürhalten gehörte die damalige Konstruktion der alten Stira, die zwar vielen Kunden bekannt war, nicht zum allgemeinen Fachwissen.

⁵ Ich räume ein, dass Anspruch 1 ein "Verfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe" [Einzahl] betrifft, aber nach meinem Dafürhalten ist diese wörtliche Auslegung abzulehnen, da sie im Widerspruch zum allgemeinen Sinn des Patents insgesamt steht.

Die Sachverständigen

35. Als Sachverständige traten auf: Herr Paul Thorneycroft für den Kläger und Herr Roger Galpin für die Beklagten.

36. In *Alan Nuttall Ltd v. Fri-Jado UK Ltd* [2008] EWHC 1311 (Pat) habe ich gesagt und dabei weitgehend Jacob LJ zitiert:

[27] Es sei noch einmal an die wahre Aufgabe von Sachverständigen in einem Patentverfahren erinnert. Sie besteht nicht etwa darin, wie ein Sir Bernard Spilsbury der heutigen Zeit aufzutreten. Was ihre wahre Aufgabe ist und wodurch ihre Aussage stichhaltig wird, hat Jacob LJ in *SmithKline Beecham Plc v. Apotex Europe Ltd* [2004] EWCA Civ 1568 erläutert.

"[51] Bevor ich jedoch fortfahre, möchte ich daran erinnern, was im Wesentlichen die Aufgabe von Sachverständigen in einem Patentverfahren ausmacht; dies hatte ich bereits in *Rockwater* (Abs. 12) dargelegt:

'Ihre Hauptaufgabe ist es, dem Gericht die Technik zu vermitteln – sie kommen als Lehrer, als Schneider des Mantels [des Fachmanns], den sich das Gericht dann überziehen kann. Zu diesem Zweck spielt es keine Rolle, ob sie dem Fachmann wirklich nahekommen. Wichtig ist allein, wie gut sie die Dinge erklären können.'

[52] Folgendes möchte ich hinzufügen: Wenn ein Sachverständiger nach seinem Verständnis der Lehre eines früheren Dokuments befragt wird, so wird er zwangsläufig als Individuum antworten, doch diese Antwort ist als solche nicht sehr hilfreich. Entscheidend ist, was der Durchschnittsfachmann dem Dokument entnehmen würde. Daher steht nicht die persönliche Auffassung des Sachverständigen im Vordergrund, sondern seine Gründe hierfür – diese kann das Gericht prüfen und sich dabei am Standard des durchschnittlichen, nicht phantasiebegabten Fachmanns orientieren. Hier gibt es eine Analogie zum bekannten *Bolam*-Test im Hinblick auf die Verletzung der beruflichen Pflichten: Wenn der einzelne Sachverständige sagt, er persönlich hätte dieses oder jenes getan, so spielt dies keine Rolle; entscheidend ist allein, ob das angeblich pflichtverletzende Verhalten hinter dem zurückbleibt, was ein Fachmann vernünftigerweise getan hätte.

[53] Wenn ein Richter die Auffassungen gegnerischer Sachverständiger darüber, welche Lehre vermittelt wird oder was in naheliegender Weise hieraus zu schließen ist, zu beurteilen hat, sollte er also sorgsam unterscheiden zwischen seiner Einschätzung, ob sie gute Zeugen oder gute Lehrer sind – gut in dem Sinne, dass sie ausschließlich die gestellten Fragen beantworten und auch nur in sachlicher Weise etc. –, und grundsätzlicheren Gründen für ihre Meinungen. Letztendlich zählt nur der letzte Punkt – wären diese Gründe für den Fachmann nachvollziehbar?

[28] Im Zusammenhang mit dem Thema Aussage von Sachverständigen möchte ich das Zitat aus dem Fall *Rockwater* zu Ende führen, obwohl es hier genau genommen vorrangig um die erfinderische Tätigkeit geht. In *Rockwater Ltd v. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381 fuhr Jacob LJ fort wie folgt:

[13] Die Meinungsäußerung eines Sachverständigen ist allerdings zulässig, wenn diese eine "grundlegende Frage" ohne rechtliche Relevanz betrifft. So befand ich in *Routestone v. Minorities Finance* [1997] BCC 180, siehe auch Abschnitt 3 des Civil Evidence Act 1972. Was die erfinderische Tätigkeit eines Patents angeht, so hat Sir Donald Nicholls V-C in seinem Urteil im Beschwerdeverfahren *Mölnlycke v. Proctor & Gamble* [1994] RPC 49 (S. 113) diesen Punkt ganz deutlich gemacht:

"Bei Anwendung der Rechtsvorschriften [d. h. bezüglich der Frage, ob eine beanspruchte erfinderische Tätigkeit naheliegend ist] und bei der entsprechenden Prüfung [d. h. bezüglich des Naheliegens] wird das Gericht fast ausnahmslos die Unterstützung von Sachverständigen benötigen. Zur Beweisaufnahme wird es sich in erster Linie auf die Aussage qualifizierter Sachverständiger stützen, ob sich die jeweilige erfinderische Tätigkeit nach ihrem Dafürhalten für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte."

[14] Aber nur weil die Meinungsäußerung zulässig ist,

"bedeutet dies noch lange nicht, dass das Gericht ihr auch folgen muss. Für sich genommen (außer wenn sie unbestritten ist) wäre sie "lediglich leere Rhetorik" (Wigmore, *Evidence* (Chadbourn rev) Abs. 1920). In den meisten Fällen zählt allein, wie diese Meinung begründet wird. Praktischerweise legt ein gut aufgebautes Sachverständigengutachten, das auf einer Meinung beruhende Beweise enthält, diese Meinung sowie die Gründe hierfür dar. Sind die Gründe stichhaltig, so ist es auch die Meinung. Eine Beweisaufnahme, die Beweise aufgrund von

Meinungen ausschließt, dient keinem praktischen Zweck. Wenn solche Beweise als unzulässig angesehen werden, werden die Sachverständigen in ihren Gutachten ganz einfach versuchen, ihre Meinung nicht offen heraus, sondern unterschwellig kundzutun. Sie deuten dann nur an, anstatt zu erklären" (*Minories*, S. 188).

[15] Da die an sich zulässige Schlussfolgerung des Sachverständigen (z. B. Erfindung liegt nahe oder nicht) als solche wenig Wert hat, spielen die tatsächlichen Merkmale des realen Sachverständigen in der Praxis keine große Rolle. Von Bedeutung sind allein die Gründe für seine Meinung. Und diese Gründe hängen nicht davon ab, wie nahe der Sachverständige dem Fachmann kommt.

29. Die persönlichen Merkmale und Voreingenommenheiten, die diese Zeugen (wie wir alle) zwangsläufig haben, wurden bei der Beurteilung der Beweise im vorliegenden Fall berücksichtigt.

37. Zur Technik in diesem Fall sind im Großen und Ganzen keine ausführlichen Erklärungen durch einen Sachverständigen erforderlich.

38. Leider musste ich feststellen, dass die Aussage von Herrn Galpin sehr stark durch Erkenntnisse beeinflusst war, die im Nachhinein gewonnen wurden. Dafür mag er persönlich nicht verantwortlich sein; vielleicht ist er aufgrund seiner Anweisungen auf einen Weg geraten, wo dies mehr oder weniger unvermeidlich war.

Auslegung von Anspruch 1

39. Anspruch 1 des Patents lautet wie folgt (die Hervorhebungen habe ich vorgenommen):

"Ein Herstellungsverfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe [bestehend] aus folgenden Schritten:

Anfertigung eines rechteckigen äußeren Montagerahmens, der in eine entsprechende Deckenöffnung *gegebener Größe* eingepasst und montiert wird, wobei der Außenrahmen aus zwei beabstandeten Längselementen und zwei Querelementen besteht, welche die jeweiligen Enden der Längselemente miteinander verbinden.

Anfertigung eines Innenrahmens zur Montage einer Treppe, der am Außenrahmen schwenkbar befestigt wird, um das Einfahren in den Außenrahmen und das Ausfahren in die Gebrauchsstellung, in der er vom Außenrahmen herunterhängt, zu ermöglichen, wobei der Innenrahmen aus zwei beabstandeten Längsträgern und zwei Querträgern besteht, welche die jeweiligen Enden der Längsträger miteinander verbinden, sodass *die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind*, wenn der Innenrahmen in der geschlossenen Stellung im Außenrahmen sitzt.

Vorbereitung einer Ausziehtreppe, welche in die Lagerstellung im Außenrahmen zusammen- und in die Gebrauchsstellung auseinandergeklappt werden kann.

Montage des Innenrahmens im Außenrahmen durch Anbringung eines Scharniers zwischen einem Querelement des Außenrahmens und einem Querträger des Innenrahmens, wodurch der Innenrahmen schwenkbar am Außenrahmen befestigt wird.

Montage eines **klappbaren** Stützarms jeweils zwischen den Längsträgern des Innenrahmens und den entsprechenden Längselementen des Außenrahmens, wobei jeder Arm an beiden Rahmen schwenkbar befestigt ist und zwischen seinen Endpunkten aus der aufgeklappten Stellung, die der nach unten ausgefahrenen Stellung des Innenrahmens bei Gebrauch entspricht, in die zugeklappte Stellung, die der eingefahrenen Stellung des Innenrahmens entspricht, gebracht werden kann, wobei

jeder Arm mit einer Vorspanneinrichtung ausgestattet ist, um den Arm in die eingeklappte Stellung zu zwingen und damit den Innenrahmen in der eingefahrenen Stellung im Außenrahmen zu halten, und

ein Ende der Treppe zwischen den Querträgern auf dem Innenrahmen montiert wird, sodass die Treppe bei ausgefahrenem Innenrahmen auseinander- und zusammengeklappt werden kann."

40. Das ist ein sehr langer Anspruch, aber zum besseren Verständnis kann ich ihn zusammenfassen. Beansprucht wird ein Verfahren zur Herstellung einer **klappbaren** Treppe, das sich folgendermaßen zusammensetzt:

- Herstellung eines Außenrahmens, der später "in eine entsprechende Deckenöffnung eingepasst und montiert wird"
- Herstellung eines Innenrahmens (zur Aufnahme der Treppe) durch Verbindung von Längs- und Querträgern mit solchen Abmessungen, "dass die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens in einem vorgegebenen Abstand nach innen versetzt sind",
- Herstellung einer klappbaren Treppe, die im Außenrahmen verstaut werden kann

- Anbringung eines Scharniers zwischen einem Ende des Innenrahmens und einem Ende des Außenrahmens
- Montage unter Federwirkung vorgespannter klappbarer Stützarme, wobei jeder Arm zwischen dem Längsträger des Innenrahmens und dem entsprechenden Längselement des Außenrahmens schwenkbar befestigt wird
- Montage eines Endes der Treppe zwischen den Querträgern auf dem Innenrahmen, sodass die Treppe in die Gebrauchsstellung aufgeklappt werden kann.

41. Nach meinem Dafürhalten ergibt sich das einzige wirklich diskussionswürdige Konstruktionsdetail aus den Formulierungen, die ich in dem oben zitierten Anspruch durch Kursivdruck hervorgehoben habe.

42. Herr James Mellor QC als Vertreter des Klägers erklärte, es gehe dabei um Folgendes. Im Herstellungsverfahren werde der Abstand zwischen den Längselementen des äußeren und den Längsträgern des inneren Rahmens jeweils so gewählt, dass die **klappbaren** Arme und insbesondere die Gelenke nicht zu sehr belastet werden. Er sagte, dies ergebe sich aus dem Zweck der Erfindung, wie er im Text offenbar werde (siehe oben Abs. 25 und 27). Zugegebenermaßen müssten die Arme nicht in einer vertikalen Ebene liegen, und in der bevorzugten Ausführung gemäß Figur 4 (siehe oben) wiesen die unteren Armteile tatsächlich eine deutliche Biegung auf, um einen Toleranzausgleich zu ermöglichen. Aber dies habe auf sein Argument keinen Einfluss.

43. Herr Richard Davis als Vertreter der Beklagten machte geltend, die Formulierung "*in einem vorgegebenen Abstand*" führe keineswegs zu einer Beschränkung. Er berief sich auf das Urteil von Jacob LJ in *Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Company* [2005] EWCA Civ 906:

"2. Mann J fasste die patentgegenständliche Erfindung in Absatz 2 - 6 zusammen. Sie betrifft ein schnell drehendes Werkzeugfutter. Der Patentinhaber hatte vorgeschlagen, einen Flansch mit einer Nut zu versehen, wie der Zeichnung im richterlichen Urteil zu entnehmen ist. Der Richter legte die entsprechende Passage aus Anspruch 1 in seinem Absatz 7 dar. Die strittige Formulierung, die zu diesem Verfahren geführt hatte, lautete "eine Ringnut vorgegebener Tiefe" und wurde vom Richter bei der Darlegung des Anspruchs unterstrichen.

3. In meinen Augen ist es unbegreiflich, dass ein Patentvertreter einen Anspruch so formulieren konnte und dass das Patentamt das auch noch akzeptieren würde. "Vorgegebene Tiefe" schreit förmlich nach der Frage "von wem?" Und was bedeutet das? Das hat auch Auswirkungen auf die strittigen Punkte in diesem Verfahren, denn hier hätte frühzeitig die Möglichkeit der Änderung angesprochen werden können oder müssen.

4. Mann J musste aus dieser Formulierung das Beste machen. Er entschied sich für die Auslegung "eine Nut, deren Tiefe der Hersteller im Voraus festgelegt hat" (Absatz 29 seines Urteils). Auf dieser Grundlage wurde die Beschwerde abgewiesen."

44. Zugegebenermaßen hat mir dieser Punkt großes Kopfzerbrechen bereitet. Schlussendlich kann ich aber weder der einen noch der anderen Seite voll zustimmen.

45. Was den Fall *Nikken* angeht, so war es schwer oder besser gesagt unmöglich, durch Lesen des strittigen Patents herauszufinden, welchen Zweck eine Nut "vorgegebener Tiefe" hätte und nach welchem Kriterium die Tiefe vorbestimmt werden sollte. In diesem Zusammenhang hat Jacob LJ wohl die Bemerkung gemacht, dass sich hier die Fragen "vorgegeben von wem?" und "was bedeutet das?" förmlich aufdrängten.

46. Die Ausdrücke "vorgegeben" und "vorbestimmt" habe ich in erteilten Patentansprüchen so oft gesehen, dass ich mich daran schon nicht mehr erinnern kann, und die Erfahrung, die Jacob LJ in Patentverfahren gemacht hat, bestätigt dies. Daher glaube ich nicht, dass seine Kritik dem Ausdruck "vorgegeben" als solchem gilt. Leider steht mir kein geeignetes Mittel zur Verfügung, um die Ansprüche in erteilten europäischen Patenten zu recherchieren, doch der Übung halber habe ich in der Online-Datenbank des United States Patent Office nachgeschaut, wo der Text aller Ansprüche, die seit 1975 erteilt wurden, elektronisch recherchierbar ist. Ich hatte zwar erwartet, viele Patente mit dem Ausdruck "predetermined" (vorgegeben) in einem oder mehreren Ansprüchen zu finden. Dennoch war ich überrascht, denn es gibt über 658 000 solcher Patente.

47. Ähnliches konnte ich für das Europäische Patentamt zwar nicht durchführen, doch hege ich keinen Zweifel, dass es gängige Praxis im EPA ist, die Verwendung dieses Ausdrucks zuzulassen, wenn das Kriterium für sein Verständnis hinreichend klar ist. Es gibt zahllose Entscheidungen der Beschwerdekammer, in denen der Ausdruck "vorgegeben" in den Ansprüchen verwendet wurde, ohne dass es einen Einwand dagegen gegeben hätte, vorausgesetzt die Intention war klar. (Die Zahl der Entscheidungen ist einfach zu groß, um sie alle zu lesen, doch als Beispiele seien T 1241/04 und T 0463/01 genannt.) Der auf der EPA-Website verfügbare Leitfaden für Anmelder (Ausgabe 2007) enthält in Anhang III ein Beispiel für eine Patentanmeldung (nach dem Motto "Nun wollen wir

Ihnen zeigen, wie es richtig geht"), das in Anspruch 1 den Ausdruck "vorbestimmt" enthält. Auch in der Anleitung zur Vorbereitung auf die Europäische Eignungsprüfung, die ebenfalls auf dieser Website veröffentlicht wird, ist er bei den zulässigen Prüfungsantworten zu finden.

48. Die Behauptung, dass "vorgegeben" oder "vorbestimmt" im Zusammenhang mit diesem Patent ohne Bedeutung sei und keinerlei Auswirkungen habe, kann ich nicht gelten lassen. Ein fachkundiger Leser würde denken, dass der Patentinhaber ihm damit etwas Bestimmtes sagen will; und er würde das Patent als Ganzes lesen, um den Zweck herauszufinden.

49. Andererseits kann ich auch die Erklärung von Herrn Mellor nicht voll gelten lassen. Denn damit ein Dritthersteller feststellen kann, ob sein beabsichtigtes Verfahren unter die Ansprüche dieses Patent fällt oder nicht, müsste er objektiv entscheiden, ob die Metallarme "übermäßig" belastet würden. Einen Industriestandard oder ein anerkanntes Worst-case-Szenario hierzu gibt es meines Wissens jedoch nicht. Zudem würde das bedeuten, dass er vor Herstellungsbeginn irgendwie Kenntnis von den Gewohnheiten des jeweiligen Kunden erlangen müsste. Wie oft wird das Produkt genutzt: einmal pro Jahr oder täglich? Wer benutzt die Treppe: eine Person mit geringem Körpergewicht, die sich vorsichtig bewegt, oder ein ungestümer Mann von 90 kg? Ein Dritthersteller ist berechtigt, mit hinreichender Sicherheit zu erfahren, ob ein beabsichtigtes Vorgehen ein Patent verletzen würde. So sieht es die Gesetzgebung vor, und das Protokoll zu Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens bestätigt dies. Auf jeden Fall geht es in dem Anspruch nicht um die Vermeidung einer "übermäßigen" Belastung, wie Herr Davis ganz richtig bemerkte. Ich glaube nicht, dass das Patentamt ihn sonst für zulässig erklärt hätte. Das würde keinem bekannten Standard entsprechen, auf den man sich berufen könnte.

50. Was dieses Merkmal in Anspruch 1 tatsächlich bedeutet, rein sprachlich gesehen und in Bezug auf den in der Beschreibung des Patents dargestellten Zweck, lässt sich nach meinem Dafürhalten aber dennoch ermitteln. Entscheidend ist die Feststellung, dass dieser Anspruch ein Verfahren zur wiederholten Herstellung **klappbarer** Treppen betrifft und dass zweimal auf etwas Bezug genommen wird, das vorgegeben ist.

51. An der ersten Stelle heißt es, dass der Außenrahmen in eine entsprechende Deckenöffnung "gegebener Größe" eingepasst und montiert wird. Was bedeutet das? Es kann doch nur so sein, dass die Abmessungen des Außenrahmens im Zuge des Herstellungsverfahrens an die Deckenöffnung des Hauses, in dem die Treppe installiert werden soll, angepasst werden⁶. [http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+\(+Folding+\)+and+title+\(+Attic+\)&method=boolean-note6#note6](http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+(+Folding+)+and+title+(+Attic+)&method=boolean-note6#note6). (Genauer gesagt entspricht die Größe möglicherweise dem Abstand zwischen den Deckenbalken, aber das habe ich nicht zu entscheiden.) Ein philosophisch veranlagter Beobachter wird feststellen, dass die Größe durch den Erbauer des Hauses vorgegeben wurde, und der liegt vielleicht schon seit einem Jahrhundert unter der Erde. Nach meinem Dafürhalten ist der Ausdruck nicht zu beanstanden.

52. An der zweiten Stelle heißt es, dass die Längsträger des Innenrahmens mit den Querträgern verbunden werden, "sodass die Längsträger zu den Längselementen des Außenrahmens *in einem vorgegebenen Abstand* nach innen versetzt sind, wenn der Innenrahmen in der geschlossenen Stellung im Außenrahmen sitzt". Dies gibt Anlass zu der Frage: vorgegeben durch wen? Und vernünftigerweise kann die Antwort nur lauten: durch den Hersteller oder jemanden, dem er die Entscheidung überlässt.

53. Die nächste Frage lautet: Nach welchem Kriterium legt er diesen Abstand fest? Aller Vernunft nach wird er nicht irgendeinen schon früher verwendeten Abstand wählen, denn dann würde der Ausdruck "vorgegeben" keinen Zweck verfolgen und wäre damit wirkungslos. Wie bei jedem anderen Dokument muss auch hier der Sinn aus dem Zusammenhang heraus ermittelt werden. In *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Rousell Ltd* [2004] UKHL 45 sagte Lord Hoffmann in §19:

"In diesem Fall maßgeblich ist Artikel 69 EPÜ, der auch bei Verletzungsklagen vor den nationalen Gerichten aller Vertragsstaaten anzuwenden ist:

"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."

54. Und in § 30:

"Es wurde anerkannt, dass der Verfasser eines Dokuments, z. B. eines Vertrags oder einer Patentschrift, Sprache einsetzt, um etwas zu einem bestimmten praktischen Zweck mitzuteilen, und dass eine Auslegung, die seinen Formulierungen eine andere Bedeutung gibt als nach der Auslegung der ursprünglichen Adressaten, möglicher-

⁶ Oder möglicherweise einer Reihe von Häusern mit Deckenöffnungen ähnlicher Größe.

weise seinen Absichten zuwiderläuft. Vor diesem Hintergrund ist die bekannte Passage in der Rede von Lord Diplock in *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183, 243 zu lesen, wo er sagte, dass der neue Ansatz auch auf die Auslegung von Patentansprüchen angewandt werden sollte:

"Eine Patentschrift soll zweckorientiert ausgelegt werden und nicht rein buchstäblich wie bei der akribischen Wortanalyse, der sich Anwälte von Berufs wegen nur allzu gerne hingeben."

Und in § 48:

"Nach meinem Dafürhalten entspricht die Auslegung im Fall *Catnic* daher genau dem Protokoll. Damit soll dem Patentinhaber in vollem Umfang, aber nicht darüber hinaus, das Monopolrecht zugesprochen werden, das ein normaler Fachmann, wenn er die Ansprüche im Zusammenhang liest, als Ziel des Patentbegehrens identifizieren würde."

55. Wie würde der Adressat des Patents die Formulierung "*in einem vorgegebenen Abstand ... versetzt*" verstehen? Meiner Auffassung nach würde er das Patent als Ganzes lesen, um herauszufinden, zu welchem Zweck der Abstand vorgegeben sein muss. Dieser Zweck erklärt sich aus den Passagen, die ich in Absatz 25 und 27 zitiert habe. Ziel ist es zu vermeiden, dass die Metallarme zu stark gebogen werden müssen.

56. Nach meinem Dafürhalten bedeutet "*in einem vorgegebenen Abstand ... versetzt*", dass der Abstand zwischen den Längsträgern vom Hersteller (oder von jemandem, dem er die Entscheidung darüber überlässt) festgelegt wird mit dem Ziel, den Einbau der Treppe in Deckenöffnungen unterschiedlicher Breiten zu ermöglichen und gleichzeitig ein übermäßiges Verbiegen oder Verdrehen der Metallarme zu vermeiden.

57. Der Unterschied zwischen dieser Auslegung und der von Herrn Mellor QC vorgeschlagenen Variante ist folgender: In diesem Fall kann der Dritthersteller mit Sicherheit sagen, ob er innerhalb des Anspruchs agiert. Er weiß, ob er den Abstand vorgibt, um die Arme nicht zu stark zu belasten, weil er es selbst tut. Das hängt von seinen eigenen Absichten ab. Wie Bowen LJ in seinem bekannten Urteil in *Edgington v. Fitzmaurice* (1885) 29 Ch D 459, 483 bemerkte,

"[sind] die Absichten eines Menschen genauso eine Tatsache wie der Zustand seiner Verdauung. Natürlich sind die Absichten, die ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt hegt, schwer zu bestimmen, doch wenn sie sich feststellen lassen, haben sie durchaus als Tatsache zu gelten."

58. Auch wenn es schwer sein mag, die Absicht nachzuweisen, hat zumindest diese Last der Patentinhaber zu tragen und nicht der Dritthersteller.

59. Natürlich kann es sein, dass ein Dritter wie etwa ein Zwischenhändler die Absicht des Herstellers, von dem er eine dieser **klappbaren** Treppen kaufen möchte, nicht ergründen kann. Aber ich glaube nicht, dass dies häufig vorkommt, und überhaupt ist es keineswegs ungewöhnlich in einem Product-by-Process-Fall, dass ein Zwischenhändler keine Kenntnis von dem Verfahren hat, nach dem das von ihm vertriebene Produkt hergestellt wurde.

60. Dieser Patentanspruch ist ziemlich eng gefasst. Eine versehentliche Abweichung vom vorgegebenen Abstand würde nicht mehr darunter fallen. Gleiches würde gelten, wenn der Hersteller das Problem beispielsweise durch Verwendung von Leitern unterschiedlicher Breite zu lösen versuchte.

