



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

ISSN 0170/9291

16. Symposium europäischer Patentrichter | Dublin
16th Symposium of European Patent Judges' | Dublin
16^e Colloque des juges européens de brevets | Dublin

Sonderausgabe | 2013

16. Symposium europäischer Patentrichter
Dublin | 5. - 7. September 2012

Special edition | 2013

16th Symposium of European Patent Judges'
Dublin | 5-7 September 2012

Edition spéciale | 2013

16^e Colloque des juges européens de brevets
Dublin | 5-7 septembre 2012

INHALT**CONTENTS****SOMMAIRE**

ERÖFFNUNG DES SYMPOSIUMS UND BEGRÜSSUNGS- ANSPRACHEN	OPENING OF THE SYMPOSIUM AND WELCOMING ADDRESSES	OUVERTURE DU COLLOQUE ET ALLOCUTIONS DE BIENVENUE	
Susan DENHAM	Susan DENHAM	Susan DENHAM	1
Benoît BATTISTELLI	Benoît BATTISTELLI	Benoît BATTISTELLI	16
Dermot DOYLE	Dermot DOYLE	Dermot DOYLE	25
Wim VAN DER EIJK	Wim VAN DER EIJK	Wim VAN DER EIJK	33
TAGUNGSBERICHT	REPORT ON PROCEEDINGS	COMPTE RENDU	
Stefan LUGINBÜHL	Stefan LUGINBÜHL	Stefan LUGINBÜHL	48
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Das einheitliche Patentgericht	The Unified Patent Court	La juridiction unifiée relative aux brevets	
<i>Das Trennungsprinzip – Erfahrungen aus unterschiedlichen europäischen Streitregelungssystemen</i>	<i>Bifurcation – experiences in different European litigation systems</i>	<i>Principe de séparation des procédures – pratique dans différents systèmes européens de règlement des litiges</i>	
<i>Vorsitz: Peter Charleton (IE)</i>	<i>Chair: Peter Charleton (IE)</i>	<i>Présidence : Peter Charleton (IE)</i>	
Thomas KÜHNEN Das Trennungsprinzip – die deutsche Praxis	Thomas KÜHNEN The bifurcation system in German practice	Thomas KÜHNEN Le principe de séparation des procédures – la pratique allemande	59
Hana PIPKOVA Streitregelungssystem in Patentsachen	Hana PIPKOVA Patent litigation system	Hana PIPKOVA Système de règlement des litiges en matière de brevets	93
<i>Unterlassungsverfügungen – Erfahrungen aus dem Common Law und aus dem kontinental-europäischen Rechtskreis</i>	<i>Injunctive relief – experiences in common and civil law jurisdictions</i>	<i>Injonction – pratique dans les juridictions de Common law et de droit civil</i>	
<i>Vorsitz: Frank Clarke (IE)</i>	<i>Chair: Frank Clarke (IE)</i>	<i>Présidence : Frank Clarke (IE)</i>	
Paul GALLAGHER Vorläufiger Rechtsschutz – Erfahrungen in Common-Law- und Civil-Law-Ländern	Paul GALLAGHER Injunctive relief – experiences in common law and civil law jurisdictions	Paul GALLAGHER Injonction – pratiques des juridictions relevant de la Common Law et du droit civiliste	102

Alice PEZARD Der Unterlassungsanspruch	Alice PEZARD Injunctive relief	Alice PEZARD Le prononcé de mesures de cessation des atteintes aux droits protégés	129
Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) Handelskammer Öffentliche Sitzung vom Mittwoch, 2. November 2011 Nr. des Revisionsantrags/Rechtsmittels: 10-23162 – Verwerfung der Revision	Judgment of the Court of Cassation, Commercial Division Public session on Wednesday, 2 November 2011 Appeal No. 10-23162 – Dismissal	Cour de cassation, chambre commerciale Audience publique du mercredi 2 novembre 2011 N° de pourvoi : 10-23162 – Rejet	135
Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) Handelskammer Öffentliche Sitzung vom Dienstag, 29. November 2011 Nr. des Revisionsantrags/Rechtsmittels: 10-25277 – Kassation	Judgment of the Court of Cassation, Commercial Division Public session on Tuesday, 29 November 2011 Appeal No. 10-25277 – Annulment	Cour de cassation, chambre commerciale Audience publique du mardi 29 novembre 2011 N° de pourvoi : 10-25277 – Cassation	142
Marina TAVASSI Die Unterlassungsverfügung – Erfahrungen im Common Law und im kontinentalen Recht	Marina TAVASSI Injunctive relief – the experience in common and continental law jurisdictions	Marina TAVASSI Les injonctions : l'expérience dans les pays de common law et de droit continental	149
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Disclaimer	Disclaimers	Disclaimer	
<i>Vorsitz: Kathrin Klett (CH)</i>	<i>Chair: Kathrin Klett (CH)</i>	<i>Présidence : Kathrin Klett (CH)</i>	
Brigitte GÜNZEL Die Zulässigkeit von Disclaimern gemäß den Entscheidungen G 1/03, G 2/03 und G 2/10 der Großen Beschwerdekammer	Brigitte GÜNZEL The allowability of disclaimers in accordance with decisions G 1/03, G 2/03 and G 2/10 of the Enlarged Board of Appeal	Brigitte GÜNZEL Admissibilité des disclaimers selon les décisions G 1/03, G 2/03 et G 2/10 de la Grande Chambre de recours	171
ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Die jüngste Rechtsprechung zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen	Recent case law on patenting biotechnological inventions	Jurisprudence récente en matière de protection par brevets des inventions biotechnologiques	
<i>Vorsitz: Michael Fysh (GB)</i>	<i>Chair: Michael Fysh (GB)</i>	<i>Présidence : Michael Fysh (GB)</i>	
Friedrich FEUERLEIN Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel	Friedrich FEUERLEIN Supplementary protection certificates for plant protection products	Friedrich FEUERLEIN Certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques	186
Richard ARNOLD Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union	Richard ARNOLD Case law from the Court of Justice of the European Union	Richard ARNOLD Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne	199
Manfred WIESER Im Wesentlichen biologische Verfahren und ihre Erzeugnisse	Manfred WIESER Essentially biological processes and their products	Manfred WIESER Procédés essentiellement biologiques et produits obtenus par ces procédés	218

ARBEITSSITZUNG	WORKING SESSION	SEANCE DE TRAVAIL	
Neuere Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene	Recent developments in European and national patent law and case law	Droit des brevets et jurisprudence aux niveaux européen et national : évolutions récentes	
<i>Vorsitz: Robin Jacob (GB)</i>	<i>Chair: Robin Jacob (GB)</i>	<i>Présidence : Robin Jacob (GB)</i>	
BERICHT NATIONALER RICHTER	NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS	EXPOSES PRESENTES PAR DES JUGES NATIONAUX	
CH Schweiz Dieter BRÄNDLE	CH Switzerland Dieter BRÄNDLE	CH Suisse Dieter BRÄNDLE	232
DE Deutschland Beate SCHMIDT	DE Germany Beate SCHMIDT	DE Allemagne Beate SCHMIDT	240
FR Frankreich Sylvie MANDEL / Alice PEZARD	FR France Sylvie MANDEL / Alice PEZARD	FR France Sylvie MANDEL / Alice PEZARD	248
Cour de Cassation (Kassationsgerichtshof) Öffentliche Sitzung vom 17. Februar 2012 – Ablehnung Urteil Nr. 604 P+B+R+I – Rechtsmittel Nr. A 10-24.282	Cour de Cassation, Assemblée plénière Public hearing of 17 February 2012 – Dismissal Decision No. 604 P+B+R+I – Appeal No. A 10-24.282	Cour de Cassation, Assemblée plénière Audience publique du 17 février 2012 – Rejet Arrêt n° 604 P+B+R+I – Pourvoir n° A 10-24.282	250
GB Vereinigtes Königreich David KITCHIN	GB United Kingdom David KITCHIN	GB Royaume-Uni David KITCHIN	256
IT Italien Massimo SCUFFI	IT Italy Massimo SCUFFI	IT Italie Massimo SCUFFI	269
NL Niederlande Robert VAN PEURSEM	NL Netherlands Robert VAN PEURSEM	NL Pays-Bas Robert VAN PEURSEM	282
RO Rumänien Petre OHAN	RO Romania Petre OHAN	RO Roumanie Petre OHAN	296
SE Schweden Kristina BOUTZ	SE Sweden Kristina BOUTZ	SE Suède Kristina BOUTZ	332
TEILNEHMERLISTE	LIST OF PARTICIPANTS	LISTE DES PARTICIPANTS	335

ANHANG	ANNEX	ANNEXE	339
Fallstudie "Reifenabdichtmittel"	Case study "Tyre sealing preparation"	Etude de cas sur une "préparation de scellement de pneumatiques"	
Klaus GRABINSKI Dieter STAUDER Stefan LUGINBÜHL	Klaus GRABINSKI Dieter STAUDER Stefan LUGINBÜHL	Klaus GRABINSKI Dieter STAUDER Stefan LUGINBÜHL	
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 d'étude de cas	341
2. EP 0 753 420 B1	2. EP 0 753 420 B1	2. EP 0 753 420 B1	349
3. DE 696 16 442 T2 Deutsche Übersetzung der Patent- anmeldung EP 0 753 420 B1	3. German translation of patent specification EP 0 753 420 B1	3. Traduction allemande du brevet EP 0 753 420 B1	363
4. Französische Übersetzung der Patentanmeldung EP 0 753 420 B1	4. French translation of patent specification EP 0 753 420 B1	4. Traduction française du brevet EP 0 753 420 B1	385
5. US Patent Application US 4 501 825	5. US Patent US 4 501 825	5. US Patent US 4 501 825	409
6. Deutsche Übersetzung der Patent- anmeldung US 4 501 825	6. German translation of patent specification US 4 501 825	6. Traduction allemande du brevet US 4 501 825	415
7. Französische Übersetzung der Patentanmeldung US 4 501 825	7. French translation of patent specification US 4 501 825	7. Traduction française du brevet US 4 501 825	423



Die Teilnehmer am 16. Symposium europäischer Patentrichter.

The participants in the 16th European Patent Judges' Symposium.

Les participants au 16^e Colloque des juges européens de brevets.

Eröffnung des Symposiums und Begrüßungsansprachen

Susan DENHAM

Präsidentin des obersten Gerichtshofs Irlands

Herr Minister,
liebe Kollegen,
meine sehr verehrten Damen
und Herren,

es ist mir eine große Freude, mit Ihnen zusammen das 16. europäische Patentrichtersymposium eröffnen zu dürfen.

Dublin Castle, der Ort unserer Zusammenkunft, ist auch heute noch erfüllt vom Nachhall der irischen Geschichte und ein Spiegelbild des Lebens dieser Stadt.

Dublin ist schon seit langem ein attraktives Ziel für Besucher aus Europa, und Sie treten gewissermaßen in deren Fußstapfen.

Als unsere skandinavischen Nachbarn, die Wikinger, dieses Gebiet im 9. Jahrhundert erschlossen, war ihre Siedlung an den Ufern des Flusses Liffey unter dem Namen "Dyflin" bekannt, abgeleitet vom Altgälischen "Duiblinn" oder, in der anglicisierten Version, "Black Pool". Der besagte schwarze Teich lag genau unterhalb des Schlosses im Fluss.

Im Jahr 1204 vor Christus befahl King John von England die Errichtung eines Schlosses, das der Verteidigung der Stadt, der Rechtspflege und der sicheren Schatzverwahrung dienen sollte.¹ Das Schloss war von alters her Schauplatz bedeutender Ereignisse im Leben der Stadt Dublin und Irlands.

Seit der Verabschiedung der irischen Verfassung durch das Volk im Jahr 1937 sind alle Präsidenten in Saint Patrick's Hall in ihr Amt eingeführt worden. Letztes Jahr wurde das Staatsbankett zu Ehren von Queen Elizabeth II beim ersten Besuch einer britischen Königin in einem unabhängigen Irland in Saint Patrick's

Opening of the symposium and welcoming addresses

Susan DENHAM

Chief Justice of Ireland

Minister Bruton,
Colleagues,
Ladies and Gentlemen,

I am delighted to join with you for this, the opening of the 16th Symposium of European Patent Judges.

Our meeting place, Dublin Castle, reverberates with echoes of Irish history and the life of this city.

Dublin has for a long time been an attractive place for other Europeans to visit, and in a sense you follow in their footsteps.

When our Scandinavian neighbours, the Vikings, developed this area in the 9th century, their settlement on the banks of the River Liffey was known as "Dyflin", a name which comes from the old Gaelic "Duiblinn" or "Black Pool", hence the anglicised version of our city's name. Coincidentally, the very site of this black pool was situated just below this Castle in the river.

In 1204 A.D., King John of England ordered the building of a castle for the defence of the city, the administration of justice, and the safe custody of treasure.¹ From olden times to the present day, the Castle has witnessed momentous occasions in the life of Dublin city and Ireland.

Since the enactment of the Constitution of Ireland by the Irish people in 1937, every Presidential inauguration has taken place in Saint Patrick's Hall. Last year, the Hall witnessed the State banquet in honour of Queen Elizabeth II, during the first visit by the British monarch to an independent Ireland.

Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue

Susan DENHAM

Présidente de la Cour Suprême d'Irlande

Monsieur le Ministre Bruton,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

J'ai le très grand plaisir d'ouvrir en votre présence le 16^e colloque des juges européens de brevets.

Le lieu de ce colloque, le Château de Dublin, est de première importance dans l'histoire de l'Irlande et de Dublin.

Dublin attire depuis longtemps les visiteurs européens et, d'une certaine manière, vous leur emboîtez le pas.

Lorsque nos voisins scandinaves, les Vikings, se sont installés ici au XI^e siècle, leur établissement sur les berges de la rivière Liffey a pris le nom de "Dyflin", du gaélique ancien "Duiblinn" qui veut dire "étang noir", d'où la version anglicisée "Dublin". Cet étang noir était situé juste en dessous du Château près du fleuve.

En 1204, le roi Jean d'Angleterre a fait construire un château pour défendre la ville, y rendre la justice et y mettre le trésor royal en lieu sûr.¹ Depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, le Château a été le théâtre d'événements mémorables de l'histoire de Dublin et de l'Irlande.

Depuis l'adoption de la Constitution de l'Irlande par le peuple irlandais en 1937, toutes les cérémonies d'entrée en fonction du Président ont eu lieu au Saint Patrick's Hall, la salle d'apparat du château. L'an dernier, c'est dans ce Hall que s'est tenu le banquet en l'honneur de la reine Elizabeth II, à l'occasion

¹ Siehe www.dublincastle.ie/.

¹ See www.dublincastle.ie/.

¹ Voir www.dublincastle.ie/.

Hall ausgerichtet. Und die erste irische Ratspräsidentschaft der Europäischen Union (damals noch EWG) im Jahr 1975 wurde von hier geführt und wird es ab dem 1. Januar 2013 wieder werden.

Ireland's first Presidency of the Council of the European Union (then the EEC) in 1975 was based here, as it will be again on 1 January 2013.

de la première visite d'un monarque britannique en Irlande indépendante. La réunion pour la première présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne (qui s'appelait alors Communauté économique européenne) en 1975 a eu lieu dans ce Hall, et ce sera de nouveau le cas à partir du 1^{er} janvier 2013.

Unser heutiges Treffen findet somit an einem wirklich geschichtsträchtigen Ort statt, der sowohl die Fundamente Dublins markiert als auch Irlands Verbundenheit mit dem Rest Europas symbolisiert.

Thus, our gathering today is in a truly historic place, which marks the very foundations of Dublin, and also symbolises Ireland's links to the rest of Europe.

Nous nous réunissons donc aujourd'hui dans un lieu véritablement historique, emblématique de la fondation de Dublin et qui symbolise aussi les liens de l'Irlande avec le reste de l'Europe.

Als Einwohnerin Dublins heiße ich Sie alle ganz herzlich in unserer altehrwürdigen Stadt willkommen!

As a Dubliner, I welcome each and every one of you to our ancient city.

En ma qualité d'habitante de Dublin, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous dans notre ville chargée d'histoire.

Es ist für Irland eine Ehre, Gastgeber des 16. Europäischen Patentrichtersymposiums zu sein. Dieses Symposium, das erstmals in München abgehalten wurde, feiert dieses Jahr sein 30jähriges Jubiläum.

Ireland is honoured to host the 16th Symposium of European Patent Judges. This year marks the 30th anniversary of the Symposium which was first held in Munich.

L'Irlande est très honorée d'accueillir le 16^e colloque des juges européens de brevets. Nous fêtons cette année le 30^e anniversaire du colloque dont la première édition s'est tenue à Munich.

Das alle zwei Jahre stattfindende Patentrichtersymposium bietet Richtern, die auf Patentrecht und Patentstreitigkeiten spezialisiert sind, die Gelegenheit zu Begegnungen und zu einem Meinungsaustausch. Die dank derartiger Initiativen geknüpften Kontakte zwischen Richtern tragen zu einem besseren europaweiten Rechtsverständnis bei und helfen, die Auslegung des europäischen Patentrechts in den 38 Vertragsstaaten des *Europäischen Patentübereinkommens*² zu harmonisieren. Das ist umso wichtiger, als europäische Patente sowohl dem Europäischen Übereinkommen als auch dem nationalen Recht unterliegen, das insbesondere bei der Durchsetzung von Patenten zur Anwendung kommt.

The biennial symposium provides an opportunity for judges who specialise in patent law and patent litigation to meet and to exchange views. Such initiatives establish channels of communication amongst judges, which is important, as it fosters a better understanding of law across Europe and helps to facilitate a more uniform interpretation of European patent law, in the 38 contracting States of the *European Patent Convention*.² It is especially important as one considers that European patents are subject to European and national law, the latter of which applies in particular when it comes to enforcement.

Ce colloque bisannuel est l'occasion pour les juges spécialisés dans le droit des brevets et les litiges en matière de brevets de se rencontrer et d'échanger leurs points de vue. La possibilité ainsi pour les juges de communiquer entre eux est essentielle car elle favorise une meilleure compréhension du droit dans l'ensemble de l'Europe et une plus grande uniformité d'interprétation du droit européen des brevets dans les 38 Etats parties à la Convention sur le brevet européen.² C'est d'autant plus important si l'on considère que les brevets en Europe sont régis par le droit européen et le droit national, ce dernier s'appliquant en particulier en matière de respect desdits droits.

Treffen wie das heutige tragen entscheidend dazu bei, den Austausch und die Zusammenarbeit von Richtern aus ganz Europa zu fördern, die sehr viel leichter fallen, wenn man den Namen eines

Therefore, meetings such as this are crucial in fostering judicial communication and cooperation across Europe. It is so much easier to do this when one can match a face with the name of a judicial

Des réunions comme celle d'aujourd'hui sont donc indispensables pour promouvoir la communication et la coopération en matière judiciaire dans toute l'Europe. Cette communication et cette coopéra-

² Siehe www.epo.org/law-practice/judiciary.html.

² See www.epo.org/law-practice/judiciary.html.

² Voir www.epo.org/law-practice/judiciary.html.

Richterkollegen mit einem Gesicht verbinden kann. Wie Sir Robin Jacob kürzlich in seinem Vortrag auf der diesjährigen Fordham Intellectual Property Conference sagte, helfen Treffen und Gespräche unter Richtern, vergleichende Rechtsprechung zu verbreiten.³ Es ist mir eine große Freude, dass Sir Robin mit uns an diesem Symposium teilnimmt.

colleague. Judicial meetings and discussions help to disseminate comparative case law, a point which was addressed recently by the The Rt. Hon. Sir Robin Jacob, in his paper delivered at this year's Fordham Intellectual Property Conference.³ I am delighted that Sir Robin is here with us for this Symposium.

tion sont d'autant plus faciles que l'on peut associer un visage au nom d'un collègue juge. Les réunions et les discussions dans le domaine judiciaire permettent la diffusion des travaux de jurisprudence comparée, sujet récemment traité par Sir Robin Jacob dans sa communication à la Fordham Intellectual Property Conference.³ Je me réjouis à ce propos de la présence de Sir Robin au présent Colloque.

Patente in Irland

Vom Brehon Law zum Common Law

Der Schutz des geistigen Eigentums hat eine lange Geschichte, die sich bis in die Antike zurückverfolgen lässt.⁴ Die Grundlagen des modernen IP-Rechts gehen auf die vor vierhundert Jahren in England und Frankreich von der Krone verliehenen Monopole zurück. Das erste für den Schutz des geistigen Eigentums relevante internationale Abkommen war die *Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums* aus dem Jahr 1883. Darauf baute unter anderem das *Europäische Patentübereinkommen* von 1973 auf, das zwischenzeitlich mehrfach geändert wurde; die Verbandsübereinkunft liefert nunmehr die Bausteine für die europäische Gesetzgebung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums.⁵

Patents in Ireland

From Brehon Law to Common Law

Intellectual property protection has a long history which can be traced back to classical times.⁴ The foundations of the modern law grew out of the monopolies granted by the Crown in England and France four hundred years ago. The first international convention relevant to intellectual property protection was the *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1883). This has been built upon by developments such as the *European Patent Convention* (1973), as amended, and now forms the building blocks of our intellectual property laws in Europe.⁵

Les brevets en Irlande

De l'ancien droit irlandais (Brehon Law) à la common law

La protection de la propriété intellectuelle a une longue histoire que l'on peut faire remonter à l'époque classique.⁴ Les monopoles accordés par la Couronne en Angleterre et en France il y a quatre cent ans sont les fondations du droit moderne. La première convention internationale de protection de la propriété intellectuelle est la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883). Cette convention a fourni un cadre à d'autres instruments, telle la Convention sur le brevet européen (1973) et ses amendements, constituant ainsi le fondement des lois de propriété intellectuelle en Europe.⁵

³ Zur Frage der gegenseitigen Achtung und Zusammenarbeit von Richtern siehe den Vortrag von Sir Robin Jacob zum EU-Patentrecht auf der Fordham Intellectual Property Conference 2012, abzurufen unter <http://fordhamipconference.com/papers/>.

⁴ Siehe Clark u. a., *Intellectual Property Law in Ireland* (Dublin, 3. Auflage, Bloomsbury Professional, 2010), 1.

⁵ Siehe Richter Michael Kirby "Ethics, Intellectual Property and Biotechnology: Work in Progress and UNESCO initiatives", UNESCO/NRCGEB International Congress of Bioethics 2005, Teheran, Iran, 26. – 28. März 2005.

³ On the topic of judicial respect and cooperation see The Rt. Hon. Sir Robin Jacob's paper on EU patent law delivered at the Fordham Intellectual Property Conference 2012 available at <http://fordhamipconference.com/papers/>.

⁴ See Clark et al *Intellectual Property Law in Ireland* (Dublin, 3rd ed, Bloomsbury Professional, 2010) at 1.

⁵ See Justice Michael Kirby "Ethics, Intellectual Property and Biotechnology: Work in Progress and UNESCO initiatives" UNESCO/NRCGEB International Congress of Bioethics 2005 Tehran, Iran 26 – 28 March 2005.

³ Sur la question du respect mutuel et de la coopération en matière judiciaire, on se réfèrera à la communication de Sir Robin Jacob sur le droit européen des brevets dans le cadre de la Fordham Intellectual Property Conference 2012, que l'on peut consulter à <http://fordhamipconference.com/papers/>.

⁴ Voir Clark et al. "Intellectual Property Law in Ireland" (Dublin, 3^e édition, Bloomsbury Professional, 2010) p. 1.

⁵ Voir le juge Michael Kirby "Ethics, Intellectual Property and Biotechnology: Work in Progress and UNESCO initiatives" UNESCO/Centre national iranien de recherche pour le génie génétique et les biotechnologies : Congrès international de bioéthique 2005, Téhéran, Iran 26-28 mars 2005.

Irland war das erste Abenteuer des Common law, sprich das erste Land, in das es 1171 wanderte.⁶ Danach gelangte der Common law natürlich mit dem British Empire nach Amerika, Australien usw.

1606 hob King James I die alten Richter-gesetze, die Brehon laws, durch königliche Proklamation formell auf und widerrief alle bestehenden Monopole; er erklärte, dass Monopole nur für "neue Erfindungen betreffende Vorhaben" gelten sollten. Dies wurde im Monopol-gesetz von 1623 festgeschrieben; darin beschränkte das Parlament die Befugnisse der Krone ausdrücklich in der Weise, dass der König Patente nur für eine bestimmte Anzahl Jahre an diejenige verleihen konnte, die eine originäre Erfindung gemacht oder eingeführt hatten.

Die Praxis der Gewährung von Herstellungsmonopolen und der Ausstellung von "Patenturkunden", die zu den Prärogativen der Krone gehörten, galt auch in Irland. Unter der Herrschaft von Queen Anne (1702–1714) wurden die Vorschriften dahingehend geändert, dass der Gegenstand schriftlich beschrieben werden musste:

"Der Patentinhaber muss in einem schriftlichen Dokument beschreiben und genau darlegen, worin seine Erfindung besteht und wie sie ausgeführt werden soll."⁷

⁶ "The First Adventure of the Common Law" von Richter W. J. Johnston, 36 Law Quarterly Review 9 (1920). Auf S. 30 merkt der Autor an, dass "King Henry II und seine Ritter, als sie im November 1171 mit klingenden Sporen und klirrender Rüstung zu ihrem Marsch von Waterford nach Dublin aufbrachen, in ihrem Tross als wichtiges Element [das Common law] mit sich führten." Die Brehon Laws wurden unter der Herrschaft von King James I (1566–1625) abgeschafft.

⁷ Siehe die Website des irischen Patentamts mit einer Zusammenfassung der irischen Patentgeschichte unter www.patentsoffice.ie.

Ireland was the first adventure of the common law, i.e. it was the first place to which the common law travelled, in 1171.⁶ After that, of course, the common law went with the British Empire to America, Australia, etc.

In 1606, King James I, by royal proclamation, formally abolished the Brehon laws and revoked all existing monopolies, declaring that they were only to be used for "projects of new invention". This was incorporated into the Statute of Monopolies of 1623 in which Parliament restricted the crown's power explicitly so that the King could only issue letters patent to the inventors or introducers of original inventions for a fixed number of years.

The practice of granting monopolies for manufacture, and the issuing of "letters patent", which were prerogatives of the Crown, also applied to Ireland. In the reign of Queen Anne (1702–1714) the rules were changed so that a written description of the article was given; it was required that:

"the patentee must by an instrument in writing describe and ascertain the nature of the invention and the manner in which it is to be performed."⁷

⁶ "The First Adventure of the Common Law" by His Honour Judge W.J. Johnston, 36 Law Quarterly Review 9 (1920). The author notes at page 30 that "[The common law] came as an essential part of the accoutrement of King Henry II and his knights and clerics when they set out with jingling spur and clanking armour on their march from Waterford to Dublin in November, 1171." The Brehon Laws were abolished during the reign of King James I (1566–1625).

⁷ See the Patents Office website which outlines this history of patents in Ireland at www.patentsoffice.ie.

L'Irlande est le premier pays où la common law s'est aventurée hors de ses bases en 1171.⁶ Ensuite, bien évidemment, la common law s'est diffusée dans le cadre de l'Empire britannique en Amérique, Australie, etc.

En 1606, le roi Jacques I^{er} a formellement aboli par proclamation royale la Brehon Law et a révoqué tous les monopoles existants, déclarant que ces monopoles ne devaient être utilisés que pour des "projets d'inventions nouvelles". Ces dispositions ont été insérées dans la loi sur les monopoles (Statute of Monopolies) de 1623 en vertu de laquelle le Parlement limitait expressément le pouvoir de la couronne, en sorte que le roi pouvait délivrer aux inventeurs ou introducteurs d'inventions originales uniquement des lettres patentes pour un nombre déterminé d'années.

La pratique consistant à accorder des monopoles de fabrication et à émettre des "lettres patentes", prérogatives de la Couronne, s'appliquait également à l'Irlande. Sous la reine Anne (1702–1714), les règles ont changé et l'objet de l'invention devait désormais être décrit par écrit, dans les termes suivants :

"le titulaire du brevet doit, par écrit, décrire et déterminer la nature de l'invention et la manière dont cette invention doit être mise en œuvre".⁷

⁶ "The First Adventure of the Common Law" par le juge W.J. Johnston, 36 Law Quarterly Review 9 (1920). Page 30, l'auteur note que "[la common law] était l'une des choses essentielles apportées par le roi Henry II et sa suite de chevaliers et d'ecclésiastiques durant leur marche de Waterford à Dublin en novembre 1171 dans un cliquetis d'éperons et d'armures". Les Brehon Laws ont été abolies pendant le règne du roi Jacques I^{er} (1566–1625).

⁷ Voir l'Office irlandais des brevets qui brosse à grands traits l'histoire des brevets à www.patentsoffice.ie.

Vor der Einführung des Common law in Irland basierte das einheimische irische Rechtssystem, wie es sich vor zweitausend Jahren darstellte, auf den Brehon laws, den Richtergesetzen.⁸ Die Brehon laws stellten offenbar einige Rechte an geistigem Eigentum unter Schutz, insbesondere das Urheberrecht.

Angeblich soll ein Streit zwischen zwei irischen Heiligen im 6. Jahrhundert nach Christus zum ersten Urheberrechtsurteil geführt haben. Der Mönch Columba Ó Néill, auch bekannt unter dem Namen St. Columcille und einer der drei Schutzpatrone Irlands, pflegte sich Bücher und Manuskripte von anderen Klöstern auszuleihen,⁹ die man sich wie das prächtige Book of Kells vorstellen kann, das im Trinity College ausgestellt ist, oder wie den kürzlich aufgefundenen Faddan More Psalter, der im irischen Nationalmuseum in der Kildare Street aufbewahrt wird – in beiden Fällen lohnt sich ein Besuch!¹⁰ Sie waren auf Kalbsleder (Velin) geschrieben, und ihre Niederschrift und Illustrierung hat Hunderte von Stunden in Anspruch genommen. Es handelt sich um Kunstwerke von unschätzbarem Wert.

Columba kopierte die ausgeliehenen Bücher, indem er sie von Hand abschrieb. Ein anderer Mönch, St. Finian, verwahrte sich gegen dieses Vorgehen und bezichtigte Columba des Plagiats an seinem Exemplar der Vier Evangelien. Der Fall wurde dem Hochkönig von Irland Diarmaid zur Entscheidung vorgelegt. In Übertragung eines aus der Landwirtschaft stammenden Grundsatzes des Brehon law auf den Streit urteilte dieser in einfachen Worten:

Prior to the introduction of the common law to Ireland, the Brehon laws were the basis for the indigenous Irish legal system, which existed two thousand years ago.⁸ The Brehon laws appear to have protected certain intellectual property rights, notably that of copyright.

There is an old story which suggests that in the 6th century A.D., a dispute between two Irish saints led to the first copyright judgment. A monk named Columba Ó Néill, also known as St. Columcille and one of the three patron saints of Ireland, used to borrow books and manuscripts from other monasteries.⁹ These would have been much like the beautiful Book of Kells which is on public display at Trinity College or the recently discovered Faddan More Psalter housed in the National Museum of Ireland on Kildare Street – both well worth a visit!¹⁰ They were written on calf skin (vellum) and would have taken hundreds of hours to write and to illustrate. They are priceless works of art.

Columba would copy the borrowed books, transcribing them by hand. Another monk, St. Finian objected to this practice and accused Columba of plagiarising his copy of the Four Gospels. Diarmaid, the High King of Ireland, was asked to decide the case. King Diarmaid extended an agricultural principle of Brehon law to the dispute before him by finding in simple language that:

Avant l'introduction de la common law en Irlande, la Brehon Law était le fondement du système juridique irlandais qui existait déjà il y a deux mille ans.⁸ Il semble que la Brehon Law protégeait certains droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur.

La légende veut qu'au VI^e siècle, un différend entre deux saints irlandais ait été à l'origine du premier jugement en matière de droit d'auteur. Un moine du nom de Colomba O Néill, connu également comme Saint Columcille, un des trois saints patrons de l'Irlande, avait coutume d'emprunter des livres et des manuscrits auprès d'autres monastères.⁹ Ces livres et ces manuscrits ressemblaient probablement au très beau Book of Kells (évangélaire de Saint Colomban) que l'on peut admirer à Trinity College ou au psautier de Faddan More récemment découvert et visible au National Museum d'Irlande à Kildare Street – ces deux joyaux valent tous les deux la visite !¹⁰ Ils sont en peau de veau (vélin). Des centaines d'heures de travail ont sans doute été nécessaires pour leur rédaction et leurs illustrations. Ces œuvres d'art n'ont pas de prix.

Colomba copiait les livres qu'il avait empruntés et les transcrivait à la main. Un autre moine, Saint Finian, en désaccord avec cette pratique, accusa Colomba de plagier son exemplaire des Quatre Evangiles. Diarmaid, Roi d'Irlande, fut sollicité pour trancher le différend. Le souverain, appliquant un principe du vieux droit irlandais en matière agricole, déclara en termes simples :

⁸ Siehe allgemein Kelly A Guide to Early Irish Law (Dublin Institute for Advanced Studies, 1988).

⁹ St. Columba oder St. Columcille war der Gründer der Mönchsniederlassung auf der Insel Iona vor der Westküste Schottlands.

¹⁰ Siehe www.museum.ie/en/list/projects.aspx?article=27229a4b-9f2f-42ba-8693-4b00bcf1cddd.

⁸ See generally Kelly, A Guide to Early Irish Law (Dublin Institute for Advanced Studies, 1988).

⁹ St. Columba or St. Columcille was the founder of the monastic settlement on the island of Iona, off the west coast of Scotland.

¹⁰ See www.museum.ie/en/list/projects.aspx?article=27229a4b-9f2f-42ba-8693-4b00bcf1cddd.

⁸ Voir de manière générale Kelly "A Guide to Early Irish Law" (Dublin Institute for Advanced Studies, 1988).

⁹ Saint Colomba alias Saint Columcille avait fondé un monastère sur l'île d'Iona, au large de la côte ouest de l'Ecosse.

¹⁰ Voir www.museum.ie/en/list/projects.aspx?article=27229a4b-9f2f-42ba-8693-4b00bcf1cddd.

"Wie das Kalb zur Kuh, gehört die Abschrift zum Buch."¹¹

Die frühen Gesetze Irlands erkannten ein Urheberrecht somit an, nicht aber das Prinzip eines Schutzrechts für Erfindungen.¹² Historisch hat das Patentrecht vermutlich erst mit dem Aufkommen der modernen Industrie wirkliche Bedeutung erlangt und wesentlich zur Förderung von Innovationen beigetragen, indem es Rechte an geistigem Eigentum unter Schutz stellte.¹³

Ein Beispiel für die frühe Gewährung eines irischen Monopols ist das William Wood am 12. Juli 1722 verliehene Monopol für die Herstellung von Kupfermünzen. Dieses Patent wurde zwar später

"To every cow its calf, and to every book its copy."¹¹

Thus, the early laws of Ireland recognised copyright but not the concept of a protective right for inventions.¹² In a historical context, it is likely that patent law really came into its own with the advent of modern industry, and so became a vital ingredient in furthering innovation, whilst protecting intellectual property rights.¹³

An example of the early grant of a monopoly right in Ireland was that given to William Wood on 12 July 1722, relating to the manufacture of copper coins for Ireland. This patent was later to be

"A chaque vache son veau, et à chaque livre sa copie."¹¹

Les lois anciennes de l'Irlande reconnaissaient donc le droit d'auteur, mais pas le principe d'un droit protégeant les inventions.¹² Du point de vue historique, il est probable que le droit des brevets a réellement conquis son autonomie avec l'avènement de l'industrie moderne devenant ainsi une composante essentielle de l'innovation tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle.¹³

On trouve un exemple ancien de délivrance d'un droit de monopole en Irlande : celui accordé à William Wood le 12 juillet 1722 concernant la fabrication de pièces de monnaie en cuivre pour

¹¹ Altirisch: "le gach bó a buinín agus le gach leabhar a chóip" oder "le gach bain a bainín agus le gach leabhar a leabharín". Siehe 56 Seanad Debates Col 487 sowie einen Auszug aus einer alten Handschrift der Royal Irish Academy, Nr. 24, S. 25. Siehe Richter *Charleton* und *Sinéad Kelly* "Copyright as one of several competing rights in European law", Fordham Intellectual Property Conference, April 2012, abzurufen unter <http://fordhamip-conference.com/papers/>. Einige bezweifeln, dass es dieses Urteil je gegeben hat; so beispielsweise *Kelly*, A Guide to Irish Law (Dublin Institute for Advanced Studies, 1988), 239 – 240. Siehe auch *Clark* u. a., Intellectual Property Law in Ireland (Dublin, 3. Ausgabe, Bloomsbury Professional, 2010), 213. Übrigens wurde 2003 im Belfaster Gerichtsviertel eine neue Gerichtsbibliothek, die "Bar Library" eröffnet. Bemerkenswert am neuen Gebäude sind insbesondere die von Carolyn Mulholland gestalteten Bronzeplatten im Eingangsbereich. Darauf sind einige bekannte Leitsätze aus Recht und Rechtsprechung wiedergegeben, für deren Auswahl die Künstlerin sich mit dem Nobelpreisträger Séamus Heaney beraten hat. Unter anderem wird das frühirische Urheberrecht mit den Worten zitiert: "Wie das Kalb zur Kuh, gehört die Abschrift zum Buch".

¹¹ In old Irish "le gach bó a buinín agus le gach leabhar a chóip" or "le gach bain a bainín agus le gach leabhar a leabharín". See 56 Seanad Debates Col 487 and extract of an ancient Royal Irish Academy manuscript, No. 24, page 25. See The Hon. Mr. Justice *Charleton* and *Sinéad Kelly* "Copyright as one of several competing rights in European law", Fordham Intellectual Property Conference, April 2012, available at <http://fordhamipconference.com/papers/>. Some scholars dispute whether this decision occurred at all, for example see *Kelly*, A Guide to Irish Law (Dublin Institute for Advanced Studies, 1988) at 239-240. See also *Clark* et al Intellectual Property Law in Ireland (Dublin, 3rd ed, Bloomsbury Professional, 2010) at 213. Note that in the Legal Quarter of Belfast, the Bar Library building was opened in 2003. One of its main features includes bronze panels at the entrance designed by Carolyn Mulholland. Nobel Laureate Séamus Heaney consulted with the designer in choosing some well known phrases relating to law and justice which are incorporated in the work. One of them is the original Irish copyright law encapsulated in the words "To every cow its calf, to every book its copy".

¹¹ En vieil irlandais "le gach bó a buinín agus le gach leabhar a chóip" ou "le gach bain a bainín agus le gach leabhar a leabharín". Voir 56 Seanad Debates (Débats du Sénat irlandais) Col 487 et l'extrait d'un ancien manuscrit de l'Académie Royale d'Irlande n° 24, page 25. Voir le juge *Charleton* et *Sinéad Kelly* "Copyright as one of several competing rights in European law", Fordham Intellectual Property Conference, avril 2012, disponible sur <http://fordhamipconference.com/papers/>. Certains universitaires doutent de l'existence d'une telle décision. Voir par exemple *Kelly* "A Guide to Irish Law" (Dublin Institute for Advanced Studies, 1988) pp. 239-240. Voir également *Clark* et al., "Intellectual Property Law in Ireland" (Dublin, 3^e édition, Bloomsbury Professional, 2010) p. 213. On notera que dans le quartier des juristes à Belfast, le bâtiment abritant la bibliothèque du Barreau a été inauguré en 2003. Il comporte notamment à l'entrée des panneaux en bronze conçus par Carolyn Mulholland. M. Séamus Heaney, Prix Nobel, s'est entendu avec le concepteur des panneaux pour choisir quelques expressions bien connues relatives au droit et à la justice et les inscrire sur ces panneaux. L'une de ces expressions concerne les fondements du droit d'auteur en Irlande, symbolisé par la phrase "A chaque vache son veau et à chaque livre sa copie".

¹² Siehe *Clark* u. a., Intellectual Property Law in Ireland (Dublin, 3. Auflage, Bloomsbury Professional, 2010), 1.

¹² See *Clark* et al Intellectual Property Law in Ireland (Dublin, 3rd ed, Bloomsbury Professional, 2010) at 1.

¹² Voir *Clark* et al., "Intellectual Property Law in Ireland" (Dublin, 3^e édition, Bloomsbury Professional, 2010) p. 1.

¹³ "Die Entwicklung eines Schutzrechts betreffen rechtlichen Instrumentariums ging Hand in Hand mit der Entwicklung und Expansion der Industriegesellschaft". Siehe Vorwort von Amore, Germain und Wilkinson zu *Halbert*, Resisting Intellectual Property (Routledge 2005).

¹³ "The development of a legal apparatus for the protection of property rights has evolved in tandem with the evolution and expansion of industrial society". See preface by Amore, Germain and Wilkinson to *Halbert*, Resisting Intellectual Property (Routledge 2005).

¹³ "L'appareil juridique de protection des droits de propriété s'est développé parallèlement à l'évolution et à l'expansion de la société industrielle". Voir la préface d'Amore, Germain et Wilkinson à l'ouvrage d'*Halbert* "Resisting Intellectual Property" (Routledge 2005).

widerrufen, aber erst, nachdem Wood eine erkleckliche Entschädigung erhalten hatte.¹⁴

Unabhängiges Irland

Nach Erlangung der Unabhängigkeit wurde die Regierung des Irischen Freistaats im Bereich des Patentrechts gesetzgeberisch tätig und erließ 1927 das Gesetz über den gewerblichen Rechtsschutz, das auch die Einrichtung des irischen Patentamts vorsah.

Das erste in Anwendung des Gesetzes von 1927 angemeldete Patent in einem unabhängigen Irland trug die Bezeichnung: "Startboxen für Hunde und Ähnliches". Im ersten Jahresbericht des Patentamts ist zu lesen:

"Ein Gegenstand, dem irische Erfinder offenbar großes Interesse entgegenbringen, sind Hunderennen. Alle im Laufe des Jahres eingegangenen Anmeldungen zu diesem modernen Volkssport stammten von Einwohnern von Saorstát Éireann (des Irischen Freistaats)."

Die Begeisterung vieler Iren für Windhunderennen ist ungebrochen, doch ist das Spektrum der in Irland angemeldeten Patente zunehmend breiter gefächert und spiegelt den technologischen Fortschritt seit Eröffnung des Patentamts in den 1920er Jahren wider.¹⁵

Neue Gesetzgebung

1964 wurde ein neues Patentgesetz verabschiedet, das darauf abzielte, das irische Recht zu modernisieren und an das Recht der wichtigsten Industrienationen anzugleichen. Darin wurde das Kon-

rescinded but not before Mr Wood received substantial compensation.¹⁴

Independent Ireland

On achieving independence, the Government of the Irish Free State legislated for patent law and enacted the Industrial and Commercial Property (Protection) Act 1927 which established the Irish Patents Office.

The first patent registered under the 1927 Act in an independent Ireland was titled as "Starting cages for dogs and the like". An extract from the First Annual Report of the Patents Office, records that:

"A subject which seems greatly to interest the Irish inventor is dog racing. All the applications received during the year appertaining to this popular modern sport came from citizens of Saorstát Éireann (Irish Free State)."

While many Irish people continue to be enthralled by the sport of greyhound racing, the types of patents being registered in Ireland are increasingly diverse, reflecting the technological advances since the opening of the Patents Office in the 1920s.¹⁵

New legislation

The law changed in 1964 when a new Patent Act was introduced which aimed to modernise Irish law and to align it with that of the main industrial countries. The Act introduced the concept of "universal

l'Irlande. Ce droit fut par la suite annulé, mais M. Wood reçut pour cela un dédommagement substantiel.¹⁴

L'Irlande indépendante

A l'indépendance du pays, le gouvernement de l'Etat libre d'Irlande légiféra pour mettre en place un droit des brevets et adopta le Commercial Property (Protection) Act 1927 (loi protégeant la propriété commerciale) avec la création de l'Office irlandais des brevets.

Le premier brevet déposé en vertu de la loi de 1927 en Irlande indépendante s'intitulait "stalles de départ pour courses de chiens et autres". Voici un extrait du premier Rapport Annuel de l'office des brevets :

"Les courses de chiens sont un sujet qui semble intéresser particulièrement les inventeurs irlandais. Toutes les demandes reçues au cours de l'année et concernant ce sport moderne et populaire émanent de citoyens du Saorstát Éireann (Etat libre d'Irlande)."

Si de nombreux Irlandais restent toujours passionnés par les courses de lévriers, les types de brevets déposés en Irlande sont de plus en plus variés, traduisant en cela les progrès technologiques depuis la création de l'Office irlandais des brevets dans les années 1920.¹⁵

Nouvelle législation

La loi a changé en 1964. Cette année-là, une nouvelle loi sur les brevets a été adoptée, dont le but était de moderniser le droit irlandais et de l'aligner sur le droit des grands pays industriels. Cette

¹⁴ Siehe *Clark* u. a., *Intellectual Property Law in Ireland* (Dublin, 3. Auflage, Bloomsbury Professional, 2010), 2.

¹⁵ Das irische Patentamt hat seinen Sitz in der Stadt Kilkenny im Südosten Irlands. Wie es der Zufall so will, wurde das EPA-Logo in den Kilkenny Design Workshops entworfen und 1977 im Rahmen eines europaweiten Wettbewerbs ausgewählt. Die Designer schrieben zu ihrem Entwurf: "Der Fingerabdruck gilt weltweit als Identifizierungszeichen und Symbol für Individualität. In stilisierter Form verkörpert es die vom EPA geforderten Eigenschaften: Es ist treffend, prägnant, ansprechend und funktional". Siehe die Rede von EPA-Präsident Battistelli auf der Patentinformationskonferenz des EPA vom 18. bis 20. Oktober 2011 in Kilkenny, Irland, www.epo.org/news-issues/press/speeches/20111019.html.

¹⁴ See *Clark* et al *Intellectual Property Law in Ireland* (Dublin, 3rd ed, Bloomsbury Professional, 2010) at 2.

¹⁵ The Irish Patents Office is based in Kilkenny city in the south-east of the country. Interestingly, the EPO logo was designed by Kilkenny Design Workshops and was selected in 1977 following a European-wide competition. The designers wrote that "The fingerprint is universally recognised as an identifying mark and symbol of individuality. In stylised form, it embodies the qualities required by the EPO. It is appropriate, striking, attractive and functional". See speech of EPO President Battistelli at the EPO Patent Information Conference, 18-20 October 2011, Kilkenny, Ireland at www.epo.org/news-issues/press/speeches/20111019.html.

¹⁴ Voir *Clark* et al., "Intellectual Property Law in Ireland" (Dublin, 3^e édition, Bloomsbury Professional, 2010) p. 2.

¹⁵ L'Office irlandais des brevets est situé à Kilkenny, une ville du sud-est de l'Irlande. On notera à ce propos que le logo officiel de l'OEB a été dessiné par Kilkenny Design Workshops et retenu en 1977 à l'issue d'un concours organisé dans l'ensemble de l'Europe. Selon les auteurs du logo, "l'empreinte digitale est universellement reconnue comme un signe d'identification et un symbole d'individualité. Sous forme stylisée, elle incarne les qualités requises par l'OEB. Elle est appropriée, frappe les esprits, et elle est attrayante et fonctionnelle". On se référera au discours de M. Battistelli, Président de l'OEB, lors de la Conférence sur l'information brevets de l'OEB, 18-20 octobre 2011, Kilkenny, Irlande, consultable à l'adresse www.epo.org/news-issues/press/speeches/20111019.html.

zept der "weltweiten Neuheit" eingeführt, das bekanntlich bedeutet, dass eine Erfindung nirgends auf der Welt bekannt sein darf statt wie bisher nur "im Inland" nicht.

An die Stelle dieses Gesetzes ist 1992 das neue irische Patentgesetz getreten, das die Ratifizierung des Europäischen Patentübereinkommens von 1973 und des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) von 1970 erleichtern sollte. Es wurden neue, gestraffte Verfahren für die Prüfung von Patentanmeldungen eingeführt. Das Patentgesetz sieht außerdem die Erteilung von Patenten mit einer kurzen Laufzeit von zehn Jahren vor.

Damit für eine Erfindung in Irland ein gültiges Patent mit einer Laufzeit von zwanzig Jahren erteilt werden kann, muss die Erfindung

- gewerblich anwendbar und
- neu sein und
- auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.¹⁶

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann auf dem betreffenden Gebiet nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Mit gewerblicher Anwendbarkeit ist gemeint, dass die Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

Das Gesetz von 1992 ist durch das Gesetz über geistiges Eigentum (verschiedene Bestimmungen) von 1998, das Patentänderungsgesetz von 2006 und das Patentänderungsgesetz von 2012 ergänzt worden, sowie durch verschiedene im Wege der Rechtsverordnung erlassene Ausführungsbestimmungen.

¹⁶ Section 9 (1) des Patents Act 1992. Damit ein Patent mit einer kurzen Laufzeit von zehn Jahren erteilt werden kann, muss die Erfindung neu und gewerblich anwendbar sein, und es darf ihr nicht offensichtlich an einer erfinderischen Tätigkeit mangeln (Section 63 (4) Patents Act 1992).

novelty" which, as you know, meant that an invention was unknown anywhere in the world, rather than "not within the State", which had previously applied.

In 1992, our main Patent Act was enacted. This was designed to facilitate Ireland's ratification of the European Patent Convention (1973) and the Patent Cooperation Treaty (1970). New streamlined procedures for the examination of patent applications were introduced. The Act also provided for the granting of short-term patents which have a life span of 10 years.

In order to be eligible for the grant of a valid twenty-year patent in Ireland, the invention must be:

- susceptible of industrial application,
- new, and
- involve an inventive step.¹⁶

An invention is considered as involving an inventive step if it is not obvious to a person skilled in that area of technology, having regard to the state of the art.

Industrial applicability refers to the invention's capability of being made or used in some kind of industry, including agriculture.

The 1992 Act has been supplemented by the Intellectual Property (Miscellaneous Provisions) Act 1998, the Patent Act (Amendment) Act 2006 and the Patent Act (Amendment) Act 2012, as well as various Patent Rules in the form of statutory instruments.

¹⁶ Section 9(1) of the Patents Act 1992. Section 63(4) of the Act provides that a short-term ten-year patent requires the invention to be new, susceptible of industrial application and must not clearly lack an inventive step.

loi a introduit le principe de "nouveauté universelle" qui, comme vous le savez, signifie qu'une invention n'est connue nulle part dans le monde, et non pas "inconnue dans le pays" comme c'était le cas auparavant.

En 1992, l'Irlande a voté la Loi en matière de brevets pour faciliter la ratification par le pays de la Convention sur le brevet européen (1973) et du Traité de coopération en matière de brevets (1970). De nouvelles procédures rationalisées d'examen des demandes de brevets ont été mises en place. La loi a également prévu la délivrance de brevets à court terme pour une durée de 10 ans.

Pour faire l'objet d'un brevet en Irlande d'une durée de vingt ans, l'invention doit être :

- susceptible d'application industrielle,
- nouvelle,
- et impliquer une activité inventive.¹⁶

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle n'est pas comprise de manière évidente dans l'état de la technique.

L'application industrielle s'entend de la possibilité de fabriquer ou d'utiliser l'objet de l'invention dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

La loi irlandaise de 1992 a été complétée par la loi de 1998 portant diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle, les lois de 2006 et de 2012 portant modification de la loi sur les brevets, ainsi que divers règlements en matière de brevets sous forme d'instruments législatifs.

¹⁶ Article 9(1) de la Loi de 1992 sur les brevets. L'article 63(4) de la loi stipule que la délivrance d'un brevet de courte durée valable dix ans exige que l'invention soit nouvelle et susceptible d'application industrielle, à condition qu'elle n'exclue manifestement pas une activité inventive.

In Anwendung dieser Gesetze ist der High Court für Patentstreitigkeiten zuständig.¹⁷ Dieses Gericht fungiert sowohl als erste Instanz als auch als höheres ordentliches Gericht. Es ist im Four Courts-Gerichtsgebäude hier in Dublin angesiedelt. Richter am High Court, die sich gewöhnlich mit Wirtschafts- und Handelsstreitigkeiten befassen, entscheiden auch über Patentstreitigkeiten. Verletzungsverfahren, die Patente mit kurzer Laufzeit betreffen, werden vor einem der Circuit Courts verhandelt; hierbei handelt es sich um Gerichte mit örtlich und sachlich beschränkter Zuständigkeit, die auf regionaler Basis in größeren Städten eingerichtet sind.¹⁸

Das Bedürfnis nach Patenten

Wenn es jemals eine Zeit für weitere Innovation und Entwicklung gegeben hat, dann heute, in unserer Zeit. Damit die Weltwirtschaft wachsen und der Lebensstandard aller Menschen steigen kann, ist es unbedingt notwendig, dass die Voraussetzungen für Forschung und Entwicklung geschaffen werden. Wie es so schön heißt: "Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung". Der Präsident des Europäischen Patentamts Herr Battistelli hat immer wieder gesagt:

"Ein Patentsystem ist kein Zweck an sich, sondern ein Wirtschaftsinstrument zur Förderung von Innovationen."¹⁹

Dieser Aussage schließe ich mich voll und ganz an. Patentrecht ist ein für Wirtschaftswachstum und Entwicklung unerlässliches Instrument. Die Herstellung von günstigen Rahmenbedingungen für Innovationen setzt eine Vereinfachung der Rechtsverfahren auf nationaler und regionaler Ebene voraus. Auf diese Frage wird im Rahmen dieses Symposiums zweifellos eingegangen werden.

Under the legislation, the High Court hears cases of patent litigation.¹⁷ This court is a court of first instance and a superior court of record. It is based at the Four Courts here in Dublin. High Court judges accustomed to hearing chancery and commercial law disputes also hear patent disputes. Infringement proceedings, relating to short-term patents, are heard in the Circuit Court, which is a court of local and limited jurisdiction, and is established on a regional basis in the major towns and cities.¹⁸

The need for patents

If ever there was a time for further innovation and development it is now, in our time. For the world economy to grow and to raise the living standards of all people, the necessary conditions for research and development are a vital pre-requisite. This reality underscores the familiar aphorism that "necessity is the mother of invention". The President of the European Patent Office, Mr Battistelli, has often said that:

"a patent system is not a goal in itself, it is an economic tool to promote innovation."¹⁹

I fully agree with those sentiments. Patent law is a vital tool for economic growth and development. The provision of conditions where innovation flourishes requires the simplification of legal procedures in relation to patents at national and regional level. This is an issue which I have no doubt you will discuss at this Symposium.

Selon la loi, la Haute Cour est compétente pour juger les litiges en matière de brevets.¹⁷ La Haute Cour est un tribunal de première instance à compétence générale. Elle est logée dans le bâtiment des Four Courts ici à Dublin. Les juges de la Haute Cour spécialisés dans les litiges en matière civile et commerciale traitent aussi des litiges en matière de brevets. Les actions en contrefaçon de brevets de courte durée sont introduites auprès de la Cour de Circuit, un tribunal ayant une compétence locale et limitée, qui siège dans les grandes villes selon des critères régionaux.¹⁸

Les brevets, une nécessité

Jamais une époque n'a autant été celle de l'innovation et de l'évolution technique que l'époque actuelle. La croissance de l'économie mondiale et la hausse du niveau de vie de tous sont liées aux conditions indispensables pour la recherche et le développement. Cette réalité souligne l'aphorisme bien connu selon lequel "la nécessité est mère de l'invention". Le Président de l'Office européen des brevets, M. Battistelli, a coutume de dire :

"un système de brevets n'est pas une fin en soi, c'est un outil économique de promotion de l'innovation."¹⁹

Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Le droit des brevets est un outil vital pour la croissance et le développement économiques. Le développement de l'innovation passe obligatoirement par la simplification des procédures juridiques en matière de brevets aux niveaux national et régional. C'est une question, je n'en doute pas, que vous allez traiter lors de ce Colloque.

¹⁷ Section 2 Patents Act 1992.

¹⁸ Section 66 Patents Act 1992.

¹⁹ Vgl. Rede von EPA-Präsident Battistelli "The future of the European Patent System – current developments and trends" auf der ASEAN-EPA-Konferenz der Leiter der IP-Ämter in Hanoi, Vietnam am 13. Januar 2011, www.epo.org/news-issues/press/speeches/20110113.html.

¹⁷ Section 2 of the Patents Act 1992.

¹⁸ Section 66 of the Patents Act 1992.

¹⁹ See speech by EPO President Battistelli "The future of the European Patent System – current developments and trends" to the ASEAN Member States-EPO Heads of Intellectual Property Offices Conference, Hanoi, Vietnam, 13 January 2011 available at www.epo.org/news-issues/press/speeches/20110113.html.

¹⁷ Article 2 de la Loi de 1992 sur les brevets.

¹⁸ Article 66 de la Loi de 1992 sur les brevets.

¹⁹ Voir le discours du Président de l'OEB, M. Battistelli "L'avenir du système du brevet européen – situation actuelle et évolution" prononcé lors de la Conférence ANASE-OEB des responsables des offices de la propriété intellectuelle à Hanoï au Vietnam, le 13 janvier 2011, disponible sur www.epo.org/news-issues/press/speeches/20110113.html.

Einige von Irlands berühmtesten Erfindern

Erfinder früherer Zeiten können für heutige und künftige Erfindergenerationen eine Quelle der Inspiration sein.

Irland hat viele Erfinder von Weltrang hervorgebracht:

Sir Francis Beaufort (1774-1857) aus der Grafschaft Meath hat die nach ihm benannte Skala zur Messung der Windstärke erfunden. Der Chemiker Robert Boyle (1627-1691) aus der Grafschaft Waterford hat das nach ihm benannte Boyle-Mariotte-Gesetz entdeckt. Kathleen Lonsdale (1903-1971) entwickelte die Röntgen-Kristallstrukturanalyse und wurde 1949 als erste weibliche Professorin an das University College London zur Chemieprofessorin berufen.²⁰

Ein weiteres bekanntes Beispiel ist das des John Philip Holland (1841-1914) aus der Grafschaft Clare. Auf ihn geht die Entwicklung des weltweit ersten funktionsfähigen U-Boots im Jahr 1881 zurück. Später wurde er von der Marine der Vereinigten Staaten mit dem Bau ihrer ersten U-Boote beauftragt. Viele seiner Erfindungen wurden patentiert und beim US-Patentamt registriert.

Schließlich ist noch Dr. Robert (Bob) Collis (1900-1975) zu nennen. Dieser Dubliner Arzt war nicht nur einer der großen Humanisten, die Irland unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs hervorgebracht hat, er war auch ein Pionier der Technik der Ernährung Frühgeborener über eine Nasensonde statt wie bisher mit einem Löffel. Er hat außerdem einen einfachen, aber erschwinglichen Brutkasten entwickelt.²¹

Das Europäische Patentamt

Ich möchte an dieser Stelle die Arbeit des Europäischen Patentamts würdigen, das in Anwendung des Europäischen Patentübereinkommens bei der Überwin-

²⁰ Siehe Doyle "World Intellectual Property Day: celebrating Irish innovators", 26. April 2012, www.siliconrepublic.com/innovation/item/26922-world-intellectual-property.

²¹ Siehe www.patentsoffice.ie/en/student_inventors.aspx.

Some of Ireland's famous inventors

Inventors from past times can inspire the current and future generations of innovators.

Ireland has provided many famous inventors to the world.

Sir Francis Beaufort (1774-1857) from County Meath invented the wind force scale known as the Beaufort Scale. Chemist Robert Boyle (1627-1691) from County Waterford is well known for Boyle's Law. Kathleen Lonsdale (1903-1971) developed x-ray crystallography and in 1949 was appointed Professor of Chemistry at University College London, the first female professor at that university.²⁰

Another famous example is that of John Philip Holland (1841-1914) from County Clare. He is credited with launching the world's first successful submarine in 1881. He was commissioned by the United States Navy to build their first submarine. Many of his inventions were protected by patent law and were filed with the US Patent Office.

Also, Dr Robert (Bob) Collis (1900-1975). Not only was this Dublin doctor one of the great humanitarians to emerge from Ireland in the aftermath of World War II, but in his chosen profession he pioneered the technique for feeding premature infants via a nasal tube as opposed to spoon feeding. He also invented a simple but affordable incubator for premature infants.²¹

European Patent Office

I pay tribute to the work of the European Patent Office which has been to the fore in overcoming the national fragmentation of the patent system under the *European*

²⁰ See Doyle "World Intellectual Property Day: celebrating Irish innovators", 26 April 2012 at www.siliconrepublic.com/innovation/item/26922-world-intellectual-property.

²¹ See www.patentsoffice.ie/en/student_inventors.aspx.

Quelques inventeurs irlandais renommés

Les inventeurs du passé peuvent inspirer les générations actuelles et futures d'inventeurs.

L'Irlande a fourni au monde de nombreux inventeurs fameux.

Sir Francis Beaufort (1774-1857) originaire du Comté de Meath, a inventé l'échelle de mesure du vent appelée échelle de Beaufort. Le chimiste Robert Boyle (1627-1691), originaire du Comté de Waterford, est connu pour avoir énoncé la loi de Boyle. Kathleen Lonsdale (1903-1971) a mis au point la cristallographie par rayons X et en 1949, elle a été nommée titulaire de la chaire de chimie à University College, à Londres, première femme à occuper un poste de cette importance dans cette université.²⁰

Autre exemple fameux, celui de John Philip Holland (1841-1914) du Comté de Clare. On lui doit d'avoir lancé en 1881 le premier sous-marin au monde. La marine des Etats-Unis lui a commandé la construction du premier sous-marin américain. Nombre de ses inventions ont été protégées par des brevets déposés auprès de l'Office américain des brevets.

On peut citer également le docteur Robert Collis (1900-1975). Ce médecin de Dublin n'a pas seulement été l'un des grands promoteurs irlandais de l'action humanitaire après la seconde guerre mondiale. Dans sa profession, il a été un pionnier dans l'alimentation des enfants prématurés par sonde nasale au lieu de la cuillère. Il a aussi mis au point une couveuse simple, mais abordable, pour les prématurés.²¹

L'Office européen des brevets

Je rends hommage à l'action de l'Office européen des brevets, fer de lance dans le combat pour remédier au morcellement entre les différents systèmes natio-

²⁰ Voir Doyle "World Intellectual Property Day: celebrating Irish innovators", 26 avril 2012, www.siliconrepublic.com/innovation/item/26922-world-intellectual-property.

²¹ Voir www.patentsoffice.ie/en/student_inventors.aspx.

derung der nationalen Fragmentierung des Patentwesens und damit bei der Förderung von Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Europa eine maßgebliche Rolle gespielt hat.²² Von der Bereitstellung eines zentralisierten Verfahrens für die Entgegennahme und Prüfung von Patentanmeldungen bis hin zur Patenterteilung haben viele Patentinhaber profitiert. Meines Wissens sind beim EPA im Jahr 2011 über 250 000 Patentanmeldungen eingegangen.

Seinen ausgezeichneten Ruf verdankt das EPA auch seinen hochqualifizierten 7 000 Mitarbeitern, darunter 4 000 spezialisierten Ingenieuren und Wissenschaftlern, die in drei Sprachen arbeiten.

Das EPA setzt für seine Arbeit auf leistungsfähige IT-Tools und ein modernes Übersetzungssystem. Er stellt ein ausgewogenes und anspruchsvolles Prüfungssystem bereit. 40 % der Patentanmeldungen werden letztendlich vom EPA angenommen. Auf dem Gebiet der Biotechnologie liegt die Erteilungsrate niedriger, bei (aktuell) 28 %.

Dabei trägt das EPA im Erteilungsverfahren vielfältigen Interessen Rechnung, so unter anderem:

– den Interessen des Anmelders,

Patent Convention, and thus promoting innovation, growth and competitiveness in Europe.²² The provision of a centralised procedure for receiving and examining patent applications up to the point the patent is granted has been advantageous for many patentees. In 2011, I understand that the EPO received more than 250 000 patent applications.

The excellent reputation of the EPO is maintained by its highly qualified staff of 7 000 people, including 4 000 specialist engineers and scientists who work in three languages.

The EPO uses powerful IT tools and a "state of the art" translation system to assist its work. It provides a balanced and rigorous examination system. 40% of patent applications are finally accepted by the EPO. In the area of biotechnology the grant rate is lower, standing at 28%.

In doing so the EPO takes account of many interests in the application process such as:

– those of the applicant,

naux de brevets qui a permis l'adoption de la Convention sur le brevet européen, et qui a ainsi promu l'innovation, la croissance et la compétitivité en Europe.²² La mise en place d'une procédure centralisée pour la réception et l'examen des demandes jusqu'à la délivrance du brevet a bénéficié à de nombreux titulaires de brevet. En 2011, je crois savoir que l'OEB a reçu plus de 250 000 demandes de brevet.

L'excellente réputation de l'OEB est assurée par son personnel hautement qualifié de 7 000 personnes, dont 4 000 ingénieurs spécialisés et scientifiques qui travaillent dans trois langues.

L'OEB dispose d'outils informatiques puissants et d'un système de traduction de pointe pour l'aider dans ses tâches. Le système d'examen des demandes de brevet par l'Office est impartial et rigoureux. L'OEB accepte quarante pour cent des demandes de brevet. Dans le domaine de la biotechnologie, le taux de délivrance est inférieur : il se situe à 28 %.

Ce faisant, l'OEB prend en compte de nombreux intérêts dont notamment :

– ceux du demandeur,

²² "Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) sieht ein zentralisiertes System für die Erteilung von europäischen Patenten vor. Nach Einreichung einer europäischen Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt muss der Anmelder die Vertragsstaaten des Übereinkommens benennen, in denen er Schutz begehrt. Das erteilte europäische Patent hat die Wirkung eines Bündels nationaler Patente für die jeweils benannten Vertragsstaaten. Nach der Erteilung ist das Europäische Patentamt – vom zentralisierten Einspruchsverfahren abgesehen, das innerhalb von neun Monaten seit der Erteilung eingeleitet werden kann – für europäische Patente nicht mehr zuständig; die das Bündel bildenden nationalen Patente können nur jeweils vor den Gerichten des betreffenden Benennungsstaates einzeln angefochten und durchgesetzt werden". Siehe *Paterson* The European Patent System: The Law and Practice of the European Patent Convention (London, Sweet & Maxwell, 2001), ix. Das EPÜ ist 2000 revidiert worden, und das Europäische Patentübereinkommen (2000) ist am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten.