61. Im Patentrecht gibt es seit langem die vorgefasste Meinung oder die Tradition, dass Formulierungen, die eine Absicht ausdrücken, in Patentansprüchen nicht verwendet werden sollten (siehe *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). Sie soll⁷ auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgehen; aber ob dies heute unter dem Patents Act von 1977 und dem Europäischen Patentübereinkommen rechtens ist, darf bezweifelt werden. Ein Abrücken von dieser Praxis ist bei vielen pharmazeutischen Patenten zu erleben, deren Ansprüche in der so genannten "schweizerischen" Form abgefasst sind. In Wirklichkeit bedeuten sie (und niemand hält mehr an einer anderen Auslegung fest) "Die Verwendung eines bekannten Inhaltsstoffs X für die Herstellung eines Medikaments zur Behandlung der Krankheit Y" im Sinne von *zum Zweck* oder *mit der Absicht*, die Krankheit Y zu behandeln. In diesem Fall hat sich das Recht zweifellos weiterentwickelt. In einem kürzlich ergangenen Urteil des Beschwerdegerichts ging es bei der Schlüsselfrage nicht einmal mehr um die Absicht, eine andere Krankheit zu behandeln, sondern um die Absicht, bei der Therapie auch noch eine andere Medikamentendosis einzusetzen (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). Der wahre Grund für die Zulässigkeit solcher Patentansprüche liegt darin, dass der Erfinder sonst kaum in der Lage wäre, seine Erfindung in irgendeiner Weise zu schützen. Dies bedeutet allerdings

⁷ Ich konnte nicht herausfinden, ob dies tatsächlich so war. Der alte Fall *Stead v. Anderson* (1847) 4 C.B. 806, 2 WPC 151, zitiert in *Eli Lilly*, stützt diese Annahme nicht. In diesem Fall hatte der Patentinhaber nicht versucht, seine Erfindung im Hinblick auf die Absicht des Nutzers zu definieren.

immer eine Überprüfung, ob der Hersteller tatsächlich einen Zweck oder eine Absicht verfolgt. Wenn das auf dem Gebiet der Pharmazie zulässig ist, sehe ich nicht ein, warum dies nicht auch in anderen Industriezweigen so sein kann. Nach meiner Auffassung verwenden die Verfasser von Patentschriften schon lange die Ausdrücke "vorgegeben" und "vorbestimmt", um eine Absicht anzuzeigen, auch wenn dies nur andeutungsweise geschieht. Warum sollte man dies nicht offen zugeben dürfen?

62. Spricht irgendetwas in der Patentgesetzgebung gegen eine solche Praxis? Weder der Patents Act noch das Patentübereinkommen enthalten eine derartige Bestimmung, es sei denn solche Ansprüche beziehen sich auf "Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten ... *als solche*" (Patents Act 1977, Abschnitt 1 (2)c) und Art. 52 (2) EPÜ). Ich kann aber nicht erkennen, dass die Herstellung von **klappbaren** Treppen gemäß Anspruch 1 und damit die Festlegung des Abstands zwischen den Längsträgern mit dem Ziel, ein übermäßiges Verbiegen der Stützarme zu vermeiden, als solche einen Plan, eine Regel oder ein Verfahren für eine gedankliche Tätigkeit darstellen würde.

Vorwegnahme oder erfinderische Tätigkeit gegenüber der alten Stira

63. Nach der Auslegung des Anspruchs 1 muss ich nun darüber befinden, ob die darin beanspruchte Erfindung durch die alte Stira vorweggenommen wurde oder ob die Erfindung für einen Fachmann naheliegend gewesen wäre, wenn er ein Exemplar der alten Stira untersucht hätte. Zweifellos gehörte die alte Stira, wenn nicht zum allgemeinen Fachwissen (wie ich oben dargelegt habe), so doch zum Stand der Technik, denn es wurden Exemplare an zahlreiche Kunden ausgeliefert und tatsächlich in der Öffentlichkeit vorgeführt.

64. Die Bestimmungen zur Vorwegnahme sind zu bekannt, als dass sie hier dargelegt werden müssten. Kurz gesagt muss etwas, das unter den angefochtenen Patentanspruch fallen würde, vor dem Anmeldetag, in diesem Fall vor dem 5. November 1996 offenbart worden sein.

65. Für mich steht fest, dass Anspruch 1 des strittigen Patents durch die alte Stira nicht vorweggenommen wurde. Dies war nicht möglich, denn der Anspruch bezieht sich nicht auf ein Produkt, sondern auf ein Herstellungsverfahren. Ich habe oben festgestellt, dass das Verfahren zur Herstellung der alten Stira nicht als Stand der Technik angezogen wurde, und es wurde auch kein Nachweis erbracht, dass es der Öffentlichkeit offenbart oder anderswo angewandt wurde. Noch grundsätzlicher betrachtet war aber auch das Verfahren zur Herstellung der alten Stiras keine Vorwegnahme. Zwischen den Längsträgern des Innenrahmens und den Längselementen des Außenrahmens gab es keinen vorbestimmten Abstand, der den Zweck gehabt hätte, ein übermäßiges Verbiegen der Stützarme zu vermeiden. Der Abstand variierte ganz im Gegenteil von Exemplar zu Exemplar, je nachdem wie groß die Deckenöffnung im Haus des Kunden war. Zudem wurden die ersten Exemplare produziert, ohne dass man gewusst oder sich darum gekümmert hätte, dass die Stützarme versagen würden. Als man später das Versagen der Arme bemerkte, wurde die Herstellung nach der alten Konstruktion fortgesetzt, zumindest was den Abstand zwischen den besagten Längsträgern und –elementen angeht. Erst als die neue Konstruktion (zu der man aus anderen Gründen gelangt war) einige Zeit im Werk getestet wurde, erkannte man, dass zur Vermeidung des Problems der Abstand vorgegeben werden sollte, oder anders gesagt, dass der Abstand zwischen den Längsträgern des Innenrahmens und den Seiten der obersten "Leiter" variabel sein sollte.

66. Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit gelten folgende Bestimmungen. Eine Erfindung kann nicht wirksam patentiert werden, wenn sie sich für einen Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik zum jeweiligen Zeitpunkt ergeben hätte. Wie ich dargelegt habe, umfasst der Stand der Technik alles, was der Öffentlichkeit – und das kann auch eine Einzelperson sein, wenn sie berechtigt ist, von der Information nach eigenem Belieben Gebrauch zu machen – zugänglich gemacht wurde, sei es durch Beschreibung in einem Dokument, durch Vorführung oder mündlich. Da der Umfang dessen, was weltweit zum Stand der Technik gehört, so riesig ist, ist die Verbindung zweier unabhängiger Bestandteile des Stands der Technik unzulässig, es sei denn, dies läge für einen Fachmann aus irgendeinem Grund nahe.

67. Bei der Beurteilung, ob eine Erfindung naheliegend gewesen wäre, kann man sich leicht täuschen, wenn z. B. im Nachhinein gewonnene Erkenntnisse einbezogen werden. Daher hat sich die Praxis durchgesetzt, die Frage schrittweise anzugehen, wie dies zuerst im Fall *Windsurfing* [1985] FSR 59, 73 beschrieben wurde. In jüngerer Zeit wurde dies vom Beschwerdegericht in *Pozzoli Spa v. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 in § 23 aufgegriffen. In den Worten von Jacob LJ:

"Die Fragen im Fall *Windsurfing* würde ich folgendermaßen umformulieren:

(1)

a) Welche Merkmale hat der "Durchschnittsfachmann"?

b) Über welches einschlägige allgemeine Fachwissen verfügt diese Person?

(2) Welche erfinderische Idee liegt dem Anspruch zugrunde? Lässt sich diese nicht ohne Weiteres ermitteln, ist der Wortlaut zu analysieren.

(3) Gibt es Unterschiede zwischen den Merkmalen, die als zum Stand der Technik gehörend zitiert werden, und der erfinderischen Idee, die dem Anspruch, gegebenenfalls dem Wortlaut nach, zugrunde liegt? Wenn ja, welche?

(4) Stellen diese Unterschiede für sich alleine betrachtet, d. h. ohne Kenntnis von der beanspruchten Erfindung, Schritte dar, die für den Fachmann naheliegend gewesen wären, oder erfordern sie irgendeine erfinderische Tätigkeit?

68. Was bedeutet "Welche erfinderische Idee liegt dem Anspruch zugrunde"? Im selben Verfahren erklärte Jacob LJ in §§ 17 und 18:

'Auf Schritt (2), die Identifizierung der erfinderischen Idee, muss näher eingegangen werden. Wie ich in *Unilever v Chefaro* [1994] RPC 567, S. 580 dargelegt habe:

Zu betrachten ist die erfinderische Idee, die dem jeweiligen Anspruch zugrunde liegt, und nicht irgendeine allgemeine Idee, die aus der Patentschrift insgesamt herzuleiten ist. Unterschiedlichen Ansprüchen liegen im Allgemeinen auch unterschiedliche erfinderische Ideen zugrunde. Der erste Schritt zur Identifizierung der erfinderischen Idee wird wahrscheinlich die Auslegung sein: Was bedeutet der Anspruch? Nun könnte man vielleicht meinen, ein zweiter Schritt sei nicht erforderlich – die Idee ist einfach das, was der Anspruch abdeckt. Dies ist aber zu hölzern und entspricht nicht der Art und Weise, wie Gerichte im Anschluss an Schritt 1 gemäß *Windsurfing* vorgegangen sind. Zu hölzern ist es deshalb, weil bei reiner Auslegung des Anspruchs kein Unterschied gemacht wird zwischen wichtigen Teilen und Teilen, die den Bereich des Anspruchs zwar einschränken, aber unwichtig sind. Hier geht es darum, den wesentlichen Gehalt des Anspruchs zu ermitteln.

Man versucht also, unnötige Phrasen zu eliminieren und wie von Mummery LJ beschrieben eine Zusammenfassung zu erstellen'.

69. Allerdings sollte man nach Jacob LJ auf die Feststellung der erfinderischen Idee nicht zu viel Zeit verschwenden, wenn dies zu einer komplexen Nebendiskussion führen würde: In diesem Fall sollte man den Anspruch nach dem Wortlaut auslegen. Dies spiegelt sich in der Formulierung von Schritt (2) des *Pozzoli*-Ansatzes wider.

70. Bei Anwendung dieses Ansatzes auf die Frage, ob Anspruch 1 des strittigen Patents eine erfinderische Tätigkeit gegenüber der alten *Stira* begründet, komme ich zu folgendem Urteil:

Der Durchschnittsfachmann: Ein auf dem Gebiet der Fertigung arbeitender Schreiner, der einen Metallbauer beschäftigt oder dessen Leistungen in Anspruch nehmen kann.

Sein einschlägiges allgemeines Fachwissen: Er verfügt über gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Schreinerei. Möglicherweise hat er vage Vorstellungen von klappbaren Dachbodentreppen im Allgemeinen, Einzelheiten sind ihm jedoch nicht gegenwärtig.

Die erfinderische Idee gemäß Anspruch 1: Ich habe sie bereits in Absatz 40 oben dargelegt, kann hier aber noch einmal darauf eingehen. Bei der Herstellung **klappbarer** Dachbodentreppen in größeren Stückzahlen ist ein Innenrahmen anzufertigen, der später die Treppe trägt und an dem die unteren Enden der Stützarme schwenkbar montiert werden; bei der Herstellung des Innenrahmens ist die Länge seiner Querträger so zu wählen, dass seine Längsträger in einem vorgegebenen Abstand zu den Längselementen des Außenrahmens versetzt sind, der an die Deckenöffnung beim Kunden angepasst ist. Der Abstand ist insbesondere im Hinblick darauf vorzugeben, dass die Stützarme nicht zu stark gebogen werden müssen.

Die Unterschiede zur alten Stira: Die Idee, dass der Abstand zwischen den Seitenteilen der Leiter und dem Innenrahmen variiert werden sollte, um den gerade beschriebenen vorgegebenen Abstand zu erreichen, wird bei Untersuchung eines Exemplars der alten *Stira* nicht offenbar.

Hätten die Unterschiede für den Fachmann zum damaligen Zeitpunkt nahegelegen? Nach meinem Dafürhalten wäre dies nicht der Fall gewesen. Bei der alten *Stira* waren die Seiten des Innenrahmens jeweils über einen Befestigungswinkel mit den Seiten der Leiter fest verschraubt. Dies weist dem Fachmann genau die entgegengesetzte Richtung. Es würde ihn nicht auf die Idee bringen, die Seiten des Innenrahmens (in diesem Sinne) freizugeben und bei dessen Herstellung Querträger unterschiedlicher Länge zu verwenden, sodass die Seiten wie beschrieben im vorgegebenen Abstand versetzt wären.

71. Daher weise ich die Anfechtung der Gültigkeit wegen Vorwegnahme durch die alte Stira zurück.

72. Nun komme ich zur Anfechtung der Gültigkeit wegen eines Erprobungsmusters der neuen Stira, die sich damals noch in der Entwicklungsphase befand.

Der Minister und der Fotograf

73. Nachdem Herr Burke seine ISO-Zertifizierung erhalten hatte, beschloss er, dies öffentlich zu machen, denn er glaubte, damit Architekten, Bauunternehmer etc. beeindrucken zu können. Zu diesem Zweck lud er den irischen Minister für Tourismus und Handel sowie einen Fotografen der Irish Times zu einem Besuch des klägerischen Betriebs ein. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Exemplar der neuen Stira in einem bestimmten Bereich des Betriebs auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet. Am Tag des Besuchs fanden jedoch keine Tests statt, und natürlich wurde die neue Stira auch noch nicht produziert. Ich werde sie "das Erprobungsmuster" nennen. Bei dem Besuch sollte nicht die neue Konstruktion, sondern die ISO-Zertifizierung bekannt gemacht werden.

74. Herr Burke erzählte mir, zu diesem Zeitpunkt habe er den Vorteil der neuen Konstruktion noch nicht erkannt, der darin begründet liege, dass der Abstand zwischen den Längsträgern im Zuge der Herstellung einfach verändert werden könne, sodass die Metallarme kaum gebogen werden müssten. Diese Erklärung akzeptiere ich, denn Herr Burke hatte keinerlei Sicherheitsmaßnahmen getroffen; seiner Zeugenaussage zufolge erhielt der Fotograf die Erlaubnis, "alles zu fotografieren, was er wollte". Hätte man die wahren Vorteile der neuen Konstruktion erkannt, so hätte der Kläger sie wohl abgedeckt oder die Besucher nicht in diesen Teil des Betriebs eingeladen, oder er hätte um Patentschutz nachgesucht. Er hätte es dem Fotografen nicht gestattet, ihn vor dem Erprobungsmuster stehend zu fotografieren, wie dies tatsächlich der Fall war. Die Patentanmeldung wurde erst am 5. November 1996 eingereicht.

75. Irgendwann vor dem 18. Januar 1996 besuchten der Minister und der Fotograf tatsächlich den Betrieb. Wir wissen dies, weil das Ereignis in einer Ausgabe der Irish Times vom diesem Tag beschrieben wurde. Es wurden mehrere Fotos veröffentlicht. Eines zeigt Herrn Burke selbst vor dem Erprobungsmuster stehend, das der Fotograf lediglich als passenden Hintergrund gewählt hatte.

76. Hieraus ergeben sich mehrere Fragen. Ist die Erfindung des strittigen Patents

- aufgrund des in der Irish Times veröffentlichten Fotos oder
- aufgrund der Offenbarung des Erprobungsmusters gegenüber dem Minister und dem Fotografen selbst

(1) vorweggenommen oder (2) naheliegend?

Offenbarung durch das in der Zeitung veröffentlichte Foto

77. Das Foto zeigt nicht den kompletten Prototypen, sondern nur die unteren Teile. Auf dem Foto sollte Herr Burke selbst abgelichtet werden, und der Prototyp war lediglich ein passender Hintergrund. Es existieren weitere Fotos, die jedoch nichts mit dem Prototypen zu tun haben, und im Text des Artikels wird er auch nicht erwähnt. Meiner Auffassung nach wäre dies der Fall gewesen, wenn Herr Burke den Wunsch gehabt hätte, den Prototypen bekannt zu machen oder die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken.

78. Ein Foto muss von einem Fachmann interpretiert werden. Ich habe dargelegt, dass die Konstruktion der alten Stira nicht zum allgemeinen Fachwissen gehörte. Ein Fachmann hätte das Foto durchaus in der Irish Times sehen können. Bei der Beantwortung der Frage, was er darauf erkannt hätte, sind zwei Punkte zu berücksichtigen. Zunächst einmal ist der Durchschnittsfachmann ein in der Fertigung arbeitender Schreiner und nicht ein Hersteller **klappbarer** Dachbodentreppen, wie ich bereits oben festgestellt habe. Zweitens darf man sich nicht durch nachträglich erworbenes Wissen in die Irre führen lassen. Wir wissen natürlich, dass diese Vorrichtung, wenn vielleicht noch kein Prototyp, dann aber sicher ein Vorläufer des Produkts war, das nun nach dem patentgegenständlichen Verfahren hergestellt wird. Auf jeden Fall wissen wir, dass es eine Vorrichtung zur Simulation einer **klappbaren** Dachbodentreppe war. Der durchschnittliche fachlich versierte Betrachter des Fotos hätte über dieses Wissen nicht verfügen können. Trotz seines Fachwissens hätte er vielleicht nur eine Leiter wahrgenommen, die zu irgendeinem Zweck aufgestellt wurde, vielleicht um Zugang zu einem nicht weiter benannten Bereich des Betriebs zu erhalten.

79. Nach meinem Dafürhalten hätte der fachlich versierte Betrachter Folgendes erkannt. Dargestellt war eine Art von Leiter, vielleicht eine **klappbare** Leiter. Natürlich hätte er die beiden Arme erkannt. Am oberen Rand des Fotos gibt es einen dunklen Bereich, die Nachbildung einer Deckenöffnung, wie wir heute wissen, doch wo die oberen Enden dieser Arme montiert waren, war nach meinem Urteil ohne nachträglich erworbenes Wissen nicht ersichtlich. Auf dem Foto ist einer der Längsträger des Innenrahmens zu erkennen, aber ich bezweifle, dass seine Funktion für den Fachmann offensichtlich gewesen wäre. *Nicht* zu sehen ist allerdings der Abstand zwischen dem

Längsträger und der entsprechenden Seite der Leiter. Auf jeden Fall hat das Foto den zentralen Punkt nicht offenbart, nämlich die Anpassung der Breite des Innenrahmens an die Breite des Außenrahmens, die wiederum durch die Breite der jeweiligen Deckenöffnung vorgegeben ist. Daher bin ich der Meinung, dass die Erfindung gemäß Anspruch 1 durch das Foto nicht vorweggenommen wurde.

80. Was die erfinderische Tätigkeit angeht, so erübrigt sich eine Wiederholung der ersten drei *Pozzoli*-Fragen. Nach sorgfältiger Prüfung der Aussagen der Sachverständigen stelle ich fest, dass die Konstruktion des Erprobungsmusters für einen Fachmann, der das Foto in der *Irish Times* betrachtet hätte, ohne nachträglich erworbenes Wissen nicht naheliegend gewesen wäre. Die Idee des "vorgegebenen" Abstands wurde ihm durch das Foto jedoch auf keinen Fall nahegelegt.

Offenbarung gegenüber dem Minister oder dem Fotografen selbst

81. Die Beklagten berufen sich allerdings auf die Offenbarung des Erprobungsmusters selbst gegenüber dem Minister und dem Fotografen, unabhängig davon, was auf dem später veröffentlichten Foto zu sehen war. Ich stelle fest, dass der Fotograf alle Teile des Erprobungsmusters hätte betrachten können, wenn er dies gewollt hätte, und dass er auch die Erlaubnis dazu hatte. Dies galt übrigens auch für den Minister, obwohl er zu diesem Zeitpunkt gerade im Zentralbereich der Fabrik mit den Angestellten plauderte – sie waren potenzielle Wähler. Ferner stelle ich fest, dass es keine Geheimhaltungspflicht gab, sodass Fotograf und Minister berechtigt waren, anderen mitzuteilen, was immer sie tatsächlich erkannt und im Gedächtnis behalten hatten. Allerdings stelle ich ebenfalls fest, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass der Fotograf oder der Minister das Erprobungsmuster tatsächlich in Augenschein genommen hätten, und sei es auch nur ansatzweise, und mir erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass sie irgendeine Motivation oder irgendein Interesse daran gehabt hätten. (Möglicherweise hätten auch andere gelegentliche Besucher das Erprobungsmuster begutachten können, für derartige Besucher gibt es jedoch keine Belege.)

82. Ist nun aufgrund dieser Faktenlage davon auszugehen, dass die Konstruktion des Erprobungsmusters vor dem Prioritätstag der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde? Ich sage ganz bewusst "vor dem Prioritätstag", denn erst später erkannte Herr Burke den wahren Wert der neuen Konstruktion und meldete daraufhin ein Patent an.

83. Wäre dieses Erprobungsmuster an einem öffentlichen Ort wie z. B. auf der Straße aufgestellt gewesen, wo jeder es hätte untersuchen können, wäre nach der Rechtsprechung eindeutig davon auszugehen, dass seine Konstruktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. In *Lux Traffic Controls Ltd v. Pike Signals Ltd* [1993] RPC 107, 132-135 ging es um Feldversuche mit dem Prototypen einer Verkehrsampel. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass irgendein Mitglied der Öffentlichkeit – geschweige denn ein Fachmann für Verkehrsampeln – stehen geblieben wäre, um Schlüsse auf die neuartige Funktionsweise zu ziehen. Dennoch war das Gericht der Auffassung, dass die neue Idee der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Das Prinzip ist das gleiche wie bei dem obskuren Buch im Regal einer öffentlichen Bibliothek, das niemand tatsächlich eingesehen hat. Irgendwo muss rechtlich eine Grenze gezogen werden, in diesem Fall ist es die Bestimmung, dass die Öffentlichkeit, wenn sie zum Aufenthalt an diesem Ort berechtigt war, auch das Recht hatte, auf die Informationen zuzugreifen. Gleiches gilt, wenn nachweislich alle möglichen Mitglieder der Öffentlichkeit private Bereiche eines Betriebs betreten konnten, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet worden zu sein; nach dem Gesetz zählt dann alles, was dort zu sehen war, ab diesem Zeitpunkt zum Stand der Technik. Unter diesen Umständen sind Spekulationen darüber, wer die Vorrichtung tatsächlich gesehen hat, unzulässig.

84. Im vorliegenden Fall befand sich das Erprobungsmuster keineswegs an einem öffentlichen Ort, und es konnte nur von einer kleinen, eng umrissenen Gruppe bestehend aus dem Minister und dem Fotografen in Augenschein genommen werden. Sie waren keine Fachleute, und es gibt keinen Beleg dafür, dass sie an der Herstellung **klappbarer** Dachbodentreppen interessiert gewesen wären, was zumindest unwahrscheinlich erscheint, oder dass sie irgendein Interesse an dem Erprobungsmuster bekundet hätten (dieses befand sich nicht im Zentralbereich des Betriebs). Dennoch, so argumentiert Herr Davis in Vertretung der Beklagten, habe es ihnen frei gestanden, die Vorrichtung gegebenenfalls zu untersuchen und einer x-beliebigen Person irgendwelche ihnen im Gedächtnis gebliebenen Details mitzuteilen, und daher habe zu gelten, dass die Konstruktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

85. Das ist ein interessanter, wenn auch schwieriger Punkt. Zu berücksichtigen ist dabei, dass eine Entscheidung unter Umständen ein zweiseitiges Schwert sein kann. Der Kläger und Herr Burke wären nicht sehr erfreut, wenn ein Konkurrent im Nachhinein die Erfindung als seine eigene präsentiert und eine Patentanmeldung eingereicht hätte, obwohl die am Tag des Ministerbesuchs nach außen gedruckenen Informationen dem Patent von Rechts wegen nicht als frühere Offenbarung entgegengehalten werden können.

86. Artikel 54 der Europäischen Patentübereinkunft bezieht sich auf alles, was in irgendeiner Weise 'der Öffentlichkeit zugänglich gemacht' wurde, und dies kommt in der deutschen und der französischen Fassung deutlich zum Ausdruck. Doch damit Informationen, die auf privatem Betriebsgelände einer kleinen, eng umrissenen Besuchergruppe zugänglich gemacht werden, auch außerhalb einer juristischen Fiktion zum Stand der Technik gezählt werden können, müssen diese Informationen nach meinem Dafürhalten zumindest einem *Menschen* tatsächlich vermittelt worden sein, der berechtigt ist, diese Informationen nach seinem Belieben weiterzugeben. Die Tatsache, dass sie hätten vermittelt werden können, aber nicht vermittelt wurden, sollte nicht ausreichend sein.

87. Als Argument wurden mehrere Beispiele angeführt, die ich anpassen und ergänzen möchte. Wenn eine abstruse chemische Formel auf Privatgelände offengelegt wird, gilt sie dann als "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht", wenn nur ein Kind anwesend ist, das die Formel nicht verstehen kann, oder eine Frau ohne ihre Brille oder ein Mann, der seine ganze Aufmerksamkeit dem Weltmeisterschaftsendspiel im Fernsehen widmet? Bekanntermaßen hatte Dr. Watson nicht bemerkt, dass die Treppe, die er schon viele Hundert Mal hinaufgestiegen war, aus 17 Stufen bestand, weil, wie Sherlock Holmes sagte, "wir sehen, aber nicht wahrnehmen"⁸. Aus dem Blickwinkel der etablierten modernen Kognitionswissenschaft ist das menschliche Auge-Gehirn-System keine Filmkamera, die alles aufnimmt – wenn es dies könnte, wäre es mit der notwendigen Datenverarbeitung völlig überfordert. Stattdessen kann nur ein winziger Bruchteil des Gesichtsfelds scharf wahrgenommen werden (foveale Sicht); und dazu muss der Augapfel so gedreht werden, dass er genau auf einen bestimmten Bereich gerichtet ist; dies wiederum setzt voraus, dass das Gehirn motiviert ist, dies zu veranlassen, ein Prozess, der weitgehend unbewusst abläuft. Dass wir ein großes Sichtfeld "wahrnehmen", ist eine optische Täuschung⁹. Deshalb müssen Kampfpiloten lernen, ihre Augäpfel auf das Absuchen des ganzen Himmels abzurichten, eine Aufgabe, die allem Vernehmen nach erhebliche Willenskraft erfordert. Allein durch *Interesse* wird unser Gehirn motiviert, das Drehen unserer Augäpfel zu veranlassen, um einen bestimmten Punkt zu fokussieren. Anders würde ich die Dinge beurteilen, wenn eine der anwesenden Personen an der Konstruktion **klappbarer** Dachbodentreppen interessiert gewesen wäre.

88. Die Vermutung, dass Dinge, die von Personen auf Privatgelände prinzipiell wahrgenommen werden können, von diesen tatsächlich auch gesehen werden, ist also nicht unwiderlegbar, wenn ein Interesse dieser Personen am fraglichen Gegenstand aufgrund der Umstände unwahrscheinlich erscheint. Dazu müsste man ohne Not eine juristische Fiktion schaffen.

89. Weder der Minister noch der Fotograf haben eine Aussage gemacht. Dennoch würde ich nach Abwägung der Wahrscheinlichkeiten schlussfolgern, dass, wenn irgendeine aufdringliche Person sie beim Hinausgehen aufgehalten und um Beschreibung des Erprobungsmusters gebeten hätte, sie wahrscheinlich nicht hätten sagen können, dass es da einen Innenrahmen gab, dessen Längsträger *zu den Seiten der Leiter versetzt* waren. Ich sage das, weil es keinen Grund gibt, warum ein normaler Mensch ohne Interesse an der Herstellung **klappbarer** Leitern sich in irgendeiner Weise darum kümmern würde.

90. Allerdings bin ich mir bewusst, dass meine Auffassung unter rechtlichen Gesichtspunkten falsch sein könnte; daher werde ich diesen Bereich des Falls auf Grundlage der Theorie weiterverfolgen, dass das, was die beiden Besucher gesehen hatten, ausreichend war, um die eigentliche Konstruktion des Erprobungsmusters dem 'Stand der Technik' zuzurechnen. Das Erprobungsmuster war allerdings kein universeller Prototyp des *Herstellungsverfahrens*. Anhand des Erprobungsmusters war für diese Besucher nicht zu erkennen, dass es darum ging, die Länge der Querträger des Innenrahmens so anzupassen, dass die Längsträger im 'vorgegebenen Abstand' zu den entsprechenden Längsträgern des Außenrahmens versetzt sind, wie dies in Anspruch 1 des Patents beschrieben ist. Daher wurde Anspruch 1 durch das Erprobungsmuster nicht vorweggenommen.

91. War das Verfahren dadurch jedoch für den Fachmann naheliegend? Dies hängt von der Antwort auf die letzte *Pozzoli*-Frage ab. Der Fachmann müsste zu dem Entschluss kommen, zu dem im vorherigen Absatz geschilderten Zweck die Länge der Querträger während des Herstellungsprozesses anzupassen. Herr Burke und seine Männer brauchten einige Zeit, nach seiner Aussage mindestens 6 Monate, um auf diesen Gedanken zu kommen. (Ich räume allerdings ein, dass dies an sich nicht sehr überzeugend ist, denn manchmal übersieht man das Offensichtliche ganz einfach.) Ich bin jedoch zu der Einschätzung gelangt, dass der Unterschied nicht naheliegend war. Folgende Erwägungen haben mich dabei beeinflusst, wenn auch unterschiedlich stark.

– Das Erprobungsmuster war zufälligerweise 24 Zoll breit. Daher wurden seine Metallarme ohnehin sehr wenig nach innen gebogen. Daher hätte der Fachmann angesichts dieses Erprobungsmusters nicht daran gedacht, etwas im "vorgegebenen Abstand" zu montieren.

⁸ Conan Doyle, Ein Skandal in Böhmen

⁹ Das Gehirn "ergänzt" oder anders gesagt fälscht die Teile der Szene, die nicht durch das Auge erfasst werden.

– Obwohl der Abstand zwischen den Längsträgern ohne Weiteres hätte variiert werden *können*, wenn man daran gedacht hätte, bei der Herstellung die Länge der Querträger entsprechend zu verändern, war es immer noch so, dass eben diese Längsträger fest mit den Querträgern verbunden waren. Der menschliche Verstand hätte immer noch begreifen müssen, dass an der scheinbar festen Länge der Querträger nicht unbedingt festgehalten werden musste. In meinen Augen hätte man – vielleicht im Wortsinn – querdenken müssen, um zu erkennen, dass die Querträger gewissermaßen "flexibel" und nicht fest waren.

– Es ist unklug, etwas als naheliegend zu beanspruchen, wenn eine hinreichend zwingende Sachverständigenaussage fehlt (*Panduit Corp v. Band-It Co Ltd* [2002] EWCA Civ 465). Leider haben mich die vom Sachverständigen des Beklagten angeführten Gründe in dieser Hinsicht nicht überzeugt. In seinem Gutachten wurde nicht oder in meinen Augen nicht ausreichend erklärt, warum das Erprobungsmuster den Fachmann zum Verfahren gemäß Anspruch 1 hingeführt haben sollte. Und wie bereits angesprochen habe ich festgestellt, dass seine Aussage erheblich durch nachträglich erworbenes Wissen gefärbt war.

– Mit Beginn der Serienproduktion der neuen Konstruktion wäre wohl der Groschen gefallen, doch ich bin nur mäßig überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, um die erfinderische Tätigkeit zu prüfen.

– Ein Fachmann könnte ohne Weiteres auf den Gedanken kommen, alle möglichen Hilfsmittel auszuprobieren, um das Versagen der Metallarme zu verhindern, z. B. stärkere Arme, bessere Schmierung etc. Das hatte auch der Kläger versucht, allerdings am Ende ohne Erfolg. Ein weiteres Hilfsmittel wäre vielleicht eine horizontal durch die Leiter geführte Metallachse ausreichender Länge gewesen, die das Verbiegen nach innen verhindert hätte (wie im Fall Lundh, siehe unten).

92. Daher weise ich das vorgebrachte Argument zurück, dass die Erfindung gemäß Anspruch 1 durch die Anwesenheit des Ministers und des Fotografen vorweggenommen worden oder naheliegend gewesen sei.

Lundh

93. WO 83/01638 (Lundh) wurde am 11. Mai 1983 veröffentlicht. Die beanspruchte Erfindung gehört zu der Art von **klappbaren** Dachbodentreppen, mit denen wir uns befasst haben, aber hier sind die unteren Enden der Stützarme aus Metall über eine Achse starr miteinander verbunden, die durch die Seitenteile der obersten Leiter hindurch geführt ist. Auf den Fall Lundh brauche ich nicht näher einzugehen, denn wenn sich die Beklagten nicht auf die alte Stira berufen können, die dem Stand der Technik näherliegt, werden sie mit Lundh ebenfalls keinen Erfolg haben. Insbesondere gibt es bei Lundh keinen Innenrahmen; um zu einem Produkt zu kommen, das nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 des strittigen Patents hergestellt werden könnte, wären weitere Modifikationen erforderlich, und in diesem Zuge müssten einige der von Lundh angestrebten speziellen Vorteile aufgegeben werden. Ich weise die Behauptung zurück, dass Lundh die Erfindung vorwegnimmt oder sie für einen Fachmann nahelegen würde.

Patentverletzung

94. Es wurde kaum versucht, die Patentverletzung zu bestreiten. Die von den Herren Burke und Heraghty vorgelegten Beweise haben mich davon überzeugt, dass Letzterer die neue Ausführung der Stira in allen hier entscheidenden Punkten kopiert hat. Gegen die dahin gehende Zeugenaussage von Herrn Burke hat Herr Heraghty keinen Einwand erhoben. Insbesondere war es Herrn Heraghty bewusst, dass das Verbiegen der Arme nach innen nicht mehr erforderlich ist, wenn die unteren Enden der **klappbaren** Stützarme mit den Längsträgern des Innenrahmens verbunden sind.

95. Die beklagte Firma hat offenbar Dachbodentreppen in zwei Ausführungen hergestellt. Die eine (hier als "schmale Treppe" bezeichnet) wies eine Breite von 22 Zoll auf, gemessen an der Deckenöffnung. Diese Treppe verletzt das Patent nicht. Die Metallarme sind direkt an den Seiten der Leiter montiert.

96. Die andere Ausführung (hier als "breite Treppe" bezeichnet) wurde in mehreren Breiten (24, 26, 28 und 30 Zoll) hergestellt, und die Metallarme waren über Gelenke am Innenrahmen montiert. Bei den Exemplaren, die dem klägerischen Sachverständigen Thorneycroft zwecks Untersuchung zur Verfügung gestellt wurden, waren die Längsträger des Innenrahmens zu denen des Außenrahmens in einem solchen Abstand versetzt, dass die Metallarme (wie er es ausdrückte) "in einer Linie" gehalten wurden. In Absatz 24 seiner Zeugenaussage hat Herr Heraghty angegeben, er habe bei einer Reihe von Herstellern angefragt, ob sie die Metallteile liefern könnten, die seine Firma zur Herstellung von "gleichartigen" schmalen und *breiten* Dachbodentreppen benötigte, und in Absatz 25 hat er gesagt, seine Firma habe "eine gleichartige schmale und eine gleichartige *breite* Dachbodentreppe" realisiert.

97. Nach Abwägung der Wahrscheinlichkeiten komme ich zu dem Schluss, dass die erste Beklagte, also die von Herrn Heraghty geleitete Firma, die gleiche Konstruktion zum gleichen Zweck übernommen und damit Anspruch 1 des Patents verletzt hat, außer im Fall der 22 Zoll breiten Ausführung. Daraus folgt, dass der Vertrieb von Treppen,

die nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellt wurden, nach dem Patents Act, Abschnitt 60 (1) c) (bzw. Artikel 64 (2) EPÜ) ebenfalls eine Patentverletzung darstellt. Die Product-by-Process-Ansprüche in diesem Patent waren nicht erforderlich, daher habe ich sie nicht berücksichtigt.

98. Bei einer kurzen Anhörung am 8. Juni 2009 zur Durchsprache des Urteilsentwurfs vertraten die Beklagten die Auffassung, es sei nicht nachgewiesen worden, dass bei allen Leiterbreiten eine Patentverletzung vorliege. Herr Davis erklärte, die Frage sollte der Untersuchung im Hinblick auf Schadenersatzzahlungen überlassen werden. Ich hielt es für verhältnismäßiger, seinen Mandanten die Möglichkeit einzuräumen, den Sachverhalt gegebenenfalls in einer eidesstattlichen Versicherung zu bestreiten. Bei Nichtbestreitung des Sachverhalts würde er wie oben festgestellt zur Urteilsfindung herangezogen. Bei Bestreitung des Sachverhalts könnte die Diskussion fortgesetzt werden. Die Abgabe einer solchen eidesstattlichen Erklärung lehnte Herr Heraghty am Ende vernünftiger- und ehrlicherweise ab. Daraus folgt das Ergebnis wie angegeben.

99. Es war unstrittig, dass, wenn der erste Beklagte für die Patentverletzung haftbar gemacht wird, der zweite Beklagte als Leiter der Firma ebenfalls haftbar ist. Hierfür gibt es eine breite Rechtsgrundlage, auch wenn die Grenzen dieses Grundsatzes nicht ganz klar sein mögen. Darüber habe ich hier nicht zu befinden.

Schlussfolgerung

Das strittige Patent ist, auch wenn es eng ausgelegt sein mag, gültig und wurde verletzt, außer durch die 22 Zoll breite Ausführung des ersten Beklagten. Der Klage ist stattzugeben.

Neutral Citation Number: [2009] EWHC 1221 (Pat)

Case No: HC06C03530

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
PATENTS COURT

Royal Courts of Justice
Strand, London, WC2A 2LL
9 June 2009

Before:

Mr Peter Prescott QC (sitting as a Deputy Judge)

Between:

FOLDING ATTIC STAIRS LIMITED
Claimant

– and –

THE LOFT STAIRS COMPANY LIMITED MICHAEL HERAGHTY
Defendants

Mr James Mellor QC and Mr James Whyte (instructed by Kuit, Steinart Levy LLP) for the Claimant
Mr Richard Davis (instructed by Shakespeare Putsmann LLP) for the Defendants
Hearing dates: 23-25 and 27 February 2009

HTML VERSION OF JUDGMENT

Crown Copyright ©

Mr Peter Prescott QC:

1. This is a patent case, and it is not an easy one. Two points of difficulty are these. What happens if a manufacturer allows selected members of the public onto his premises, not on terms of confidence, where they can see a product that is still under development, but they are not experts and do not understand its significance – could that invalidate a patent afterwards applied for? And what are we to make of the phrase "spaced a *preset* distance" in the patent claim – are words of intentionality allowed?

2. This case is about so-called **folding attic** stairs and how they are manufactured. I shall describe the relevant technology in general terms first: it is not difficult.

Folding Stairways

3. Many of the older houses in the British Isles have roof voids that are not supposed to be used for human habitation but which contain useful storage space. Therefore it is quite common to install loft ladders to provide access. Most of those ladders are of the sliding or telescopic sort and they are made of aluminium.

4. We are concerned with a different kind: namely a **folding** stairway, typically made of wood, and somewhat more expensive. Such a stairway, when not in use, is folded up and nested in a storage space just above the trapdoor in the ceiling ope. 'Ope', by the way, is a perfectly respectable if unusual noun, and it means an aperture or opening in the structure of a building.



5. The general idea is conveyed by the above image¹. It can be seen that there are three² ladders or stairway sections connected end-to-end by hinges. This arrangement enables you to fold up the stairway after you have finished using it. The upper ladder carries the ceiling trapdoor and is permanently hinged to a load-bearing frame in the ceiling ope. It can also be seen that there is a pair of **folding** metal arms, spring-biased to keep the stairway in its stored condition; they also prevent it from falling down too forcibly when you lower it for use.

6. The metal arms at one end are pivoted to the ceiling ope frame; at the other, to the sides of the top ladder. If you look more closely, you can see that, to be more precise, the lower ends of the metal arms are pivoted to angle brackets. It is the angle brackets that are secured to the sides of the top ladder, but also to runners forming part of the ceiling trapdoor. I must stress that for the purposes of this case the above counts as an illustration, and nothing more: it may or may not have been prior art, but I am not presuming that it was.

The Parties

7. The Claimant has a factory in County Galway, Ireland. Its moving spirit is Mr Michael Burke. About 25 years ago Mr Burke was approached by a compatriot who had been living in America and had brought back a set of **folding** stairways; he needed to have it repaired. On making enquiries Mr Burke discovered that there was no Irish company that made **folding** loft stairs and perhaps one English company. Mr Burke appreciated that there was a gap in the market and so he started the Claimant company. It makes and supplies **folding** stairs under the brand name "Stira". The company claims to be unusual because it also installs those stairways itself, or a lot of them anyway. The "kit" from the factory comes complete with **folding** stairway, **folding** metal arms, ceiling ope frame with springs, and trap door.

8. For present purposes there have been two versions of Stira. The first, referred to in this case as "old Stira", was sold in large numbers for many years. It is cited as prior art in this case. It was not unlike the product illustrated above. The new version is said to be the subject of the patent in suit. I believe that about 18,000 sets of old Stiras had been sold before the patent in suit was applied for on 5 November 1996.

9. The Defendant company used to do business with the Claimant. It used to buy Stiras and import them into the UK and install them. The Defendant company is owned by Mr Michael Heraghty (the Second Defendant) and his wife, but it is Mr Heraghty who makes all the decisions. The parties fell out for common business reasons. Mr Heraghty thought his company was being charged too much and so it could not make a decent margin. Mr Burke thought it was a slow payer. Anyway, there came a time when the Defendant company stopped buying Stiras and made a version of its own. The Claimant sued for infringement of patent and for infringement of unregistered design right. It did not pursue the latter claim before me.

¹ I have downloaded this image from the website of an American manufacturer, Memphis **Folding** Stairs, Inc., of 2727 Faxon Ave., Memphis, TN 38182-0305 under section 45 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, but I express my gratitude to that company for the explanatory power of their image.

² The main claims of the patent in suit are not confined to any particular number of these ladders; but nothing turns on this for present purposes.

The Genesis of New Stira

10. Rather unusually I shall start by describing, not the invention defined in the claims of the patent, but how the Claimant claims to have originated its new product. Of course that is not necessarily the same thing by any means. But it will help explain a couple of the main points in the case more easily. It will not exempt me from identifying the invention as defined in the patent on its true construction, as I shall have to do later on.

The Problem

11. There are a lot of old houses in the British Isles and the spacing between ceiling joists may vary quite a lot from house to house, perhaps according to the whim of the original builder. So ceiling ope come in quite a range of widths. (Lengths do not matter so much. The ceiling plaster can easily be cut or made good as desired.) Therefore the supporting frame for a **folding** stairway has to be made to match the load-bearing joists that help to define the ceiling ope.

12. When Mr Burke looked into this he found that he would have to manufacture supporting frames in five different widths (22 to 30 inches, as measured at the ceiling trapdoor³). It would have been too expensive to manufacture ladders in five different widths too. So Mr Burke settled on a standard ladder width of 16 inches and he accommodated the difference by bending the metal support arms.

13. If the disconformity was small the metal arms would not have to be bent much. But if the disconformity was large they would have to be bent quite a lot.

14. With the benefit of hindsight it may seem something of a bodge to bend the arms to accommodate the disconformity. But a manufacturer setting out to make these **folding** stairs might not appreciate how much wear and tear some customers were going to impose on the arms. Some people may ascend into their loft maybe once a year to store miscellaneous junk. I believe that non-permanent stairways are not permitted for lofts that have been converted for human habitation, but in practice there may be a grey area. For all that I know, some people may go up nearly every day – maybe they keep a computer there and use the space as an informal home office or a den for young people, and so on. Some may ascend with caution, others rumbustiously. It is conceivable that building regulations may have changed or their application relaxed over time.

15. Because the Claimant company not only made but installed these **folding** stairways, it got feedback from its customers. After a time it was noticed that some customers were complaining that the metal arms failed. This was because there was too much strain and wear being imposed on their pivots. (The arms have pivots because they need to fold, of course.) This problem did not occur on the narrower designs.

16. The problem was caused by the fact that the arms on the wider designs were "leaning in". (Think how much worse it is to carry two heavy suitcases if your arms do not hang straight down.)

17. Mr Burke told me that his company was in a unique position to appreciate this problem because, unlike others, it saw to the installation of the product and got plenty of feedback.

The Solution

18. In about the year 1995 the Claimant was applying for ISO 9002 accreditation. This was an international standard, and it applied to the business, and not the product. In order to qualify, the company had to examine its manufacturing procedures so as to ensure that they were effective, properly documented, and were kept under review for defects, corrective actions and improvements. It was then appreciated that most complaints were derived from failed metal arms or their pivots. (I must say I am a little surprised that it took an ISO accreditation to bring the fact home. I should have thought that there would be fitters who would be called out to repair defective arms and they would report back to management. Still, I suppose that one object of an ISO accreditation is to get rid of a not uncommon corporate habit: burying your head in the sand, if such habit there was.)

19. Another problem that was appreciated was that there was a production bottleneck in the making of old Stiras. I need not explain the bottleneck much because the old process (as opposed to finished Stira itself) was not pleaded as prior art nor was it shown that it had been made available to the public or had been in use elsewhere. However elimination of the bottleneck led to a change in the design of the product. Because old Stira is cited as prior art against the patent in suit I must describe this aspect.

³ 30 inches may seem a lot, but the explanation is that some houses have ceiling joist separations of about 15 inches, which would be too small to admit the stairway. In those cases, therefore, one joist must be cut (and appropriately bridged), making a gap of about 30 inches.

20. A simple ceiling trapdoor consists of a sheet of plywood⁴ backed by a flat wooden frame to keep it from warping. In old Stira this flat frame was secured to the face of the stairway, being sandwiched between it and the plywood sheet. As I see it, this frame did not have much of a load-bearing function, but it served as a spacer to afford extra "toe-in" room for the user. On each side of the stairway there was an L-shaped angle bracket that connected not only to the side of ladder but also to this frame. (The lower ends of the metal support arms were pivoted to the angle bracket.) The production bottleneck, such as it was, was this. Because the frame was flat and relatively thin, its four pieces were glued or screwed together in place, and not at a separate workstation.

21. This was deemed to be less efficient and so the frame was redesigned. Instead of being made of flat pieces of wood, the two side pieces were made thicker (i.e. they stood prouder) so that they could be rebated, to connect to the end pieces. This enabled the frame to be assembled separately. I shall call this new frame "the inner frame" to distinguish it from the outer frame i.e. the frame in the ceiling ope in and immediately above which the contraption nested when stowed away.

22. The decision was also made to pivot the ends of the metal support arms to the long sides (side beams) of the inner frame, which were now load-bearing beams, instead of to angle brackets attached to the sides of the ladder.

23. This new design had a bonus – though Mr Burke did not realise it for some time. The bonus was that the width of this inner frame could easily be varied in the course of manufacture to take account of the customer's ceiling ope width, instead of needing to bend the metal arms. All you had to do was to vary the length of the end beams of the inner frame. In other words, the disconformity problem, previously sought to be tackled by bending the metal arms, was exported to a different part of the apparatus where it could easily be accommodated during manufacture and where it would do no harm.

The Patent

24. The patent in suit (GB 2319051) concerns a process for manufacturing a **folding** stairway. It has an introductory section and I shall quote it:

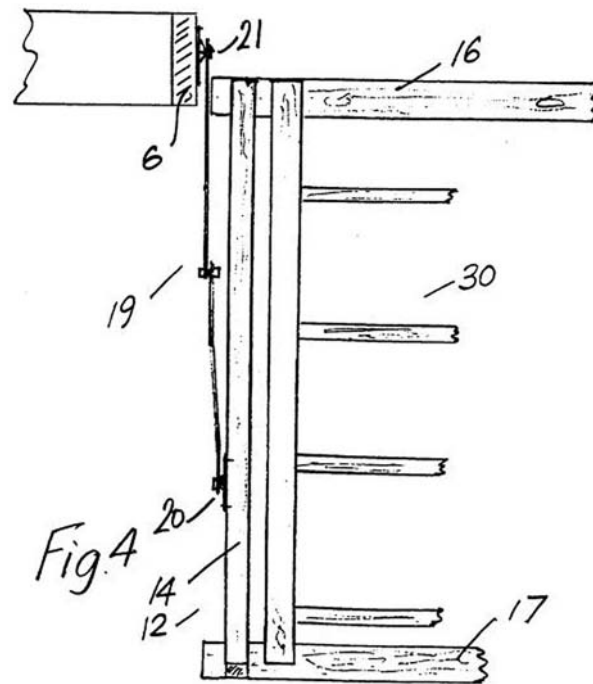
"It is known to provide a **folding attic** stairway of the type comprising a number of hingedly connected stairway sections for mounting in an opening in a ceiling. The stairway sections can be folded together and retained in a stored position in the opening when not in use and then as required folded down from the opening for access to the **attic** space. Generally **folding** support arms are pivotally mounted on each side of the stairway extending between an uppermost stairway section and a frame which is mounted in the opening. These arms may be spring biased towards a closed position to retain the stairway in the folded stored position within the opening when not in use and to act as a counter balance when **folding** and unfolding the stairway. As there is a gap between the side of the ladder and the side of the opening these support arms are generally cranked intermediate [their] ends to bridge the gap."