²² "The European Patent Convention (EPC) provides a centralised system for granting European patents. Upon filing a European patent application at the European Patent Office, the applicant is required to designate the Contracting States to the Convention in which protection is desired. Upon grant, a European patent has the effect of a bundle of national patents in each of such designated Contracting States. After grant, apart from the centralised opposition procedure before the European Patent Office which in accordance with the Convention may be commenced within nine months from grant, a European patent is no longer within the competence of the European Patent Office; the resulting bundle of national patents may only be challenged and enforced individually within the national jurisdictions of the designated States". See *Paterson* The European Patent System: The Law and Practice of the European Patent Convention (London, Sweet & Maxwell, 2001) at ix. The Convention was revised in 2000 and the European Patent Convention (2000) came into force on 13 December 2007.

²² "La Convention sur le brevet européen (CBE) a mis en place un système centralisé de délivrance des brevets européens. Lors du dépôt d'une demande de brevet européen auprès de l'Office européen des brevets, le demandeur doit désigner les Etats parties à la Convention dans lesquels il désire une protection. Une fois délivré, un brevet européen a pour effet de créer un faisceau de brevets nationaux dans chacun des Etats parties désignés. Après la délivrance du brevet, hormis la procédure d'opposition centralisée devant l'OEB qui, conformément à la Convention, peut être formée dans les neuf mois suivant la délivrance, un brevet européen ne relève plus de la compétence de l'Office européen des brevets ; chacun des brevets nationaux concernés du faisceau ne peut être contesté et faire l'objet d'exécution forcée que devant les tribunaux nationaux des Etats désignés". Voir *Paterson* "The European Patent System: The Law and Practice of the European Patent Convention" (London, Sweet & Maxwell, 2001) page ix. La Convention a été révisée en 2000 et la Convention sur le brevet européen (2000) est entrée en vigueur le 13 décembre 2007.

– den Interessen Dritter und
– den Interessen der Gesellschaft im Allgemeinen.²³

Einheitliches (EU-) Patent und Einheitliches Patentgericht

In den nächsten Tagen wird über ein vielfältiges Spektrum an Themen diskutiert werden, und unter anderem auch über die vorgeschlagene Vereinbarung über ein einheitliches Patent und die Frage eines einheitlichen EU-Patentgerichts.

Das einheitliche Patentgericht wird eine bedeutende Rolle zu spielen haben, falls das einheitliche europaweite Patent Realität wird. Ein solches Patent würde zusätzlich zu den traditionellen nationalen und europäischen Patenten eine weitere Option für Patentschutz in 25 von 27 EU-Mitgliedstaaten darstellen.²⁴

Bei dem einheitlichen Patent würde es sich um ein vom Europäischen Patentamt erteiltes EU-Patent handeln, dem nach der Erteilung auf Antrag des Patentinhabers einheitliche Wirkung verliehen würde. Es wäre vom Tag der Erteilung in 25 EU-Mitgliedstaaten wirksam und würde vom EPA verwaltet.

Wie Herr Präsident Battistelli auf dem diesjährigen Europatag angemerkt hat, würde ein derartiges System es einem Patentinhaber ermöglichen, gegen eine Verletzung seines Patents zentral vor einem einzigen Gericht vorzugehen, dessen Entscheidungen in allen relevanten EU-Mitgliedstaaten bindend wären, anstatt den Betroffenen in mehreren Staaten verklagen zu müssen.²⁵

²³ Eröffnungsrede von EPA-Präsident Benoît Battistelli auf dem Empfang zum Europatag am 12. Mai 2012 in München, www.epo.org/news-issues/press/speeches/20120512.html.

²⁴ Italien und Spanien sind der Vereinbarung nicht beigetreten.

²⁵ Eröffnungsrede von EPA-Präsident Benoît Battistelli auf dem Empfang zum Europatag am 12. Mai 2012 in München, www.epo.org/news-issues/press/speeches/20120512.html.

– third parties, and,
– society at large.²³

Unitary (EU) patent and Unified Patent Court

In the coming days, there will be much discussion on a diverse array of topics, including the tentative agreement on a unitary patent and the issue of a Unified Patent Court in the European Union.

The proposed Patent Court would have a significant role to play when a unitary patent for Europe comes into being. This would be a further option for patent protection in 25 out of 27 EU Member States, in addition to the more traditional national and existing European patents.²⁴

The unitary patent would be a European Union patent granted by the European Patent Office to which unitary effect would be given after grant, at the patentee's request. It would be valid in 25 EU Member States from the date of grant and it would be administered by the EPO.

As President Battistelli pointed out on Europe Day this year, instead of having to take a competitor to court in several countries to prevent infringement of a patent, the patent holder could, under such a system, take action against the infringer on a centralised basis before a single court, whose decision would apply in all the relevant EU Member States.²⁵

²³ Keynote speech by EPO President Benoît Battistelli, Europe Day reception, 12 May 2012, Munich, Germany available at www.epo.org/news-issues/press/speeches/20120512.html.

²⁴ Italy and Spain are not party to the agreement.

²⁵ Keynote speech by EPO President Benoît Battistelli, Europe Day reception, 12 May 2012, Munich, Germany available at www.epo.org/news-issues/press/speeches/20120512.html.

– ceux des tiers,
– et ceux de la société en général.²³

Brevet unitaire (de l'UE) et juridiction unifiée relative aux brevets

Dans les jours qui viennent, divers sujets vont être abondamment discutés, dont le projet d'accord sur le brevet unitaire et la question d'une juridiction unifiée relative aux brevets dans l'Union européenne.

La juridiction relative aux brevets qui est proposée jouera un rôle important lorsque le brevet unitaire pour l'Europe aura été mis en place. En effet, il s'agira d'une modalité supplémentaire de protection des brevets dans 25 des 27 pays membres de l'Union, venant s'ajouter aux brevets nationaux et européens classiques existants.²⁴

Le brevet unitaire sera un brevet de l'Union européenne délivré par l'Office européen des brevets qui, sur demande du titulaire du brevet, aura un effet unitaire une fois délivré. Il sera valable dans les 25 Etats membres de l'Union européenne concernés à compter de la date de sa délivrance et sera administré par l'OEB.

Comme l'a souligné le Président Battistelli lors de la Journée de l'Europe cette année, au lieu d'être obligé de poursuivre un concurrent devant les juridictions de plusieurs pays pour empêcher la contrefaçon d'un brevet, le titulaire d'un brevet pourra, dans un tel système unifié, engager une action à l'encontre du contrefacteur de façon centralisée devant un seul tribunal dont la décision sera exécutoire dans tous les Etats membres de l'UE concernés.²⁵

²³ Discours du Président de l'OEB M. Benoît Battistelli, Journée de l'Europe, 12 mai 2012, Munich, Allemagne, disponible à www.epo.org/news-issues/press/speeches/20120512.html.

²⁴ L'Italie et l'Espagne ne sont pas parties à l'accord.

²⁵ Discours du Président de l'OEB M. Benoît Battistelli, Journée de l'Europe, 12 mai 2012, Munich, Allemagne, disponible à l'adresse www.epo.org/news-issues/press/speeches/20120512.html.

Von diesem System erwartet man sich folgende Vorteile:

- eine Kostenreduzierung durch einen automatischen einheitlichen Schutz in 25 EU-Mitgliedstaaten,
- weniger Übersetzungspflichten,
- einen geringeren Verwaltungsaufwand, weil das EPA alle Aspekte des Anmeldeprozesses wie die Entrichtung der Jahresgebühren und die Führung eines Registers der einheitlichen Patente abdecken würde.

Diese Vorteile würden sicherlich kleinen und mittleren Unternehmen zugute kommen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU gegenüber Asien und den Vereinigten Staaten im globalen Handel stärken.

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich darauf geeinigt, dass der Standort der Zentralkammer des Gerichts erster Instanz des einheitlichen Patentgerichts auf drei europäische Städte aufgeteilt werden soll, mit Paris als Sitz und zwei Fachabteilungen in München (Schwerpunkt Maschinenbau) und London (Schwerpunkt Chemie und Pharmazie).²⁶ Es wird davon ausgegangen, dass sich mit Hilfe dieses Systems die Austragung von Patentstreitigkeiten vor den Gerichten mehrerer Staaten vermeiden, die Rechtssicherheit verbessern und die Kosten reduzieren ließen.

Das Europäische Parlament hat Bedenken bezüglich der Vereinbarung angemeldet, insbesondere wegen der fehlenden Rolle des Gerichtshofs der Europäischen Union in diesem neuen Justizsystem. Das Parlament und sein Rechtsausschuss wollen ihre Beratungen im Laufe dieses Monats wieder aufnehmen.

In Irland hat der Justiz- und Gleichstellungsminister unlängst angekündigt, dass für eine Teilnahme Irlands an einer Vereinbarung über die Einrichtung eines einheitlichen Patentgerichts eine Änderung von Artikel 34 der irischen Verfassung, der das irische Gerichtswesen

The benefits of this system are thought to be:

- reduced costs by virtue of automatic unitary protection in 25 EU Member States,
- less translation obligations, and
- less administrative burdens, because the EPO will deal with all aspects of the application process such as the payment of renewal fees and maintaining a register of unitary patents.

These benefits would certainly help small and medium-sized businesses, and increase competitiveness in the EU, as it competes for business with Asia and the United States.

Agreement has been reached by EU leaders that the Central Division of the Court of First Instance of the Unified Patent Court would be located in three European cities with the seat of the Court based in Paris, while two sections of the Central Division will have thematic clusters based in Munich (dealing broadly with mechanical engineering) and London (dealing broadly with chemicals and pharmaceuticals).²⁶ It is thought that this arrangement would avoid patent dispute litigation in multiple jurisdictions, increase legal certainty, and reduce costs.

The European Parliament has raised concerns about the agreement, in particular the non-role of the Court of Justice of the European Union in such a new courts system. The Parliament and its Legal Affairs Committee are due to resume their discussions on the agreement later this month.

In Ireland, the Minister for Justice and Equality has recently announced that Ireland's participation in any arrangement providing for the establishment of a Unified Patent Court would require a consideration of constitutional change, in the context of Article 34 of the

Ce système présente les avantages suivants :

- des coûts moindres, la protection unitaire étant automatique dans 25 Etats membres de l'UE,
- moins d'obligations de traduction,
- et moins de charges administratives puisque l'OEB traitera tous les aspects de la demande, comme par exemple le versement des taxes annuelles et la tenue d'un registre des brevets unitaires.

Ces avantages aideront certainement les petites et moyennes entreprises et augmenteront la compétitivité dans l'UE face à l'Asie et aux Etats-Unis.

Les dirigeants de l'Union européenne sont convenus que la division centrale du tribunal de première instance de la juridiction unifiée en matière de brevets aura des représentations dans trois villes européennes, la juridiction ayant son siège à Paris et deux sections de la division centrale ayant des pôles thématiques à Munich (traitant principalement de la mécanique) et Londres (traitant principalement de la chimie et de la pharmacie).²⁶ Cela devrait, estime-t-on, éviter la multiplicité des litiges judiciaires en matière de brevets dans les différents pays, accroître la sécurité juridique et réduire les coûts.

Le Parlement européen a émis des réserves quant à l'accord, en particulier concernant l'absence de la Cour de justice de l'Union européenne dans ce nouveau système judiciaire. Le Parlement européen et sa Commission juridique doivent reprendre les débats à propos de l'accord un peu plus tard ce mois-ci.

En Irlande, le Ministre de la justice et de l'égalité a récemment annoncé que la participation de l'Irlande à tout accord prévoyant la création d'une juridiction unifiée en matière de brevets nécessiterait une modification constitutionnelle en vertu de l'article 34 de la Constitution

²⁶ Siehe Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 28. – 29. Juni 2012, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.

²⁶ See Conclusions of the Council of the European Union, 28 – 29 June 2012 at www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.

²⁶ Voir les conclusions du Conseil de l'Union européenne, 28-29 juin 2012 consultables à l'adresse www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.

regelt, geprüft werden müsse.²⁷ In Irland müssen Verfassungsänderungen im Wege der Volksabstimmung beschlossen werden.²⁸

Somit wird es auf einzelstaatlicher und auf europäischer Ebene noch viel zu erörtern, zu prüfen und zu tun geben, bevor ein derartiger Vorschlag in Kraft treten kann. Das vorliegende Symposium wird einen herausragenden Beitrag zu dieser Debatte leisten.

Schlusswort

Ich möchte dem Europäischen Patentamt und dem Irish Committee for Judicial Studies meine Anerkennung für die Ausrichtung dieses Symposiums aussprechen.

Ich danke all meinen Richterkollegen für ihr Engagement, und insbesondere Richter Roderick Murphy, der maßgeblichen Anteil an der Vorbereitung dieser Veranstaltung hatte.

Ich bedanke mich herzlich bei den Mitarbeitern des Irish Courts Service und des EPA für ihre wertvolle Hilfe, ohne die dieses Symposium nicht zustande gekommen wäre.

Ich weiß den Beitrag all derjenigen sehr zu schätzen, die in den kommenden Tagen bei den verschiedenen Sitzungen den Vorsitz führen und Referate halten werden.

²⁷ Pressemitteilung des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung vom 17. Juli 2012. Siehe www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR12000214.

²⁸ So hat das irische Volk am 18. Juni 1992 in einer Volksabstimmung einer Änderung von Artikel 29 der Verfassung zugestimmt, um die Ratifizierung der am 15. Dezember 1989 in Luxemburg geschlossenen Vereinbarung der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften über das Gemeinschaftspatent ("Gemeinschaftspatentübereinkommen") durch Irland zu ermöglichen. Dieses Übereinkommen ist niemals in Kraft getreten und wäre durch die neuen Vorschläge zu einem einheitlichen Patent und Patentgericht in Europa wohl überholt.

Constitution of Ireland, which provides for the system of Courts in this jurisdiction.²⁷ In Ireland, amendments to the Constitution are carried out by way of a referendum of the People.²⁸

Therefore, there is much discussion, consideration and work required in individual countries and across Europe before such a proposal can come into effect. This Symposium will contribute immensely to that debate.

Conclusion

I congratulate the European Patent Office as well as the Irish Committee for Judicial Studies for organising this Symposium.

I thank all of my judicial colleagues for their involvement, in particular The Hon. Mr Justice Roderick Murphy, who has been to the fore in preparing for this event.

I sincerely thank the staff of the Irish Courts Service and the EPO for their invaluable assistance, without which this Symposium would not be possible.

I am very appreciative of all those who will chair and present papers at the different sessions in the coming days.

²⁷ Department of Justice and Equality press release issued on 17 July 2012. See www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR12000214.

²⁸ For example, the Irish people voted in a referendum on 18 June 1992 to amend Article 29 of the Constitution so that Ireland could ratify the inter-governmental agreement relating to Community Patents drawn up between Member States of the European Communities and done at Luxembourg on 15 December 1989 (the Community Patent Convention). This Convention has not come into force and would appear to be overtaken by the new proposals on a unitary patent and a unified Patent Court in Europe.

irlandaise qui organise le système judiciaire dans ce pays.²⁷ En Irlande, les amendements à la Constitution sont votés par référendum populaire.²⁸

Ainsi, l'adoption de cette proposition passe par de multiples discussions, réflexions et travaux dans chacun des pays concernés et dans toute l'Europe. Le Colloque qui s'ouvre va apporter une contribution immense à ce débat.

Conclusion

Je félicite l'Office européen des brevets et le Comité irlandais d'études judiciaires pour leur action en tant qu'organisateurs du Colloque.

Je remercie l'ensemble de mes collègues juges pour leur participation, et particulièrement le juge Roderick Murphy qui a joué un rôle moteur dans la préparation de cet événement.

Je remercie sincèrement le personnel du Service des tribunaux d'Irlande et l'OEB pour leur aide précieuse sans laquelle ce colloque n'aurait pas été possible.

Je suis particulièrement reconnaissante à tous ceux qui vont présider les séances et présenter des communications lors des différentes séances dans les jours qui viennent.

²⁷ Communiqué de presse du Ministère de la justice et de l'égalité publié le 17 juillet 2012. Consulter www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR12000214.

²⁸ Les Irlandais, par exemple, ont voté par référendum le 18 juin 1992 pour modifier l'article 29 de la Constitution afin que l'Irlande puisse ratifier l'accord intergouvernemental en matière de brevets communautaires négocié entre les Etats membres des Communautés européennes et signé à Luxembourg le 15 décembre 1989 (Convention sur le brevet communautaire). Cette convention n'est pas entrée en vigueur et il semble qu'elle soit de toute manière dépassée par les nouvelles propositions relatives à un brevet unitaire et à une juridiction unifiée en matière de brevets en Europe.

Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg, oder wie wir Iren sagen: "beirigi bua agus beannacht", das heißt: "Holt Euch den Sieg und viel Glück!"

I wish you every success, or as we say in Irish "beirigi bua agus beannacht", meaning seize victory and good luck to you all.

Je vous souhaite la meilleure réussite possible ou, comme nous disons en irlandais, "beirigi bua agus beannacht", c'est-à-dire littéralement "victoire et bonne chance à tous".

Ich bin mir sicher, dass Sie genau das machen werden und dass Sie nicht nur Gefallen an diesem Symposium, sondern auch an Irland und an dieser einzigartigen Stadt finden werden.

I trust that you will do exactly that, by enjoying not only the Symposium, but also Ireland and this unique city.

Je ne doute pas que c'est exactement ce qui va se passer, car non seulement le Colloque sera particulièrement fructueux, mais vous allez aussi apprécier votre séjour en Irlande et dans cette belle ville de Dublin.

Willkommen auf dem Symposium!

Welcome to the Symposium.

Bienvenue au Colloque.

Benoît BATTISTELLI

Präsident, Europäisches Patentamt

Das einheitliche Patent und die Rolle des EPA

I. Einführung

Honourable Chief Justice Susan Denham,
Herr Minister Richard Bruton,
Honourable Justice Roderick Murphy,
Herr Controller,
meine Damen und Herren,

ich freue mich sehr, heute in Dublin zu sein und vor diesem besonderen Publikum zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich unseren irischen Gastgebern herzlich dafür danken, dass sie die Organisation dieser Veranstaltung an diesem wunderbaren Ort unterstützt haben.

Ich freue mich besonders, weil wir mit Ihnen das 20-jährige Jubiläum von Irlands Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen feiern können, der am 1. August 1992 wirksam wurde. Die Beziehungen zwischen dem Europäischen Patentamt und dem irischen Patentamt waren stets eng und fruchtbar.

Irlands Engagement für ein modernes, auf Qualität gestütztes Patentsystem zeigt sich sowohl in der steigenden Zahl von Patentanmeldungen irischer Unternehmen als auch im Zuwachs der validierten europäischen Patente, die in Irland rechtswirksam werden.

Unsere beiden Ämter sind in unterschiedlichen Formen der zweiseitigen Zusammenarbeit aktiv, vor allem beim Austausch von Know-how und optimaler Praxis in Bereichen wie Aus- und Fortbildung, Patentinformation, Patentsensibilisierung und Nutzung moderner IT-Tools.

Ganz besonders freut mich auch, dass sich unsere irischen Partner sehr für die Nutzung von Patentinformation als Quelle von technischem Wissen einsetzen. Letztes Jahr durfte ich die Gastfreundschaft und Freundlichkeit Ihres

Benoît BATTISTELLI

President, European Patent Office

The unitary patent and the role of the EPO

I. Introduction

Honourable Chief Justice Susan Denham
Mr Minister, Richard Bruton,
Honourable Mr Justice Roderick Murphy,
Mr Controller,
Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure for me to be in Dublin today and to address this very special audience. I would like to take this opportunity to warmly thank our Irish hosts for supporting the organisation of this event in such beautiful premises.

It is all the more a pleasure since we are celebrating with you the twentieth anniversary of Ireland's accession to the European Patent Convention, which took effect on 1 August 1992. Relations between the European Patent Office and the Irish Patents Office have always been close and fruitful.

Ireland's commitment to a modern, quality-based patent system is reflected, first, in a growing number of patent applications from Irish companies and by the increasing number of validated European patents taking legal effect in Ireland.

Our respective Offices have engaged in various forms of bilateral co-operation, focusing on the exchange of know-how and best practices in areas such as training, patent information, patent awareness raising, and the use of modern IT tools.

I am also particularly pleased to note the strong commitment of our Irish partners to promoting the use of patent information as a source of technical knowledge. Last year I was able to enjoy the hospitality and friendliness of your country

Benoît BATTISTELLI

Président de l'Office européen des brevets

Le brevet unitaire et le rôle de l'OEB

I. Introduction

Honorable Chief Justice Susan Denham
M. le Ministre, Richard Bruton,
Honorable Mr Justice Roderick Murphy,
M. le Contrôleur,
Mesdames et Messieurs,

C'est un grand plaisir pour moi que d'être aujourd'hui à Dublin et de prendre la parole devant un public aussi éminent. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement nos hôtes irlandais d'apporter leur soutien à l'organisation de cette manifestation dans un cadre aussi magnifique.

Je le fais avec d'autant plus de plaisir que nous célébrons avec vous le 20^e anniversaire de l'adhésion de l'Irlande à la Convention sur le brevet européen, qui a pris effet au 1^{er} août 1992. Les relations entre l'Office européen des brevets et l'Office irlandais ont toujours été étroites et fructueuses.

L'attachement de l'Irlande à un système de brevets moderne et fondé sur la qualité s'exprime, tout d'abord, par le nombre croissant de demandes déposées par des entreprises irlandaises ainsi que par le nombre croissant de brevets européens validés qui déploient leurs effets juridiques en Irlande.

Nos offices respectifs ont engagé diverses formes de coopération bilatérale en se concentrant sur l'échange de savoir-faire et les bonnes pratiques dans des domaines tels que la formation, l'information brevets, la sensibilisation aux brevets et l'utilisation d'outils informatiques modernes.

Je suis également particulièrement heureux de relever le profond attachement de nos partenaires irlandais à la promotion de l'utilisation de l'information brevets en tant que source de connaissances techniques. L'an dernier, j'ai

Landes anlässlich der EPA-Patentinformationskonferenz genießen, die gemeinsam mit dem irischen Patentamt in Kilkenny veranstaltet wurde.

Genau 30 Jahre nach der ersten Veranstaltung kommen wir hier zum 16. Richtersymposium zusammen. Das Symposium, das heute als wichtigstes Treffen für europäische Patentrichter gilt und auch Richter aus anderen Kontinenten anzieht, ist ein beeindruckender Erfolg.

Ich danke Ihnen allen für Ihren zeitlichen Einsatz und Ihre aktive Teilnahme, die für diesen Erfolg entscheidend sind. Der Zeitpunkt unseres Symposiums scheint mir besonders günstig gewählt zu sein. Nach langjährigen Gesprächen hat Europa nun offenbar genügend Dynamik, um hoffentlich in zwei für uns alle wichtigen Punkten zu einer abschließenden Entscheidung zu gelangen: dem einheitlichen Patent und dem Einheitlichen Patentgericht.

Lassen Sie mich kurz über die Folgen sprechen, die sich daraus für das EPA und das europäische Patentsystem ergeben.

II. Das europäische Patentsystem heute

Wie sieht zunächst einmal das europäische Patentsystem heute aus?

Die Gründung des Europäischen Patentamts war ein Eckpfeiler der europäischen Integration. Es ersetzte das frühere Flickwerk aus nationalen Patentsystemen durch ein umfassendes regionales System, das den Nutzern ermöglicht, mit einer einzigen Anmeldung Patentschutz in bis zu 40 europäischen Staaten zu erlangen. Es begründete ein einheitliches, zentralisiertes Verfahren für die Recherche und Prüfung von Patentanmeldungen bei gleichbleibendem Qualitätsstandard. Daneben führte es zu einer Harmonisierung des Patentrechts in den beteiligten Ländern.

during the EPO Patent Information Conference jointly organised with the Irish Patents Office in Kilkenny.

We are here today for the 16th session of the Symposium, exactly 30 years after the first event. Considered nowadays as the main gathering of European patent judges, enjoying the participation of judges from other continents, it represents a remarkable achievement.

I thank you all for the time you have devoted and your active participation which are key for this success. The scheduling of our session seems particularly well chosen. Indeed, after many years of discussions, Europe seems to be experiencing a momentum which will hopefully lead to a final decision on the two issues which interest us all: the unitary patent and the Unified Patent Court.

Let me briefly share some thoughts on the consequences it will have for the EPO and the European patent system.

II. The European patent system as it stands

First, what is the situation of the European patent system today?

The creation of the European Patent Office was a cornerstone of European integration. It replaced the previous patchwork of national patent systems with a comprehensive regional system enabling users to obtain patent protection in up to 40 European countries on the basis of a single application. It established a uniform, centralised procedure for searching and examining patent applications, with a consistent standard of quality. And it served, moreover, to harmonise the patent laws of the participant countries.

pu profiter du chaleureux accueil et de l'hospitalité de votre pays durant la Conférence de l'OEB sur l'information brevets organisée conjointement avec l'Office irlandais des brevets à Kilkenny.

Nous sommes ici réunis pour la 16^e édition du colloque, exactement 30 ans après la première. Considérée désormais comme le principal rassemblement de juges en brevets en Europe et accueillant également des juges venant d'autres continents, cette manifestation représente une réalisation remarquable.

Je vous remercie toutes et tous du temps que vous y consacrez et de votre participation active qui sont la clef de ce succès. Le moment semble particulièrement bien choisi pour tenir ce colloque. Après de longues années de discussions, il semble en effet que l'Europe connaisse un élan dont on peut espérer qu'il aboutira à une décision définitive sur les deux dossiers qui nous intéressent tous : le brevet unitaire et la juridiction unifiée en matière de brevets.

Permettez-moi de vous faire part de quelques brèves réflexions sur les conséquences que cela aura sur l'OEB et sur le système européen des brevets.

II. Le système européen des brevets aujourd'hui

Tout d'abord, quelle est la situation du système européen des brevets aujourd'hui ?

La création de l'Office européen des brevets a été une pierre angulaire de l'intégration européenne. L'OEB a remplacé la mosaïque de systèmes nationaux des brevets qui existait jusque là par un système régional fouillé permettant aux utilisateurs d'obtenir la protection par le brevet dans 40 pays d'Europe sur la base d'une seule demande. Il créait une procédure uniforme et centralisée de recherche et d'examen des demandes de brevet, présentant un niveau de qualité cohérent. Et de surcroît, il servait à harmoniser les droits des brevets des pays participants.

Es ist unbestritten, dass das Europäische Patentamt eine europäische Erfolgsgeschichte ist. Seine Gründung löste eine Welle der Patentierungstätigkeit aus und machte geografisch breiten Patentschutz für Patentanmelder nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt einfacher, billiger und attraktiver.

Sieht man sich die Zahlen an, so ist die Erfolgsgeschichte des EPA überwältigend. Anfangs rechneten die Gründungsväter mit etwa 30 000 Patentanmeldungen pro Jahr. Diese Zahl wurde bereits nach sechs Jahren überschritten und wächst seither kontinuierlich. Trotz der anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise war 2011 ein Rekordjahr: Wir haben rund 245 000 Anmeldungen erhalten, das sind etwa 4 % mehr als 2010. Davon kommen 62 % aus dem außereuropäischen Raum, insbesondere aus den USA (24 %), Japan (19 %) und China (7 %). Aber hohe Anmeldezahlen sind nicht alles.

Wesentlich ist auch die Qualität unserer Arbeit. Patente von hoher Qualität, die ein Maximum an Rechtssicherheit bieten und damit die Interessen der Erfinder und der Öffentlichkeit gleichermaßen schützen, sind die Grundlage eines funktionierenden Patentsystems. Das EPA ist ein Qualitätsfilter und hat sich beständig darum bemüht, das Vertrauen seiner Nutzer zu gewinnen und zu wahren. Als eigenfinanzierte Organisation sind wir angewiesen auf das Vertrauen, das unsere Nutzer in die Qualität unserer Dienstleistungen haben.

III. Vervollständigung des europäischen Patentsystems

So effizient und erfolgreich das europäische Patentsystem heute auch ist, meine Damen und Herren, so spiegelt es doch nur teilweise den ursprünglichen Gedanken eines einzigen, einheitlichen Patents für den Gemeinsamen Markt wider – dieser Gedanke wurde bisher nicht verwirklicht, und insofern ist das europäische Patentsystem noch unvollständig.

Everybody recognises that the European Patent Office is a European success story. Its creation unleashed a wave of increased patenting activity and made geographically broad protection simpler, cheaper and more attractive for patent applicants everywhere, not only within Europe, but worldwide.

In terms of sheer numbers, the EPO's success is overwhelming. When the Office was set up, the "founding fathers" estimated that it would be handling about 30 000 patent applications per year. That figure was exceeded within six years, and filings have risen steadily ever since. Despite the ongoing economic and financial crisis, 2011 was a record year: we received almost 245 000 applications, some 4% more than in 2010. 62% of these filings originated from outside Europe, notably from the US (24%), Japan (19%) and China (7%). But high filing figures is not an end in itself.

What is key to that recognition is the quality of our work. High-quality patents offering maximum legal certainty, thereby protecting the interests of both innovators and the public, are the basis of a functioning patent system. The EPO acts as a quality filter and has consistently striven to earn and maintain the trust of its users. As a self-funding organisation, our very existence relies on the confidence of our users in the quality of the services we offer.

III. Completing the European patent system

Nevertheless, ladies and gentlemen, efficient and successful though it is, the present European patent system is only a partial reflection of the original idea of a single, unitary patent for the common market – an idea which has so far failed to materialise, and to this extent, the European patent system is still incomplete.

Tout le monde reconnaît que l'Office européen des brevets est une réussite européenne. Sa création a déclenché une vague de dépôts de brevets et a étendu la portée géographique de la protection tout en la rendant plus simple, moins chère et plus attrayante pour les déposants originaires non seulement d'Europe, mais du monde entier.

Il suffit de regarder les chiffres pour voir que le succès de l'OEB est fulgurant. À la création de l'Office, les "pères fondateurs" estimaient que celui-ci traiterait quelque 30 000 demandes de brevet par an. Ce chiffre a été dépassé au bout de six ans, et depuis lors, les dépôts n'ont cessé d'augmenter. Malgré la crise économique et financière que nous traversons, 2011 a été une année record: nous avons reçu près de 245 000 demandes, soit 4 % de plus qu'en 2010. 62% de ces dépôts émanent de pays situés hors de l'Europe, notamment des États-Unis (24 %), du Japon (19 %) et de Chine (7 %). Mais le nombre élevé de dépôts n'est pas une fin en soi.

La clé de cette reconnaissance est la qualité de notre travail. Des brevets de haute qualité offrant une sécurité juridique maximale et protégeant ainsi les intérêts des innovateurs autant que du public constituent la base du bon fonctionnement du système des brevets. L'OEB sert de filtre de qualité et n'a cessé de gagner et de conserver la confiance de ses utilisateurs. En tant qu'organisation auto-financée, notre existence même dépend du crédit que nos utilisateurs accordent aux services que nous offrons.

III. Le parachèvement du système européen des brevets

Néanmoins, Mesdames et Messieurs, quelles que soient son efficacité et sa réussite, l'actuel système des brevets en Europe ne reflète que partiellement l'idée initiale d'un brevet unitaire unique pour le marché commun – une idée qui n'a pas réussi à se concrétiser pour l'instant, si bien que dans cette mesure, le système des brevets en Europe est encore incomplet.

Interessierte Kreise haben wiederholt auf die Fragmentierung des europäischen Patentsystems hingewiesen. Insbesondere das Fehlen eines einheitlichen Schutzrechts sowie eines vereinheitlichten Streitregelungssystems macht das Patentsystem komplex und teuer und behindert die wirksame Durchsetzung des Patentschutzes.

Die Vervollständigung des europäischen Patentsystems durch ein einheitliches EU-Patent und ein einheitliches Patentgericht ist der einzige Weg, wie in Europa tätige Unternehmen auf Augenhöhe mit ihren Wettbewerbern aus Märkten wie China, Japan und den USA gebracht werden können.

Das einheitliche EU-Patent wird den europaweiten Schutz von Erfindungen erleichtern, indem die formalen Erfordernisse reduziert und die Kosten gesenkt werden. Es wird unterschiedslos allen Wirtschaftsakteuren zugutekommen, und zwar kleinen wie großen Unternehmen, dem öffentlichen Sektor wie dem Privatsektor. Nie zuvor in der Geschichte des europäischen Patentsystems sind wir der Schaffung eines wahrhaft übernationalen Patentschutzsystems so nahe gekommen. Eine Reihe von EU-Ratspräsidentschaften hat dieses Projekt mit ihrem diplomatischen Gewicht unterstützt.

Die meisten von Ihnen werden sich erinnern, dass der Europäische Rat am 29. Juni, noch vor der Sommerpause, eine bahnbrechende Einigung über ein einheitliches Patentgericht und insbesondere über den Sitz der Zentralkammer des Gerichts erzielt hat – diese Frage hatte das gesamte Paket zum einheitlichen Patent seit Ende 2011 blockiert. Ich bin den Politikern aufrichtig dankbar, die diese Entscheidung als Teil eines Maßnahmenbündels getroffen haben, um Wachstum und Innovation in Europa zu fördern, denn genau darum geht es beim einheitlichen Patent.

Wie Sie auch wissen, hat das Europäische Parlament beschlossen, seine Plenarabstimmung über die beiden Verordnungen zur Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit auf September zu verschieben. Ich hoffe, dass diese "Bedenkzeit" im Sommer den europäischen Gesetzgebern geholfen hat, um zu einer Einigung zu gelangen.

Stakeholders have repeatedly drawn attention to the fragmentation of the patent system in Europe. In particular, the lack of a unitary title and the absence of a unified patent litigation system make the patent system complex and costly and hamper the enforcement of patents.

Completing the European patent system with a unitary EU patent and unified patent court is the only way that companies operating in Europe will be on a level playing field with their competitors in other markets such as China, Japan and the USA.

The unitary patent for the EU will make it easier to protect an invention across Europe by simplifying formalities and lowering costs. It will benefit all economic operators alike – enterprises large and small, public and private. Never before in the history of the European patent system have we been so close to creating a truly supranational patent protection scheme. A succession of EU Council Presidencies have put their diplomatic weight behind this project.

Most of you will remember that before the summer break, on 29 June, the European Council reached a breakthrough agreement on the unified patent court, specifically, on the seat of the court's Central Division – the issue which had been blocking the entire unitary patent package since the end of 2011. I am sincerely grateful to the political leaders who took this decision, as part of a set of measures to boost growth and innovation in Europe – and that is exactly what the unitary patent is about.

As you will also know, the European Parliament decided to postpone its plenary vote on the two Regulations implementing enhanced cooperation to September. I hope that the "cooling off" period during the summer has enabled the European co-legislators to find common ground.

Les parties prenantes n'ont cessé d'attirer l'attention sur la fragmentation du système des brevets en Europe. En particulier, l'absence de titre unitaire et l'absence de système unifié de règlement des litiges rendent le système complexe et entravent l'exécution des brevets.

Parachever le système européen des brevets avec un brevet unitaire de l'UE et une juridiction unifiée en matière de brevets est la seule manière de mettre les entreprises actives en Europe sur un pied d'égalité avec leurs concurrents d'autres marchés tels que la Chine, le Japon ou les États-Unis.

Le brevet unitaire pour l'UE permettra de protéger plus facilement une invention dans toute l'Europe en simplifiant les formalités et en abaissant les coûts. Il profitera de la même manière à tous les acteurs économiques, à toutes les entreprises, grandes ou petites, publiques ou privées. Jamais encore dans l'histoire du système des brevets en Europe n'avons-nous été aussi près de créer un système de protection par le brevet réellement supranational. Une série de Présidences du Conseil de l'UE ont apporté à ce projet tout leur poids diplomatique.

Pour la plupart, vous vous souviendrez qu'avant la pause de l'été, le 29 juin, le Conseil européen était parvenu à un accord décisif sur la juridiction unifiée en matière de brevets, et plus particulièrement sur la question du siège de la division centrale du tribunal, qui bloquait tout le paquet du brevet unitaire depuis la fin de 2011. Je suis sincèrement reconnaissant aux dirigeants politiques d'avoir pris cette décision, dans le cadre d'un ensemble de mesures destinées à stimuler la croissance et l'innovation en Europe – ce qui est exactement le but poursuivi par le brevet unitaire.

Vous savez également que le Parlement européen a décidé de reporter au mois de septembre son vote en plénière sur les deux Règlements mettant en œuvre la coopération renforcée. J'espère que la période de "refroidissement" durant l'été a permis aux co-législateurs européens de trouver un terrain d'entente.

Damit würde auch der Weg geebnet für die Ratifizierung des internationalen Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht durch die beteiligten Staaten.

IV. Das einheitliche Patent als Realität, nämlich als ein vom EPA erteiltes europäisches Patent

Die Kommission hat am 13. April 2011 zwei Verordnungen vorgelegt, in denen in groben Zügen die Architektur des einheitlichen Patents beschrieben wird, einschließlich der Bedingungen für die Erlangung von einheitlichem Schutz, der rechtlichen Wirkung und der geltenden Übersetzungsregelungen. Zu diesen Vorschlägen sind Durchführungsvorschriften zu erstellen, die der sogenannte engere Ausschuss des Verwaltungsrats der EPO, ein im EPÜ vorgesehenes spezielles Gremium, genehmigen muss.

Die vorgeschlagene Lösung besteht aus zwei Kernpunkten: Zum einen sollen vom EPA erteilte europäische Patente eine einheitliche Wirkung für die Gruppe von Vertragsstaaten erhalten, die sich für die verstärkte Zusammenarbeit entschieden haben, und zum anderen soll dem EPA die Verwaltung der daraus resultierenden einheitlichen Patente übertragen werden.

Diese Struktur entspricht genau dem im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehenen Modell, wonach eine Gruppe von EPÜ-Vertragsstaaten ausdrücklich ermächtigt wird, einem europäischen Patent für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete einheitliche Wirkung zu verleihen. Durch Nutzung dieses besonderen Rahmens nach dem EPÜ lässt sich das Risiko vermeiden, dass sich die Einführung des einheitlichen Patents möglicherweise verzögert. Außerdem ist dies eine direkte Anerkennung der Arbeit des EPA.

In der Praxis werden die Anmelder wie heute eine Anmeldung für ein europäisches Patent beim EPA einreichen. Nachdem das europäische Patent erteilt wurde, kann der Patentinhaber dann beim EPA einheitlichen Patentschutz beantragen.

This would also open the way for ratification by the participant states of the international agreement on the unified patent court.

IV. Making the unitary patent a reality: the unitary patent is a European patent granted by the EPO

Two Regulations were tabled by the Commission on 13 April 2011 and set out the basic architecture of the unitary patent, including the conditions for obtaining unitary protection, its legal effects and the applicable translation arrangements. These proposals will have to be complemented by implementing rules, to be adopted in the so-called Select Committee of the EPO's Administrative Council, a special body provided for by the EPC.

The proposed solution involves two main elements: one, giving unitary effect to European patents granted by the EPO for the group of contracting states which have opted for enhanced cooperation, and two: entrusting the EPO with the administration of the resultant unitary patents.

This architecture perfectly fits the mould foreseen by the European Patent Convention, which provides explicit authorisation to a group of EPC contracting states to give unitary effect to a European patent throughout their territories. Using the EPC's dedicated framework also avoids the risk of delaying implementation of the unitary patent. It is also a direct recognition of the quality of the EPO's work.

In practice, applicants will have to file an application for a European patent with the EPO as they do today. Once the European patent is granted, the patentee will be able to submit request to the EPO for unitary patent protection.

Cela ouvrirait également la voie à la ratification par les Etats parties de l'accord international sur la juridiction unifiée en matière de brevets.

IV. Réalisation : le brevet unitaire est un brevet européen délivré par l'OEB

Les deux Règlements soumis par la Commission le 13 avril 2011 mettent en place l'architecture de base du brevet unitaire, y compris les conditions d'obtention de la protection unitaire, ses effets juridiques et les accords applicables à la traduction. Ces propositions devront être complétées par un règlement d'exécution, qui devra être adopté par une instance spéciale prévue par la CBE et appelée le Comité restreint du Conseil d'administration de l'OEB.

La solution proposée comporte deux volets principaux : l'un consiste à donner un effet unitaire aux brevets européens délivrés par l'OEB pour le groupe des Etats contractants qui ont opté pour la coopération renforcée, et l'autre à confier à l'OEB l'administration des brevets unitaires qui en découlent.

Cette architecture s'insère parfaitement dans le moule prévu par la Convention sur le brevet européen, qui autorise explicitement un groupe d'Etats contractants de la CBE à donner un effet unitaire à un brevet européen sur l'ensemble de leurs territoires. L'utilisation du cadre dédié de la CBE évite également le risque de retarder la mise en œuvre du brevet unitaire. Elle constitue également une reconnaissance directe de la qualité du travail fourni par l'OEB.

En pratique, les déposants devront déposer une demande de brevet européen auprès de l'OEB comme ils le font aujourd'hui. Lorsque le brevet européen aura été délivré, le titulaire pourra demander à l'OEB la protection par le brevet unitaire.

Das ist der einfachste, schnellste und kostengünstigste Weg zur Umsetzung des einheitlichen Patents, ohne dass dafür ein eigenes Patentamt gegründet werden muss.

Wichtig ist außerdem, dass das einheitliche Patent optional ist und neben nationalen Patenten und traditionellen europäischen Bündelpatenten bestehen wird. Ich bin zuversichtlich, dass diese Flexibilität bei der Wahl des Patentschutzes das europäische Patentsystem für die Nutzer noch attraktiver machen wird.

V. Die Verwaltung des einheitlichen Patents: das EPA als universale Anlaufstelle für Patentinhaber

Das einheitliche Patent baut auf den bekannten Stärken des bestehenden Systems auf. Der Hauptunterschied liegt im Verfahren nach der Erteilung, für das nach dem bestehenden europäischen System die nationalen Patentämter unserer Vertragsstaaten zuständig sind.

Die Verwaltung des einheitlichen Patents wird als zusätzliche Aufgabe vom EPA übernommen, das nach dem neuen System als universale Anlaufstelle für Patentinhaber fungieren wird. Von der Stellung des Antrags auf einheitliche Wirkung bis hin zur Zahlung von Jahresgebühren und dem Führen eines Registers für einheitliche Patente – all das wird zentral verwaltet. Für die Nutzer des Systems bedeutet dies geringere Kosten und deutlich weniger administrative Hürden.

Das EPA besitzt das erforderliche technische und rechtliche Fachwissen für diese administrativen Aufgaben, und es laufen bereits Vorbereitungen, damit das Amt seine neue Rolle ausüben kann, sobald der erste Antrag auf einheitliche Wirkung eingeht.

Ich bin auch sicher, dass die Durchführungsvorschriften, die von den 25 teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten zu verabschiedet sind, rechtzeitig vorliegen werden.

This is the easiest, fastest and most cost-effective way of implementing the unitary patent, avoiding the need to set up a brand-new patent office.

A further important aspect is that the unitary patent will remain optional, coexisting with national patents and traditional European bundle patents. I am confident that this flexibility in the choice of the appropriate patent protection will make the European patent system even more attractive for its users.

V. Administration of the unitary patent: the EPO as a one-stop shop for patentees

The unitary patent builds on the already well-known strengths of the existing system. The main difference lies in the post-grant procedure, which under the existing European system is handled by the national patent offices of our contracting states.

Administering the unitary patent will be an additional task for the EPO, which under the new scheme will act as a one-stop shop for patentees. Everything, from filing the request for unitary effect to paying renewal fees and keeping a register of unitary patents, will be managed centrally. For users of the system, this means a cost saving and a major reduction of administrative burdens.

The EPO already has the technical and legal expertise to carry out these administrative tasks, and preparations are under way to ensure that we are ready to take up our new role on the day the first request for unitary effect is filed.

I am confident, too, that the necessary implementation rules to be adopted by the 25 participating EU member states will be in place in time.

Il s'agit de la manière la plus facile, la plus rapide et la moins coûteuse de mettre en œuvre le brevet unitaire, en évitant la nécessité de créer un office des brevets totalement nouveau.

Un autre aspect important est que le brevet unitaire restera facultatif et coexistera avec les brevets nationaux et les faisceaux de brevets européens traditionnels. Je suis convaincu que cette flexibilité dans le choix de la protection appropriée rendra le système des brevets en Europe encore plus attrayant pour ses utilisateurs.

V. Administration du brevet unitaire : l'OEB, guichet unique pour les titulaires

Le brevet unitaire s'appuie sur les atouts bien connus du système existant. La différence principale tient à la procédure post-délivrance, qui selon le système européen existant, est traitée par les offices nationaux des brevets de nos Etats contractants.

L'administration du brevet unitaire sera une tâche supplémentaire pour l'OEB qui, selon le nouveau régime, fera office de guichet unique pour les titulaires. Tout, depuis le dépôt de la demande d'effet unitaire jusqu'au paiement des taxes annuelles et la tenue d'un registre des brevets unitaires, sera géré de façon centrale. Pour les utilisateurs du système, cela signifie des économies et une réduction considérable des fardeaux administratifs.

L'OEB possède déjà l'expertise technique et juridique permettant d'assumer ces tâches administratives, et des préparatifs sont en cours pour veiller à ce que nous soyons prêts à assumer notre nouveau rôle le jour où la première demande d'effet unitaire sera déposée.

J'ai également bon espoir que le règlement d'exécution nécessaire qui doit être adopté par les 25 Etats membres de l'UE participants sera mis en place à temps.

VI. Übersetzungsregelung

Die Übersetzungsregelungen für das einheitliche Patent beruhen auf den drei Amtssprachen des EPA – weitere Übersetzungen müssen in der Phase nach der Erteilung nicht eingereicht werden. Dies ist eine ausgewogene, bewährte Lösung, die auf breite Zustimmung bei den Nutzern stößt.

Der Vorschlag der Kommission zur Übersetzungsregelung sieht Übergangsmaßnahmen für den Zeitraum vor, bis ein voll einsatzfähiges maschinelles Übersetzungssystem zur Verfügung steht. Das EPA hat Schritte unternommen, um dies möglichst bald zu gewährleisten.

Unser webgestützter Dienst "Patent Translate", der die Technologie von Google benutzt, ist bereits in Betrieb und bietet kostenlose, qualitativ hochwertige maschinelle Übersetzungen zur Information der Öffentlichkeit. Die Sprachenpalette wird ständig erweitert: Bis 2014 wird das System alle Amtssprachen unserer Mitgliedstaaten abdecken und soll auch auf die nicht europäischen Sprachen ausgeweitet werden, die für die Patentwelt am wichtigsten sind.

Patent Translate erfreut sich bei den Anmeldern bereits großer Beliebtheit. Seit dem offiziellen Start im Februar 2012 hat die Nutzung des neuen Dienstes exponentiell zugenommen: So ist die Zahl der Übersetzungsanträge pro Tag von anfänglich 2 500 auf 35 000 angewachsen.

VII. Das Einheitliche Patentgericht

Was schließlich noch fehlt, ist ein einheitliches, zentralisiertes System der Patentstreitregelung in Ergänzung zum zentralisierten Erteilungsverfahren. Die derzeitige Fragmentierung der Gerichtsbarkeit bei einem zentralisierten Patenterteilungssystem ist ein weiterer ernsthafter Schwachpunkt in unserem System.

VI. Translation regime

The translation arrangements which are crucial to the unitary patent are built on the EPO's three-language regime, without any further translations to be furnished at the post-grant stage. It is a balanced solution of proven effectiveness and with broad user acceptance.

The Commission proposal on the translation arrangements provides for transitional measures until a fully functioning machine translation system becomes available. The EPO has taken steps to ensure that this will soon be the case.

Our web-based Patent Translate service, using Google technology, is already operational, offering free, high-quality machine translation for purposes of public information. The range of languages is continually being extended: by 2014, the system will cover all the official languages of our member states, and eventually it will also include the non-European languages most relevant in the patent world.

Patent Translate is already proving popular with applicants. Use of the new facility has been growing exponentially since the official launch in February 2012. From 2 500 translation requests per day we have now reached the figure of 35 000.

VII. The Unified Patent Court

Finally, there is the urgent need for a unified, centralised system for patent litigation, as the natural complement to the centralised grant procedure. The current fragmentation of jurisdiction, after the centralised patent-granting structure, is a further serious weakness in our system.

VI. Régime des traductions

Les dispositions en matière de traductions, qui sont essentielles pour le brevet unitaire, reposent sur le régime linguistique des trois langues officielles de l'OEB, sans qu'aucune traduction supplémentaire ne soit requise au stade post-délivrance. Il s'agit là d'une solution équilibrée qui a fait la preuve de son efficacité et qui recueille une large acceptation auprès des utilisateurs.

La proposition de la Commission relative aux arrangements en matière de traduction prévoit des mesures transitoires jusqu'à ce qu'un système de traduction automatique pleinement opérationnel devienne disponible. L'OEB a pris des mesures pour veiller à ce que cela soit bientôt le cas.

Notre service web Patent Translate, qui utilise la technologie Google, est déjà opérationnel et offre des traductions automatiques gratuites et de qualité destinées à l'information du public. La gamme de langues ne cesse d'être étendue : d'ici 2014, le système couvrira toutes les langues officielles de nos Etats membres, et il finira également par inclure les langues non européennes les plus pertinentes dans le monde des brevets.

Patent Translate s'avère déjà populaire auprès des déposants. Le recours à ce nouveau système connaît une croissance exponentielle depuis son lancement officiel en février 2012. De 2 500 demandes de traduction par jour, nous sommes désormais passés à 35 000.

VII. La juridiction unifiée des brevets

Enfin, il est urgent de disposer d'un système unifié et centralisé de règlement des litiges, complément naturel à la procédure de délivrance centralisée. L'actuelle fragmentation du système juridictionnel, après la procédure de délivrance centralisée, constitue une autre faiblesse importante de notre système.

Das Paket zum einheitlichen Patent steht und fällt damit, dass der Übereinkommensentwurf über ein Einheitliches Patentgericht in Kraft tritt. Nachdem im Juni 2012 eine bahnbrechende Einigung über den Sitz der zentralen Kammer erzielt wurde, hoffe ich nun, dass dieses Übereinkommen so bald wie möglich von einer ausreichenden Zahl von Ländern unterzeichnet und ratifiziert wird.

Nach langen Gesprächen mit allen Beteiligten scheint mir, dass der vorgeschlagene Entwurf ein guter Kompromiss aus verschiedenen europäischen Gerichtstraditionen ist und gleichzeitig den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer in Bezug auf diese Gerichtsverfahren Rechnung trägt.

Ich will dies aber nicht weiter vertiefen, denn am Nachmittag wird meine Kollegin Margot Fröhlinger das Thema "Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht" ausführlich behandeln.

VIII. Schlusswort

Wie eingangs erwähnt, war die Gründung des Europäischen Patentamts ein Eckpfeiler der europäischen Integration. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir das europäische Patentsystem nun mit einem einheitlichen Patent und einem zentralisierten, spezialisierten Patentgericht vervollständigen müssen. Dieser zusätzliche Schritt wird das System für die Anmelder noch attraktiver machen und sich positiv auf Innovation, Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie auswirken.

Ich sehe es als unsere Pflicht, auf dem bisher Geleisteten aufzubauen. Bei diesem Vorhaben wurde mehr Flexibilität gezeigt als jemals zuvor, und die nötigen Bausteine für ein kostengünstiges übernationales Patent liegen nun bereit.

Nun gilt es, diese Dynamik zu bewahren. Ich bin optimistisch und glaube, dass wir kreativ und innovativ genug sein werden, um den Prozess erfolgreich abschließen zu können.

The unitary patent package depends on the entry into force of the draft Agreement on the Unified Patent Court. I sincerely hope, therefore, that the Agreement will be signed and ratified by a sufficient number of countries as soon as possible, following the breakthrough agreement on the seat of the central court reached in June 2012.

After long discussions involving all stakeholders, it seems to me that the proposed draft represents a good compromise between different European judicial traditions while addressing the specific needs of the user community concerning such trials.

But I shall stop there, as my colleague Margot Fröhlinger will give you a detailed presentation on the Agreement on a Unified Patent Court in the afternoon working session.

VIII. Conclusion

As I said at the outset, the foundation of the European Patent Office was a cornerstone of European integration. It is my personal conviction that we must now go on to complete the European patent system, with a unitary patent and a centralised, specialised patent court. This further step will render the system even more attractive for applicants and have a positive effect on innovation, growth and the competitiveness of European industry.

I see it as our duty to build upon the work done so far. More flexibility than ever before has been shown on this issue, and the necessary building blocks for a cost-effective supranational patent are in place.

The momentum now has to be sustained. I am optimistic about this, and I trust that we will be creative and innovative enough to ensure that the process is successfully concluded.

Le brevet unitaire dépend de l'entrée en vigueur du projet d'accord sur la juridiction unifiée. C'est pourquoi j'espère sincèrement que cet accord sera signé et ratifié par un nombre suffisant de pays dès que possible, suite à l'accord décisif relatif au siège de la division centrale conclu en juin 2012.

Après de longues discussions impliquant toutes les parties prenantes, il me semble que le projet proposé représente un bon compromis entre différentes traditions judiciaires européennes tout en répondant aux besoins spécifiques de la communauté des utilisateurs pour ce genre de procès.

Mais je m'arrête ici, car ma collègue Margot Fröhlinger vous présentera dans le détail, lors de la session de travail de l'après-midi, l'accord sur la juridiction unifiée relative aux brevets.

VIII. Conclusion

Comme je le disais en introduction, la création de l'Office européen des brevets a été une pierre angulaire de l'intégration européenne. Je suis personnellement convaincu que nous devons passer désormais à l'achèvement du système des brevets en Europe, avec un brevet unitaire et une juridiction centralisée et spécialisée en la matière. Cette étape supplémentaire rendra le système encore plus attrayant pour les déposants et aura un effet positif sur l'innovation, la croissance et la compétitivité de l'industrie européenne.

J'estime qu'il est de notre devoir de consolider le travail effectué jusqu'ici. La flexibilité manifestée sur ce dossier a été exceptionnelle, et les modules nécessaires pour un brevet supranational rentable sont en place.

Il s'agit désormais de conserver notre élan. Je suis optimiste à cet égard, et je pense que nous serons suffisamment créatifs et innovants pour mener ce processus à bon terme.

Ich hoffe, dass die Genehmigung des Pakets zum einheitlichen Patent unter der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft Zyperns abgeschlossen werden kann. Falls dies nicht möglich ist, bin ich sicher, dass es unter der nachfolgenden irischen Präsidentschaft gelingen wird. Seit seinem EU-Beitritt hat Irland sechsmal die EU-Ratspräsidentschaft innegehabt.

In jeder dieser Präsidentschaften hat Irland mit Verhandlungsgeschick und Kompromissbereitschaft bedeutende Entwicklungen ermöglicht, die sich positiv in ganz Europa ausgewirkt haben. Ich bin zuversichtlich, dass die nächste irische Ratspräsidentschaft diese Talente nutzen wird, um das Paket zum einheitlichen Patent endgültig genehmigen zu lassen oder, falls dies bereits geschehen ist, den Ratifizierungsprozess und die vorbereitenden Arbeiten für das Einheitliche Patentgericht voranzubringen, das seine Arbeit ab 2014 aufnehmen soll.

Das EPA ist jedenfalls für die Zukunft gerüstet und bereit, seine Rolle in einem komplettierten, umgestalteten europäischen Patentsystem im Dienste der Innovation in Europa wahrzunehmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

I hope that the adoption of the unitary patent package will be completed under the current EU presidency, held by Cyprus. If this proves unfeasible, I am sure that the incoming Irish presidency will manage to strike the final deal. Since joining the EU, Ireland has held the EU presidency six times.

During each term, its capacity for negotiation and compromise has facilitated significant developments, with positive effects throughout Europe. I have every confidence that the next Irish presidency will use these skills either to get the final package adopted or, if this has already happened, to drive forward the ratification process and the preparatory work for the Unified Patent Court, with a view to making it operational in 2014.

At all events, the EPO is prepared for the future and is ready to take on its role in a completed and re-shaped European patent system serving innovation in Europe.

Thank you, ladies and gentlemen, for your kind attention.

J'espère que le paquet du brevet unitaire sera adopté durant l'actuelle présidence de l'UE, détenue par Chypre. Si cela s'avère impossible, je suis sûr que la future présidence irlandaise réussira à conclure la transaction définitive. Depuis son adhésion à l'UE, l'Irlande a assumé la présidence de l'UE à six reprises.

A chaque fois, son art de la négociation et du compromis a facilité des évolutions importantes qui ont eu des effets positifs dans toute l'Europe. Je ne doute donc pas que la prochaine présidence irlandaise mettra ses compétences à profit, soit pour faire adopter le paquet définitif, soit, si c'est déjà chose faite, pour faire progresser le processus de ratification et le travail préparatoire à la juridiction unifiée des brevets, en vue de la rendre opérationnelle en 2014.

En tout état de cause, l'OEB est préparé à l'avenir et prêt à assumer son rôle dans un système de brevets européen parachevé et redéfini, au service de l'innovation en Europe.

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.

Dermot DOYLE**Controller, Irisches Patentamt**

Guten Morgen und willkommen in meiner Heimatstadt Dublin.

Wie viele andere Städte auch wird Dublin von einem Fluss, in diesem Fall vom Fluss Liffey, durchschnitten.

Der Liffey trennt den Norden vom Süden, wo wir uns befinden, und bildet nicht nur eine physische Trennlinie, sondern gleichzeitig auch einen als solchen empfundenen kulturellen Graben. Der stereotype Southsider ist kultiviert und gebildet, der Nachbar aus dem Norden eher nicht. Wir machen uns über die Northsider lustig, und einer der humorvolleren Witze geht so: "Wie nennt man einen Northsider, der Anzug, Hemd und Krawatte trägt?" Die Antwort lautet "den Beklagten".

Ich bin ein Northsider mit Anzug, Hemd und Krawatte, daher sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich vor so vielen Richtern stehend nervös bin.

Als Vertreter des irischen Patentamts freue ich mich und empfinde es als eine Ehre, hier auf dem Symposium europäischer Patentrichter sprechen zu dürfen.

Als Thema habe ich Patente und das Patentsystem in Irland gewählt, weil einige Symposiumsteilnehmer Interesse bekundet hatten zu erfahren, wie es mit der Patenttätigkeit in Irland steht und ob unser System zur Bearbeitung von Patentanmeldungen und Erteilung von Patenten mit dem britischen System vergleichbar ist.

Zunächst möchte ich etwas auf den historischen Hintergrund eingehen, um zu erläutern, welche Rolle die enge und lange Verbindung zwischen Irland und England hinsichtlich Regierungsführung und Recht bei der Entwicklung des irischen Patentsystems gespielt hat.

Dermot DOYLE**Controller, Irish Patents Office**

Good morning and welcome to my home city of Dublin.

Dublin is like many other cities in that it is split by a river, in this case the river Liffey.

The Liffey divides the northside from the southside, which we are on, and provides not just a physical separation, but also a perceived cultural divide. The stereotypical Southsider is cultured and refined with their northside neighbours less so. We make fun of Northsiders and one of the more humorous jokes is "What do you call a Northsider wearing a shirt, a tie and a suit?" The answer is "the defendant".

I am a Northsider in a shirt, tie and suit, so please forgive me for being nervous standing before so many judges.

On behalf of the Irish Patents Office, I am pleased and honoured to have this opportunity to address this, the European Patent Judges' Symposium.

I have chosen to talk about patents and the patents system in Ireland because it was brought to my attention that some of you attending this symposium had expressed an interest in knowing about the level of patenting activity in Ireland and whether our system for processing and granting patent applications was similar or different to that of the UK.

Let me begin with some historical background by way of illustrating how the close and long association in terms of governance and law between Ireland and England has played a role in the development of the Irish patents system.

Dermot DOYLE**Controller, Office irlandais des brevets**

Bonjour et bienvenue dans ma ville de Dublin.

Comme beaucoup d'autres villes, Dublin est traversée par un fleuve, en l'occurrence, la Liffey.

La Liffey sépare la rive nord de la ville de sa rive sud où nous sommes actuellement. Cette séparation n'est pas seulement physique, mais revêt également un caractère culturel. La vision stéréotypée de l'habitant des quartiers sud est celle d'un homme cultivé et raffiné, ce qui est moins le cas de l'habitant des quartiers nord. Nous nous moquons gentiment des habitants des quartiers nord. Voici une des meilleures plaisanteries à ce propos : "Qu'est-ce qu'un habitant des quartiers nord portant chemise, cravate et costume" ? La réponse est "l'accusé !".

Je suis un habitant des quartiers nord et je porte chemise, cravate et costume. Vous voudrez donc bien m'excuser si je suis un peu nerveux devant cette nombreuse assemblée de juges que vous êtes.

Au nom de l'Office irlandais des brevets, j'ai le plaisir et suis honoré de m'adresser au Colloque des juges européens des brevets.

J'ai choisi de parler des brevets et du système de brevets en Irlande. En effet, il m'a été rapporté que certains des participants au présent Colloque s'étaient dit intéressés par le niveau d'activité en matière de brevets en Irlande et souhaitaient savoir si notre système de traitement des demandes et de délivrance des brevets était similaire au système du Royaume-Uni ou différent.

Je voudrais tout d'abord faire un peu d'histoire et montrer le rôle joué par l'étroite et longue association entre l'Irlande et l'Angleterre en matière de gouvernance et de droit dans le développement du système de brevets irlandais.

Vor der englischen Herrschaft hatte Irland sein eigenes indigenes Recht (The Brehon Laws) aus der Zeit der Kelten, das bis zum 17. Jahrhundert überlebte, als es schließlich durch das englische Gewohnheitsrecht ersetzt wurde. Das englische Recht galt in Irland bis zur Gründung des irischen Freistaats im Jahr 1922.

Vor 1852 mussten irische Erfinder ein schwerfälliges, kompliziertes und kostspieliges Verfahren durchlaufen, um von der Krone ein Patent zu erhalten. Für eine irische Patentanmeldung musste ein Gesuch mit Angabe des Titels der Erfindung verfasst werden sowie mit der Bestätigung, dass der Gesuchsteller auch der Erfinder war. Diesem Gesuch war eine Erklärung vor einem Master in Chancery zur Bestätigung dieser Angaben beizufügen. Gesuch und Erklärung wurden dem Lord Lieutenant und anschließend dem Attorney General for Ireland übermittelt, die beide hier in Dublin Castle ihren Sitz hatten – bis zur Unabhängigkeit das Zentrum der britischen Herrschaft in Irland. Wenn es keinen Einspruch gab, wurde die Patentanmeldung nach London geschickt, wo eine Urkunde ausgestellt und eine Abschrift des Gesuchs dem König zur Unterzeichnung vorgelegt wurde. Nach einigen weiteren Phasen, in denen wiederum die Unterschrift des Königs erforderlich war, ging es nach Dublin Castle zurück, wo es mit dem Great Seal of Ireland versehen wurde. Es wurden nur wenige Patentanmeldungen eingereicht, da das Verfahren erhebliche Kosten verursachte und sechs Monate dauerte – 1850 galt dies als inakzeptabel, heutzutage jedoch würde man von einem sehr zügigen Verfahren sprechen!

Bedenken gegenüber diesem Verfahren spiegelten sich in einem 1851 in Dublin veröffentlichten Bericht eines gewissen Dr. J. A. Lawson wider, der die Gründung eines einzigen Patentamts für das Vereinigte Königreich forderte. Seiner Empfehlung kamen die englischen Behörden rasch nach; der Patent Amendment Act von 1852 schaffte irische Patente ab und leitete die Gründung des britischen Patentamts ein. Außerdem sah er die Veröffentlichung

Prior to English rule, Ireland had its own indigenous system of law (The Brehon Laws) dating from Celtic times, which survived until the 17th century when it was finally supplanted by the English common law system. English law applied in Ireland up until the establishment of the Irish Free State in 1922.

Prior to 1852, it was necessary for Irish inventors to embark on a cumbersome, convoluted and expensive process in order to obtain the grant of a letters patent from the Crown. For an Irish application, a petition had to be drafted, setting forth the title of the invention and stating that the petitioner was the inventor. It also had to be accompanied by a declaration made before a Master in Chancery verifying the information. The petition and declaration were transmitted to the Lord Lieutenant, who referred it to the Attorney General for Ireland, both of whom were based here in Dublin Castle – the centre of British rule in Ireland until independence. If there was no opposition, the application was sent to London where a warrant was made, with a copy of the petition for the King's signature. Following a number of further stages, again involving the King's signature, it was returned to Dublin Castle to have the Great Seal of Ireland affixed to it. Few applications were made largely due to the substantial costs involved and the 6 months it took for the process – this was considered prohibitive in 1850, but clearly would represent a much accelerated process in today's world!

Concerns about this procedure were reflected in a report written by one Dr. J. A. Lawson which was published in Dublin in 1851 and called for the establishment of a single patent office for the United Kingdom. His recommendation was swiftly acted upon by the English authorities and the Patent Amendment Act of 1852 abolished Irish patents and provided for the establishment of the UK Patents Office. It also provided for the publication of a single United Kingdom

Avant la domination anglaise, l'Irlande avait son propre droit "Les lois de Brehon" (Brehon Laws en anglais) qui datait de l'époque celtique et qui a survécu jusqu'au 17^e siècle lorsqu'il a été finalement supplanté par le système anglais de common law. Le droit anglais s'est appliqué en Irlande jusqu'à l'avènement de l'Etat libre d'Irlande en 1922.

Avant 1852, les inventeurs irlandais devaient suivre une procédure lourde, compliquée et coûteuse pour se voir délivrer des lettres patentes par la Couronne. La demande irlandaise de brevet devait donner lieu à la rédaction d'une pétition exposant le titre de l'invention et déclarant que l'auteur de la pétition était l'inventeur. Cette demande devait aussi être accompagnée d'une déclaration établie devant un Master in Chancery (Conseiller à la cour de la Chancellerie) qui vérifiait l'information. La pétition et la déclaration étaient transmises au Lord Lieutenant qui les transmettait à l'Attorney General d'Irlande, tous deux en fonctions ici au château de Dublin, siège du pouvoir britannique en Irlande jusqu'à l'indépendance du pays. S'il n'y avait pas d'opposition, la demande était envoyée à Londres où une attestation était délivrée avec copie de la pétition pour signature du Roi. A l'issue d'un certain nombre d'étapes ultérieures où la signature du Roi était à nouveau sollicitée, la demande revenait au château de Dublin où elle était revêtue du Grand Sceau d'Irlande. Très peu de demandes étaient soumises en raison principalement des coûts élevés occasionnés et des 6 mois de procédure, laquelle était considérée comme prohibitive en 1850 mais apparaîtrait aujourd'hui comme une très nette accélération !

Le rapport d'un certain docteur J. A. Lawson, publié à Dublin en 1851, s'est fait l'écho des préoccupations soulevées par ladite procédure et préconisait la création d'un seul et unique office des brevets pour le Royaume-Uni. Les autorités anglaises n'ont pas tardé à appliquer cette recommandation et la loi de 1852 portant amendement du droit des brevets a supprimé les brevets irlandais et prévoyait la création de l'Office britannique des brevets. Cette loi stipu-

eines einzigen britischen Patents anstatt der Erteilung separater Patente für jede Nation des Vereinigten Königreichs vor.