25. That is, in general terms, a description of "old Stira". Then the patent describes the problem, as follows:

"However there is a limit to the size of the gap that can be tolerated. If the gap is excessive the arms will not operate freely and correctly. Further the greater the gap the more strain is applied to the pivot mounts at each end of the arm. This strain eventually leads to failure of the pivot joints. The size of the gap between the size of the stairway and the sides of the opening would depend on the size of the opening. To accommodate different sized openings different widths of stairway must be [produced]. This increases the manufacturing costs and production time.

It is an object of the present invention to overcome these problems and to provide a process for economically manufacturing a **folding** stairway of high quality that is reliable in operation."

⁴ Except in cold places like Scandinavia, where people do not want to freeze in winter. The Lundh patent cited in this case originated from Sweden.



26. Figure 4 of the patent shows how the topmost ladder **30** of the stairway is secured to the outer frame **6** in the ceiling ope. It is carried by a supporting frame (the *inner frame*.) This inner frame has end beams **16**, **17** and one of its side beams **14** can also be seen. One of the metal arms **19** is shown and it is pivoted at **20** to the side beam. The other end is pivoted at **21** to the *outer frame 6* in the ceiling ope. Note the spacing between the ladder and the side beam.

27. On page 7 of the patent the advantage is stressed. It says

"The provision of an inner frame for mounting the stairway on the outer mounting frame is particularly advantageous. A standard size of stairway can be produced which is capable of being mounted in ceiling openings of various sizes. The outer frame is simply manufactured according to ope size and then the inner frame is manufactured to match the outer frame. The stairway [i.e. the three "ladders"] can conveniently be manufactured in a constant width which is obviously more convenient and efficient from a manufacturing point of view. By varying the spacing between the side beams of the inner frame to accommodate various widths of outer frame the return arms can be fitted in the optimum position without undue strain being applied to the pivots at each end of the arm which could lead to fracture of the pivot joints."

28. Claim 1 of the patent is not for a **folding** stairway, but for "A process for manufacturing a **folding** stairway ..." A patent must be read through the eyes of a person skilled in the art and in the light of what was common general knowledge at the time. So I shall consider those matters before examining Claim 1 in any further detail.

The Skilled Addressee and the Common General Knowledge

29. Although the woodwork described in the patent could probably be made without difficulty by a good amateur carpenter, the document is not addressed to him. In my judgment it is aimed at one who has a factory or workshop that can fulfil numerous orders. The amateur would not be troubled by the problem the patent aims to solve. He need not worry that ceiling joist spacings can vary from house to house; he just cares about his own house; and he could make his stairway width to correspond to the joist spacing in his ceiling. The patent is addressed to a factory that cannot or does not wish to afford that luxury, because it would be too expensive to manufacture stairways in a variety of widths.

30. In short, then, I hold that this is not only a patent for a process for manufacturing **folding** stairways, but for doing it on a repeat basis⁵. I infer this from the problem that the patent identifies (see paragraph 25 above) and the advantages of the solution it propounds (see paragraph 27). When this point is grasped some of the problems that beset this case will be seen to fall away.

⁵ I concede that Claim 1 is for "a process for manufacturing a **folding** stairway" [singular] but in my judgment that literal construction should be rejected as repugnant to the general sense of the patent when read as a whole.

31. The state of the art is all the knowledge in the world that had been made available to the public before a given date. Knowledge is considered to have been made available to the public if even one person was free in law to access it and use it as he pleased. Knowledge may be imparted in a document, by word of mouth or by ocular demonstration.

32. It follows – and is relevant to what I must address later in this judgment – that if a document is placed on the shelves of a public library then everything in the document is considered to be part of the state of the art. This is so even if it was utterly obscure and nobody bothered to consult it really. There is no doubt about the law. It sounds like a harsh doctrine, but there must be a bright-line rule. The point is that the public had the right to consult the document. Likewise if a product is exposed to view in a public place e.g. a street, where persons skilled in the art might examine it and understand its mode of operation, it is no answer to say that for aught that we know no skilled person did examine it in fact. The knowledge thus becomes part of the state of the art.

33. Common general knowledge is quite different. It is what people skilled in the art actually do know, or ought to know, provided that knowledge is regarded as sound. Common general knowledge is not a phrase used in the Patents Act or the European Patent Convention. It would be difficult to define the person skilled in the art in this case, or the common general knowledge, because so far as I know there is no recognised profession or calling of designing **folding attic** stairways. At the date of the patent nobody seems to have done it in the British Isles except the Claimant and perhaps one other company. There must have been one or more companies in America, I suppose. It is unfair to define an art too narrowly, or else you could imagine absurd cases e.g. "the art of designing two-hole blue Venezuelan razor blades", to paraphrase the late Mr T.A. Blanco White. Then you could attribute the "common general knowledge" to that small band of persons who made those products and say that their knowledge was "common general knowledge" in "the art". That would have the impermissible result that any prior use no matter how obscure could be deemed to be common general knowledge, which is certainly not the law.

34. However it does not make much difference in this case, because the amount of special knowledge that is required to understand the patent in suit is not great. I would identify the person skilled in the art as one who has practical experience as a manufacturing carpenter, assisted by a metal fabricator. At the date of the patent (1996) this person or team would be vaguely aware of **folding** stairways in general terms, at most. The actual construction of old Stira, while known to many customers, was not common general knowledge in the art, in my judgment.

The Experts

35. Expert evidence was given for the Claimant by Mr Paul Thorneycroft for the Claimant and Mr Roger Galpin for the Defendants.

36. In *Alan Nuttall Ltd v. Fri-Jado UK Ltd* [2008] EWHC 1311 (Pat) I said, largely quoting from Jacob LJ:

[27] It is worth recalling what is the proper function of expert witnesses in a patent case. It is not to act as a latter-day Sir Bernard Spilsbury. Their true function, and what makes their evidence cogent or not, was explained by Jacob LJ in *SmithKline Beecham Plc v. Apotex Europe Ltd* [2004] EWCA Civ 1568.

"[51] Before I go further, however, it is as well to remember what the key function of an expert witness in a patent action is – as I said in *Rockwater* (para. 12):

'Their primary function is to educate the court in the technology – they come as teachers, as makers of the mantle [i.e. of the person skilled in the art] for the court to don. For that purpose it does not matter whether they do or do not approximate to the skilled man. What matters is how good they are at explaining things.'

[52] To that I would add this: although it is inevitable that when an expert is asked what he would understand from a prior document's teaching he will give an answer as an individual, that answer is not as such all that helpful. What matters is what the notional skilled man would understand from the document. So it is not so much the expert's personal view but his reasons for that view – these the court can examine against the standard of the notional unimaginative skilled man. There is an analogy here with the well-known *Bolam* test for professional negligence – what matters is not what the individual expert witness says he personally would have done, but whether the conduct said to be negligent falls short of what a reasonable professional would have done.

[53] Thus in weighing the views of rival experts as to what is taught or what is obvious from what is taught, a judge should be careful to distinguish his views on the experts as to whether they are good witnesses or good teachers – good at answering the questions asked and not others, not argumentative and so on, from the more fundamental reasons for their opinions. Ultimately it is the latter which matter – are they reasons which would be perceived by the skilled man?

[28] While I am touching on the topic of expert testimony, it is worth completing the quotation from the *Rockwater* case, although strictly speaking it is mainly about obviousness.... In *Rockwater Ltd v. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381 Jacob LJ continued thus:-

[13] But it also is permissible for an expert witness to opine on an "ultimate question" which is not one of law. I so held in *Routestone v Minorities Finance* [1997] BCC 180 and see s.3 of the Civil Evidence Act 1972. As regards obviousness of a patent Sir Donald Nicholls V-C giving the judgment of the Court of Appeal in *Mölnlycke v Proctor & Gamble* [1994] RPC 49 at p. 113 was explicit on the point:

"In applying the statutory criterion [i.e. as to whether an alleged inventive step was obvious] and making these findings [i.e. as to obviousness] the court will almost invariably require the assistance of expert evidence. The primary evidence will be that of properly qualified expert witnesses who will say whether or not in their opinions the relevant step would have been obvious to a skilled man having regard to the state of the art."

[14] But just because the opinion is admissible:

"it by no means follows that the court must follow it. On its own (unless uncontested) it would be "a mere bit of empty rhetoric" Wigmore, *Evidence* (Chadbourn rev) para. 1920. What really matters in most cases is the reasons given for the opinion. As a practical matter a well-constructed expert's report containing opinion evidence sets out the opinion and the reasons for it. If the reasons stand up the opinion does, if not, not. A rule of evidence which excludes this opinion evidence serves no practical purpose. What happens if the evidence is regarded as inadmissible is that experts' reports simply try to creep up to the opinion without openly giving it. They insinuate rather than explicate" (*Minorities* at p. 188).

[15] Because the expert's conclusion (e.g. obvious or not), as such, although admissible, is of little value it does not really matter what the actual attributes of the real expert witness are. What matters are the reasons for his or her opinion. And those reasons do not depend on how closely the expert approximates to the skilled man.

29. In weighing the evidence in this case I have made allowances for the personal attributes and prejudices which these witnesses – like all of us – inevitably have.

37. The technology in this case is not such that it requires much expert explication, on the whole.

38. Unfortunately, I found that Mr Galpin's evidence was motivated to a considerable degree by hindsight. It may not have been his fault personally; perhaps his instructions set him down a road where it was more or less inevitable.

Construction of Claim 1

39. Claim 1 of the patent reads as follows (the emphases are mine):

"A manufacturing process for manufacturing a **folding** stairway comprising the steps:

forming a rectangular outer mounting frame for complementary engagement and mounting within an associated rectangular ceiling ope *of a predetermined size*, the outer frame having a pair of spaced-apart side members interconnected by end members extending between associated ends of the side members;

forming an inner stairway carrying frame for pivotally mounting on the outer frame for movement between a nesting position within the outer frame and a downwardly extending in-use position hanging downwardly from the outer frame, the inner frame having a pair of spaced-apart side beams interconnected by an associated pair of spaced-apart end beams, connecting the side beams to the end beams *such that each side beam is spaced a preset distance inwardly of the side members of the outer frame* when the inner frame is mounted within the outer frame in the nesting position;

preparing an extendable stairway which is foldable between a collapsed stored position for nesting within the outer frame and an extended in-use position;

mounting the inner frame within the outer frame by securing a hinge between an outer frame end member and an end beam of the inner frame thus pivotally mounting the inner frame on the outer frame;

mounting a **folding** support arm between each side beam on the inner frame and an associated side member on the outer frame, each arm being pivotally mounted on each frame and being foldable intermediate its ends between an extended position corresponding to the downwardly extending in-use position of the inner frame and a folded position corresponding to the nesting position of the inner frame;

each arm having bias means for urging the arm towards the folded position for retaining the inner frame in the nested position within the outer frame; and

mounting an inner end of the stairway between the end beams on the inner frame such that the stairway is foldable between the collapsed and extended positions when the inner frame is in the in-use position."

40. That is an awfully long claim, but I can précis it to ease understanding. What is claimed is a manufacturing process for making **folding** stairways in which you

- make an outer frame "for complementary engagement and mounting within" a given ceiling ope
- make an inner frame (for carrying the stairway) by connecting side beams to end beams "such that each side beam is spaced a preset distance inwardly of the side members of the outer frame"
- make a foldable stairway that can nest within the outer frame
- hinge one end of the inner frame to one end of the outer frame
- mount spring-biased foldable support arms, one end pivoted to the side beam of the inner frame, the other end pivoted to the side beam of the outer frame, and
- mount one end of the stairway between the end beams of the inner frame so that it can fold up in use.

41. In my judgment the only point of construction that calls for any real discussion arises from the words I have italicised in the above-quoted claim.

42. Mr James Mellor QC, who appeared for the Claimant, submitted that what they amount to is this. In the manufacturing process, the separation between the side members of the inner and outer frame, respectively, is of such a distance that not too much strain is imposed on the **folding** arms, and in particular, on their pivots. He said that this emerges from the purpose of the invention as disclosed in the text (see paragraphs 25 and 27 above). He accepted that the arms do not have to lie in vertical planes, and indeed in the preferred embodiment as depicted in Figure 4 (see above) it is quite apparent that the lower parts of those arms do have a discernible bend, to afford clearance. But that, he said, does not affect his point.

43. Mr Richard Davis, who appeared for the Defendants, contended that the expression "a preset distance" imposes no limitation at all. He cited the judgment of Jacob LJ in *Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Company* [2005] EWCA Civ 906:

2. Mann J summarised the invention of the patent in paragraphs 2-6. It is for a high speed tool chuck. The patentee's proposal was to have a groove cut into a flange as shown in the drawing in the judge's judgment. He set out the relevant part of claim 1 in his paragraph 7. The key words giving rise to the dispute before him were "an annular groove of predetermined depth" which he underlined when he set out the claim.

3. I am bound to say that it beggars belief that a patent agent could draft a claim in such words or that the Patent Office would accept them. "Predetermined depth" cries out for the question, by whom? And what does it mean? That has some effect on the current matter in dispute because it would or ought to have raised the possibility of amendment at an early stage.

4. Mann J had to make the best of these words. He decided that it meant "a groove whose depth the maker has decided in advance" (paragraph 29 of his judgment). From that there has been no appeal.

44. I must confess that this issue has caused me much trouble. However in the end I do not find I can accept either side's submission in full.

45. With regard to *Nikken*, from a reading of the patent in that case as a whole it was hard, nay impossible, to work out what was the purpose of having a groove that was *of predetermined depth*, and according to what criterion the depth was to be predetermined. It was in that context, I think, that Jacob LJ wrote that it cried out for the questions, predetermined by whom, and what did it mean.

46. I must say I have seen 'predetermined' and 'preset' in granted patent claims on occasions too numerous to recall, and the experience of Jacob LJ in patent cases is *a fortiori*. Therefore I do not believe his stricture applies to the word "predetermined" as such. I do not have a convenient means of searching the claims of granted European patents, but as an exercise I have looked at the online database of the United States Patent Office, where the text of claims granted since 1975 is searchable electronically. I expected to find many patents with the word 'predetermined' in one or more claims. Even so, I was astonished. There are more than 658,000 such patents.

47. While I have not been able to perform a similar exercise for the European Patent Office, I have no doubt that it is accepted EPO practice to allow it to be used, provided the criterion that enables it to be understood is sufficiently clear. There are numerous decisions of the Boards of Appeal where the word 'predetermined' was used in the claims and no objection was taken to it, provided the purpose was clear. (There are too many to read through, but see e.g. decisions T 1241/04 and T 0463/01). Indeed in the 2007 edition of the Guide for Applicants, Annex III, available on the EPO website, there is a model patent application – as if to say, "Now, let us show you the right way to do it" – with the word 'predetermined' in claim 1. The usage can also be found in guidance to candidates for the European Qualifying Examination in the form of acceptable examination answers, also published on that website.

48. I am unable to accept a contention that, in the context of this patent, 'predetermined' or 'preset' is meaningless and of no effect. A reader skilled in the art would think the patentee was using it in order to try to tell him something; and he would work out the purpose by reading the patent as a whole.

49. On the other hand I do not accept Mr Mellor's submission in full either. It would mean that, in order that a third party manufacturer could determine whether his intended process would fall within or without the claims of this patent, he would have to decide as an objective fact whether "too much" strain was going to be imposed on the metal arms. But to the best of my knowledge there is no industry standard about that or recognised worst-case scenario. And it would mean that, before starting to manufacture his product, he would somehow have to know about the habits of his intended customer. How often will the product be used: once a year, or every day? Who will ascend: a lightweight person who proceeds with caution, or an impetuous 15-stone man? A third party manufacturer is entitled to know with reasonable certainty whether a proposed course of action would infringe a patent. That is the legislative policy and the Protocol to Article 69 of the European Patent Convention says as much. In any case, as Mr Davis rightly pointed out, the avoidance of "too much" strain is not what the claim says. If it had, I do not believe it would have been allowed by the Patent Office. It would correspond to no known standard that could be adjudicated.

50. In my judgment, what this feature of Claim 1 actually means, read as a matter of English and having regard to the purpose set forth in the body of the patent, can nevertheless be ascertained. The key is to notice that this is a claim for a process for manufacturing **folding** stairways on a repeat basis, and that the concept of that which has been determined in advance occurs twice.

51. The first time is when it is stated that the outer frame is for complementary engagement and mounting within an associated rectangular ceiling ope "of a predetermined size". What does that mean? It can only mean that, in the manufacturing process, the size of the outer frame is made to correspond to that of the ceiling ope of the house⁶ in which the stairway is to be fitted. (More precisely, perhaps, though I do not have to decide this, it corresponds to the separation between the ceiling joists.) Those of a philosophical turn of mind will notice that the size was predetermined by the house's builder, and he may have been resting in his grave for a century. I cannot see that the word is objectionable.

52. The second time is when it is stated that the side beams of the inner frame are connected to the end beams "such that each side beam is spaced *a preset distance* inwardly of the side members of the outer frame when the inner frame is mounted within the outer frame in the nesting position". This invites the question: preset by who? And the only sensible answer can be: the manufacturer, or one to whom he leaves the decision.

53. The next question is: what is the criterion according to which he presets that distance? It cannot sensibly be that he chooses any old distance, because then the word 'preset' would be purposeless and of no effect. As in any document, its meaning must be ascertained from its context. In *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Rousell Ltd* [2004] UKHL 45 Lord Hoffmann said at §19:

"For present purposes, the most important provision is Article 69 of the EPC, which applies to infringement proceedings in the domestic courts of all contracting states:

'The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.'"

54. And at §30:-

"It came to be recognised that the author of a document such as a contract or patent specification is using language to make a communication for a practical *purpose* and that a rule of construction which gives his language a meaning different from the way it would have been understood by the people to whom it was actually

⁶ Or, perhaps, a number of houses with ceiling ope widths of similar size.

addressed is liable to defeat his intentions. It is against that background that one must read the well known passage in the speech of Lord Diplock in *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183, 243 when he said that the new approach should also be applied to the construction of patent claims:

'A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge.'

And at §48:-

"The *Catnic* principle of construction is therefore in my opinion precisely in accordance with the Protocol. It is intended to give the patentee the full extent, but not more than the full extent, of the monopoly which a reasonable person skilled in the art, reading the claims in context, would think he was intending to claim."

55. How would the person to whom the patent is addressed understand the expression *spaced a preset distance*? In my judgment he would read the patent as a whole to find out for what purpose the distance is preset. It is evident from the passages I have quoted in paragraphs 25 and 27 above. The aim is to reduce the need to bend the metal arms too much.

56. I would therefore hold that "spaced a preset distance" means that the separation between the respective side beams is chosen by the manufacturer (or one to whom he leaves the decision) with the aim of coping with a variety of ope widths while avoiding excessive bending or cranking of the metal arms.

57. The difference between that construction and the one advanced by Mr Mellor QC is this. This time the third party manufacturer can tell – he knows for a fact – whether he is inside the claim. He can tell whether he is presetting the distance in order not to bend the metal arms too much, because he is doing it himself. It depends on his own intentions. Now, as Bowen LJ famously observed in *Edgington v Fitzmaurice* (1885) 29 Ch D 459 at 483 "the state of a man's mind is as much a fact as the state of his digestion. It is true that it is very difficult to prove what the state of a man's mind at a particular time is, but if it can be ascertained it is as much a fact as anything else."

58. Therefore, although it might be difficult for the patentee to prove the necessary intent, at least that burden is cast upon him, and not upon the third party manufacturer.

59. It is true that a third party – a middleman, say – might not be able to ascertain the mind of the manufacturer from whom he might choose to purchase one of these **folding** stairways. But I do not believe that would be a frequent occurrence and in any case it is by no means unusual in a product-by-process case that the middleman does not know what is the process by which the product he sells was manufactured.

60. This is rather a narrow claim. A merely accidental distance of separation would not be within it. Nor would it be if the manufacturer sought to cope with the problem by varying the widths of his ladders instead, for example.

61. There is an old prejudice or tradition in patent law that words of intent should not be used in patent claims (see *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). It was said⁷ to go back to the early nineteenth century; but whether that is the law now under the 1977 Act and the European Patent Convention must be questionable. We have seen an abandonment of the concept in many pharmaceutical patents whose claims are in so-called "Swiss" form. What they really mean (and nobody pretends otherwise any more) is "The use of known ingredient X for making a medicine *for* treating disease Y", meaning *for the purpose of*, or *with the intention of*, treating disease Y. In this instance the law has moved on, and there is no doubt about it. In a recent decision of the Court of Appeal it was not even the intention to treat a different medical complaint that was the key point, but the intention to do so with a different dosage regimen (*Actavis UK Ltd v Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). The real reason that such claims are allowed is that, were it otherwise, the inventor would be quite unable to protect his invention at all. But they imply a test of purpose or intentionality on the part of the manufacturer. If that is permissible in pharmaceutical cases, I do not see why it could not be so in other industries. I believe the words 'predetermined' or 'preset' have long been used by patent draftsmen for the purpose of indicating intentionality, albeit rather covertly. Why not admit it openly?

62. Is there anything in patent law that prohibits such usage? There is nothing in the Act or the Convention, unless it be that a claim so characterised is directed to 'a scheme, rule or method for performing a mental act ... *as such*' (s.1(2)(c) of the Patents Act 1977; Art. 52(2)(c) of the European Patent Convention). But I do not see that manufac-

⁷ But I have not been able to find that it was really so. The old case of *Stead v Anderson* (1847) 4 C.B. 806, 2 WPC 151, cited in *Eli Lilly*, does not support the proposition. In that case the patentee had not sought to define his invention with reference to the intent of the user.

turing **folding** stairs according to Claim 1 and, while doing so, setting the distance between the respective side beams with the intent of avoiding excessive bending of the support arms, constitutes, as such, a scheme, rule or method for performing a mental act.

Anticipation or Obviousness Over Old Stira

63. Having construed Claim 1, I must now decide whether the invention it defines was anticipated by old Stira, or whether the invention would have been obvious to a person skilled in the art who examined a specimen of old Stira. There is no doubt that old Stira, while not part of the common general knowledge (as I have held), was part of the state of the art, because units had been supplied to numerous customers, and indeed exhibited in public.

64. The law of anticipation is too well known to require explication for present purposes. Essentially, something that would fall within the patent claim under challenge must have been disclosed before the relevant date, in this case 5 November 1996.

65. I have no doubt that old Stira was not an anticipation of Claim 1 of the patent in suit. It could not be, for the claim is not to a product, but to a manufacturing process. I have held that the manufacturing process used for making old Stira was not pleaded as prior art nor was it shown to have been revealed to the public or used elsewhere. More fundamentally, however, even the process for making old Stiras was not an anticipation either. There was no preset distance between the side beams of the inner frame and of the outer frame, respectively, chosen with the intent of avoiding excessive bending of the metal support arms. On the contrary the distance varied from unit to unit depending on the size of the customer's ceiling ope. Moreover the earlier units were manufactured without there being any concern or awareness that the support arms would fail. Later, when it was appreciated that these arms were failing, the design continued to be manufactured as before, at least as regards the separation between the said side beams. It was not until the new design (arrived at for other reasons) had been tested in the factory for some time that it was appreciated that the separation should be preset to avoid the problem or, in other words, that the separation between the side beams of the inner frame and the sides of the topmost "ladder" should be varied.

66. The law on obviousness is this. An invention cannot validly be patented if, having regard to the state of the art, it would have been obvious to a person skilled in the art at the relevant date. As I have explained, the state of the art includes anything that has been made available to the public – even a single person, if he is free in law to use the information as he pleases – whether by documentary description, ocular exposure or word of mouth. Because there is such a vast repository of prior art in the world, it is not permissible to combine two disparate items of prior art unless, for some reason, it would be obvious to the skilled person to do so.

67. In assessing whether or not an invention would have been obvious it is easy to confuse oneself e.g. by using hindsight. Therefore it has become the practice to approach the question in a step-by-step way, as first laid down in the *Windsurfing* case [1985] FSR 59 at 73. More recently it has been restated by the Court of Appeal in *Pozzoli Spa v BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 at §23. In the words of Jacob LJ:

I would restate the *Windsurfing* questions thus:

(1)

(a) Identify the notional "person skilled in the art"

(b) Identify the relevant common general knowledge of that person;

(2) Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it;

(3) Identify what, if any, differences 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;

(4) Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention?

68. What does it mean to say "identify the inventive concept of the claim"? In that same case Jacob LJ has explained at §§17 and 18:

"What now becomes stage (2), identifying the inventive concept, also needs some elaboration. As I pointed out in *Unilever v Chefaro* [1994] RPC 567 at page 580:

It is the inventive concept of the claim in question which must be considered, not some generalised concept to be derived from the specification as a whole. Different claims can, and generally will, have different inventive concepts. The first stage of identification of the concept is likely to be a question of construction: what does the claim mean? It might be thought there is no second stage – the concept is what the claim covers and that is that. But that is too wooden and not what courts, applying *Windsurfing* stage one, have done. It is too wooden because if one merely construes the claim one does not distinguish between portions which matter and portions which, although limitations on the ambit of the claim, do not. One is trying to identify the essence of the claim in this exercise.