Infolgedessen stieg die Anzahl der in Irland geschützten Erfindungen dramatisch an (1850 waren es 60, wovon nur 3 von in Irland ansässigen Personen stammten, 1862 hingegen hatten rund 21 000 Patente Rechtsbestand). Ein weiterer UK Patents Act von 1883 führte eine beschränkte Form der Prüfung von Patentanmeldungen durch Patentprüfer ein; dies sollte in erster Linie gewährleisten, dass die Patentschrift die Erfindung richtig beschreibt, ohne jedoch auf die Neuheit einzugehen – das Neuheitserfordernis wurde erst im UK Patents Act von 1902 ausdrücklich genannt.

Mit der Gründung des Freistaats Irland (Saorstat Eireann) im Jahr 1922 entstand im Hinblick auf Patente (und andere IP-Rechte) eine mehrjährige Lücke. Der neue Staat übernahm die britischen Gesetze, soweit sie auf Irland anwendbar waren, und diese Gesetze hatten weiterhin Bestand, solange sie nicht verfassungswidrig waren oder vom irischen Parlament (dem Oireachtas) außer Kraft gesetzt oder geändert wurden. Erst 1927 setzte das erste irische Gesetz zum gewerblichen Rechtsschutz, der Industrial and Commercial Property Act, die vorherigen britischen Gesetze zu Patenten, Mustern, Marken und Urheberrechten offiziell außer Kraft.

Zwar sah das Gesetz von 1927 die Gründung eines unabhängigen irischen Patentamts vor, gleichzeitig erkannte man jedoch, dass das Amt zumindest in der Anfangsphase nicht die gleiche Prüfungstiefe bieten können wie das britische Amt. Daher forderte man von den Anmeldern, für die Neuheit Anscheinsbeweise in Form einer angenommenen gleichwertigen britischen (UK-)Patentanmeldung vorzulegen. Vor dem 1. Oktober 1927 datierte UK-Patente konnten auf den irischen Freistaat ausgeweitet werden, sofern die Jahresgebühren entrichtet und beglaubigte Abschriften der entsprechenden

patent, thereby replacing the issuing of separate patents for each nation of the Union.

The effect of this Act was to dramatically increase the number of patents protected in Ireland (from 60, of which only 3 were from Irish residents in 1850, to some 21 000 in force in 1862). A further UK Patents Act of 1883 introduced a limited form of examination of patents by patent examiners; mainly to ensure that the specification described the invention properly, but without any investigation into novelty – the novelty requirement was not expressly provided for until the UK Patents Act of 1902.

The creation of the Irish Free State (Saorstat Eireann) in 1922 caused something of a lacuna for several years as far as patents (and indeed other IP rights) were concerned. The new state took over the laws of the UK insofar as they applied to Ireland and these continued in force as long as they were not inconsistent with the Constitution or until they were repealed or amended by the Irish Parliament (the Oireachtas). It was not until 1927 that the first Irish IP statute – the Industrial and Commercial Property Act – formally repealed all the previous UK Acts concerning patents, designs, trade marks and copyright.

While the 1927 Act provided for the establishment of an independent Irish Patents Office, it recognised that it was not practicable for the Office to take on, in the early stages at least, the same degree of examination as had been carried out by the UK Office. The solution was to require an applicant to provide prima facie evidence of novelty in the form of an accepted equivalent British (UK) patent application. UK patents dated before 1 October 1927 could be extended to the Irish Free State subject to the payment of renewal fees and the filing of a certified copy of the relevant entries in the UK Patents Register.

la publication d'un brevet unique au Royaume-Uni en remplacement de la publication de brevets distincts dans chaque nation de l'Union.

Cette loi a fait bondir le nombre de brevets protégés en Irlande (de 60 en 1850, dont trois seulement provenaient de résidents irlandais, à quelque 21 000 en 1862). Une nouvelle loi du Royaume-Uni en matière de brevets adoptée en 1883 a introduit une forme limitée d'examen des brevets par des examinateurs de brevets dans le but principalement de s'assurer que le fascicule décrivait correctement l'invention, sans toutefois prévoir une recherche de nouveauté. L'exigence de nouveauté n'était pas expressément formulée avant la loi du Royaume-Uni de 1902 concernant les brevets.

La création en 1922 de l'Etat libre d'Irlande (Saorstat Eireann) a entraîné un vide de plusieurs années en matière de brevets (et des autres droits de propriété intellectuelle également). Le nouvel Etat a repris les lois du Royaume-Uni dans la mesure où elles s'appliquaient à l'Irlande et ces lois sont restées en vigueur tant qu'elles n'étaient pas contraires à la Constitution ou jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou amendées par le Parlement irlandais (l'Oireachtas). Ce n'est qu'en 1927 que la première loi irlandaise sur la propriété intellectuelle – la loi relative à la propriété commerciale et industrielle – a formellement abrogé toutes les autres lois antérieures du Royaume-Uni en matière de brevets, dessins et modèles, marques et droit d'auteur.

La loi de 1927 prévoyait la création d'un Office irlandais des brevets indépendant tout en reconnaissant toutefois que l'Office n'était pas en mesure d'assurer, du moins à ses débuts, le même niveau d'examen que l'Office du Royaume-Uni d'alors. La solution consista à exiger du demandeur qu'il fournisse un commentaire de preuve de la nouveauté sous forme d'une demande de brevet britannique (Royaume-Uni) équivalente acceptée. Les brevets du Royaume-Uni antérieurs au 1^{er} octobre 1927 pouvaient être étendus à l'Etat libre d'Irlande sous réserve du paiement de taxes annuelles et du dépôt d'une copie certifiée des

Einträge im UK-Patentregister eingereicht wurden. Zwischen 1927 und 1964 gingen ca. 25 000 Patentanmeldungen ein, von denen ca. 55 % zur Erteilung führten.

Die nächste Revision des irischen Patentrechts mündete in den Patents Act von 1964 ein – neben vielen Gemeinsamkeiten wies dieser jedoch auch einige beachtliche Unterschiede zum UK Patents Act von 1949 auf. Der Patents Act 1964 führte erstmalig den Begriff der universellen Neuheit ein und ersetzte damit die alte Regelung, dass eine Erfindung als neu gilt, wenn sie noch nicht im Freistaat veröffentlicht wurde. Damit war Irland konform zum Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente. Der Patents Act 1964 trug zudem der Tatsache Rechnung, dass es für das irische Patentamt nicht machbar war, Neuheitsrecherchen zu allen Anmeldungen durchzuführen, und sah die Zulässigkeit von Neuheitsbelegen in unterschiedlicher Form vor. Dazu gehörten Recherchenergebnisse des britischen Amts oder des Internationalen Patentinstituts in Den Haag.

Kopien von Patentschriften zu erteilten Patenten aus dem britischen oder dem deutschen Amt konnten ebenfalls herangezogen werden, um das Neuheitsanfordernis zu erfüllen.

Zwischen 1964 und 1992 nahmen die Anmeldezahlen stetig zu und erreichten 1990 einen Spitzenwert von knapp 5 000. Nach 1992 jedoch gingen die nationalen Anmeldungen erheblich zurück, was auf Irlands Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und des Patent Cooperation Treaty (PCT) zurückzuführen war. Der Patents Act 1992 sah die Ratifikation dieser beiden Verträge vor und passte das irische Patentrecht an das Recht der anderen europäischen Länder, insbesondere unserer EU-Partner an.

Anders als der Patents Act 1964 enthält der Patents Act 1992 keine Definition des Neuheitsbegriffs, mit der Festlegung einer Reihe von Patentierbarkeitskriterien lehnt er sich vielmehr eng an das

During the period from 1927 to 1964 approximately 25 000 patent applications were received with approximately 55% being granted.

The next review of patent legislation in Ireland resulted in the 1964 Patents Act – this had many similarities with the UK Patents Act of 1949 – however, there were also some notable differences. The 1964 Act introduced the idea of universal novelty for the first time, replacing the old concept that an invention was novel if it had not been published in the State – this allowed Ireland to conform with the Strasbourg Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention. The 1964 Act also took account of the fact that it was not feasible for the Irish Office to make a novelty search on all applications and so the Act provided that different forms of evidence of novelty could be accepted. These included search results from the UK Office or the Institut International des Brevets in The Hague.

Copies of granted patent specifications from either the UK or German offices could also be used to satisfy the novelty requirement.

During the period from 1964 to 1992, the number of filings rose steadily, reaching a peak of just under 5 000 in 1990. However, after 1992, national filings began to reduce substantially as a consequence of Ireland's ratification of the European Patent Convention (EPC) and the Patent Cooperation Treaty (PCT). The 1992 Patents Act provided for ratification of these two agreements and also updated Irish patent law so that it was brought into line with the laws applying in other European countries, especially our EU partners.

Unlike the 1964 Act, there is no definition of novelty in the 1992 Act – instead, the Act closely follows the EPC in setting out a series of criteria for what is patentable. There is no longer an opposition period

inscriptions concernées au registre des brevets du Royaume-Uni. De 1927 à 1964, quelque 25 000 demandes de brevet ont été reçues dont 55 % environ ont abouti à une délivrance du brevet.

La révision suivante de la législation irlandaise en matière de brevets a abouti à la loi de 1964 sur les brevets. Cette loi avait de nombreuses similitudes avec la loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1949, mais s'en distinguait également par quelques différences notables. La loi de 1964 introduisait pour la première fois la notion de nouveauté universelle, qui remplaçait l'ancien concept selon lequel une invention est nouvelle si elle n'a pas été publiée dans le pays. Cette notion permettait à l'Irlande de se conformer aux dispositions de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. La loi de 1964 tenait aussi compte du fait que l'Office irlandais ne pouvait matériellement faire une recherche de nouveauté sur toutes les demandes. Ainsi cette loi prévoyait-elle la possibilité d'accepter différentes formes de preuves de la nouveauté, dont notamment les résultats de recherches obtenus auprès de l'Office du Royaume-Uni ou de l'Institut international des brevets à La Haye. Des copies des fascicules de brevets délivrés par les offices du Royaume-Uni ou d'Allemagne pouvaient également être produites en vue de satisfaire à l'exigence de nouveauté.

De 1964 à 1992, le nombre de dépôts a évolué régulièrement en culminant à presque 5 000 dossiers en 1990. Après 1992, les dépôts nationaux ont commencé à diminuer sensiblement en raison de la ratification par l'Irlande de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). La loi de 1992 sur les brevets prévoyait la ratification de ces deux instruments et mettait aussi à jour le droit irlandais des brevets pour l'harmoniser avec les droits des autres pays européens et notamment des partenaires de l'Irlande au sein de l'Union européenne.

Contrairement à la loi de 1964, la loi de 1992 ne comporte aucune définition de la nouveauté. La loi de 1992 suit étroitement la CBE et prévoit une série de critères de brevetabilité. Il n'y a plus de délai

EPÜ an. Es gibt keine Einspruchsfrist mehr, und die Patentlaufzeit wurde von 16 auf 20 Jahre ohne Verlängerungsmöglichkeit heraufgesetzt. Wie bereits im Patents Act 1964 wurde die Festlegung, mit welchen Unterlagen der Anmelder die Neuheit nachweisen kann, auf EP- und PCT-Recherchenberichte sowie erteilte EP-Patente ausgeweitet. Für Patentanmeldungen ist nach wie vor nur eine beschränkte Prüfung, also keine Sachprüfung, vorgesehen, und es obliegt dem Anmelder, materiellrechtliche Fragen wie unvollständige Offenbarung, Neuheitsmangel etc. selbst zu klären. Wenn er dem nicht nachkommt, kann dies vom Gericht oder dem Controller als guter Grund für den Widerruf des Patents gewertet werden. Neu im Patents Act 1992 war die Einführung eines Patents mit einer Laufzeit von nur 10 Jahren. Dieses Patent ist einem Gebrauchsmuster sehr ähnlich und zielt auf kleinere, unabhängige Erfinder und technisch weniger komplexe Erfindungen ab. In diesem Fall ist kein Recherchenbericht erforderlich, und es besteht keine Verpflichtung, Nachweise für die Patentierbarkeit zu erbringen, wie dies bei herkömmlichen 20-Jahres-Patenten der Fall ist. Folglich ist das Patent kostengünstig und kann rasch erteilt werden. Um jedoch ein Patent mit kurzer Laufzeit gegenüber Dritten im Wege einer Verletzungsklage durchzusetzen, muss der Inhaber zuerst beim Amt eine Recherche im Stand der Technik beantragen, deren Ergebnisse sowohl dem Patentinhaber als auch dem angeblichen Patentverletzer mitgeteilt werden.

Es ist richtig, dass das irische Patentrecht vor dem Patents Act 1992 in vielen Aspekten auf dem britischen Patentrecht basierte, und daher hatten die Entscheidungen der britischen Gerichte zu Patentfällen eine erhebliche Überzeugungskraft in der irischen Rechtsprechung. Dies ist auch heute noch der Fall, jedoch bietet Abschnitt 129 des Patents Act 1992 einen breiteren Rahmen, denn er sieht ausdrücklich vor, dass Richter und Controller das EPÜ und den PCT sowie die Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer des EPA zu EPÜ-relevanten Fragen zu beachten haben. Darüber hinaus berücksichtigen irische Gerichte Urteile aus anderen Rechts-

and the term of a patent was increased from 16 to 20 years with no provision for an extended term. As in the 1964 Act, the provision for allowing an applicant to provide evidence of novelty was extended to include EP and PCT search reports and EP granted patents. There continues to be limited, rather than substantive, examination of patent applications with the onus being put on the applicant to comply with substantive issues such as incomplete disclosure, lack of novelty, etc. Failure to do so can lead to the emergence of good grounds for revocation of the patent by the Court or the Controller. A novel feature of the 1992 Act was the introduction of the concept of a short-term patent with a 10-year term. This patent is very similar to a utility model and is aimed at the smaller, independent inventor and for less technologically complex inventions. No search report is required and there is no obligation to submit evidence of patentability as in the case of standard 20-year patents. Consequently it is not costly and can be granted quickly. However, in order to enforce a short-term patent against third parties by way of an action for infringement, the proprietor must first obtain a prior art search from the Office – the results of this are provided to both the proprietor and the alleged infringer.

It is true to say that, prior to the 1992 Act, much of Irish patent law had been based on the UK patent statutes, and the decisions of the UK courts in patent matters were therefore of considerable persuasive value in Irish case law. Whilst this continues to be the position, Section 129 of the Patents Act of 1992 allows for a broader perspective by specifically providing that judicial notice and notice by the Controller shall be taken of the EPC and the PCT, including the decisions and opinions of the EPO Enlarged Board of Appeal on any question concerning the EPC. Additionally, Irish courts will consider judgements emanating from other jurisdictions on points which have not been ruled on in

d'opposition et la durée de brevet passe de 16 à 20 ans sans possibilité de prolongation. Comme dans la loi de 1964, la preuve de la nouveauté que peut apporter un demandeur est étendue aux rapports de recherche de brevet européen et PCT et aux brevets européens délivrés. L'examen des demandes de brevet continue d'être limité mais il ne s'agit pas d'un examen quant au fond : il incombe au demandeur d'être attentif aux questions de fond telles une divulgation incomplète, l'absence de nouveauté, etc. L'incapacité de s'y conformer peut donner de solides motifs de révocation du brevet au tribunal ou au Controller. L'introduction d'un brevet de courte durée, à savoir 10 ans, est l'une des nouveautés de la loi de 1992. Ce brevet est très similaire à un modèle d'utilité et il s'adresse aux petits inventeurs indépendants et aux inventions moins complexes du point de vue technologique. Aucun rapport de recherche n'est exigé et l'administration de preuves de brevetabilité n'est pas requise comme c'est le cas des brevets classiques d'une durée de 20 ans. Ce type de brevet n'est donc pas coûteux et peut être rapidement délivré. Toutefois, afin de faire respecter un brevet de courte durée vis-à-vis des tiers par une action en contrefaçon, le titulaire du brevet doit d'abord obtenir de l'Office une recherche de l'état de la technique dont les résultats sont communiqués au titulaire ainsi qu'au prétendu contrevenant.

Il est juste de dire qu'avant la loi de 1992, le droit irlandais des brevets était essentiellement fondé sur les lois du Royaume-Uni en matière de brevets. Les décisions des tribunaux britanniques dans les affaires de brevets revêtaient ainsi une valeur jurisprudentielle considérable pour le droit irlandais. Cela reste toujours vrai, mais l'article 129 de la loi de 1992 en matière de brevets élargit les perspectives en stipulant expressément que les tribunaux et le Controller prendront connaissance d'office et tiendront compte de la CBE et du PCT, y compris les décisions et les avis de la Grande Chambre de recours de l'OEB sur toutes les questions concernant la CBE. En outre, les tribunaux irlandais prennent

kreisen in Fragen, zu denen es in Irland noch keine Entscheidung gibt, und sie können auch Verfahren in anderen Vertragsstaaten verfolgen.

Ireland and are also amenable to hearing the outcome of proceedings in other Contracting States.

en considération les jugements rendus par les tribunaux d'autres pays sur des points non tranchés en Irlande. Les tribunaux irlandais sont également susceptibles de se pencher sur des décisions judiciaires rendues dans d'autres Etats parties à la Convention.

Seit Inkrafttreten des Patents Act 1992 wurden in Irland sehr wenige Patentfälle verhandelt, und wenn es zu einem Verfahren kommt, einigt man sich oft vor der Verhandlung. Vor dem Patents Act 1992 ging es in den meisten Verfahren, in denen der High Court nach dem Patents Act 1964 zu entscheiden hatte, um Anträge auf Verlängerung der Patentlaufzeit über die seinerzeit geltende Standardlaufzeit von 16 Jahren hinaus. Diese Verfahren betrafen in erster Linie pharmazeutische Patente, wo die Inhaber einen längeren Patentschutz begehrten, um einen Ausgleich für die lange Wartezeit bis zum Erhalt der behördlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse zu schaffen.

Since the 1992 Act came into force, very few patent cases have been heard in Ireland and those that are begun are often settled before trial. Prior to the 1992 Act, the majority of High Court proceedings under the Patents Act 1964 were concerned with applications to extend the term of a patent beyond the then standard period of 16 years. These proceedings more often than not related to pharmaceutical patents where the proprietors sought a longer period of patent protection to compensate for the lengthy delay in obtaining regulatory authorisation to put these products on the market.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1992, très peu d'affaires concernant les brevets ont été traitées par les tribunaux irlandais et les instances introduites aboutissent souvent à un règlement à l'amiable. Avant la loi de 1992, les procédures intentées devant la Haute Cour en vertu de la loi de 1964 sur les brevets concernaient en majorité des demandes de prolongation de la durée d'un brevet au-delà de la période de 16 ans qui était alors la norme. Le plus souvent, ces procédures portaient sur des brevets pharmaceutiques dont les titulaires cherchaient à bénéficier d'une durée plus longue de protection pour compenser le long délai nécessaire à l'obtention de l'autorisation réglementaire de mise sur le marché des produits correspondants.

Zwar setzte der Patents Act 1992 die Patentlaufzeit auf 20 Jahre herauf, gleichzeitig schaffte er jedoch die Möglichkeit für Patentinhaber ab, die Laufzeit eines Patents zu verlängern.

Although the 1992 Act increased the length of the patent term to 20 years, it also repealed the provisions allowing proprietors to extend the term of a patent.

La loi de 1992 a porté la durée des brevets à 20 ans tout en abrogeant les dispositions qui permettaient aux titulaires de la prolonger.

Im Januar 1993 ratifizierte Irland allerdings auch eine EU-Verordnung, mit der ein ergänzendes Schutzzertifikat (SPC) für medizinische Erzeugnisse geschaffen wurde. Unter dieser Verordnung können Pharmaunternehmen die Laufzeit eines Patents auf ein medizinisches Erzeugnis verlängern, um für eine Gesamtdauer von maximal 15 Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Arzneimittel innerhalb der EU erteilt wurde, Schutz zu erhalten. Da das SPC eine Patentlaufzeitverlängerung von bis zu fünf Jahren ermöglicht, ist es europaweit zu einem äußerst wertvollen Recht des gewerblichen Rechtsschutzes geworden, denn es verlängert den ausschließlichen Schutz eines medizinischen Erzeugnisses an einem Punkt in seinem Lebenszyklus, an dem sich erhebliche Profite erzielen lassen.

However, in January 1993, Ireland also ratified an EU Regulation providing for a Supplementary Protection Certificate (SPC) for Medicinal Products. Under this regulation, pharmaceutical companies can extend the patent term in respect of a medicinal product so as to be able to obtain an overall maximum term of fifteen years from the time that medicinal product first obtained an authorisation to be placed on the market anywhere within the EU. Because it can provide a patent term extension of up to a maximum of five years, the SPC has become an extremely valuable, commercial IP right across the EU, i.e. it prolongs the exclusive protection for a medicinal product at a time in the product's lifecycle when significant profits can be achieved.

En janvier 1993, l'Irlande a aussi ratifié un règlement de l'Union européenne instaurant un certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments. En vertu de ce règlement, les sociétés pharmaceutiques peuvent prolonger la durée de brevet pour un médicament et bénéficier ainsi d'une durée totale maximale de quinze années à compter de la date d'obtention de la première autorisation de mise sur le marché du médicament n'importe où dans l'Union européenne. En permettant une prolongation maximale de cinq ans de la durée d'un brevet, le CCP est devenu un droit commercial de propriété intellectuelle de grande valeur dans toute l'Union européenne, en l'occurrence parce qu'il prolonge la protection exclusive d'un médicament à un moment de la vie du produit où il peut engendrer des profits significatifs.

Ich erwähne die SPCs, weil dieser Bereich des Patentrechts sich derzeit sehr schnell weiterentwickelt. Das SPC-Anmeldeaufkommen ist mit 1 SPC-Anmeldung auf 12 Standardpatentanmeldungen im internationalen Vergleich sehr hoch, denn beispielsweise im deutschen Amt kommt 1 SPC-Anmeldung auf 1 000 Standardanmeldungen. Trotz der niedrigeren Anmeldezahlen waren SPCs für eine überproportional große Anzahl von Gerichtsverfahren auf nationaler Ebene und zunehmend auch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verantwortlich, und auch daran lässt sich ihr kommerzieller Wert für Pharmaunternehmen ablesen. In den letzten zehn Jahren betrafen die im irischen Amt anhängigen Verfahren zu Patentstreitigkeiten in erster Linie SPC-Fragen, wobei es in einem Fall zu einer Beschwerde vor der für Handelsfragen zuständigen Kammer des Irish High Court kam. Ich freue mich, berichten zu können, dass das Gericht in dieser Instanz die Entscheidung des Controllers bestätigt hat.

Zum Abschluss möchte ich kurz auf die aktuelle Patenttätigkeit in Irland sowie auf die neuesten Entwicklungen in unserem Patentrecht eingehen.

Den erheblichen Rückgang bei den nationalen Patentanmeldungen seit Irlands Ratifikation des EPÜ habe ich bereits erwähnt. In den letzten zehn Jahren wurden im Durchschnitt 998 nationale Anmeldungen pro Jahr eingereicht. Das Anmeldeaufkommen ist seit 2008 Jahr für Jahr zurückgegangen – ein Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaftskrise nach wie vor auf die Investitionen in Innovation auswirkt, und dies insbesondere bei kleineren Unternehmen.

Die Aussichten sind jedoch nicht ganz so düster, denn der Zuwachs bei Patentanmeldungen (für EP-, PCT-, UK- und US-Patente), die von Unternehmen mit Sitz in Irland eingereicht wurden, weist darauf hin, dass exportorientierte Unternehmen ihre Marktpresenz verstärken und in neue internationale Märkte vorstoßen, neue Unternehmen gründen und wettbewerbsfähiger und innovativer werden. Dies ist eine positive Entwicklung

I mention SPCs because it is an area of patent law which is currently evolving at a very rapid rate. SPC filings are extremely high by international standards, with 1 SPC application for every 12 standard patent filings, compared to 1 SPC per 1 000 patent filings in the German office. Despite smaller application numbers, SPC cases have been responsible for a disproportionately large number of court referrals both at national level and, increasingly, before the Court of Justice of the European Union (CJEU) – this further serves to highlight their commercial value for pharmaceutical companies. Over the past ten years, most of the patent hearings in the Irish office have been concerned with SPC issues – one of these cases resulted in an appeal to the Commercial Division of the Irish High Court. I am happy to report that in this instance the Court upheld the decision of the Controller!

Finally, I will conclude with a few words on patent activity in Ireland today and the latest developments in our patent legislation.

I have already alluded to the considerable reduction in national patent applications which followed Ireland's ratification of the EPC. In the last decade the number of national applications has averaged 998 per annum. Applications have sharply declined year-on-year since 2008 – indicating that the economic downturn continues to impact on investment in innovation, particularly amongst smaller enterprises.

However, the picture is not altogether bleak, as increases in the number of patent applications (for European, PCT, UK and US patents) by Irish-resident companies indicates that export-oriented companies are widening their market reach, expanding into new international markets, opening up new businesses and becoming more competitive and innovative. This is a positive development and reflects the return to

Je parle des CCP parce qu'il s'agit d'un domaine du droit des brevets actuellement en mutation très rapide. Les dépôts de CCP en Irlande sont très nombreux au regard des critères internationaux avec une demande de CCP pour 12 dépôts de brevets, contre une pour mille dépôts auprès de l'Office allemand. Malgré des demandes moins nombreuses, les CCP représentent un nombre disproportionné de saisines de tribunaux au niveau national et, de plus en plus, au niveau de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), ce qui témoigne par ailleurs de leur intérêt commercial pour les sociétés pharmaceutiques. Sur les 10 dernières années, la plupart des auditions en matière de brevets à l'Office irlandais ont porté sur les CCP. L'une de ces affaires a fait l'objet d'un recours examiné par la section commerciale de la Haute Cour irlandaise. Je suis heureux de vous informer que le tribunal dans cette affaire a confirmé la décision du Controller !

Je voudrais conclure par quelques mots sur l'activité en matière de brevets en Irlande aujourd'hui et sur les derniers développements de la législation relative aux brevets.

J'ai déjà fait allusion à la forte diminution des demandes de brevet national consécutive à la ratification par le pays de la CBE. Au cours de la dernière décennie, la moyenne des demandes nationales a été en moyenne de 998 par an. Les demandes ont fortement diminué d'une année sur l'autre depuis 2008, ce qui montre que le ralentissement économique continue d'affecter les investissements dans l'innovation, particulièrement parmi les petites entreprises.

La situation n'est toutefois pas entièrement sombre. En effet, l'augmentation des demandes de brevet (brevets européens, PCT, britanniques et américains) par les sociétés résidentes en Irlande montre que les entreprises orientées vers l'exportation élargissent leurs débouchés et prennent pied dans de nouveaux marchés internationaux avec de nouvelles activités, de même qu'elles gagnent en compétitivité et en innova-

und spiegelt die Rückkehr zum exportorientierten Wachstum wider, die seit ungefähr einem Jahr zu erkennen ist.

Auch wenn der Patents Act 1992 nach wie vor die Grundlage des irischen Patentrechts bildet, wurde er geändert, um die irische Rechtsprechung an internationale Standards anzupassen und so durch Anwendung der besten Praktiken erfolgreicher Patentverwaltungssysteme Innovation und technischen Fortschritt zu fördern. Beispielsweise wurde der Act durch den Patents (Amendment) Act von 2006 geändert, in erster Linie um die Revision des EPÜ umzusetzen, die Einhaltung des TRIPS-Abkommens in Bezug auf Zwangslizenzen zu gewährleisten und den im Juni 2000 in Genf angenommenen Patentrechtsvertrag zu erfüllen.

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Ministerialverordnung zum Patents (Amendment) Act 2012 am 2. September unterzeichnet wurde (ja, Minister arbeiten tatsächlich auch am Sonntag); damit wird das Londoner Übereinkommen umgesetzt und eine vereinfachte Übersetzungsregelung eingeführt, die eine Kostenreduzierung für Patentanmelder ermöglicht.

Was die Zukunft angeht, so sind wir bemüht, unser Patentrecht mit weiteren Änderungen an die Anforderungen der zunehmend innovationsgetriebenen Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts anzupassen, um sicherzustellen, dass Irland mit seinem nationalen Patentsystem keine Wettbewerbsnachteile gegenüber den Konkurrenzsystemen weltweit erleidet.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen ein anregendes und interessantes Symposium.

export-led growth evident over the last year or so.

Whilst the 1992 Act remains the basis of Irish patent law, it has been amended to ensure that Ireland's legislation is harmonised internationally in order to encourage innovation and technological advancement incorporating the best practice of successful patent administration systems. For example, the Act was amended by the Patents (Amendment) Act of 2006 – mainly in order to give effect to the revision of the EPC, to ensure compatibility with the TRIPS agreement in the area of compulsory licensing and to give effect to the Patent Law Treaty adopted in Geneva in June 2000.

I am also pleased to announce that the Ministerial Order commencing the Patents (Amendment) Act 2012 was signed on the 2nd September (yes Ministers do work on Sundays) thereby giving effect to the London Agreement and providing for simplified translation requirements for European patents and reducing costs for patent applicants.

Looking ahead, we are anxious that further amendments to our patent law will be aimed at adapting it to the requirements of an increasingly innovative 21st century global economy so as to ensure that Ireland is not at a competitive disadvantage vis-à-vis our national patent system and those of our global competitors.

Thank you for your attention and let me wish you all an enjoyable and interesting symposium.

tion. Cette évolution est positive et traduit le retour de la croissance tirée par les exportations constaté depuis un an environ.

La loi de 1992 demeure le fondement du droit irlandais des brevets mais cette loi a été amendée pour assurer l'harmonisation de la législation irlandaise au niveau international, afin d'encourager l'innovation et le progrès technique incluant les meilleures pratiques des systèmes d'administration des brevets. La loi a, par exemple, été amendée par une loi de 2006 dans le but principalement de donner effet à la révision de la CBE, de permettre la compatibilité avec l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) dans le domaine des licences obligatoires et de donner effet au Traité sur le droit des brevets adopté à Genève en juin 2000.

J'ai également le plaisir d'annoncer que le premier décret ministériel en application de la loi de 2012 amendant la législation en matière de brevets a été signé le 2 septembre (eh oui ! les ministres travaillent bel et bien le dimanche) donnant ainsi effet à l'accord de Londres. Ce décret prévoit des obligations de traduction simplifiées pour les brevets européens et diminue les coûts pour les demandeurs de brevet.

Pensant déjà à l'avenir, nous souhaitons vivement que d'autres amendements à la législation irlandaise en matière de brevets viseront à l'adapter aux exigences de l'économie mondiale du 21^e siècle toujours plus innovante afin de garantir que l'Irlande ne pâtit pas, au plan de la compétitivité, de son système national de brevets et ne souffre pas de la comparaison avec ses concurrents au niveau mondial.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un colloque agréable et intéressant.

Wim VAN DER EIJK
Vizepräsident GD 3

Frau Oberrichterin, Richter Murphy,
 [Minister], meine Damen und Herren,

es ist mir eine große Freude, auf dem 16. Richtersymposium hier in Dublin zu Ihnen sprechen zu können, und zwar erstmals als Vizepräsident des EPA mit dem Zuständigkeitsbereich Beschwerde und als Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer. Ich fühle mich geehrt, den Beschwerdekammern angehören zu dürfen, die eine anerkannte Autorität in der internationalen Patentwelt darstellen. Und ich fühle mich natürlich geehrt, dass ich vor Ihnen, verehrte Gäste, sprechen kann. Ich bin überzeugt, dass uns, die wir hier auf diesem Symposium zusammengekommen sind, bei der Sicherung des einwandfreien Funktionierens des Patentsystems in Europa eine wichtige Rolle zukommt. Mit der zunehmenden Integration der europäischen Volkswirtschaften wird es immer zwingender, dass die gerichtlichen Instanzen in Europa für den Umgang mit Patentrechtsfragen ein harmonisiertes Konzept entwickeln. Die intensiven Beratungen über die Schaffung eines einheitlichen Patents und die Einrichtung eines einheitlichen Patentgerichts zeugen davon, dass auch die politischen Instanzen diese Aufgabe ernst nehmen. Ich halte es daher heutzutage für wichtiger als je zuvor, dass all diejenigen, die in Europa Entscheidungen über Patente treffen, einen Meinungsaustausch zu grundlegenden Fragen des Patentrechts führen. Daher freue ich mich auf die Präsentationen und Diskussionen in den kommenden Tagen. Ich hoffe, dass wir am Ende des Symposiums einen tieferen Einblick in die erörterten Fragen und die damit verbundenen verschiedenen Ansätze erlangt haben. Vor allem hoffe ich, dass wir die Diskussionen aufgeschlossen führen und auch bereit sind, im Interesse eines wahrhaft europäischen Patentsystems über neue Wege des Umgangs mit bestimmten Fragen nachzudenken.

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

Wim VAN DER EIJK
Vice-President DG 3

Lady Chief Justice, Mr Justice Murphy,
 [Minister], Ladies and Gentlemen,

It is a great pleasure to address you at the 16th judges' symposium here in Dublin. It is the first time that I speak to you as Vice-President of the EPO responsible for appeals and chairman of the Enlarged Board of Appeal. I am honoured to be part of the boards of appeal, which are an established authority in the international patent community. And I am of course honoured to address you, the distinguished guests at this event. I am convinced that we as we are gathered here in this symposium have an important role to play in the well functioning of the patent system in Europe. As the economies in Europe become more and more integrated, it becomes more and more important that the judicial instances in Europe develop a harmonised approach to patent law issues. The intense discussions on the creation of a unitary patent and a unified patent court are testimony to the fact that also the political authorities take this challenge serious. I believe therefore that it is more important than ever that all those adjudicating on patents in Europe share and exchange their ideas on pivotal issues of patent law. In that sense I look forward to the presentations and discussions we will have in the coming days. I hope that by the end of this symposium we will have a better understanding of the issues under discussion and the various approaches to them. Above all I hope we engage in the discussions with an open mind and are also ready to reflect on new ways to deal with certain issues in the interest of a truly European patent system.

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

Wim VAN DER EIJK
Vice-Président de la DG 3

Madame la Présidente de la Cour
 suprême, Monsieur le Juge Murphy,
 [Ministre], Mesdames et Messieurs,

C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous, ici, à Dublin, à l'occasion du 16^e colloque des juges, et pour la première fois en tant que Vice-Président de l'OEB responsable des recours et président de la Grande Chambre de recours. J'ai l'honneur de faire partie des chambres de recours, qui constituent une autorité établie dans la communauté internationale des brevets. C'est aussi bien entendu un honneur pour moi de m'adresser à vous, honorables invités à cet événement. Je suis persuadé que nous tous ici présents avons un rôle important à jouer pour le bon fonctionnement du système de brevet en Europe. Face à l'intégration grandissante des économies en Europe, il est de plus en plus important que les instances judiciaires définissent une approche harmonisée sur les questions liées au droit des brevets. Les profondes discussions sur la création d'un brevet unitaire et d'une juridiction unifiée en matière de brevets sont la preuve que les autorités politiques aussi prennent ce défi au sérieux. Je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, il est important que toutes les parties chargées de statuer sur les brevets en Europe partagent et échangent leurs idées sur des aspects fondamentaux du droit des brevets. J'attends donc avec impatience les présentations et les discussions qui se dérouleront dans les jours à venir. J'espère que ce colloque nous permettra de mieux comprendre les points discutés et les différents moyens d'y parvenir. J'espère surtout que nous conduirons ces discussions dans un esprit d'ouverture, qui nous amènera à réfléchir à de nouvelles méthodes pour traiter certains points dans l'intérêt d'un véritable système de brevet européen.

Ce colloque nous permet de partager des idées, mais c'est également une bonne occasion d'en apprendre davantage sur les problèmes auxquels chacun de nous est confronté. Dans un premier temps, je souhaiterais vous présenter quelques tendances récentes, obser-

in den Beschwerdekammern und einige unserer Probleme in Kenntnis setzen. Im zweiten Teil meiner Rede möchte ich auf die Interaktion mit nationalen Richtern und der Öffentlichkeit sowie auf die Position der Beschwerdekammern im Rahmen des einheitlichen Patentes und des einheitlichen Patentgerichts eingehen.

Mein erstes Thema nenne ich vorsichtig "Arbeitsvolumen".

Arbeitsvolumen

Die Zahl der bei den Kammern eingehenden Beschwerden nimmt seit Jahren stetig zu. Deutlicher Beweis dafür sind die bei den technischen Kammern in den letzten fünf Jahren zu verzeichnenden Entwicklungen bei den Eingängen und Erledigungen:

us. In the second part of my speech, I would like to address the issue of our interaction with national judges and the public as well as the position of the boards of appeal in the framework of the unitary patent and the unified patent court.

My first topic is cautiously entitled "volume of work".

Volume of work

For years, the number of appeals filed with the boards of appeal has been increasing continuously. The development of new and settled cases before the technical boards of appeal in the past 5 years shows a clear picture:

vées par les chambres de recours, et plusieurs problèmes qui nous concernent. Dans un deuxième temps, j'aborderai la question de nos relations avec les juges nationaux et le public, puis la place des chambres de recours par rapport au brevet unitaire et à la juridiction unifiée en matière de brevets.

J'ai intitulé prudemment ma première partie "Volume de travail".

Volume de travail

Le nombre de recours formés auprès des chambres de recours augmente constamment depuis des années. L'évolution du nombre des nouveaux recours et des recours réglés par les chambres techniques de recours sur les cinq dernières années illustre clairement la situation :

Jahr Year Année	Eingänge New cases Nouveaux recours	Erledigungen Settled cases Recours réglés	Differenz zwischen Eingängen und Erledigungen Difference between new and settled cases Différence entre les nouveaux recours et les recours réglés
2007	2090	1661	429
2008	2409	1782	627
2009	2484	1918	566
2010	2545	1964	581
2011	2657	1875	782

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, übersteigt die Zahl der Eingänge immer mehr die der Erledigungen, obwohl auch bei den Erledigungen eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist. Der Bestand an anhängigen Beschwerden wächst deshalb weiter an, und die Anhängigkeitszeiten werden immer länger.

As you can see, despite an increase in settled cases we observe a continuing trend that more appeals are coming in than we can settle. Therefore, the stock of pending appeals continues to grow, as do pendency times.

Malgré une augmentation des recours réglés, on constate qu'il arrive plus de nouveaux recours que l'on ne peut en régler. Par conséquent, les temps de traitement se prolongent et le volume des recours en instance continue de croître.

Für die steigende Zahl eingereichter Beschwerden dürfte es mehrere Gründe geben. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich die Zahl der Anmeldungen von europäischen Patenten erhöht hat und auch noch weiter zunimmt. Ebenso steigt die Zahl der Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen. Bei einem relativ stabilen prozentualen Beschwerdeanteil ist es daher nicht überraschend, dass sich auch die Zahl der Beschwerden erhöht. Zudem beobachten wir, dass die Prüfungsabteilungen auf spezifischen technischen Gebieten viele Patentanmeldungen zurückweisen, was naturgemäß zu mehr

There may be numerous reasons for the increase in the number of appeals filed. An important one is that the number of applications for European patents has increased and is still increasing. The number of decisions by examining and opposition divisions is also increasing. With a relatively stable appeal ratio it is not surprising that also the number of appeals is increasing. Furthermore, we are observing that in specific technical areas the examining divisions are refusing many patent applications and this leads naturally to a greater number of appeals. One such area is that of computer-implemented inventions and

L'augmentation du nombre de recours déposés peut avoir de multiples raisons. L'une des raisons majeures est que le nombre de demandes de brevets européens a augmenté et continue d'augmenter. Les décisions rendues par les divisions d'examen et d'opposition sont aussi de plus en plus nombreuses. Avec un taux de recours relativement stable, il n'est pas surprenant que le nombre de recours augmente aussi. Par ailleurs, nous observons en ce moment que dans certains domaines techniques, les divisions d'examen rejettent beaucoup de demandes de brevet, ce qui génère naturellement un plus grand nombre de

Beschwerden führt. Ein solches Gebiet sind computerimplementierte Erfindungen und sogenannte Geschäftsmethoden. Die für dieses technische Gebiet zuständigen Kammern sehen sich mit einer Flut von Anmeldungen konfrontiert und verzeichnen den stärksten Anstieg bei anhängigen Fällen, wobei dieser Trend, nebenbei bemerkt, für einen Zustand der Disharmonie im globalen Patentsystem spricht. Viele dieser Anmeldungen kommen aus Drittländern, insbesondere aus den USA, wo mit derartigen Patenten liberaler umgegangen wird.

so-called business methods. The boards dealing with this technical area are faced with a flood of appeals and have the biggest increase in pending cases. I note in passing that this trend reflects a state of disharmony in the global patent system. Many of these applications come from abroad, in particular the USA, where the approach to such patents is more liberal.

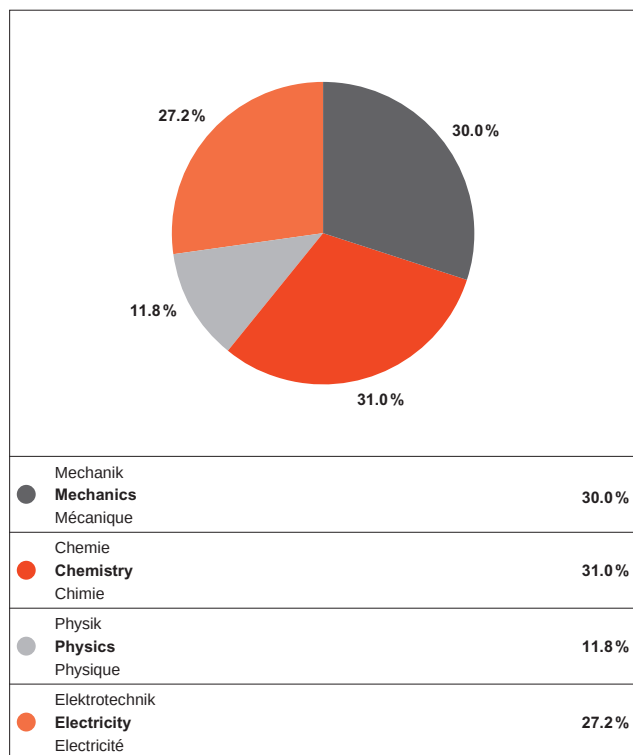
recours. Cette tendance est visible dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur et de ce que l'on appelle les méthodes commerciales. Les chambres qui traitent les recours dans ce domaine doivent faire face à une vague de recours et enregistrent la plus forte hausse de dossiers en instance. Notons au passage que cette tendance traduit une certaine discordance du système de brevet mondial. Nombre de ces demandes proviennent de l'étranger, notamment des Etats-Unis, où l'approche est plus libérale en ce qui concerne ce type de brevet.

Nachfolgende Abbildung veranschaulicht die eingehenden und erledigten Fälle auf den einzelnen technischen Gebieten im Jahr 2011 sowie die anhängigen Verfahren per 31.12.2011.

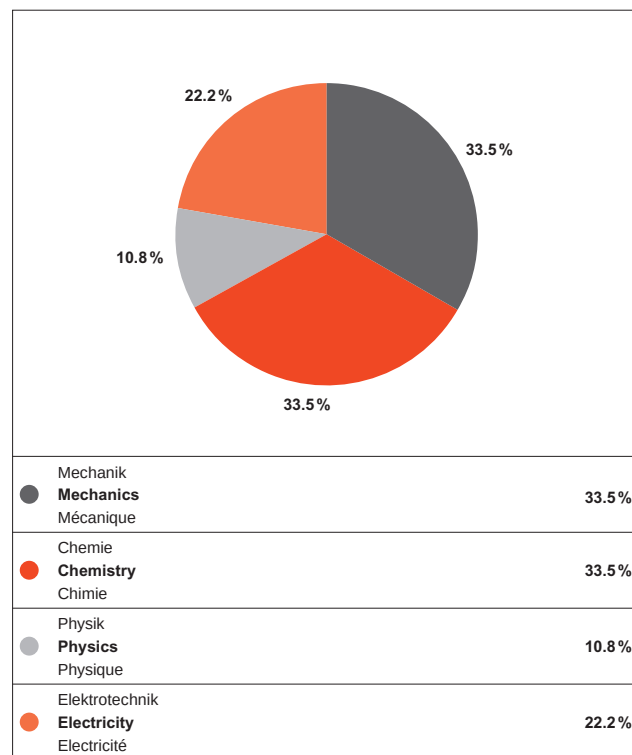
Below is an illustration of the incoming and settled cases per technical field in 2011 and of the appeals pending as at 31.12.2011.

Voir ci-dessous la répartition des nouveaux recours et des recours réglés par domaine technique en 2011 et celle des recours en instance au 31.12.2011.

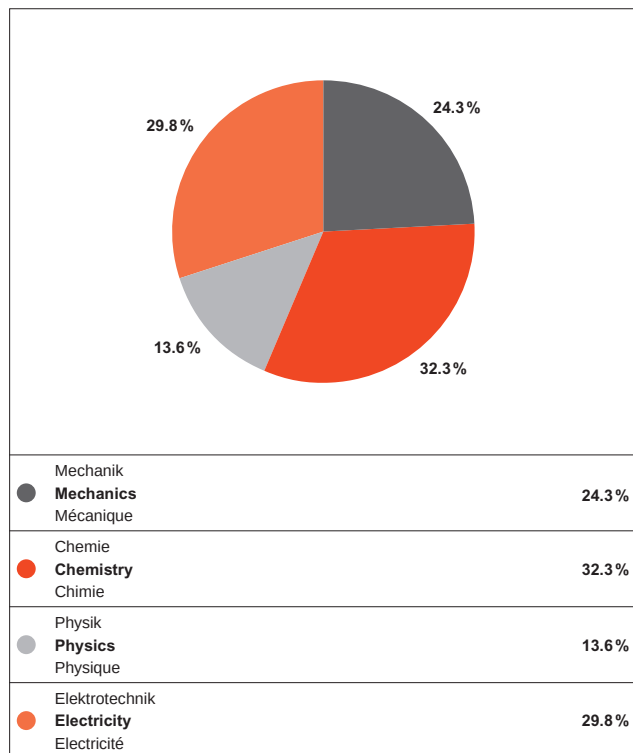
Eingänge
New cases
Nouveaux recours



Erledigungen
Settled cases
Recours réglés



Anhängige Verfahren
Appeals pending
 Recours en instance



Für die Beschwerdekammern und für mich als Vizepräsident besteht eine der obersten Prioritäten darin, das Problem des Arbeitsaufkommens anzugehen, das sich allerdings nicht durch eine einzelne spezifische Maßnahme lösen lässt. Dazu bedarf es unbedingt auch der Mitarbeit eines jeden Einzelnen in der Generaldirektion "Beschwerde". Auf der Grundlage von Anregungen der Mitglieder der Beschwerdekammern und ihrer Unterstützungsdienste werden gerade Maßnahmen geprüft, die sich positiv auf die Verfahrenseffizienz und das Case-Management auswirken sollten. Ziel ist es, die Effizienz der Verfahren zu verbessern und dadurch die Zahl der erledigten Fälle bei gleichbleibender Qualität zu erhöhen.

Um die Diskrepanz zwischen eingehenden und erledigten Beschwerden zu beseitigen, wird auch besonderes Augenmerk auf die Bereiche Personaleinstellung und Nachfolgeplanung und eine bessere Unterstützung der

One of the main priorities for the boards of appeal and for me as Vice-President is to address this workload issue. There is not one specific measure which can resolve this problem. And it cannot be resolved without the involvement of everyone in the Directorate-General "Appeals". Based on input received from the members of the boards of appeal and their support departments, measures are being considered which should have a beneficial effect on procedural efficiency and case management. The aim is to improve the efficiency of the procedures in order to increase the number of cases that are being settled without, however, touching on quality.

In order to bridge the gap between incoming and settled appeals efforts are also being made to focus on recruitment, succession planning and improved support for the boards of appeal. DG 3 is seeking to improve forecasting methods

L'une des principales priorités des chambres de recours et de moi-même en tant que Vice-Président est de traiter la question de la charge de travail. Une seule mesure spécifique ne suffira pas à résoudre ce problème et on ne trouvera pas de solution sans l'implication de tout le personnel de la Direction générale "Recours". Sur la base des informations fournies par les membres des chambres de recours et leurs départements de soutien, on envisage actuellement des mesures qui devraient avoir un effet positif sur l'efficacité des procédures et la gestion des dossiers. L'objectif est de rendre les procédures plus efficaces afin de pouvoir régler un plus grand nombre de dossiers sans toucher à la qualité.

Pour combler le fossé entre les nouveaux recours et les recours réglés, on s'efforce aussi de se concentrer sur le recrutement, de planifier les successions et d'apporter un meilleur concours aux chambres de recours. La DG 3 cherche

Beschwerdekammern gelegt. Die GD 3 arbeitet an einer Verbesserung ihrer Prognoseverfahren, mit denen sich abzeichnende Trends auf den verschiedenen technischen Gebieten erkennen lassen. Da der Zuwachs bei den Beschwerden je nach technischem Gebiet variiert, könnte damit der Bedarf an technischem Fachwissen ermittelt werden, wenn 2013 und 2014 zwei neue Kammern eingerichtet werden. In Anbetracht der Vielfalt der Maßnahmen, die von uns derzeit geplant werden, bin ich zuversichtlich, dass wir bei der Stabilisierung und letztlich auch Verringerung der Bestände und der Anhängigkeitszeiten kontinuierliche Fortschritte erzielen können.

Einige der genannten Maßnahmen werden sich nicht unmittelbar auf die Anhängigkeitszeiten auswirken. Es ist daher wichtig zu wissen, dass es die Möglichkeit der Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern gibt. Dabei können nicht nur Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer Beschwerde haben, einen entsprechenden Antrag stellen, sondern auch die Gerichte. Im Falle einer Verletzungsklage in Bezug auf ein Patent, das Gegenstand von Einspruchsbeschwerdeverfahren ist, könnte der Wunsch bestehen, die entsprechende Kammer um eine rasche Behandlung der Beschwerde zu ersuchen. Sie können versichert sein, dass wir diese Anträge sehr ernst nehmen.

Ausgang der Beschwerden

Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit, über den ich zu Ihnen sprechen möchte, ist die Analyse des Ausgangs der Beschwerdeverfahren. Ich möchte hier zwischen zwei Arten von Fällen unterscheiden. Bei der einen wird Beschwerde gegen die von der Prüfungsabteilung getroffene Entscheidung eingelegt, eine Patentanmeldung zurückzuweisen. Das sind die Ex-parte-Fälle (einseitige Beschwerden). Bei der anderen Art richtet sich die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung. Hierbei handelt es sich um die Inter-partes-Fälle (zweiseitige Beschwerden). Nur zur Information: 2011 waren bei den technischen Beschwerden 49 % Ex-parte-Fälle und 51 % Inter-partes-Fälle.

that would help detect evolving trends in the various technical fields. Given the different increases in the number of appeals filed in the different technical fields, this would mean that when new boards are set up in 2013 and 2014, the necessary technical expertise can be identified. With the variety of measures which we currently have in mind, I am confident that steady progress can be made towards stabilising and even reducing the stocks and pendency times of appeals.

Some of the measures just described will not have an immediate effect on the pendency times of appeals. It is thus important to be aware of the possibility of accelerated processing before the boards of appeal. The possibility to ask a board to deal with the appeal rapidly not only exists for parties with a legitimate interest, but also for courts. If you deal with an infringement proceeding in relation to a patent which is the subject of opposition appeal proceedings you may wish to contact the relevant board to request that the appeal is dealt with rapidly. You can rest assured that we take these requests very seriously.

Outcome of appeals

Another aspect of our work I would like to share with you is an analysis of the outcome of appeal proceedings. I would like to distinguish here between two types of cases. One is where the decision of the examining division refusing a patent application is appealed – these are the ex-parte cases. The other is where the appeal lies from a decision of the opposition division – these are inter-partes cases. As a point of information: of the technical appeals in 2011, 49% were ex parte cases, and 51% inter partes.

actuellement à améliorer ses méthodes de prévision afin de mieux déceler les nouvelles tendances dans différents domaines techniques. Comme le nombre de recours déposés dans différents domaines techniques augmente différemment, cela signifierait qu'une fois les nouvelles chambres constituées en 2013 et 2014, on pourrait identifier les compétences techniques nécessaires. Vu la diversité des mesures envisagées, je suis persuadé que nous pouvons progresser de manière continue vers une stabilisation voire une réduction des volumes de recours en instance et des temps de traitement.

Les mesures que je viens de décrire n'auront pas toutes un effet immédiat sur les temps de traitement des recours. Il est donc important de savoir qu'il est possible d'accélérer la procédure devant les chambres de recours. La possibilité de demander à une chambre de traiter rapidement un recours existe non seulement pour les parties ayant un intérêt légitime, mais aussi pour les tribunaux. Lorsque vous traitez une action en contrefaçon liée à un brevet qui fait l'objet d'une procédure de recours suite à une opposition, vous pouvez contacter la chambre concernée pour demander à ce que le recours soit traité rapidement. Je vous assure que nous prenons ces demandes très au sérieux.

Résultat des recours

Je souhaiterais vous présenter aussi un autre aspect de notre travail : l'analyse du résultat des procédures de recours. Je distinguerais deux types de procédure. L'une, appelée procédure ex parte, s'applique lorsqu'un recours est formé contre la décision d'une division d'examen de rejeter une demande de brevet. L'autre, appelée procédure inter partes, s'applique lorsque le recours porte sur la décision d'une division d'opposition. Pour information, 49 % des recours techniques déposés en 2011 relevaient d'une procédure ex parte, 51 % d'une procédure inter partes.

Die Zahlen betreffen das Jahr 2011.

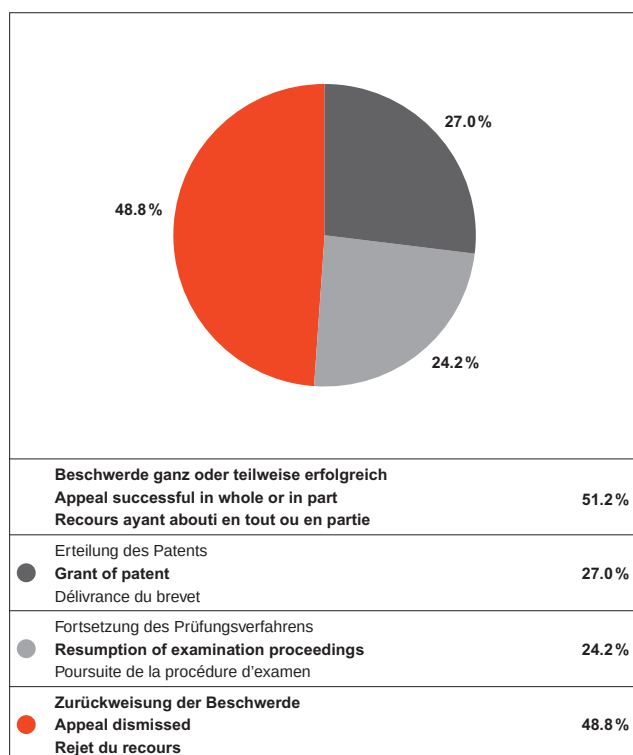
The figures are those for the year 2011.

Les chiffres indiqués sont ceux de 2011.

59 % der **Ex-parte-Fälle** wurden nach einer materiellrechtlichen Prüfung entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen Fällen führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

59% of **ex parte cases** were settled after substantive legal review, i.e. not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcomes of these are illustrated below:

59 % des **recours ex parte** ont été réglés à l'issue d'un examen au fond, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas terminés par un rejet pour irrecevabilité, par un retrait du recours ou de la demande ou par une mesure équivalente. Voir plus de détails ci-après.



In 51 % der Fälle war die Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich. Bei reichlich der Hälfte dieser Fälle wiederum ordnete die Kammer die Erteilung des Patents an, bei den übrigen die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens.

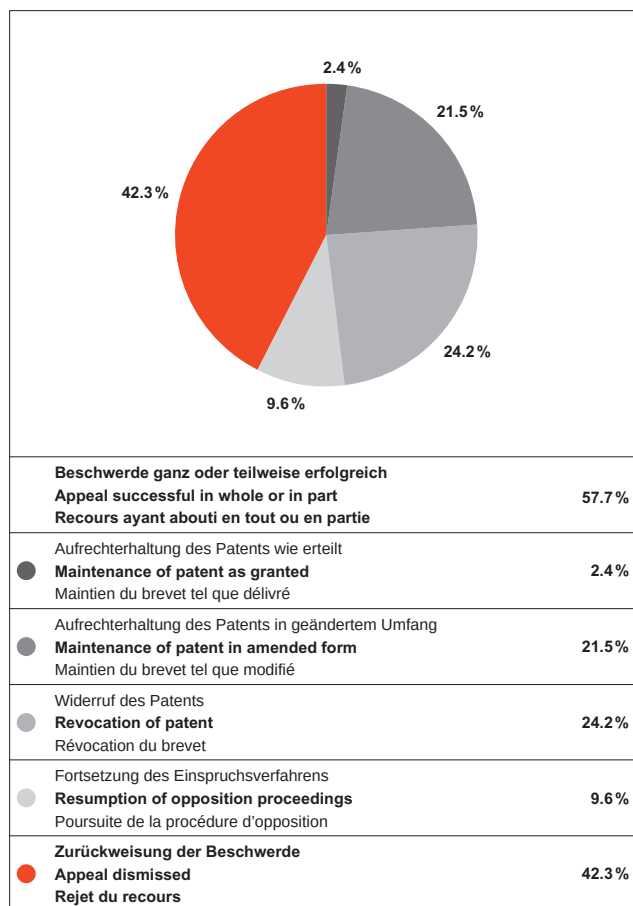
In 51% of cases the appeal was successful in full or in part. In just over half of those cases the board ordered the grant of the patent. In just less than half of them, resumption of the examination proceedings was ordered.

Dans 51 % des cas, le recours a abouti en totalité ou en partie. Dans tout juste plus de la moitié des cas, la chambre a ordonné la délivrance du brevet. Dans à peine la moitié des cas, il a été décidé de poursuivre la procédure d'examen.

Von den **Inter-partes-Fällen** wurden 69 % nach einer materiellrechtlichen Prüfung entschieden, und das Beschwerdeverfahren führte hier zu folgenden Ergebnissen:

Of **inter partes cases**, 69% were settled after substantive legal review. The outcomes were as follows:

69 % des **recours inter partes** ont été réglés à l'issue d'un examen au fond. Voir plus de détails ci-après.



In der großen Mehrheit der Fälle wurde keine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens angeordnet, sondern vielmehr die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt oder in geändertem Umfang oder der Widerruf des Patents.

Bei der Auslegung dieser Zahlen ist Vorsicht geboten. Oftmals ist der Erfolg einer Beschwerde auf geänderte Patentansprüche oder Beweismittel zurückzuführen und bedeutet nicht, dass die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung einen Fehler gemacht hat. Der oftmals sehr unterschiedliche Ausgang der Beschwerdeverfahren für die Partei oder die Parteien bestätigt jedoch nur noch einmal, dass den Beschwerdekammern eine äußerst wichtige Rolle zukommt.

Und natürlich spielen die Kammern eine wichtige Rolle mit ihrer Rechtsprechung. Meine Kollegen werden im Verlaufe dieses Symposiums einige damit zusammenhängende Themen näher

In the vast majority of cases, there was no resumption of the opposition proceedings, but the board decided to order maintenance of the patent as granted or in amended form or revocation of the patent.

The interpretation of these figures has to be done with care. Many cases where appeals are successful are the result of amended claims or evidence and do not mean that the examining or opposition division got it wrong. Yet the often very different results for the party or the parties at the end of the appeal proceedings clearly confirm that the boards of appeal have a very important role to play.

There is of course also the important role that the boards play with their jurisprudence. My colleagues will highlight some pertinent topics in this regard in the course of this symposium. I would simply

Dans l'immense majorité des cas, la procédure d'opposition ne s'est pas poursuivie, mais la chambre a décidé d'ordonner le maintien du brevet tel que délivré, le maintien du brevet tel que modifié ou la révocation du brevet.

Il convient d'être prudent dans l'interprétation des chiffres. De nombreux recours aboutissent parce que des revendications ou des preuves sont modifiées et non pas parce que la division d'examen ou d'opposition a émis un jugement erroné. Cependant, les résultats souvent très différents pour la ou les parties concernées à l'issue de la procédure de recours confirment clairement que les chambres de recours ont un rôle très important à jouer.

Les chambres jouent aussi un rôle important de par leur jurisprudence. Mes collègues auront l'occasion de vous présenter certains points pertinents à cet égard au cours du colloque. Je

beleuchten. Ich möchte nur auf zwei Bereiche verweisen, in denen interessante Entwicklungen zu beobachten sind. Zuvor jedoch einige kurze Bemerkungen zur Harmonisierung zwischen den Kammern.

Harmonisierung zwischen den Kammern

Die Beschwerdekammern sehen sich unter anderem vor die Aufgabe gestellt, bei den 27 technischen Kammern mehr Einheitlichkeit in Verfahrensfragen zu erzielen. Da das EPÜ im Hinblick auf Verfahrensfragen wenig Vorgaben macht, liegt vieles im Ermessen der Kammern. Der Wunsch nach einer einheitlicheren Praxis in Verfahrensangelegenheiten wird von außen, aber auch von vielen Kollegen in der GD 3 geäußert. Natürlich kann niemand den Richtern ihre Entscheidungen vorschreiben. Allerdings kann ein informeller Gedanken- und Meinungs austausch zu Rechtsfragen, der sich nicht auf eine tatsächlich anhängige Sache bezieht, letztlich zu einer stärkeren Harmonisierung führen. Ein Bereich, in dem sich bereits eine Tendenz zu mehr Harmonisierung abzeichnet, ist der Umgang der Kammern mit verspätet vorgebrachten Tatsachen, Beweismitteln und Anträgen.

Entwicklung der Rechtsprechung

Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Anträge

Von Zeit zu Zeit ist zu beobachten, dass einige der an Beschwerdefahren vor dem EPA Beteiligten den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen nicht alle Tatsachen, Beweismittel oder Anträge vorlegen. Sie warten damit vielmehr, bis die Sache an die Beschwerdekammern gegangen ist. Das ist zu einer gefährlichen Taktik geworden. In Artikel 12 Absatz 4 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ist eindeutig festgelegt, dass eine Kammer befugt ist, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können. Dabei lässt sich neuerdings in der Rechtsprechung eine Tendenz zu einer strengeren Anwendung dieses Artikels erkennen. Diejenigen, die die Verfahren vor den Prüfungs-

like to refer to two areas where interesting developments can be observed. Before I do this, let me say a few words about harmonisation among the boards.

Harmonisation among the boards

One challenge for the boards of appeal is to create a greater degree of harmony among the 27 technical boards on procedural matters. With the EPC being relatively brief on procedural matters, much is left to the discretion of the boards. The wish to have a more consistent practice on procedural questions has been mentioned by the outside world but is also expressed by many colleagues in DG 3. No-one can of course tell judges what to decide. But a process of informal exchanges of ideas and views on legal issues not related to an actual open case may eventually lead to greater harmonisation. One area where a tendency towards more harmonisation can already be observed is how the boards approach late-filed facts, evidence and requests.

Developments in the case law

Late-filed facts, evidence and requests

From time to time it can be observed that some parties to proceedings before the EPO do not put forward all the facts, evidence or requests before the examining and opposition divisions. Instead, they wait until the case has gone to the boards of appeal before presenting these. This has become a dangerous tactic. Article 12(4) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal makes it clear that a board does not have to admit into the appeal proceedings facts, evidence or requests which could have been presented in the first-instance proceedings. One can observe a recent tendency in the case law to apply this article more stringently. Those who do not take the proceedings before the examining and opposition divisions seriously take the risk that facts,

voudrais simplement attirer votre attention sur deux domaines présentant une évolution intéressante à ce sujet, mais auparavant, permettez-moi de vous dire quelques mots sur l'harmonisation entre les chambres.

Harmonisation entre les chambres

L'une des difficultés pour les chambres de recours est de parvenir à davantage d'harmonie entre les 27 chambres techniques sur des questions de procédure. La CBE est relativement brève sur les questions de procédure, laissant un grand pouvoir d'appréciation aux chambres. Le monde extérieur mais aussi de nombreux collègues de la DG 3 ont souhaité une pratique plus cohérente sur les questions de procédure. Bien entendu, personne ne peut dicter les décisions des juges. Mais un processus d'échanges informels d'idées et d'opinions sur des questions juridiques, au-delà d'un cas concret en cours d'examen, pourrait apporter une plus grande harmonisation. C'est déjà le cas en ce qui concerne les méthodes adoptées par les chambres pour traiter les faits, preuves et requêtes produits tardivement.

Evolution de la jurisprudence

Faits, preuves et requêtes produits tardivement

On constate parfois que certaines parties à des procédures auprès de l'OEB ne présentent pas tous les faits, preuves ou requêtes aux divisions d'examen et d'opposition, mais qu'elles attendent, pour ce faire, que l'affaire passe aux chambres de recours. Cette tactique est dangereuse. L'article 12, paragraphe 4, du Règlement de procédure des chambres de recours précise qu'une chambre peut considérer comme irrecevables pour la procédure de recours les faits, preuves ou requêtes qui auraient pu être produits au cours de la procédure en première instance. On observe depuis peu une tendance dans la jurisprudence à appliquer plus rigoureusement cet article. Les personnes qui ne prennent pas au sérieux les procédures engagées auprès des divisions d'examen et

und Einspruchsabteilungen nicht ernst nehmen, gehen das Risiko ein, dass erst in der Beschwerdephase vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Anträge nicht zugelassen werden, wenn sie bereits dem erstinstanzlichen Organ hätten vorgelegt werden können.

Auch wenn es Zufall sein mag, dass sich diese Tendenz in der Rechtsprechung gerade zu einer Zeit herausgebildet hat, da wir uns näher mit der Frage der Verfahrenseffizienz befassen, so ist es doch auf jeden Fall hilfreich, wenn bei den Verfahren etwas strenger vorgegangen wird als in den zurückliegenden Jahren.

Anträge auf Überprüfung

Lassen Sie mich auch kurz etwas dazu sagen, wie sich die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer bei den Entscheidungen über Anträge auf Überprüfung entwickelt hat.

Sie werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass 2007 im Rahmen des EPÜ 2000 ein neues Verfahren eingeführt wurde – Parteien, nach deren Auffassung im Beschwerdeverfahren ein grundlegender Verfahrensmangel aufgetreten ist, können bei der Großen Kammer einen Antrag auf Überprüfung stellen. Seitdem hat die Große Kammer über etwa 60 derartige Anträge entschieden. Drei Anträge waren erfolgreich. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern wurden in diesen Fällen aufgehoben und die Beschwerdeverfahren wiedereröffnet.

Nahezu 60 Entscheidungen stellen eine umfangreiche Rechtsprechung dar. Da es in diesen Fällen größtenteils um einen angeblich schwerwiegenden Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör ging, wurden mittlerweile einige Grundsätze aufgestellt, wobei ich hier insbesondere auf einen eingehen möchte. Ein immer wiederkehrendes Thema in diesem Zusammenhang ist das Argument, dass die Kammer den Beteiligten hätte vorab über die zu erlassende Entscheidung und die Begründung informieren müssen, um ihm die Vorlage zusätzlicher Argumente und Beweismittel zu ermöglichen.

evidence or requests introduced only at the appeals stage are held inadmissible if they could have been presented before the department of first instance.

Whilst it may be a coincidence that this recent tendency in the case law has developed at a time when we are also considering the issue of procedural efficiency, it is nevertheless helpful in this context when proceedings are approached somewhat more stringently than had been the case years ago.

Petitions for review

Let me also say a few words about the case law that the Enlarged Board of Appeal has developed in its decisions on petitions for review.

You may recall that in 2007, in the context of EPC2000, this new procedure was introduced allowing parties who believe that there had been a fundamental procedural defect in the appeal procedure to file a petition for review with the Enlarged Board. Since the introduction of this procedure the Enlarged Board has rendered almost 60 decisions on petitions for review. Three petitions have been successful and the decisions of the boards of appeal were set aside and the appeal proceedings re-opened.

Almost 60 decisions is a considerable body of case law. Given that pretty much all of the cases concern an alleged fundamental violation of the right to be heard, some principles have by now been established and I would like to mention one in particular. One recurring theme in this respect is the argument that the board ought to have informed a party in advance about the decision to be taken and the reasoning for it, in order to enable it to present additional arguments and evidence.

d'opposition risquent de voir des faits, preuves et requêtes produits uniquement au stade du recours, jugés irrecevables, si l'on considère qu'ils auraient pu être présentés en première instance.

Cette nouvelle tendance dans la jurisprudence, au moment où nous nous penchons justement sur la question de l'efficacité des procédures, est peut-être une coïncidence, mais elle peut s'avérer très utile en cette période où les procédures sont abordées de manière plus rigoureuse qu'il y a quelques années.

Requêtes en révision

Permettez-moi de dire quelques mots aussi sur la jurisprudence de la Grande Chambre de recours concernant les requêtes en révision.

Vous vous souvenez peut-être que cette nouvelle procédure, introduite en 2007 dans le cadre de la CBE 2000, permet aux parties considérant qu'il y a eu un vice fondamental de procédure dans la procédure de recours de déposer une requête en révision auprès de la Grande Chambre. Depuis l'introduction de cette procédure, la Grande Chambre a rendu près de 60 décisions sur des requêtes en révision. Trois requêtes ont abouti, les décisions des chambres de recours ont été annulées et les procédures de recours réouvertes.

Près de 60 décisions représentent déjà une vaste jurisprudence. Comme presque tous les recours portent sur une violation fondamentale alléguée du droit d'être entendu, plusieurs principes ont été définis et je souhaiterais en mentionner un en particulier. L'un des points récurrents à ce sujet est l'argument selon lequel la chambre devrait avoir informé une partie à l'avance de la décision qui sera prise et de ses motifs, pour que cette partie puisse présenter des arguments et preuves supplémentaires.

Gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer ist eine Kammer in keiner Weise rechtlich verpflichtet, die Beteiligten vor ihrer Entscheidung ausführlich über alle absehbaren Gründe zu informieren, die in der Begründung der Entscheidung dargelegt werden. Für die Gewährung des rechtlichen Gehörs reicht es in der Regel aus, wenn die Gründe der schriftlichen Entscheidung einem Argument entsprechen, das von irgendeinem der am Verfahren Beteiligten oder von der Kammer vorgebracht worden ist, so dass der Antragsteller es kannte und sich dazu äußern konnte.

Nach diesem kurzen Blick auf die Entwicklung der Rechtsprechung zu Verfahrensfragen (die materiellrechtlichen Fragen werden im Verlaufe dieses Symposiums noch erörtert) wende ich mich nun der Thematik Beschwerdekammern und Öffentlichkeit zu.

Information der Öffentlichkeit

Eine wichtige Aufgabe der GD 3 ist es, die Öffentlichkeit über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu informieren. Anfang dieses Jahres wurde die jährliche Amtsblattbeilage "Mitteilungen der Beschwerdekammern" veröffentlicht. Sie enthält Informationen zur Geschäftsverteilung der Beschwerdekammern sowie wichtige Texte in Bezug auf die Beschwerdeverfahren, wie etwa die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern. Die jährliche Sonderausgabe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern" erschien im Juli dieses Jahres. Sie vermittelt einen systematischen Überblick über die wichtigeren Fälle, zu denen die Beschwerdekammern im letzten Jahr eine Entscheidung getroffen haben. Bereits begonnen hat die Arbeit an der nächsten Ausgabe des Buches zur Rechtsprechung, das auch als "Weißbuch" bekannt ist und alle drei bis vier Jahre herausgegeben wird.

Ich möchte auch erwähnen, dass die Auffindbarkeit von Entscheidungen der Beschwerdekammern in den letzten Jahren erheblich verbessert wurde. Es stehen zahlreiche Suchoptionen zur Verfügung, die es dem Nutzer beispielsweise ermöglichen, alle Fälle der letzten Zeit zu ermitteln, die von den Kammern für wichtig genug erachtet werden, um sie allen Mitgliedern der Beschwerdekammern zugänglich zu machen.

The case law of the Enlarged Board of Appeal has established that there is no right obliging a board to inform the parties in detail before taking its decision about all the foreseeable grounds set out in the reasons for its decision. It is generally sufficient for the respect of the right to be heard if the grounds given in the written decision correspond to an argument put forward by any of the parties to the proceedings or by the board. The petitioner will have been aware of the argument and could have presented its views on it.

Having given you a short glimpse of case law developments on procedural matters (the substantive issues will be discussed later during this symposium) I will now turn to the boards of appeal and the public.

Informing the public

One important task of DG 3 is to inform the public about the case law of the boards of appeal. At the beginning of this year, the annual Official Journal supplement "Information from the Boards of Appeal" was published. It contains information about the business distribution of the boards of appeal as well as important texts concerning the appeals procedure such as the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. The annual edition of the Special Edition "Case Law of the Boards of Appeal" appeared in July this year. It provides a systematic overview of the more important cases rendered by the boards of appeal last year. Work on the next edition of the Case law book, also known as the "white book", and published every three to four years has already started.

I would also like to mention that the searchability of decisions of the boards of appeal has been improved significantly in the last few years. A large number of search options is available, giving the user for example the option of identifying all recent cases rendered important enough by the boards to be circulated among all members of the boards of appeal.

La jurisprudence de la Grande Chambre de recours a établi qu'aucun droit n'obligeait une chambre à exposer en détail aux parties tous les éléments prévisibles inscrits dans les motifs de la décision, avant de prendre sa décision. Pour respecter le droit d'être entendu, il suffit généralement que les motifs figurant dans la décision écrite correspondent à un argument avancé par l'une des parties à la procédure ou par la chambre. Le requérant aura eu connaissance de l'argument et peut avoir présenté son opinion sur cet argument.

Après cet aperçu de l'évolution de la jurisprudence sur les questions de procédure (les questions de fond seront abordées plus tard pendant le colloque), je vais me pencher maintenant sur la question des chambres de recours et du public.

Information du public

L'une des missions importantes de la DG 3 consiste à informer le public au sujet de la jurisprudence des chambres de recours. Le supplément annuel au Journal officiel intitulé "Communications des chambres de recours", publié au début de cette année, contient des informations sur la répartition des affaires entre les chambres de recours ainsi que des textes importants relatifs à la procédure de recours, par exemple le Règlement de procédure des chambres de recours. L'édition spéciale annuelle "La Jurisprudence des Chambres de recours" est parue cette année, en juillet. Elle donne une vue d'ensemble des principales affaires traitées par les chambres de recours l'année dernière. Les travaux relatifs à la prochaine édition du recueil de jurisprudence, appelé aussi "livre blanc" et publié tous les trois à quatre ans, ont déjà commencé.

J'ajouterais que la recherche de décisions de chambres de recours s'est considérablement améliorée ces dernières années. Il existe désormais un grand nombre d'options permettant à l'utilisateur, par exemple, de recenser toutes les affaires récentes qui sont considérées comme suffisamment importantes par les chambres pour être diffusées à tous les membres des chambres de recours.

Die GD 3 muss zudem dazu beitragen, Ihnen und der allgemeinen Öffentlichkeit Unterstützung zu geben, indem sie Informationen zur nationalen Rechtsprechung im Bereich des Patentrechts bereitstellt. Eine für Sie besonders relevante Veröffentlichung ist die umfassende Sammlung nationaler Entscheidungen mit dem Titel "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ". Sie wurde Ende des letzten Jahres veröffentlicht und erfasst den Zeitraum 2004-2011. Einige von Ihnen haben zu dieser Publikation beigetragen, indem sie uns besonders wichtige Entscheidungen aus ihren Zuständigkeitsbereichen übermittelten, und ich möchte Ihnen für diese Hilfe danken. Wir möchten diese Veröffentlichung noch regelmäßiger zur Verfügung stellen und hoffen dabei auf ihre Unterstützung, um ihr einen möglichst umfassenden Charakter zu geben. Wir werden uns daher mit den zuständigen Gerichten in Verbindung setzen, um auf dem besten Wege Zugang zur nationalen Rechtsprechung in Ihren Ländern zu erlangen.

Interaktion mit Interessengruppen

Ein Bereich, dem ich besondere Bedeutung beimesse, ist das Zusammenwirken mit den am europäischen Patentsystem interessierten Kreisen. Wir sollten deren Probleme verstehen und das von ihnen gelieferte Feedback berücksichtigen, aber auch die Entwicklungen innerhalb der Kammern und die mögliche Rolle der Beteiligten und ihrer Vertreter bei der Verbesserung von Qualität und Effizienz der Beschwerdeverfahren erörtern. Ich plane daher regelmäßige Treffen mit diesen Interessengruppen.

Zusammenarbeit und Austausch mit nationalen Richtern

Gleichermaßen wichtig sind unsere vielfältige Zusammenarbeit und der Austausch mit nationalen Richtern. Die formalste Art ist die Mitwirkung nationaler Richter als externe Mitglieder der Großen Beschwerdekammer. Diese besteht bei den Entscheidungen über ihr vorgelegte Rechtsfragen aus sieben Mitgliedern, und zwar fünf rechtskundigen und zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern. Ein oder zwei der rechtskundigen Mitglieder können durch ein oder

DG 3 also has a role to play in supporting you and the general public by publishing information concerning national case law in the area of patent law. One publication which is of particular relevance to you is the comprehensive collection of national decisions entitled "Case law from the Contracting States". It was published at the end of last year and covers the years 2004-2011. A number of you have contributed to this publication by sending us decisions of particular importance from your jurisdictions and I would like to thank you for this support. We would like to provide this publication more regularly and rely on your support to make it as comprehensive as possible. We will therefore contact the relevant courts in order to establish the best way of accessing the national case law in your respective countries.

Interaction with stakeholders

One area to which I attach particular importance is the interaction with the stakeholders of the European patent system. We ought to understand their concerns and consider their feedback but also discuss developments within the boards and the role parties and their representatives could play to enhance the quality and efficiency of the appeal proceedings. I intend to hold regular meetings with stakeholders for that purpose.

Cooperation and exchanges with national judges

Of equal importance are our cooperation and exchanges with national judges. These take place in a variety of ways. The most formal one is the participation of national judges as external members of the Enlarged Board of Appeal. When the Enlarged Board of Appeal decides on a point of law referred to it, it is composed of 7 members – 5 legally qualified and 2 technically qualified ones. One or two of the legally qualified members can be replaced by one or two

La DG 3 a également pour rôle de vous informer et d'informer le grand public sur la jurisprudence nationale en matière de brevets. La publication intitulée "La jurisprudence des Etats parties à la CBE", recueil complet des décisions nationales, est particulièrement utile. Elle a été publiée en fin d'année dernière et couvre les années 2004-2011. Vous êtes un certain nombre à avoir contribué à cette publication en nous adressant les décisions particulièrement importantes, rendues par vos juridictions, et je souhaiterais vous remercier à cette occasion pour votre participation. Nous aimerions réaliser cette publication plus régulièrement et comptons sur votre soutien pour qu'elle soit la plus complète possible. Nous contacterons les différentes juridictions concernées pour définir le meilleur moyen d'accéder à la jurisprudence nationale de vos pays respectifs.

Relations avec les parties prenantes

Il y a un domaine auquel j'attache une attention particulière : ce sont les relations avec les parties prenantes au système de brevet européen. Il est de notre devoir de comprendre les préoccupations des parties prenantes et de tenir compte de leurs retours, mais aussi de discuter des évolutions au sein des chambres et du rôle que les parties et leurs représentants pourraient tenir pour améliorer la qualité et l'efficacité des procédures de recours. Pour ce faire, j'envisage d'organiser régulièrement des réunions avec les parties prenantes.

Coopération et échanges avec les juges nationaux

Notre coopération et nos échanges avec les juges nationaux ont une importance équivalente et se concrétisent sous des formes diverses. La forme la plus officielle est la participation de juges nationaux en tant que membres externes de la Grande Chambre de recours. Lorsque celle-ci statue sur un point de droit sur lequel elle a été saisie, elle se compose de sept membres : cinq membres juristes et deux membres techniciens. Un ou deux membres juristes peuvent être

zwei externe rechtskundige Mitglieder ersetzt werden, wenn die Bedeutung des Falls über die interne Organisation des EPA hinausgeht. Diese externen Mitglieder sind überwiegend nationale Richter, und ich bin mir sicher, dass einige von Ihnen dabei sind.

Mein Vorgänger im Amt des Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer hat von dieser Möglichkeit sehr umfangreich Gebrauch gemacht. Bei sieben der acht Entscheidungen, die die Große Kammer 2010 und 2011 über Vorlagefragen getroffen hat, gehörten ihr ein oder zwei rechtskundige **externe** Mitglieder an. Diese Verfahrensweise ist der Harmonisierung sehr zuträglich und hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Daher werde auch ich künftig immer dann rechtskundige externe Mitglieder für die Mitarbeit in der Großen Kammer bestimmen, wenn die entsprechenden Fälle über die interne Organisation des EPA hinaus von Bedeutung sind.

Beim EPA läuft seit diesem Jahr ein Programm, das Richtern Praktika bei den Beschwerdekammern ermöglicht. Es steht nationalen Richtern aus den Vertragsstaaten offen. Wenn auch nicht unbedingt notwendig, so ist es dennoch empfehlenswert, dass die an einer Teilnahme interessierten nationalen Richter an Gerichten arbeiten, die für Patent-sachen zuständig sind. Das Programm erstreckt sich über einen Monat. Bis zu sieben Richter werden zunächst in einem einwöchigen Intensivkurs mit den Patentierbarkeitsbedingungen und den Verfahren der Beschwerdekammern vertraut gemacht. Danach werden sie drei Wochen bei einer technischen Beschwerdekammer "mitlaufen". Die ersten Praktika im Rahmen dieses Programms fanden im Juni dieses Jahres statt. Sowohl die beteiligten nationalen Richter als auch die betreffenden Kollegen des EPA hielten sie für sehr lohnenswert und sprachen sich für weitere Maßnahmen dieser Art aus.

Das einheitliche Patentgericht und die Beschwerdekammern

Ich möchte mich nun kurz meinem letzten Punkt zuwenden, der gegenwärtig von besonderer Bedeutung ist. Es geht dabei um das Projekt eines einheitlichen Patentgerichts und die Rolle der Beschwerdekammern.

legally qualified external members if the case extends beyond the internal administration of the EPO. These external members are predominantly national judges and I am sure some of you are among them.

My predecessor as chairman of the Enlarged Board of Appeal made considerable use of this option. In seven of the eight decisions taken by the Enlarged Board in 2010 and 2011 on referrals, one or two legally qualified **external** members were members of the Enlarged Board. It is a practice which supports harmonisation and which has worked well in the past. For these reasons, I intend to continue with the practice of designating legally qualified external members to the Enlarged Board in all cases where the issues at hand go beyond the internal administration of the EPO.

This year the EPO has started a programme of internships for judges at the boards of appeal. The programme is open to national judges of Contracting States. Whilst not strictly speaking necessary, it is nevertheless useful if the national judges who wish to participate in the programme work in courts competent to deal with patent cases. The judicial internship programme lasts one month. Up to seven judges attend a one-week intensive training course on patentability requirements and the procedures of the boards of appeal followed by three weeks of shadowing a technical board of appeal. The first judicial internship programme took place in June this year. Both the national judges concerned and the EPO colleagues involved were of the view that it was a worthwhile exercise and should be repeated in future.

The Unified Patent Court and the boards of appeal

Let me now turn briefly to my last point which is of particular relevance at present. It is the plan for a unified patent court and the role of the boards of appeal.

remplacés par un ou deux membres juristes externes si l'affaire considérée dépasse le cadre de l'administration interne de l'OEB. Ces membres externes sont le plus souvent des juges nationaux, et je suis sûr que certains d'entre vous ici présents en font partie.

Mon prédécesseur, en tant que Président de la Grande Chambre de recours, a fait largement usage de cette possibilité. Dans sept décisions sur huit prises par la Grande Chambre en 2010 et 2011 dans le cadre de saisines, un ou deux membres juristes **externes** étaient membres de la Grande Chambre. C'est une pratique qui favorise l'harmonisation et qui a bien fonctionné dans le passé. C'est pourquoi je tiens à poursuivre cette pratique et à désigner des membres juristes externes à la Grande Chambre pour toutes les affaires où les points à traiter dépassent l'administration interne de l'OEB.

Cette année, l'OEB a démarré un programme de stages pour juges dans les chambres de recours. Ce programme s'adresse à des juges nationaux venant d'Etats contractants. Il n'est pas nécessaire au sens strict du terme, mais utile pour les juges nationaux qui souhaiteraient participer aux travaux de tribunaux compétents en matière de brevets. Le programme de stages pour juges dure un mois. Il se compose d'un cours intensif d'une semaine sur les exigences de brevetabilité et les procédures des chambres de recours, et par la suite de trois semaines de suivi et d'observation des travaux d'une chambre de recours technique. Le premier programme de stages s'est déroulé en juin dernier. Aussi bien les juges nationaux que les collègues de l'OEB qui y ont participé ont trouvé qu'il s'agissait d'un exercice intéressant, qui mériterait d'être renouvelé.

La juridiction unifiée en matière de brevets et les chambres de recours

Je passe maintenant brièvement à mon dernier point, qui est un sujet particulièrement d'actualité. Il s'agit du projet de juridiction unifiée en matière de brevets et du rôle des chambres de recours.

Ich werde mich dabei auf einige Anmerkungen aus Sicht der Beschwerdekammern beschränken. Zunächst einmal ist festzustellen, dass bei den Projekten davon ausgegangen wird, dass die vom EPA durchgeführten Verfahren, bis einschließlich Beschwerdephase, unverändert bleiben. Für das einheitliche Patentgericht bedeutet dies, dass es lediglich die Aufgabe der nationalen Gerichte in den Mitgliedstaaten übernimmt und im Prozess der Bewilligung oder Zurückweisung einer Patentanmeldung keine Rolle spielt.

Im Falle der Zurückweisung einer Patentanmeldung durch eine Prüfungsabteilung bleiben damit die Beschwerdekammern das einzige zuständige Gericht, bei dem Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werden kann. Das Einheitliche Patentgericht verfügt in solchen Fällen über keinerlei Befugnis, und hat auch dann keine Befugnisse, wenn die Beschwerdekammern die Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung bestätigen.

Die Beschwerdekammern sind auch weiterhin zuständig für Entscheidungen über Beschwerden gegen Entscheidungen der Einspruchsabteilungen. Entscheidungen, mit denen Patente widerrufen werden, können generell nicht vor dem Einheitlichen Patentgericht angefochten werden.

Bei Entscheidungen der Beschwerdekammern, ein Patent aufrechtzuerhalten oder die Erteilung des Patents anzuerkennen, hatten Dritte bislang immer die Möglichkeit, die Frage der Gültigkeit auf nationaler Ebene im Rahmen von Verletzungsverfahren durch ein nationales Gericht entscheiden zu lassen. Das Einheitliche Patentgericht bietet jetzt die Möglichkeit eines zentralen Angriffs auf die Gültigkeit eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung. Da Dritte auch weiterhin die Möglichkeit haben, beim EPA Einspruch gegen europäische Patente zu erheben, ist im Abkommensentwurf vorgesehen, dass das Einheitliche Patentgericht sein Verfahren aussetzen kann, wenn vom EPA im Einspruchsverfahren (bzw. Widerspruchs- oder Beschränkungsverfahren) eine rasche Entscheidung erwartet wird.

I will restrict myself to making some observations from the perspective of the boards of appeal. First of all, it is to be noted that the projects are based on the concept that the proceedings conducted by the EPO, up to and including the appeal stage, will remain unchanged. For the Unified Patent Court, this means that this court will only take over the role of the national courts in the member states and has no role in the process of grant or refusal of a patent application.

This means that where an examining division has refused a patent application, the boards of appeal remain the only competent court to which an appeal against this decision can be directed. The Unified Patent Court has no competence in such cases. Where the boards of appeal confirm refusal by the examining division, the Unified Patent Court has no competence either.

The boards of appeal also remain competent to decide on appeals from decisions of the opposition divisions. Any decision revoking a patent cannot be challenged before the Unified Patent Court.

When it comes to decisions of the boards of appeal to maintain a patent or order the grant of a patent, third parties have always had the opportunity to have the issue of validity on the national level decided in the context of infringement proceedings by a national court. The Unified Patent Court now offers the possibility of a centralised attack on the validity of a European patent or a European patent with unitary effect. Given that the possibility of third parties to file oppositions against European patents before the EPO remains, the draft agreement foresees that the Unified Patent Court may stay its proceedings when a rapid decision is expected from the EPO in opposition (or revocation or limitation) proceedings.

Je me limiterai à quelques observations du point de vue des chambres de recours. Tout d'abord, il faut savoir que ce projet part du principe que les procédures conduites par l'OEB jusqu'au stade du recours et y compris la phase de recours demeureront inchangées. Quant à la juridiction unifiée en matière de brevets, elle assumera les fonctions des tribunaux nationaux uniquement dans les Etats membres et ne jouera aucun rôle dans le processus de délivrance ou de rejet d'une demande de brevet.

Autrement dit, lorsqu'une division d'examen rejette une demande de brevet, les chambres de recours restent la seule juridiction compétente auprès de laquelle un recours contre cette décision peut être formé. La juridiction unifiée en matière de brevets n'a aucune compétence en la matière. De même, si les chambres de recours confirment le rejet exprimé par la division d'examen, la juridiction unifiée n'a aucune compétence pour intervenir.

Les chambres de recours demeurent également compétentes pour statuer sur les recours formés à l'encontre de décisions des divisions d'opposition. Aucune décision de révocation d'un brevet ne peut être portée devant la juridiction unifiée en matière de brevets.

En ce qui concerne les décisions des chambres de recours visant à maintenir un brevet ou à ordonner la délivrance d'un brevet, les tiers avaient toujours la possibilité de faire en sorte que la question de la validité au niveau national soit décidée par un tribunal national, dans le cadre d'actions en contrefaçon. La juridiction unifiée en matière de brevets permet désormais d'attaquer de manière centralisée la validité d'un brevet européen ou d'un brevet européen avec effet unitaire. Les tiers ayant toujours la possibilité de former des oppositions contre des brevets européens auprès de l'OEB, le projet d'accord prévoit que la juridiction unifiée puisse suspendre sa procédure lorsque l'on attend une décision rapide de la part de l'OEB dans des procédures d'opposition (de révocation ou de limitation).

Für Klagen gegen Entscheidungen des EPA im Zusammenhang mit den ihm übertragenen Aufgaben zur Verstärkung der Zusammenarbeit ist das Einheitliche Patentgericht zuständig. Bei diesen Aufgaben handelt es sich um die Verwaltung der Anträge auf einen Einheitlichen Patentschutz, die Entgegennahme und Registrierung von Erklärungen zur Lizenzbereitschaft, die Veröffentlichung der Übersetzungen, die Erhebung und Verwaltung der Jahresgebühren und die Verwaltung des Kompensations-systems für die Übersetzungskosten. Die Beschwerdekammern spielen im Hinblick auf diese Entscheidungen keine Rolle.

Für die Kammern bleibt also formell alles beim Alten. Und dennoch wird die Schaffung eines einheitlichen Patentgerichts die Landschaft grundlegend verändern. Momentan sind die Kammern die einzige europäische juristische Instanz auf dem Gebiet der Patente. Dann wird es eine zweite europäische Instanz geben, wenngleich diese auch nur für eine begrenzte Gruppe von EPA-Mitgliedstaaten zuständig ist. Da wir zurzeit sehr um eine Vereinheitlichung unseres Vorgehens bemüht sind, müssen wir später ebenso unter den neuen Gegebenheiten möglichst nach gemeinsamen Ansätzen suchen. In diesem Sinne werden wir die Entwicklungen eingehend verfolgen und uns um Möglichkeiten zur Förderung einer einheitlichen Herangehensweise an rechtliche Fragen bemühen. Das ist nicht auf formalem Wege möglich, da die beiden Instanzen unabhängig sind und auf der Grundlage unterschiedlicher Rechtsvorschriften agieren müssen. Da wir jedoch bislang informelle Wege der Zusammenarbeit und des Austauschs gefunden haben, werden wir dazu auch künftig in der Lage sein. Dessen bin ich mir sicher. Zudem bin ich überzeugt, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern, d. h. sowohl die technisch vorgebildeten als auch die rechtskundigen Mitglieder, über wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Für den Erfolg der neuen Struktur wäre es hilfreich, wenn sich die Mitglieder der Beschwerdekammern, soweit rechtlich möglich, an der Arbeit des einheitlichen Patentgerichts beteiligen.

The competence for actions against decisions of the EPO concerning the tasks that it is entrusted with in implementing enhanced cooperation lies with the Unified Patent Court. These tasks of the EPO are the administration of requests for unitary patent protection, receiving and registering statements on licensing, publication of the translations, collection and administration of renewal fees, and the administration of a compensation scheme for translation costs. The boards of appeal play no role with regard to these decisions.

So formally, things will remain unchanged for the boards. The creation of a unified patent court will however dramatically change the landscape. Today the boards are the only European judicial instance in the field of patents. With the creation of the Unified Patent Court there will be a second European instance, albeit with competence for a restricted group of EPO member states. As we are concerned about harmonisation of our approaches today, we must also in this new setting strive towards common approaches wherever possible. In that sense we will follow the developments closely and try to find ways to promote a common approach to legal questions. This cannot be done in a formal way, as the two bodies are independent and have to act on the basis of different legal provisions. But as we have found today informal ways of interacting and exchange, I am sure we will be also able to find ways in the future. Furthermore I am also convinced that the members of the boards of appeal, both the technical and the legal members, have valuable knowledge and experience. To the extent that it is legally possible, participation of board of appeal members in the work of the Unified Patent Court would be beneficial to the success of the new construction.

La juridiction unifiée en matière de brevets est compétente pour mener des actions à l'encontre de décisions de l'OEB concernant les tâches qui lui sont confiées pour la mise en place d'une coopération renforcée. Les tâches confiées à l'OEB sont la gestion des requêtes de protection unitaire par brevet, la réception et l'enregistrement d'observations sur la concession de licences, la publication des traductions, la collecte et la gestion des taxes annuelles et la gestion d'un programme de compensation des frais de traduction. Les chambres de recours ne jouent aucun rôle en ce qui concerne ces décisions.

Donc, officiellement, rien ne changera pour les chambres de recours. Mais la création d'une juridiction unifiée en matière de brevets modifiera considérablement le paysage. Aujourd'hui, les chambres sont la seule instance judiciaire européenne dans le domaine des brevets. La juridiction unifiée sera une deuxième instance européenne, même si sa compétence se limite à un groupe restreint d'Etats membres de l'OEB. Soucieux aujourd'hui d'harmoniser nos approches, nous devons aussi, dans ce nouveau contexte, nous diriger si possible vers des approches communes. Pour ce faire, nous suivrons de près l'évolution de la situation et chercherons des moyens d'encourager une approche commune des questions juridiques. Cela ne pourra se faire que de manière informelle, car les deux organismes sont indépendants et doivent agir sur la base de dispositions juridiques différentes. Nous avons bien trouvé aujourd'hui des moyens informels d'échange et de dialogue, il n'y a donc pas de raison que nous ne trouvions pas de solutions à l'avenir. Je suis par ailleurs convaincu que les membres des chambres de recours, que ce soient les membres techniciens ou les membres juristes, possèdent des connaissances et des expériences utiles et précieuses. Dans la mesure de ce qui est juridiquement possible, il serait profitable dans cette nouvelle situation que des membres des chambres de recours puissent participer aux travaux de la juridiction unifiée.

Schlussfolgerung

Diese Überlegungen bringen mich wieder zu dem anfänglich geäußerten Punkt zurück, nämlich die Nützlichkeit – und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen – die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und der Interaktion zwischen all denen, die in Europa in Patentfragen für die Rechtsprechung zuständig sind.

Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme an diesem Symposium und freue mich auf fruchtbare Diskussionen und inspirierende Ergebnisse.

Conclusion

These reflections bring me back to the beginning of my presentation: the usefulness – I would even go one step further: the need – of cooperation and interaction between all those responsible for the administration of justice in the field of patents in Europe.

I thank you for your participation in this symposium and look forward to fruitful discussions and inspiring outcomes.

Conclusion

Ces réflexions me ramènent à l'idée que j'avais exprimée au début de ma présentation, à savoir l'utilité – et j'irais même plus loin : la nécessité – d'une coopération et d'un dialogue entre tous les responsables de l'administration de la justice dans le domaine des brevets en Europe.

Je vous remercie de votre participation à ce colloque, espérant qu'il sera l'occasion de discussions fructueuses et de conclusions motivantes.

Stefan LUGINBÜHL

**Jurist, Internationale Rechts-
angelegenheiten, PCT, GD5**

Tagungsbericht

Vom 5. bis 7. September 2012 trafen sich im Dublin Castle 85 Mitglieder der Beschwerdekammern, nationale Richter und ehemalige Richter aus 27 EPÜ-Vertragsstaaten und Erstreckungsstaaten, sowie China und Japan anlässlich des 16. Europäischen Patentrichtersymposiums zum traditionellen Gedankenaustausch über die letzten Entwicklungen im Patentrecht.

Das Patentrichtersymposium feierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Das erste Symposium wurde 1982 unter dem Motto "Probleme des europäischen Patentrechts" in München durchgeführt. Die Themenbereiche bewegten sich damals von der Auslegung und Anwendung des europäischen Patentrechts bis hin zum Verfahrensrecht. Ziel des Symposiums war es jedoch insbesondere, die richterliche Zusammenarbeit in Europa zu intensivieren und nationale Patentrichter und Mitglieder der Beschwerdekammern zum Meinungsaustausch zusammenzubringen. Diese Zielsetzung hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt.

Das Symposium widmete sich in diesem Jahr der geplanten Europäischen Patentgerichtsbarkeit und dem Trennungsprinzip in verschiedenen EPÜ-Vertragsstaaten, sowie den Themenbereichen Unterlassungsverfügungen, Disclaimer und biotechnologische Erfindungen.

Umrahmt wurde das Symposium durch ein traditionelles kulturelles Programm. Die Abendessen fanden in unvergesslichem Ambiente im Dublin Castle und im Royal Hospital Kilmainham statt und wurden durch irischen Tanz, Harfenmusik und Gesang begleitet.

I. Standesgemäß wurde das Symposium unter dem Vorsitz von **Hon. Justice Roderick Murphy**, Richter am High Court in Irland, durch **Hon. Justice Susan Denham**, Chief Justice of Ireland, **Richard Bruton**, Irischer Minister für Arbeit, Unternehmen und Innovation,

Stefan LUGINBÜHL

**Lawyer, International Legal Affairs,
PCT, DG5**

Report on proceedings

From 5 to 7 September 2012, members of the EPO boards of appeal and serving and former judges from 27 EPC contracting and extension states, China and Japan, numbering 85 in total, gathered in Dublin Castle for the 16th European Patent Judges' Symposium, the latest in a now long-established series of meetings to discuss the latest developments in patent law.

Indeed, this year, the attendees were able to look back on 30 years of the Judges' Symposium. The inaugural event, held in Munich in 1982, had as its theme "Problems connected with European patent law", and the topics addressed ranged from the interpretation and application of European patent law to issues of procedural law. Above all, however, the aim was to intensify judicial co-operation in Europe by providing national patent judges and members of the EPO boards of appeal with an opportunity to meet and exchange their views and experiences. It remains as important to do so today as it was back then.

This year's symposium was devoted to the plans to create a European patent jurisdiction and the bifurcation system as applied in various EPC contracting states, as well as to topics such as injunctions, disclaimers and biotechnological inventions.

To round off the programme, the attendees were also introduced to some traditional culture, including the Irish dance, harp music and song accompanying the dinners held in the unforgettable surroundings of Dublin Castle and the Royal Hospital Kilmainham.

I. As befitted the occasion, the symposium, which was chaired by the **Hon. Mr Justice Roderick Murphy**, judge at the High Court of Ireland, opened with welcome addresses from the **Hon. Mrs Justice Susan Denham**, Chief Justice of Ireland, **Richard Bruton**, Irish Minister

Stefan LUGINBÜHL

**Juriste, Affaires juridiques
internationales, PCT, DG5**

Compte-rendu

C'est à l'occasion du 16^{ème} Colloque des juges européens de brevets que se sont réunis, du 5 au 7 septembre 2012, au Château de Dublin, 85 membres des chambres de recours, juges nationaux et anciens juges provenant des 27 Etats parties à la CBE, des Etats d'extension, de Chine et du Japon pour échanger leurs points de vue sur les dernières évolutions du droit des brevets.

Le Colloque des juges européens de brevet a fêté cette année son 30^{ème} anniversaire. Il a été organisé pour la première fois en 1982, à Munich, et était placé sous le thème "Les problèmes posés par le droit des brevets européen". Les thèmes abordés à cette époque allaient de l'interprétation et de l'application du droit européen des brevets au droit procédural. Ce colloque avait pour but d'intensifier la coopération entre les juges européens et de faire se rencontrer les juges nationaux de brevets et les membres des chambres de recours pour leur permettre d'échanger leurs vues. Cet objectif n'a rien perdu de son actualité.

Le colloque a été consacré cette année au projet de mise en place d'une juridiction européenne des brevets et au principe de séparation des procédures au sein des différents Etats parties à la CBE, ainsi qu'aux injonctions, disclaimers et inventions biotechnologiques.

Il a été accompagné d'un programme culturel traditionnel. Les dîners, agrémentés de chants, de musique de harpe et de danses irlandaises, se sont déroulés dans l'atmosphère véritablement inoubliable du Château de Dublin et du Royal Hospital Kilmainham.

I. La séance d'ouverture, placée sous la présidence du **Hon. Justice Roderick Murphy**, juge à la Cour suprême d'Irlande, a été, comme il se doit, marquée par les allocutions de bienvenue du **Hon. Justice Susan Denham**, Présidente de la Cour suprême d'Irlande,

Benoît Battistelli, Präsident des EPA, (vertreten durch Wim van der Eijk) und **Dermot Doyle**, Controller des Irischen Patent-, Marken und Designamts mit Grußworten eröffnet.

Wim van der Eijk, Vizepräsident der Generaldirektion 3 und Vorsitzender der Großen Beschwerdekammer des EPA äußerte sich einleitend zur zunehmenden Arbeitslast der Beschwerdekammern und wie ihr begegnet werden kann. Danach erläuterte er den Anwesenden seine Ziele, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern stärker zu harmonisieren und die Öffentlichkeit über Entscheidungen der Beschwerdekammern und der nationalen Gerichte bestmöglichst informiert zu halten. Im Weiteren äußerte er sich zum Verhältnis der Beschwerdekammern zum künftigen "Einheitlichen Patentgericht" der EU-Mitgliedstaaten. Dabei strich er auch die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der Beschwerdekammern und nationalen Richtern heraus und hielt fest, dass auch in Zukunft nationale Richter als externe Mitglieder in der Großen Beschwerdekammer sitzen werden.

II. Die erste Arbeitssitzung war dem künftigen "Einheitlichen Patentgericht" und den damit direkt verbundenen Themenbereichen gewidmet. Unter der Leitung von **Hon. Justice Fidelma Macken**, ehemalige Richterin am Irischen Supreme Court und am EuGH berichtete **Margot Fröhlinger**, Hauptdirektorin Patentrecht und internationale Angelegenheiten des EPA, über die letzten Entwicklungen in diesem Dossier. Dabei hob sie insbesondere die Übergangsregelungen zur parallelen Zuständigkeit von nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht hervor, die es ermöglichen werden, das neue Gerichtssystem schrittweise aufzubauen. Im Weiteren betonte sie die geplanten Schulungsaktivitäten für die künftigen Patentrichter, wozu auch Sprachkurse erforderlich sind, um es den Richtern langfristig zu ermöglichen, in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache zu verhandeln. Abschließend gab Frau Fröhlinger der Hoffnung Ausdruck, dass

for Jobs, Enterprise and Innovation, **Benoît Battistelli**, President of the EPO, (represented by Wim van der Eijk) and **Dermot Doyle**, Controller of Patents, Trade Marks and Designs at the Irish Patents Office.

Wim van der Eijk, Vice-President DG 3 and Chairman of the EPO's Enlarged Board of Appeal, first of all spoke about the boards' increasing workload and how it could be tackled. He then set out his plans to achieve greater harmonisation in the boards' case law and keep the public as well informed as possible of the decisions taken by the boards and the national courts. He also commented on the boards' relationship with the future "Unified Patent Court" for the EU member states, while stressing the importance of co-operation between the board members and national judges and confirming that national judges would continue in future to sit as external members on the Enlarged Board of Appeal.

II. The first working session was devoted to the future Unified Patent Court and directly associated topics. With the **Hon. Mrs Justice Fidelma Macken**, former judge at the Irish Supreme Court and the European Court of Justice, acting as chair, **Margot Fröhlinger**, Principal Director Patent Law and International Affairs at the EPO, reported on the latest developments in this area, focusing especially on the transitional rules on parallel jurisdiction of the national courts and the Unified Patent Court, which would allow the new system to be set up progressively. She then highlighted the plans for the future patent judges to undergo training, including the language courses needed to ensure that they would eventually be in a position to conduct proceedings in a language other than their mother tongue. Finally, she hoped that the package of measures relating to the unitary patent, including the planned agreement on the new court, would be adopted very soon.

de **Richard Bruton**, Ministre irlandais de l'emploi, des entreprises et de l'innovation, de **Benoît Battistelli**, Président de l'OEB, (représenté par Wim van der Eijk) et de **Dermot Doyle**, contrôleur à l'Office irlandais des brevets, des dessins et modèles et des marques.

Wim van der Eijk, Vice-Président de la Direction Générale 3 et Président de la Grande Chambre de recours de l'OEB, s'est exprimé en introduction sur la charge de travail croissante des chambres de recours et sur les mesures permettant de la maîtriser. Il a ensuite exposé aux participants ses objectifs, qui consistaient à harmoniser davantage la jurisprudence des chambres de recours et à tenir le public le mieux informé possible sur les décisions rendues par les chambres de recours et les tribunaux nationaux. Il a par la suite évoqué le lien des chambres de recours avec la future "Cour des brevets unique" des Etats membres de l'Union européenne. Il a souligné ce faisant l'importance que revêtait la coopération entre les membres des chambres de recours et les juges nationaux et précisé que la Grande Chambre de recours serait, à l'avenir également, composée de juges nationaux en tant que membres externes.

II. La première séance de travail a été consacrée à la future juridiction unifiée en matière de brevets et aux domaines thématiques qui lui sont directement rattachés. Sous la présidence de **Fidelma Macken**, ancienne juge à la Cour suprême d'Irlande et à la CJUE, **Margot Fröhlinger**, Directrice principale "Droit des brevets et Affaires internationales" à l'OEB, a présenté un exposé sur les dernières évolutions de ce dossier. Elle a, ce faisant, particulièrement mis l'accent sur les dispositions transitoires relatives à la compétence parallèle des juridictions nationales et de la future juridiction unifiée en matière de brevets, qui permettront de mettre en place progressivement le nouveau système juridictionnel. Elle a ensuite présenté les mesures de formation à mettre en œuvre à l'intention des futurs juges de brevets. Ces mesures devront également comprendre des cours de langue, afin de permettre aux juges, à long terme, de statuer dans une autre

das Paket zum Einheitspatent, inklusive des geplanten Gerichtsübereinkommens alsbald verabschiedet wird.

Danach folgten unter der Leitung von **Hon. Justice Peter Charleton**, Richter am High Court in Irland, drei Vorträge, in denen die Patentstreitregelungssysteme Deutschlands, Rumäniens und der Tschechischen Republik vorgestellt wurden. Allen drei Systemen ist das sogenannte Trennungsprinzip inhärent, d. h. die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Patenten werden vor unterschiedlichen Gerichten oder gerichtsähnlichen Behörden verhandelt. **Thomas Kühnen**, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf, stellte das deutsche System vor. Dabei legte er dar, dass in Deutschland für die Verletzung die ordentlichen Zivilgerichte (Landgerichte, Oberlandesgerichte und Bundesgerichtshof) zuständig seien. Im Gegensatz dazu werden der Rechtsbestand eines Patents vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und, als erste gerichtliche Instanz, vor dem Bundespatentgericht und abschließend wiederum durch den Bundesgerichtshof verhandelt. Danach ging Herr Kühnen auf die wesentlichen Probleme des Trennungsprinzips ein: die Berücksichtigung des mangelnden Rechtsbestands im Verletzungsprozess und die Gefahr einer divergierenden Auslegung des Patents. Dabei erläuterte er die Aussetzungspraxis in Verletzungsverfahren und Verfahren für einstweiligen Rechtsschutz, wenn gleichzeitig ein Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Anschließend legte er die deutsche Rechtsprechung dar, die sich mit den Folgen einer divergierenden Auslegung der Patentansprüche im Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren befasst.

Mihaela Paraschiv, Richterin am Berufungsgericht in Bukarest, stellte in ihrem Vortrag einführend die rechtlichen Grundlagen zum Trennungsprinzip in Rumänien vor. Dabei erklärte sie, dass innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung des Patents bei den Beschwerdekammern des Staatlichen Amts für

The **Hon. Mr Justice Peter Charleton**, judge at the High Court of Ireland, then took over as chair and introduced three talks on the patent litigation systems in Germany, Romania and the Czech Republic, respectively. The "bifurcation principle" was inherent to all three systems, meaning that patent infringement and patent validity were dealt with by different courts or quasi-judicial authorities. **Thomas Kühnen**, presiding judge at Düsseldorf Higher Regional Court, presented the German system, explaining that the courts of ordinary jurisdiction (regional courts, higher regional courts and the Federal Court of Justice) dealt with infringement cases, whereas validity was examined by the German Patent and Trade Mark Office and, as court of first instance, the Federal Patent Court, with the Federal Court of Justice again acting as final instance. He then addressed the main problems associated with the bifurcation principle, namely the need to take account of invalidity in infringement cases and the risk of diverging patent interpretations. He explained the practice of staying infringement proceedings and the procedures for obtaining interim relief in the event of simultaneous revocation proceedings. He finished with a presentation of some German decisions addressing the implications of diverging interpretations of patent claims in infringement and revocation proceedings.

Mihaela Paraschiv, judge at Bucharest Court of Appeal, began by setting out the legal bases for the bifurcation principle in Romania. She explained that a request for patent revocation could be filed with the boards of appeal of the State Office for Inventions and Trademarks within six months of grant. She then briefly

langue que leur langue maternelle. Pour finir, Madame Fröhlinger a précisé qu'elle espérait voir adopter le plus rapidement possible le brevet unitaire et l'accord sur une juridiction unifiée en matière de brevets.

Ont été ensuite présentés, sous la présidence de **Peter Charleton**, juge à la Haute Cour d'Irlande, trois exposés sur les systèmes de règlement des litiges en matière de brevets en Allemagne, en Roumanie et en République tchèque. Le principe de séparation des procédures est inhérent aux trois systèmes puisque la contrefaçon et la validité de brevets sont traitées par des tribunaux différents ou par des autorités quasi judiciaires. **Thomas Kühnen**, Président de chambre à la Cour d'appel de Düsseldorf, a présenté le système juridictionnel allemand. Il a expliqué à ce propos que les tribunaux civils ordinaires (Tribunaux de première instance, Cours d'appel et Cour fédérale de justice) avaient, en Allemagne, compétence pour connaître des actions en contrefaçon. En revanche, la question de la validité des brevets relevait de la compétence de l'Office allemand des brevets et des marques et, en première instance, de celle du Tribunal fédéral des brevets et, en dernière instance, de celle de la Cour fédérale de justice. Monsieur Kühnen a ensuite abordé les principaux problèmes induits par le principe de séparation des procédures, à savoir la prise en compte de la non-validité du brevet dans l'action en contrefaçon et le risque d'une divergence dans l'interprétation d'un même brevet. Il a, ce faisant, mis en lumière la pratique suivie en matière de sursis à statuer dans le cadre de l'action en contrefaçon et dans le cadre de la procédure en référé lorsqu'une action en nullité est également pendante. Pour finir, il a exposé la jurisprudence allemande au regard des conséquences de la divergence dans l'interprétation des revendications de brevet dans les procédures en contrefaçon et les procédures en nullité.

Mihaela Paraschiv, juge à la Cour d'appel de Bucarest, a, dans son exposé, tout d'abord énoncé les fondements juridiques du principe de séparation des procédures en Roumanie. Elle a précisé qu'il était possible d'introduire auprès des chambres de recours de l'Office d'Etat pour les inventions et les

Erfindungen und Marken ein Antrag auf Widerruf des Patents eingereicht werden kann. Danach gab sie einen kurzen Überblick über die für Patentverletzungs- und Rechtsgültigkeitssachen zuständigen erst- und zweitinstanzlichen Gerichte. Während für Nichtigkeitssachen das Amtsgericht Bukarest in erster Instanz ausschließlich zuständig ist, werden Verletzungssachen jeweils vor dem zuständigen Amtsgericht am Sitz des Beklagten oder am Ort der schädigenden Handlung verhandelt. Zur Frage der Aussetzung des Verletzungsverfahrens im Fall einer Widerrufs- oder einer Nichtigkeitsklage stellte sie klar, dass das Verletzungsgericht nicht zwingend aussetzen muss.

Abgeschlossen wurde die Übersicht der verschiedenen Streitregelungssysteme mit der Darstellung des Trennungsverfahrens in der Tschechischen Republik durch **Hana Pipková**, Richterin am Berufungsgericht in Prag. Sie erklärte, dass das Berufungsgericht (Městský soud v Praze) in Prag zur Behandlung von Patentverletzungssachen ausschließlich zuständig ist. Während sich die Verwaltungskammer des Gerichts mit Nichtigkeits-, Beschränkungs- und Beschwerdesachen befasst, ist die Handelskammer für Patentverletzungsangelegenheiten zuständig. Gegen Urteile der Verwaltungskammer steht nur das außerordentliche Rechtsmittel der Kassation zur Verfügung. Dagegen können Entscheidungen der Handelskammer mit Berufung zum Obergericht in Prag (Vrchní soud v Praze) und danach, wenn die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, mit Revision beim Obersten Gerichtshof (Nejvyšší soud) angefochten werden.

Der zweite Teil der Arbeitssitzung wurde der Praxis zum Erlass von Unterlassungsverfügungen im Common Law und dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis gewidmet. Geleitet wurde diese Vortragsreihe durch **Hon. Justice Frank Clarke**, Richter am Supreme Court in Irland.

described the courts having jurisdiction to hear patent infringement and validity cases at first and second instance. While Bucharest District Court had exclusive jurisdiction to hear revocation actions at first instance, infringement cases were heard by either the district court having jurisdiction at the defendant's place of business or that at the place of infringement. On the issue of staying infringement proceedings where an action relating to validity was pending, she explained that the court hearing the infringement case was not compelled to take such a measure.

Completing this overview of different litigation systems, **Hana Pipková**, judge at Prague Court of Appeal, presented the scheme of split proceedings applied in the Czech Republic. Her court had exclusive jurisdiction to hear patent cases. While its Administrative Division dealt with revocation, limitation and appeal cases, the Commercial Division was responsible for infringement cases. The former's judgments could only be challenged by an extraordinary appeal, whereas the latter's could be contested by ordinary appeal to Prague Higher Court and then, provided the legal conditions were met, an appeal on a point of law to the Supreme Court.

Chaired by the **Hon. Mr Justice Frank Clarke**, judge at the Irish Supreme Court, the second part of the working session was on practices with regard to granting injunctions in common law and continental European jurisdictions.

marques une requête en révocation dans les six mois suivant la délivrance du brevet. Elle a ensuite donné un bref aperçu des juridictions compétentes pour statuer en première et en seconde instance sur les actions en contrefaçon et les actions en validité. Alors que l'action en nullité relevait de la compétence exclusive du Tribunal de première instance de Bucarest, l'action en contrefaçon était du ressort du tribunal de première instance, dans la compétence territoriale duquel le défendeur avait son domicile ou l'acte de contrefaçon a été commis. Concernant la suspension de la procédure pour contrefaçon dans le cas d'une action en révocation ou d'une action en nullité, elle a précisé que le tribunal chargé de statuer sur la contrefaçon ne devait pas forcément suspendre la procédure.

Cette séance de travail s'est achevée par la contribution de **Hana Pipková**, juge à la Cour d'appel de Prague, qui a donné une vue d'ensemble des différents systèmes de règlement des litiges en matière de brevets et présenté le principe de séparation des procédures en République tchèque. Elle a expliqué que la Cour d'appel (Městský soud v Praze) de Prague était la seule juridiction compétente pour connaître des affaires de contrefaçon. Tandis que la chambre administrative de la Cour statuait sur la nullité, la limitation et le recours, la chambre commerciale était compétente pour connaître des actions en contrefaçon de brevet. Le seul recours possible contre les jugements rendus par la chambre administrative est le pourvoi extraordinaire en cassation. En revanche, les décisions rendues par la chambre commerciale pouvaient être attaquées en appel devant le Tribunal de grande instance de Prague (Vrchní soud v Praze), et ensuite, en cassation, devant la Cour suprême de justice (Nejvyšší soud) si les conditions juridiques étaient remplies.

La deuxième partie de cette séance de travail a été consacrée à la pratique suivie en matière d'injonctions dans la Common Law et dans le système du droit civil continental. Cette série d'exposés s'est tenue sous la présidence de **Frank Clarke**, juge à la Cour suprême d'Irlande.

Einführend stellte **Paul Gallagher**, Senior Counsel und ehemaliger Attorney General in Irland, anhand der irischen und britischen Praxis den Common Law und anhand den Beispielen von Deutschland und Frankreich den kontinentaleuropäischen Ansatz vor. Dazu erklärte er die für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsanordnung einschlägigen Prinzipien, die anhand der Rechtsprechung über die Jahre entwickelt worden sind und arbeitete die Unterschiede heraus. Zudem erläuterte er nationale Besonderheiten wie die *saisie contrefaçon* in Frankreich und die Möglichkeit der Geltendmachung von vorprozessualen Einwänden, die in Deutschland gemacht werden können.

Alice Pézard, Richterin am Kassationshof in Paris, vertiefte danach die französische Praxis zum Erlass von Unterlassungsanordnungen. Dabei stellte sie klar, dass der Erlass einer permanenten Unterlassungsverfügung an zwei Bedingungen geknüpft ist. Erstens, muss es sich um eine wesentliche Verletzungshandlung handeln und zweitens muss der Patentinhaber die Patentverletzungsklage ohne Verzögerung eingereicht haben. Danach ging sie kurz auf die Voraussetzungen zum Erlass einer einstweiligen Unterlassungsanordnung in Frankreich ein und erläuterte die Einschränkungen zu deren Erlass. Dabei ging sie insbesondere auf die Sicherungsleistungen des Klägers ein, falls sich herausstellen sollte, dass in unrechtmäßiger Weise gegen den Beklagten vorgegangen wurde. Abschließend widmete sich Frau Pézard den Zwangslizenzen und den "Patent trolls".

Zum Abschluss der ersten Arbeitssitzung vermittelte **Marina Tavassi**, Präsidentin der IP-Kammer am Zivilgericht in Mailand, einen Überblick über die Praxis zum Erlass von Unterlassungsverfügungen in Italien. Zuerst verwies sie jedoch auf die jüngste Reform der Gerichtsorganisation in Italien und erklärte, dass die Zahl der für Patentstreitigkeiten zuständigen Gerichte seit dem September 2012 auf 21 in beiden Instanzen erhöht und die geografische Verteilung verbessert worden ist. Danach widmete sie sich den Voraussetzungen zum Erlass von Unterlassungsverfügungen und den von den italienischen Gerichten entwickelten

The first speaker was **Paul Gallagher**, Senior Counsel and former Attorney General of Ireland, who presented the common law approach adopted in Irish and British practice and, using Germany and France as examples, the approach taken in continental systems. He set out the relevant principles as developed by the courts over the years and elaborated on the differences in approach, as well as explaining national peculiarities such as the French *saisie contrefaçon* and the pre-action defence procedure available in Germany.

Alice Pézard, judge at the Court of Cassation in Paris, then took a closer look at the French practice, explaining that a permanent injunction was subject to two conditions: first, the infringement had to be serious and, second, the patent proprietor had to bring the infringement action promptly. She then gave a brief account of the conditions for granting an interim injunction in France and the restrictions on such grants, mentioning, in particular, the security payable by claimants in case it transpired that they had wrongfully sued the defendant. She ended with a look at compulsory licensing and "patent trolls".

The first working session closed with an overview from **Marina Tavassi**, President of the IP Section of Milan Tribunal, of Italian practice as regards the grant of injunctions. She began by presenting the recent court reform in Italy, explaining that, with effect from September 2012, the number of courts hearing patent cases had increased to 21 at both first and second instance and that their geographical distribution had been improved. She then moved on to the requirements for granting injunctions and the principles developed by the Italian courts, focusing particularly on measures for obtaining evidence. Lastly, she briefly

Paul Gallagher, avocat-conseil principal et ancien Attorney General d'Irlande, a présenté pour commencer la Common Law à la lumière d'exemples tirés de la pratique irlandaise et britannique, et, à la lumière d'exemples tirés de la pratique allemande et française, l'approche européenne continentale. Il a par ailleurs énoncé les principes applicables à l'octroi d'une injonction interlocutoire qui se sont développés sur la base de la jurisprudence au fil des années passées, et mis en avant les différences existant entre les deux systèmes juridiques. Il a également évoqué les particularités nationales, telles que la *saisie contrefaçon* en France, et, en Allemagne, la possibilité d'invoquer des objections précontentieuses.

Alice Pézard, juge à la Cour de cassation de Paris, s'est penchée de façon plus approfondie sur la pratique suivie en France en matière d'octroi d'injonctions. Elle a précisé ce faisant que l'octroi d'une injonction permanente était subordonné à deux conditions : premièrement, il devait s'agir d'un acte de contrefaçon essentiel et, deuxièmement, le titulaire du brevet se devait d'introduire sans tarder l'action en contrefaçon. Elle a ensuite brièvement abordé les exigences à satisfaire pour l'octroi d'une injonction interlocutoire en France et exposé les limitations à un tel octroi. Elle a, dans ce contexte, particulièrement attiré l'attention sur les garanties fournies par le demandeur s'il devait s'avérer qu'il avait attaqué à tort le défendeur. Madame Pézard s'est consacrée pour conclure aux licences obligatoires et aux "patent trolls".

Au terme de la première séance de travail, **Marina Tavassi**, Présidente de la section PI au Tribunal civil de Milan, a présenté dans ses grandes lignes la pratique suivie en Italie en matière d'injonctions. Elle a, dans un premier temps, évoqué la plus récente réforme du système juridictionnel italien et précisé que le nombre des juridictions compétentes pour connaître des litiges en matière de brevets avait augmenté depuis septembre 2012 et été porté à 21 en première comme en deuxième instance, soulignant que leur répartition géographique avait été améliorée. Elle s'est ensuite penchée sur les exigences

Prinzipien. Dabei fokussierte sie sich insbesondere auf die beweisrechtlichen Maßnahmen bezüglich Unterlassungsverfügungen. Zum Schluss ging sie kurz auf die geplanten Bestimmungen zu den Unterlassungsanordnungen des künftigen Einheitlichen Patentgerichts ein.

III. Die zweite Arbeitssitzung war den Disclaimern und der jüngsten Rechtsprechung zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen gewidmet. Unter dem sachkundigen Vorsitz von **Kathrin Klett**, Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung, Schweizerisches Bundesgericht, Lausanne präsentierte **Colin Birss**, Richter, Patents County Court, London eine historische Einführung in das Gebiet. Er erläuterte die Aufgaben von Disclaimern, d. h. Ansprüche zu ändern, indem technische Merkmale darin aufgenommen werden, um bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche auszuschließen. Zudem äußerte er sich zu den Problemen, die Disclaimer zu lösen haben, aber auch verursachen können. **Ari Wirén**, Richter am Landgericht in Helsinki, erklärte, dass im Sinne einer einheitlichen Rechtsauslegung, die nationalen Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer übernehmen sollten. Im Weiteren wies er darauf hin, dass Urteile der nationalen Patentgerichte für die Beschwerdekammern des EPA zwar nicht bindend seien. Dennoch sollten sich die Beschwerdekammern und die Patentgerichte anderer Staaten mit der Entscheidungsfindung anderer Gerichte auseinandersetzen. Zur Harmonisierung der Rechtsprechung würde auch der freie Rechtsverkehr von Entscheidungen beitragen und wies dabei auf die Wichtigkeit des Auffindens von korrekten Informationen zu europäische Patentstreitigkeiten hin. Abschließend beleuchtete er die Hintergründe der Fälle G 1/03, G 2/03 und G 2/10 und ebnete das Feld für **Brigitte Günzel**, Vorsitzende der Juristischen Beschwerdekammer und rechtskundiges Mitglied der Großen Beschwerdekammer im EPA, die die Zulässigkeit von Disclaimern gemäß diesen Entscheidungen aus erster Hand erläuterte.

addressed the provisions on injunctive relief envisaged for the future Unified Patent Court.

III. The second working session was on disclaimers and the latest case law on biotechnological inventions. Expertly chaired by **Kathrin Klett**, President of I Civil Division of the Swiss Federal Court in Lausanne, it began with a historical introduction to the topic by **Colin Birss**, judge at the Patents County Court in London. He explained the idea behind disclaimers, i.e. to alter claims by inserting technical features which exclude certain embodiments or aspects, and spoke not only about the problems they solve but also those they can cause. **Ari Wirén**, judge at Helsinki Regional Court, thought that, in the interests of a uniform interpretation of the law, the national courts of the EPC contracting states should follow the case law of the Enlarged Board of Appeal, adding that, even though judgments rendered by national patent courts were not binding on the EPO boards of appeal, both they and the patent courts of other countries should heed the reasons for their decisions. "Freedom of movement" for decisions would help to harmonise case law, so the availability of accurate information on European patent cases was important. Finally, he explained the background to cases G 1/03, G 2/03 and G 2/10, before handing over to **Brigitte Günzel**, who, as Chairwoman of the EPO's Legal Board of Appeal and legally qualified member of its Enlarged Board of Appeal, was able to present first-hand the findings reached in these decisions as to the admissibility of disclaimers.

à satisfaire pour l'octroi d'injonctions et sur les principes développés dans ce sens par les juridictions italiennes. Elle a notamment évoqué les moyens de preuve de l'injonction. Puis elle a, au terme de son exposé, brièvement énoncé les règles régissant l'octroi d'injonction par la future juridiction unifiée en matière de brevets.

III. La deuxième séance de travail a été consacrée aux disclaimers ainsi qu'à la plus récente jurisprudence en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques. Sous la présidence efficace de **Kathrin Klett**, Présidente de la première Cour de droit civil au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne, **Colin Birss**, juge à la Patents County Court de Londres, a présenté une introduction historique en la matière. Il a expliqué le rôle des disclaimers qui consistaient à modifier les revendications par l'introduction de caractéristiques techniques afin d'exclure certains modes de réalisation ou certains domaines. Il a par ailleurs éclairé les problèmes que pouvaient poser et que devaient résoudre les disclaimers. **Ari Wirén**, juge au Tribunal de première instance de Helsinki, a expliqué qu'au sens d'une jurisprudence unifiée, les juridictions nationales des Etats parties à la CBE feraient bien de se rallier à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours. Il a, par la suite, attiré l'attention sur le fait que les jugements rendus par les tribunaux nationaux de brevets ne possédaient aucune force obligatoire pour les chambres de recours de l'OEB. Les chambres de recours et les tribunaux des brevets d'autres pays auraient néanmoins avantage à débattre ensemble des décisions rendues par d'autres juridictions. Il a fait remarquer que la libre circulation des décisions constituerait un pas décisif vers une jurisprudence harmonisée, attirant ce faisant l'attention sur l'importance de pouvoir trouver des informations correctes sur les litiges européens en matière de brevets. Il a, pour finir, éclairé le fond des affaires G 1/03, G 2/03 et G 2/10, frayant ainsi la voie à **Brigitte Günzel**, Présidente de la Chambre de recours juridique et membre juriste de la Grande Chambre de recours de l'OEB, dont la contribution s'est traduite par un exposé détaillé sur l'admissibilité des disclaimers au sens des décisions susmentionnées.

III. Die dritte Arbeitssitzung befasste sich unter dem Vorsitzenden **Michael Fysh**, ehemaliger Richter am Patents County Court in London, mit der jüngsten Rechtsprechung zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen. **Friedrich Feuerlein**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht in München, hielt eine Präsentation zur aktuellen europäischen und deutschen Rechtsprechung und zu den Entwicklungen betreffend ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel. **Richard Arnold**, Richter am Patents Court in London, konzentrierte sich danach auf die letzte Rechtsprechung zu biotechnologischen Erfindungen des EuGH und der Gerichte in England und in Wales. Dabei stellte er unter anderem die Fälle *Brüstle gegen Greenpeace* des EuGH und *Human Genome Sciences Inc. gegen Eli Lilly and Co* des UK Supreme Courts vor, die in der Praxis auf ein großes Echo gestoßen sind. **Manfred Wieser**, Vorsitzender der Beschwerdekammer 3.3.08 (Biotechnologie), gab abschließend einen Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu den Ausschlussbestimmungen in Artikel 53 b) EPÜ und beleuchtete die aktuellste Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern zur Auslegung dieser Bestimmung und der damit verbundenen Fragen zur Patentierung von biotechnologischen Erfindungen.

IV. Am Nachmittag widmeten sich die Teilnehmer der Fallstudie "Reifenabdichtmittel". Die Studie wurde von **Klaus Grabinski**, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe, **Stefan Luginbühl**, Jurist im Europäischen Patentamt, München, und **Dieter Stauder**, ehemaliger Professor an der Universität Robert Schuman, Straßburg ausgearbeitet. Herr **Grabinski** führte den Fall kurz ein. Dabei verwies er auf die Entscheidung X ZR 75/08 vom 12. Juli 2011 des Bundesgerichtshofs, die als Grundlage für die Fallstudie diene. Nach der Einführung teilten sich die Teilnehmer traditionsgemäß in drei, nach den offiziellen Sprachen des EPA getrennte Gruppen auf, um den Fall zu bearbeiten.

III. The third working session, chaired by **Michael Fysh**, former judge of the Patents County Court in London, explored recent case law on patenting biotechnological inventions. **Friedrich Feuerlein**, presiding judge at the Federal Patent Court in Munich, gave a presentation on current European and German case law and on developments in the area of supplementary protection certificates for plant protection products. **Richard Arnold**, judge at the Patents Court in London, then focused on the latest case law on biotechnological inventions emanating from the EU Court of Justice (CJEU) and the courts of England and Wales, presenting, among others, the CJEU's judgment in *Brüstle v Greenpeace* and the UK Supreme Court's judgment in *Human Genome Sciences Inc. v Eli Lilly and Co*, which had both given rise to much debate among practitioners. The session closed with a talk by **Manfred Wieser**, Chairman of Board of Appeal 3.3.08 (Biotechnology), who summarised the developments in the boards' case law on the exception to patentability under Article 53(b) EPC and set out the latest case law of the Enlarged Board of Appeal and the other boards on interpretation of this article and associated aspects of patenting biotechnological inventions.

IV. In the afternoon, the participants devoted themselves to a case study entitled "*Tyre sealing preparation*", prepared by **Klaus Grabinski**, judge at the German Federal Court of Justice in Karlsruhe, **Stefan Luginbühl**, lawyer at the EPO in Munich, and **Dieter Stauder**, former professor at Robert Schuman University in Strasbourg. Mr **Grabinski** briefly introduced the case, referring to the Federal Court of Justice's decision X ZR 75/08 of 12 July 2011, which had served as the basis for the exercise. Then, as ever, the participants divided into three groups, one for each of the EPO's official languages, and set to analysing the case.

III. La troisième séance de travail qui était placée sous la présidence de **Michael Fysh**, ancien juge à la Patents County Court de Londres, a fait le point sur la plus récente jurisprudence en matière de brevetabilité des inventions biotechnologiques. **Friedrich Feuerlein**, Président de chambre au Tribunal fédéral allemand des brevets à Munich, a, dans le cadre de sa contribution, mis en lumière la jurisprudence européenne et allemande actuelle, ainsi que les évolutions constatées dans le domaine des certificats de protection supplémentaires pour les produits phytosanitaires. **Richard Arnold**, juge au Tribunal des brevets de Londres, s'est penché ensuite sur la récente jurisprudence de la CJUE et celle des tribunaux anglais et gallois en matière d'inventions biotechnologiques. Il a, dans ce contexte, présenté entre autres l'affaire *Brüstle v Greenpeace*, dont a été saisie la CJUE, et l'affaire *Human Genome Sciences Inc. v Eli Lilly and Co* sur laquelle la Cour suprême du Royaume-Uni a été appelée à statuer, ces deux affaires ayant rencontré un vif écho dans la pratique. **Manfred Wieser**, Président de la Chambre de recours 3.3.08 (biotechnologies), a donné pour finir un aperçu de l'évolution de la jurisprudence des Chambres de recours concernant les dispositions d'exclusion visées à l'article 53 b) CBE et a éclairé la plus récente jurisprudence de la Grande Chambre de recours et des Chambres de recours pour l'interprétation de telles dispositions et des questions y afférentes dans le contexte de la brevetabilité des inventions biotechnologiques.