So what one is seeking to do is to strip out unnecessary verbiage, to do what Mummery LJ described as make a *précis*.'

69. However Jacob LJ went on to say that one should not waste too much time identifying the inventive concept if that was going to lead to complex satellite debate: in that case, one should just construe the claim. That is why stage (2) of the *Pozzoli* approach is expressed as it is.

70. Applying that approach to the question of the obviousness of Claim 1 of the patent in suit over old Stira, I reason as follows:

The notional person skilled in the art. I identify him as a manufacturing carpenter who employs or has access to a metal fabricator.

His relevant common general knowledge. He has a sound knowledge of manufacturing carpentry. He may be vaguely aware of **folding attic** stairs in general terms, but the details are not present to his mind.

The inventive concept of Claim 1. I believe I have identified it in paragraph 40 above, but for present purposes I can concentrate on this. When manufacturing **folding attic** stairs in numbers, make an inner frame which will carry the stairway and to which the lower ends of the support arms will be pivoted and, while making the inner frame, vary the lengths of its end beams so that there will be a preset distance between its side beams and those of the outer frame that is to match the customer's ceiling ope. In particular, preset the distance with the intent that not too much bending of the support arms will be needed.

The differences between that and old Stira. By examining a specimen of an old Stira there will not be disclosed to you the concept that the space between the ladder sides and the inner frame should be varied to achieve the preset distance just described.

Whether the differences would be obvious to the person skilled in the art without hindsight. In my judgment they would not. In old Stira the sides of the inner frame were positively fixed to the sides of the ladder by an angle bracket positively screwed in to both. That points the skilled person in precisely the wrong direction. It would not cause him to think of freeing the inner frame sides (in that sense) so that, by varying the lengths of the inner frame ends during manufacture, the sides could take up the preset distance as described.

71. I therefore reject the validity attack based on old Stira.

72. I must now turn to the validity attack based on a test unit of new Stira, then still under development.

The Minister and the Photographer

73. Having got his ISO accreditation, Mr Burke decided to publicise it, for he thought it would impress architects, builders and so forth. For that purpose he invited the Irish Minister for Trade and Tourism to attend the Claimant's factory and he also invited a photographer from the Irish Times. At that stage a Stira unit according to the new design was being tested in a certain area of the factory to see how much abuse it could stand. It was not, however, under test on the day of the visit and of course it was not yet in production. I shall call it "the test unit". The purpose of the visit was not to publicise the new design, but the ISO accreditation.

74. Mr Burke told me that at that point he had not yet appreciated the bonus inherent in the new design i.e. that the spacing between the side beams could readily be varied during manufacture so that the metal support arms would not have to be bent much. I accept that explanation, because it is quite plain that Mr Burke took no security precautions at all; as he put it in his witness statement, "The photographer was given free range to take photographs of whatever he wanted". If the real merits of the new design had been appreciated I believe that the Claimant would have shrouded it or not invited the visitors into the part of the factory or would have applied for patent protection. He would not have allowed the photographer to photograph him standing in front of the test unit, as he did. The patent was not applied for until 5 November 1996.

75. On some day before 18 January 1996 the Minister and the photographer did visit the factory. We know this because the event was described in an issue of the Irish Times of the aforesaid date. Several photographs were published. One of those shows Mr Burke himself standing in front of the test unit. The photographer selected this merely as a convenient background.

76. Several questions arise. Is the invention of the patent in suit (1) anticipated or (2) obvious in the light of

- the photograph that was published in the Irish Times or
- disclosure of the test unit to the Minister or the photographer themselves?

Disclosure in the Newspaper Photograph

77. The photograph does not depict the prototype in full, but only the lower parts. The purpose of the photograph was to depict Mr Burke himself, and the prototype was a convenient background, and nothing more. There are other photographs but they have nothing to do with the test unit, and the text of the article does not mention the prototype either. In my judgment it would have done, if Mr Burke had had any wish to publicise or draw attention to the test unit.

78. A photograph must be interpreted by a person skilled in the art. I have held that the configuration of an old Stira was not common general knowledge. There was nothing to stop a person skilled in the art from seeing the photograph that appeared in the Irish Times. In determining what he would have discerned it is important to appreciate two things. First, the notional person skilled in the art is a manufacturing carpenter, and not a manufacturer of **folding attic** stairways, as I have already held. Secondly, one must not be fooled by hindsight. We know perfectly well that this device was, if not a prototype, then certainly a forerunner of the type of product that is now manufactured according to the invention claimed in the patent in suit. At any rate, we know that it was a device intended to simulate a **folding attic** stairway. The notional skilled viewer of the photograph would not have the luxury of having that knowledge. For all he knew to the contrary, it might just be a ladder rigged up informally for some purpose or other, perhaps to gain access to some unspecified facility in the factory.

79. In my judgment the skilled viewer would have discerned this. Here was some kind of ladder, perhaps a **folding** ladder. It would have been apparent to him that there was a pair of arms. There is a dark area at the top of the photograph that we now know was a mocked up ceiling ope, but to what the upper ends of those arms were connected was, in my judgment, not apparent without hindsight. In the photograph one of the side beams of the inner frame can be seen, but I doubt that its function would be apparent to him. What is *not* visible, however, is that there is any separation between that side beam and the corresponding side of the ladder. In any case the photograph did not divulge the important point, namely that the thing to do was to vary the width of the inner frame according to the width of the outer frame, itself predetermined by the width of people's ceiling opes. Therefore I hold that the photograph did not anticipate the invention of Claim 1.

80. Turning to obviousness, I need not repeat the first three *Pozzoli* questions. Having carefully attended to the expert witnesses, I find as a fact that, without the benefit of hindsight, the design of the test unit would not have been obvious to a skilled person who examined the photograph in the Irish Times. But in any event the concept about the 'preset' distance was not suggested to him by the photograph.

Disclosure to the Minister or the Photographer Themselves

81. However the Defendants rely on the disclosure of the prototype itself to the Minister and to the photographer, irrespective of what appeared in the subsequently published photograph. I find as a fact that the photographer could have gazed at all parts of the prototype if he had wanted to, and was free to do so. So, for that matter, might the Minister, although I believe he was in the main part of the factory at the time chatting to the employees – they were potential voters. I further find as a fact that no terms as to confidentiality were imposed, so that in law the photographer and the Minister were free to impart to others whatever they *did perceive* and were able to recall. However I also find that there is no evidence that the photographer or the Minister did in fact inspect the prototype in any detained sort of way, and it seems to me unlikely on the balance of probabilities that they would have had any interest or motivation to do so. (Maybe other casual visitors to the factory could have examined the prototype too, but there is no evidence that there were such visitors.)

82. A question I have to decide is whether, on the above facts, the design of the test unit was made available to the public before the priority date of the patent. I say "before the priority date" because it was not until later that Mr Burke came to appreciate the true value of the prototype that was under his eyes and to apply for patent protection.

83. It is clear law that, if this test unit had been in a public place e.g. a street, where anyone might have stopped to examine it, its design would be considered to have been made available to the public. In *Lux Traffic Controls Ltd v. Pike Signals Ltd* [1993] RPC 107, 132-135 prototype traffic lights were given field trials. It was not proved that any member of the public – much less an expert in traffic lights – stopped to deduce the novel *modus operandi*. Even so it was held that the new idea was made available to the public. The principle is the same as the obscure book on the shelves of a public library that nobody consulted in fact. The law must draw the line somewhere, as I have said, and it does so by adopting the rule that inasmuch as the public had a right to be there, they are deemed to have had the right to access the information. In the same way, if it is proven that all sorts of members of the public could enter private factory premises, no obligation as to confidentiality being imposed, the law will consider that whatever could be seen there has become part of the state of the art. In those circumstances the law cannot start speculating about who did or did not see the thing.

84. In our case, however, the test unit was not in a public place at all and it was available for viewing by a small and defined class: the Minister and the photographer. They were not persons skilled in the art; and there is no evidence that they were interested in manufacturing **folding attic** stairs – it seems unlikely – nor that they manifested any interest in the test unit (which was not in the main part of the factory). Even so, urges Mr Davis for the Defendants, they were free to examine the unit if so minded, they were free impart to anyone in the world whatever recollection they had of it, and so its construction must be considered to have been made available to the public.

85. It is an interesting point, and not an easy one. In deciding it, I must bear in mind that a decision could cut both ways. The Claimant and Mr Burke would not be very pleased if some competitor had afterwards come up with the invention independently and patented it, yet the law said that what transpired on the day of the Minister's visit could not be cited as a prior disclosure.

86. The text of Article 54 of the European Patent Convention refers to anything that has been 'made available to the public' in any way, and I understand the French and German texts convey the flavour that this is meant in the sense of 'made accessible to the public'. Even so, it seems to me that if information that is available for viewing on private premises by a small and defined class of visitors is to become part of the state of the art, otherwise than by a legal fiction, that information must be actually imparted to at least one human *mind* which is free in law to divulge it to anyone else as he pleases. It should not be enough that it could have been imparted, but was not.

87. Several examples were offered in argument, and I shall adapt them and add to them. Would an abstruse chemical formula displayed on private premises be 'made available to the public' if none were present except a child who could not understand it; or a lady who was not wearing her glasses; or a man who was focusing his attention on the Cup Final on TV? Famously, Dr Watson failed to notice that there were 17 steps leading up to the room which he had ascended hundreds of times because, as Sherlock Holmes said, "You see, but you do not observe"⁸. Put in terms of well-established modern cognitive science, the human eye-brain system is not a cine camera that records everything – if it could, it would be utterly overwhelmed by the data-processing task. Instead but a tiny fraction of the visual field can be perceived in focus (foveal vision); and this requires that the eyeball be swivelled to point to the precise area; which in turn requires that the brain be motivated to make it do so, a process that is largely unconscious. That we "observe" a large field of view is an optical illusion⁹. That is why fighter pilots must learn to force their eyeballs to scan the whole sky, a task that requires considerable will-power by all accounts. It is *interest* that causes our brains to make our eyeballs swivel to bring a particular spot into focus. I would take a very different view if one of those present had been a person interested in constructing **folding attic** ladders.

88. In sum, then, I would hold that there is no irrebuttable presumption of law that information that is capable of being perceived by persons who are on private premises is in fact perceived by them, if the circumstances are such as to make it unlikely that those persons were interested in the subject-matter. For that would be to invent a legal fiction without necessity.

89. Neither the Minister nor the photographer gave evidence. Even so, on the balance of probabilities I would infer that if some officious person had stopped them on the way out and asked them to describe the test unit, it is unlikely that they would have been able to describe the presence of an inner frame with side beams *spaced from the sides of the ladder*. I say that because there is no reason why a normal human being, not interested in the manufacture of **folding** ladders, could care less.

⁸ Conan Doyle, *A Scandal in Bohemia*.

⁹ The brain "paints in", or in other words fakes, the parts of the scene that are not eyeballed.

90. However, I appreciate that I could be wrong in law about this, and so I shall go on to consider this branch of the case on the theory that what those two visitors saw was sufficient to make the actual design of the test unit part of 'the state of the art'. But the test unit was not a universal prototype of the manufacturing process. It could not disclose to those visitors that the thing to do was to vary the length of the end beams of the inner frame so as to arrive at the 'preset distance' from the corresponding side beams of the outer frame, as required by Claim 1 of the patent. Thus the test unit did not anticipate Claim 1.

91. Did it make the process obvious to one skilled in the art, however? That depends on the correct answer to the last of the *Pozzoli* questions. The person skilled in the art would have to decide to vary the lengths of the end beams during manufacture for the purpose explained in the preceding paragraph. It took Mr Burke and his men a considerable time – at least 6 months, on his evidence – to think of doing that (although I accept that that in itself is not very conclusive, because people do miss the obvious sometimes.) However, my evaluation is that the difference was not obvious. I am influenced by the following considerations, albeit to different degrees.

- The test unit happened to be a 24-inch design. Therefore, its metal arms had very little "lean in" anyway. So this test unit was not such as to call upon the skilled man to think of the 'preset' concept.
- Although the separation between the side beams *could* readily be varied if one had thought of changing the lengths of the end beams to suit, during manufacture, it still was the case that those side beams were firmly connected to the end beams. The human mind would still have to get hold of the idea that the apparently fixed lengths of the end beams need be nothing of the sort. In my judgment, it would have required a degree of lateral thinking – perhaps literally so – to appreciate that the end beams were, so to speak, "flexible" not fixed.
- It is unwise to hold that something is obvious in the absence of sufficiently cogent expert evidence (*Panduit Corp v Band-It Co Ltd* [2002] EWCA Civ 465). Unfortunately, I did not find that the Defendants' expert's reasons were persuasive in this respect. His expert report did not explain, sufficiently to my mind anyway, why the skilled person would be led to go from the test unit to the process of Claim 1. And, as I have said, I found that his evidence was coloured by a considerable degree of hindsight.
- Although I suppose the penny might have dropped when the new design was eventually put into factory production, I am not very convinced that that is the right way to test obviousness.
- A skilled person could easily be led to try all sorts of other expedients to prevent the metal arms from failing e.g. stronger arms, better lubrication, and so on. That is what the Claimant tried, albeit without success in the end. Another expedient, I suppose, might have been to use a metal axle passing horizontally through the ladder (as in Lundh, below) being of sufficient length to cure the lean-in problem.

92. I therefore reject the contention that the invention of Claim 1 was anticipated or obvious having regard to the presence of the Minister and the photographer.

Lundh

93. WO 83/01638 (Lundh) was published on 11 May 1983. It belongs to the genre of **folding attic** stairs we have been considering, but the lower ends of the metal support arms are rigidly connected at their lower ends by an axle that passes through the uprights of the topmost ladder. I do not need to describe Lundh any further because if the Defendants cannot succeed on old Stira, which is closer prior art, they cannot succeed on Lundh. In particular Lundh has no inner frame and, in order to arrive at a product that might be manufactured according to the process of Claim 1 of the patent in suit, it would be necessary to make even more modifications, in the course of which one would have to throw away some of the special advantages which Lundh was seeking to attain. I reject the proposition that Lundh anticipated the invention that would render it obvious to one skilled in the art.

Infringement

94. There was little attempt to dispute infringement. The evidence of Mr Burke and Mr Heraghty satisfies me that the latter set out to copy the new version of Stira in all respects that are material for present purposes. Mr Burke's witness statement to that effect was not disputed by Mr Heraghty. In particular, Mr Heraghty was aware that by connecting the lower ends of the **folding** support arms to the side beams of the inner frame it avoided the need to angle the arms inwards.

95. It appears that the Defendant company manufactured **attic** stairs in two styles. One (which I shall call the Small Stair) was 22 inches wide measured at the ceiling ope. It does not infringe the patent. The metal arms are attached directly to the sides of the ladder.

96. The other style (which I shall call the Larger Stair) was made in a range of widths (24, 26, 28 and 30 inches) and the metal arms were pivoted to the inner frame. In such samples as were made available for inspection to the Claimant's expert Mr Thorneycroft the distance between the side beams of the inner and outer frames, respectively, was such that the metal arms were (as he described them) maintained "inline". In paragraph 24 of his witness statement Mr Heraghty stated that he contacted a number of manufacturers to see if they could supply

the metal components his company needed to manufacture "equivalent" small and *large* loft stairs and in paragraph 25 he stated that his company made up "the equivalent small loft stair and the equivalent *large* loft stair".

97. I infer on the balance of probabilities that the First Defendant, acting under Mr Heraghty's direction, adopted the same arrangement for the same purpose, and in so doing infringed Claim 1 of the patent, except in the case of the 22-inch version. It follows that the supply of stairways made according to the process of Claim 1 also infringes the patent in virtue of section 60(1)(c) of the Act (Article 64(2) of the European Patent Convention). The product-by-process claims in this patent were not necessary and I have ignored them.

98. At a short hearing on 8 June 2009 to consider the draft version of this judgment the Defendants took the point that the evidence did not establish infringement by some of the sizes. Mr Davis said the question should be left to the inquiry as to damages. I thought a less disproportionate procedure would be to give his clients permission to deny the facts on affidavit if so minded. If not denied, they would be taken to be as above. If denied, further argument could follow. In the event Mr Heraghty sensibly and honestly declined to submit such an affidavit. The indicated result follows.

99. It was not disputed that if the First Defendant was held liable for infringement, the Second Defendant who directed all its actions would be liable too. There is ample authority to that effect, albeit the limits of the principle may not be entirely clear. I do not have to decide those matters here.

Conclusion

I conclude that the patent in suit, albeit perhaps a narrow one, is valid and has been infringed, except by the First Defendant's 22-inch version. There must be judgment for the Claimant.

Numéro de citation neutre : [2009] EWHC 1221 (Pat)

Affaire n° : HC06C03530

**HAUTE COUR DE JUSTICE
DIVISION DE LA CHANCELLERIE
TRIBUNAL DES BREVETS**

Cours royales de justice
Strand, Londres, WC2A 2LL
9 juin 2009

Devant :

Mr Peter Prescott QC (siégeant comme juge suppléant)

Entre :

**FOLDING ATTIC STAIRS LIMITED
Société demanderesse**

– et –

**THE LOFT STAIRS COMPANY LIMITED MICHAEL HERAGHTY
Société défenderesse**

**M. James Mellor QC et M. James Whyte (instruit par Kuit, Steinart Levy LLP) pour la société demanderesse
M. Richard Davis (instruit par Shakespeare Putsmann LLP) pour la société défenderesse
Dates d'audience : 23-25 et 27 février 2009**

VERSION HTML DU JUGEMENT

Droits d'auteur de la Couronne ©

M. Peter Prescott QC :

1. Il s'agit d'une affaire de brevet qui n'est pas aisée. Elle présente deux difficultés. Que se produit-il si un fabricant permet à certains membres du grand public d'accéder à ses locaux, sans être en relation de confiance, où ils peuvent observer un produit toujours en cours de mise au point sans être experts en la matière et sans être à même d'en saisir l'utilité ? Cela peut-il invalider un brevet faisant par la suite l'objet d'une demande de dépôt ? Comment doit-on entendre l'expression "espacée selon une distance prédéterminée" dans la revendication de brevet – les termes désignant une intention sont-ils permis ?

2. Ce litige concerne les escaliers dits **de grenier repliables** et leur procédé de fabrication. Je décrirai la technologie correspondante en termes généraux dans un premier temps : ce n'est pas difficile.

Escaliers repliables

3. Nombre de vieilles maisons dans les Îles britanniques ont des combles vides qui ne sont pas destinés à être des lieux d'habitation mais qui abritent un espace de stockage utile. Il est ainsi très fréquent d'installer des escaliers de comble pour y avoir accès. La plupart de ces escaliers sont soit coulissants soit télescopiques et sont faits en aluminium.

4. Nous nous intéressons à un escalier d'un type différent : à savoir, un escalier **repliable**, généralement en bois, et quelque peu plus cher. Cet escalier, lorsqu'il n'est pas utilisé, est replié et emboîté dans un espace de stockage juste au-dessus de la trappe dans l'ouverture du plafond. L'anglais correspondant "Ope" est un terme parfaitement approprié quoiqu'inhabituel et désigne une ouverture pratiquée dans la charpente d'un bâtiment.



5. L'image ci-dessus offre une idée générale¹. On peut y voir trois² échelles ou trois parties d'échelle liées à leurs extrémités par des charnières. Cette disposition permet de replier l'escalier après utilisation. L'échelle supérieure porte la trappe du plafond et s'articule de manière permanente sur un cadre porteur dans l'ouverture du plafond. On peut également observer deux bras métalliques **repliables**, maintenus par un ressort pour que l'escalier reste dans sa position rangée ; ils empêchent également celui-ci de tomber trop rapidement lorsqu'on l'abaisse pour utilisation.

6. Les bras métalliques à une extrémité sont montés en pivot sur le cadre de l'ouverture du plafond ; à l'autre extrémité, aux côtés de l'échelle supérieure. Un examen plus attentif permet de constater que, pour être plus précis, les extrémités inférieures des bras métalliques sont montées en pivot sur des cornières. Ce sont les cornières qui sont fixées sur les côtés de l'échelle supérieure, mais également sur des glissières faisant partie de la trappe du plafond. Je dois souligner que les informations ci-dessus sont citées uniquement à titre d'illustration aux fins de la présente affaire : elles peuvent ou non avoir fait partie de l'état de la technique, mais je ne présume pas que tel ait été le cas.

Les Parties

7. La société demanderesse possède une usine dans le comté de Galway en Irlande. M. Michael Burke en est l'inspirateur. Il y a environ 25 ans, M. Burke a été approché par un compatriote qui avait vécu aux Etats-Unis et qui en avait rapporté un ensemble d'escaliers **repliables** qu'il devait faire réparer. Lors de ces recherches, M. Burke a découvert qu'il n'existait aucune société irlandaise fabriquant des escaliers de grenier **repliables** et peut-être une entreprise anglaise seulement. M. Burke a estimé qu'il existait une lacune sur le marché et a ainsi créé la société demanderesse. Elle fabrique des escaliers de grenier **repliables** sous le nom de marque "Stira". L'entreprise revendique une originalité car elle installe également ces escaliers elle-même, ou du moins un grand nombre d'entre eux. Le "kit" de l'entreprise au complet se compose d'un escalier **repliable**, de bras métalliques **repliables**, d'un cadre pour l'ouverture au plafond muni de ressorts, et d'une trappe.

8. Deux versions de la marque Stira existent pour les besoins de la présente affaire. De nombreux exemplaires de la première version, désignée dans cette affaire comme l'ancien modèle Stira, ont été commercialisés pendant de nombreuses années. Cette version est citée comme état de la technique dans cette affaire et n'était pas différente du produit illustré ci-dessus. On avance que la nouvelle version serait l'objet du brevet en cause. J'estime que 18 000 unités d'anciens escaliers Stira ont été vendues avant le dépôt le 5 novembre 1996 du brevet faisant l'objet du litige.

9. La société défenderesse faisait des affaires avec la société demanderesse. Elle achetait des modèles Stira, les importait au Royaume-Uni et procédait à leur installation. La société défenderesse appartient à M. Michael Heraghty (le deuxième Défendeur) et son épouse, mais c'est M. Heraghty qui prend toutes les décisions. Les parties ont rompu pour mésentente commerciale réciproque. M. Heraghty estimait que son entreprise payait trop cher de sorte qu'elle ne pouvait pas dégager une marge décente. M. Burke estimait que l'entreprise de

¹ J'ai téléchargé cette image du site Web d'un fabricant américain, Memphis **Folding Stairs, Inc.**, of 2727 Faxon Ave., Memphis, TN 38182-0305 en vertu de l'article 45 du Copyright, Designs and Patents Act 1988, et j'exprime ma gratitude à cette société pour le grand pouvoir d'explication de leur image.

² Les principales revendications du brevet en cause ne se limitent pas à un nombre spécifique de ces échelles ; pour les besoins du présent litige, ce nombre n'a aucune incidence.

M. Heraghty mettait du temps à payer. En tout état de cause, la société défenderesse a fini par cesser d'acheter les modèles Stira puis a fabriqué sa propre version. La société demanderesse intente une action en justice pour contrefaçon ainsi que pour infraction à un droit de propriété industrielle non déposé. La société demanderesse n'a pas maintenu cette dernière réclamation devant moi.

La Genèse du nouveau Stira

10. De manière assez inhabituelle, je commencerai par décrire non pas l'invention définie dans les revendications du brevet, mais comment la société demanderesse prétend avoir créé son nouveau produit. Bien entendu, il ne s'agit pas nécessairement de la même chose. Toutefois, cela aidera à expliquer deux des principaux points de cette affaire plus aisément. Cela ne me dispensera pas de déterminer l'invention telle que définie dans le brevet à la lumière de son interprétation correcte, ainsi qu'il me faudra le faire plus tard.

Le problème

11. Il existe de nombreuses vieilles maisons dans les Îles Britanniques et l'espacement entre les poutres de plafond peut varier sensiblement d'une maison à l'autre, peut-être selon les caprices du constructeur initial. Ainsi, les ouvertures de plafond présentent de multiples largeurs. (Les longueurs n'importent pas véritablement. L'enduit de plafond peut être aisément découpé ou subir les modifications souhaitées.) Ainsi, le cadre d'appui pour un escalier **repliable** doit être conçu de manière à s'adapter aux poutres porteuses qui contribuent à définir l'ouverture du plafond.

12. Lorsqu'il a examiné le problème, M. Burke a découvert qu'il devrait fabriquer des cadres porteurs de 5 largeurs différentes (55 à 75 centimètres d'après les mesures pratiquées sur la trappe du plafond³). Cela aurait coûté trop cher de fabriquer des échelles de cinq largeurs différentes. M. Burke a alors mis au point une échelle standard de 40 centimètres de large dont les bras support métalliques peuvent se courber selon la largeur voulue.

13. Un léger écart ne nécessitait pas de courber fortement les bras métalliques. Mais une différence importante exigeait de les courber sensiblement.