IV. L'après-midi a été consacré à l'étude de cas "Préparation de scellement de pneumatiques". Cette étude a été réalisée par **Klaus Grabinski**, juge de la Cour de justice fédérale allemande, à Karlsruhe, par **Stefan Luginbühl**, juriste auprès de l'Office européen des brevets, à Munich, et par **Dieter Stauder**, ancien Professeur à l'Université Robert Schuman, à Strasbourg. Monsieur **Grabinski** a présenté l'affaire dans ses grandes lignes et a, ce faisant, fait référence à la décision X ZR 75/08 du 12 juillet 2011 de la Cour fédérale allemande de justice, qui avait servi de base pour l'élaboration de cette étude. Une fois l'introduction achevée, les participants se sont comme à l'accoutumée divisés en trois groupes

Die Ergebnisse der drei Gruppen fasste Herr Grabinski wie folgt zusammen:

Alle drei Gruppen bejahten im Rahmen der Behandlung des Hauptantrags die Neuheit der Erfindung. Allerdings verneinte die deutsche und französischsprachige Gruppe, im Gegensatz zu einer knappen Mehrheit der englischsprachigen Gruppe, die erfinderische Tätigkeit. Als Hauptidee wurde vorgebracht, dass die US-Patentschrift zwar synthetischen Kautschuk betraf. Für den Fachmann sei es jedoch nahelegend gewesen, dass auch natürlicher Kautschuk als Reifenabdichtmittel verwendet werden kann. Zum Hilfsantrag, der darauf zielte, das Streitpatent vom einschlägigen US-Patent abzugrenzen, befand die deutschsprachige Gruppe und eine Minderheit der englischsprachigen Gruppe, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht und daher unzulässig ist (Art. 123 (2) EPÜ). Der Begriff "besteht" im Rahmen des Hilfsantrags macht deutlich, dass der Hilfsantrag dahingehend auszulegen ist, dass das Mittel zum Abdichten von Reifen ausschließlich die im Anspruch genannten Komponenten umfasst. Diese Beschränkung war in der ursprünglichen Anmeldung jedoch nicht offenbart gewesen. Die französische und die Mehrheit der englischsprachigen Gruppe sah in der im Hilfsantrag vorhandenen Beschränkung des Patentanspruchs jedoch keine unzulässige Erweiterung.

V. Die fünfte und letzte Arbeitssitzung befasste sich unter dem konzisen Vorsitz von **Robin Jacob**, UCL, Berufungsgericht von England und Wales, mit der neueren Entwicklung im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene, bei dem Richter aus neun Staaten in jeweils 15 Minuten berichteten. Den Anfang machte **Dieter Brändle**, Präsident des schweizerischen Bundespatentgerichts in St. Gallen, der einen kurzen Abriss über die Geschichte

Summarising the three groups' results, Mr Grabinski reported:

As far as the main request was concerned, all three groups had considered the invention novel. However, unlike a narrow majority in the English-language group, the German and French-language groups had found that it lacked inventive step. Their main reason was that, although the US patent specification related to synthetic rubber, it was obvious to the skilled person that natural rubber could also be used to seal tyres. With regard to the auxiliary request, designed to distinguish the patent at issue from the relevant US patent, the German group and a minority in the English group had concluded that the subject-matter of claim 1 as worded in the auxiliary request extended beyond the content of the application as filed and was therefore inadmissible (Article 123(2) EPC). The term "consists of" in the auxiliary request made clear that it was to be interpreted to mean that the tyre sealant was made up only of the components mentioned in the claim, but this limitation had not been disclosed in the application as filed. By contrast, the French group and a majority in the English group had found that the limitation in the auxiliary request did not constitute an inadmissible extension.

V. The topic of the fifth and last working session, chaired with brisk efficiency by **Sir Robin Jacob**, UCL professor and former judge at the Court of Appeal of England and Wales, was recent developments in European and national patent law and case law, on which judges from nine states each gave a 15-minute report. First to take the floor was **Dieter Brändle**, President of the Swiss Federal Patent Court in St. Gallen, who briefly outlined the history and structure of

de travail, soit un groupe par langue officielle de l'OEB, pour tableur sur cette étude de cas.

Monsieur Grabinski a résumé comme suit les résultats obtenus par ces trois groupes :

Tous les trois groupes ont, dans le cadre de l'examen de la requête principale, confirmé que l'invention était bien nouvelle. Le groupe germanophone et le groupe francophone ont, contrairement à une faible majorité dans le groupe anglophone, expliqué que l'invention ne reposait pas sur une activité inventive. L'argument majeur avancé était que, bien qu'il fût question de caoutchouc synthétique dans le fascicule du brevet US, il eût été évident pour l'homme du métier d'utiliser également du caoutchouc naturel comme préparation de scellement de pneumatiques. Concernant la requête subsidiaire visant à délimiter le brevet litigieux du brevet US concerné, le groupe germanophone et une minorité du groupe anglophone ont jugé que l'objet de la revendication 1, tel que décrit dans la version de la requête subsidiaire, allait au-delà de la demande déposée initialement et n'était pour cette raison pas recevable (Art. 123 (2) CBE). Le terme "se compose" dans le cadre de la requête subsidiaire montrait que la requête subsidiaire devait être interprétée dans ce sens que la préparation comprenait exclusivement les composants mentionnés dans la revendication. Or, cette limitation n'était pas divulguée dans la demande initiale. Le groupe francophone et la majorité du groupe anglophone ne pouvaient cependant déceler une quelconque extension inadmissible dans la limitation de la revendication selon la requête subsidiaire.

V. La cinquième et dernière séance de travail qui s'est déroulée sous la présidence rigoureuse de **Robin Jacob**, UCL, Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, a porté sur les évolutions récentes du droit des brevets et de la jurisprudence aux niveaux européen et national, invitant les juges issus de neuf Etats à se prononcer pendant 15 minutes chacun sur le sujet. Le premier à prendre la parole a été **Dieter Brändle**, Président du Tribunal fédéral suisse des brevets à

und die Organisation des neu geschaffenen Patentgerichts für die Schweiz präsentierte. **Beate Schmidt**, Präsidentin des deutschen Bundespatentgerichts in München, gab einen eindrucksvollen Überblick über die Anzahl der Nichtigkeitsverfahren und erläuterte kurz die kürzlich ergangene Entscheidung "Winkelmesseinrichtung" des Bundesgerichtshofs zu Disclaimern, die auch Auswirkungen auf die bisherige Praxis des Bundespatentgerichts haben wird. Anschließend stellte **Alice Pézard**, Richterin am Kassationshof in Paris, einen Fall vor, bei dem der Gerichtshof entschieden hatte, dass der Rechtskraftwirkung eines Patentverletzungsurteils Vorrang einzuräumen ist, wenn dem Urteil danach seine Rechtsgrundlage entzogen wird. Konkret ging es um die Frage der Möglichkeit der Rückforderung von geleistetem Schadenersatz, wenn das Patent in einer späteren Entscheidung für nichtig erklärt worden ist. Diese wurde durch den Kassationshof verneint, was unter den anwesenden Richtern zu kontroversen Diskussionen über diesen Ansatz führte. **Sylvie Mandel**, auch Richterin am Kassationshof in Paris stellte zwei interessante Fälle vor, die sich mit der Anwendung des Londoner Übereinkommens in Frankreich befassen. **David Kitchin**, Royal Courts of Justice, London, präsentierte zwei Fälle (*Gedeon Richter gegen Bayer* und *Nokia gegen IPCOM*), die die strenge Vorgehensweise der britischen Gerichte bei Einwänden wegen Erweiterung des Patentgegenstandes nach Artikel 123 (2) EPÜ bestätigten. Im Weiteren erörterte er die im letzten Jahr ergangene Entscheidung *HGS gegen Eli Lilly* des Supreme Courts, bei der es um die Frage ging, ob für eine Patentanmeldung betreffend die Patentierung eines Gens eine gewerbliche Anwendbarkeit offenbart werden muss. Am Schluss ging David Kitchin noch kurz auf die Rechtsache *Schütz gegen Werit* ein, bei der es um die Frage ging, unter welchen Voraussetzungen der Einbau eines Ersatzteils als Herstellung eines neuen patentierten Erzeugnisses anzusehen ist.

Switzerland's newly created patent court. **Beate Schmidt**, President of the German Federal Patent Court in Munich, provided an impressive overview of the number of revocation proceedings and briefly explained the Federal Court of Justice's recent "Winkelmesseinrichtung" decision on disclaimers, which looks set to change the Federal Patent Court's existing practice. She was followed by **Alice Pézard**, judge at the French Court of Cassation in Paris, who presented a case in which her court had decided that the legal force of a finding of patent infringement was to be given priority where the underlying judgment was later deprived of its legal basis. At issue in this specific case was whether compensation already paid could be reclaimed if the patent was subsequently revoked. The Court of Cassation held that it could not, and its approach gave rise to heated debate among the judges present. **Sylvie Mandel**, likewise judge at the Court of Cassation, presented two interesting cases concerning application of the London Agreement in France. **Sir David Kitchin**, judge at the Royal Courts of Justice in London, presented two cases (*Gedeon Richter v Bayer* and *Nokia v IPCOM*) confirming the strict approach adopted by the English courts to added-matter objections under Article 123(2) EPC, before analysing last year's judgment of the Supreme Court in *HGS v Eli Lilly*, which dealt with the question whether a patent application for a gene had to disclose an industrial application. Lastly, he briefly presented the *Schütz v Werit* case, which concerned the question when the fitting of a replacement part was to be regarded as the making of a new patented product.

Saint-Gall, qui a présenté dans ses grandes lignes l'histoire et l'organisation de la juridiction des brevets nouvellement créée pour la Suisse. **Beate Schmidt**, Présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets à Munich, a donné un aperçu impressionnant sur le nombre des procédures de nullité et a brièvement exposé la décision qui a été récemment rendue par la Cour fédérale de justice dans le cadre d'un "dispositif de mesure angulaire" à propos des disclaimers et qui ne sera pas sans répercussions sur la pratique suivie jusqu'ici par le Tribunal fédéral des brevets. Après cela, **Alice Pézard**, juge à la Cour de cassation de Paris, a présenté un cas dans le cadre duquel la Cour de justice avait décidé d'accorder une prééminence à la force de chose jugée d'un jugement pour contrefaçon de brevet lorsque le jugement se trouvait par la suite privé de son fondement juridique. Il s'est concrètement agi de la question de savoir s'il était possible de réclamer la restitution des dommages-intérêts versés lorsque le brevet avait été déclaré nul lors d'une décision ultérieure. La Cour de cassation a répondu par la négative, ce qui a conduit à de larges discussions controversées chez les juges présents. **Sylvie Mandel**, également juge à la Cour de cassation de Paris, a présenté deux cas fort intéressants portant sur l'application en France de l'Accord de Londres. **David Kitchin**, Royal Courts of Justice, Londres, a présenté deux cas (*Gedeon Richter v Bayer* et *Nokia v IPCOM*) qui ont confirmé l'approche très rigoureuse des juridictions britanniques dans les cas d'objection pour cause d'extension de l'objet du brevet selon l'article 123 (2) CBE. Il a ensuite mentionné la décision rendue l'année dernière dans l'affaire *HGS v Eli Lilly* par la Cour suprême, dans le cadre de laquelle il était question de savoir si la divulgation d'une application commerciale était nécessaire pour pouvoir déposer une demande de brevet portant sur un gène. Pour finir, David Kitchin a succinctement abordé l'affaire *Schütz v Werit*, dans le cadre de laquelle il s'agissait de savoir dans quelles conditions le montage d'une pièce détachée pouvait être considéré comme constituant un processus de fabrication permettant d'obtenir un nouveau produit breveté.

Massimo Scuffi, Richter am Obersten italienischen Gerichtshof, Präsident des Gerichtshofs von Aosta, sprach insbesondere über die letzten Entwicklungen zu grenzüberschreitenden Verfahren und erörterte die italienische Rechtsprechung zur Äquivalenzlehre. Dabei stellte er fest, dass sich im Sinne der Äquivalenz unterschiedliche Lösungen für dasselbe technische Problem nicht nur nicht überschneiden dürfen, sondern, dass die mutmaßliche rechtsverletzende Vorrichtung im Vergleich zur vorliegenden Lösung auch keine originelle Lösung anbieten darf. **Robert van Peurse**m vom Berufungsgericht in Den Haag stellte die Fälle *AGA gegen Occlutech* und *Sandoz gegen Astra Zeneca* (*Seroquel XR*) vor, in denen es um den Schutzzumfang und insbesondere die erfinderische Tätigkeit ging. Des Weiteren ging er auf den Fall *Solvay gegen Honeywell* vor dem Gerichtshof der Europäischen Union ein, dem ein Antrag des Landgerichts Den Haag auf eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs zugrunde lag. Mit diesem Urteil wurde seiner Meinung nach die grenzüberschreitende niederländische Praxis im Hinblick auf einstweilige Maßnahmen bestätigt. **Eurico José Marques Dos Reis**, Richter am portugiesischen Oberlandesgericht, stellte sich einleitend klar hinter das Projekt für ein künftiges Europäisches Patentgericht und präsentierte danach die letzten Entwicklungen gerichtsorganisatorischer Natur in Portugal. Dabei wies er auf diverse Schwierigkeiten hin und verbar auch nicht sein Unverständnis, dass das am 30. März 2012 neu gegründete IP-Gericht in Lissabon trotz der zu erwartenden Arbeitslast mit nur einem Richter besetzt worden ist. **Petre Ohan**, Direktor der Beschwerdeabteilung, Staatliches Amt für Erfindungen und Marken (OSIM), Bukarest, erläuterte kurz das rumänische Widerrufssystem im Verwaltungsverfahren, das rumänische Nichtigkeitsverfahren und die weiteren Aufgaben der Beschwerdekammern des OSIM. Im Weiteren stellte er einen Widerrufsfall vor, bei dem es um kontroverse Fragen zum Schutzbereich, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ging. **Kristina Boutz**, Leitende Richterin am schwedischen Berufungsgericht in Stockholm, stellte einführend klar, dass seit der Revision des Zivilverfahrens in Schwe-

Massimo Scuffi, judge at the Italian Supreme Court and President of Aosta District Court, focused especially on the latest developments in cross-border cases and set out the Italian case law on equivalents, observing that, for the purpose of equivalence, not only could the different solutions to the same technical problem not overlap, but also the alleged infringing device could not supply an original solution as compared to the existing device. **Robert van Peurse**m, judge at the Hague Court of Appeal, presented the *AGA v Occlutech* and *Sandoz v Astra Zeneca* (*Seroquel XR*) cases, dealing with the scope of protection, i.e. inventive step. He also elaborated on the CJEU's *Solvay v Honeywell* judgment, a decision on a reference for a preliminary ruling from the Hague District Court which, in his view, endorsed the Dutch cross-border practice concerning provisional measures. Having stated, first of all, that he strongly supported the EU's Unified Patent Court project, **Eurico José Marques Dos Reis**, judge at Lisbon Court of Appeal, presented a recent judicial reform in his country. He spoke about some of the difficulties encountered and did not conceal that he failed to understand why, despite the workload expected, only one judge had been appointed to the new IP court set up in Lisbon on 30 March 2012. **Petre Ohan**, Director of Appeals Department at the State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) in Bucharest, briefly explained the Romanian system of administrative revocation, the nullity procedure and other tasks of the OSIM boards of appeal. He then presented a revocation case involving controversial issues with regard to the scope of protection, novelty and inventive step. **Kristina Boutz**, senior judge at the Swedish Court of Appeal in Stockholm, first of all explained that, following a reform of civil procedure in Sweden which had taken effect on 1 November 2008, all parties wishing to appeal to the Court of Appeal in a civil action first had to seek leave to appeal. In the last two-and-a-half years, 33 appeals had been lodged, leave to appeal being denied in seven of those cases. She concluded by reporting on a decision of Sweden's Supreme Court on the limitation period for claiming compensation for patent infringement and, more specifically, the question when that

Massimo Scuffi, juge à la Cour suprême de cassation d'Italie et Président de la Cour d'Aosta, a en particulier évoqué les évolutions récentes constatées dans le domaine des procédures transfrontalières, ainsi que la jurisprudence italienne en matière de contrefaçon par équivalence. Il a constaté dans ce contexte que non seulement il ne devait pas y avoir chevauchement entre les différentes solutions élaborées en vue de la résolution d'un même problème technique, mais aussi que le dispositif présumé porter atteinte aux droits du breveté ne pouvait pas non plus offrir une solution originale par rapport aux solutions présentes. **Robert van Peurse**m, juge à la Cour d'appel de La Haye, a présenté les affaires *AGA v Occlutech* et *Sandoz v AstraZeneca* (*Seroquel XR*) portant sur l'étendue de la protection et plus précisément sur l'activité inventive. Il a également exposé l'affaire *Solvay v Honeywell* portée devant Cour de justice de l'Union européenne à la suite d'une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de grande instance de La Haye. Il a estimé que cette décision était en concordance avec la pratique transfrontalière néerlandaise en matière de mesures provisoires. **Eurico José Marques Dos Reis**, juge à la Cour d'appel de Lisbonne, s'est, en introduction, clairement prononcé en faveur d'une future Cour européenne des brevets et a ensuite exposé les plus récentes évolutions en matière d'organisation judiciaire au Portugal. Il a mis en lumière les diverses difficultés rencontrées dans ce contexte, ne cachant pas qu'il ne comprenait pas pourquoi le nouveau Tribunal de PI de Lisbonne, qui était opérationnel depuis le 30 mars 2012, ne comportait qu'un seul juge en dépit de la grande charge de travail escomptée. **Petre Ohan**, Directeur de la division des recours à l'Office d'Etat pour les inventions et les marques (OSIM), à Bucarest, a exposé en bref le système de révocation administrative en Roumanie, la procédure de nullité roumaine et les autres tâches des chambres de recours de l'OSIM. Il a ensuite présenté un cas de révocation dans le cadre duquel l'étendue de la protection, la nouveauté et l'activité inventive faisaient l'objet de questions controversées. **Kristina Boutz**, Haute Magistrate à la Cour d'appel de Stockholm, a clairement expliqué en

den am 1. November 2008 alle Parteien, die in einem Zivilverfahren Rechtsmittel beim Berufungsgericht einlegen wollen, eine Zulassungserklärung benötigen. In den letzten zweieinhalb Jahren seien 33 Berufungen eingegangen. In sieben dieser Fälle wurde die Berufung nicht zugelassen. Abschließend verwies Frau Boutz auf eine Entscheidung des Obersten schwedischen Gerichtshofs über Verjährungsfristen für Schadenersatzklagen bei Patentverletzungen, die sich insbesondere mit der Frage des Beginns einer Verjährungsfrist bei einer Verletzung eines Patentrechts durch mehrere Handlungen auseinandersetzte.

period began to run where a patent had been infringed in a series of incidents.

introduction que depuis la réforme de la procédure civile suédoise devenue opérationnelle au 1^{er} novembre 2008, toutes les parties d'une procédure civile désireuses de se pourvoir en appel devant la Cour d'appel requièrent une déclaration préalable de recevabilité. Au cours des deux ans et demi passés, 33 demandes d'appel ont été déposées, dont 7 ont toutefois été refusées. Pour conclure, Madame Boutz a fait référence à une décision de la Cour suprême suédoise concernant les délais de prescription des actions en dommages et intérêts dans le cadre de la contrefaçon de brevets, se penchant plus particulièrement sur la question de la date à partir de laquelle un délai de prescription commençait à courir en présence d'actes de contrefaçon multiples.

Zum Abschluss der Konferenz bedankte sich **Wim van der Eijk** für die gute Organisation des Anlasses und qualifizierte das Symposium als ein äußerst wichtiges Forum, um die unterschiedlichen Ansätze zu patentrechtlichen Fragen in Europa weiter zu harmonisieren.

Closing the symposium, **Wim van der Eijk** thanked the organisers for their good work and described the event as an extremely important forum for continued harmonisation of the various European approaches to patent issues.

Au terme du colloque, **Wim van der Eijk** a présenté ses vifs remerciements pour la bonne organisation de cette rencontre et a souligné l'extrême importance que revêt ce colloque en sa qualité de forum pour l'harmonisation des différentes approches des questions touchant au droit des brevets d'invention en Europe.

Roderick Murphy wies abschließend darauf hin, dass es in Europa viele Staaten mit wenigen Patentstreitigkeiten gibt. Diese Staaten müssten auch weiterhin in den Diskussionen zu patentrechtlichen Themen involviert bleiben. Er ermutigte daher die Anwesenden dieses wichtige Engagement weiterzuführen.

Finally, **Roderick Murphy** noted that, in Europe, there were several countries with few patent cases. Those countries had to continue to be involved in debate about patent law issues, and he therefore encouraged those present to remain committed to this important event.

Roderick Murphy a fait remarquer, pour conclure, qu'un grand nombre d'Etats de plus petite taille ne connaissait que très peu de litiges en matière de brevets. Ces Etats devaient, eux aussi, rester impliqués dans le débat autour des thèmes du brevet. Il a donc encouragé les personnes présentes à poursuivre dans cette voie.

ARBEITSSITZUNG**Das einheitliche Patentgericht*****Das Trennungsprinzip – Erfahrungen aus unterschiedlichen europäischen Streitregelungssystemen****Vorsitz: Peter Charleton (IE)***Thomas KÜHNEN****Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf****Das Trennungsprinzip – die deutsche Praxis****I. Grundsatz und Ausprägungen des Trennungsprinzips**

Aufgrund des in Deutschland geltenden Trennungsprinzips wird über den Rechtsbestand eines Patents einerseits und über dessen Verletzung andererseits in unterschiedlichen Rechtszügen durch jeweils andere Instanzen entschieden. Verletzungsverfahren sind reguläre Zivilprozesse, die dementsprechend vor den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Landgerichte, Oberlandesgerichte, Bundesgerichtshof) nach den hierfür in der Zivilprozessordnung (ZPO) vorgesehenen Verfahrensvorschriften verhandelt werden und bei denen dem Unterlegenen die in Zivilprozessen üblichen Rechtsmittel (Berufung zum Oberlandesgericht – OLG, Nichtzulassungsbeschwerde bzw. Revision zum Bundesgerichtshof – BGH) zustehen. Mit dem Rechtsbestand von Patenten befassen sich demgegenüber die Patentämter und (als gerichtliche Instanz) das Bundespatentgericht (BPatG), gegen dessen Nichtigkeitsurteile wiederum die Berufung zum Bundesgerichtshof statthaft ist. Bei der gegebenen Zuständigkeitsverteilung nimmt lediglich der BGH eine Sonderstellung insofern ein, als er sowohl in den Verletzungsrechtszug als auch in den Rechtsbestandsrechtszug als jeweils letzte Instanz eingebunden ist. Ihm obliegt insoweit einmal (nämlich im Verletzungsprozess) eine reine Rechtskontrolle, und das andere Mal (nämlich im Nichtigkeitsberufungsverfahren) eine Überprüfung der angefochtenen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht.

WORKING SESSION**The Unified Patent Court*****Bifurcation – experiences in different European litigation systems****Chair: Peter Charleton (IE)***Thomas KÜHNEN****Presiding judge at Düsseldorf Higher Regional Court****The bifurcation system in German practice****I. The bifurcation system and its features**

Because Germany has a bifurcated jurisdictional system, decisions on a patent's validity and those on its infringement are the subject of distinct procedures before different bodies ("split proceedings" principle). Infringement proceedings are standard civil procedures and therefore conducted by the courts of ordinary jurisdiction – i.e. the *Landgericht* (regional court – "LG"), the *Oberlandesgericht* (higher regional court – "OLG") and the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice – "BGH") – in accordance with the procedural rules laid down in the Code of Civil Procedure (*Zivilprozessordnung* – "ZPO"). The losing party consequently has the standard rights of appeal available in such civil procedures (i.e. appeal to the OLG, then appeal against denial of leave to appeal or appeal on point of law to the BGH). By contrast, the validity of patents is a matter for the patent offices and (at the judicial stage) the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court – "BPatG") and the latter's judgments can be challenged by appeal to the BGH. Given this division of jurisdiction, the BGH alone has a special position in that it has a part to play, as final instance, in both infringement and validity cases. In infringement proceedings, its task is purely to review the lower court's application of the law, whereas on appeal against a BPatG ruling on validity, it must review the contested decision in both law and fact.

SEANCE DE TRAVAIL**La juridiction unifiée relative aux brevets*****Principe de séparation des procédures – pratique dans différents systèmes européens de règlement des litiges****Présidence : Peter Charleton (IE)***Thomas KÜHNEN****Président de chambre à la Cour d'appel de Düsseldorf****Le principe de séparation des procédures – la pratique allemande****I. Fondement et expressions du principe de séparation des procédures**

En raison du principe de séparation des procédures s'appliquant en Allemagne, des juridictions distinctes statuent respectivement sur la validité d'un brevet d'une part et sur la contrefaçon d'autre part, dans le cadre de procédures distinctes. Les procédures en contrefaçon sont des actions ordinaires au civil, qui sont donc exercées devant les juridictions de l'ordre judiciaire (tribunaux de première instance [*Landgerichte*], cours d'appel [*Oberlandesgerichte*, OLG]), Cour fédérale de justice [*Bundesgerichtshof*, BGH]) conformément aux règles de procédure prévues à cet effet par le Code de procédure civile et pour lesquelles les parties disposent des voies de recours habituelles en matière civile (appel devant la cour d'appel, recours contre le refus d'autoriser un pourvoi en révision ou révision devant la Cour fédérale de justice). En revanche, la question de la validité des brevets relève de la compétence des offices allemands des brevets et du Tribunal fédéral des brevets (en tant qu'instance juridictionnelle) dont les décisions d'annulation sont à leur tour susceptibles de recours devant la Cour fédérale de justice. Compte tenu de cette répartition des compétences, la Cour fédérale de justice a un rôle tout à fait particulier, dans la mesure où elle constitue l'instance de dernier ressort tant dans le cadre de l'action en contrefaçon, que dans celui de l'action en nullité. Il lui incombe donc dans un cas (celui de l'action en contrefaçon) de se livrer à un simple contrôle juridique, alors que dans

Folge dieser institutionellen Zweiteilung zwischen Verletzungs- und Rechtsbestandsinstanzen ist zweierlei.

Zum einen kann die mangelnde Schutzfähigkeit des Klagepatents im Verletzungsrechtsstreit nicht einwendungsweise geltend gemacht werden. Das Verletzungsgericht ist vielmehr an den Erteilungsakt des Patentes gebunden und besitzt keine Kompetenz, in eigener Verantwortlichkeit über dessen Schutzfähigkeit zu urteilen.¹ Solange das Klagepatent nicht rechtskräftig vernichtet oder rechtskräftig in einem Maße eingeschränkt worden ist, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in seinen Schutzbereich fällt, kann deshalb eine Abweisung der Verletzungsklage nicht unter Hinweis auf die mangelnde Schutzfähigkeit des Patents vorgenommen werden. Dies bedeutet freilich nicht, dass ein Angriff auf den Rechtsbestand des Klagepatents im Verletzungsprozess ohne jede Bedeutung wäre. Es gibt im Gegenteil mehrere Korrekturen zum Ausgleich dafür, dass der mangelnde Rechtsbestand des Klagepatents kein vollwertiges Nichtverletzungsargument ist.

Konsequenz des Trennungsprinzips ist zum anderen, dass es in beiden Instanzenzügen (im Verletzungs- und im Rechtsbestandsverfahren) zu einer unterschiedlichen Auslegung desselben Patents kommen kann. Auch insoweit sind Korrekturen vorgesehen.

1. Aussetzung des Verletzungsprozesses

Die mangelnde Schutzfähigkeit des Klagepatentes kann in einem Verletzungsverfahren in der Weise berücksichtigt werden, dass auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen die Aussetzung des Verletzungsprozesses bis zum

¹ BGH, GRUR 2003, 550 – Richterausschluss; BGH, GRUR 2004, 710, 711 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

The effect of this bifurcated system, distinguishing between the courts having jurisdiction in infringement matters and those competent in validity cases, is twofold:

First of all, invalidity of the patent in suit cannot be entered as a defence in infringement proceedings. Rather, the court hearing the infringement action is bound by the patent grant and is not competent to give its own ruling on patentability.¹ Thus, so long as the patent has not been definitively revoked or limited such that the contested embodiment is no longer covered by its scope of protection, the court cannot dismiss an infringement action on the ground that the patented subject-matter is not patentable. However, this does not mean that challenging the patent's validity in infringement proceedings is entirely futile. On the contrary, there are several corrective measures to offset the problem that the patent's invalidity is not a fully-fledged defence to a charge of infringement.

The second consequence of the bifurcated system is that the courts hearing the infringement action and those ruling on validity may interpret the same patent differently, but corrective measures can be taken in this respect too.

1. Stay of infringement proceedings

The court hearing an infringement action can take account of alleged non-patentability of the patent in suit by staying the proceedings either at a party's request or of its own motion until the validity proceedings have been closed at first

¹ BGH, GRUR 2003, 550 – Richterausschluss; BGH, GRUR 2004, 710, 711 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

l'autre cas (celui du recours contre une décision d'annulation) elle exerce un contrôle en droit et en fait sur les décisions attaquées.

Les conséquences de cette bipartition institutionnelle entre les actions en contrefaçon et en invalidité sont doubles.

En premier lieu, l'objection de non-brevetabilité du titre litigieux ne peut être accueillie dans le cadre du litige en contrefaçon. Le juge de la contrefaçon est au contraire lié par la décision de délivrance du brevet et n'est pas compétent pour apprécier la brevetabilité de son propre chef.¹ En conséquence, tant que l'annulation du brevet litigieux ou que la limitation apportée à l'étendue de la protection qu'il confère pour en exclure le mode de réalisation attaqué n'ont pas acquis force de chose jugée, le rejet de l'action en contrefaçon ne peut se fonder sur la non-brevetabilité dudit titre. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aurait aucun intérêt à contester sa validité dans le cadre de l'action en contrefaçon. Il existe au contraire plusieurs correctifs visant à compenser le fait que l'on ne puisse faire valoir l'invalidité du brevet litigieux en tant que moyen à part entière à l'appui de la non-contrefaçon.

En second lieu, le principe de séparation des procédures peut entraîner des divergences dans l'interprétation du même brevet telle qu'elle ressort des deux actions (en contrefaçon et en invalidité). Des correctifs sont également prévus dans cette hypothèse.

1. Suspension de l'action en contrefaçon

Pour pouvoir tenir compte du moyen fondé sur la non-brevetabilité du titre litigieux dans le cadre de l'action en contrefaçon, il est possible d'ordonner la suspension de cette dernière, d'office ou sur demande de l'une des parties, jusqu'à la clôture de la procédure en

¹ BGH, GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Protection de la propriété industrielle et du droit d'auteur) 2003, 550 – Richterausschluss ; BGH, GRUR 2004, 710, 711 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

erstinstanzlichen oder rechtskräftigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens angeordnet wird.² Die verfahrensrechtliche Grundlage hierfür bietet das nationale Prozessrecht, nämlich § 148 ZPO.

Eine Aussetzung kommt in Betracht, wenn gegen das Klagepatent ein Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren anhängig ist. Sie ist auch im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH möglich³ und dort regelmäßig angezeigt, wenn beim BGH auch das Rechtsbestandsverfahren (Nichtigkeitsberufungsverfahren) schwebt. Eine Aussetzung verbietet sich demgegenüber im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wegen des diesem immanenten Eilcharakters, der einen vorübergehenden Stillstand des Verfahrens ausschließt.

Für die Aussetzung ist es unerheblich, ob das vorgreifliche Rechtsbestandsverfahren unter Beteiligung des Verletzungsbeklagten oder ausschließlich von einem externen Dritten geführt wird. Im Zweifel dürfte es aber im Interesse des Verletzungsbeklagten liegen, selbst Einfluss auf den Gang des Rechtsbestandsverfahrens nehmen zu können. Dazu kommen grundsätzlich zwei Wege in Betracht: erstens eine eigene Nichtigkeitsklage des Verletzungsbeklagten, zweitens der Beitritt des Verletzungsbeklagten zur anhängigen Nichtigkeitsklage eines Dritten. Letzterer ist immer dann möglich, wenn der Beitretende durch das angegriffene Patent in seiner geschäftlichen Tätigkeit als Wettbewerber beeinträchtigt werden kann⁴, was ohne weiteres zutrifft, wenn der Beitretende bereits wegen Patentverletzung abgemahnt oder sogar verklagt ist. Ein zulässiger Beitritt verschafft dem Beitretenden die prozessuale Stellung eines streitgenös-

instance or with final effect.² Section 148 ZPO serves as the basis for this under national procedural law.

The court can stay the infringement proceedings where the patent in suit is the subject of opposition or revocation proceedings. Appeals to the BGH against a denial of leave to appeal can also be stayed,³ and indeed this is usually advisable if an appeal against a ruling on related validity proceedings is also pending before the BGH. By contrast, proceedings for injunctive relief cannot be stayed given the urgency inherent in such cases, which rules out any temporary standstill.

For the decision on whether or not to stay infringement proceedings, it is irrelevant whether the validity proceedings which would pre-empt their outcome have been brought by the defendant to the infringement action or a third party. Nevertheless, it will generally be in the defendant's interest to be in a position to influence the outcome of the validity question and there are basically two ways of doing so: either the defendant brings his own action for revocation or intervenes in an action previously brought by a third party. A party is entitled to intervene wherever the contested patent is liable to have an adverse effect on his business activity as a competitor.⁴ This can be readily considered the case if the intervener has already been warned to desist from infringement, or even sued in a court action for infringement. If the intervention is admitted, the intervener acquires the procedural status of a joined (i.e. inde-

invalidité devant la première instance ou jusqu'à ce que la décision sur la validité ait acquis force de chose jugée.² Cette règle de procédure se fonde sur le droit processuel interne (article 148 du Code de procédure civile).

Le sursis à statuer est envisageable lorsqu'une procédure d'opposition ou de nullité est en instance contre le brevet litigieux. Il peut également être prononcé dans le cadre d'un recours contre le refus d'autoriser un pourvoi en révision devant la Cour fédérale de justice³ et son usage est souvent signalé devant cette instance lorsque l'action en invalidité (en l'occurrence un recours contre une décision d'annulation) est également pendante devant elle. Il est au contraire exclu dans le cadre d'une procédure en référé en raison du caractère intrinsèque d'urgence de cette dernière, qui exclut un gel temporaire de l'action.

Il importe peu pour le prononcé du sursis à statuer que la procédure en invalidité dont l'issue est attendue soit conduite avec la participation du défendeur à l'action en contrefaçon ou qu'elle soit exclusivement aux mains d'une tierce partie. Il devrait cependant, semble-t-il, relever de l'intérêt bien compris du défendeur à l'action en contrefaçon d'être en mesure d'exercer son influence sur le déroulement de l'action en invalidité. Pour cela, deux solutions s'offrent à lui : premièrement, l'introduction d'une action en nullité qui lui soit propre ; deuxièmement, son intervention dans l'action en nullité d'un tiers, qui est pendante. Cette dernière solution est envisageable lorsque le brevet attaqué est susceptible de porter préjudice à l'activité commerciale de l'intervenant en sa qualité de concurrent⁴, ce qui est normalement le cas lorsque l'intervenant a été sommé de cesser des actes de contrefaçon ou *a fortiori* si une action en

² Reimann/Kreye, FS Tilmann, 2003, S. 587; Scharen, FS 50 Jahre VPP, 2005, S. 396; Kaess, GRUR 2009, 276; Fock/Bartenbach, Mitt 2010, 155. Einen Überblick über die Aussetzungspraxis in Europa gibt Dagg, Mitt 2003, 1.

³ BGH, GRUR 2004, 710 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

⁴ BGH, GRUR 2006, 438 – Carvedilol I.

² Reimann/Kreye, FS Tilmann, 2003, p. 587; Scharen, FS 50 Jahre VPP, 2005, p. 396; Kaess, GRUR 2009, 276; Fock/Bartenbach, Mitt 2010, 155. For a summary of practices in Europe with regard to staying proceedings, see: Dagg, Mitt 2003, 1.

³ BGH, GRUR 2004, 710 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

⁴ BGH, GRUR 2006, 438 – Carvedilol I.

² Reimann/Kreye, in Mélanges Tilmann, 2003, p. 587 ; Scharen, FS 50 Jahre VPP (in Mélanges à l'occasion des 50 ans de l'Association des Experts en Propriété Industrielle), 2005, p. 396 ; Kaess, GRUR 2009, 276 ; Fock/Bartenbach, Mitt. (Mitteilung der deutschen Patentanwälte, Journal des avocats allemands en droit des brevets) 2010, 155. Pour une vue d'ensemble de la pratique européenne en matière de sursis à statuer : Dagg, Mitt. 2003, 1.

³ BGH, GRUR 2004, 710 – Druckmaschinen-Temperierungssystem.

⁴ BGH, GRUR 2006, 438 – Carvedilol I.

sischen (d.h. selbständigen) Nebenintervenienten (§ 69 ZPO).⁵ Damit sind zwei wichtige Konsequenzen verbunden. Entscheidungen im Nichtigkeitsverfahren haben Rechtskraftwirkung für den Beitretenden⁶, weswegen nach rechtskräftiger Abweisung der Nichtigkeitsklage in demjenigen Rechtsstreit, dem er beigetreten war, von ihm keine eigene, neue Nichtigkeitsklage erhoben werden kann. Das Nichtigkeitsverfahren, dem er beitrifft, muss der Beitretende zwar in demjenigen Verfahrensstand akzeptieren, in dem es sich befindet, so dass laufende Fristen auch für ihn gelten und er keinen Anspruch auf eine Vertagung der Verhandlung hat; andererseits ist seine Stellung aber insofern eine selbständige, als er – auch gegen den Willen der unterstützten Hauptpartei – eigene Verteidigungsmittel in den Prozess einführen kann. Nimmt die Hauptpartei (z. B. aufgrund eines mit dem Patentinhaber geschlossenen Vergleichs) die Nichtigkeitsklage zurück, hat dies keine Auswirkungen auf den Beitretenden, der das Nichtigkeitsverfahren alleine fortführen kann. Gleiches gilt im Rechtsmittelverfahren für den Fall der Berufungsrücknahme, wenn der Beitritt erst im Laufe des Rechtsmittelverfahrens erfolgt ist. War der Beitritt schon in erster Instanz erklärt, muss der Beitretende im Falle einer Klageabweisung allerdings selbständig Berufung einlegen, wenn er das Rechtsmittelverfahren im Falle einer (z. B. vergleichsweisen) Klage- oder Berufungsrücknahme durch die Hauptpartei fortführen können will.⁷

a) Vorgreiflichkeit

Tatbestandlich setzt die Aussetzung gemäß § 148 ZPO voraus, dass die Entscheidung des (auszusetzenden) Verletzungsrechtsstreits von dem Ausgang des anderweitig anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abhängt. Diese "Abhängigkeit" (Vorgreiflichkeit) kann grundsätzlich nur bejaht

pendent) co-party (Section 69 ZPO).⁵ This has two important consequences: any decision taken in the revocation proceedings is legally binding on the intervener,⁶ which means that he cannot bring a fresh revocation action of his own if the revocation action in which he intervened is definitively dismissed. Whilst interveners must take the revocation proceedings as they stand, so that they are equally bound by any time limits already set and cannot request that the hearing date be postponed, their status is independent inasmuch as they can enter their own defence pleadings, even against the wishes of the main party they are supporting. If the latter withdraws its revocation action (e.g. following a settlement with the patent proprietor), this has no effect on the intervener, who is entitled to continue the proceedings alone. The same applies in the event of withdrawal of the appeal in any appeal proceedings, if the intervener only joined the proceedings at the appeal stage. Where, however, an intervener has already intervened in the first-instance proceedings, he must lodge his own appeal against any dismissal of the action in order to be able to pursue the appeal proceedings in the event that the main party withdraws its action or appeal (e.g. following a settlement).⁷

(a) Pre-emptive effect

For infringement proceedings to be stayed under Section 148 ZPO, the decision (to be postponed) must depend on the outcome of opposition or revocation proceedings pending elsewhere. As a rule, such "dependency" (or pre-emptive effect of the latter proceedings' outcome) can be established only if the claimant's

contrefaçon a été diligentée contre lui. Sur le plan de la procédure, une intervention, lorsqu'elle est recevable, confère à l'intéressé la position d'un intervenant à titre accessoire en tant que litisconsort, c'est-à-dire de partie à part entière (art. 69 Code de procédure civile).⁵ Deux conséquences importantes en découlent. D'une part, les décisions rendues dans le cadre de la procédure en nullité ont force de chose jugée à l'égard de l'intervenant⁶, en conséquence de quoi une fois que le rejet de l'action en nullité est passé en force de chose jugée, l'intervenant ne peut plus introduire lui-même de nouvelle action en nullité dans le cadre du litige dans lequel il est intervenu. D'autre part, il doit accepter la procédure en nullité dans laquelle il intervient dans l'état dans lequel elle se trouve, de sorte que les délais courants s'appliquent à lui et qu'il ne peut prétendre à un report de la procédure orale ; en revanche, il jouit d'une certaine autonomie dans la mesure où il peut – même contre la volonté de la partie principale au soutien de laquelle il intervient – soulever des moyens de défense propres. Le retrait de sa demande par la partie principale (par exemple en cas de transaction conclue avec le titulaire du brevet) n'a aucune conséquence pour l'intervenant, qui peut poursuivre seul l'action en nullité. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision sur la validité, lorsque l'intervention a lieu à ce stade seulement. Toutefois, si la déclaration d'intervention avait déjà été présentée en première instance et que le recours est retiré en deuxième instance, l'intervenant doit lui-même interjeter appel s'il veut pouvoir poursuivre la procédure après le retrait de sa requête ou de son recours par la partie principale (si elle a conclu une transaction par exemple).⁷

a) Condition de dépendance

S'agissant des conditions du sursis à statuer, son prononcé est subordonné par l'article 148 du Code de procédure civile au fait que la décision dans le litige en contrefaçon dont la suspension est demandée dépende de l'issue de la procédure d'opposition ou en nullité en instance par ailleurs. Cette condition de

⁵ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁶ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁷ BGH, GRUR 2011, 359 – Magnetowiderstandssensor.

⁵ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁶ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁷ BGH, GRUR 2011, 359 – Magnetowiderstandssensor.

⁵ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁶ BGH, GRUR 2008, 60, 65 – Sammelhefter II.

⁷ BGH, GRUR 2011, 359 – Magnetowiderstandssensor.

werden, wenn sich zugunsten des Klägers eine rechtswidrige Patentverletzung feststellen lässt. Ist nämlich der Verletzungstatbestand zu verneinen oder stehen dem Beklagten Rechtfertigungsgründe zur Seite, so ist das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren *nicht* vorgreiflich und die Klage – ohne Rücksicht auf den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens – abzuweisen.⁸

Lediglich in Ausnahmefällen kann eine Aussetzung trotz unklarer Verletzungslage in Betracht kommen. Sie ist aus Gründen der Prozessökonomie denkbar, wenn eine Beweiserhebung zum Verletzungssachverhalt oder zu Einwendungen des Beklagten erforderlich ist.⁹ Sie zurückzustellen und statt dessen den Rechtsstreit auszusetzen, kann gerechtfertigt sein, wenn die Beweisermittlungen besonders aufwändig, umfangreich oder kostspielig sind und mit hinreichender Sicherheit abzusehen ist, dass das Klagepatent voraussichtlich keinen Bestand haben wird. Allerdings: Steht die Einholung eines Sachverständigengutachtens in Frage, wird dem Wunsch des Klägers, die Begutachtung parallel zum Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchzuführen, im Zweifel zu entsprechen sein.¹⁰ Zum einen belastet die schriftliche Begutachtung weder das Verletzungsgericht noch den Beklagten, den letzteren auch nicht finanziell, weil die Gutachterkosten im Falle einer Patentvernichtung dem – alsdann unterliegenden – Kläger zur Last fallen und dieser auch den Auslagenvorschuss zu leisten hat. Zum anderen ist es ein berechtigtes Anliegen des Klägers, dass die Begutachtung die Durchsetzung seiner Patentrechte nicht unnötig verzögert, was der Fall wäre, wenn der Rechtsstreit

allegation of unlawful infringement can be upheld. If no infringement can be established or if the defendant can cite grounds of justification, the opposition or revocation proceedings are *not* pre-emptive and the infringement action must be dismissed, irrespective of those proceedings' outcome.⁸

Only in exceptional cases can infringement proceedings be stayed even though it is unclear whether the patent has been infringed. A stay may be considered for reasons of procedural economy where the court would have to take evidence as to the facts of the alleged infringement or in support of the defendant's arguments in defence.⁹ Postponing the taking of evidence and staying the proceedings may then be justified if the requisite investigation would be particularly onerous, comprehensive or expensive and it is sufficiently certain that the patent is unlikely to be maintained. However, where an expert opinion may be required, the court must, as a rule, grant any request by the claimant that it be drawn up in parallel to the opposition or revocation proceedings.¹⁰ Firstly, a written opinion does not place a burden on the court hearing the infringement action or the defendant, the latter not even financially, because, should the patent ultimately be revoked, it will be the defeated claimant who has to bear its cost, so he also has to pay the advance fee. Secondly, the claimant can cite a legitimate concern in ensuring that obtaining an opinion does not cause an unnecessary delay in the enforcement of his patent rights. Such a delay would arise if the proceedings were initially to

"dépendance" (*Vorgreiflichkeit*) ne peut en principe se réaliser que si la contrefaçon illégale du brevet est susceptible d'être établie au profit du requérant. Autrement dit, si les faits ne semblent pas constitutifs de contrefaçon ou si le défendeur peut faire valoir des motifs de justification, la décision sur la contrefaçon ne dépendra *pas* de l'issue la procédure d'opposition ou en nullité, et l'action en contrefaçon devra être rejetée – indépendamment de l'issue de ladite procédure.⁸

Ce n'est que dans certains cas exceptionnels que le sursis à statuer peut être prononcé alors même que les chances de prospérer de l'action en contrefaçon ne peuvent être clairement déterminées. Il peut se concevoir pour des raisons d'économie de la procédure notamment, dans le cas où des mesures d'instruction s'imposent en vue d'établir les actes constitutifs de contrefaçon ou de permettre au défendeur de présenter des observations.⁹ L'ajournement de l'instruction et la suspension du litige peuvent alors se justifier, si la recherche des éléments de preuve est particulièrement ardue, étendue et onéreuse et que l'on peut anticiper avec un degré de certitude suffisant l'invalidité du brevet. Cependant, lorsqu'une expertise semble nécessaire il convient, dans le doute, d'accéder au souhait du requérant de faire procéder à l'expertise tout en poursuivant parallèlement la procédure d'opposition ou de nullité.¹⁰ En effet, d'une part, l'établissement d'un rapport d'expertise écrit ne constitue une charge ni pour le juge de la contrefaçon, ni pour le défendeur, son poids financier lui-même ne retombant pas sur ce dernier, car en cas d'annulation du brevet les frais d'expertise incombent au requérant – en tant que partie succombante – et que celui-ci doit également acquitter l'avance sur les

⁸ AA: OLG München, InstGE 11, 192 – abstrakte Vorgreiflichkeit, das eine nur theoretisch mögliche Vorgreiflichkeit der Rechtsbestandsfrage ausreichen lässt.

⁸ A different view was taken in OLG Munich, InstGE 11, 192 – abstrakte Vorgreiflichkeit (abstract pre-emption), namely that a merely theoretical possibility that the validity decision will be pre-emptive is sufficient.

⁸ Pour un autre point de vue : OLG München, InstGE (Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums, Décisions des tribunaux de première instance en matière de droit de la propriété intellectuelle) 11, 192 – dépendance abstraite, dans le cadre de laquelle on se contente d'une dépendance théorique probable de la question de la validité.

⁹ LG Mannheim, Beschluss v. 30.3.2012 – 7 O 41/08.

⁹ LG Mannheim, decision of 30.3.2012 – 7 O 41/08.

⁹ LG Mannheim, décision du 30.3.2012 – 7 O 41/08.

¹⁰ LG Düsseldorf, InstGE 8, 112 – Aussetzung bei aufklärungsbedürftiger Verletzungsklage.

¹⁰ LG Düsseldorf, InstGE 8, 112 – Aussetzung bei aufklärungsbedürftiger Verletzungsklage.

¹⁰ LG Düsseldorf, InstGE 8, 112 – sursis à statuer dans le cas où l'action en contrefaçon exige un complément d'instruction.

zunächst ausgesetzt und das Sachverständigengutachten erst im Anschluss an das – prognosewidrig verlaufene – Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eingeholt würde. Anders ist die Interessenlage, wenn es darum geht, ob eine mündliche Anhörung des Sachverständigen durchgeführt wird, der sein schriftliches Gutachten bereits erstattet hat. Solches wird regelmäßig nicht sinnvoll sein, erst recht dann nicht, wenn das Klagepatent erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt worden und nicht absehbar ist, ob, wann und ggf. mit welchem Inhalt das Patent letztlich Bestand haben wird.

Richten die Parteien einen übereinstimmenden Aussetzungsantrag an das Verletzungsgericht (was regelmäßig geschieht, wenn das Klagepatent erstinstanzlich vernichtet worden ist), wird ohne weiteres, insbesondere ohne eine detaillierte Vorgefährlichkeitsprüfung, eine Aussetzung geboten sein. Rechtfertigen lässt sich dies mit der Überlegung, dass der Verletzungsrechtsstreit ein Parteiprozess ist und deshalb den Parteien nicht gegen ihren erklärten Willen eine Entscheidung aufgezwungen werden sollte, die nicht gewollt ist und die absehbar dazu führt, dass trotz des momentan noch nicht gesicherten Schicksals des Klagepatents ein weiteres Rechtsmittelverfahren auf der Verletzungsschiene geführt werden muss.

b) Ermessen

Die Entscheidung über die Aussetzung steht im Ermessen des Verletzungsgerichtes, wobei dieses summarisch anhand des ihm vorgelegten Sachverhaltes die Erfolgsaussichten des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage überprüft. Der Beklagte muss dem Verletzungsgericht hierfür seinen vollständigen Vortrag aus dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage einschließlich der dort eingeführten Entgegenhaltungen zur Verfügung stellen.

Die Prognose, ob sich das Klageschutzrecht im anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren als rechtsbeständig erweisen wird, kann notwendiger-

be stayed and the opinion not obtained until after the opposition or revocation proceedings had reached a different outcome than expected. The parties' interests are different where the question is whether an expert who has already issued a written opinion should be examined orally. This will generally make no sense, especially if the patent has been revoked at first instance and it is impossible to foresee whether the patent will be maintained and, if so, in what form.

If both parties request that the proceedings be stayed (as frequently happens where the patent has been revoked at first instance), it is appropriate to grant their request without any further ado, and in particular without any in-depth examination of pre-emptive effect, because infringement proceedings are proceedings between parties and an unwelcome decision should not be forced on them against their stated wishes if it is to be expected that, despite the still uncertain fate of the patent in suit, it will give rise to a further appeal in the infringement proceedings.

(b) Discretion

In deciding whether to stay the proceedings, the infringement court has discretion, which it exercises after a summary examination, based on the factual submissions, of the prospects of success of the opposition or action for revocation. To that end, the defendant must supply the court with its full pleadings in the opposition or revocation proceedings, including the references cited in those proceedings.

Whether the contested patent will prove to be valid at the end of the pending opposition or revocation proceedings can, of course, only be assessed in the

dépens. D'autre part, le requérant peut légitimement souhaiter que l'obtention d'une expertise ne retarde pas inutilement la réalisation de ses droits protégés par le brevet, ce qui se produirait assurément si le litige en contrefaçon était d'abord suspendu et l'expertise demandée seulement à l'issue de la procédure d'opposition ou en nullité – laquelle n'aurait pas eu l'issue attendue. Les intérêts des parties se présentent tout autrement lorsqu'il s'agit de décider si l'expert qui a déposé son rapport doit être entendu oralement. De manière générale, cela ne semble pas très utile, particulièrement lorsque le brevet litigieux a été révoqué ou annulé en première instance et que l'on ne peut prévoir si, quand et, le cas échéant, avec quel contenu il sera finalement validé par les instances supérieures.

Si les parties adressent unanimement au juge de la contrefaçon une demande de sursis à statuer (ce qui se produit en principe lorsque le brevet litigieux a été annulé en première instance), une suspension du litige est ordonnée d'emblée, notamment sans que soit vérifié dans le détail que la condition de dépendance est remplie. Cela se justifie par l'argument selon lequel l'action en contrefaçon appartient aux parties et que l'on ne saurait donc les contraindre à adopter contre leur volonté expresse une décision qu'elles ne souhaitent pas et qui aurait pour conséquence prévisible de les obliger, alors même que le sort du brevet litigieux n'est pas encore celé, à former un nouveau recours dans le cadre de l'action en contrefaçon.

b) Pouvoir d'appréciation

La décision de surseoir à statuer relève du pouvoir d'appréciation du juge de la contrefaçon, qui évalue les chances de succès de l'action en opposition ou en nullité de manière sommaire sur la base des éléments dont il dispose. A cette fin, le défendeur à l'action en opposition ou en nullité doit lui communiquer l'exposé complet des moyens soulevés dans le cadre de celle-ci, y compris ses objections.

Le pronostic du juge de la contrefaçon sur la question de savoir si le titre de protection attaqué va être déclaré valide ou non à l'issue de la procédure en

weise nur vor dem Hintergrund des Sach- und Streitstandes in eben diesem Verfahren angestellt werden. Eine Entgegenhaltung, die der Beklagte in der Aussetzungsdiskussion erörtert, ist deswegen solange nicht geeignet, die Aussetzung zu rechtfertigen, wie die Schrift nicht auch in das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren eingeführt worden ist. Umgekehrt gilt dasselbe. Ein Patentinhaber, der den Rechtsbestandsangriffen nur im Verletzungsprozess entgegentritt, eine entsprechende Eingabe aber nicht an das BPatG richtet (z. B. um sich dort eine zur Verletzungsargumentation unterschiedliche Interpretation zu ermöglichen), wird einer Aussetzung regelmäßig nicht entgehen können, es sei denn, die Angriffe gegen das Klagepatent sind derart abseits, dass sie – auch und erst recht vor dem technisch fachkundigen BPatG – keiner Erwiderung bedürfen.

Dass es für die Erfolgsaussichten des Angriffs auf das Klagepatent auf den Stand des laufenden Rechtsbestandsverfahrens ankommt, erfährt in einer speziellen Fallkonstellation eine Ausnahme. Auf ein älteres nationales Recht im Sinne von Artikel 139 Abs. 2 EPÜ kann kein Einspruch gegen ein europäisches Patent, wohl aber eine (nationale) Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des EP gestützt werden. Gleichzeitig ist ein Nichtigkeitsangriff solange nicht statthaft wie das europäische Einspruchsverfahren noch nicht beendet ist.¹¹ Ist während des Verletzungsprozesses das Einspruchsverfahren noch anhängig, wäre deshalb eine Aussetzung an sich zu versagen, weil das ältere nationale Recht dem Einspruch gegen das Klagepatent aus Rechtsgründen nicht zum Erfolg verhelfen kann und eine – insoweit allein erfolgversprechende – Nichtigkeitsklage – als vorgreifliches Verfahren – noch nicht anhängig

light of the facts and arguments cited in those proceedings. That is why a reference cited by the defendant in the debate on staying the proceedings is not liable to justify a stay unless it has been cited in the opposition or revocation proceedings. And vice versa: a patent proprietor who only counters attacks on the validity of his patent in infringement proceedings and fails to do the same before the BPatG (e.g. to allow room for an interpretation differing from that relied on in the infringement proceedings) will generally be unable to prevent a stay of proceedings unless the attacks on validity are so implausible that they need not be refuted, even – or indeed especially – before the technically qualified judges sitting on the BPatG bench.

In one particular scenario, there is an exception to the rule that the prospect of a successful challenge to the patent depends on the situation in the pending validity proceedings. A prior national right within the meaning of Article 139(2) EPC cannot be taken as the basis for opposition to a European patent, but can serve as the basis for a (national) action for revocation of the German part of the European patent. At the same time, revocation actions are inadmissible so long as any European opposition proceedings are still pending.¹¹ If the opposition proceedings are still pending during the infringement proceedings, a stay of proceedings would therefore have to be denied because the opposition, for legal reasons, cannot succeed on the basis of the prior national right, while a revocation action – which would thus be the sole means of achieving success – is not yet pending as a pre-emptive action and would anyway be inadmissible. Never-

opposition ou en nullité ne peut être nécessairement engagé qu'en considération de l'état du litige. Une objection concernant la validité, soulevée par le défendeur dans le cadre de la discussion relative au sursis à statuer, n'est donc pas propre en elle-même à justifier le prononcé de celui-ci, tant que les écritures correspondantes n'ont pas été également soumises dans le cadre de l'action en opposition ou en nullité. L'inverse est également valable. Le titulaire d'un brevet qui réplique aux moyens soulevés contre la validité de son titre dans le cadre de l'action en contrefaçon exclusivement, en omettant de communiquer les éléments correspondants au Tribunal fédéral des brevets (en vue notamment de se ménager la possibilité d'une interprétation différente des moyens présentés à l'appui de la contrefaçon devant ce dernier), ne pourra en principe s'opposer efficacement au prononcé du sursis à statuer, à moins que les moyens invoqués à l'appui de l'invalidité du brevet litigieux ne soient tellement dénués de pertinence qu'ils n'appellent aucune réponse – *a fortiori* eu égard à la compétence technique du Tribunal fédéral des brevets.

La règle selon laquelle l'évaluation des chances de succès de l'action en invalidité contre le titre litigieux est réalisée sur la base de l'état de la procédure d'invalidité en instance, connaît une exception dans un cas bien précis. Si une action en opposition contre un brevet européen ne peut se fonder sur l'invocation d'un droit antérieur au sens de l'article 139 (2) CBE, celui-ci peut en revanche fonder une action (nationale) en nullité contre la partie allemande du brevet européen. Corrélativement, l'action en nullité n'est pas recevable tant que la procédure européenne en opposition n'est pas close.¹¹ En conséquence, dans l'hypothèse de l'invocation d'un droit national antérieur si, au moment de l'action en contrefaçon l'opposition est encore pendante, la demande de sursis à statuer devra être rejetée car l'action en opposition ne pourra prospérer, l'existence d'un droit national antérieur ne pouvant servir de

¹¹ BGH, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

¹¹ BGH, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

¹¹ BGH, GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

ist und auch nicht in zulässiger Weise erhoben werden kann. Der BGH¹² erkennt gleichwohl die Möglichkeit an, den Verletzungsprozess bereits während des noch laufenden Einspruchsverfahrens im Hinblick auf die Erfolgsaussichten der demnächst möglichen Nichtigkeitsklage auszusetzen.¹³ Der Anlass zur Aussetzung fällt freilich weg, wenn im Anschluss an die Beendigung des Einspruchsverfahrens nicht alsbald tatsächlich Nichtigkeitsklage erhoben wird.

Weil Aussetzungsermessen besteht und dieses – wie sogleich näher dargelegt wird – in der Praxis nur zurückhaltend zugunsten des Verletzers ausgeübt wird, sollte jeder Beklagte darauf bedacht sein, den Angriff gegen das Klagepatent möglichst frühzeitig zu starten, entweder schon im Zusammenhang mit der unternehmerischen Entscheidung, Herstellung und/oder Vertrieb der (möglicherweise) patentverletzenden Gegenstände aufzunehmen, spätestens aber im unmittelbaren Anschluss an eine vorgerichtliche Abmahnung. Außerdem sollte er die Möglichkeit nutzen, beim Patentamt einen Beschleunigungsantrag zu stellen, der gewährleistet, dass die Einspruchsentscheidung, wenn nicht schon vor, so doch jedenfalls innerhalb eines solchen Zeitraumes nach der Verhandlung im Verletzungsprozess stattfindet, dass das Verletzungsgericht mit seinem Verkün-

theless, the BGH¹² acknowledges the possibility of already staying infringement proceedings during still pending opposition proceedings if the soon possible revocation action is likely to succeed.¹³ However, there ceases to be any ground for staying the proceedings if, following closure of the opposition proceedings, the action for revocation is not swiftly brought.

Given this discretion, which – as will be explained in more detail below – is, in practice, only seldom exercised to the alleged infringer's advantage, all defendants should ensure that they launch their challenge to the patent as early as possible, either as soon as they take the business decision to produce and/or market the (potentially) infringing products or, at the latest, immediately after receiving a warning of future court action. They should also take the opportunity to ask the patent office to initiate an accelerated procedure to ensure that the opposition decision is taken, if not before, then at least within such a period of the hearing in the infringement proceedings that the court can await the decision on validity before delivering its own judgment (which it can postpone for a maximum of five months from the hearing closing that stage of the infringe-

fondement juridique à une action en opposition contre le brevet litigieux, et l'action en nullité, qui resterait donc seule susceptible d'aboutir pour satisfaire à la condition de dépendance, n'est pas encore formée et l'on ne peut du reste avec certitude compter sur le fait qu'elle pourra l'être. La Cour fédérale de justice¹² admet néanmoins la possibilité de suspendre la procédure en contrefaçon tant que l'action en opposition est pendante, compte tenu de l'imminence d'une action en annulation présentant des chances d'aboutir.¹³ Naturellement, le sursis à statuer n'est plus justifié si l'action en annulation n'est pas effectivement introduite immédiatement à l'issue de la procédure d'opposition.

Comme la suspension de l'action est soumise au pouvoir d'appréciation du juge de la contrefaçon et qu'il ne l'exerce en pratique qu'avec retenue au bénéfice du contrefacteur – ainsi qu'il sera exposé en détail ci-dessous –, celui-ci devrait veiller à attaquer le brevet litigieux aussi rapidement que possible, à savoir dès la date à laquelle il prend sa décision commerciale, ou lorsque débute la production et/ou la distribution des marchandises (supposées) contrefaites, et au plus tard au moment où il reçoit l'avertissement préalable à l'action en contrefaçon. Il devrait en outre user de la possibilité de déposer une requête en examen accéléré devant l'Office des brevets, afin de s'assurer que la décision sur l'opposition intervienne, sinon avant la décision sur la contrefaçon, du moins dans un laps de temps s'ouvrant au moment de la clôture de l'instruction et

¹² GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

¹³ Das überzeugt zumindest hinsichtlich der gegebenen Begründung insofern nicht, als eine Aussetzung im Hinblick auf ein offensichtlich erfolgloses Einspruchsverfahren sowie ein im Zeitpunkt der Aussetzungsanordnung überhaupt noch nicht anhängiges Nichtigkeitsverfahren zugelassen wird. Wieso darin trotzdem eine angemessene Ermessensausübung liegen soll und wie sich die Aussetzung mit § 148 ZPO verträgt, der die Aussetzung ausdrücklich nur vorsieht, wenn das vorgreifliche Rechtsverhältnis den Gegenstand eines anderen "anhängigen" Rechtsstreits bildet, legt der BGH nicht dar.

¹² GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

¹³ This is unconvincing, at least as far as the reasoning is concerned, in so far as a stay of proceedings is granted in view of a manifestly unsuccessful opposition or a revocation action not even pending at the time of the order to stay. The BGH did not explain why this should nevertheless constitute a due exercise of discretion or how it could be reconciled with Section 148 ZPO, which expressly provides for staying the proceedings only where the pre-emptive legal relationship is the subject of another "pending" action.

¹² GRUR 2011, 848 – Mautberechnung.

¹³ Cela n'est pas très convainquant eu égard du moins à la motivation fournie, dans la mesure où la suspension de l'action en contrefaçon sera accordée en considération d'une procédure en opposition n'ayant à l'évidence aucune chance d'aboutir ou dans le cas d'une action en annulation n'ayant même pas encore été introduite à la date du prononcé du sursis à statuer. La Cour fédérale de justice n'indique pas pourquoi elle exige un exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation du juge et comment ce sursis est conciliable avec l'article 148 du Code de procédure civile, lequel ne le prévoit expressément que dans le cas où le point de droit dont dépend la solution d'un litige constitue l'objet d'un autre litige encore "pendant".

dungstermin (der bis maximal 5 Monate nach der die Instanz beendenden Verhandlung hinausgeschoben werden kann¹⁴) den Ausgang des Rechtsbestandsverfahrens abwarten kann. Das europäische Verfahrensrecht sieht einen solchen Beschleunigungsantrag – für die Parteien *und* das Verletzungsgericht – nunmehr ausdrücklich vor.¹⁵

aa) I. Instanz

Aufgrund der Tatsache, dass die Aussetzung für den Kläger wegen der langen Verfahrensdauer von Einsprüchen und Nichtigkeitsklagen einen erheblichen Einschnitt in seine Rechte, vor allem den zeitlich begrenzten Unterlassungsanspruch bedeutet und außerdem ein Missbrauch des Beklagten vermieden werden soll, kommt eine Aussetzung in der Regel nach der derzeit gültigen Rechtsprechung in der I. Instanz nur dann in Betracht, wenn es in hohem Maße wahrscheinlich erscheint, dass das Klagepatent aufgrund des Einspruchs oder der Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird.¹⁶

Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn das Klagepatent bereits abgelaufen ist oder seine Schutzdauer während des Rechtsstreits endet. Dass ein in die Zukunft wirkender Unterlassungsanspruch nicht mehr im Raum steht, könnte zwar die Dringlichkeit der Rechtsverfolgung relativieren, er nimmt dem Klageangriff aber genauso seine Intensität mit Blick auf den Beklagten, was es rechtfertigt, bei den allgemeinen Aussetzungsregeln zu verbleiben. Die dem Verletzungsbeklagten nachteilige Wertung ist umso mehr angebracht, als es seine Sache gewesen wäre, das Klagepatent vor Aufnahme seiner Verletzungshandlungen widerrufen/für nichtig erklären zu lassen

ment proceedings¹⁴). European procedural law now expressly entitles parties and the court hearing the infringement action to request such accelerated processing.¹⁵

(aa) First instance

Since, owing to the lengthy duration of opposition and revocation proceedings, a stay of infringement proceedings considerably curtails the claimant's rights, in particular the temporary right to seek an order to desist from infringement, and given, moreover, the need to prevent abuse by defendants, the basic rule according to current case law is that first-instance infringement proceedings can be stayed only if it seems highly probable that the opposition or action for revocation will result in revocation of the patent.¹⁶

As a rule, the same applies even where the patent has already expired or will expire during the proceedings. Whilst the fact that there is no longer any question of a claim for a restraining order having effect in the future might make litigation appear less urgent, it equally diminishes the intensity of the allegations for the defendant, so that it is justified to stick to the general rules on staying proceedings. This approach to the detriment of the defendant to the infringement action is all the more appropriate as it would have been his responsibility to seek revocation of the patent before taking up his infringing conduct and so set things straight in good time, at the latest on

lassant toute latitude au juge de la contrefaçon d'attendre l'issue de l'action en invalidité pour fixer la date de sa propre décision (laquelle doit être rendue cinq mois au plus après l'audience de clôture¹⁴). Le droit procédural européen prévoit désormais expressément une telle possibilité – à la fois au bénéfice des parties *et* du juge de la contrefaçon.¹⁵

aa) Première instance

Eu égard au fait que le sursis à statuer représente, en raison de la longueur des procédures d'opposition et de nullité, une atteinte substantielle aux droits du requérant, notamment en ce qui concerne l'injonction de cessation de la contrefaçon, laquelle est prononcée pour une période limitée, et considérant en outre qu'il convient d'éviter un abus de procédure de la part du défendeur, selon la jurisprudence en vigueur actuellement le sursis à statuer n'est en principe accordé en première instance que s'il apparaît comme très probable que le brevet litigieux sera révoqué ou annulé sur la base d'une action en opposition ou en nullité.¹⁶

Cette approche restrictive est également valable en principe lorsque le brevet litigieux est déjà arrivé à expiration ou que la protection qu'il confère s'achève au cours du litige. Le fait que la question d'une injonction ne se pose plus pour l'avenir pourrait certes relativiser l'urgence pour le requérant de faire valoir ses droits, cependant il retire également son intérêt à l'action en invalidité pour le défendeur, ce qui justifie de s'en tenir aux règles générales du sursis. Cette approche, qui joue au détriment du défendeur à l'action en contrefaçon, est d'autant plus appropriée qu'il devrait lui incomber de faire révoquer ou annuler le brevet litigieux avant de s'engager dans

¹⁴ BGH, MDR 2009, 1238: Vor Fristablauf muss das vollständig begründete und von allen mitwirkenden Richtern unterschriebene Urteil auf der Geschäftsstelle sein.

¹⁵ ABl. EPA 2008, 220.

¹⁶ BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; LG Düsseldorf, BIPMZ 1995, 121, 126; von Maltzahn, GRUR 1985, 163 mwN.

¹⁴ BGH, MDR 2009, 1238: the registry must have received a fully reasoned judgment signed by all judges involved before expiry of that period.

¹⁵ OJ EPO 2008, 220.

¹⁶ BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; LG Düsseldorf, BIPMZ 1995, 121, 126; von Maltzahn, GRUR 1985, 163, and the references cited there.

¹⁴ BGH, MDR (Monatsschrift für Deutsches Recht, Mensuel du droit allemand) 2009, 1238 : le jugement doit se trouver au secrétariat-greffe de la juridiction concernée avant l'expiration de ce délai, accompagné d'une motivation complète et surtout revêtu de la signature des juges ayant participé à la décision.

¹⁵ JO OEB 2008, 220.

¹⁶ BGH, GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; LG Düsseldorf, BIPMZ (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Revue des brevets) 1995, 121, 126; von Maltzahn, GRUR 1985, 163, avec des éléments supplémentaires.

und damit beizeiten klare Verhältnisse zu schaffen. Spätestens die vorgerichtliche Abmahnkorrespondenz sollte an sich hierzu Veranlassung geben. Derjenige, der einen Angriff auf das Klagepatent erst gegen Ende der Klageerwiderungsfrist (oder noch später) startet, vernachlässigt seine eigenen Interessen in grober Weise. Es ist deswegen richtig, dass eine Aussetzung regelmäßig dann nicht in Betracht kommen kann, wenn der dem Klageschutzrecht entgegengehaltene Stand der Technik demjenigen entspricht, der bereits im Erteilungsverfahren oder in einem erfolglos durchgeführten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren berücksichtigt worden ist, oder vom Erfindungsgegenstand noch weiter abliegt als der schon geprüfte.

Gleiches gilt erst recht, wenn das Patent erstinstanzlich aufrechterhalten worden ist. Diese – unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommene – Entscheidung hat das Verletzungsgericht aufgrund der gesetzlichen Kompetenzverteilung grundsätzlich hinzunehmen. Im Rahmen der Aussetzungsentscheidung ist es nicht Sache des Verletzungsgerichts, das Einspruchsbeschwerde- oder Nichtigkeitsberufungsverfahren in allen Einzelheiten vorweg zu nehmen. Immer dann, wenn die Argumentation im Rechtsbestandsverfahren möglich und mit nachvollziehbaren Gründen vertretbar erscheint, hat es vielmehr bei der getroffenen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung zu verbleiben, so dass, wenn nicht im Einzelfall ganz besondere Umstände vorliegen, für eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits keine Veranlassung besteht. Sie ist erst dann geboten, wenn die Rechtsbestandsentscheidung auf für das Verletzungsgericht nachweisbar unrichtigen Annahmen oder einer nicht mehr vertretbaren Argumentation (z. B. zur Neuheit, Erfindungshöhe, unzulässigen Erweiterung) beruht oder wenn mit dem Rechtsmittel gegen die Rechtsbestandsentscheidung, ohne dass insoweit ein Nachlässigkeitsvorwurf angebracht ist, weiterer Stand der Technik präsentiert wird, der, weil er der Erfindung näher kommt als der bisher gewürdigte Stand der Technik, mit der gebotenen Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Klagepatents erwarten lässt.¹⁷

receipt of the pre-court warning letter. A defendant who only launches an attack on the patent towards the end of the period for replying to the allegations of infringement (or even later) grossly neglects his own interests. It is therefore right that a stay of proceedings usually cannot be considered if the prior art cited against the patent is that already taken into account during the grant proceedings or unsuccessful opposition or revocation proceedings or is even more distant from the invention's subject-matter than that already examined.

This applies all the more so if the patent has already been maintained at first instance. In keeping with the statutory division of jurisdiction, the infringement court must normally accept this decision, which is taken by a bench including technical experts. In deciding whether to stay proceedings, the infringement court may not pre-empt all the issues at stake in the opposition/appeal or revocation/appeal proceedings. Rather, provided the line of argument supporting the validity decision taken in the opposition or revocation proceedings appears plausible and reasonable and is based on transparent grounds, the infringement court must abide by it and, unless there are extraordinary circumstances in a specific case, will have no reason to stay the infringement proceedings. A stay is only appropriate where the decision on validity is based on verifiably incorrect findings or a line of argument which the infringement court can no longer consider reasonable (e.g. as to novelty, inventive step, inadmissible extension) or where, for reasons other than negligence, different prior art is presented on appeal against the validity decision which, because it is closer to the invention than the prior art already examined, gives rise to the requisite likelihood that the patent will be revoked.¹⁷

les actes de contrefaçon, de manière à clarifier la situation en temps voulu. Le courrier d'avertissement préalable à l'action en justice devrait, au plus tard, l'inciter à cette clarification. S'il attend la fin du délai de réponse pour attaquer le brevet litigieux (ou même plus longtemps encore), il compromet gravement ses propres intérêts. Il est donc justifié de ne pas ordonner en principe le sursis à statuer lorsque l'état de la technique opposé au titre de protection attaqué correspond à celui qui a été pris en considération pour la procédure de délivrance ou dans le cadre d'une action en opposition ou en nullité rejetée, ou lorsqu'il est encore plus éloigné de l'objet de l'invention que celui qui a déjà été examiné.

La même approche prévaut, *a fortiori*, lorsque le brevet a été maintenu en première instance. En raison des règles de répartition des compétences prévues par la loi, le juge de la contrefaçon doit en principe prendre acte de la décision de maintien – prise avec le concours de techniciens spécialisés. Dans le cadre de la décision sur le sursis à statuer il ne lui appartient pas de préjuger de tous les éléments du recours faisant suite à une opposition ou contre une décision sur la validité. Dans ces hypothèses, lorsque l'argumentation paraît défendable et fondée sur des motifs compréhensibles, il doit au contraire s'en tenir à la décision adoptée, de sorte qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas de motif de surseoir à statuer à l'action en contrefaçon. En revanche, le sursis à statuer s'impose lorsque la décision sur la validité repose sur des postulats qui apparaissent à l'évidence erronés au juge de la contrefaçon ou sur une argumentation qui n'est plus soutenable (relative, par exemple, à la nouveauté, au niveau inventif, à l'irrecevabilité de l'extension de l'objet d'un brevet) ou lorsque les moyens de droit soulevés contre la décision sur la validité présentent un nouvel état de la technique (sans qu'il y ait eu négligence pour autant) qui, parce qu'il est plus proche de l'invention que celui qui a été pris en considération en première instance, peut laisser présager avec un degré de probabilité suffisant, l'annulation du brevet.¹⁷

¹⁷ OLG Düsseldorf, Urteil v. 7.7.2011 – I-2 U 66/10.

¹⁷ OLG Düsseldorf, judgment I-2 U 66/10 of 7.7.2011.

¹⁷ OLG Düsseldorf, arrêt du 7.7.2011 – I-2 U 66/10.

Die Bejahung einer sicheren Vernichtungswahrscheinlichkeit (und demzufolge eine Aussetzungsanordnung) verbietet sich auch dann, wenn der im Rechtsbestandsverfahren zur Diskussion stehende technische Sachverhalt derart kompliziert und/oder komplex ist, dass sich das Verletzungsgericht keinen wirklichen Einblick in die Gegebenheiten verschaffen kann.

Umgekehrt liegt der Sachverhalt, wenn das Klagepatent erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist; hier ist regelmäßig eine Aussetzung des Verletzungsprozesses anzuordnen.¹⁸ Von ihr wird – ausnahmsweise – nur dann abgesehen werden können, wenn das Verletzungsgericht aufgrund eigener technischer Sachkunde verlässlich beurteilen kann, dass die vernichtende Erkenntnis auf einer erkennbar fehlerhaften Beurteilung beruht und im nächsten Rechtszug zweifelsfrei vorhersehbar keinen Bestand haben wird.¹⁹ In Betracht kommen wird solches nur bei technisch einfach gelagerten Sachverhalten, die dem nicht mit Fachleuten besetzten Verletzungsgericht hinreichend einsichtig sind, im Zweifel nicht dagegen bei komplexen Erfindungen z. B. aus dem Elektronik- oder Chemiebereich.

Ist das Klagepatent erstinstanzlich in einer Weise eingeschränkt worden, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht mehr benutzt, und verteidigt der Kläger im Rechtsmittelverfahren die (von der angegriffenen Ausführungsform benutzte) erteilte Fassung des Klagepatents weiter, ist es nicht Sache des Verletzungsgerichts, die Erfolgsaussichten des gegen den Teilwiderruf eingelegten Rechtsmittels zu prüfen. Vielmehr ist der Verletzungsprozess bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens auszusetzen. Selbst wenn nämlich nach Auffassung des Verletzungsgerichts das Rechtsmittel gegen die Teilvernichtung ohne Erfolgsaussicht sein sollte und die angegriffene Ausführungsform von der aufrechterhaltenen Fassung des Klagepatents ersichtlich

The infringement court cannot make a finding that revocation is certain (which would result in an order to stay proceedings) if the technical facts at issue in the validity proceedings are so complex and/or complicated that it cannot gain a genuine insight into the circumstances.

The reverse is true if the patent has been revoked at first instance: generally speaking, the infringement proceedings should then be stayed.¹⁸ The infringement court can – exceptionally – refrain from staying proceedings only if, based on its own technical expertise, it can confidently find that the revocation was based on a manifestly erroneous assessment and predict with certainty that it will be overturned at the next instance.¹⁹ This situation will only arise if the facts of the case are technically straightforward enough to be sufficiently understood by the bench of non-expert judges, but not in cases involving complex inventions, e.g. in the field of electronics or chemistry.

If the patent has been limited at first instance in such a way that the contested embodiment no longer makes use of it, but the claimant continues, on appeal, to defend it as granted (and so as used by the contested embodiment), it is not for the infringement court to assess the likelihood that this appeal against partial revocation will succeed. Rather the infringement proceedings should be stayed until the appeal proceedings have been closed. Even if, in the infringement court's view, the appeal is unlikely to be granted and the contested embodiment is obviously no longer covered by the patent as maintained, dismissal of the infringement action is not an option. Whether the patent as granted is valid can only be decided by the bodies with grant jurisdic-

Pour le juge de la contrefaçon, il s'avère également impossible de répondre positivement à la question de l'éventualité d'une annulation avec un degré suffisant de certitude (et donc d'ordonner le sursis à statuer) lorsque les éléments techniques en jeu dans la discussion sont si compliqués et/ou présentent un caractère si complexe qu'il n'est pas en mesure de se faire une idée réelle de la situation.

Le principe opposé prévaut au contraire lorsque le brevet litigieux a été révoqué ou déclaré nul en première instance ; dans ce cas, le sursis à statuer doit être en principe ordonné.¹⁸ Il ne peut être refusé que – de façon exceptionnelle – si le tribunal saisi du litige en contrefaçon dispose de compétences techniques propres lui permettant de considérer de manière crédible que la décision d'annulation est fondée sur une appréciation à l'évidence erronée et qu'il est prévisible, sans aucun doute, que le juge de l'instance supérieure l'invalidera.¹⁹ Cette situation n'est susceptible de se produire que dans l'hypothèse où les éléments de l'espèce sont simples sur le plan technique et où ils paraissent suffisamment clairs à des juridictions non constituées de spécialistes ; ce qui n'est pas le cas en revanche pour des inventions complexes appartenant par exemple au domaine de l'électronique ou de la chimie.

Si, en première instance, le brevet a fait l'objet d'une limitation, de sorte que le mode de réalisation attaqué ne le met plus en œuvre, et si l'appelant continue à défendre le brevet litigieux dans sa forme délivrée (mise en œuvre par la réalisation attaquée), il n'appartient pas au juge de la contrefaçon d'apprécier les chances de succès du recours formé contre la révocation partielle. Il est alors préférable qu'il suspende le litige en contrefaçon jusqu'à l'issue de ce recours. En effet, même si le recours formé contre la révocation partielle devait, de l'avis du juge de la contrefaçon, n'avoir aucune chance d'aboutir et que le mode de réalisation attaqué ne mettait à l'évidence aucunement en œuvre le brevet tel que maintenu, l'action en contrefaçon ne devrait en

¹⁸ OLG München, InstGE 3, 62 – Aussetzung bei Nichtigkeitsurteil II.

¹⁹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

¹⁸ OLG Munich, InstGE 3, 62 – Aussetzung bei Nichtigkeitsurteil II.

¹⁹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

¹⁸ OLG München, InstGE 3, 62 – Aussetzung bei Nichtigkeitsurteil II.

¹⁹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

keinen Gebrauch macht, könnte die Verletzungsklage keinesfalls abgewiesen werden. Ob das Klagepatent in seiner erteilten Fassung Bestand hat, ist einzig und allein von den Erteilungsinstanzen zu entscheiden. An deren Erkenntnis, wie immer es ausfällt, ist das Verletzungsgericht ohne eigene Prüfungskompetenz gebunden. Solange das Klagepatent deshalb nicht rechtskräftig (teilweise) widerrufen ist, bleibt das Schicksal des Klagepatents – gänzlich unabhängig von der Vernichtungsprognose, die das Verletzungsgericht anstellen würde – in der Schwebe. Bis zum endgültigen Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens kann sich der Verletzungsangriff daher immer noch als erfolgreich erweisen, was eine Klageabweisung vor Beendigung des Rechtsbestandsverfahrens verbietet.²⁰ Das gilt – ungeachtet der Bindungswirkung nach Artikel 111 Abs. 2 Satz 1 EPÜ – auch dann, wenn die Technische Beschwerdekammer bereits eine Gewährbarkeit des erteilten Hauptanspruchs verneint und die Sache zur Prüfung von nicht benutzten Hilfsanträgen an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hat.²¹

Der Aussetzungsantrag, der auf eine angeblich offenkundige Vorbenutzung gestützt ist, welche nicht lückenlos durch liquide Beweismittel (insbesondere Urkunden) belegt ist, sondern (zumindest in Teilen) auch auf einen Zeugenbeweis angewiesen ist, muss ohne Erfolg bleiben.²² Da eine Vernehmung der angebotenen Zeugen nur im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren, jedoch nicht im Verletzungsprozess erfolgt, ist bereits unvorhersehbar, in welcher Weise die benannten Zeugen überhaupt aussagen werden und ob ihre Aussagen, wenn sie für den Einsprechenden/Nichtigkeitskläger günstig sind, für glaubhaft gehalten werden. Schon wegen dieser gänzlich unsicheren Prognose verbietet sich die Annahme, es sei

tion; the infringement court is bound by their findings and has no power of its own to examine the matter. Thus, so long as the patent has not been finally revoked either in part or in its entirety, its fate is in abeyance, regardless of any prognosis reached by the infringement court, so that, until the validity proceedings have finally been closed, the action for infringement can still prove to be well founded and cannot be dismissed beforehand.²⁰ This applies – irrespective of the binding effect of decisions under Article 111(2), sentence 1, EPC – even if a technical board of appeal has already held that the main claim as granted is not allowable and remitted the case to the opposition division for examination of unused auxiliary requests.²¹

A request for stay of proceedings based on an alleged public prior use cannot be granted if such use is not entirely self-evident in the light of the evidence adduced (i.e., in particular, official legal documents) but rather its proof requires (at least partly) witness testimony.²² The fact that witnesses will only be examined in the opposition or revocation proceedings, but not in infringement proceedings, already means that it is impossible to predict how they will actually testify and whether their testimony, assuming it supports the case made by the opponent or claimant seeking revocation, will even be considered credible. This wholly uncertain outcome precludes any assumption by the infringement court that the patent will almost certainly

aucun cas être rejetée. En effet, il appartient exclusivement aux instances de délivrance de statuer sur la validité du brevet litigieux dans sa forme délivrée. Le juge de la contrefaçon est lié par leurs conclusions, quelles qu'elles soient, sans disposer d'un pouvoir propre d'appréciation. En conséquence, tant que le titre litigieux n'a pas fait l'objet d'une décision de révocation (partielle) passée en force de chose jugée, son sort demeure en suspens – tout à fait indépendamment du pronostic d'annulation éventuellement formulé par le juge de la contrefaçon. Autrement dit, l'action en contrefaçon demeure susceptible d'aboutir jusqu'à l'issue définitive de la procédure en invalidité ; ce qu'un rejet de la demande en contrefaçon avant l'issue de la procédure en invalidité empêcherait.²⁰ Cela vaut également – nonobstant l'effet contraignant de la décision selon l'art. 111, par. 2, première phrase CBE – lorsque la chambre de recours technique a déjà conclu à la non-admissibilité de la revendication principale telle que délivrée et a renvoyé l'affaire à la division d'opposition pour examen des requêtes subsidiaires qui n'ont pas encore été traitées.²¹

En revanche, il ne saurait être fait droit à une demande de suspension fondée sur un prétendu usage public antérieur, lorsque celle-ci est étayée par des moyens de preuve littérale (notamment des actes juridiques) présentant des lacunes mais complétés par des preuves testimoniales.²² En effet, eu égard au fait que les témoins cités déposent seulement dans le cadre de la procédure d'opposition ou de nullité, mais non dans celui de la procédure en contrefaçon, il n'est pas possible pour le juge de la contrefaçon de prévoir en quel sens ils vont déposer et si leurs déclarations à l'appui des prétentions des requérants dans la procédure d'opposition ou de nullité seront estimées dignes de foi. En elle-même, la fragilité du pronostic

²⁰ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 22.2.2012 – I-2 U 36/05.

²¹ LG Mannheim, Beschluss v. 30.3.2012 – 7 O 41/08.

²² OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilbohrvorrichtung; OLG Düsseldorf, Urteil v. 18.6.1998 – 2 U 29/97, stRspr.

²⁰ OLG Düsseldorf, decision of 22.2.2012 – I-2 U 36/05.

²¹ LG Mannheim, decision of 30.3.2012 – 7 O 41/08.

²² OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilbohrvorrichtung; OLG Düsseldorf judgment of 18.6.1998 – 2 U 29/97; and settled case law.

²⁰ OLG Düsseldorf, arrêt du 22.2.2012 – I-2 U 36/05.

²¹ LG Mannheim, décision du 30.3.2012 – 7 O 41/08.

²² OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilbohrvorrichtung ; OLG Düsseldorf, arrêt du 18.6.1998 – 2 U 29/97, jurisprudence constante.

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Patents zu erwarten. Daran ändert auch nichts, dass schriftliche Erklärungen der Zeugen vorgelegt werden.

bb) II. Instanz

Eine großzügigere Aussetzungspraxis besteht im Berufungsrechtszug, *wenn* der Beklagte in erster Instanz verurteilt worden ist.²³ Sie beruht auf der Erwägung, dass es der Kläger durch Erbringung der Sicherheit, von der die vorläufige Vollstreckbarkeit des erstinstanzlichen Urteils abhängt (§ 709 ZPO), in der Hand hat, seine aus dem Patent folgenden Verbotungsrechte durchzusetzen, und das Berufungsverfahren, welches maximal dazu führen kann, dass die titulierten Ansprüche ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar sind²⁴, deswegen eher ausgesetzt werden kann. Allerdings genügt auch hier nicht, dass die Vernichtung des Klagepatents nur möglich ist, sie muss vielmehr wahrscheinlich sein.²⁵ Ist der Unterlassungsanspruch wegen Ablaufs des Klagepatents gegenstandslos und geht es nur noch um die Vollstreckung des Rechnungslegungs- und Vernichtungsanspruchs, soll nach der Rechtsprechung des OLG Karlsruhe²⁶ sogar genügen, dass bei summarischer Abschätzung der Rechtsbestandsangriffe von einer nicht ganz fern liegenden Möglichkeit einer

be revoked. It makes no difference whether or not written statements of the witnesses have been produced.

(bb) Second instance

The practice followed at the appeal stage with regard to staying proceedings is more generous *if* the defendant was found guilty of infringement at first instance.²³ The idea behind this practice is that, because the claimant has provided the security required for provisional enforceability of the first-instance judgment (Section 709 ZPO), it is in his power to enforce his prohibitive patent rights and it is therefore more reasonable to stay appeal proceedings, which can at most result in enforceability of his rights without any security.²⁴ But once again, the mere possibility that the patent will be revoked does not suffice; rather, it must be probable.²⁵ If an action for an injunction becomes redundant because the patent has expired, so that the only remaining issue is enforcement of the claims for discovery of the accounts and destruction, it should, according to the case law of the OLG Karlsruhe,²⁶ even suffice that, on a summary assessment of the challenges to validity, it can be established that there is a not entirely

interdit d'accueillir la demande de sursis à statuer, à moins que la probabilité de l'annulation du brevet soit très forte. La soumission de déclarations écrites de la part des témoins ne change rien à ce point de vue.

bb) Deuxième instance

Si en première instance le défendeur a été condamné, la pratique en matière de sursis à statuer à l'action en contrefaçon est plus généreuse devant le second degré de juridiction.²³ Elle repose sur la considération selon laquelle le requérant peut faire valoir son droit d'exclusivité découlant du brevet, par le biais de la constitution d'une garantie à laquelle est subordonnée la force exécutoire provisoire du jugement de première instance (article 709 du Code de procédure civile), et que l'appel, qui s'il est accueilli peut tout au plus avoir pour effet de rendre les titres exécutoires sans constitution de garantie²⁴, se prête donc mieux à une suspension. En réalité il ne suffit pas dans cette hypothèse non plus que l'annulation du brevet litigieux relève seulement du possible : elle doit être probable.²⁵ Si la demande en cessation pour contrefaçon devient sans objet en raison de l'expiration du brevet et qu'il ne s'agit plus que d'obtenir la reddition des comptes et l'exécution forcée de l'annulation, il semble même, d'après la jurisprudence de la Cour d'appel de Karlsruhe²⁶, qu'il suffise qu'une appré-

²³ OLG Düsseldorf, Mitt 1997, 257 – Steinknacker.

²⁴ Berufungsurteile sind ohne Sicherheitsleistung des Gläubigers vollstreckbar (§ 708 Nr. 10 ZPO). Lediglich der verurteilte Schuldner kann die ihm drohende Zwangsvollstreckung durch eine vom Gericht im Urteil bestimmte Sicherheitsleistung abwenden, wobei, wenn dies geschehen ist, wiederum der Gläubiger die Abwendungsbefugnis des Schuldners dadurch zunichte machen kann, dass er (der Gläubiger) seinerseits vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe wie der Schuldner leistet (§ 711 Satz 1 ZPO).

²⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 – Thermocycler.

²⁶ OLG Karlsruhe, InstGE 12, 220 – MP 3-Standard.

²³ OLG Düsseldorf, Mitt 1997, 257 – Steinknacker.

²⁴ Judgments on appeal are enforceable without any creditor security (Section 708 No. 10 ZPO). Only the debtor found guilty can prevent imminent enforcement by providing security of an amount specified by the court in its judgment, but even then, the creditor can, in turn, overcome the debtor's right to resist enforcement by providing security of the same amount prior to such enforcement (Section 711, sentence 1, ZPO).

²⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 – Thermocycler.

²⁶ OLG Karlsruhe, InstGE 12, 220 – MP 3-Standard.

²³ OLG Düsseldorf, Mitt 1997, 257 – Steinknacker.

²⁴ Les jugements en appel sont exécutoires sans constitution de garantie de la part du créancier (article 708, n° 10 Code de procédure civile). Seul le débiteur condamné peut éviter l'exécution forcée qui le menace par la constitution d'une garantie dont le montant est fixé par le tribunal dans son jugement, mais à la suite de cela, le créancier peut à son tour neutraliser cette possibilité en constituant de son côté préalablement à l'exécution forcée une garantie d'un montant égal à la garantie du débiteur (article 711, phrase 1, Code de procédure civile).

²⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 – Thermocycler.

²⁶ OLG Karlsruhe, InstGE 12, 220 – MP 3-Standard.

Vernichtung des Klagepatents ausgegangen werden muss.²⁷

Ist die Klage vom Landgericht zu Unrecht abgewiesen worden und kommt das Berufungsgericht zu der Überzeugung, dass der Beklagte zu verurteilen ist, so gelten in der II. Instanz dieselben Aussetzungsregeln, wie sie im ersten Rechtszug angewandt werden. Gleiches gilt, wenn im Berufungsrechtszug ein neues Schutzrecht eingeführt wird, dessen Behandlung der Gegner zustimmt oder dessen Berücksichtigung das Gericht als sachdienlich zulässt, wenn insoweit ein Verletzungssachverhalt und daraus resultierende Ansprüche des Klägers festgestellt werden.

cc) III. Instanz

Speziell für das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren hat auch der BGH²⁸ anerkannt, dass eine Aussetzung nicht schon deshalb geboten ist, weil eine Nichtigkeitsklage anhängig ist, deren Entscheidung Einfluss auf die Beurteilung des Verletzungssachverhaltes haben kann. Zu beachten ist vielmehr auch das (gegenläufige) Interesse des Verletzungsklägers an einem raschen Abschluss des Verletzungsprozesses, dem tendenziell umso mehr Gewicht beikommt, je später die Nichtigkeitsklage eingereicht worden ist. Daraus ist gefolgert worden, dass eine Aussetzung dann, wenn der Rechtsbestandsangriff erst nach Abschluss der Tatsacheninstanzen des Verletzungsprozesses gestartet worden ist, nur veranlasst ist, wenn die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage offenkundig sind.²⁹ Bei derart nachlässiger Rechtsverteidigung genügt es, den Verletzungsbeklagten für den Fall einer Vernichtung des Klagepatents

distant possibility that the patent will be revoked.²⁷

If the LG wrongly dismissed the infringement action and the appeal court concludes that the defendant must be found guilty, the same rules apply to a stay of appeal proceedings as at first instance. They likewise apply where a new right has been introduced to the proceedings at the appeal stage and the opposing party has agreed to its examination or the court deems such examination expedient, if it is then found that this right has been infringed and that the claimant can derive rights from this finding.

(cc) Third instance

In the specific context of appeals against a denial of leave to appeal, the BGH²⁸ has likewise acknowledged that is not appropriate to stay the proceedings merely because a revocation action is pending and its outcome may affect the assessment of infringement. Rather, what must be considered is the (contrary) interest of the party claiming infringement in a speedy conclusion to the infringement proceedings, to which more and more weight should be attached the later the revocation action is brought. It has been concluded from this that, where the action for revocation was not launched until after the conclusion of the fact-finding stages of the infringement procedure, a stay is appropriate only if it is manifestly likely to be granted.²⁹ In the event of such a negligent defence strategy on the part of the party accused of infringement, it is sufficient to refer that party to the possibility of a bringing an action for restitution

ciation sommaire de l'action en invalidité permette de conclure que la possibilité d'une annulation du brevet litigieux ne présente pas un caractère trop hypothétique.²⁷

Si la requête a été rejetée à tort par le tribunal de première instance et que le juge d'appel acquiert la conviction que le défendeur doit être condamné, les mêmes règles en matière de sursis à statuer s'appliquent à la deuxième instance qu'à la première. Ceci est également valable lorsqu'au cours de la procédure en appel un nouveau titre de protection est introduit, avec l'autorisation de la partie adverse ou l'accord du tribunal qui estime opportun de le prendre en considération, dans la mesure où sont constatés des faits constitutifs de contrefaçon avec les prétentions qui en découlent pour le requérant.

cc) Troisième instance

Dans le cas particulier d'un recours contre le refus d'autoriser un pourvoi en révision, la Cour fédérale de justice²⁸ a reconnu elle aussi que le fait qu'une action en nullité dont l'issue peut avoir une influence sur l'appréciation des faits donnant lieu à l'action en contrefaçon soit pendante ne suffit pas en lui-même à imposer le prononcé d'un sursis à statuer. Il convient de prendre en considération les intérêts (opposés) du demandeur à l'action en contrefaçon, qui vont dans le sens d'une issue rapide de celle-ci ; rapidité dont l'importance est d'autant plus grande que l'action en nullité a été formée tardivement. La Cour en a conclu que, lorsque l'action en nullité n'est engagée qu'après la fin de la procédure de contrefaçon au fond, le prononcé du sursis à statuer ne se justifie que si les chances de succès de ladite action sont manifestes.²⁹ Si le brevet litigieux est finalement annulé et en présence d'une telle négligence de la

²⁷ Diese Wertung mag im Einzelfall gerechtfertigt sein; maßgeblich sind aber immer die Umstände des Einzelfalles, die ebenso ergeben können, dass das Rechtsverfolgungsinteresse des Klägers eine sofortige Durchsetzung auch des Rechnungslegungs- und Vernichtungsanspruchs erfordert.

²⁸ GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁹ BGH, GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁷ Such a finding may be justified in specific cases, but the specific circumstances of the individual case are always decisive and can equally lead to the conclusion that the claimant's interest in prosecution requires that the claims for discovery of accounts and destruction be enforced immediately.

²⁸ GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁹ BGH, GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁷ Si une telle appréciation peut se justifier dans certains cas particuliers, les circonstances de l'espèce sont cependant toujours décisives et il peut justement résulter desdites circonstances que l'intérêt du requérant exige l'exécution immédiate de ses droits à la reddition des comptes et à l'annulation du titre litigieux.

²⁸ GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

²⁹ BGH, GRUR 2012, 93 – Klimaschrank.

auf die Möglichkeit der Restitutionsklage (§ 580 Nr. 6 ZPO analog) zu verweisen.

Von solchen Ausnahmefällen abgesehen tendiert der BGH jedoch in aller Regel dazu, seine abschließende Entscheidung im Verletzungsverfahren zurückzustellen, bis er seine Entscheidung zum Rechtsbestand des Klagepatents im Nichtigkeitsberufungsverfahren getroffen hat. Diese Handhabung erklärt sich daraus, dass es in beiden Verfahren einer Auslegung des Patents bedarf, die naturgemäß nur einheitlich erfolgen kann.

c) (Hilfsweise) Anspruchskombination³⁰

Bestehen Bedenken gegen den Rechtsbestand des Klagepatents in seinem erteilten Umfang, so nützt es dem Kläger im Verletzungsprozess nichts, seine Klageansprüche hilfsweise auf eine Anspruchskombination (z. B. des Hauptanspruchs mit einem Unteranspruch) zu stützen. Einer Aussetzung des Rechtsstreits kann er durch eine solche Antragsfassung nicht entgehen, weil dem Hilfsantrag erst entsprochen werden darf, wenn feststeht, dass der Hauptantrag unbegründet ist. Diese Feststellung aber lässt sich, solange das Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren andauert, nicht treffen.

Zur Vermeidung einer Aussetzung ist es daher erforderlich, dass sich der Kläger entschließt, sein Klagebegehren *unbedingt* auf die voraussichtlich rechtsbeständige Anspruchskombination zu beschränken. Eine teilweise Klageabweisung und eine anteilige Kostenbelastung ist damit nur dann verbunden, wenn infolge der Beschränkung ursprünglich angegriffene Ausführungsformen nicht mehr vom Klageangriff umfasst werden. Bleiben alle angegriffenen Ausführungsformen auch von der eingeschränkten Anspruchsfassung umfasst, hat der Kläger wirtschaftlich betrachtet mit seinem Klageangriff vollen Erfolg gehabt; zur Beschreibung der Verletzungsformen ist lediglich eine konkretere Formulierung

of rights (by analogy with Section 580 No. 6 ZPO), should the patent later be revoked.

Save for exceptional cases, the BGH generally tends to stay its final decision on infringement until it has reached a decision on the patent's validity on appeal in the revocation proceedings. The reason for this practice is that both decisions require interpretation of the patent and it must naturally be interpreted consistently.

(c) Combination of claims (in the alternative)³⁰

Where there are misgivings about the validity of a patent as granted, it makes no sense for the claimant in the infringement proceedings to submit, in the alternative, a request based on a combination of claims (e.g. main claim and one dependent claim). He cannot avoid a stay of proceedings by bringing an action structured in this way, as such an alternative request can be granted only if it has been established that the main claim is unfounded, which is impossible so long as the revocation or opposition proceedings are still pending.

To avoid a stay of proceedings, the claimant must therefore opt to restrict his request *unconditionally* to that claim combination which is likely to be found valid. This will result in partial dismissal of the action and a pro rata allocation of costs only if, owing to this restriction, originally contested embodiments are no longer covered by the scope of the action. If all the contested embodiments remain covered, the claimant's action will have been a complete success from an economic point of view; he has merely chosen a more specific wording (i.e. that of the claims as limited) to identify the alleged infringement, which he is quite free to do and which prevents a partial defeat.

part du défendeur, il suffit de lui indiquer qu'il a la possibilité de se pourvoir par le biais d'une action en rescision (par analogie, art. 580, n° 6 Code de procédure civile).

Sauf dans ces cas exceptionnels, la Cour fédérale de justice tend de manière générale à surseoir à ses décisions définitives en matière de contrefaçon jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la validité du brevet litigieux dans le cadre du recours contre la décision d'annulation. Cette pratique s'explique par le fait que les deux procédures exigent une interprétation du brevet qui doit, bien sûr, être uniforme.

c) (A titre subsidiaire) Combinaison de revendications³⁰

Si des doutes subsistent quant à la validité du brevet litigieux dans sa forme délivrée, il est inutile pour le demandeur à l'action en contrefaçon de fonder à titre subsidiaire ses prétentions sur une combinaison de revendications (par exemple une revendication principale combinée à une sous-revendication). Formuler sa requête de cette manière ne lui permettra pas en effet d'éviter le prononcé du sursis à statuer, car il ne pourra être fait droit à la requête subsidiaire qu'une fois qu'il a été établi que la requête principale est dénuée de fondement. Or, il n'est pas possible de statuer sur ce dernier point tant que la procédure en nullité ou en opposition est pendante.

S'il veut éviter la suspension de l'action en contrefaçon, il est donc indispensable que le demandeur limite *strictement* l'objet de sa demande aux combinaisons de revendications paraissant valides. Il ne risquera un rejet partiel de sa requête, ainsi que de devoir supporter les frais proportionnels y afférents, que si, en raison de la limitation apportée à la revendication, l'action n'englobe plus les modes de réalisation initialement attaqués. Si en revanche, tous les modes de réalisation attaqués demeurent compris dans le texte de la revendication telle qu'elle a été limitée alors, d'un point de vue économique, le demandeur a avec son action pleinement atteint l'objectif recherché ; une

³⁰ Zu Einzelheiten vgl. *Grunwald*, Mitt 2010, 549.

³⁰ For details, see *Grunwald*, Mitt 2010, 549.

³⁰ Pour une analyse détaillée voir *Grunwald*, Mitt 2010, 549.

(nämlich die der Anspruchsbeschränkung) gewählt worden, was dem Kläger freisteht und nicht zu einem Teilunterliegen führt.

Sogar das Gericht kann von sich aus eine gegenüber der Antragsfassung konkretisierende Formulierung wählen, um die Verletzungsformen zu umschreiben, was sich z. B. dann anbietet, wenn die Parteien im Rechtsbestandsverfahren darüber streiten, ob die vom Kläger verfolgte (z. B. erteilte) Anspruchsfassung unzulässig erweitert ist. Die betreffende Frage kann dahinstehen, wenn das Gericht zur Beschreibung des Verletzungsgegenstandes zu einer Formulierung greift, die die angeblichen unzulässigen Erweiterungen vorsorglich beseitigt. Solches ist möglich und zweckmäßig, wenn sich sämtliche angegriffenen Ausführungsformen auch mit der konkretisierten Antragsformulierung erfassen lassen und die Erweiterungsfrage für das Verletzungsgericht nicht eindeutig zu beantworten ist.

Selbstverständlich kann die erteilte Anspruchsfassung weiter hilfsweise verfolgt werden. Solches kann sich von Fall zu Fall anbieten, wenn die erteilte Anspruchsfassung nicht verloren gegeben werden muss, sondern eine gewisse Aussicht dafür besteht, dass sie am Ende des Rechtsbestandsverfahrens ggf. doch aufrechterhalten bleibt. Mit der "umgekehrten" Antragstellung lässt sich verhindern, dass die Klage, sollten die beschränkenden Merkmale nach Auffassung des Verletzungsgerichts nicht benutzt werden, endgültig abgewiesen wird. Wegen des Hilfsantrages hat bei Verneinung der Benutzung der eingeschränkten Fassung vielmehr eine Aussetzung des Rechtsstreits stattzufinden, die dem Kläger weitere Zeit verschafft.

2. Revisionsverfahren

Aufgrund des Trennungsprinzips kann sich die Situation ergeben, dass einzelne Merkmale des Patentanspruchs im Verletzungs- und im Rechtsbestandsverfahren unterschiedlich verstanden werden und aufgrund dieses konträren Auslegungsergebnisses die Entscheidung im

Even the court itself can, of its own motion, choose a wording which identifies the forms of infringement more specifically than the requests set out in the action, and this is appropriate, for example, where the parties to the validity proceedings dispute whether the claim wording which the claimant is seeking to enforce (e.g. the granted version) has been inadmissibly extended. This question can be left unanswered if, for the purposes of identifying the infringement, the court chooses a wording which, as a precaution, eliminates the allegedly inadmissible extensions. This is possible and expedient if all the contested embodiments remain covered by the more specific wording of the request and the question of extension cannot be unequivocally answered by the infringement court.

Of course, the claimant still has the option of citing the claims as granted in an alternative request, and it may be useful to do so in cases in which there is no need to abandon that wording, because there is still a chance that it will be maintained after all at the end of the validity proceedings. Such a "reverse" order of requests prevents definitive dismissal of the action in the event that the infringement court finds that the limiting features are not used. Rather, submitting an alternative request on this basis means that, if it reaches such a finding, the proceedings must be stayed, whereby the claimant gains time.

2. Appeal on point of law

Owing to the "split proceedings" principle, a situation can arise in which individual features of the patent claim are interpreted differently in infringement and validity proceedings, such that the respective decisions are then based on those contrary interpretations. Here too,

formulation plus précise sera alors adoptée pour décrire les formes de contrefaçon (celle résultant de la revendication telle que limitée), ce que le demandeur est libre de faire sans risquer d'être partiellement débouté.

Le juge lui-même peut décider spontanément d'adopter une formulation plus précise que celle de la requête pour décrire les formes de contrefaçon en cause ; cela peut se produire notamment lorsque les parties à l'action en invalidité se trouvent en désaccord sur le point de savoir si le texte de la revendication visée par le demandeur (telle qu'elle a été délivrée, par exemple) a fait l'objet d'une extension inadmissible. Cette question peut demeurer en suspens si le juge a recours, pour décrire la forme de contrefaçon, à une formulation écartant l'extension supposée inadmissible. Cela est possible et opportun, lorsque tous les modes de réalisation attaqués se laissent englober dans la formulation de la requête telle qu'elle a été précisée et que le juge de la contrefaçon n'est donc pas tenu de répondre expressément à la question de l'extension.

Naturellement, la revendication telle qu'elle a été délivrée peut faire l'objet de demandes subsidiaires. Cela peut se produire occasionnellement, lorsque le texte de la revendication telle que délivrée ne saurait être abandonné, car il y a une certaine chance qu'à l'issue de la procédure en invalidité il soit finalement maintenu. Une présentation "inversée" de la requête permet alors d'éviter un rejet définitif de l'action dans l'hypothèse où le juge de la contrefaçon estime que les caractéristiques limitatives ne sont pas réalisées. En raison de l'existence de la requête subsidiaire, le sursis à statuer est préférable dans le cas où l'on considère que la revendication limitée n'est pas réalisée, car il ménage un délai au requérant.

2. Révision

Le principe de séparation des procédures peut conduire à une situation dans laquelle certaines des caractéristiques de la revendication sont interprétées différemment dans le cadre de l'action en contrefaçon et dans celui de l'action en invalidité ; ces interprétations diver-

jeweiligen Verfahren fällt. Auch hier hat die Rechtsprechung ein Prozedere entwickelt, das solche unerwünschten Folgen wenigstens in Teilen abwendet.

Zunächst hat das Verletzungsgericht bei seiner Patentinterpretation die Auffassung der Rechtsbestandsinstanzen als gewichtige sachkundige Äußerungen zur Kenntnis und in seine Erwägungen aufzunehmen.³¹ Es wird von deren Auslegung und Verständnis nicht ohne Not, sondern nur dann abweichen, wenn es hierfür wirklich triftige Gründe gibt. Divergiert die Patentauslegung des Verletzungsgerichts von der im Nichtigkeitsverfahren und hat als Verletzungsgericht ein Oberlandesgericht entschieden, so ist der Rechtsschutz gegen solche Urteile zwar prinzipiell beschränkt. Wenn das Oberlandesgericht (was in der Praxis selten geschieht) die Revision nicht zugelassen hat, besteht allein die Möglichkeit, dass der BGH die Revision auf Nichtzulassungsbeschwerde des Unterlegenen selbst zulässt. Das Gesetz (§ 543 Abs. 2 ZPO) sieht hierfür abschließende Gründe vor, nämlich dass die Sache Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern. Ein bloßer Auslegungsfehler reicht hierzu grundsätzlich nicht aus. Ein Zulassungsgrund liegt nach der Rechtsprechung des BGH jedoch vor, wenn der im Verletzungsprozess relevante Patentanspruch im (abgeschlossenen) Nichtigkeitsverfahren eine abweichende Auslegung erfahren hat und das dortige Verständnis zu einer anderen als der getroffenen Entscheidung über die Verletzungsklage zwingt.³² Zulassungsgrund ist hier die Divergenz in der Patentauslegung und die damit gebotene Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung durch den BGH. Wird das Nichtigkeitsverfahren erst nach Ablauf der Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde beendet, ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, damit die betroffene Partei den entsprechenden Sachverhalt (nachträglich) in das Zulassungsverfahren einführen kann.³³

the courts have developed a procedure designed to prevent this to some extent at least.

First of all, when interpreting the patent, the infringement court must take note of the validity courts' findings as relevant expertise and include them in its own reasoning.³¹ It will not deviate needlessly from those findings, but only if it has genuinely good reasons for doing so. Where the infringement court is an OLG and its interpretation diverges from that reached in the revocation proceedings, the scope for appealing against its ruling is, in principle, limited. If (as seldom happens in practice) the OLG denies leave to appeal on a point of law, the losing party's only option is to seek such leave from the BGH itself by appealing against the OLG's refusal. The legislation (Section 543(2) ZPO) sets out exhaustive grounds for granting such leave to appeal: either the case must raise issues of fundamental importance or a decision of the BGH must be needed to develop the law or ensure uniform case law. However, according to the BGH's case law, there is a ground for granting leave to appeal if the patent claim at issue in the infringement proceedings was interpreted differently in the (closed) revocation proceedings and that different interpretation would necessarily have led to a different decision on the infringement action.³² The ground for granting leave to appeal in such a case is the divergence in interpretation of the patent and the resulting need for the BGH to ensure consistent case law. If the revocation proceedings are not closed until after the deadline for substantiating the appeal against a denial of leave to appeal, the appellant's rights must be reinstated so as to enable him (ex post facto) to cite the relevant facts in support of his request for leave to appeal.³³

gentes empêchant le juge de trancher dans chacune de ces deux procédures. La jurisprudence a mis au point un procédé afin de remédier, au moins partiellement, à ces effets indésirables.

Tout d'abord, le juge de la contrefaçon doit, lorsqu'il interprète le brevet, prendre connaissance de l'opinion du juge de la validité et en tenir compte en la considérant comme une opinion de poids émanant d'un expert.³¹ Ce n'est qu'en cas de nécessité et s'il y a pour cela des arguments solides, qu'il s'éloigne de cette interprétation. Dans l'hypothèse où l'interprétation du brevet donnée par le juge de la contrefaçon diverge de celle adoptée dans le cadre de la procédure en nullité et si le tribunal qui a statué sur la contrefaçon est une cour d'appel, les recours offerts par le droit sont en principe limités. Si la cour d'appel n'a pas autorisé le pourvoi en révision (ce qui arrive rarement en pratique), la seule solution est que la Cour fédérale de justice elle-même accueille le pourvoi formé par la partie succombante contre le refus d'autoriser la révision. La loi (article 543, par. 2 du Code de procédure civile) prévoit à cet effet des motifs qu'elle énumère limitativement : à savoir que l'affaire en cause soulève des questions d'intérêt fondamental ; ou que le développement du droit ou la garantie de l'uniformité de la jurisprudence exigent une décision de la Cour fédérale de justice. Une simple erreur d'interprétation n'est pas suffisante en principe. La jurisprudence de la Cour fédérale de justice a ainsi considéré comme un motif propre à autoriser la révision le fait que la revocation visée par l'action en contrefaçon ait reçu dans le cadre de la procédure en nullité (déjà close) une interprétation incompatible avec la décision sur la contrefaçon telle qu'elle a été rendue l'obligeant à revoir cette dernière.³² Dans cette hypothèse, l'autorisation se fonde sur la divergence d'interprétation du brevet et l'impossibilité qui en résulte pour la Cour fédérale de justice de garantir l'uniformité de la jurisprudence. Si l'action en nullité prend fin seulement après l'épuisement du délai fixé pour exposer les motifs du recours contre le refus d'autoriser la révision dans l'action en contrefaçon, la *restitutio in integrum*

³¹ BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken.

³² BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

³³ BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

³¹ BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken.

³² BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

³³ BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

³¹ BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken.

³² BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

Das vom BGH im Nichtigkeitsberufungsverfahren gewonnene Verständnis von den Merkmalen des Patentanspruchs setzt sich daher am Ende durch, und zwar selbst dann, wenn das Tatsachengericht in dem bei ihm geführten Verletzungsverfahren nach sachverständiger Beratung zu einer abweichenden Patentauslegung gekommen ist. Die rechtliche Begründung liegt darin, dass die Bestimmung des technischen Sinngehalts eines Patents nach Auffassung des BGH eine reine Rechtsfrage darstellt³⁴, weswegen die vom Tatrichter vorgenommene Auslegung des Patents vom BGH uneingeschränkt überprüft und korrigiert werden kann.³⁵ Für einen bei Abschluss des Nichtigkeitsberufungsverfahrens noch in einer Tatsacheninstanz laufenden oder erst später anhängig gemachten Verletzungsprozess bedeutet die BGH-Rechtsprechung *de facto*, dass das Verletzungsgericht gezwungen ist, seiner Beurteilung diejenige Auslegung der Anspruchsmerkmale zugrunde zu legen, die das Nichtigkeitsberufungsurteil vorgibt. In Zweifelsfällen kann es sich deshalb anbieten, den Verletzungsprozess bis zur Entscheidung des BGH im Nichtigkeitsberufungsverfahren auszusetzen, weil jede Patentauslegung (mag sie ggf. auch mit sachverständiger Hilfe zustande gekommen sein) von vornherein nur vorläufig ist, wenn sie in Konflikt mit einem späteren abweichenden Verständnis des BGH gerät.³⁶ Frei bleibt das Verletzungsgericht dann, wenn eine rechtskräftige Rechtsbestandsentscheidung ohne Beteiligung des BGH fällt, z. B. im Einspruchsverfahren oder im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren. Hier stellen die Entscheidungen zum Rechtsbestand – wie immer – lediglich fachkundige Äußerungen zum Verständnis der Erfindung dar.

Thus, the BGH's interpretation of the claimed features in the revocation proceedings ultimately prevails, even if the court investigating the facts of the infringement action arrived at its alternative interpretation after consulting experts. The legal reason for this is that, according to the BGH, determination of the technical meaning of a patent is a purely legal question,³⁴ so that the BGH has unlimited competence to review and correct the fact-finding court's interpretation.³⁵ For an infringement action still pending before a fact-finding court when the revocation-appeal proceedings are closed or brought only after such closure, the BGH's case law means *de facto* that that court has no choice but to base its assessment on the interpretation of the claimed features set out in the judgment on the revocation appeal. In cases of doubt, therefore, it may be expedient to stay the infringement proceedings until the BGH has given a ruling in the revocation-appeal proceedings, because any interpretation (irrespective of whether it has been made in consultation with experts) is from the outset merely provisional if it conflicts with a different interpretation subsequently made by the BGH.³⁶ The infringement court is free of this constraint only if a final decision on validity has been issued without the involvement of the BGH (e.g. in opposition proceedings or revocation proceedings at first instance), in which case the decision is – as always – simply an expert opinion on how the invention is to be understood.

doit être prononcée de manière à permettre à la partie concernée de soumettre (*a posteriori*) les éléments de fait pertinents dans le cadre de la procédure d'autorisation.³³

L'interprétation des caractéristiques de la revendication donnée par la Cour fédérale de justice dans le cadre du recours contre la décision d'annulation du brevet prévaut donc finalement ; même d'ailleurs lorsque le juge du fond dans le cadre de l'action en contrefaçon exercée devant lui est parvenu à une interprétation différente du brevet après avoir sollicité l'avis d'experts du domaine concerné. Sur le plan juridique, cette solution se justifie par le fait que la détermination de la signification technique du brevet constitue, selon la Cour fédérale de justice, une question purement juridique³⁴, en conséquence elle estime pouvoir exercer un contrôle illimité sur l'interprétation du brevet effectuée par le juge du fond, pour la rectifier.³⁵ Dans l'hypothèse d'une action en contrefaçon qui, au moment de la conclusion du recours contre la décision d'annulation, est encore pendante devant les juges du fond ou n'a même pas encore été engagée, il découle *de facto* de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, que le juge de la contrefaçon est tenu de fonder son appréciation sur l'interprétation des caractéristiques telle qu'elle figure dans le jugement d'appel contre la décision d'annulation. Dans le doute, il peut donc être préférable de suspendre la procédure en contrefaçon jusqu'à l'arrêt de la Cour fédérale de justice dans la procédure en nullité, car toute interprétation d'un brevet (même si elle a été adoptée, le cas échéant, avec le concours d'experts) est *a priori* considérée comme provisoire si elle entre en conflit avec une interprétation ultérieure divergente de la Cour fédérale de justice.³⁶ En revanche, le juge de la contrefaçon demeure libre de son interprétation lorsque la décision sur la validité passe en force de chose jugée sans que la Cour fédérale de justice ne soit intervenue, par exemple dans une procédure d'opposition ou dans une procédure de nullité en première instance. Dans

³⁴ BGH, GRUR 2006, 314 – Stapeltrockner; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

³⁵ BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

³⁶ OLG Düsseldorf, Urteil v. 27.1.2011 – I-2 U 18/09.

³⁴ BGH, GRUR 2006, 314 – Stapeltrockner; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IOF.

³⁵ BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IOF.

³⁶ OLG Düsseldorf, judgment of 27.1.2011 – I-2 U 18/09.

³³ BGH, GRUR 2010, 858 – Crimpwerkzeug III.

³⁴ BGH, GRUR 2006, 314 – Stapeltrockner ; BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

³⁵ BGH, GRUR 2011, 313 – Crimpwerkzeug IV.

³⁶ OLG Düsseldorf, arrêt du 27.1.2011 – I-2 U 18/09.

3. Einstweilige Verfügung

Dass die mangelnde Rechtsbeständigkeit kein vollwertiges Verteidigungsargument gegenüber dem Vorwurf der Patentverletzung ist, hat seine Auswirkungen des Weiteren in der Handhabung des vorläufigen Rechtsschutzes in Patentsachen, für den die Verletzungsgerichte zuständig sind, wobei der Instanzenzug bei den Oberlandesgerichten endet.

a) Allgemeines

Prinzipiell kommt auch in Patentverletzungssachen der Erlass einer einstweiligen Verfügung in Betracht.³⁷ Mit ihr können sowohl der Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG als auch – wie sich aus § 140b Abs. 3 PatG ergibt, unter den dort genannten Voraussetzungen – der in § 140b Abs. 1, 2 PatG geregelte Auskunftsanspruch über die Herkunft und den Vertriebsweg der schutzrechtsverletzenden Ware geltend gemacht werden. Ein Anspruch auf Schadenersatz und der ihn vorbereitende Rechnungslegungsanspruch können demgegenüber *nicht* im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt (gesichert) werden³⁸; ebenso wenig der Rückrufanspruch.³⁹ Dafür ist es zur Sicherung des Vernichtungsanspruchs im Einzelfall möglich, eine Verwahrung⁴⁰ verletzender Gegenstände durch den Gerichtsvollzieher zu beantragen.

3. Interim injunction

That the patent's invalidity is not a fully-fledged defence to allegations of infringement also affects practice in the area of interim relief in patent cases. This is a matter for the infringement courts, though the OLG acts as final instance in this context.

(a) General

Interim injunctions can, in principle, be granted in patent infringement cases.³⁷ They can be used to enforce an order to desist from infringement under Section 139(1) *Patentgesetz* (Patent Act) and – as is clear from Section 140b(3) Patent Act and subject to the conditions laid down there – the right to information on the infringing goods' origin and channels of distribution set out in Section 140b(1) and (2) Patent Act. By contrast, claims for damages and for presentation of accounts to prepare such claims *cannot* be enforced (safeguarded) by means of an interim injunction;³⁸ nor can a claim for the recall of goods.³⁹ However, it may be possible in individual cases to request that infringing objects be placed in the custody of the court bailiff⁴⁰ as a means of safeguarding any claim to their destruction.

ces hypothèses, les décisions relatives à la validité du brevet représentent – comme toujours – de simples observations de l'homme du métier utiles à l'intelligence de l'invention.

3. Injonction provisoire

Le fait que la non-validité d'un brevet ne constitue pas un moyen de défense à part entière contre une allégation de contrefaçon dudit brevet a en outre certaines conséquences en matière d'exercice de la protection provisoire dans ce domaine ; protection provisoire sur laquelle le juge de la contrefaçon est appelé à se prononcer, même si les possibilités de recours en la matière se limitent au niveau de la cour d'appel.

a) Généralités

En principe, il est également possible d'obtenir le prononcé d'une injonction provisoire en matière de contrefaçon de brevet.³⁷ Elle permet au titulaire du brevet de faire valoir tant le droit de faire cesser la contrefaçon, conformément au paragraphe 1 de l'article 139 de la loi sur les brevets, que – ainsi qu'il résulte du paragraphe 3 de l'article 140b de ladite loi et sous les conditions qu'elle énonce – le droit d'obtenir des informations sur l'origine et les canaux de distribution des marchandises portant atteinte aux droits protégés par le brevet, régi par les paragraphes 1 et 2 du même article. En revanche, le droit à des dommages-intérêts ainsi que celui, préalable, de demander la reddition des comptes du contrefacteur, ne peuvent *pas* être exercés (garantis) par la voie d'une injonction provisoire³⁸ ; pas plus d'ailleurs que le droit au rappel des produits.³⁹ Cependant, il est possible de demander au cas par cas la saisie conservatoire⁴⁰ par un huissier des

³⁷ Umfassend zu den Problemen, die sich im Zusammenhang mit einstweiligen Verfügungen in Patentsachen und ihrer Durchsetzung ergeben: *von Falck*, Mitt 2002, 429 ff.; *Pansch*, Einstweilige Verfügung, 2003.

³⁸ OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 29 – Cerebro Card.

³⁹ Ebenso: *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106.

⁴⁰ Vermieden werden sollte die Formulierung, dass die Gegenstände an einen Gerichtsvollzieher "als Sequester" oder "als Treuhänder" herauszugeben sind. Beides beinhaltet nämlich streng genommen eine verwaltende Tätigkeit, die nicht zum eigentlichen Aufgabenkreis des Gerichtsvollziehers gehört, sondern eine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit darstellt, die der Gerichtsvollzieher ablehnen kann.

³⁷ For a detailed account of the problems arising in connection with interim injunctions in patent cases and their enforcement: *von Falck*, Mitt 2002, 429 ff.; *Pansch*, Einstweilige Verfügung, 2003.

³⁸ OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 29 – Cerebro Card.

³⁹ Similarly: *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106.

⁴⁰ This is best not described as delivering the goods to the bailiff as a "sequestrator" or "escrow agent" because, strictly speaking, both terms imply an administrative activity which is not part of the bailiff's actual remit but rather an additional task which the bailiff can refuse to perform.

³⁷ Pour une synthèse des problèmes liés à l'injonction provisoire en matière de brevets et à son application : *von Falck*, Mitt 2002, 429 ; *Pansch*, Einstweilige Verfügung (L'injonction provisoire), 2003.

³⁸ OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 29 – Cerebro Card.

³⁹ Également : *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106.

⁴⁰ Il convient d'éviter une formulation mentionnant la remise des objets concernés à un huissier, en tant "qu'administrateur-séquestre" ou "administrateur fiduciaire". Les deux expressions renvoient en effet au sens strict à une activité d'administration des biens, qui en principe ne figure pas parmi les tâches dévolues aux huissiers, mais représente une activité annexe soumise à approbation et qu'ils peuvent refuser d'exercer.

Damit der Auskunftsanspruch nach § 140b PatG im vorläufigen Rechtsschutz durchgesetzt werden kann, bedarf es einer "offensichtlichen Rechtsverletzung". Davon kann nur gesprochen werden, wenn die Berechtigung des erhobenen Verletzungsvorwurfs nicht nur wahrscheinlich, sondern in einem solchen Maße gesichert ist, dass vernünftige Zweifel nicht verbleiben und eine andere Entscheidung in einem späteren Hauptsacheverfahren praktisch nicht möglich ist.⁴¹

b) Sondersituation im Patentrecht

Im Vergleich zu sonstigen zivilrechtlichen Streitfällen ergeben sich Besonderheiten daraus, dass in Patentverletzungssachen ein technischer Sachverhalt zur Beurteilung steht, der in der Regel eine eingehende schriftsätzliche und mündliche Erörterung durch die Parteien voraussetzt, um das – selbst nicht fachkundige – Verletzungsgericht in die Lage zu versetzen, eine hinreichende Grundlage für seine Entscheidung zu gewinnen. Im Rahmen eines summarischen Verfahrens lässt sich Derartiges nur bedingt und nicht in jedem Fall leisten. Vor allem sind für den Antragsgegner die Möglichkeiten begrenzt, innerhalb der knappen zur Verfügung stehenden Zeit den Stand der Technik umfassend zu recherchieren, um den rechtlichen Bestand des Verfügungsschutzrechtes angreifen zu können. Gleichzeitig hat eine Unterlassungsverfügung meist einschneidende Konsequenzen für die gewerbliche Tätigkeit des Antragsgegners und führt für die Bestandsdauer der Verfügung zu einer endgültigen Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs.

Um das Risiko einer folgenschweren Fehlentscheidung zu vermindern, trägt die Rechtsprechung der gegebenen Sachlage dadurch Rechnung, dass der Erlass einer einstweiligen Unterlas-

For a right to information under Section 140b Patent Act to be enforceable as a measure of interim relief, there must be "a manifest infringement". This can be established only if the legitimacy of the infringement allegation is not simply probable but beyond all reasonable doubt, so that it is virtually impossible that a different decision will be reached in the subsequent main proceedings.⁴¹

(b) Special situation under patent law

Patent infringement cases are special in that, unlike other civil disputes, they entail an assessment of technical facts, which usually requires a thorough exchange of written pleadings and oral arguments between the parties to enable the court – itself composed of laymen – to obtain an adequate basis for its decision. That is possible only to a limited extent in summary proceedings, and indeed may not be possible at all in some cases. For the defendant in particular, it is difficult in the short time available to research the prior art thoroughly with a view to challenging the validity of the patent. Yet an injunction will normally have serious implications for the defendant's commercial activity and, for its duration, amounts to definitive satisfaction of the claimant's claims.

To reduce the risk of an erroneous decision with serious implications, the approach taken by the courts is to consider issuing an interim injunction only if it is so clear that both the question

marchandises concernées afin de garantir le droit à leur destruction.

Le prononcé d'une injonction provisoire visant à obtenir des informations au titre de l'article 140b de la loi sur les brevets suppose la présence d'une "contrefaçon évidente". Cela n'est le cas que lorsque le bien-fondé des allégations de contrefaçon soulevées n'est pas seulement probable mais revêt un degré de certitude suffisant propre à écarter tout doute raisonnable et qu'une décision dans un sens différent, dans le cadre d'une procédure ultérieure au fond, est quasiment exclue.⁴¹

b) Particularités du droit des brevets en matière d'injonctions provisoires

Certaines des particularités du régime de l'injonction provisoire en droit des brevets, comparée à d'autres types de litiges au civil, tiennent au fait que dans le domaine des contrefaçons de brevet les faits livrés à l'appréciation du juge ont un caractère technique et qu'ils nécessitent en principe des discussions approfondies oralement ou par le biais d'échanges d'écritures entre les parties, afin de mettre le juge de la contrefaçon – même s'il n'est pas homme du métier – en mesure de se faire une idée suffisamment précise de la question pour pouvoir rendre sa décision. Dans le cadre d'une procédure sommaire cela n'est possible que de façon limitée et dans certaines hypothèses seulement. En particulier, compte tenu de la brièveté du délai dont elle dispose, les possibilités de la partie adverse de mener des recherches approfondies en vue de contester la validité du titre de protection sont limitées. En même temps, le prononcé d'une injonction de cessation de la contrefaçon a le plus souvent des conséquences radicales sur les activités commerciales du défendeur et aboutit donc *de facto* à une réalisation définitive des prétentions du titulaire du brevet pendant la période de validité de l'injonction.

Afin d'éviter le risque d'une décision erronée qui pourrait être lourde de conséquences, la jurisprudence tient compte de la situation de fait existant et n'envisage en principe le prononcé d'une

⁴¹ OLG Hamburg, InstGE 8, 11 – Transglutaminase.

⁴¹ OLG Hamburg, InstGE 8, 11 – Transglutaminase.

⁴¹ OLG Hamburg, InstGE 8, 11 – Transglutaminase.

sungsverfügung grundsätzlich nur dann in Betracht kommt, wenn sowohl der Bestand des Verfügungspatents als auch die Frage der Patentverletzung⁴² im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwaigen nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist.⁴³ Je klarer beides zugunsten des Patentinhabers zu beurteilen ist, umso weniger ist es gerechtfertigt, mit Rücksicht auf irgendwelche Wettbewerbsinteressen des Antragsgegners gleichwohl von einem einstweiligen Rechtsschutz abzusehen. Bei eindeutiger Rechtsbestands- und Verletzungslage erübrigen sich deswegen in aller Regel weitere Erwägungen zur Interessenabwägung.⁴⁴ Die Notwendigkeit einstweiligen Rechtsschutzes kann sich deshalb im Einzelfall auch aus der eindeutigen Rechtslage als solcher ergeben.⁴⁵

Es gibt keinen *Rechtsgrundsatz*, dass bestimmte Technikgebiete von vornherein für ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren nicht in Betracht kommen. Sehr wohl existieren jedoch Konstellationen, in denen aus rein praktischen Gründen von einem einstweiligen Verfügungsverfahren abgesehen werden sollte, weil die betroffene technische Materie Spezialkenntnisse verlangt, die

of the patent's validity and that of its infringement⁴² will ultimately be settled in favour of the applicant for interim relief that there is no serious likelihood they will take the wrong interlocutory decision and have to rectify it in any subsequent main proceedings.⁴³ The more clearly these two issues can be settled in favour of the patent proprietor, the less justification there will be nevertheless to deny him interim relief with a view to protecting any competitive interests of the defendant. Thus, if the patent is clearly valid or obviously being infringed, the situation is clear-cut and there will generally be no need to weigh up any other interests.⁴⁴ In some cases, therefore, the clarity of the circumstances as such will indicate a need to grant interim relief.⁴⁵

There is no *rule of law* that, where certain technologies are concerned, proceedings for an interim injunction can be ruled out from the outset, but there are indeed scenarios in which, for purely practical reasons, the court should refrain from conducting such proceedings because an examination of the technical material at issue requires expertise which it does not possess and can only

injonction que lorsque, tant la question de la validité du brevet, que celle de sa contrefaçon⁴² peuvent être tranchées si clairement en faveur du requérant qu'aucune décision erronée susceptible d'avoir des conséquences sur une éventuelle procédure ultérieure au fond et de justifier une révision n'est sérieusement à craindre.⁴³ Plus la solution à ces deux questions penche résolument en faveur du titulaire du brevet, moins la renonciation à une protection provisoire est justifiée pour tenir compte d'intérêts quelconques de la partie adverse en matière de concurrence. En conséquence, lorsque la validité du brevet et la contrefaçon sont claires, de plus amples réflexions sur l'équilibre des intérêts en présence sont en principe inutiles.⁴⁴ Dans certains cas, lorsque la situation juridique est claire, la nécessité d'une protection provisoire s'impose donc d'elle-même.⁴⁵

Il n'existe aucun principe *juridique* excluant *a priori* certains domaines techniques d'une procédure de protection provisoire. Il y a naturellement des hypothèses dans lesquelles pour des raisons purement pratiques le titulaire du brevet devrait renoncer à faire ordonner une injonction, car les domaines techniques concernés requièrent des connaissances particulières dont ne dispose pas

⁴² Neben der Merkmalsverwirklichung sind damit auch Rechtsfragen gemeint, die über den Verletzungstatbestand entscheiden, z. B. die Frage, ob eine Messeausstellung ein Angebot darstellt (LG Mannheim, InstGE 13, 11 = GRUR-RR 2011, 83 – Sauggreifer). Nur wirklich zweifelhafte Rechtsfragen oder eine wirklich unübersichtliche Rechtslage sind jedoch von Belang und können einem Verfügungsantrag entgegengehalten werden.