14. Courber les bras afin de régler la différence peut apparaître avec le recul comme un expédient grossier. Toutefois, le risque était qu'un industriel prévoyant de fabriquer ces escaliers **repliables** ne se rende pas compte de l'importance de l'usure que certains clients étaient sur le point d'imposer aux bras. Certaines personnes peuvent monter dans leur grenier seulement une fois par an afin d'y entasser divers objets sans valeur. Je crois que les escaliers non permanents ne sont pas autorisés pour accéder aux greniers transformés en lieu d'habitation, mais une zone floue peut apparaître dans la pratique. Pour autant que je sache, certaines personnes peuvent y monter tous les jours ou presque – peut-être y gardent-ils un ordinateur et utilisent-ils ce lieu comme bureau à domicile informel ou bien comme espace pour les jeunes, etc. Certains peuvent y monter en faisant attention, d'autres peuvent le faire sans ménagement. Les réglementations de construction ont pu évoluer et leur application s'assouplir avec le temps.

15. La société Demanderesse, qui non seulement fabrique mais également installe ces escaliers **repliables**, a donc recueilli les réactions de ses clients. Certains clients, a-t-on fini par constater, se plaignaient de ce que les bras métalliques se rompent, et ce, en raison de la contrainte excessive imposée à leurs pivots. (Les bras sont munis de pivots parce qu'ils doivent bien entendu se replier). Les modèles plus étroits n'ont pas posé ce problème.

16. Le problème tenait à ce que les bras sur les modèles plus larges n'étaient pas suffisamment dépliés. (Imaginez le surcroît de pénibilité qu'il y a à porter deux lourdes valises si vos bras ne sont pas entièrement dépliés vers le bas).

17. Burke m'a dit que son entreprise était dans une position idéale pour étudier le problème, étant contrairement aux autres la seule à assurer l'installation du produit et à recueillir ainsi de nombreuses réactions des clients.

La Solution

18. Vers 1995, la société demanderesse a fait une demande d'accréditation ISO 9002. Il s'agit d'une norme internationale, s'appliquant à l'activité et non au produit. Afin de satisfaire aux critères requis, l'entreprise a dû examiner ses processus de fabrication pour garantir qu'ils sont efficaces, s'appuient sur la documentation voulue et sont suivis de près afin de procéder à l'élimination des défauts ainsi qu'aux rectifications et améliorations voulues. La plupart des plaintes, a-t-il été constaté, résultaient de la rupture des bras métalliques ou de leurs pivots. (Je dois

³ Une distance de 75 centimètres peut sembler beaucoup : c'est que dans certaines maisons, les poutres de plafond sont séparées de 37 centimètres environ, écart trop étroit pour installer un escalier. Dans certains cas, il faut alors enlever une poutre (et combler de manière appropriée) pour aménager un vide de 75 centimètres environ.

dire que je suis un peu surpris qu'il ait fallu l'accréditation ISO pour prendre conscience du problème. J'aurais pensé que des réparateurs seraient appelés pour réparer les bras défectueux et pour en rendre compte à la direction. Je pense toutefois qu'une accréditation ISO sert entre autres à se débarrasser d'une habitude qui n'est pas rare dans les entreprises : pratiquer la politique de l'autruche, si tant est qu'elle existe.)

19. Un autre problème a également été constaté : un goulet d'étranglement dans la fabrication des anciens modèles Stira. Je n'ai pas à m'étendre sur ce goulet d'étranglement car le processus ancien (contrairement au Stira fini lui-même) n'a pas été invoqué comme état de la technique ou présenté comme étant à la disposition du grand public ou comme ayant été utilisé ailleurs. Toutefois, l'élimination du goulet d'étranglement a fait évoluer la conception du produit. L'ancien modèle Stira étant cité comme état de la technique en tant que preuve contre le brevet en cause, je dois décrire cet aspect.

20. Une simple trappe de plafond se compose d'un panneau en contreplaqué⁴ appuyé sur un cadre en bois plat pour l'empêcher de se déformer. Dans l'ancien modèle Stira, ce cadre plat était fixé sur l'escalier, intercalé entre celui-ci et le panneau en contreplaqué. A mon avis, ce cadre n'avait pas un grand rôle porteur, mais il servait à ménager un surcroît d'espace pour les pieds de l'utilisateur. De chaque côté de l'escalier, se trouvait une cornière en L reliée non seulement au côté de l'échelle mais également audit cadre. (Les extrémités inférieures des bras support métalliques étaient montées pivotantes sur la cornière.) Cette caractéristique était la cause du goulet d'étranglement au niveau de la fabrication. Le cadre étant plat et relativement fin, ses quatre morceaux étaient collés ou vissés ensemble sur place, et non sur un poste de travail distinct.

21. Cela est apparu moins efficace, de sorte que l'on a revu la conception du cadre. Au lieu d'être fabriqués à partir de morceaux plats en bois, les deux morceaux latéraux ont été épaissis (ils sont devenus plus proéminents) en sorte de pouvoir être encastrés dans les sections d'extrémité. Cela a permis d'assembler le cadre séparément. J'appellerai ce nouveau cadre "le cadre intérieur" pour le distinguer du cadre extérieur, c'est-à-dire le cadre de l'ouverture du plafond à l'intérieur et juste au-dessus du dispositif emboîté en position rangée.

22. La décision a également été prise de monter les extrémités des bras support métalliques pivotantes sur les sections latérales du cadre intérieur, désormais poutres porteuses de charge, et non sur les cornières fixées aux côtés de l'échelle.

23. Même si M. Burke n'en a pas pris conscience avant un certain temps, cette nouvelle conception a un avantage : elle permet durant la fabrication d'adapter aisément la largeur du cadre intérieur à celle de l'ouverture du plafond du client plutôt que d'avoir à courber les bras métalliques. Il suffit de faire varier la longueur des sections d'extrémité du cadre intérieur. En d'autres termes, le problème de l'écart, auquel on a essayé dans un premier temps de répondre en courbant les bras métalliques, a été déplacé vers une autre partie du dispositif où l'on pouvait aisément le résoudre durant la fabrication et sans dommage.

Le Brevet

24. Le brevet en cause (GB 2319051) porte sur un procédé de fabrication d'un escalier de grenier **repliable**. Il comporte une introduction :

"Il s'agit d'un escalier de **grenier repliable** comprenant un certain nombre de parties reliées par charnières pour montage dans une ouverture de plafond. Les parties d'escalier peuvent être repliées ensemble et maintenues en position rangée dans l'ouverture lorsque l'escalier n'est pas utilisé et elles peuvent être dépliées en position abaissée si nécessaire depuis l'ouverture dans le plafond afin de permettre l'accès à l'espace du **grenier**. Des bras support repliables sont montés pivotant de chaque côté de l'escalier entre la partie la plus haute de l'escalier et le cadre monté dans l'ouverture de plafond. Ces bras peuvent être maintenus par un ressort de compensation en position fermée pour que l'escalier reste dans la position repliée rangée dans l'ouverture de plafond lorsque l'escalier n'est pas utilisé et pour servir de contrepoids lorsque l'on **déplie** et replie l'escalier. Etant donné le vide entre le côté de l'escalier et le côté de l'ouverture, ces bras support sont généralement fixés en position intermédiaire par rapport à [leurs] extrémités afin de combler ce vide..."

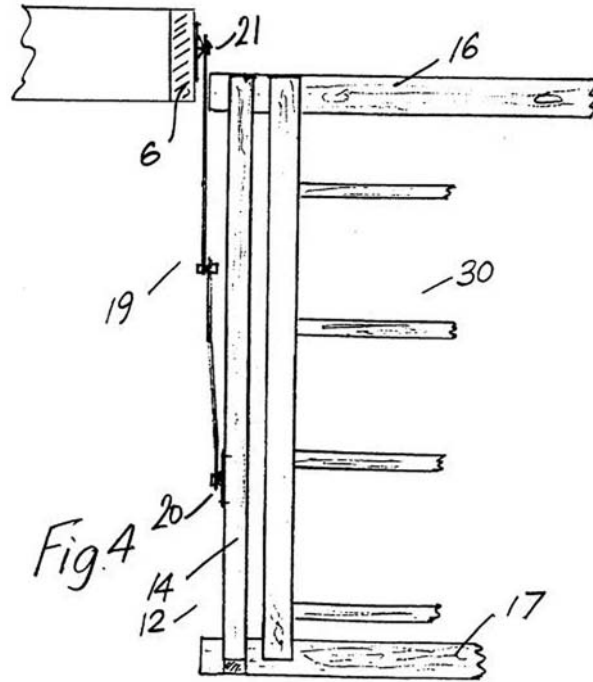
25. Il s'agit là d'une description générale de l'ancien modèle Stira. Le brevet décrit le problème ainsi :

"Il y a toutefois une limite à l'importance du vide que l'on peut avoir. En effet, si le vide est trop important, les bras ne fonctionnent pas librement et correctement. En outre, plus le vide est important et plus importante est la contrainte exercée sur les ferrures de pivot à chaque extrémité du bras. Cette contrainte finit par entraîner une rupture des ferrures de pivot. L'importance du vide entre le côté de l'escalier et les côtés de l'ouverture dans le

⁴ A l'exception des endroits froids comme la Scandinavie, où les gens ne veulent pas geler l'hiver. Le brevet Lundh cité dans cette affaire vient de Suède.

plafond dépend des dimensions de l'ouverture. Pour permettre la compatibilité entre différentes dimensions de l'ouverture, les escaliers doivent être fabriqués en différentes largeurs, ce qui augmente les coûts et le temps de fabrication."

"La présente invention a pour but de résoudre ces problèmes et de fournir un procédé économique de fabrication d'un escalier **repliable** de très bonne qualité dont le fonctionnement soit très fiable."



26. La figure 4 du brevet montre comment l'échelle supérieure **30** de l'escalier est fixée au cadre extérieur **6** dans l'ouverture du plafond. Il est monté sur un cadre porteur (le *cadre intérieur*). Ce cadre intérieur est muni de sections d'extrémité **16**, **17** et l'une de ses sections latérales **14** peut également être aperçue. L'un des bras métalliques **19** apparaît et pivote **20** sur la section latérale. L'autre extrémité pivote **21** sur le *cadre extérieur 6* dans l'ouverture du plafond. On remarquera l'espacement entre l'échelle et la section latérale.

27. La page 7 du brevet souligne l'avantage du brevet :

"L'existence d'un cadre intérieur pour fixer l'escalier sur le cadre extérieur est particulièrement avantageuse. On peut ainsi fabriquer un escalier de dimensions standard que l'on peut monter sur des ouvertures de plafond de dimensions variables. On fabrique simplement le cadre extérieur selon des dimensions qui sont fonction des dimensions de l'ouverture dans le plafond, et le cadre intérieur est fabriqué pour pouvoir s'adapter au cadre extérieur. L'escalier [c'est-à-dire les trois "échelles"] peut donc être fabriqué d'une largeur constante, ce qui est bien évidemment plus pratique et plus efficace du point de vue de la fabrication. En faisant varier l'espacement entre les sections latérales du cadre intérieur pour s'adapter aux diverses largeurs du cadre extérieur, on peut fixer les bras de rappel dans la position optimale sans que les pivots à chaque extrémité du bras soient soumis à une contrainte excessive qui risquerait de fracturer les joints de pivot."

28. La revendication 1 du brevet ne concerne pas un escalier **repliable**, mais "un *procédé de fabrication d'un escalier repliable* ..." Il faut lire un brevet en se mettant à la place de l'homme de métier et au regard des connaissances générales de base du moment. J'aborderai ces questions avant d'examiner la Revendication 1 plus en détail.

L'homme du métier auquel s'adresse le brevet et les connaissances générales de base

29. Même si le travail de charpente décrit dans le brevet pourrait probablement être effectué par un bon charpentier amateur, le document ne s'adresse pas à ce dernier. A mon avis, il s'adresse à une personne qui a une usine ou un atelier pouvant répondre de nombreuses commandes. L'amateur ne serait pas gêné par le problème que le brevet cherche à résoudre. Il n'a pas à se préoccuper du fait que les espacements entre les poutres de plafond peuvent varier d'une maison à l'autre ; il se soucie seulement de sa propre maison et il peut faire en sorte que la

largeur de son escalier corresponde à l'espacement des poutres de son plafond. Le brevet s'adresse à une usine qui ne peut pas ou ne souhaite pas s'offrir le luxe de fabriquer des escaliers de diverses largeurs, car cela serait trop onéreux.

30. Ainsi, pour résumé, je considère qu'il ne s'agit pas d'un brevet pour un processus de fabrication d'escaliers **repliables**, mais d'un brevet portant sur le caractère répété de cette fabrication⁵ [http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+\(+Folding+\)+and+title+\(+Attic+\)&method=boolean-note5#note5](http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+(+Folding+)+and+title+(+Attic+)&method=boolean-note5#note5). C'est ce que je déduis du problème identifié par le brevet (voir paragraphe 25 ci-dessus) et des avantages de la solution qu'il avance (voir paragraphe 27). Quand on aura compris ce point, on verra que plusieurs des difficultés qui pèsent sur cette affaire auront été levées.

31. L'état de la technique désigne l'ensemble des connaissances dans le monde mises à la disposition du public avant une certaine date. Une connaissance est réputée mise à la disposition du public même si une personne seulement est libre d'y accéder en droit et de l'utiliser comme il lui convient. Les connaissances peuvent être communiquées dans un document, par le bouche à oreille ou par une exposition du dispositif à la vue du public.

32. Il s'ensuit – et cela est utile pour ce que je dois traiter ci-dessous dans le présent jugement – que toutes les informations contenues dans un document placé sur les rayons d'une bibliothèque publique sont considérées comme relevant de l'état de la technique. Il en est ainsi même si le document est totalement obscur et si personne ne daigne vraiment le consulter. La loi ne fait aucun doute à ce sujet. Cette doctrine peut paraître rigoureuse mais une règle doit être clairement fixée. Dans ce cas, la raison de la règle est que le public a le droit de consulter le document. De même, si un produit est exposé pour être vu dans un lieu public, par exemple, une rue, où des hommes du métier peuvent l'examiner et comprendre son mode de fonctionnement, l'argument selon lequel aucune personne du métier ne l'a examiné pour autant que l'on sache, est irrecevable. Cette connaissance fait dès lors partie de l'état de la technique.

33. Les connaissances générales de base sont un sujet très différent. Il s'agit de ce que les gens du métier savent bel et bien, ou doivent savoir, dès lors que cette connaissance est tenue pour rationnelle. "Connaissances générales de base" n'est pas une expression usitée dans la Loi sur les brevets ou dans la Convention sur le brevet européen. Il serait difficile de définir l'homme du métier ou les connaissances générales de base dans ce cas, car je ne sais pas qu'il existe une profession ou un métier reconnus de la conception des **escaliers de grenier repliables**. A la date du brevet, personne ne semble avoir eu cette activité dans les Îles britanniques excepté la société demanderesse et peut être une autre société. Je pense qu'il a dû y avoir une ou deux entreprises aux Etats-Unis. Il ne convient pas de donner une définition trop étroite d'une technique car vous pourriez alors imaginer des cas absurdes, par exemple, "la technique de conception des lames de rasoir vénézuéliennes bleues à deux trous", pour paraphraser le regretté M. T.A. Blanco White. Vous pouvez alors appliquer l'expression "connaissances générales de base" à ce cercle restreint de personnes qui ont fabriqué ces produits et dire que leurs connaissances sont des connaissances générales de base de la technique. Cela aurait pour effet inadmissible que tout utilisation antérieure, quelque obscure qu'elle soit, pourrait être jugée correspondre à des connaissances générales de base, ce qui assurément n'est pas conforme au droit.

34. Toutefois, la différence n'est pas considérable dans le cas présent, car le volume de connaissances spéciales requis pour comprendre le brevet en cause n'est pas important. Je définirai ici l'homme du métier comme une personne dotée d'une expérience pratique en tant que charpentier, aidée par un fabricant de métal. A la date du brevet (1996), cette personne ou cette équipe aurait tout au plus de vagues connaissances générales sur les escaliers **repliables**. A mon avis, la véritable structure de l'ancien modèle Stira, quoique connue de nombreux clients, ne correspondait pas à l'époque aux connaissances générales de base dans la technique.

Les experts

35. M. Paul Thorneycroft pour la société demanderesse et M. Roger Galpin pour la société défenderesse, ont déposé à titre d'experts.

36. Dans l'espèce *Alan Nuttall Ltd v. Fri-Jado UK Ltd* [2008] EWHC 1311 (Pat), je déclarais, en citant largement le juge Jacob LJ :

[27] Il vaut la peine de rappeler ici quelle est la fonction véritable d'un expert cité à titre de témoin dans une affaire de brevet. Il ne s'agit pas pour lui de jouer les as en élucidation de cas. La véritable fonction de l'expert, et ce qui fait la force de sa déposition, a été exposée par le juge Jacob LJ dans l'affaire *SmithKline Beecham Plc v. Apotex Europe Ltd* [2004] EWCA Civ 1568.

⁵ Je concède que la Revendication 1 s'applique à "une procédure de fabrication d'un escalier **repliable**" [singulier] mais il faut, à mon avis, rejeter cette interprétation littérale laquelle est incompatible avec le sens général de l'ensemble du brevet.

"[51] Avant de poursuivre, il convient de rappeler la fonction principale d'un expert cité comme témoin dans un litige concernant un brevet – et cette fonction, comme je l'ai formulé dans l'espèce *Rockwater* (para. 12) est la suivante :

"Sa fonction première est d'éclairer le tribunal en matière de technologie – il explique, c'est celui qui permet au tribunal de devenir techniquement compétent dans le sujet. A cet égard, il importe peu que l'expert ait ou non un niveau de compétence à peu près équivalent à l'homme du métier. Ce qui importe, c'est la qualité de ses explications."

[52] J'ajouterai ceci: inévitablement, lorsque l'on demande à un expert de tirer les enseignements d'un document antérieur, la réponse qu'il fait l'est à titre personnel et n'est donc pas d'une grande utilité. Ce qui compte, c'est ce que l'homme du métier pris en tant que notion théorique, comprend du document. Ce n'est donc pas tant l'opinion personnelle de l'expert, mais les raisons qui sous-tendent cette opinion, que le tribunal peut examiner en prenant pour référence la norme de l'homme de métier non imaginatif pris dans son acception théorique. Il existe ici une analogie avec le test *Bolam* bien connu, utilisé pour la négligence professionnelle : ce qui compte, ce n'est pas ce que l'expert cité comme témoin dit qu'il aurait fait personnellement, mais de savoir si le comportement dont on allègue qu'il a été négligent est ou n'est pas à la hauteur du comportement qu'aurait eu un professionnel raisonnable.

[53] Par conséquent, en pesant les positions d'experts de parties rivales du point de vue de ce que ces positions nous apprennent ou de ce qui ressort de manière évidente de ce qu'elles nous enseignent, un juge doit soigneusement distinguer l'opinion qu'il se fait des experts en termes de qualité de leur témoignage, de qualité de leur capacité à nous apprendre quelque chose, de qualité des réponses aux questions posées et non pas à d'autres sujets, et de leur capacité d'argumentation, etc., des raisons plus fondamentales pour lesquelles ces experts ont ces positions. En dernier ressort, c'est ce dernier point qui compte. Sont-ce des raisons qui seraient perçues par l'homme du métier ?

[28] Puisque je traite des dépositions à titre d'expert, il convient de compléter la citation du jugement dans l'espèce *Rockwater*, bien qu'à strictement parler, il s'agisse surtout de la notion d'évidence Dans l'affaire *Rockwater Ltd v. Technip France SA* [2004] EWCA Civ 381, le juge Jacob LJ a poursuivi en ces termes :

[13] Un expert cité comme témoin peut aussi donner son opinion sur une "ultime question" qui n'est pas de nature juridique. C'est ce que j'ai jugé dans l'affaire *Routestone v Minorities Finance* [1997] BCC 180 ; voir aussi l'article 3 du Civil Evidence Act 1972. Quant à l'évidence d'un brevet, Sir Donald Nicholls V-C rendant le jugement de la Cour d'appel dans *Mölnlycke v Proctor & Gamble* [1994] RPC 49 page 113 a été explicite sur ce point :

"Dans l'application d'un critère prévu par la loi [à savoir si une activité inventive alléguée est évidente] et en faisant ces constatations [quant au caractère évident] le tribunal a quasiment invariablement recouru à une déposition d'expert. L'élément de preuve fondamental est la déposition d'experts dûment qualifiés qui déclarent si, à leur avis, l'activité inventive concernée aurait été évidente pour un homme du métier, eu égard à l'état de la technique".

[14] Toutefois, bien que l'opinion de l'expert soit recevable :

"cela ne signifie en aucune manière que le tribunal doive la suivre. En effet, prise isolément (à moins qu'elle ne soit pas contestée) cette opinion ne serait "qu'un morceau de rhétorique vide" Wigmore, *Evidence* (Chadborn rev) paragraphe 1920. Ce qui importe réellement dans la plupart des cas, ce sont les raisons données pour cette opinion. En pratique, un rapport d'expert bien construit renfermant des éléments de preuve sous forme d'opinion, expose cette opinion et les raisons qui la sous-tendent. Si les raisons tiennent la route, il en va de même pour l'opinion. Si les raisons ne tiennent pas la route, l'opinion non plus. Une règle en matière de preuve qui exclue cet élément de preuve fourni par l'opinion ne présente aucun intérêt pratique. Si l'élément de preuve est considéré comme non recevable, les experts vont alors s'efforcer dans leur rapport de se rapprocher le plus possible de l'opinion sans l'exprimer ouvertement. Ils insinuent plutôt qu'ils n'expliquent" (*Minorities* p. 188).

[15] La conclusion de l'expert (évidente ou non) en tant que telle et bien que recevable, n'ayant que peu de valeur, les qualités véritables de l'expert cité comme témoin n'ont donc pas vraiment d'importance. Ce qui importe, ce sont les raisons de son opinion, et ces raisons ne sont pas fonction de la mesure dans laquelle l'expert est proche de l'homme de métier en termes de compétence.

29. En pesant les éléments de preuve dans cette affaire, j'ai tenu compte des qualités et des préjugés personnels qu'ont inévitablement ces témoins – comme d'ailleurs tout un chacun.

37. En l'espèce, la technologie concernée n'est pas d'un niveau tel qu'elle requière globalement beaucoup d'explications d'expert.

38. Je constate malheureusement que la déposition de M. Galpin est motivée dans une très large mesure par une attitude rétrospective. Ce n'est peut-être pas sa faute personnellement. Il se peut que les instructions qui lui ont été données lui aient tracé une ligne de conduite plus ou moins inévitable.

Interprétation de la Revendication 1

39. La Revendication 1 du brevet dit ceci (c'est moi qui souligne) :

"Procédé de fabrication d'un escalier **repliable** selon les activités inventives suivantes :

Fabrication d'un cadre d'assemblage rectangulaire pour adaptation et montage dans une ouverture de plafond rectangulaire *de dimensions prédéterminées*, ce cadre extérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées entre elles par des sections d'extrémité situées entre les extrémités associées des sections latérales ;

Fabrication d'un cadre intérieur de support d'escalier monté pivotant sur le cadre extérieur permettant le déplacement de l'escalier entre une position emboîtée dans le cadre extérieur et une position d'utilisation abaissée dépliée vers le bas depuis le cadre extérieur, le cadre intérieur étant pourvu de deux sections latérales espacées reliées par deux sections d'extrémité associées et espacées, reliant les sections latérales aux sections d'extrémité *en sorte que chaque section latérale est espacée selon une distance prédéterminée pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur et à l'intérieur de celles-ci*, le cadre intérieur étant dans la position emboîtée dans le cadre extérieur ;

Préparation d'un escalier dépliable qui est repliable entre une position relevée rangée pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur et une position d'utilisation dépliée ;

Montage du cadre intérieur pour venir s'emboîter dans le cadre extérieur par fixation d'une charnière entre une section d'extrémité du cadre extérieur et une section d'extrémité du cadre intérieur qui permet ainsi un montage pivotant du cadre intérieur sur le cadre extérieur ;

Fixation d'un bras support **de pliage** entre chaque section latérale du cadre intérieur et la section latérale associée sur le cadre extérieur, chaque bras étant monté pivotant sur chaque cadre et se pliant à moitié de sa hauteur pour permettre un fonctionnement entre une position complètement dépliée correspondant à la position d'utilisation dépliée vers le bas du cadre intérieur et une position repliée correspondant à la position du cadre intérieur emboîtée dans le cadre extérieur,

chaque bras étant pourvu d'un mécanisme de compensation pour maintenir le bras en position repliée, ce qui maintient le cadre intérieur dans la position emboîtée dans le cadre extérieur ;

et montage d'une extrémité intérieure de l'escalier entre les sections d'extrémité du cadre intérieur, en sorte que l'on peut actionner l'escalier entre les positions repliée et dépliée lorsque le cadre intérieur est dans la position d'utilisation."