⁴³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Hamkatheterset; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LCD-Fernseher.

⁴⁴ OLG Düsseldorf, Urteil v. 27.10.2011 – I-2 U 3/11; OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴⁵ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴² This means not only the question whether use has been made of the claimed features but also the questions crucial to establishing whether such use constitutes an infringement, e.g. whether exhibition at a trade fair constitutes an offer (LG Mannheim, InstGE 13, 11 = GRUR-RR 2011, 83 – Sauggreifer). However, only genuinely doubtful legal issues or genuinely unclear legal circumstances are relevant and can be cited as objections to an application for an injunction.

⁴³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Hamkatheterset; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LCD-Fernseher.

⁴⁴ OLG Düsseldorf, judgment of 27.10.2011 – I-2 U 3/11; OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴⁵ OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴² Outre la réalisation des caractéristiques de l'invention, des questions juridiques décisives pour l'acte constitutif de la contrefaçon sont également visées ici, par exemple la question de savoir si une foire-exposition réunit les conditions de l'offre (LG Mannheim, InstGE 13, 11 = GRUR-RR 2011, 83 – Sauggreifer). Cependant, seules les questions juridiques réellement douteuses ou les situations juridiques vraiment confuses ont une importance particulière et peuvent être opposées à une demande d'injonction.

⁴³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Hamkatheterset; OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 – VA-LCD-Fernseher.

⁴⁴ OLG Düsseldorf, arrêt du 27.10.2011 – I-2 U 3/11; OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁴⁵ OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

dem Verletzungsgericht nicht eigen sind, sondern einer im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes unzulässigen sachverständigen Beratung bedürfen.⁴⁶

c) Rechtsbestand des Verfügungs-patents

Damit Zweifel am Rechtsbestand des Verfügungspatents sich in einer Zurückweisung des Verfügungsantrages niederschlagen können, muss das Verfügungsschutzrecht allerdings mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage angegriffen werden, weil nur sie das Patent tatsächlich zu Fall bringen können.⁴⁷ Es nützt dem Antragsgegner deshalb nichts, im einstweiligen Verfügungsverfahren lediglich Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe aufzuzeigen, die zu einer Vernichtung des Verfügungspatents führen *könnten*, solange er nicht (spätestens bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im Verfügungsverfahren) tatsächlich beim DPMA, EPA oder BPatG ein Verfahren eröffnet hat, in dem aufgrund dieses Vorbringens ein Widerruf bzw. die Nichtigklärung des Patents verfügt werden kann. Liegt zwischen der Kenntnis des Antragsgegners vom Verfügungsantrag und dem Verhandlungstermin ein nur kurzer Zeitraum, innerhalb dessen dem Antragsgegner nicht zugemutet werden kann, das Verfügungspatent mit einem förmlichen Rechtsbehelf anzugreifen, so muss zumindest zweifelsfrei absehbar sein, dass der Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts zu gegebener Zeit angegriffen werden wird.⁴⁸ Innerhalb welcher Frist ein förmlicher Rechtsbehelf erwartet werden kann, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere von der Schwierigkeit und Kom-

acquire by consulting experts, which it may not do in such proceedings.⁴⁶

(c) Legal validity of the patent at issue

Nevertheless, for doubts as to the patent's validity to lead to a refusal of an application for interim relief, the patent must have been challenged by way of opposition or an action for revocation because those are the only ways of actually defeating it.⁴⁷ It therefore makes no sense for defendants in proceedings for interim relief simply to indicate grounds for opposition or revocation that *could* lead to revocation of the patent, if they have not actually initiated (by closure of the final oral hearing in the proceedings for interim relief at the latest) proceedings before the German Patent and Trade Mark Office, the EPO or BPatG in which the patent could be revoked on those grounds. If the time between the defendant's being notified of the application for interim relief and the hearing date is so short that he cannot reasonably be expected to challenge the patent by a formal action for revocation, it must at least be undoubtedly foreseeable that such an action will be brought in due course.⁴⁸ The period within which the defendant can be expected to bring the action depends on the specific circumstances of the individual case, in particular the difficulty and complexity of the technical material and the defendant's ability to carry out research, which may be impeded by any public prior use or documents not readily available in publicly accessible databases (e.g. company brochures, conference

le juge de la contrefaçon et qu'ils exigeraient de prendre conseil auprès de spécialistes, ce qui est impossible dans le cadre d'une telle procédure.⁴⁶

c) Validité du brevet

Pour que les doutes concernant la validité du brevet puissent entraîner un rejet de la demande d'injonction, il faut qu'une action en opposition ou en nullité soit formée en vue de faire obstacle à la protection provisoire, car seules ces actions sont réellement susceptibles d'entraîner l'annulation du brevet.⁴⁷ Il n'est donc pas utile que le défendeur dans le cadre de la procédure d'injonction provisoire se contente de démontrer qu'une action en opposition ou en nullité *pourrait* déboucher sur l'annulation du brevet, s'il n'a pas effectivement engagé (au plus tard à la clôture de la procédure orale de demande d'injonction) devant l'Office allemand des brevets et des marques, l'Office européen des brevets ou le Tribunal fédéral des brevets une procédure par laquelle il peut obtenir la révocation ou l'annulation du brevet sur le fondement des moyens qu'il invoque. Si le délai entre le moment où il prend connaissance de la demande d'injonction provisoire et la date de l'audience est trop bref pour exiger qu'il introduise un recours dans les formes, il doit au moins être prévisible avec un degré suffisant de certitude que la validité du titre de protection sera contestée en temps voulu.⁴⁸ Le délai dans lequel on peut compter sur le dépôt d'un recours dans les formes dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment de la difficulté et de la complexité du domaine technique concerné, ainsi que

⁴⁶ Beispiel: Arzneimittelpatent, wenn die Verletzung nicht liquide (z. B. anhand der eigenen Produktinformation des Antragsgegners belegbar) ist, sondern Untersuchungen und Messungen an dem angegriffenen Produkt erfordern, gegen die ggf. methodische und/oder ergebnisbezogene Einwände erhoben werden können, ohne dass das Verletzungsgericht deren Stichhaltigkeit selbst verifizieren kann.

⁴⁷ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 147 – Kleinleistungsschalter; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; aA: von Falck, Mitt 2002, 429, 433.

⁴⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁴⁶ E.g. a patent for a medicinal product if the infringement is not self-evident (e.g. can be established on the basis of the defendant's own product information) but rather its proof requires investigations into and measurements of the contested product, entailing the possibility of objections to the methods and results, the soundness of which cannot be verified by the infringement court.

⁴⁷ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 147 – Kleinleistungsschalter; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; ibid: von Falck, Mitt 2002, 429, 433.

⁴⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁴⁶ Par exemple : dans le cas d'un brevet de médicaments lorsque la contrefaçon n'est pas évidente (par exemple vérifiable à partir des informations sur le produit fournies par le défendeur lui-même), mais qu'il est nécessaire pour l'établir de procéder à des recherches et à des mesures sur le produit en cause contre lesquelles des objections relatives aux méthodes mises en œuvre ou aux résultats obtenus peuvent être soulevées sans que le juge de la contrefaçon soit en mesure de vérifier par lui-même leur pertinence.

⁴⁷ OLG Düsseldorf, InstGE 7, 147 – Kleinleistungsschalter ; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset ; pour une autre opinion : von Falck, Mitt 2002, 429, 433.

⁴⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

plexität der technischen Materie sowie von den Recherchemöglichkeiten des Antragsgegners ab, die durch etwaige offenkundige Vorbenutzungen oder in öffentlich zugänglichen Datenbanken schwer ermittelbare Druckschriften (Firmenprospekte, Tagungsunterlagen, Fachbücher, japanisch-sprachige Veröffentlichungen) erschwert sein können. Ist die Zeit zwischen Veröffentlichung der Patenterteilung und dem Verhandlungstermin im Verfügungsverfahren besonders kurz, so dass dem Antragsgegner nicht einmal eine vernünftige Recherche nach möglichen Stand der Technik zuzumuten war, so kann der Verfügungsantrag auch ohne konkrete Benennung von Entgegenhaltungen zurückzuweisen sein, weil die Schutzrechtslage unklar und die Erwartung nicht von der Hand zu weisen ist, dass bei angemessener Recherche relevanter Stand der Technik aufgefunden werden kann.⁴⁹

Sobald das Verfügungspatent in seinem Rechtsbestand angegriffen ist, steht es allerdings zur Darlegungslast des Antragstellers, der für sich den vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nimmt, das Verletzungsgericht davon zu überzeugen, dass die vorgebrachten Einwendungen unberechtigt sind und das Verfügungspatent mit Sicherheit das laufende Rechtsbestandsverfahren überstehen wird.⁵⁰ Es geht deshalb – anders als bei § 148 ZPO – zu Lasten des Antragstellers, wenn sich die Erfolgsaussichten deshalb nicht abschließend klären lassen, weil die Technik des Verfügungspatents komplex und einer verlässlichen Beurteilung durch das Verletzungsgericht nicht zugänglich ist.⁵¹

materials, specialist literature, publications in Japanese). If the time between publication of the patent's grant and the hearing date is particularly short, so that the defendant cannot be expected even to perform a reasonable search for possible prior art, the court may even have to refuse the application for interim relief without reference to specific citations on the grounds that validity is uncertain and the possibility that relevant prior art *might* be found after a proper search cannot be dismissed entirely.⁴⁹

However, as soon as the patent's validity has been challenged, the applicant for interim relief bears the burden of presenting a case capable of convincing the infringement court that the objections are unfounded and that the patent will undoubtedly survive the pending validity proceedings.⁵⁰ Thus, contrary to the position in cases of a stay of proceedings under Section 148 ZPO, the infringement court must refuse the applicant's request if the prospects of success cannot be definitively clarified because the patented technology is so complex that it cannot confidently assess it.⁵¹

des possibilités du défendeur en matière de recherches, celles-ci pouvant être rendues plus ardues en cas d'éventuels usages publics antérieurs ou de difficultés à se procurer des publications imprimées en recourant aux banques de données publiques (documentation de sociétés, actes de congrès, ouvrages spécialisés, publications en langue japonaise). Si le délai s'écoulant entre la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet est publiée et celle de l'audience est particulièrement bref, de sorte que l'on ne puisse pas même exiger du défendeur un effort raisonnable de recherche d'éventuelles antériorités, et en l'absence de référence à des documents précis, la demande d'injonction provisoire peut être rejetée car l'état du droit n'est pas clair et qu'il ne faut pas écarter trop aisément l'argument selon lequel un effort raisonnable de recherche d'antériorités *pourrait* permettre d'établir l'état pertinent de la technique.⁴⁹

Dès lors que la validité du brevet est contestée, il revient du reste au requérant qui entend faire valoir la protection provisoire à son profit, de convaincre le juge de la contrefaçon que les objections soulevées par le défendeur sont infondées et que le brevet va sans aucun doute passer avec succès le contrôle de validité en cours.⁵⁰ Les conséquences d'une situation dans laquelle les chances de succès de l'action en invalidité ne peuvent être clairement établies pèsent donc sur le requérant – contrairement à ce qu'il en est dans le cas de l'article 148 du Code de procédure civile –, car les domaines techniques dont relève le brevet sont complexes et que le juge de la contrefaçon n'est pas en mesure de se livrer à une appréciation digne de foi.⁵¹

⁴⁹ LG Mannheim, InstGE 11, 159 – VA-LCD-Fernseher II; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁰ Geringere Anforderungen stellen das OLG Braunschweig (GRUR-RR 2012, 97 – Scharniere auf Hannovermesse) und das LG München I (vgl. *Wuttke/Guntz*, VPP-Rundbrief 2012, 7, 14), welches eine einstweilige Verfügung schon dann für möglich hält, wenn keine überwiegenden Zweifel am Rechtsbestand des Verfügungspatents bestehen.

⁵¹ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁴⁹ LG Mannheim, InstGE 11, 159 – VA-LCD-Fernseher II; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁰ The OLG Braunschweig (GRUR-RR 2012, 97 – Scharniere auf Hannovermesse) and the LG Munich I (see *Wuttke/Guntz*, VPP-Rundbrief 2012, 7, 14) apply less stringent requirements, the latter considering an interim injunction possible where there is merely no preponderant doubt as to the patent's validity.

⁵¹ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁴⁹ LG Mannheim, InstGE 11, 159 – VA-LCD-Fernseher II; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁰ La Cour d'appel de Braunschweig (GRUR-RR 2012, 97 – Scharniere auf Hannovermesse) et le Tribunal de première instance de Munich I sont moins exigeants (comparer avec *Wuttke/Guntz*, VPP-Rundbrief 2012, 7, 14), ce dernier considérant le prononcé d'une injonction provisoire comme possible dès lors qu'aucun doute majeur n'existe sur la validité du brevet.

⁵¹ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

Grundsätzlich kann nur dann von einem hinreichenden Rechtsbestand ausgegangen werden, wenn das Verfügungsverfahren bereits ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.⁵² Unerheblich ist, ob es zwischen den am Verfügungsverfahren beteiligten Personen geführt wurde oder zwischen Dritten (z. B. dem vormaligen Inhaber des Verfügungspatents und/oder einem anderen Wettbewerber). Der Erlass einer einstweiligen Verfügung kommt deswegen im Allgemeinen nicht in Betracht, wenn das Patent sich noch im Einspruchsverfahren befindet oder ein solches (weil das Patent gerade erst erteilt ist) nicht einmal begonnen ist. Dem kann der Antragsteller nicht dadurch ausweichen, dass er statt einer Beschlussverfügung selbst die Anberaumung eines zeitfernen Verhandlungstermins beantragt, bis zu dem der Antragsgegner etwaigen rechtshindernden Stand der Technik recherchiert und vorgetragen haben kann.⁵³ Denn es ist nicht Aufgabe der Verletzungsgerichte, im Rahmen eines vorläufigen Rechtsschutzes inzident ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchzuführen. Um ein Verfügungspatent für ein einstweiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, bedarf es vielmehr einer positiven Entscheidung der dafür zuständigen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen.

Von dem Erfordernis einer dem Antragsteller günstigen streitigen Rechtsbestandsentscheidung kann nur in Sonderfällen abgesehen werden, z. B. wenn

– der Antragsgegner sich bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt hat, so dass die Patenterteilung sachlich der Entscheidung in einem zweiseitigen Einspruchsverfahren gleicht;

⁵² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

As a rule, the court can assume a sufficient likelihood of validity only if the patent has already been maintained in first-instance opposition or revocation proceedings.⁵² It is irrelevant whether those proceedings were conducted between the parties to the proceedings for interim relief or between third parties (e.g. previous proprietor of the patent in question and/or another competitor). That is why, generally speaking, an interim injunction cannot be granted if the patent is still the subject of pending opposition proceedings or such proceedings have not yet even started (because the patent has only just been granted). The applicant cannot overcome this problem by himself requesting, instead of an order, that the hearing be scheduled for a date in the distant future by which the defendant will have been able to search and cite any prior art precluding the patent's validity,⁵³ because it is not a matter for the infringement courts to deal incidentally with an opposition or claim for revocation in the course of hearing an application for interim relief. Instead, to be able to rely on the patent in the context of proceedings for interim relief, a positive decision must have been issued by those bodies with appropriate jurisdiction and the requisite technical expertise.

Only in exceptional cases may it dispense with the need for a validity decision endorsing the applicant's position, for example if:

– the opposing party has already submitted its own objections during the grant proceedings, so that the patent grant can essentially be considered equivalent to a decision in adversarial opposition proceedings;

⁵² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

En principe on ne peut considérer que la validité du brevet est suffisamment établie que lorsqu'il s'est révélé être à l'épreuve d'une procédure d'opposition ou de nullité en première instance.⁵² Peu importe que cette dernière ait été menée entre les litigants parties à la procédure d'injonction ou par des tiers (par exemple l'ancien titulaire du brevet et/ou tout autre concurrent). L'injonction provisoire n'est donc pas prononcée en principe lorsque la procédure d'opposition contre le brevet est encore en instance ou qu'elle n'a même pas encore été engagée (parce que le brevet vient seulement d'être délivré). Le demandeur ne peut se soustraire à cette contrainte même si, au lieu d'une décision immédiate, il demande la fixation d'une date d'audience suffisamment éloignée pour permettre au défendeur de rechercher et de présenter d'éventuelles antériorités opposables aux droits litigieux.⁵³ En effet, il ne relève pas de la compétence du juge de la contrefaçon de connaître de façon incidente d'une action en opposition ou en contrefaçon dans le cadre de la protection provisoire. Pour qu'un brevet devienne propre à donner lieu à une injonction provisoire, il faut au contraire pouvoir faire état d'une décision positive des instances compétentes en matière d'opposition ou de nullité et disposant de l'expertise technique nécessaire.

Il n'est possible de passer outre à la nécessité d'une décision contradictoire sur la validité du titre litigieux, prononcée au bénéfice du requérant à l'action en contrefaçon, que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque :

– la partie adverse a présenté des observations lors de la procédure de délivrance, de telle sorte que la délivrance du brevet est assimilable à une décision d'opposition contradictoire ;

⁵² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140, 146 – Olanzapin ; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

– ein Rechtsbestandsverfahren deshalb nicht durchgeführt worden ist, weil das Verfügungspatent allgemein als schutzfähig anerkannt wird (was sich in dem Vorhandensein namhafter Lizenznehmer oder dergleichen widerspiegelt);

– die gegen den Rechtsbestand vorgebrachten Einwendungen (die selbstverständlich vom Antragsgegner in das Verfügungsverfahren einzuführen sind⁵⁴) sich schon bei der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren gebotenen summarischen Prüfung als haltlos erweisen;

– außergewöhnliche Umstände gegeben sind, die es für den Antragsteller wegen der ihm aus einer Fortsetzung der Verletzungshandlungen drohenden Nachteile unzumutbar machen, den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.⁵⁵ Ein solcher Sachverhalt liegt regelmäßig bei Verletzungshandlungen von Generikaunternehmen vor⁵⁶. Während der von ihnen angerichtete Schaden im Falle einer späteren Aufrechterhaltung des Patents vielfach enorm und (mit Rücksicht auf den durch eine entsprechende Festsetzung von Festbeträgen verursachten Preisverfall) nicht wiedergutzumachen ist, hat eine (wegen späterer Vernichtung des Patents) unberechtigte Verfügung lediglich zur Folge, dass das Generikaunternehmen vorübergehend zu Unrecht vom Markt ferngehalten wird, was durch entsprechende Schadenersatzansprüche gegen den Patentinhaber vollständig ausgeglichen werden kann. Berücksichtigt man außerdem, dass das Generikaunternehmen für seine Marktpresenz im Allgemeinen keine eigenen wirtschaftlichen Risiken eingeht (weil das Präparat dank des Patentinhabers medizinisch hinreichend erprobt und am Markt etabliert ist), sollte eine Verbotsverfügung ergehen, auch wenn für das Verletzungsgericht keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand gewonnen werden kann, nach seiner Einschätzung aber mehr für als gegen ihn spricht.

– there have been no validity proceedings because patentability is generally acknowledged (as reflected by the existence of reputable licensees or suchlike);

– it can already be established following the summary examination required as part of the interlocutory proceedings for interim relief that the objections to validity (which, of course, the opposing party must cite in those interlocutory proceedings⁵⁴) are unfounded;

– extraordinary circumstances make it unreasonable to expect the applicant for interim relief to await the outcome of the opposition or revocation proceedings in view of the detrimental effects of any continued infringement.⁵⁵ Such circumstances often arise in cases of infringements by generics companies⁵⁶. Whereas the damage caused by them, if the patent is later maintained, is often considerable and irreparable (in view of the fall in price caused by a corresponding change in the prescribed drug price), the effect of an injunction which proves to have been unjustified (because the patent was subsequently revoked) is merely to deny the generics company access to the market temporarily, which can be fully offset by appropriate damages from the patent proprietor. Bearing in mind, moreover, that a generics company rarely takes any economic risk of its own in relation to its market activities (because, thanks to the proprietor, the drug has already been duly tested and is established on the market), a prohibitive injunction should be granted even if the infringement court is not absolutely certain of the patent's validity but considers that there is more evidence in support of than against validity.

– l'action en invalidité n'a pas été exercée au motif que la validité du brevet fait l'objet d'une reconnaissance générale (ce que révèle la présence de preneurs connus, etc.) ;

– les moyens invoqués à l'appui de l'invalidité du brevet (qui doivent bien sûr être soulevés par le défendeur dans le cadre de la procédure d'injonction provisoire⁵⁴) se révèlent inconsistants dès l'exercice du contrôle sommaire requis pour accorder la protection provisoire ;

– des circonstances exceptionnelles rendent inacceptable pour le requérant d'attendre l'issue de la procédure d'opposition ou de nullité, en raison du préjudice pouvant résulter pour lui de la poursuite des actes de contrefaçon.⁵⁵ Cette situation se produit fréquemment dans les cas de contrefaçon de la part de fabricants de médicaments génériques⁵⁶. Alors que le dommage causé par leurs agissements, si le maintien du brevet est finalement prononcé, est extrêmement élevé et irréparable (si l'on tient compte de la chute des prix provoquée par l'adaptation du prix fixé pour les médicaments concernés), l'injonction prononcée à tort (puisque le brevet est ensuite annulé) aurait, elle, pour seule conséquence d'écarter provisoirement le génériqueur du marché de façon injustifiée, ce qui peut être intégralement compensé par la condamnation du titulaire du brevet à des dommages-intérêts d'un montant approprié. S'il est, en outre, tenu compte du fait que, de manière générale, la présence sur le marché du génériqueur ne suppose pas de prise de risque de sa part sur le plan économique (car la préparation en cause a été suffisamment testée sur le plan médical par le titulaire du brevet et qu'elle a déjà sa place sur le marché), l'injonction de cessation devrait être prononcée, même si le juge de la contrefaçon n'a acquis aucune certitude quant à la validité du titre litigieux, mais qu'il estime que les arguments en faveur de la validité sont plus nombreux qu'en sa défaveur.

⁵⁴ OLG Düsseldorf, Urteil v. 22.12.2011 – I-2 U 78/11.

⁵⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁶ OLG Düsseldorf, Urteil v. 17.1.2013 – I-2 U 87/12.

⁵⁴ OLG Düsseldorf, judgment of 22.12.2011 – I-2 U 78/11.

⁵⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁶ OLG Düsseldorf, judgment of 17.1.2013 – I-2 U 87/12.

⁵⁴ OLG Düsseldorf, arrêt du 22.12.2011 – I-2 U 78/11.

⁵⁵ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁵⁶ OLG Düsseldorf, arrêt du 17.1.2013 – I-2 U 87/12.

Aus der regelmäßigen Notwendigkeit einer positiven streitigen Rechtsbestandsentscheidung folgt umgekehrt aber auch, dass, *sobald* sie vorliegt, grundsätzlich von einem hinreichend gesicherten Bestand des Verfügungspatents auszugehen ist.⁵⁷ Mit dem Gebot eines effektiven vorläufigen Rechtsschutzes in Patentsachen (Art. 50 Abs. 1 TRIPS, Art. 9 Abs. 1 Buchstabe a) Enforcement-RL) wäre es nicht zu vereinbaren, wenn das Verletzungsgericht, bevor es einstweilige Maßnahmen anordnet, stets den rechtskräftigen Abschluss des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abwarten würde. Vielmehr hat es die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents hinzunehmen und, sofern im Einzelfall keine besonderen Umstände vorliegen, die gebotenen Schlussfolgerungen zu ziehen, indem es zum Schutz des Patentinhabers die erforderlichen Unterlassungsanordnungen trifft.⁵⁸ Grund, die Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einem Unterlassungsgebot abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der mit dem Rechtsbehelf gegen die Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung unternommene Angriff auf das Verfügungspatent auf (z. B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben. Demgegenüber ist es nicht angängig, den Verfügungsantrag trotz erstinstanzlich aufrechterhaltenen Schutzrechts allein deshalb zurückzuweisen, weil das Verletzungsgericht seine eigene Bewertung des technischen Sachverhaltes an die Stelle der ebenso gut vertretbaren Beurteilung durch die zuständige Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz setzt.⁵⁹

However, by the same token, the need for a decision confirming the patent's validity also means that, *as soon as* such a decision has been issued, the court must usually presume that its validity is sufficiently certain.⁵⁷ It would be inconsistent with the requirement of effective provisional measures in patent cases (Article 50(1) TRIPS; Article 9(1)(a) Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights) if infringement courts were always to await the definitive closure of the opposition or revocation proceedings before ordering such measures. Rather, they must accept the decision to maintain the patent issued by the competent authority or court (German Patent Office, EPO, BPatG) following an examination by technical experts and, unless the specific case involves special circumstances, act accordingly by issuing the injunctions required to protect the patent proprietor.⁵⁸ An infringement court only has reason to call the validity decision into question and deny an injunction if it considers the line of argument adopted by the body deciding on opposition or revocation to be unreasonable or if the challenge mounted to the patent on appeal against the opposition or revocation decision is based on (e.g. new) promising arguments not yet taken into account and ruled on by the bodies which have examined the case so far. By contrast, it is not acceptable for an infringement court to refuse an application for interim relief, even though the patent was maintained at first instance, solely because it prefers its own assessment of the technical facts over an equally acceptable analysis by the body competent to rule on opposition or revocation.⁵⁹

Cependant, de la nécessité de principe d'obtenir une décision contentieuse positive sur la validité du brevet, il découle à l'inverse que, *dès* que celle-ci est acquise, la validité du brevet doit en principe être considérée comme suffisamment certaine.⁵⁷ Une situation dans laquelle le juge de la contrefaçon attendrait une décision définitive sur l'opposition ou la nullité pour ordonner des mesures provisoires ne serait en effet pas conforme aux règles garantissant une protection provisoire effective en matière de brevets (article 50, paragraphe 1 ADPIC, article 9, paragraphe 1, point a) de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle). Il est au contraire tenu de prendre acte de la décision sur le maintien du brevet adoptée par l'instance spécialisée compétente (Office allemand des brevets et des marques, Office européen des brevets, Tribunal fédéral des brevets) à l'issue d'un examen technique opéré par des experts et, sauf circonstances exceptionnelles, d'en tirer les conclusions qui s'imposent en prononçant les injonctions de cessation nécessaires pour protéger les droits du titulaire du brevet.⁵⁸ Il n'y a de raison de douter de la décision sur la validité et de s'abstenir de prononcer une injonction que si le juge de la contrefaçon estime que l'argumentation développée par l'instance ayant statué sur l'opposition ou la nullité n'est pas soutenable ou lorsque l'action engagée contre le brevet par le biais d'un recours contre les décisions sur l'opposition ou la validité s'appuie sur des considérations auxquelles le juge d'appel est susceptible de faire droit (parce qu'elles sont nouvelles, par exemple), qui n'ont pas encore été prises en compte par les instances chargées de l'affaire et sur lesquelles elles n'ont pas encore eu l'occasion de statuer. En revanche, la demande d'injonction ne doit pas être rejetée, malgré le maintien du titre de protection en première instance, au seul motif que le juge de la contrefaçon fait prévaloir sa propre appréciation des éléments techniques de l'espèce sur celle, tout aussi valable, des instances appelées à statuer sur l'opposition ou la nullité.⁵⁹

⁵⁷ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁸ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁹ OLG Düsseldorf, Urteil v. 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁷ OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁸ OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁹ OLG Düsseldorf, judgment of 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁷ OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁸ OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

⁵⁹ OLG Düsseldorf, arrêt du 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

Ist das Patent im Zeitpunkt des Verfügungsverfahrens bereits erstinstanzlich widerrufen oder für nichtig erklärt, wird sich daraus in aller Regel ergeben, dass der Rechtsbestand in einem Maße unsicher ist, dass eine Unterlassungsverfügung nicht mehr in Betracht kommt.⁶⁰ Anderes gilt ausnahmsweise nur dann, wenn die Entscheidung über die Vernichtung des Verfügungspatents erkennbar fehlerhaft ist und deswegen sicher abgesehen werden kann, dass sie im nächsten Rechtszug aufgehoben werden wird.⁶¹ Dies verlangt nicht nur die Feststellung, dass die für die Vernichtung gegebene Begründung offenkundig fehlerhaft ist, sondern erfordert darüber hinaus die verlässliche Erkenntnis des Verletzungsgerichts, dass auch kein anderer Grund für eine Vernichtung des Verfügungspatents durchgreift. Sie wird sich nur gewinnen lassen, wenn die Erfindung einen technischen Gegenstand betrifft, den das Verletzungsgericht anhand des Sachvortrages der Parteien mit seiner eigenen Sachkunde beurteilen kann.⁶² Hinzukommen zur evidenten Unrichtigkeit der Vernichtungsentscheidung muss ferner, dass dem Patentinhaber ein außergewöhnlicher Nachteil droht, wenn er bis zur Rechtsmittelentscheidung im Rechtsbestandsverfahren daran gehindert wird, seine Verbotungsrechte durchzusetzen. Bei einem Arzneimittelpatent und dem Auftreten von Generikaherstellern versteht sich dies von selbst; im Übrigen bedarf es hierzu substantiierten Sachvortrages des Antragstellers.⁶³

d) Auslegungsdivergenzen

Ergibt sich nach Abschluss des einstweiligen Verfügungsverfahrens im Rechtsbestandsverfahren eine abweichende Auslegung des Patents dergestalt, dass von dessen Benutzung nicht mehr ausgegangen werden kann, liegt hierin ein nachträglich veränderter Umstand, der die Aufhebung der einstweiligen Verfügung (§§ 936, 927 ZPO) rechtfertigt.

As a general rule, if the patent has already been revoked at the time of the application for interim relief, the infringement court must deem its validity to be so uncertain that an injunction can no longer be considered.⁶⁰ It may, exceptionally, find otherwise only if the decision to revoke is manifestly defective and it can therefore predict with certainty that it will be overturned at the next instance.⁶¹ This requires not only a finding that the reasons for the revocation are manifestly erroneous but also that the court reliably establish that there can be no other ground for revocation. It will only be able to do so if the patent is directed to technical subject-matter which it can assess on the basis of the parties' factual submissions and its own expertise.⁶² In addition to the manifestly erroneous nature of the revocation, the patent proprietor must also face an extraordinary prejudice if he is prevented from enforcing his prohibitive rights until his appeal against the revocation has been decided. This goes without saying where the patent is for a medicinal product and its proprietor is faced with the emergence of companies manufacturing generics. In such cases, the applicant for interim relief must also substantiate his submissions in that respect.⁶³

(d) Divergent interpretation

If, after closure of the proceedings for interim relief, the patent is interpreted in the validity proceedings in such a way that it can no longer be presumed that the proprietor will continue to use it, this constitutes a subsequent change in circumstances justifying dissolution of the interim injunction (Sections 936 and 927 ZPO).

Si à la date de la procédure d'injonction le brevet a déjà été révoqué ou déclaré nul en première instance, en règle générale les incertitudes que cela entraîne quant à sa validité sont de nature à exclure le prononcé d'une injonction de cessation.⁶⁰ Il ne peut en être autrement que de façon exceptionnelle dans le cas où la décision d'annulation du brevet est à l'évidence entachée d'une erreur et que l'on peut donc anticiper avec certitude son annulation par l'instance supérieure.⁶¹ Il ne suffit pas pour cela d'établir que les motifs d'annulation sont manifestement erronés, il faut en outre que le juge de la contrefaçon parvienne à une conclusion digne de foi selon laquelle aucun autre motif d'annulation ne saurait être décisif. Cela n'est possible que si l'invention porte sur un objet technique que le juge de la contrefaçon peut apprécier à la lumière de ses seules compétences, sur la base de l'exposé des faits présenté par les parties.⁶² Pour qu'il conclue à la présence d'une erreur manifeste entachant la décision de nullité il faut en outre qu'un préjudice inhabituel menace le titulaire du brevet s'il était empêché d'exercer son droit d'exclusivité jusqu'à la décision d'appel dans la procédure en invalidité. Cela tombe sous le sens en ce qui concerne les brevets de médicaments et les génériques ; en outre, un exposé motivé des faits est dans ce cas exigé du demandeur.⁶³

d) Divergences d'interprétation

S'il apparaît à l'issue de la procédure d'injonction provisoire dans le cadre de l'action en validité, que l'interprétation du brevet adoptée est si différente qu'il ne peut plus être considéré comme exploitable, on se trouve alors en présence d'un changement ultérieur de circonstances de nature à justifier le retrait de l'injonction prononcée dans le cadre de la procédure en contrefaçon (au sens des articles 936 et 927 du Code de procédure civile).

⁶⁰ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁶¹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Düsseldorf, Urteil v. 19.3.2009 – I-2 U 55/08.

⁶⁰ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁶¹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Düsseldorf, judgment of 19.3.2009 – I-2 U 55/08.

⁶⁰ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset.

⁶¹ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶² OLG Düsseldorf, InstGE 9, 140 – Olanzapin.

⁶³ OLG Düsseldorf, InstGE 12, 114 – Harnkatheterset; OLG Düsseldorf, arrêt du 19.3.2009 – I-2 U 55/08.

3. Vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung

Im Zusammenhang mit dem Trennungsprinzip ist schließlich die Möglichkeit zu erörtern, die Zwangsvollstreckung aus einem (wegen mangelnden Rechtsbestandes ggf. zu Unrecht ergangenen) Verletzungsurteil vorläufig einzustellen (§§ 719, 707 ZPO). Denn mit der Vollstreckungseinstellung lassen sich die Folgen der Trennung von Verletzungs- und Rechtsbestandsentscheidung abmildern.

Grundsätzlich hat ein Einstellungsantrag in denjenigen Fällen, in denen vor Vollstreckung eine Sicherheitsleistung zu erbringen ist (wie dies bei landgerichtlichen Verletzungsurteilen gemäß § 709 ZPO stets der Fall ist), zwar grundsätzlich wenig Aussicht auf Erfolg. Denn es wird davon ausgegangen, dass die Sicherheitsleistung die Interessen des Beklagten in ausreichendem Maße schützt und die Interessen des Schutzrechtsinhabers insoweit Vorrang genießen. Im Bereich des Patentrechts ist besondere Zurückhaltung überdies dann geboten, wenn der Unterlassungsanspruch in Rede steht und das Klagepatent zeitnah abläuft.⁶⁴ Grundsätzlich kommt eine Einstellung der Zwangsvollstreckung daher nur unter verschärften Bedingungen in Betracht⁶⁵, nämlich u. a. dann, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag aufgrund einer summarischen Prüfung davon auszugehen ist, dass das vollstreckte Urteil keinen Bestand haben wird. Eine vorläufige Vollstreckungseinstellung gegen Sicherheitsleistung nach dieser Alternative ist regelmäßig geboten, wenn das Klagepatent nach Erlass des landgerichtlichen Urteils erstinstanzlich in vollem Umfang oder so weit vernichtet wird, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in dessen Schutzbereich fällt.⁶⁶ Eine gleiche Anordnung ist ferner angezeigt, wenn die Einspruchs- oder Nichtigkeitsver-

3. Provisional stay of enforcement

Finally, an aspect which must also be addressed in connection with Germany's bifurcated system is the defendant's right to apply under Sections 719 and 707 ZPO for a provisional stay of enforcement of a verdict that he is guilty of infringement (which, if the patent is found to be invalid, will have been reached wrongly), since this measure alleviates the potentially detrimental effects of separating the decisions on infringement and validity.

Generally, an application for a stay of enforcement is unlikely to be granted where the creditor is required to furnish security prior to enforcement (as Section 709 ZPO requires for all LG judgments) because such security is deemed duly to protect the defendant's interests, so that the claimant's interests take priority. Moreover, in the area of patents, it is wise to exercise caution where a claim for an injunction is involved and the patent in question will soon expire.⁶⁴ Thus, a stay of enforcement will, as a rule, be considered only if strict conditions are met,⁶⁵ for instance where, when the decision on the application is taken, it can be presumed on the basis of a summary examination that the enforceable judgment will be annulled. A provisional stay of enforcement subject to provision of security is usually appropriate where, following delivery of the LG judgment at first instance, the patent in suit is revoked in its entirety or at least to the extent that it no longer protects the contested embodiment.⁶⁶ Such an order is likewise appropriate where the opposition or revocation hearing has been adjourned because the proprietor has produced limited auxiliary claims and the opponent or party seeking revocation must therefore be given an opportunity to search for other prior art in the light of those claims,⁶⁷ provided the embodiment contested in the proceedings on the merits does not use the claims as

3. Sursis à exécution forcée

En lien avec le principe de la séparation des procédures, il convient enfin d'évoquer la possibilité (conformément aux articles 719 et 707 du Code de procédure civile) de surseoir à l'exécution forcée d'un jugement de contrefaçon (au motif qu'il est dépourvu de fondement, notamment en cas d'invalidité du brevet). C'est là en effet une façon d'atténuer les conséquences du principe de séparation des procédures.

Certes, en principe une demande de sursis à exécution a peu de chances d'aboutir dans les cas où l'exécution forcée est subordonnée à la constitution préalable d'une garantie (comme c'est le cas, conformément à l'article 709 du Code de procédure civile, pour les condamnations pour contrefaçon prononcées par les tribunaux de première instance). Car on considère en effet que l'exigence d'une garantie protège suffisamment les intérêts du défendeur et que les intérêts du titulaire du brevet doivent ici primer. Dans le domaine du droit des brevets, une retenue particulière s'impose en matière de sursis à exécution lorsqu'une demande d'injonction provisoire est envisagée et que le brevet arrive presque à expiration.⁶⁴ En principe, le sursis à exécution ne saurait donc intervenir que sous des conditions très strictes⁶⁵ à savoir notamment : lorsqu'à la date de la décision sur la demande de sursis à exécution on peut considérer, sur la base d'un examen sommaire, que le jugement à exécuter sera invalidé. En conséquence, le prononcé du sursis à exécution provisoire, subordonné à la constitution d'une garantie, doit s'imposer lorsque le jugement rendu en première instance par le juge du fond annule le brevet litigieux en tout ou en partie (dans une mesure telle que la réalisation attaquée n'est plus couverte par la protection qu'il offre).⁶⁶ Le prononcé d'une telle ordonnance est

⁶⁴ BGH, GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung.

⁶⁵ Das gilt auch für den Rückrufanspruch: OLG Düsseldorf, Beschluss v. 2.11.2009 – I-2 U 115/09.

⁶⁶ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁴ BGH, GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung.

⁶⁵ The same applies to a claim for recall of goods: OLG Düsseldorf, decision of 2.11.2009 – I-2 U 115/09.

⁶⁶ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁷ On the need for adjournment, see BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug.

⁶⁴ BGH, GRUR 2000, 862 – Spannvorrichtung.

⁶⁵ Cela vaut également pour le droit au rappel des produits : OLG Düsseldorf, décision du 2.11.2009 – I-2 U 115/09.

⁶⁶ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

handlung vertagt wird, weil der Patentinhaber im Termin eingeschränkte Hilfsanträge vorgelegt hat und der Einsprechende bzw. Nichtigkeitskläger auf diese Weise Gelegenheit erhalten soll, mit Blick auf den Hilfsantrag weiteren Stand der Technik zu recherchieren⁶⁷, sofern die im Erkenntnisverfahren angegriffene Ausführungsform von der hilfsweise eingeschränkten Anspruchsfassung keinen Gebrauch macht.⁶⁸ Der Vertagungsbeschluss macht nämlich deutlich, dass allenfalls der Hilfsantrag als rechtsbeständig angesehen wird und mit einer Vernichtung des Klagepatents in seinem erteilten Umfang zu rechnen ist.

Allein dass der Nichtigkeitskläger später weiteren Stand der Technik auffindet und der angesetzte Verhandlungstermin verlegt wird, um dem Gericht und dem Nichtigkeitsbeklagten eine geordnete Vorbereitung zu ermöglichen, reicht demgegenüber noch nicht für eine Einstellungsanordnung. Vielmehr wird das Berufungsgericht die neuen Entgegnungen daraufhin untersuchen, ob sie nach den vom Landgericht zugrunde zu legenden strengen Maßstäben eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits veranlassen hätten. Nur wenn dies zu bejahen ist, kommt eine Einstellungsanordnung in Betracht.⁶⁹ Dieselben Grundsätze gelten, wenn sich der Beklagte auf einen erst kurz vor oder sogar nach Schluss der landgerichtlichen Schlussverhandlung gestarteten neuen Rechtsbestandsangriff stützt. Gibt es dafür, dass die Einwände nicht bereits im ersten Verfahren platziert und zur technisch sachkundigen Entscheidung gestellt worden sind, keine plausible Entschuldigung (z. B. weil der Beklagte den betreffenden weiteren Stand der Technik absichtlich zurückgehalten hat), ist eine Einstellung der Zwangsvollstreckung

limited.⁶⁸ The adjournment makes clear that, at best, the auxiliary request is considered valid, and that revocation of the patent as granted is likely.

By contrast, the mere fact that the party seeking revocation later discovers other prior art and the scheduled hearing date is adjourned to enable the court and the defendant to the revocation action duly to prepare does not suffice for an order to stay enforcement. Rather, the court of appeal must examine the new citations to establish whether they would have justified a stay of the infringement proceedings before the LG based on the strict criteria which the latter court must apply. Only if that is the case can the court consider ordering a stay of enforcement.⁶⁹ The same principles apply where the defendant relies on a challenge to validity made only shortly before or even after closure of the final LG hearing. If there is no plausible excuse for the failure to introduce the objections at first instance for a decision by the technically qualified judges (e.g. because the defendant deliberately withheld the prior art concerned), a stay of enforcement is appropriate only if the appeal court can already establish with certainty after a summary examination that the patent will be defeated by the – inexcusably belated – action for revoca-

en outre indiqué, en cas d'ajournement d'audience dans la procédure d'opposition ou de nullité en raison de la soumission par le titulaire du brevet d'une requête subsidiaire limitée dans le délai imparti et que cela permet ainsi de donner l'opportunité au demandeur à l'action en opposition ou en nullité d'effectuer une nouvelle recherche d'antériorités en tenant compte de cette requête subsidiaire⁶⁷, dans la mesure où la forme de réalisation attaquée ne met pas en œuvre la revendication telle que limitée dans ladite requête.⁶⁸ La décision d'ajournement montre dans ce cas clairement que la requête subsidiaire sera en tout état de cause considérée comme valide et qu'il faut s'attendre à une annulation du brevet dans sa forme délivrée.

Le seul fait que le requérant qui a introduit l'action en nullité mette ultérieurement en évidence l'existence d'autres antériorités et que la date fixée pour l'audience soit repoussée afin de permettre au tribunal et au défendeur de se préparer convenablement, n'est cependant pas suffisant pour ordonner le sursis à exécution. La juridiction d'appel se livre au contraire dans ce cas à un examen des nouveaux documents cités afin d'établir s'ils auraient pu justifier de surseoir à l'action en contrefaçon en appliquant les critères rigoureux sur lesquels se fonde le tribunal de première instance en la matière. Le sursis à exécution n'est prononcé que si cette question peut recevoir une réponse positive.⁶⁹ Les mêmes principes s'appliquent lorsque le défendeur invoque une nouvelle action en invalidité engagée juste avant ou même juste après la clôture des débats devant le tribunal de première instance. Si rien ne vient justifier de manière plausible que les objections n'aient pas déjà été soulevées dans le cadre de la première procédure et soumises à l'appréciation de techniciens experts (du fait par exemple que le

⁶⁷ Zur Notwendigkeit der Vertagung vgl. BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug.

⁶⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁹ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 5.8.2010 – I-2 U 19/10.

⁶⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁹ OLG Düsseldorf decision of 5.8.2010 – I-2 U 19/10.

⁶⁷ Sur la nécessité de l'ajournement voir : BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug.

⁶⁸ OLG Düsseldorf, InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese.

⁶⁹ OLG Düsseldorf, décision du 5.8.2010 – I-2 U 19/10.

ckung nur noch angebracht, wenn sich für das Berufungsgericht schon bei summarischer Prüfung sicher ergibt, dass das Klagepatent auf die – unentschuldig späte – Nichtigkeitsklage fallen wird.⁷⁰ Jeder Zweifel geht hier zu Lasten des Beklagten.

II. "Ausnahmen" vom Trennungsprinzip

Es gibt aber auch Ausnahmen vom Trennungsprinzip, und zwar *eine* scheinbare ("Formstein"-Einwand) und *eine* wirkliche (Gebrauchsmuster).

1. Formstein-Einwand

Der "Formstein"-Einwand betrifft die Situation, dass eine angegriffene Ausführungsform die Merkmale des Patents nicht wortsinngemäß, aber äquivalent verwirklicht. Unter solchen Umständen steht dem Beklagten als besonderes materielles Verteidigungsargument der Formstein-Einwand⁷¹ offen.

a) Voraussetzungen

Er besagt, dass eine angegriffene Ausführungsform dann nicht in den Schutzbereich eines Patents einbezogen werden kann, wenn sie mit der Gesamtheit ihrer (teils wortsinngemäß, teils äquivalent verwirklichten) Merkmale in demjenigen Stand der Technik neuheits-schädlich vorweggenommen ist oder sich aus demjenigen Stand der Technik naheliegend ergibt, der für das Klagepatent maßgeblich ist.⁷² Hintergrund für den Formstein-Einwand ist die Überlegung, dass das Klagepatent im Wege der Äquivalenzbetrachtung nicht auf einen Gegenstand erstreckt werden soll, der sich im vorbekannten Stand der Technik bewegt und für den der Inhaber des Klagepatents deshalb im Erteilungsverfahren des Klagepatents keinen Patentschutz hätte erhalten können.

tion.⁷⁰ Any doubt must act to the defendant's detriment.

II. "Exceptions" to bifurcation principle

There are, nevertheless, exceptions to the bifurcated system: *one* fictional (Formstein objection), the *other* genuine (utility model).

1. Formstein objection

The Formstein objection⁷¹ can be raised where the contested embodiment does not implement the patent features as literally worded but rather by way of an equivalent use. The objection is then available to the defendant as a special substantive defence.

a) Requirements

The Formstein rule has it that a contested embodiment cannot fall within the scope of patent protection if, having regard to its features as a whole (as realised partly in accordance with the patent's literal wording and partly by equivalence), it is anticipated by or obvious in the light of the prior art relevant to the patent.⁷² The idea behind the rule is that the doctrine of equivalents should not operate so as to extend the patent at issue to protect subject-matter which is part of the prior art and for which the proprietor therefore could not have been granted patent protection.

défendeur a volontairement omis de faire état d'antériorités pertinentes), le prononcé du sursis à exécution forcée ne saurait plus être justifié, sauf s'il apparaît au juge d'appel à l'issue d'un examen sommaire que ladite action – formée avec un retard inexcusable – va déboucher sur l'annulation du brevet.⁷⁰ Les conséquences du doute pèsent dans ce cas sur le défendeur.

II. "Exceptions" au principe de séparation des procédures

Cependant, le principe de séparation des procédures connaît également des exceptions : plus précisément *une* exception apparente (l'objection dite "Formstein") et *une* exception véritable (le modèle d'utilité).

1. L'objection "Formstein"

L'objection dite "Formstein" se rapporte à la situation dans laquelle le mode de réalisation attaqué ne réalise pas les caractéristiques du brevet littéralement, mais par équivalent. Dans ce cas, le défendeur dispose avec l'objection "Formstein"⁷¹ d'un moyen particulier de défense au fond.

a) Conditions d'application

Cette objection implique que la protection offerte par un brevet ne peut être étendue à un mode de réalisation attaqué lorsque, par l'ensemble de ses caractéristiques (réalisées à la fois littéralement et par équivalent) ledit mode de réalisation est dépourvu de nouveauté en l'état de la technique ou apparaît comme évident eu égard à l'état de la technique déterminant pour le brevet litigieux.⁷² L'idée sous-jacente à l'objection "Formstein" est que la protection conférée par le brevet litigieux ne doit pas être étendue par le biais du traitement des équivalents à un objet relevant de l'état de la technique déjà connu et pour lequel le titulaire n'aurait donc pu obtenir la protection du brevet dans le cadre de la procédure de délivrance.

⁷⁰ OLG Düsseldorf, Beschluss v. 4.1.2012 – I-2 U 105/11.

⁷¹ Nach der gleichnamigen Entscheidung des BGH, GRUR 1986, 803 – Formstein.

⁷² Umfassend zum Formstein-Einwand: *Nieder*, FS König, 2003, S. 379.

⁷⁰ OLG Düsseldorf decision of 4.1.2012 – I-2 U 105/11.

⁷¹ Named after the BGH's Formstein decision, GRUR 1986, 803.

⁷² For a thorough account of the Formstein objection: *Nieder*, FS König, 2003, p. 379.

⁷⁰ OLG Düsseldorf, décision du 4.1.2012 – I-2 U 105/11.

⁷¹ D'après l'arrêt du même nom de la Cour fédérale de justice, GRUR 1986, 803 – Formstein.

⁷² Pour une synthèse sur l'objection dite "Formstein" voir : *Nieder*, in *Mélanges König*, 2003, p. 379.

Zu beachten ist, dass der Formstein-Einwand sich nicht auf einzelne, beispielsweise nur die äquivalent verwirklichten Merkmale bezieht, sondern dass sich die angegriffene Ausführungsform als Ganzes naheliegend aus dem Stand der Technik ergeben muss. Die angegriffene Ausführungsform ist bei dieser Beurteilung nicht unabhängig von dem Klageschutzrecht zu betrachten. Vielmehr ist von der angegriffenen Ausführungsform als äquivalenter Benutzungsform des Klageschutzrechtes auszugehen, d. h. es ist der Patentanspruch zugrunde zu legen, wobei die äquivalent verwirklichten Merkmale in Abweichung vom Wortlaut zu formulieren sind.⁷³ Diese angegriffene Ausführungsform muss durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt sein. Sind für die Begründung des Formstein-Einwandes mehrere Schriften und Unterlagen heranzuziehen, müssen sich nicht nur aus diesen Entgegenhaltungen sämtliche Merkmale der angegriffenen Ausführungsform ohne weitere Überlegungen ergeben, sondern es muss auch die Kombination der jeweiligen Schriften und Unterlagen, durch die die angegriffene Ausführungsform erhalten wird, für den Fachmann nahe liegend gewesen sein. Letzteres kann umso schwerer begründet werden, je mehr Unterlagen für den Formstein-Einwand herangezogen werden müssen.

b) Grenzen

Der Formstein-Einwand erfährt eine wichtige sachliche Einschränkung dadurch, dass aufgrund der geltenden Kompetenzverteilung zwischen Erteilungsinstanzen einerseits und Verletzungsgerichten andererseits die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Patents ausschließlich dem Patentamt vorbehalten ist, das Verletzungsgericht die Patenterteilung als gegeben hinzunehmen hat und an die im Erteilungs- oder Nichtigkeitsverfahren getroffene Entscheidung ohne eigene Prüfungsmöglichkeit gebunden ist. Die Erörterung, ob die angegriffene Ausführung mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung darstellt (Formstein-Einwand), darf sich hierzu nicht in Widerspruch setzen. Dies bedingt, dass die Zugehörigkeit der als äquivalent angegriffenen

It should be observed that a Formstein objection is not based on individual features (e.g. only those realised by way of equivalence), but rather the contested embodiment as a whole must be obvious in the light of the prior art. The contested embodiment cannot be assessed independently of the patent, but rather must be regarded as an equivalent use, meaning that the patent claim must be taken as the basis for examination, although the equivalent features must be worded differently from the claim.⁷³ It is *this* contested embodiment which must be either anticipated by the prior art or obvious. If it is necessary to obtain several documents to substantiate the Formstein objection, then not only must it be possible to gather all features of the contested embodiment from these citations without further analysis, but the combination of documents from which the contested embodiment is derived must likewise be obvious to the skilled person. The more documents are required to substantiate the objection, the harder it will be to establish this.

(b) Limits

The scope of the Formstein objection is subject to a significant objective limitation in that, because jurisdiction is divided between granting authorities and infringement courts, the patent office is exclusively competent to assess patentability, whereas the infringement court must take the patent grant as a given and, lacking competence to conduct its own investigation, follow the decision issued in the grant or revocation proceedings. Its examination of the Formstein objection that, in view of the prior art, the contested embodiment cannot be considered a patentable invention must not run counter to this division of jurisdiction. Consequently, it cannot find that the contested equivalent does not fall within the scope of patent protection solely for reasons which – if

Il convient de noter que l'objection "Formstein" ne concerne pas seulement les caractéristiques du brevet considérées individuellement, c'est-à-dire les seules caractéristiques réalisées par équivalent, mais que le mode de réalisation attaqué doit apparaître dans son intégralité comme évident eu égard à l'état de la technique. Il ne saurait être apprécié indépendamment du titre de protection litigieux. Il faut au contraire le considérer comme une utilisation sous forme équivalente de ce dernier et il convient donc de se fonder sur la revendication, même si les caractéristiques réalisées par équivalent doivent être formulées différemment de la revendication.⁷³ Le mode de réalisation *en cause* doit être antériorisé ou évident eu égard à l'état de la technique. S'il est nécessaire pour étayer l'objection "Formstein" de s'appuyer sur différents écrits et schémas, non seulement toutes les caractéristiques de la forme de réalisation attaquée doivent ressortir de ces pièces sans nécessiter plus ample analyse, mais la combinaison des différentes pièces entre elles pour obtenir le mode de réalisation attaqué doit paraître évidente à l'homme de métier. Il est d'autant plus difficile de prouver ce dernier point que les pièces nécessaires pour étayer l'objection "Formstein" sont nombreuses.

b) Limites

L'objection "Formstein" comporte une limite objective importante liée au fait que les règles de répartition des compétences en vigueur, entre les instances de délivrance d'une part et le juge de la contrefaçon d'autre part, attribuent exclusivement le contrôle de la brevetabilité de l'objet du brevet à l'office des brevets, que le juge de la contrefaçon est tenu de prendre acte de la délivrance du brevet et qu'il se trouve lié par la décision adoptée dans le cadre de la procédure de délivrance ou de nullité sans avoir la possibilité d'exercer son propre contrôle. L'examen de l'objection "Formstein", selon laquelle eu égard à l'état de la technique la réalisation attaquée ne représente pas une invention brevetable, ne peut échapper à cette contrainte. Cela suppose donc que l'extension de

⁷³ BGH, GRUR 1999, 914 – Kontaktfederblock.

⁷³ BGH, GRUR 1999, 914 – Kontaktfederblock.

⁷³ BGH, GRUR 1999, 914 – Kontaktfederblock.

Ausführungsform zum Schutzbereich nicht allein mit solchen Erwägungen verneint werden kann, die – in gleicher Weise auf den Gegenstand des Klagepatents angewendet – zu der Feststellung führen müssten, das Schutzrecht enthalte keine patentfähige Lehre zum technischen Handeln.⁷⁴ Der Formstein-Einwand kann deswegen nur dann zum Ziel führen, wenn der entgegengehaltene Stand der Technik überhaupt die äquivalente Abwandlung und nicht ausschließlich solche Merkmale des Patentanspruchs betrifft, die bei der angegriffenen Ausführungsform wortsinngemäß verwirklicht sind.⁷⁵ Anderenfalls würde im Verletzungsprozess nicht nur die Frage untersucht, ob die konkrete Verletzungsform, die wegen ihrer äquivalenten Abwandlung vom Anspruchswortlaut als solche noch nicht Gegenstand einer Prüfung im Erteilungsverfahren gewesen ist, eine schutzfähige Erfindung darstellt, sondern es würde in unzulässiger Weise die mit der Patenterteilung für das Verletzungsgericht bindend getroffene Feststellung über die Schutzfähigkeit des Klagepatents infrage gestellt.

2. Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters

Gebrauchsmuster werden nach einer bloßen Formalprüfung eingetragen. Sie gewähren ihrem Inhaber dennoch grundsätzlich dieselben Ansprüche (auf Unterlassung, Schadenersatz etc.) wie ein Patent; lediglich ihre Laufzeit ist auf zehn Jahre verkürzt. Da vor Eintragung keine materielle Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe stattgefunden hat, ist sie im Falle eines Verletzungsangriffs nachzuholen. Das mit der Verletzungsklage befasste Gericht darf aus dem Gebrauchsmuster nur verurteilen, wenn es sich in eigener Verantwortung (notfalls unter Heranziehung eines technischen Sachverständigen) positiv von dessen Schutzfähigkeit (Neuheit, erfinderischer Schritt) überzeugt hat.

applied by analogy to the subject-matter of the patent in suit – would inevitably lead to the conclusion that it does not contain a patentable practical technical teaching.⁷⁴ The Formstein objection can therefore be allowed only if the cited prior art actually relates to the equivalent variation, and not merely those features of the patent claim literally realised by the contested embodiment.⁷⁵ Otherwise, the infringement proceedings would no longer be confined to establishing whether the specific form of infringement, which as an equivalent variation of the literal claim wording has not yet been examined as such in a grant procedure, is a patentable invention, but would impermissibly call into question the finding as to the allowability of the patent in suit which is binding on the infringement court.

2. Protectability of a utility model

Although utility models are registered after a mere examination of compliance with the formal requirements, they confer on their proprietor essentially the same rights as a patent (i.e. right to seek an injunction, compensation, etc.), and only their term is shortened to ten years. Since there is no substantive examination as to novelty and level of inventiveness prior to registration, such an examination must be performed if infringement is alleged. The infringement court can find the defendant guilty on the basis of the utility model only if, in the light of its own examination (and, if necessary, aided by a technical expert), it is persuaded that it is indeed registrable (i.e. novel and inventive).

la protection conférée par le brevet au mode de réalisation attaqué en tant qu'équivalent ne doit pas être refusée sur la seule base de considérations qui – si elles étaient appliquées à l'objet du brevet – devraient conduire à la constatation qu'il ne contient aucun enseignement pratique brevetable en matière technique.⁷⁴ En d'autres termes, l'objection "Formstein" ne peut atteindre son but que si l'état de la technique opposable concerne bien les variantes équivalentes et non les seules caractéristiques de la revendication réalisées littéralement par la forme de réalisation attaquée.⁷⁵ Dans le cas contraire, l'action en contrefaçon ne reviendrait pas seulement à examiner la question de savoir si une forme de contrefaçon déterminée, qui parce qu'elle se base sur une variante équivalente de la revendication n'a pas encore en elle-même fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure de délivrance, constitue une invention brevetable ; mais cela conduirait également à contester de manière inadmissible l'étendue de la protection conférée par le brevet litigieux, fixée lors de la délivrance de celui-ci et liant le juge de la contrefaçon.

2. La brevetabilité d'un modèle d'utilité

Les modèles d'utilité sont enregistrés à l'issue d'un simple examen portant sur le respect des exigences formelles. En principe, ils garantissent cependant à leur titulaire les mêmes droits (à la cessation de la contrefaçon, à des dommages-intérêts, etc.) qu'un brevet, à ceci près que leur échéance est fixée à dix ans seulement. Comme aucun examen au fond de la nouveauté et de l'activité inventive n'intervient préalablement à l'enregistrement, si le modèle d'utilité fait l'objet d'une action en contrefaçon cette lacune devra être comblée. La juridiction saisie de l'action en contrefaçon ne pourra donc statuer que lorsqu'elle aura elle-même acquis la conviction, de son propre chef (ou en faisant appel à une expertise technique si nécessaire), de la brevetabilité du modèle d'utilité (nouveauté, activité inventive).

⁷⁴ BGH, GRUR 1997, 454 – Kabeldurchführung.

⁷⁵ LG Düsseldorf, GRUR 1994, 509 – Rollstuhlfahrrad.

⁷⁴ BGH, GRUR 1997, 454 – Kabeldurchführung.

⁷⁵ LG Düsseldorf, GRUR 1994, 509 – Rollstuhlfahrrad.

⁷⁴ BGH, GRUR 1997, 454 – Kabeldurchführung.

⁷⁵ LG Düsseldorf, GRUR 1994, 509 – Rollstuhlfahrrad.

Die mangelnde Schutzzfähigkeit von Gebrauchsmustern kann vom Verletzungsbeklagten mithin unmittelbar dem Verletzungsvorwurf entgegengesetzt und zur Begründung des Klageabweisungsantrages geltend gemacht werden. Des Weiteren besteht für den Verletzungsbeklagten – wie beim Patent – jedoch auch die Möglichkeit, das Klagegebrauchsmuster in einem separaten Rechtsbestandsverfahren (nämlich mit einem Löschantrag) anzugreifen und hierauf im Verletzungsprozess einen Aussetzungsantrag (§ 19 GebrMG) zu stellen. Ihm muss das mit der Verletzungsklage befassende Gericht stattgeben, wenn es das Gebrauchsmuster selbst für nicht schutzfähig hält. Ansonsten besteht Aussetzungsermessen, welches in der Praxis dahingehend ausgeübt wird, dass zumindest der erstinstanzliche Ausgang des Lösungsverfahrens abgewartet wird, wenn das Verletzungsgericht Bedenken gegen die Schutzzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters hat. Die eigene Prüfungszuständigkeit des Verletzungsgerichts endet, sobald die Entscheidung im Lösungsverfahren rechtskräftig getroffen ist. Eine Lösungsentscheidung wirkt dabei für jedermann; eine Zurückweisung des Lösungsantrages entfaltet ihre Wirkungen nur im Verhältnis der am Lösungsverfahren Beteiligten, weswegen das Verletzungsgericht nur dann einer eigenen Rechtsbestandsentscheidung enthoben ist, wenn sich der Verletzungsbeklagte am rechtskräftig abgeschlossenen Lösungsverfahren beteiligt hat.

Ob der Verletzungsbeklagte den mangelnden Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters – was seiner freien Entscheidung obliegt – nur einwendungsweise im Verletzungsprozess geltend macht oder das Gebrauchsmuster daneben auch mit einem Löschantrag angreift, sollte von den Umständen und vor allem dem technischen Hintergrund des streitigen Gebrauchsmusters abhängig gemacht werden. Bei einigen technischen Sachverhalten kann wegen der komplexen technischen Grundlagen eine Geltendmachung der Schutzzfähigkeit nur im Verletzungsverfahren riskant sein. Auch ist zu berücksichtigen, dass der Kläger bei einem Angriff gegen

This means that a defendant accused of infringing a utility model can directly counter the action by citing the model's non-registrability in support of a request for its dismissal. However, as in patent cases, the defendant also has the option of contesting the model in separate validity proceedings (via an application for cancellation) and then requesting that the infringement proceedings be stayed (Section 19 Gebrauchsmustergesetz – Utility Model Act). The infringement court must grant that request if it, too, considers the model to be non-registrable. Otherwise, it may exercise discretion and, in practice, courts having doubts as to the utility model's registrability will at least await the outcome of the cancellation proceedings at first instance. The infringement court loses competence to examine registrability as soon as a final decision has been taken on the request for cancellation. A decision to cancel is binding *erga omnes*, whereas a refusal to cancel is binding only on the parties to the cancellation proceedings. Accordingly, the infringement court can dispense with reaching its own decision on the model's validity only if the defendant was a party to the definitively closed cancellation proceedings.

Whether defendants accused of infringing a utility model decide to assert that the utility model is invalid only as a defence in the infringement proceedings or, additionally, to contest it in an action for cancellation – which is a matter entirely at their own discretion – will depend on the circumstances, in particular the technical background to the utility model in question. In some cases, the underlying technical facts may be so complex that it will be risky merely to assert invalidity in the infringement proceedings. Defendants should also bear in mind that claimants have more extensive means of defence if the challenge to their utility model is limited to

La non-brevetabilité du modèle d'utilité peut être opposée par les contrefacteurs supposés à des allégations de contrefaçon et invoquée à l'appui de la demande de rejet d'une requête en contrefaçon. En outre, ils ont également la possibilité – comme dans le cas d'un brevet – d'attaquer le modèle d'utilité litigieux dans le cadre d'une action en validité distincte (par le biais d'une requête en annulation), ainsi que de présenter en lien avec cette action une demande de sursis à statuer (article 19 de la loi sur les modèles d'utilité). Le juge saisi de l'action en contrefaçon doit faire droit à cette demande s'il ne considère pas le modèle d'utilité comme brevetable. Sinon il exerce son pouvoir d'appréciation ; et ce de telle manière, qu'en pratique il ménage un délai au moins jusqu'à l'issue de la procédure d'annulation en première instance s'il a des doutes quant à la validité du modèle d'utilité litigieux. La compétence propre du juge de la contrefaçon en matière de contrôle de la brevetabilité s'éteint lorsqu'une décision ayant force de chose jugée intervient dans le cadre de la procédure en annulation. Une décision d'annulation produit ses effets à l'égard de tous ; un rejet de la demande d'annulation ne produit ses effets qu'à l'égard des parties à la procédure en annulation, ce qui fait que le juge de la contrefaçon n'est libéré de l'obligation de se prononcer lui-même sur la validité du modèle d'utilité que lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon a participé à la procédure en annulation ayant donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

La question de savoir si le défendeur à l'action en contrefaçon se contente de faire valoir la non-validité du modèle d'utilité litigieux – ce qu'il est libre de faire – au titre de simple objection dans le cadre de l'action en contrefaçon ou l'attaque également au moyen d'une requête en annulation, doit être tranchée en fonction du contexte et avant tout du domaine technique dont relève le modèle d'utilité en cause. Dans certaines affaires techniques, il peut en effet s'avérer risqué en raison de complexité des moyens techniques invoqués de faire valoir l'absence de brevetabilité dans le seul cadre d'une action en contrefaçon. Mais il faut également tenir compte du

sein Gebrauchsmuster nur im Verletzungsverfahren weitreichendere Möglichkeiten der Verteidigung hat. Denn er kann beschränkt auf das Verletzungsverfahren das Gebrauchsmuster in einem auf die angegriffene Ausführungsform angepassten, damit aber auch sehr engen Schutzbereich geltend machen.⁷⁶ In einem Löschungsverfahren, das schließlich das Schicksal des Gebrauchsmusters auch für die Zukunft und gegen jedermann bestimmt, tendiert er demgegenüber zumeist dazu, ein möglichst umfassendes Schutzrecht zu erhalten.