40. Cette revendication est particulièrement longue, mais je peux la résumer pour en faciliter la compréhension. Ce que l'on revendique, c'est un procédé de fabrication d'un escalier **repliable** dans lequel

- on fabrique un cadre extérieur pour "adaptation et montage dans" une ouverture de plafond donnée
- on fabrique un cadre intérieur (portant l'escalier) en reliant les sections latérales aux sections d'extrémité "en sorte que chaque section latérale est espacée selon une distance prédéterminée pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur"
- on fabrique un escalier repliable qui peut venir se ranger en position repliée dans le cadre extérieur
- on relie par charnière une section d'extrémité du cadre intérieur à une section d'extrémité du cadre extérieur
- on monte des bras support pliables pourvus d'un mécanisme de compensation, dont une extrémité est montée pivotante sur la section latérale du cadre intérieur, l'autre extrémité étant montée pivotante sur la section latérale du cadre extérieur
- et on monte une extrémité de l'escalier entre les sections d'extrémité du cadre intérieur, en sorte que l'escalier puisse être replié lorsqu'il est en position d'utilisation.

41. A mon avis, le seul point d'interprétation qui prête vraiment à discussion, ce sont les mots que j'ai mis en italiques dans la revendication exposée ci-dessus.

42. Selon M. James Mellor QC, avocat de la société demanderesse, ces mots veulent dire ceci. Dans le procédé de fabrication, la distance séparant les sections latérales du cadre intérieur et du cadre extérieur, respectivement, est telle que les bras **de pliage** ne sont pas soumis à une contrainte trop forte, notamment sur leurs pivots. L'avocat déclare que cela découle de l'objet de l'invention tel qu'indiqué dans le texte (voir paragraphes 25 et 27 plus haut). Il admet que les bras ne doivent pas nécessairement se trouver dans un plan vertical et d'ailleurs, le mode de réalisation préféré tel que décrit à la figure 4 (voir plus haut) montre très clairement que les parties inférieures de ces bras ne sont pas courbées de manière visible pour permettre le libre mouvement de l'escalier. Cela, d'après M. Mellor, n'invalide en rien son raisonnement.

43. M. Richard Davis, avocat de la société défenderesse, estime que l'expression "une distance prédéterminée" n'impose aucune limite à cette distance. Il cite le juge Jacob LJ dans l'espèce *Nikken Kosakusho Works v. Pioneer Trading Company* [2005] EWCA Civ 906 :

2. Le juge Mann a résumé l'invention objet du brevet aux paragraphes 2-6. Elle s'applique à un mandrin de machine outil à grande vitesse. L'auteur propose de pratiquer une rainure dans une bride, comme le montre le dessin figurant dans le jugement. La partie concernée de la revendication 1 figure au paragraphe 7. Les mots principalement à l'origine du différend sont les suivants : "rainure annulaire de profondeur prédéterminée", soulignés lors de la formulation de la revendication.

3. Je dois dire que le fait qu'un avocat en matière de brevets puisse rédiger une revendication en ces termes ou que l'Office des brevets les accepte, défie tout entendement. L'expression "profondeur prédéterminée" appelle immédiatement la question suivante : prédéterminée par qui ? Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela a certaines conséquences dans l'affaire qui nous occupe car cela aurait pu ou aurait dû entraîner une rectification possible à un stade précoce.

4. Le juge Mann a dû s'efforcer de tirer le meilleur parti possible de cette formulation. Il a décidé que cela signifiait "une rainure dont la profondeur a été décidée à l'avance par le fabricant" (paragraphe 29 du jugement). Il n'a pas été fait appel sur ce point.

44. Je dois avouer que cette question m'a posé beaucoup de problèmes. En fin de compte, j'en conclus que je ne peux pas accepter intégralement l'argumentaire de l'une ou l'autre partie.

45. Concernant l'espèce *Nikken*, si l'on considère le brevet dans son ensemble, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de comprendre l'intérêt d'une rainure ayant *une profondeur prédéterminée* et de comprendre aussi selon quel critère cette profondeur devait être prédéterminée. C'est dans cet état d'esprit, je crois, que le juge Jacob LJ a écrit que cela appelait immédiatement les questions suivantes : prédéterminée par qui, et qu'est-ce que cela veut dire ?

46. Je dois dire ici que j'ai vu les expressions "prédéterminé" et "préfixé" un trop grand nombre de fois dans les revendications de brevets délivrés pour que je puisse me les remémorer, et il en est de même a fortiori de l'expérience du juge Jacob LJ dans les affaires de brevets. Je ne crois donc pas que sa critique s'applique au mot "prédéterminé" en tant que tel. Je ne dispose pas de moyen pratique de rechercher dans les revendications des brevets européens qui ont été délivrés, mais j'ai consulté à titre d'exercice la base de données en ligne de l'Office américain des brevets, où l'on peut faire une recherche électronique dans les textes des revendications de brevets délivrés depuis 1975. Je m'attendais à trouver de nombreux brevets où figure le mot "prédéterminé" dans une ou plusieurs revendications. Je n'en ai pas moins été stupéfait : le mot figure dans plus de 658 000 brevets !

47. Je n'ai pas été en mesure de faire semblable recherche auprès de l'Office européen des brevets, mais cette pratique du mot "prédéterminé" est certainement acceptée par l'OEB, à la condition que le critère qui permet d'en comprendre la signification soit suffisamment clair. Dans les revendications jugées par de nombreuses décisions des Chambres de recours, le mot "prédéterminé" est utilisé et il ne fait l'objet d'aucune objection, pourvu que l'intention soit claire. (Ces décisions sont trop nombreuses pour que l'on puisse toutes les examiner. On peut néanmoins consulter par exemple les décisions T 1241/04 and T 0463/01). D'ailleurs, dans l'édition 2007 du Guide du déposant, Annexe III, disponible sur le site Internet de l'OEB, il existe un modèle de demande de brevet – comme si l'on voulait dire "nous allons maintenant vous montrer comme il faut s'y prendre" – et l'on trouve le mot "prédéterminé" dans la revendication 1. Ce mot se trouve également dans les recommandations pour les candidats à l'Examen européen de qualification sous la forme de réponses acceptables aux questions de l'examen. Ce document se trouve également sur le site Internet de l'OEB.

48. Je ne peux pas accepter l'affirmation selon laquelle, dans le contexte de ce brevet, les mots "prédéterminé" ou "préfixé" n'ont aucune signification et aucun effet. Tout lecteur qui est homme du métier estimerait que le titulaire du brevet utilise l'un ou l'autre de ces mots afin de dire quelque chose à ce lecteur et celui-ci tâcherait de trouver cette signification à la lumière de la totalité du brevet.

49. Par ailleurs, je ne peux pas non plus accepter intégralement l'argumentaire de M. Mellor. En effet, cela signifierait que, pour qu'un tiers fabricant puisse déterminer si le procédé est inclus ou non dans les revendications du brevet en cause, il décide de façon objective si une contrainte "trop importante" risquerait d'être imposée aux bras métalliques. Or, à ma connaissance, il n'y a pas de norme dans ce secteur à ce propos ni de scénario catastrophe. Cela voudrait dire qu'avant de commencer à fabriquer son produit, il faudrait d'une manière ou d'une autre qu'il connaisse les habitudes du client ciblé. Combien de fois le produit doit-il être utilisé : une fois par an ou une fois par jour ? Qui gravira l'échelle : une personne légère et précautionneuse ou un homme impétueux de 100 kg ? Un tiers fabricant a le droit de savoir avec une certitude raisonnable si ce qu'il se propose de faire constitue une violation de brevet. C'est un principe qui sous-tend la législation et c'est d'ailleurs aussi ce que dit le protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen. Quoi qu'il en soit, et comme le fait remarquer M. Davis à juste titre, la revendication ne parle pas d'éviter une "trop grande" contrainte. Si cela avait été le cas, je ne crois pas que cela aurait été admis par l'Office de brevets. En effet, cela ne correspondrait à aucune norme connue sur laquelle on puisse statuer.

50. A mon avis, on peut toutefois déterminer ce que veut dire cet élément de la Revendication 1, du point de vue de sa formulation en anglais et compte tenu de l'utilisation exposée dans le corps du brevet. On remarquera, et cela est essentiel, qu'il s'agit d'une revendication concernant un procédé de fabrication d'escaliers **repliables**, fabriqués à la chaîne, et que la notion de quelque chose qui a été déterminé à l'avance intervient deux fois dans le brevet.

51. La première fois, c'est lorsqu'il est dit que le cadre extérieur est destiné à être adapté et monté dans une ouverture de plafond rectangulaire "de dimensions prédéterminée". Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela ne peut vouloir dire qu'une chose : dans le processus de fabrication, on fait correspondre les dimensions du cadre extérieur avec les dimensions de l'ouverture de plafond dans la maison⁶ [http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+\(+Folding+\)+and+title+\(+Attic+\)&method=boolean-note6#note6](http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Patents/2009/1221.html&query=title+(+Folding+)+and+title+(+Attic+)&method=boolean-note6#note6) dans laquelle l'escalier doit être installé. (Plus précisément peut-être, mais je n'ai pas à juger de cette question, cela correspond à la séparation entre les poutres du plafond.) Les sophistes diront que ces dimensions ont donc été prédéterminées par le constructeur de la maison qui repose peut-être en paix dans un cimetière depuis une centaine d'années. Cela ne constitue pas à mes yeux une objection.

52. La seconde fois, c'est lorsqu'il est dit que les sections latérales du cadre intérieur sont reliées aux sections d'extrémité "en sorte que chaque section latérale est espacée *selon une distance prédéterminée* pour venir se loger entre les sections latérales du cadre extérieur et à l'intérieur de celles-ci, le cadre intérieur étant dans la position emboîtée dans le cadre extérieur". La question qui vient immédiatement à l'esprit est celle-ci : prédéterminée par qui ? La seule réponse sensée est : le fabricant, ou la personne à laquelle il laisse prendre cette décision.

53. La question suivante est : quel est le critère pour prédéterminer cette distance ? On ne peut pas dire que la distance choisie est n'importe quelle distance, car le mot "prédéterminé" n'aurait alors aucun sens et ne serait d'aucun effet. Comme dans n'importe quel document, la signification de ce mot doit être dégagée par son contexte. Dans l'affaire *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Rousell Ltd* [2004] UKHL 45 Lord Hoffmann déclare, au paragraphe 19 :

"Pour les besoins de la présente affaire, la disposition la plus importante est l'article 69 de la CBE qui concerne les actions en contrefaçon introduites devant les juridictions nationales de tous les Etats contractants :

"L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications."

54. Et au paragraphe 30 de ce même jugement :

"On a fini par admettre que l'auteur d'un document, par exemple un contrat ou un fascicule de brevet, s'exprime afin de communiquer dans un *but* pratique et qu'une règle d'interprétation qui donne à son message un sens différent de celui qui aurait été compris par les personnes auxquelles ce message s'adresse en réalité, risque d'anni-

⁶ Ou peut-être, un certain nombre de maisons ayant des ouvertures de plafond de même dimension.

hiler les intentions de l'auteur. C'est dans ce contexte qu'il faut lire le passage bien connu du discours de Lord Diplock dans l'espèce *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183, 243. Lord Diplock déclare qu'il faut aussi appliquer la nouvelle démarche à l'interprétation des revendications de brevets :

"Un fascicule de brevet doit faire l'objet d'une interprétation tenant compte de l'intention qui anime le brevet plutôt qu'une interprétation purement littérale résultant de l'analyse méticuleuse des mots telle que les juristes ont trop souvent tendance à la pratiquer en raison de la formation qu'ils ont reçue."

Au paragraphe 48, il est dit encore :

"Le principe d'interprétation tel qu'exposé dans l'affaire *Catnic* est donc à mon avis précisément tout à fait conforme au Protocole. Celui-ci a pour but de faire bénéficier le titulaire du brevet de toute l'étendue du monopole, mais pas plus, qu'une personne raisonnable qui est un homme du métier et qui lit les revendications dans leur contexte, estimerait que le titulaire a l'intention de revendiquer".

55. Comment la personne à laquelle est présenté le brevet comprend-elle l'expression *espacée selon une distance prédéterminée* ? A mon avis, cette personne va lire le brevet dans son ensemble afin de trouver la raison pour laquelle cette distance est prédéterminée. Cette raison apparaît de manière évidente d'après les passages que j'ai cités aux paragraphes 25 et 27 plus haut. Le but est de diminuer l'obligation de trop courber les bras en métal.

56. Selon moi donc, "espacée selon une distance prédéterminée" signifie que c'est le fabricant (ou la personne à laquelle le fabricant laisse le soin de décider) qui détermine la séparation entre les sections latérales du cadre extérieur et du cadre intérieur, afin de permettre l'adaptation à différentes largeurs d'ouvertures dans le plafond tout en évitant de trop courber ou plier les bras métalliques.

57. La différence entre cette interprétation et celle qui est avancée par M. Mellor est que, dans le premier cas, le tiers fabricant sait – car il s'agit d'un fait objectif – s'il est dans les limites de la revendication. En effet, il peut dire s'il fixe la distance de manière prédéterminée afin de ne pas trop courber les bras métalliques puisqu'il le fait lui-même. Cela dépend de ses propres intentions. Comme l'a exprimé le juge Bowen LJ dans sa fameuse remarque de l'affaire *Edgington v. Fitzmaurice* (1885) 29 Ch D 459 - 483

"l'état d'esprit d'un homme est un fait tout comme l'état de sa digestion. Il est certes très difficile de prouver l'état d'esprit d'un homme à un moment donné, mais si l'on peut déterminer cet état d'esprit, cela constitue un fait comme n'importe quelle autre chose".

58. Par conséquent, bien qu'il puisse être difficile pour le titulaire du brevet de prouver l'intention nécessaire, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve, et non pas au tiers fabricant.

59. Certes, un tiers – disons par exemple un intermédiaire revendeur – n'est peut-être pas en mesure de déterminer l'état d'esprit du fabricant auprès duquel il aura choisi d'acheter l'un de ces escaliers **repliables**. Je ne crois pas pour autant que cette situation soit fréquente et il n'est pas rare que, dans une affaire concernant un produit fabriqué selon un certain procédé, l'intermédiaire revendeur ne connaisse pas le procédé de fabrication du produit qu'il vend.

60. La revendication a une portée limitée. En effet, une distance fortuite entre les sections latérales ne rentrerait pas dans la revendication. Si le fabricant cherchait à résoudre le problème en faisant varier la largeur de ses escaliers, par exemple, cela ne rentrerait pas non plus dans la revendication.

61. Il existe un vieux préjugé ou une vieille tradition en matière de droit des brevets qui veut que les termes désignant une intention ne doivent pas être utilisés dans les revendications de brevets (voir *Eli Lilly & Co's Application* [1975] RPC 438, 444). On a dit⁷ que cela remontait au début du dix-neuvième siècle, mais on peut douter que cela soit la règle de droit en vertu de la Loi de 1977 et de la Convention sur le brevet européen. En effet, ce concept a été abandonné à propos de nombreux brevets pharmaceutiques dont les revendications sont formulées selon le type dit "suisse". Ce que ces revendications veulent réellement dire (et personne ne prétend plus le contraire) est "l'utilisation d'une substance X connue pour la production d'un médicament pour le traitement d'une maladie Y", au sens de *dans le but de*, ou *avec l'intention de* traiter la maladie Y. Dans ce cas, le droit a évolué ; il n'y a aucun doute là-dessus. Dans une récente décision de la Cour d'appel, ce n'est même pas l'intention de traiter une maladie ou une affection différente qui était le point principal du litige, mais l'intention d'utiliser un traite-

⁷ Je n'ai toutefois pas été en mesure de constater qu'il en était ainsi : l'espèce très ancienne *Stead v. Anderson* (1847) 4 C.B. 806, 2 WPC 151, citée dans l'affaire *Eli Lilly*, ne corrobore pas cette affirmation. Dans le cas en question, le titulaire du brevet n'avait pas cherché à définir son invention en référence à l'intention de l'utilisateur.

ment avec un dosage différent (*Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc* [2008] EWCA Civ 444). La véritable raison pour laquelle des revendications de ce type sont admises, c'est que s'il en était autrement, l'inventeur ne pourrait pas du tout protéger son invention. Mais cela suppose que l'on recherche le but ou l'intention du fabricant. Si cela est permis dans les affaires relevant du domaine pharmaceutique, je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même pour d'autres secteurs d'activité. A mon avis, les adjectifs "prédéterminé" ou "préfixé" sont depuis longtemps utilisés par les rédacteurs de brevets afin d'indiquer une intention, même si cela se fait de manière plus ou moins subreptice. Pourquoi alors ne pas l'admettre ouvertement ?

62. Y a-t-il quelque chose en droit des brevets qui interdise un tel usage ? Rien de tel dans la Loi ou dans la Convention, sauf si une revendication ainsi caractérisée s'applique à "un plan, un principe ou une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles ... *considérés en tant que tels*" [article 1(2)(c) de la Loi sur les brevets de 1977 ; article 52(2)(c) de la Convention sur le brevet européen]. Or, la fabrication d'escaliers **repliables** conformément à la revendication 1 et, ce faisant, la détermination d'une distance entre les sections latérales respectives dans le but d'éviter de trop plier les bras support, ne constitue pas en soi un plan, un principe ou une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles.

Antériorisation ou évidence de l'invention par rapport aux escaliers Stira ancien modèle

63. Après avoir interprété la revendication 1, je dois maintenant juger si les anciens escaliers Stira antériorisaient l'invention que cette revendication définit, ou si l'invention aurait été évidente pour un homme du métier examinant un exemplaire d'un escalier Stira ancien modèle. Il ne fait pas de doute que l'ancien escalier Stira, bien que ne figurant pas dans les connaissances générales de base (comme je l'ai jugé), n'en fait pas moins partie de l'état de la technique, étant donné que de nombreux escaliers ont été livrés à de nombreux clients, et ont d'ailleurs été exposés en public.

64. Le droit en matière d'antériorisation est trop bien connu pour qu'il soit nécessaire de donner ici des explications. On dira pour l'essentiel que, pour qu'une chose qui relève du domaine de la revendication contestée soit considérée comme bénéficiant de l'antériorité, il faut que cette chose ait été divulguée avant la date pertinente, à savoir dans le cas présent, le 5 novembre 1996.

65. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'ancien modèle d'escalier Stira n'est pas une antériorisation de la revendication 1 du brevet qui fait l'objet du litige. Il ne peut pas en être ainsi, car la revendication ne concerne pas un produit, mais un procédé de fabrication. J'ai jugé que le procédé de fabrication de l'ancien modèle d'escalier Stira n'a pas été plaidé comme étant l'état de la technique et il n'a pas été démontré que ce procédé avait été divulgué auprès du public ou utilisé ailleurs. De manière plus fondamentale, le procédé même de fabrication de l'ancien modèle d'escaliers Stira ne constitue pas davantage une antériorisation. En effet, ce procédé ne comportait aucune distance prédéterminée entre les sections latérales du cadre intérieur et les sections latérales du cadre extérieur, qui aurait eu pour but d'éviter une courbure excessive des bras support métalliques. Au contraire, la distance variait d'un escalier à un autre en fonction de l'ouverture dans le plafond de la maison du client. De plus, les anciens escaliers étaient fabriqués sans que l'on se soucie du fait ou que l'on soit conscient que les bras supports risquaient de céder. Par la suite, lorsque l'on s'est rendu compte que ces bras devenaient défectueux, on a continué de fabriquer les escaliers comme auparavant, du moins pour ce qui concerne la séparation entre lesdites sections latérales. Ce n'est qu'une fois que le nouveau modèle d'escalier (conçu pour d'autres raisons) a été testé en usine pendant un certain temps, que l'on a compris qu'il fallait prédéterminer la distance de séparation entre les sections latérales afin d'éviter le problème ou, en d'autres termes, qu'il fallait varier la séparation entre les sections latérales du cadre intérieur et les côtés de l'échelle supérieure.

66. La règle de droit en matière d'évidence est la suivante : on ne peut pas valablement breveter une invention si, compte tenu de l'état de la technique, cette invention supposée aurait été évidente pour un homme du métier à la date concernée. L'état de la technique, comme je l'ai expliqué, inclut tout ce qui a été mis à la disposition du public, même d'une seule personne, si cette personne est libre en droit d'utiliser l'information comme elle l'entend – en la décrivant dans un document, en l'exposant à la vue du public, ou par le bouche à oreille. Il existe dans le monde entier un énorme réservoir de techniques, mais on ne peut pas combiner deux états de la techniques disparates, à moins que, pour une raison ou une autre, cette combinaison ne soit évidente pour un homme du métier.

67. En déterminant si une invention aurait été évidente ou non, on peut facilement se leurrer, par exemple en adoptant une démarche rétrospective. On a donc pris l'habitude d'aborder la question étape par étape, comme cela a été exposé pour la première fois dans l'affaire *Windsurfing* [1985] FSR 59, 73. La Cour d'appel l'a récemment réexposé dans *Pozzoli Spa v. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588, paragraphe 23. Selon les propres mots du juge Jacob LJ :

Je reformulerai les questions posées dans l'affaire *Windsurfing* de la manière suivante :

(1)

(a) qui est "l'homme de métier" théorique ?

(b) quelles sont les connaissances générales de base de ladite personne ?

(2) quel est le concept inventif de la revendication en question ou si cela ne peut pas se faire facilement, comment l'interpréter ?

(3) existe-t-il, le cas échéant, des différences entre la matière citée comme faisant partie de "l'état de la technique" et le concept inventif de la revendication ou la revendication telle qu'interprétée ?

(4) ces différences, considérées sans aucune connaissance de l'invention alléguée telle qu'elle est revendiquée, constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier, ou requièrent-elles un certain degré d'invention ?

68. Que signifie déterminer "le concept inventif de la revendication" ? Dans cette même affaire *Pozzoli Spa*, Jacob LJ l'explique aux paragraphes 17 et 18 :

"Ce qui est devenu l'étape (2), la détermination du concept inventif, doit aussi être quelque peu explicité. Comme je le faisais remarquer dans *Unilever v Chefaro* [1994] RPC 567 page 580 :

C'est le concept inventif de la revendication en question qui doit être pris en compte, et non pas un concept généralisé issu du brevet dans son ensemble. Des revendications différentes peuvent avoir des concepts inventifs différents, et c'est d'ailleurs généralement le cas. La première étape dans la détermination du concept est probablement une question d'interprétation : qu'est-ce que la revendication veut dire ? On pourrait penser qu'il n'y a pas de deuxième étape : le concept, c'est ce que la revendication couvre, un point c'est tout. Toutefois, cette démarche est trop rigide, car si l'on ne fait qu'interpréter la revendication, on ne fait pas la distinction entre les parties qui sont importantes et les parties qui, bien que limitant la portée de la revendication, ne le sont pas. Le but de cet exercice est d'essayer de déterminer l'essentiel de la revendication.

Ce que l'on cherche à faire, c'est éliminer le verbiage inutile, ce que le juge Mummery LJ décrit comme "faire la synthèse".

69. Le juge Jacob LJ, toutefois, poursuit en déclarant que l'on ne doit pas perdre trop de temps à déterminer le concept inventif si cela doit conduire à des débats annexes complexes : dans ce cas, il faut se contenter d'interpréter la revendication. C'est la raison pour laquelle l'étape (2) de la méthode exposée dans l'espèce *Pozzoli* est formulée comme elle l'est.

70. Appliquant cette méthode à la question de l'évidence de la revendication 1 du brevet en cause par rapport à l'ancien modèle d'escalier *Stira*, mon raisonnement est le suivant :

L'homme de métier théorique. Pour moi, il s'agit d'un fabricant menuisier qui emploie un fabricant de métal ou a accès à un fabricant de métal.

Les connaissances générales de base de cet homme de métier théorique. Cet homme a une connaissance solide de la charpenterie. Il peut avoir quelques vagues notions des escaliers **de grenier repliables** en général, mais il n'en possède pas les détails.

Le concept inventif de la revendication 1. Je pense l'avoir déterminé au paragraphe 40 ci-dessus, mais pour ce qui nous occupe à l'instant, je me limiterai à la description suivante. Dans la fabrication en série d'escaliers **de grenier repliables**, on fabrique un cadre intérieur qui porte l'escalier et sur lequel les extrémités inférieures des bras supports sont montés en pivot ; lors de la fabrication du cadre, on varie les longueurs des sections d'extrémité en sorte d'avoir une distance prédéterminée entre les sections latérales du cadre intérieur et les sections latérales du cadre extérieur qui s'adapte à l'ouverture dans le plafond du client. Il faut particulièrement prédéterminer cette distance afin que les bras supports n'aient pas besoin d'être trop courbés.

Les différences entre ce concept inventif et l'ancien modèle d'escalier Stira. L'examen d'un ancien modèle d'escalier *Stira* ne fait pas ressortir de concept selon lequel l'espace entre les côtés de l'échelle et le cadre intérieur doit varier pour obtenir la distance prédéterminée que nous venons juste de décrire.