⁷⁶ BGH, GRUR 2003, 867 – Momentanpol.

the infringement proceedings, because they can then cite the model in a form adapted to the contested embodiment and so conferring very narrow protection,⁷⁶ whereas in cancellation proceedings, which ultimately determine the model's fate with *erga omnes* effect for the future, they will usually seek to have it upheld with the broadest possible scope of protection.

⁷⁶ BGH, GRUR 2003, 867 – Momentanpol.

fait que le requérant, dans le cas où son modèle d'utilité est contesté, ne dispose de moyens de défense d'une large portée que dans le cadre de la procédure en contrefaçon. En effet, dans ce cadre seulement, le requérant peut adapter le modèle d'utilité au mode de réalisation attaqué, réduisant ainsi considérablement l'étendue de la protection qu'il fait valoir.⁷⁶ A l'inverse, dans le cadre d'une action en annulation, qui fixe le sort du modèle d'utilité pour l'avenir également, ainsi que ses effets à l'égard de tous, tiers et parties, il tend la plupart du temps à obtenir un titre de protection aussi large que possible.

⁷⁶ BGH, GRUR 2003, 867 – Momentanpol.

Hana PIPKOVA

**Richterin am Berufungsgericht Prag
(Městský soud gegen Praise)**

Streitregelungssystem in Patentsachen

Die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums wurde mit dem Gesetz Nr. 221/2006 des Gesetzblatts in das tschechische Recht umgesetzt.

Mit diesem Gesetz wurde die gerichtliche Zuständigkeit für Patentsachen in der Tschechischen Republik geregelt. Das zuständige Gericht für die Feststellung der Verletzung geistiger Eigentumsrechte (einschließlich gewerblicher Schutzrechte) ist das zweitinstanzliche Berufungsgericht (Městský soud gegen Praise).

Dieses Gericht hat vier Kammern – für Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht und Handelsrecht; zuständig für Patentsachen sind die Verwaltungs- und die Handelskammer.

Die Verwaltungskammer ist unter anderem für Einspruchs- und Beschränkungsverfahren sowie für Beschwerdeverfahren zuständig.

Beklagter ist immer das Amt (Amt für gewerbliches Eigentum in Prag).

Kläger kann der Patentanmelder, der Erfinder oder ein betroffener Dritter sein.

Gegenstand des Verfahrens ist eine Entscheidung des Amtes (**Nichtigkeitsfälle**).

Die Handelskammer ist zuständig für Fälle unlauteren Wettbewerbs.

Beklagter und Kläger sind natürliche oder juristische Personen.

Gegenstand des Verfahrens sind der Schutz geistiger Eigentumsrechte und entsprechende Unterlassungsanordnungen gegenüber dem Verletzer (**Verletzungsfälle**).

Hana PIPKOVA

**Judge, Prague Court of Appeal
(Městský soud v Praise)**

Patent litigation system

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights was transposed into Czech law by Law No. 221/2006.

This law governs the division of jurisdiction in patent matters in the Czech Republic. The court competent to rule on infringements of intellectual property rights (including industrial property rights) is the Prague Court of Appeal (*Městský soud v Praise*).

This court has four divisions: Civil Law, Criminal Law, Administrative Law and Commercial Law; the latter two being competent to hear patent cases.

The Administrative Law Division is responsible, among other things, for opposition, limitation and appeal proceedings.

The defendant is always the Czech Patent Office (CPO) in Prague.

The claimant may be the patent applicant, the inventor or an interested third party.

The subject of the proceedings is a decision of the CPO (**validity cases**).

The Commercial Division deals with cases of unfair competition.

The defendant and the claimant can be natural or legal persons.

The proceedings concern the protection of intellectual property rights and associated injunctions against infringers (**infringement cases**).

Hana PIPKOVA

**Juge près la Cour d'appel de Prague
(Městský soud v Praise)**

Système de règlement des litiges en matière de brevets

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été transposée en droit tchèque par la loi tchèque n° 221/2006.

Cette loi régit la compétence judiciaire en matière de brevets à l'intérieur de la République tchèque. Le tribunal ayant compétence pour constater la violation des droits de propriété intellectuelle (y compris les titres de propriété industrielle) est la Cour d'appel de deuxième instance (*Městský soud v Praise*).

Ce tribunal est composé de quatre chambres – soit une chambre civile, une chambre pénale, une chambre administrative et une chambre commerciale, les chambres administrative et commerciale étant compétentes en matière de brevets.

La chambre administrative est notamment compétente pour les procédures d'opposition et les procédures de limitation ainsi que pour les procédures de recours.

Le défendeur est toujours l'Office (Office de la Propriété Industrielle à Prague).

Le demandeur peut être le demandeur de brevet, l'inventeur ou tout tiers concerné.

La procédure a pour objet une décision de l'Office (**cas de nullité**).

La chambre commerciale est compétente pour connaître des litiges relatifs à la concurrence déloyale.

Le défendeur et le demandeur sont des personnes physiques ou des personnes morales.

La procédure a pour objet la protection des droits de propriété intellectuelle et la prononciation d'injonctions de ne pas faire correspondantes envers le contre-facteur (**cas de contrefaçon**).

Beide Verfahren sind voneinander vollkommen unabhängig.

Die Urteile der Verwaltungskammer sind mit der Zustellung rechtskräftig. Als Rechtsmittel steht nur der außerordentliche Rechtsbehelf der Kassationsbeschwerde beim Obersten Verwaltungsgerichtshof (*Nejvyšší správní soud*) zur Verfügung.

Die Urteile der Handelskammer sind mit der Zustellung noch nicht rechtskräftig. Den Parteien stehen als ordentliches Rechtsmittel die Berufung beim Obergericht Prag (*Vrchní soud* gegen Prazu) und als außerordentliches Rechtsmittel die Revision beim Obersten Gerichtshof (*Nejvyšší soud*) zur Verfügung, die allerdings nicht zugelassen werden muss.

Wenn Sie meine Rede mit der meines Vorredners vergleichen, können Sie sehen, dass das tschechische System dem deutschen System sehr nahe ist. Der Unterschied liegt in der letzten Instanz. In Deutschland endet alles beim BGH, aber wir haben zwei letzte Instanzen, die voneinander vollkommen unabhängig sind.

Mit Blick auf den Grad der Angleichung der tschechischen Gesetzgebung im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums mit dem EU-Recht kann die tschechische Regelung als ausreichend angesehen werden. Das vorrangige Ziel der Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht darin, grundrechtlich garantierten Rechtsschutz möglichst effektiv und zeitnah zu gewährleisten und die Gesetzmäßigkeit staatlichen Handelns sicherzustellen. Dabei stellt die mündliche Verhandlung einen Grundsatz der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik dar. Im Einverständnis der Beteiligten kann das Gericht auch ohne mündliche Verhandlung entscheiden; dasselbe gilt im Falle der Unüberprüfbarkeit der angefochtenen Entscheidung. Beweise werden während der mündlichen Verhandlung aufgenommen; so können insbesondere der

The two procedures are entirely independent.

Judgments of the Court of Appeal's Administrative Law Division become final on service to the parties. The only recourse against such judgments is an extraordinary appeal to the Supreme Administrative Court (*Nejvyšší správní soud*).

The Commercial Division's judgments do not become final on service and the parties can challenge them by ordinary appeal to Prague High Court (*Vrchní soud v Praze*) and – as an extraordinary remedy which is not automatically admissible – an appeal on a point of law to the Supreme Court (*Nejvyšší soud*).

If you compare my talk with the previous speaker's, you will see that the Czech system is very similar to the German one. The difference is at the final instance: in Germany, the Federal Court of Justice acts as the final instance in all proceedings, whereas we have two – entirely independent – final instances.

Given the degree to which the Czech legislation on IP rights has been harmonised with EU law, the Czech system can be considered adequate. The main aim of the administrative courts is to guarantee that the legal protection required as a fundamental civil right is afforded as effectively and promptly as possible and that all state action is lawful. In keeping with that aim, an oral hearing constitutes a fundamental element of the procedure before the Czech administrative courts, although they may dispense with such a hearing with the parties' consent or if the contested decision is not open to review. At the hearing, the court gathers evidence, in particular by inspecting the material offered as proof, examining the parties, witnesses, experts and third parties and consulting other documentary evidence obtained. The scope of the

Les deux procédures sont complètement indépendantes l'une de l'autre.

Les jugements prononcés par la chambre administrative ont force de chose jugée à compter de leur signification. Le seul recours possible est le pourvoi en cassation qui constitue un recours extraordinaire formé devant la Cour administrative suprême (*Nejvyšší správní soud*).

Les jugements prononcés par la chambre commerciale n'ont pas force de chose jugée à compter de leur signification. Les parties ont encore comme voie de recours ordinaire la possibilité de faire appel auprès du Tribunal de grande instance de Prague (*Vrchní soud v Praze*) et, comme voie de recours extraordinaire, de former un recours en cassation devant la Cour suprême de justice (*Nejvyšší soud*) qui n'est toutefois pas tenue d'y faire droit.

Si vous comparez mon discours à celui prononcé par l'orateur qui m'a précédée, vous remarquerez que le système tchèque et le système allemand sont très proches l'un de l'autre. La différence se situe au niveau de la dernière instance. Tandis que la Cour fédérale de justice constitue en Allemagne l'ultime et dernière instance, nous avons deux dernières instances qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre.

Compte tenu du degré de rapprochement entre la législation tchèque sur les droits de propriété intellectuelle et la législation de l'Union européenne, le système de règlement des litiges tchèque peut être considéré comme suffisant. Le but de la juridiction administrative est avant tout de garantir avec le maximum d'efficacité et de diligence la protection des droits de propriété intellectuelle en tant que droit fondamental, et de s'assurer de la légalité des actes étatiques. La procédure orale représente un principe fondamental de la juridiction administrative au sein de la République tchèque. Avec l'accord des parties, le tribunal peut décider de statuer sans procédure orale ; il en va de même en cas d'impossibilité de révision de la décision attaquée. La procédure orale permet la prise de mesures d'instruction, telles que l'examen des preuves, l'audi-

Augenschein genommen, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte oder dritte Personen vernommen und Urkunden beigezogen werden. Der Umfang der Überprüfung des angefochtenen Verwaltungsakts durch das Gericht wird vom Klagevorbringen bestimmt.

Das Gericht entscheidet durch Urteile; es kann die angefochtene Entscheidung (den Verwaltungsakt) aufheben und die Streitsache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amt zurückverweisen, wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig ist, oder es kann die Klage abweisen.

Das Patenterteilungsverfahren – das Prüfungsverfahren bzw. das Einspruchsverfahren – vor dem Amt geht über höchstens zwei Instanzen. Die Teilnehmer können gegen die Entscheidung des Amts Rechtsmittel einlegen. Über das Rechtsmittel (ohne Devolutiveffekt, aber mit aufschiebender Wirkung) entscheidet der Vorsitzende des Amts, der einen speziellen Beirat hat. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden kann Klage vor der Verwaltungskammer erhoben werden.

Die größten tschechischen Erfinder sind nie Teilnehmer oder Dritte im Verfahren vor der Verwaltungskammer. Einer der größten Patentanmelder bzw. Erfinder in der Tschechischen Republik, das Institut für organische Chemie und Biochemie der tschechischen Akademie der Wissenschaften, v.v.i. (vor allem unter Prof. RNDr. Antonín Holý, Dr. Sc., Dr. h.c. mult.), registriert alle seine Erfindungen grundsätzlich beim Patentamt der USA. Binnen Jahresfrist werden diese Erfindungen dann in Europa angemeldet – beim tschechischen Amt in Prag oder beim EPA in München. Das Patenterteilungsverfahren in den USA ist schneller als in Europa, und auch die Gebühren sind in USA niedriger als in Europa, z. B. sind sie für akademische Institutionen um weitere 50 % reduziert. Die Aufrechterhaltungsgebühren werden nicht jedes Jahr, sondern nur alle dreieinhalb Jahre bezahlt.

Die Erfindung ist durch die Patentansprüche definiert, und der Patentinhaber hat Anspruch auf den Schutz seiner Patentrechte. Die Verfahrensbeteiligten vor dem Gericht sind meist ausländische

court's review of a contested administrative decision is determined by the claimant's statement of claim.

Ruling in the form of judgment, the courts can annul the contested decision (administrative act), if it is found to be unlawful, and remit the case to the CPO for fresh proceedings and decision, or they can dismiss the action.

There are at most two stages to the CPO grant procedure: examination and, as the case may be, opposition. The parties can appeal against the CPO's decision. The CPO President decides on this appeal (which has suspensive but not devolutive effect). An appeal against the President's decision can then be lodged with the Administrative Division of Prague Court of Appeal.

The major Czech inventors are never parties to, or interested third parties in, proceedings before the Administrative Division. The Czech Academy of Sciences' Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, which ranks among the Czech Republic's top inventors and patent applicants (especially under Prof. Antonín Holý), files patent applications for its inventions with the US Patent Office as a matter of course. Within a year of grant, it files an application in Europe too, either with the CPO or the EPO in Munich. Not only are patents granted more quickly in the USA than in Europe, but also the fees, which are anyway lower, are reduced by a further 50% for academic institutions. The renewal fees are not payable annually, but only every three-and-a-half years.

The invention in respect of which the patent proprietor is entitled to protection by virtue of the patent is determined by the patent claims. The parties to proceedings before Prague High Court

tion des témoins, experts et parties ou tierces personnes, et la consultation des actes. L'étendue de la révision par le tribunal de l'acte administratif attaqué est fonction des prétentions.

Le tribunal rend ses décisions par jugements ; il peut annuler la décision attaquée (l'acte administratif) et renvoyer le litige à l'Office pour réexamen et décision si l'acte administratif est contraire au droit, ou il peut rejeter le recours.

La procédure de délivrance de brevets – la procédure d'examen et la procédure d'opposition – par devant l'Office passe au plus par deux instances. Les parties concernées peuvent se pourvoir contre la décision de l'Office. Le Président qui est assisté d'un comité consultatif statue en appel (recours sans effet dévolutif mais avec effet suspensif). La chambre administrative peut être saisie en appel de la décision du Président de l'Office.

Les plus grands inventeurs tchèques ne sont jamais parties ou tiers dans la procédure devant la chambre administrative. L'un des plus grands déposants et inventeurs en République tchèque, l'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie tchèque des Sciences, v.i. (notamment sous Prof. RNDr. Antonín Holý, Dr. Sc., Dr. h.c. mult.), enregistre toujours toutes ses inventions auprès de l'Office des brevets aux USA. Dans le délai d'une année, ces inventions sont ensuite déposées en Europe – auprès de l'Office tchèque à Prague ou de l'OEB à Munich. La procédure de délivrance est plus rapide aux USA qu'en Europe, et les taxes de brevet sont, aux USA, moins élevées qu'en Europe. Elles ont, par exemple, à nouveau été réduites de moitié pour les institutions académiques. Les taxes de maintien sont payées non pas annuellement, mais seulement tous les trois ans et demi.

L'invention est définie par les revendications de brevet, et le titulaire du brevet en droit de revendiquer la protection de ses droits conférés par le brevet. Les parties à la procédure devant le tribunal

pharmazeutische Unternehmen. Es folgt eine Betrachtung konkreter Fälle aus dem Bereich der Arzneimittel:

Verfahren nach einem der Ansprüche 11 und 12, bei dem Bisphosphonsäure oder eines ihrer pharmazeutisch brauchbaren Salze gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 verabreicht wird.

Europäisches Patent 1 506 041 mit der Bezeichnung "Ibandronsäure zur Behandlung und Vorbeugung von Osteoporose"

Anmeldetag: 2.5.2003

Prioritätstag: 10.5.2002 (EP)

Anmelder: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basel (CH)

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 20.11.2003

Veröffentlichungstag des Patents: 24.10.2007

Diese Erfindung betrifft die Verwendung einer Bisphosphonsäure oder eines ihrer pharmazeutisch brauchbaren Salze zur Herstellung von Arzneimitteln zur Prävention oder Behandlung von Erkrankungen, die durch pathologisch erhöhte Knochenresorption gekennzeichnet sind, insbesondere für die Prävention und Behandlung von Osteoporose.

Der Inhaber des Patents EP 1 506 041 klagte auf Schutz gegen die Patentverletzung, machte einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geltend und forderte gleichzeitig mit dem Unterlassungsbegehren vor der Handelskammer, dass die Beklagten 1) Teva Pharma B.V., Utrecht, 2) Teva Pharmaceuticals s.r.o., Prag, und 3) Teva Czech Industries s.r.o., Opava, das Medikament "Ibandronic Acid Teva 150 mg, beschichtete Tabletten" (Nr. EU/1/10/642/003 bzw. Nr. EU/1/10/642/2004) nicht auf den tschechischen Markt bringen dürfen.

Dem Ersuchen des Patentinhabers wurde vom Gericht in seiner Vorabentscheidung mit Bezug auf die Beklagten 2) und 3) stattgegeben. Das Obergericht Prag bestätigte diesen Beschluss am 14.12.2011, obwohl die Entscheidung des EPA vom 9.12.2010, das die Erteilung des europäischen Patents EP 1 506 041 im Einspruchsverfahren mit kleineren Änderungen der Patent-

are usually foreign pharmaceutical companies. Let us now look at some real-life cases from the pharmaceutical sector:

Method according to any of claims 11 and 12 wherein the bisphosphonic acid or a pharmaceutically acceptable salt thereof is administered as defined in any of claims 1 to 10.

European patent No. 1 506 041 "Ibandronic acid for the treatment and prevention of osteoporosis"

Filing date: 2.5.2003

Priority date: 10.5.2002 (EP)

Applicant: F. HOFFMAN-LA ROCHE AG, Basle (CH)

Application published: 20.11.2003

Patent published: 24.10.2007

The invention relates to a method for the use of a bisphosphonic acid or pharmaceutically acceptable salts thereof to manufacture medicaments for the prevention or treatment of disorders characterised by pathologically increased bone resorption, especially for the prevention and treatment of osteoporosis.

The proprietor of European patent No. 1 506 041 brought an action before the Commercial Division against (1) Teva Pharma B.V., Utrecht (NL), (2) Teva Pharmaceuticals s.r.o., Prague (CZ), and (3) Teva Czech Industries s.r.o., Opava (CZ), alleging patent infringement and a breach of the Law on unfair competition and requesting both an injunction and an order prohibiting the defendants from marketing their drug "Ibandronic Acid Teva 150 mg, film-coated tablets" (No. EU/1/10/642/003 and No. EU/1/10/642/2004) on the Czech market.

In a preliminary decision, the Commercial Division granted the proprietor's requests with respect to defendants (2) and (3). This decision was upheld by Prague High Court on 14.12.2011, even though the EPO's decision of 9.12.2010, issued after opposition proceedings, to maintain European patent No. 1 506 041 as granted with minor amendments to the claims had been contested in an

sont généralement des entreprises pharmaceutiques étrangères. Ci-après sont examinés des cas concrets relevant du domaine pharmaceutique :

Procédé selon l'une des revendications 11 et 12, dans le cadre duquel il est administré de l'acide bisphosphonique ou un de ses sels pharmaceutiquement acceptables selon l'une des revendications 1 à 10.

Brevet européen 1 506 041 ayant pour titre "L'acide ibandronique pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose"

Date de dépôt : 2.5.2003

Date de priorité : 10.5.2002 (EP)

Déposant : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bâle (CH)

Date de publication de la demande : 20.11.2003

Date de publication du brevet : 24.10.2007

Cette invention concerne l'utilisation d'un acide bisphosphonique ou de l'un de ses sels pharmaceutiquement acceptables pour la fabrication de médicaments destinés à la prévention ou au traitement de maladies caractérisées par un accroissement pathologique de la résorption osseuse, en particulier pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose.

Le titulaire du brevet EP 1 506 041 a intenté une action en justice pour se protéger de la contrefaçon de son brevet, a fait valoir une infraction à la loi contre la concurrence déloyale et demandé devant la chambre commerciale, en même temps que l'octroi d'une injonction de ne pas faire, que les défendeurs 1) Teva Pharma B.V., Utrecht, 2) Teva Pharmaceuticals s.r.o., Prague, et 3) Teva Czech Industries s.r.o., Opava, n'introduisent pas sur le marché tchèque le médicament "Ibandronic Acid Teva 150 mg, comprimés enrobés" (n° EU/1/10/642/003 et n° EU/1/10/642/2004).

Dans sa décision préjudicielle, le tribunal a fait droit à la demande du titulaire du brevet concernant les défendeurs 2) et 3). Le tribunal de grande instance de Prague a entériné le 14.12.2011 cette décision bien que la décision de l'OEB du 9.12.2010 entraînant la délivrance du brevet européen EP 1 506 041 sur la base de revendications légèrement modifiées à la suite de la procédure

ansprüche bestätigte, von verschiedenen Einsprechenden (einschließlich Teva Pharma B.V., Utrecht) mit einer Beschwerde angefochten worden war. Das Beschwerdeverfahren vor dem EPA ist noch anhängig, ebenso das Verfahren wegen Patentverletzung und wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

Patent CZ 298 499 mit der Bezeichnung "Oxycodonhaltige Zubereitungen mit gesteuerter Wirkstoffabgabe"

Anmeldetag: 25.11.1992
 Prioritätstag: 27.11.1991 (USA)
 Anmelder: Mundipharma Medical GmbH, Basel (CH)
 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 13.4.1994
 Veröffentlichungstag des Patents: 17.10.2007
 Laufzeit des Patents bis 25.11.2012

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur deutlichen Verringerung der Tagesdosen, die zur Schmerzlinderung bei ca. 80 % der Patienten erforderlich sind, wobei den Patienten eine feste, kontrolliert freisetzungsfähige Darreichungsform von etwa 10 bis etwa 40 mg Oxycodon oder einem Salz davon oral verabreicht wird.

Die Formulierung gewährleistet nach wiederholter Verabreichung in 12-Stunden-Intervallen etwa 2 bis 4,5 Stunden nach der Verabreichung eine mittlere maximale Plasmakonzentration an Oxycodon von rund 6 bis rund 60 ng/ml und etwa 10 bis 14 Stunden nach der Verabreichung eine mittlere minimale Plasmakonzentration von rund 3 bis rund 30 ng/ml.

Eine andere Ausführungsart betrifft ein Verfahren zur deutlichen Verringerung der Tagesdosen, die zur Schmerzlinderung bei im Wesentlichen allen Patienten erforderlich sind.

Der Inhaber des Patents CZ 298 499 klagte auf Schutz gegen die Patentverletzung, machte einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geltend und forderte gleichzeitig mit dem Unterlassungsbegehren vor der Handelskammer, dass die Beklagte Zentiva k.s., Prag (CZ), das Medikament Dolocodon 10 mg, 20 mg und 40 mg

appeal filed by some of the opponents (including Teva Pharma B.V.). The appeal before the EPO is still pending, as is the national action for infringement and breach of the Law on unfair competition.

Czech patent No. 298 499 "Controlled release of oxycodone compositions"

Filing date: 25.11.1992
 Priority date: 27.11.1991 (USA)
 Applicant: Mundipharma Medical GmbH, Basel (CH)
 Application published: 13.4.1994
 Patent published: 17.10.2007
 Patent term: until 25.11.2012

The invention relates to a method for substantially reducing the range in daily dosages required to control pain in approximately 80% of patients whereby an oral solid controlled release dosage formulation having from about 10 to about 40 mg of oxycodone or a salt thereof is administered to a patient.

The formulation, when administered repeatedly at 12 hour intervals, provides a mean maximum plasma concentration of oxycodone from about 6 to 60 ng/ml from about 2 to 4.5 hours after administration, and a mean minimum plasma concentration from about 3 to 30 ng/ml from about 10 to 14 hours after administration.

Another embodiment is directed to a method for substantially reducing the range in daily dosages required to control pain in substantially all patients.

The proprietor of Czech patent No. 298 499 brought an action before the Commercial Division against Zentiva k.s., Prague (CZ), alleging patent infringement and a breach of the Law on unfair competition and seeking both an injunction and an order prohibiting the defendant from marketing its drug "Dolocodon 10 mg, 20 mg and

d'opposition ait été attaquée par différents opposants (y compris Teva Pharma B.V., Utrecht). La procédure de recours devant l'OEB est encore pendante, tout comme la procédure pour contrefaçon et pour violation de la loi contre la concurrence déloyale.

Brevet CZ 298 499 ayant pour titre "Compositions d'oxycodone à libération contrôlée"

Date de dépôt : 25.11.1992
 Date de priorité : 27.11.1991 (USA)
 Déposant : Mundipharma Medical GmbH, Bâle (CH)
 Date de publication de la demande : 13.4.1994
 Date de publication du brevet : 17.10.2007
 Durée du brevet jusqu'au 25.11.2012

L'invention concerne un procédé permettant la réduction sensible des doses journalières requises pour l'apaisement des douleurs chez env. 80 % des patients, une forme pharmaceutique solide à libération contrôlée contenant entre env. 10 à env. 40 mg d'oxycodone ou un sel d'oxycodone étant administrée par voie orale aux patients.

La formulation garantit, après administration répétée à intervalles de 12 heures, une concentration d'oxycodone moyenne maximale dans le plasma de près de 6 à près de 60 ng/ml à env. 2 à env. 4,5 heures après administration et une concentration moyenne minimale dans le plasma de près de 3 à près de 30 ng/ml à env. 10 à env. 14 heures après administration.

Une autre forme de réalisation concerne un procédé permettant la réduction sensible des doses journalières requises pour l'apaisement des douleurs chez – pour l'essentiel – tous les patients.

Le titulaire du brevet CZ 298 499 a intenté une action en justice pour se protéger de la contrefaçon de son brevet, a fait valoir une infraction à la loi contre la concurrence déloyale et demandé devant la chambre commerciale, en même temps que l'octroi d'une injonction de ne pas faire, que la défenderesse Zentiva k.s., Prague (CZ), ne

(Reg.-Nr. 65/674/10-C, 65/675/10-C, 65/676/10-C) nicht auf den tschechischen Markt einführen darf.

40 mg" (reg. Nos. 65/674/10-C, 65/675/10-C and 65/676/10-C) in the Czech Republic.

soit pas autorisée à introduire sur le marché tchèque le médicament "Dolocodon 10 mg, 20 mg et 40 mg" (enregistré sous les numéros 65/674/10-C, 65/675/10-C, 65/676/10-C).

Über das Gesuch des Beklagten wurde schon früher, am 27.6.2011, mit der Entscheidung des Vorsitzenden des Amts rechtskräftig entschieden. Der Beklagte hatte in diesem Gesuch angeführt, dass der Gegenstand (das Medikament Dolocodon) mit dem Schutzzumfang des Patents CZ 298499 mit der Bezeichnung "Oxycodonhaltige Zubereitungen mit gesteuerter Wirkstoffabgabe" nicht übereinstimme. Diesem Gesuch gab das Amt nicht statt, da der Gegenstand alle wesentlichen Merkmale der angeführten Patentansprüche aufweist. Eine Klage vor der Verwaltungskammer war möglich, wurde von Zentiva k.s., Prag, aber nicht erhoben.

The CPO President had already issued a final decision on 27 June 2011 on the defendant's request for a finding that Dolocodon did not collide with the scope of Czech patent No. 298499. He had refused the request on the ground that the drug displayed all the essential features of the cited patent claims. Although the defendant could have done so, it refrained from lodging an appeal with the Administrative Division.

Le Président de l'Office avait déjà auparavant, le 27.6.2011, statué de manière définitive sur cette requête du défendeur. Celui-ci avait exposé dans sa requête que l'objet (le médicament Dolocodon) ne correspondait pas à l'étendue du brevet CZ 298499 intitulé "Compositions d'oxycodone à libération contrôlée". L'Office n'a pas fait droit à sa requête vu que l'objet présentait toutes les caractéristiques essentielles des revendications de brevet énoncées. Bien que Zentiva k.s., Prague, ait eu la possibilité de saisir la chambre administrative, elle ne l'a pas fait.

Der Anspruch des Patentinhabers wurde vom Gericht mit der Vorabentscheidung bestätigt. Das Obergericht Prag bestätigte diesen Beschluss am 11.6.2012.

The proprietor's requests were granted by a preliminary decision, and this decision was upheld by Prague High Court on 11.6.2012.

Dans sa décision préjudicielle, le tribunal a fait droit à la requête du titulaire du brevet. Le Tribunal de grande instance de Prague a entériné le 11.6.2012 cette décision.

Das Obergericht Prag erklärte in seinem Beschluss zum Vorbringen des Beklagten, dass die Vorabentscheidung nicht nur auf die Laufzeit des Patents beschränkt ist, d. h. bis zum 25.11.2012, da man sich bei der Würdigung des Unterlassungsbegehrens nicht nur von der Tatsache leiten lassen sollte, dass der Schutz des Patents CZ 298499 mit seinem Erlöschen zum 25.11.2012 endet. Das Verfahren wegen Patentverletzung und wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist noch anhängig.

Commenting on the defendant's submissions, Prague High Court explained that, in arriving at its preliminary decision on the request for an injunction, the court could not merely consider the patent's term and its assessment had to take account of factors other than the fact that protection would end on the date of the patent's expiry (here: 25.11.2012). The action for infringement and breach of the Law on unfair competition is still pending.

Le Tribunal de grande instance de Prague a exposé dans sa décision concernant les prétentions du défendeur que la décision préjudicielle ne se limitait pas seulement à la durée du brevet, c.-à-d. jusqu'au 25.11.2012, vu que lors de l'appréciation de l'injonction de ne pas faire, il ne fallait pas uniquement se fonder sur le fait que la protection du brevet CZ 298499 prenait fin avec son extinction, soit le 25.11.2012. La procédure pour contrefaçon de brevet et pour violation de la loi contre la concurrence déloyale est encore pendante.

Patent CZ 300 514 mit der Bezeichnung "Pharmazeutische Kombination von Ethinylestradiol und Drospirenone als empfängnisverhütendes Mittel"

Anmeldetag: 31.8.2000

Prioritätstag: 31.8.1999 (USA),
31.8.1999 (EP)

Anmelder: Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Berlin, DE

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
14.8.2002

Veröffentlichungstag des Patents:
3.6.2009

Der Inhaber des Patents CZ 300 514 klagte auf Schutz gegen die Patentverletzung, machte einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geltend und forderte gleichzeitig mit dem Unterlassungsbegehren vor der Handelskammer, dass die Beklagte Gedeon Richter, Budapest, HU, das Medikament "Maitalon" (Nr. 17/267/10-C) nicht auf den tschechischen Markt einführen darf.

Der Anspruch des Patentinhabers wurde vom Gericht mit der Vorabentscheidung bestätigt. Das Obergericht Prag bestätigte diesen Beschluss am 23.3.2011.

Das Obergericht Prag erklärte in seinem Beschluss zum Vorbringen des Beklagten, dass bei Patentstreitigkeiten, die nach der Statistik des Justizministeriums der Tschechischen Republik mehr als 9 Jahre dauern, die ergangene Vorabentscheidung praktisch der endgültigen Lösung der Sache entspricht, dass die Entscheidung des Amts vom 7.2.2011, mit der das Patent CZ 300 514 widerrufen wurde, für das Vorabentscheidungsverfahren zureichend ist und dass der Kläger die einzelnen Ansprüche beweisen haben muss. Die Handlung des Beklagten wurde als Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eingestuft.

Der Einwand des Beklagten, dass mit der Entscheidung des Amts vom 7.2.2011 über den Widerruf des Patents CZ 300 514 das Patent keine Wirkung mehr entfalte, ist für die Entscheidung des Berufungsgerichts bedeutungslos.

Czech patent No. 300 514 "Pharmaceutical combination of ethinylestradiol and drospirenone for use as a contraceptive agent"

Filing date: 31.8.2000

Priority date: 31.8.1999 (USA),
31.8.1999 (EP)

Applicant: Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Berlin (DE)

Application published:
14.8.2002

Patent published:
3.6.2009

The proprietor of Czech patent No. 300 514 brought an action before the Commercial Division against Gedeon Richter, Budapest (HU), alleging patent infringement and a breach of the Law on unfair competition and seeking both an injunction and an order prohibiting the defendant from marketing its drug "Maitalon" (No. 17/267/10-C) in the Czech Republic.

The Commercial Division granted the proprietor's requests by a preliminary decision, upheld by Prague High Court on 23.3.2011.

Commenting on the defendant's contention that preliminary decisions in patent cases, which lasted more than nine years according to statistics issued by the Czech Ministry of Justice, were tantamount to a final settlement of the matter and its citation of the CPO's decision of 7.2.2011 to revoke Czech patent No. 300 514, Prague High Court observed that it sufficed for the purposes of the preliminary decision that the claimant had proven the various claims. The defendant's conduct was classed as a breach of the Law on unfair competition.

The defendant's objection that the patent had ceased to have effect following its revocation by the CPO's decision of 7.2.2011 was irrelevant for the Commercial Division's decision since, despite the provisional outcome of the revocation

Brevet CZ 300 514 ayant pour titre "Mélange pharmaceutique d'éthinylestradiol et de drospirénone utilisé en tant que contraceptif"

Date de dépôt : 31.8.2000

Date de priorité 31.8.1999 (USA),
31.8.1999 (EP)

Déposant : Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Berlin, DE

Date de publication de la demande :
14.8.2002

Date de publication du brevet :
3.6.2009

Le titulaire du brevet CZ 300 514 a intenté une action en justice pour se protéger de la contrefaçon de son brevet, a fait valoir une infraction à la loi contre la concurrence déloyale et demandé devant la chambre commerciale, en même temps que l'octroi d'une injonction de ne pas faire, que la défenderesse Gedeon Richter, Budapest, HU, ne soit pas autorisée à introduire sur le marché tchèque le médicament "Maitalon" (n° 17/267/10-C).

Dans sa décision préjudicielle, le tribunal a fait droit à la requête du titulaire du brevet. Le Tribunal de grande instance de Prague a entériné le 23.3.2011 cette décision.

Le Tribunal de grande instance de Prague a exposé dans son ordonnance concernant les moyens invoqués par le défendeur que la décision préjudicielle rendue dans le cadre des litiges en matière de brevet, lesquels duraient plus de 9 ans selon les statistiques du Ministère de la justice de la République tchèque, revenait à une solution définitive du règlement du litige, que la décision de l'Office du 7.2.2011 entraînant la révocation du brevet CZ 300 514 était suffisante pour la procédure de décision préjudicielle et que le demandeur devait avoir apporté la preuve de ses prétentions. L'agissement du défendeur a été considéré comme constituant une violation de la loi contre la concurrence déloyale.

L'objection du défendeur, selon laquelle le brevet CZ 300 514 ne produisait plus aucun effet du fait de sa révocation par décision de l'Office du 7.2.2011, est sans importance pour la décision du tribunal d'appel. L'issue provisoire de la procé-

Der vorläufige Ausgang des Widerrufsverfahrens ist nicht entscheidend, weil das Gericht bis nach dem rechtskräftigen Widerruf des Patents an die Eintragung des Rechts gebunden ist.

Die Entscheidung des Amts vom 7.2.2011 über den Widerruf des Patents wurde später mit der Entscheidung des Vorsitzenden des Amts vom 1.12.2011 bestätigt. Eine Klage vor der Verwaltungskammer war möglich, wurde von Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Berlin, aber nicht erhoben.

Das Verfahren wegen Patentverletzung und wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist nicht mehr anhängig. Aufgrund der Klagerücknahme vom 16.12.2011 wurde das Gerichtsverfahren in der Tschechischen Republik am 23.2.2012 eingestellt.

Diese Erfindung wurde auch beim EPA angemeldet und im Anschluss an das Prüfungsverfahren als EP 1 214 076 patentiert. Am 18.8.2004 lief mit dem Einspruch von HEXAL Pharmaforschung GmbH, DE, das Einspruchsverfahren an. Am 7.7.2011 erging die Entscheidung über den Widerruf des Patents EP 1 214 076. Am 25.11.2011 ist ein Antrag auf Überprüfung beim EPA eingegangen, und den Parteien wurde bereits der Termin der mündlichen Verhandlung mitgeteilt (22.11.2012). Das Verfahren zu dieser Erfindung ist also immer noch anhängig. Die Richter der Handelskammer respektieren die Fachentscheidung des Amts bzw. des EPA; die Richter der Verwaltungskammer mehr oder weniger ebenfalls. Gegenstand des Verfahrens waren die Patentrechtsverletzung und die Frage der erfinderischen Tätigkeit. Als Juristen (Fachrichter) können wir die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit der Erfindung nicht beurteilen.

Zum Ende meines Berichts möchte ich mich zu den Entwürfen der Kommission aus dem Herbst 2011 über das europäische und das EU-Patent äußern, und zwar mit den Worten meines Lieblingschriftstellers Milan Kundera: "Das Leben ist anderswo." Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir als Regionalkammer des einheitlichen Patentgerichts zusam-

proceedings, it remained bound by the patent's registration until it had been definitively revoked.

The CPO's decision to revoke the patent was later upheld by decision of its President of 1.12.2011. Although it could have done so, the proprietor refrained from lodging an appeal with the Administrative Division.

The action for patent infringement and breach of the Law against unfair competition having then been withdrawn on 16.12.2011, the Czech proceedings were closed on 23.2.2012.

A patent application for this invention was also filed with the EPO and, after examination, granted as European patent No. 1 214 076. On 18.8.2004, HEXAL Pharmaforschung GmbH (DE) filed notice of opposition to the patent, and the EPO revoked the patent by decision of 7.7.2011. A petition for review was filed on 25.11.2011, and, while the parties have already been notified of the date for the oral proceedings (22.11.2012), the proceedings are still pending. The judges in the Commercial Division respect the expert decisions of the CPO and EPO, as – more or less – does the Administrative Division. At issue in these proceedings were patent infringement and inventive step. As judges specialised in law, we are not in a position to assess the novelty or inventive step of inventions.

I would like to close my report with a comment on the Commission's proposals of autumn 2011 on the European and EU patent. To quote my favourite author, Milan Kundera: "Life is elsewhere". I cannot imagine how we – as members of a regional chamber of the Unified Patent Court also composed of colleagues from Slovakia, Poland and

dure de révocation n'est pas déterminante car le tribunal est, encore après la révocation du brevet ayant acquis force de chose jugée, lié par l'enregistrement du droit.

La décision de l'Office du 7.2.2011 entraînant la révocation du brevet a été entérinée ultérieurement par la décision du Président de l'Office du 1.12.2011. Bien que la société Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Berlin, ait eu la possibilité de saisir la chambre administrative, elle ne l'a pas fait.

La procédure pour contrefaçon et pour violation de la loi contre la concurrence déloyale n'est plus pendante. La plainte ayant été retirée le 16.12.2011, la procédure de litige en République tchèque a été suspendue le 23.2.2012.

Cette invention a également été déposée auprès de l'OEB et a été brevetée à la suite de la procédure d'examen sous le numéro EP 1 214 076. Le 18.8.2004 a été ouverte la procédure d'opposition, suite à l'opposition formée par la société HEXAL Pharmaforschung GmbH, DE. Le 7.7.2011 a été décidée la révocation du brevet EP 1 214 076. Le 25.11.2011 a été adressée à l'OEB une requête d'examen, la date de la procédure orale ayant déjà été communiquée aux parties (22.11.2012). La procédure relative à cette invention est donc toujours pendante. Les juges de la chambre commerciale respectent la décision de l'Office et de l'OEB, ce que font également plus ou moins les juges de la chambre administrative. La procédure avait pour objet la violation du droit conféré par brevet et la question de l'activité inventive. En tant que juristes (juges spécialisés), nous ne sommes pas en mesure d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive de l'invention.

J'aimerais, pour conclure, dire quelques mots sur les travaux élaborés par la Commission en automne 2011 au sujet du brevet européen et le brevet de l'UE et citer à cet effet mon écrivain favori, Milan Kundera : "La vie est ailleurs". Je ne vois pas comment il nous serait possible en tant que chambre régionale du tribunal du brevet unifié d'apprécier

men mit Kollegen aus der Slowakei, Polen und Ungarn die Verletzung und Rechtsgültigkeit von Patenten bewerten und beurteilen können. Das ist die Wahrheit.

Bei den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 28.-29. Juni 2012 sehe ich Verbesserungsbedarf, vor allem was die Entwürfe für die Zentralkammer und die lokalen Kammern anbelangt, die meiner Meinung nach nur aus Richtern aus dem Staat des Sitzes der jeweiligen Kammer zusammengesetzt sein sollten.

Hungary – are going to assess and rule on patent infringement and validity. That is my honest view.

As far as the conclusions of the European Council's meeting on 28 and 29 June 2012 are concerned, I see room for improvement, particularly on the proposals for the central court and the local chambers, which, in my opinion, should be composed only of judges from the host state of the chamber in question.

conjointement avec nos homologues en Slovaquie, en Pologne et en Hongrie la contrefaçon et la validité des brevets. Telle est la vérité.

Quant aux conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, je constate quelque besoin d'amélioration, surtout en ce qui concerne les travaux élaborés pour la chambre centrale et les chambres locales, qui, selon moi, devraient être uniquement composées de juges ressortissants de l'Etat dans lequel chaque chambre respective a son siège.

Unterlassungsverfügungen – Erfahrungen aus dem Common Law und aus dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis

Vorsitz: Frank Clarke (IE)

Paul GALLAGHER

Barrister, Bar Council of Ireland

Injunctive relief – experiences in common and civil law jurisdictions

Chair: Frank Clarke (IE)

Paul GALLAGHER

Barrister, the Bar Council of Ireland

Injonction – pratique dans les juridictions de Common law et de droit civil

Présidence : Frank Clarke (IE)

Paul GALLAGHER

Barrister, Conseil de l'Ordre des avocats d'Irlande

Vorläufiger Rechtsschutz – Erfahrungen in Common-Law- und Civil-Law-Ländern

Einleitung

1. Im Jahre **1852** klagte der große deutsche Jurist und Begründer der soziologischen Rechtstheorie Rudolf von Jhering: "Die Rechtswissenschaft ist zur Landesjurisprudenz degradiert".¹ Glücklicherweise ist das heute nicht mehr der Fall. In allen Ländern und Rechtssystemen erkennen die Juristen zunehmend die Bedeutung einer gegenseitigen Verständigung und die Vorteile des Austauschs von Erkenntnissen und Erfahrungen, die zur Lösung gemeinsamer Probleme beitragen.

2. In einer zunehmend globalisierten Welt und im Kontext der Europäischen Union mit ihren vielen verschiedenen Rechtsordnungen, die das anwendbare Recht in zahlreichen juristischen Gebieten harmonisiert oder angeglichen hat, kommt der Förderung des Verständnisses für vorhandene Unterschiede denkbar größte Bedeutung zu. Ich möchte heute über die beiden großen Rechtskreise sprechen – das Common Law, d. h. den angelsächsischen Rechtskreis, und das Civil Law, d. h. den kontinental-europäischen Rechtskreis (die "*beiden Systeme*"). Beide können viel voneinander lernen. Auf europäischer Ebene trägt eine gute Kenntnis dieser beiden Systeme zur Vermeidung unnötiger Konflikte und Probleme bei der Harmonisierung oder Angleichung von Rechtsvorschriften bei, die in unterschiedlichen Rechtsordnungen zur Anwendung kommen sollen.

¹ Rudolf von Jhering, Geist des Römischen Rechts, Bd. I, 8. Aufl., Leipzig 1924, S. 15.

Injunctive relief – experiences in common law and civil law jurisdictions

Introduction

1. In **1852** the great German Jurist and father of sociological jurisprudence Rudolf von Jhering complained that legal science had deteriorated into a provincial study.¹ Thankfully that is no longer true. Lawyers in all jurisdictions operating under different legal systems are realising more and more the importance of understanding each other's systems and the benefits to be derived from sharing knowledge and experience concerning how those systems address common problems.

2. In an increasingly globalised world and in the context of the European Union which has harmonised or approximated across a wide range of legal subject matter the law applicable in many different legal systems, it is difficult to overstate the importance of encouraging an understanding of different legal systems. Today I want to speak of two great systems of law: the Common Law and the Civil Law ("*the Two Systems*"). Each of the Two Systems has much to learn from the other. At a European level an understanding of the Two Systems will help avoid unnecessary conflicts and difficulties that arise in harmonising or approximating the laws to be applied in different legal systems.

¹ Rudolf von Jhering, Geist des Römischen Rechts, Bd. I, 8. Aufl., Leipzig 1924, 15: "Die Rechtswissenschaft ist zur Landesjurisprudenz degradiert".

Injonction – pratiques des juridictions relevant de la Common Law et de droit civil

Introduction

1. En **1852**, Rudolf von Jhering, grand juriste allemand et père de l'école sociologique du droit, se plaint du fait que la science juridique était devenue un sujet mineur.¹ Ce n'est heureusement plus le cas. Les hommes de loi dans tous les pays de systèmes de droit différents sont de plus en plus conscients de l'importance de comprendre les autres systèmes et des bénéfices que l'on peut tirer du partage de connaissances et d'expériences quant à la façon dont ces autres systèmes règlent des problèmes communs.

2. Dans un univers toujours plus mondialisé et dans le cadre de l'Union européenne qui a harmonisé ou rapproché le droit applicable de nombreux systèmes juridiques différents dans de multiples domaines, on ne soulignera jamais assez l'importance d'encourager la compréhension des différents systèmes. Je voudrais aujourd'hui parler de deux grands systèmes juridiques : le système de la Common Law et le système civiliste ("*les Deux Systèmes*"). Ces deux systèmes ont chacun beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Au niveau de l'Europe, la compréhension des Deux Systèmes doit permettre d'éviter les conflits inutiles et les difficultés nées de l'harmonisation ou du rapprochement des droits applicables dans des systèmes juridiques différents.

¹ Rudolf von Jhering, Geist des Römischen Rechts (L'esprit du droit romain), Bd. I, 8. Aufl., Leipzig 1924, 15: "Die Rechtswissenschaft ist zur Landesjurisprudenz degradiert".

3. Als Generalstaatsanwalt habe ich oft miterlebt, wie bestimmte Aspekte des Common Law auf europäischer Ebene zu Missverständnissen führten und wie schwierig es war, bei neuen Rechtsvorschriften die Andersartigkeit des Common-Law-Ansatzes zu berücksichtigen oder zumindest unnötige Probleme zu vermeiden. In den meisten Fällen ist es durchaus möglich, den Unterschieden zwischen den beiden Systemen Rechnung zu tragen. Ärgerlicherweise gelingt es aber nicht immer, weil falsche Vorstellungen oder der Irrglaube bestehen, dass eine Berücksichtigung des Common-Law-Systems die Kohärenz und die Ziele der Rechtsetzung beeinträchtigen könnte.

4. Ungeachtet der real bestehenden Unterschiede weisen die beiden Systeme auch bedeutende Gemeinsamkeiten auf. So fielen mir bei meinen Recherchen zu diesem Beitrag starke Ähnlichkeiten auf, was die Durchsetzung von Patentansprüchen im Wege der einstweiligen Verfügung angeht (insbesondere zwischen dem Common Law und dem deutschen bzw. französischen Recht). In dieser Annäherung der rechtlichen Regelungen reflektiert sich ein übergreifendes Rechtsgebot beider Systeme: Das Recht soll die Innovation erleichtern und ein Umfeld schaffen, das Innovationen und Investitionen begünstigt.

5. In der Richtlinie 2004/48 ("Durchsetzungsrichtlinie") wird in Erwägung 1 ausdrücklich anerkannt, dass ein solches Umfeld für Innovationen und Investitionen geschaffen werden muss und dass Beschränkungen des freien Warenverkehrs und Wettbewerbsverzerrungen beseitigt werden müssen, damit der Binnenmarkt verwirklicht wird. Anerkannt wird auch, dass der Schutz geistigen Eigentums ein wesentliches Kriterium für den Erfolg des Binnenmarkts ist und dass daher insbesondere für eine Angleichung der Rechtsvorschriften für die Durchsetzung solcher Rechte gesorgt werden muss. Der Beitritt aller europäischen Länder zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Zusammenarbeitsvertrag, der Beitritt der EU-Länder zum EPÜ sowie die EU-Verträge und das EU-Patentrecht haben in Europa zu einer beträchtlichen Annäherung des

3. As Attorney General I had frequent experience of misunderstandings at a European level with regard to aspects of the Common Law and encountered difficulties in ensuring that new legal measures accommodated differences in the Common Law approach or at least did not create unnecessary problems in that context. In most cases it is possible to accommodate the differences between the Two Systems. Frustratingly, because of misunderstandings or because of a mistaken belief that accommodating the Common Law system will create problems for legislative coherence and objectives such accommodation is not always achieved.

4. While there are real differences between the two systems there are also very substantial similarities. In researching this paper I have been struck by the significant similarities between the Two Systems in the area of patent enforcement by way of injunctive relief (and in particular between the Common Law and German and French law). This convergence of legal rules reflects the ultimate legal imperative underlying both systems, namely the requirement that the law should facilitate innovation and create an environment conducive to innovation and investment.

5. Recital 1 to Directive 2004/48 ("the Enforcement Directive") explicitly recognises the need to create such an environment for innovation and investment and that the creation of the internal market entails eliminating restrictions on freedom of movement and distortions of competition. It recognises that protection of intellectual property is an essential element for the success of the internal market and therefore it is necessary to ensure in particular that the law enforcing such rights is approximated. The accession of all European countries to the Paris Convention and PCT and in the case of European Union countries, the accession to EPC, as well as the impact of the EU Treaties and patent legislation, means there has been a significant degree of approximation of substantive national patent law throughout Europe with one of the main differences arising

3. En tant qu'Attorney General, j'ai souvent constaté des incompréhensions au niveau européen sur certains aspects de la Common Law et j'ai eu des difficultés à faire intégrer les approches différentes de la Common Law dans les nouvelles mesures juridiques, ou du moins à faire en sorte que ces approches ne soulèvent pas de problèmes inutiles. On peut la plupart du temps intégrer les différences entre les Deux Systèmes. Il est frustrant de constater que cette intégration parfois ne peut se réaliser du fait d'incompréhensions ou de la croyance erronée selon laquelle l'intégration du système de Common Law posera des problèmes de cohérence législative et d'objectifs.

4. De réelles différences existent entre les deux systèmes de même que de très importantes similitudes. En préparant mon intervention, j'ai été frappé par les grandes ressemblances existant entre les Deux Systèmes (en particulier entre la Common Law et le droit allemand et français) qui, en matière de respect des droits de brevets, prévoient tous deux la délivrance d'injonctions. Cette convergence des règles juridiques tient au but ultime que poursuivent ces deux systèmes, à savoir : la loi doit promouvoir l'innovation et créer un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement.

5. Le premier considérant de la Directive 2004/48 ("Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle") reconnaît explicitement la nécessité de créer un tel environnement favorable à l'innovation et à l'investissement et reconnaît également que la création du marché intérieur implique l'élimination des restrictions à la liberté de circulation et des distorsions de concurrence. Ce considérant reconnaît que la protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le succès du marché intérieur et qu'il faut donc en particulier rapprocher les règles juridiques assurant le respect des droits de propriété intellectuelle. L'adhésion de tous les pays européens à la Convention de Paris et au PCT et l'adhésion à la CBE (pour les pays de l'Union européenne), de même que les conséquences des traités de l'Union européenne et

nationalen materiellen Patentrechts geführt. Dabei betraf einer der bedeutendsten Meinungsunterschiede die Auslegung des Schutzzumfangs in Verletzungs- und Widerrufsverfahren.²

6. Als Anwälte sind wir unseren jeweiligen Rechtsordnungen verortet und neigen zu der Annahme, dass das eigene System die besten rechtlichen Lösungen bietet. Andererseits liegt auf der Hand, dass beide Systeme voneinander lernen können. Informationen kennen keine Grenzen. In der Regel ist es für die internationale Gemeinschaft von Vorteil, wenn Informationen weitergegeben werden und neue Erkenntnisse und Entwicklungen nach sich ziehen. Der juristische Bereich könnte hier auf den ersten Blick als Ausnahme gelten, weil Informationen über das Recht und rechtliche Entwicklungen zumindest anfänglich vor allem für die Menschen in dem Rechtssystem von Belang und Bedeutung sind, das die Informationen und Entwicklungen hervorgebracht hat. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass Einsichten in die Wirkungsweise und Entwicklung rechtlicher Vorschriften unabhängig von deren Ursprungsort auch für andere Rechtssysteme von Interesse sein können. Einedenk der Tatsache, dass das Recht den Rahmen für das gesellschaftliche Zusammenleben vorgibt und dass gute Gesetze der Gesellschaft zum Nutzen gereichen, kommt allen Informationen, die zur Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit der Rechtsordnung beitragen, große Bedeutung zu.

7. Rechtsvorschriften bestimmen zunehmend unser Leben. Es liegt in aller Interesse, dass diese Rechtsvorschriften juristisch optimal gestaltet sind und zu optimalen Ergebnissen führen. Dieses Ziel lässt sich leichter erreichen, wenn wir den Entwicklungen in anderen Rechtsordnungen aufgeschlossen gegenüberstehen und durch die Betrachtung anderer Systeme – sowie gegebenenfalls die Übernahme von Lösungen – unser Verständnis für rechtliche Fragen erweitern. Rechtsvorschriften können die Gesellschaft und Wirtschaft ganz erheblich beeinflussen und dabei auch

in connection with the construction of claims in infringement and revocation proceedings.²

6. As lawyers immersed in our own systems we each tend to assume that our own system provides the best legal solutions. It is obvious, however that each system can learn from the other. Information does not recognise boundaries. The world community normally benefits from the dispersal of information and from the understanding and developments which new information generates. The area of law might at first glance be considered an exception, in that information on the law and developments within the law have, at least initially, a primary impact on, and relevance to, the participants in the legal system in which the information and developments are generated. A moment's reflection brings the realisation that insights into the operation of legal rules and the development of those rules, wherever generated, have the potential to be relevant to other legal systems. If one accepts that law provides the structure within which society operates and that society's utility curve is a function of good laws then any information that assists in improving the efficiency and effectiveness of the legal system is of great importance.

7. Our lives are governed more and more by legal rules. It is in everybody's interests to ensure that those legal rules reflect the best legal thinking and are designed to achieve the best outcomes. That objective is facilitated if we open our minds to developments in other legal systems and enrich our understanding of legal issues by learning about those other systems and where appropriate adopting solutions provided by those other systems. The impact of those legal rules on society and the economy can be enormous and can have significant unintended effects. This is an area of

de la législation en matière de brevets, ont permis un net rapprochement des droits nationaux des brevets partout en Europe, l'une des principales différences portant sur l'interprétation des revendications en contrefaçon et des procédures de révocation.²

6. En tant qu'hommes de loi baignant dans nos propres systèmes, nous avons tendance à tenir pour acquis que notre système fournit les meilleures solutions juridiques. Or, à l'évidence, chaque système peut tirer des enseignements de l'autre. En effet, l'information ne connaît pas de frontières. La communauté mondiale bénéficie généralement de la diffusion de l'information, de la meilleure compréhension et des progrès engendrés par les nouvelles informations. Le domaine du droit pourrait être à première vue considéré comme une exception dans la mesure où les informations sur le droit et l'évolution du droit produisent, du moins dans un premier temps, avant tout des effets sur les acteurs du système juridique où ces informations et cette évolution interviennent. Toutefois, il appert rapidement que la compréhension du fonctionnement et de l'évolution des règles juridiques, quel que soit le lieu de naissance de ces règles, peut présenter un intérêt pour d'autres systèmes juridiques. Si l'on admet que le droit fournit le cadre fonctionnel de la société et que la courbe d'utilité de la société dépend de la qualité des lois, alors toute information qui contribue à améliorer le rendement et l'efficacité du système juridique revêt une grande importance.

7. Nos vies sont de plus en plus régies par des règles juridiques qui doivent naître des meilleurs raisonnements et produire les meilleurs résultats possibles : il y va de l'intérêt de tout un chacun. Cet objectif est facilité par notre ouverture d'esprit à l'évolution des autres systèmes juridiques et par notre meilleure compréhension des questions juridiques sur la base des enseignements de ces autres systèmes et de l'adoption, le cas échéant, des solutions que ceux-ci fournissent. Ces règles juridiques peuvent avoir des effets considérables et inattendus sur la société et l'écono-

² Intellectual Property in Europe, Guy Tritton, 2. Aufl. S. 53.

² Intellectual Property in Europe, Guy Tritton 2nd Edition Page 53.

² "Intellectual Property in Europe", Guy Tritton 2^e édition page 53.

unbeabsichtigte Folgen haben. In den USA wurde diese Thematik von Richter Richard Posner, Prof. Cass Sunstein und vielen anderen Experten umfassend untersucht und diskutiert. Natürlich ist die Übernahme solcher Lösungen meist Sache des nationalen Gesetzgebers und nicht der Justiz. Andererseits schaffen Richter und Anwälte durch ihre Urteile und ihre juristische Tätigkeit in vielen Fällen eine Informationsbasis, auf die sich der Gesetzgeber stützt.

8. Wir leben in einer Zeit technologischer Beschleunigung, in der Wettbewerb, Öffnung, Vernetzung und die rasche Ausweitung menschlicher Betätigungsfelder eine wahre Flut neuer Produkte hervorgebracht haben. Es ist eine schwierige Aufgabe, das Recht in seiner Entwicklung so zu steuern, dass es die tiefgreifenden und erschreckend rasanten Veränderungen unserer Tage nicht behindert, sondern sich ihnen anpasst. Als Beispiel sei nur die Computertechnologie genannt, die in nur **60** Jahren den Schritt vom raumfüllenden Röhrenrechner zum allgegenwärtigen Computerchip vollzogen hat. Die Juristen werden oft (wenn auch meist zu Unrecht) dafür kritisiert, dass sie nicht mit dem gesellschaftlichen und außerjuristischen Wandel Schritt halten, den das Recht reflektieren muss. Umso tröstlicher ist die Erkenntnis, dass in dieser Hinsicht schon schwerere Fehler begangen worden sind - vor gut einem Jahrhundert, nämlich **1899**, erklärte Charles Duell, Leiter des US-amerikanischen Patentamts:

"Alles, was erfunden werden kann, ist bereits erfunden."

Entwicklungen im EU-Recht

9. Ehe wir uns den Unterschieden zwischen den beiden Systemen zuwenden, soll kurz auf die Entwicklungen auf EU-Ebene eingegangen werden, die beide Rechtskreise beeinflusst haben. Ziel der betreffenden Rechtsvorschriften ist die Schaffung eines Rechtsumfelds, das Innovationen begünstigt und schützt.

10. Die Durchsetzungsrichtlinie soll dazu beitragen, indem sie die Angleichung von Gesetzen und die Beseitigung wesentlicher Unterschiede zwischen den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten im Bereich der Patentrechtsdurchset-

significant investigation and commentary in the United States by Judge Richard Posner and Professor Cass Sunstein and many others. Of course in many cases the adoption of such solutions will be a matter for national legislatures and not for judges. Nevertheless judges and lawyers through their judgments and legal work frequently provide the information on which legislatures subsequently act.

8. We live in an age of technological acceleration caused by a flood of new products reflecting competition, openness, connectivity and the rapid expansion of human activity. It is a difficult task to ensure that the law develops in a way that accommodates and does not inhibit the momentous changes which occur at a frighteningly fast pace. For example in the area of computer technology alone we have progressed within a space of **60** years, from vacuum tube computers filling entire rooms to the ubiquitous computer chip freed from the computer and dispersed in the environment. While lawyers are often criticised (mostly unjustly) for not keeping abreast of changing trends in society and of developments outside the legal sphere which need to be reflected in the law, it is comforting to note that others have often sinned more grievously in this regard. A little over a century ago, in **1899**, Charles Duell, Commissioner of the US Office of Patents, famously said:

"Everything that can be invented, has been invented".

EU law developments

9. Before considering the differences between the Two Systems it is worth briefly mentioning the developments at EU level which have impacted on those Systems. These laws are designed to provide a legal environment conducive to, and protective of, innovation.

10. The Enforcement Directive is designed to achieve such a purpose by approximating the laws and removing significant disparities between the legal systems of the different Member States with regard to the enforcement of patent

mie. Aux Etats-Unis, le juge Richard Posner et le professeur Cass Sunstein, ainsi que de nombreux autres spécialistes, ont beaucoup étudié et commenté cette question. Souvent, ce sont bien entendu les organes législatifs du pays et non les juges qui adoptent ces solutions. Ce sont néanmoins les juges et les juristes qui, par leurs jugements et leurs travaux juridiques, fournissent souvent l'information servant de base à l'action des organes législatifs.

8. Nous vivons à une époque d'accélération du progrès technologique alimenté par un flot de nouveaux produits dû à la concurrence, l'ouverture, la connectivité et l'expansion rapide de l'activité humaine. Il est difficile d'assurer que le droit évolue de manière adaptée aux changements de grande ampleur et terriblement rapides, et ce, sans les freiner. En informatique, par exemple, nous sommes passés en l'espace de **soixante ans** des ordinateurs à tube à vide occupant des salles entières à la puce électronique omniprésente, affranchie de l'ordinateur et dispersée dans l'environnement. Les juristes sont souvent critiqués au motif, très infondé, qu'ils ne s'adaptent pas à l'évolution de la société et des changements intervenant hors de la sphère juridique dont la loi doit tenir compte. Il est toutefois réconfortant de noter que d'autres sont encore souvent plus coupables à cet égard. Il y a un peu plus d'un siècle, en **1899**, Charles Duell, Commissaire de l'Office américain des brevets a prononcé cette phrase célèbre :

"Tout ce que l'on peut inventer a été inventé."

Evolution du droit de l'Union européenne

9. Avant d'étudier les différences entre les Deux Systèmes, il convient de mentionner brièvement les évolutions au niveau de l'Union européenne qui ont eu des effets sur ces systèmes. Ces lois ont pour but de dresser un cadre juridique favorisant et protégeant l'innovation.

10. Tel est l'objectif de la Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui vise à rapprocher les droits et à gommer les disparités importantes entre les systèmes juridiques des différents Etats membres en matière de

zung fördert. Am Erfolg dieser Richtlinie ist kaum zu zweifeln, doch steht auch zweifelsfrei fest, dass sich die Durchsetzungssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten teils sehr stark voneinander unterscheiden.³

11. Artikel 1 der Durchsetzungsrichtlinie besagt, dass die Richtlinie die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe betrifft, die erforderlich sind, um die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen. Etwaige günstigere Bestimmungen in den nationalen Rechtsvorschriften bleiben davon unberührt. Offensichtlich hatte die Richtlinie in einigen Mitgliedstaaten stärkere Auswirkungen als in anderen. In Irland ist die Durchführungsverordnung⁴ sehr kurz gehalten und enthält im Wesentlichen Vorschriften in Bezug auf die Auskunftserteilung gemäß Artikel 8 sowie den Rückruf, das Entfernen oder die Vernichtung von Waren gemäß Artikel 10. Weitere Durchführungsmaßnahmen waren nicht erforderlich, da das irische Recht bereits die Möglichkeit einstweiliger Verfügungen sowie flankierende Maßnahmen vorsah. Die Richtlinie zeugt von der Erkenntnis der Gerichte aller Mitgliedstaaten, dass im heutigen technologischen Zeitalter eine Ausweitung der Schutzrechte für geistiges Eigentum erforderlich ist.

12. Die **Anton Piller Order** und die **Megaleasing Order** sind wichtige Instrumente zur Beweissicherung, die gewährleisten sollen, dass das Verfahren nicht an Beweismangel scheitert. Die Anton-Piller-Verfügung richtet sich an den Antragsgegner persönlich und gibt ihm in der Regel auf, dem Antragsteller und dessen Anwalt das Betreten seiner Räumlichkeiten, deren Durchsuchung nach näher bezeichneten Gegenständen sowie die Inspizierung, das Kopieren und die Beschlagnahme dieser Gegenstände zu gestatten. Außerdem muss er dem Anwalt des Antragstellers unverzüglich mitteilen, wo sich diese näher bezeichneten Gegenstände befinden.

law. There is little doubt that the Directive has been very successful though it is undoubtedly the case that the system of enforcement in different Member States can differ very significantly.³

11. Article 1 of the Enforcement Directive states that it concerns the measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of intellectual property rights. It is without prejudice to any more favourable rights enshrined in national legislation. Obviously the Directive has had greater impact in some Member States than in others. In Ireland the implementing regulation⁴ is very short and principally deals with orders for disclosure of information provided for in Article 8 and for the recall, removal or destruction of goods, as provided for in Article 10. No further implementing measures were necessary because of pre-existing remedies available in Irish law including the ready availability of injunctive relief and ancillary orders. The Directive reflects the recognition by courts in all jurisdictions of the necessity to expand available remedies to protect intellectual property rights in the modern technological environment.

12. The **Anton Piller Order** and the **Megaleasing Order** provide key remedies in ensuring the preservation of evidence for trials so that trials are not frustrated due to lack of evidence. An Anton Piller Order is directed at a defendant personally and normally requires him immediately to permit the plaintiff and the plaintiff's solicitor to enter a premises for the purpose of allowing them to look for, inspect, copy and take into their custody, certain specified items and to disclose forthwith to the plaintiff's solicitor the whereabouts of the specified items. The plaintiff is not authorised to forcibly enter a defendant's premises. The plaintiff must seek the defendant's

respect du droit des brevets. Il est certain que la Directive a atteint son objectif même si les systèmes assurant le respect des droits de propriété intellectuelle dans les différents Etats membres peuvent très grandement différer les uns des autres³.

11. L'article 1 de la Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, et ce, sans préjudice de tous droits plus favorables consacrés par la législation nationale. De toute évidence, la Directive a eu des effets plus importants dans certains Etats membres que dans d'autres. En Irlande, les règlements d'exécution⁴ sont très peu nombreux et traitent principalement des ordonnances de divulgation d'information visées à l'article 8 de la Directive et du rappel, de la mise à l'écart ou de la destruction de marchandises visées à l'article 10. Il n'était donc pas nécessaire d'adopter d'autres modalités d'application puisque le droit irlandais prévoyait déjà des réparations, dont la possibilité pour les tribunaux d'émettre des injonctions et des ordonnances auxiliaires. La Directive matérialise la reconnaissance par les tribunaux dans tous les pays de la nécessité d'étendre les réparations disponibles pour protéger les droits de propriété intellectuelle dans le monde technologique moderne.

12. Les ordonnances "**Anton Piller**" et "**Megaleasing**" fournissent d'importantes mesures correctives pour sauvegarder des preuves en vue des procès, en sorte que ces procès ne soient pas affectés par le manque de preuves. Une ordonnance "Anton Piller" est adressée à un défendeur personnellement. Elle exige de lui qu'il permette immédiatement au demandeur et à l'avocat de celui-ci d'entrer dans des locaux pour rechercher, inspecter, copier et prendre possession de certains objets spécifiés, et qu'il indique sans délai à l'avocat du demandeur la localisation de ces objets spécifiés. Le demandeur n'est pas autorisé à pénétrer