Ces différences seraient-elles évidentes pour un homme de l'art sans le bénéfice de la rétrospective ? A mon avis, non. En effet, dans l'ancien modèle d'escalier Stira, les côtés du cadre intérieur sont fixés sur les côtés de l'échelle par une cornière vissée sur les deux côtés. Cela ne donne pas à l'homme de métier les clés lui permettant de penser dans la bonne direction. En effet, cela ne lui suggère pas que l'on peut libérer les côtés du cadre intérieur pour que, en faisant varier les longueurs des extrémités du cadre intérieur au stade de la fabrication, les côtés puissent rattraper la distance prédéterminée telle que décrite.

71. Je ne peux donc pas accepter la validité des arguments fondés sur l'ancien modèle d'escalier Stira.

72. Je vais examiner maintenant la validité des arguments fondés sur un escalier test du nouveau modèle Stira, qui en était encore à l'époque au stade de la mise au point.

Le ministre et le photographe

73. Ayant obtenu son accréditation ISO, M. Burke a décidé d'en faire largement état car il pensait que cela impressionnerait les architectes, les constructeurs, etc. Dans cette intention, il invita le ministre irlandais du Commerce et du Tourisme à venir dans l'usine de la société demanderesse et il invita aussi un photographe du journal Irish Times. A ce stade, on testait un escalier Stira nouveau modèle dans une certaine partie de l'usine pour voir jusqu'à quel point l'escalier pouvait résister à un mauvais traitement. Toutefois, l'escalier n'était pas en train d'être testé le jour de la visite et n'était bien sûr pas encore en production. J'appelle cet escalier "l'escalier test". La visite n'avait pas pour but de faire la publicité du nouveau modèle d'escalier, mais de faire largement connaître l'accréditation ISO.

74. M. Burke m'a déclaré qu'à ce stade, il n'avait pas encore conscience de l'intérêt que présentait le nouveau modèle d'escalier, à savoir que l'on pouvait faire varier la distance entre les sections latérales, en sorte que les bras support en métal ne soient pas trop courbés. J'accepte cette explication. En effet, il est tout à fait évident que M. Burke n'a cherché à prendre aucune précaution de sécurité lors de la visite du ministre et du photographe. Comme il le dit dans sa déposition : "le photographe avait toute latitude pour photographier tout ce qu'il voulait". S'il avait été conscient des avantages réels du nouveau modèle d'escalier, je crois que le demandeur aurait voilé l'escalier ou n'aurait pas invité les visiteurs dans la partie de l'usine où se trouvait l'escalier, ou encore, aurait déposé une demande de brevet. Le demandeur n'aurait pas permis au photographe de le photographier en personne devant l'escalier test, comme il l'a fait. La demande de brevet n'a pas été déposée avant le 5 novembre 1996.

75. Un certain jour avant le 18 janvier 1996, le ministre et le photographe ont effectivement visité l'usine. Nous le savons parce que cette visite a fait l'objet d'un article dans un numéro de l'Irish Times du 18 janvier 1996. Plusieurs photographies ont été publiées. L'une d'entre elles montre M. Burke en personne, se tenant debout devant l'escalier test. Cet escalier test ne servait au photographe qu'à simple titre d'arrière-plan.

76. Plusieurs questions se posent. L'invention objet du brevet en cause est-elle (1) détruite par une antériorisation ou (2) évidente eu égard à

- la photographie publiée dans l'Irish Times
- ou la divulgation de l'escalier test au ministre ou au photographe en personne ?

Divulgaration par la photographie dans le journal

77. La photographie ne représente pas le prototype en entier, mais seulement les parties inférieures. En effet, la photographie avait pour but de représenter M. Burke en personne et le prototype n'était qu'un arrière-plan commode, rien de plus. Il y a d'autres photographies mais elles n'ont rien à voir avec l'escalier test, et le texte de l'article ne parle pas du prototype d'escalier non plus. A mon avis, si M. Burke avait un tant soit peu souhaité faire de la publicité à l'escalier test ou attirer l'attention sur lui, l'article en aurait parlé.

78. Une photographie doit être interprétée par un homme du métier. J'ai déjà jugé que la configuration de l'ancien modèle d'escalier Stira ne fait pas partie des connaissances générales de base. Rien n'empêche une personne du métier de regarder la photographie publiée dans l'Irish Times. Pour déterminer ce qu'une telle personne aurait discerné de la photographie, il importe de prendre deux choses en compte. En premier lieu, l'homme du métier théorique est un fabricant menuisier, et non pas un fabricant d'escaliers **de grenier repliables**, comme je l'ai déjà jugé. En second lieu, il ne faut pas se laisser abuser par une démarche rétrospective. Nous savons parfaitement bien que cet escalier, s'il n'était pas un prototype, était certainement un précurseur du type de produit qui est maintenant fabriqué conformément à l'invention revendiquée par le brevet en cause. De toutes les manières, nous savons que *c'était* un dispositif ayant pour but de simuler un escalier **de grenier repliable**. L'homme du métier

théorique qui aurait regardé la photographie n'aurait pas pu avoir cette connaissance. Tout ce qu'il aurait pu savoir peut-être, c'est qu'il aurait pu s'agir d'une échelle montée de façon informelle dans un but ou dans un autre, peut-être pour accéder à une quelconque installation dans l'usine.

79. A mon avis, l'homme du métier aurait discerné ceci : il s'agissait d'une certaine catégorie d'échelle, peut-être d'une échelle **repliable**. L'homme de métier aurait remarqué qu'il y avait une paire de bras. Il y a une partie sombre dans le haut de la photographie. Nous savons aujourd'hui qu'elle simule une ouverture de plafond, mais ce à quoi les extrémités supérieures de ces bras sont reliées, cela n'est selon moi pas apparent sinon rétrospectivement. On voit sur la photographie l'une des sections latérales du cadre intérieur, mais je doute que la fonction de cette section latérale ait été apparente pour l'homme du métier. Par contre, ce que l'on ne voit pas, c'est l'existence d'une quelconque séparation entre cette section latérale et le côté correspondant de l'échelle. Quoi qu'il en soit, la photographie ne divulgue pas le point important, à savoir que ce qu'il fallait faire, c'était faire varier la largeur du cadre intérieur en fonction de la largeur du cadre extérieur, elle-même prédéterminée par la largeur de l'ouverture de plafond dans la maison du client. Je juge donc que la photographie n'est pas une antériorisation de l'invention objet de la revendication 1.

80. Passant maintenant au caractère évident ou non, je ne répéterai pas ici les trois premières questions posées dans l'affaire *Pozzoli*. Après avoir attentivement pris connaissance des dépositions des experts, j'en conclus qu'en termes factuels, sans le bénéfice de la rétrospective, la conception de l'escalier test n'aurait pas été évidente pour un homme du métier examinant la photographie dans l'*Irish Times*. Quoi qu'il en soit, le principe de la distance "prédéterminée" ne pouvait pas lui être suggéré par la photographie.

Divulgateur auprès du ministre ou du photographe

81. La société défenderesse se fonde toutefois sur la divulgation du prototype lui-même au ministre et au photographe, nonobstant ce qui apparaît de la photographie publiée ensuite. Je constate comme un fait que le photographe aurait pu regarder toutes les parties du prototype s'il avait voulu, et qu'il était libre de le faire. Il en est de même pour le ministre, mais je crois qu'il se trouvait dans la partie principale de l'usine et qu'il discutait à ce moment-là avec les employés – c'étaient des électeurs potentiels. Je constate aussi comme un fait qu'aucune condition de confidentialité n'était imposée, en sorte que du point de vue juridique, le photographe et le ministre étaient libres de communiquer à d'autres tout *ce qu'ils pouvaient voir* et qu'ils étaient en mesure de se rappeler. Je constate par ailleurs qu'il n'y a pas de preuve que le photographe ou le ministre aient réellement inspecté le prototype d'une manière un tant soit peu approfondie, et il me semble improbable qu'ils aient pu avoir un quelconque intérêt ou une quelconque motivation à le faire. (D'autres visiteurs occasionnels de l'usine auraient aussi pu examiner le prototype, mais il n'est pas prouvé qu'il y ait eu de tels visiteurs).

82. Je dois trancher une question, à savoir si, au vu des faits ci-dessus, le concept de l'escalier test avait été mis à la disposition du public avant la date de priorité du brevet. Je dis "avant la date de priorité" car ce n'est que plus tard que M. Burke a pris conscience de la véritable valeur du prototype qu'il avait sous les yeux et qu'il a demandé à bénéficier de la protection d'un brevet.

83. Il ne fait pas de doute qu'en termes de droit, si l'escalier test avait été exposé dans un lieu public, une rue par exemple, où tout un chacun aurait pu s'arrêter pour l'examiner, on aurait considéré que sa conception avait été mise à la disposition du public. Dans l'espèce *Lux Traffic Controls Ltd v. Pike Signals Ltd* [1993] RPC 107, 132-135, un prototype de feux de circulation a fait l'objet d'essais sur le terrain. Il n'était pas prouvé qu'un public quelconque – et encore moins un expert des feux de circulation – se soit arrêté pour en déduire le nouveau mode de fonctionnement. Malgré cela, le juge a estimé que le nouveau mode de fonctionnement avait été mis à la disposition du public. Le principe est le même que celui du livre obscur sur les rayons d'une bibliothèque publique que personne n'a en fait jamais consulté. Le droit, comme je l'ai dit, doit tracer une ligne de démarcation quelque part. Il le fait en adoptant la règle selon laquelle, dans la mesure où le public a le droit de se trouver où il est, ce public est réputé avoir le droit d'accéder à l'information. De la même manière, s'il est prouvé que toutes sortes de catégories de public peuvent pénétrer dans les locaux d'une usine privée et qu'aucune obligation de confidentialité n'est imposée, la loi considérera que tout ce que l'on peut voir dans ces locaux fait désormais partie de l'état de la technique. Dans ce cas, le droit ne peut pas se mettre à spéculer sur les personnes qui ont vu la chose et celles qui ne l'ont pas vue.

84. Néanmoins, dans notre cas, l'escalier test ne se trouvait pas du tout dans un lieu public et il n'était visible que pour un nombre restreint et défini de personnes : le ministre et le photographe. Il n'y avait pas d'homme du métier et il n'est pas prouvé que le ministre et le photographe étaient intéressés à la fabrication d'escaliers **de grenier repliables** – cela semble improbable – ou qu'ils aient manifesté un quelconque intérêt pour l'escalier test (qui ne se trouvait pas dans la partie principale de l'usine). Même s'il en avait été ainsi, M. Davis pour la société défende-

resse soutient qu'ils étaient libres d'examiner l'escalier test si l'envie leur en avait pris, et qu'ils étaient libres de parler à quiconque dans le monde entier du souvenir qu'ils avaient de cet escalier, en sorte que l'on doit considérer que la conception de l'escalier avait été mise à la disposition du public.

85. C'est un point intéressant, et qu'il n'est pas facile de trancher. Pour prendre ma décision, je dois garder à l'esprit que cette décision est à double tranchant. En effet, la société demanderesse et M. Burke n'auraient pas été très contents si un concurrent avait par la suite de son côté mis en place l'invention et l'avait brevetée. Pourtant, en droit, ce qui s'est passé le jour de la visite du ministre ne peut pas être considéré comme une divulgation antérieure.

86. L'article 54 de la Convention sur le brevet européen porte sur tout ce qui a d'une manière ou d'une autre "été mis à la disposition du public" (*Note du traducteur : nous avons traduit littéralement ce que dit l'anglais ; la traduction française de la Convention dit effectivement "rendu accessible au public" comme le dit le juge dans la phrase suivante*). D'après ce que je comprends, les textes français et allemand de la Convention donnent à penser que cela doit être pris dans le sens de "rendu accessible au public". Même s'il devait en être ainsi, il me semble que si des informations disponibles et pouvant être vues dans des locaux privés par une catégorie restreinte et définie de visiteurs, doivent faire partie de l'état de la technique autrement que par une fiction juridique, il faut que cette information soit effectivement communiquée à au moins un *esprit* humain, libre en droit de divulguer à son tour cette information à quiconque d'autre lui semblera bon. Que l'information ait été susceptible de faire l'objet d'une communication, mais ne l'ait pas été en fait, n'est pas suffisant.

87. Plusieurs exemples ont été donnés comme argumentaire. Je vais les adapter et les compléter. Dirait-on qu'une formule chimique absconse affichée dans des locaux privés est "rendue accessible au public" s'il n'y avait aucune personne présente dans ces locaux, si ce n'est un enfant qui ne pouvait pas la comprendre ou une dame qui n'avait pas ses lunettes sur le nez, ou encore un homme dont toute l'attention était attirée par la retransmission de la finale de la Coupe à la télévision ? Je prendrai l'exemple fameux du Dr Watson qui n'avait pas remarqué qu'il y avait 17 marches menant à la pièce vers laquelle il montait des centaines de fois parce que, comme le dit Sherlock Holmes, "Vous voyez, mais vous n'observez pas"⁸. En termes de science du savoir contemporaine bien établie, le système oculaire cérébral de l'homme n'est pas une caméra de cinéma qui enregistre tout – s'il avait cette faculté, ce système serait complètement submergé par le travail de traitement des données. En fait, l'œil humain ne peut se focaliser que sur une toute petite partie du champ visuel (la vision fovéale). Pour cela, il faut que le globe oculaire pivote pour pointer la surface précise que l'on veut focaliser, et il faut à son tour que le cerveau soit motivé pour ce faire, un processus qui est dans une large mesure inconscient. Dire que l'on "observe" un vaste champ visuel est une illusion d'optique⁹. C'est la raison pour laquelle les pilotes des avions de chasse doivent apprendre à forcer leur globe oculaire à scruter tout le ciel, et cela requiert une énorme dose de volonté. C'est *l'intérêt* qui motive notre cerveau pour qu'il fasse pivoter notre globe oculaire en sorte de se focaliser sur un endroit précis. J'aurais un avis très différent si l'une des personnes présentes dans les locaux avait été intéressée à la fabrication d'escaliers **de grenier repliables**.

88. En résumé, je dirai donc qu'il n'y a pas de présomption irréfragable en droit selon laquelle une information qui peut être perçue par des personnes se trouvant dans des locaux privés est de fait perçue par elles, si les circonstances sont telles qu'il est peu probable que lesdites personnes soient intéressées par le sujet. Sinon, il faudrait inventer une fiction juridique qui n'est pas nécessaire.

89. Le ministre et le photographe n'ont pas témoigné. Même s'ils l'avaient fait, il semble peu probable qu'au cas où une personne quelconque les aurait arrêtés à la sortie de l'usine et leur aurait demandé de décrire l'escalier test, ils auraient été en mesure de décrire l'existence d'un cadre intérieur dont les sections latérales *sont espacées des côtés de l'échelle*. Si je dis cela, c'est qu'il n'y a aucune raison pour qu'un être humain normal, qui n'est pas intéressé par la fabrication d'escaliers **repliables**, accorde une quelconque importance à cette caractéristique.

90. J'admets toutefois que je pourrais me tromper sur ce point en droit. Je vais donc examiner cet aspect de l'affaire en posant qu'en théorie, ce que ces deux visiteurs ont vu suffisait pour que la conception de l'escalier telle que matérialisée par l'escalier test fasse partie de "l'état de la technique". Or, l'escalier test n'était pas un prototype universel du *processus* de fabrication. Il ne pouvait pas révéler à ces visiteurs que ce qu'il fallait faire, c'était de faire varier la longueur des sections d'extrémité du cadre intérieur en sorte d'obtenir la "distance prédéterminée" par rapport aux sections latérales correspondantes du cadre extérieur, comme l'exige la revendication 1 du brevet. On ne peut donc pas dire que l'escalier test antériorisait la revendication 1.

⁸ Conan Doyle, Un scandale en Bohême.

⁹ Le cerveau "se représente facticement", en d'autres termes "truque", les parties de la scène qui ne sont pas vues par le globe oculaire.

91. Toutefois, cela rendait-il le processus évident pour un homme du métier ? La réponse à cette question dépend de la réponse correcte à la dernière des questions posées dans l'affaire *Pozzoli*. Il fallait que l'homme du métier décide de faire varier les longueurs des sections d'extrémité pendant la fabrication, pour la raison expliquée au paragraphe précédent. Il a fallu à M. Burke et ses collaborateurs un temps très important – au moins 6 mois d'après son témoignage – pour songer à faire cela (je reconnais cependant que ce n'est pas en soi une preuve très concluante, étant donné qu'il arrive que l'on passe à côté de ce qui est évident.) Pour moi, la différence n'était pas évidente. Les considérations qui suivent motivent ma décision, mais à des degrés différents.

– La dimension de l'escalier test était de 60 centimètres. On ne peut donc pas dire que ses bras métalliques ne se déplaient pas suffisamment. Par conséquent, l'escalier test ne se présentait pas de telle manière que l'homme du métier puisse penser à l'idée de distance "prédéterminée".

– Certes, on *pouvait* aisément faire varier la séparation entre les sections latérales si l'on avait pensé à changer les longueurs des sections d'extrémité pour les adapter pendant la fabrication, mais ces sections latérales n'en restaient pas moins solidement reliées aux sections d'extrémité. Encore fallait-il à l'esprit humain concevoir l'idée que les longueurs apparemment fixes des sections d'extrémité n'avaient pas nécessairement besoin d'être fixes. A mon avis, il aurait fallu un certain degré d'imagination pour penser que les sections d'extrémité étaient en quelque sorte "adaptables" et non pas fixes.

– On ne peut pas décentement prétendre que quelque chose est évident si l'on ne possède pas suffisamment de témoignage incontestable d'expert (*Panduit Corp v. Band-It Co Ltd* [2002] EWCA Civ 465). Je n'ai malheureusement pas trouvé que les raisons exposées par les experts des défendeurs étaient persuasives à cet égard. Le rapport d'expert n'explique pas, du moins pas suffisamment à mon avis, pourquoi l'homme du métier serait amené à passer de l'escalier test au processus décrit dans la revendication 1. En outre, comme je l'ai déjà dit, je trouve que ce rapport est entaché d'une grande dose de rétrospectivité.

– Le nouveau modèle d'escalier finalement mis en production en usine aurait peut-être pu faire penser au processus décrit dans la revendication 1, mais je doute que ce raisonnement soit la bonne méthode pour juger du caractère évident de l'invention.

– Un homme du métier pourrait être facilement amené à tester toutes sortes d'autres remèdes pour empêcher la défaillance des bras métalliques, comme par exemple le renforcement des bras, une meilleure lubrification, etc. C'est d'ailleurs ce que la société demanderesse a essayé de faire, mais sans succès en fin de compte. Un autre remède aurait pu consister, du moins je le suppose, à faire passer un axe métallique horizontalement à travers l'échelle (comme dans le brevet Lundh ci-dessous), la longueur de cet axe étant suffisante pour remédier au problème de dépliement insuffisant des bras.

92. Je ne peux donc pas accepter l'affirmation selon laquelle l'invention objet de la revendication 1 est annulée par une antériorité ou était évidente, eu égard à la présence du ministre et du photographe.

Brevet Lundh

93. Le brevet WO 83/01638 (Lundh) a été publié le 11 mai 1983. Il concerne le genre d'escalier **de grenier repliable** objet du présent litige, mais les extrémités inférieures des bras support métalliques sont reliées fixement entre elles par un axe qui passe à travers les montants de l'échelle supérieure. Je n'ai pas besoin de décrire plus avant l'invention du brevet Lundh. En effet, si l'on ne peut pas accepter l'argumentation des défendeurs sur le modèle ancien d'escalier Stira qui constitue un état de la technique plus proche, les défendeurs ne peuvent pas avoir gain de cause sur le fondement du brevet Lundh. On notera en particulier que l'escalier Lundh n'a pas de cadre intérieur et que, pour obtenir un produit susceptible d'être fabriqué selon le processus de la revendication 1 du brevet en cause, il faudrait encore faire des modifications supplémentaires au titre desquelles on devrait renoncer à certains des avantages particuliers que le brevet Lundh cherchait à obtenir. Je ne peux pas accepter la proposition selon laquelle le brevet Lundh antériorise l'invention ou rend cette invention évidente pour un homme du métier.

Contrefaçon

94. On n'a guère essayé de contester la contrefaçon. Les preuves rapportées par M. Burke et M. Heraghty me convainquent que ce dernier a copié le nouveau modèle de l'escalier Stira à tous égards pertinents pour les besoins de la présente affaire. La déposition de M. Burke en ce sens n'a pas été contestée par M. Heraghty. Ce dernier était notamment conscient qu'en reliant les extrémités inférieures des bras support **repliables** aux sections latérales du cadre intérieur, on évitait ainsi d'avoir à courber les bras vers l'intérieur.

95. Il appert que la société défenderesse fabriquait des escaliers **de grenier** de deux types. Le premier type (que j'appellerai le petit escalier) avait 55 centimètres de largeur mesurés à l'ouverture dans le plafond. Ce premier type n'est pas une contrefaçon du brevet. Les bras métalliques sont directement fixés sur les côtés de l'échelle.

96. L'autre type (que j'appellerai le grand escalier) était fabriqué dans une certaine gamme de largeurs (60, 65, 70 et 75 centimètres) et les bras métalliques étaient montés pivotant sur le cadre intérieur. Sur les échantillons d'escalier mis à disposition pour examen par l'expert de la société demanderesse, M. Thorneycroft, la distance respective entre les sections latérales des cadres intérieur et extérieur était telle que les bras métalliques étaient (selon sa description) maintenus "en ligne". Au paragraphe 24 de sa déposition, M. Heraghty déclare qu'il a contacté un certain nombre de fabricants pour voir s'ils pouvaient fournir les pièces métalliques dont sa société avait besoin pour fabriquer des petits et *grands* escaliers de combles "équivalents" et au paragraphe 25, il déclare que sa société a fabriqué "le petit escalier de combles équivalent et le *grand* escalier de combles équivalent".

97. J'en déduis selon toute probabilité que le premier défendeur, agissant selon les instructions de M. Heraghty, a adopté les mêmes dispositions d'escalier aux mêmes fins et que, ce faisant, il a contrevenu à la revendication 1 du brevet, cela ne s'appliquant toutefois pas à la version de 55 centimètres de l'escalier. Il s'ensuit que la fourniture d'escaliers fabriqués selon le procédé de la revendication 1 est aussi une contrefaçon du brevet en vertu de l'article 60(1)(c) de la Loi sur les brevets (Article 64(2) de la Convention sur le brevet européen). Il n'est pas nécessaire dans ce brevet de faire appel aux revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention et je n'en ai donc pas tenu compte.

98. Lors d'une brève audience le 8 juin 2009 pour examiner le projet de jugement, les défendeurs ont allégué que les faits n'établissaient pas la contrefaçon pour certains des modèles d'escalier. M. Davis a déclaré que la question devrait être étudiée sous l'angle de ses conséquences pour les dommages-intérêts. J'ai estimé qu'une procédure moins disproportionnée était possible, à savoir autoriser les clients de M. Davis à nier les faits dans une déclaration sous serment si telle était leur volonté. En l'absence de négation des faits, ceux-ci seraient considérés tels qu'exposés plus haut. Si les faits étaient niés, les débats se poursuivraient. En tout état de cause, M. Heraghty a raisonnablement et honnêtement décliné cette déclaration sous serment. Il s'ensuit donc le résultat suivant.

99. Il n'est pas contesté que si le premier défendeur est reconnu coupable de contrefaçon, le second défendeur qui a dirigé tous les actes du premier défendeur, est aussi coupable de contrefaçon. Il existe d'abondantes sources qui corroborent ce point, même si les limites du principe ne sont peut-être pas entièrement claires. Je n'ai pas à trancher sur ce point ici.

Conclusion

Je conclus que le brevet en cause, même s'il est peut-être de portée limitée, est valable et qu'il a fait l'objet d'une contrefaçon, sauf pour la version 55 centimètres de l'escalier fabriqué par le premier défendeur. Jugement est donc rendu en faveur de la société demanderesse.

Impressum

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Redaktion Amtsblatt
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 5.2.2

© EPA

Bestellungen sind zu richten an

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
csc@epo.org
<https://secure.epo.org/products/oj/index.de.php>

Nachdruck und Vervielfältigung

Alle Urheber- und Verlagsrechte an nicht amtlichen Beiträgen sind vorbehalten. Der Rechtsschutz gilt auch für die Verwertung in Datenbanken.

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Imprint

Published and edited by

European Patent Office
Official Journal editorial office
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsible for the content

Directorate 5.2.2

© EPO

Please send your order to

European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
csc@epo.org
<https://secure.epo.org/products/oj/index.en.php>

Copyright

All rights in respect of non-EPO contributions reserved – including use in databases.

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Mention d'impression

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Rédaction du Journal officiel
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsable de la rédaction

Direction 5.2.2

© OEB

Les commandes doivent être adressées à

Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-4546
Fax +43 (0)1 52126-2492
csc@epo.org
<https://secure.epo.org/products/oj/index.fr.php>

Tirages et reproduction

Tout droit d'auteur et de publication sur les articles non officiels est réservé. Cette protection juridique s'applique également à l'exploitation de ces articles dans les banques de données.

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg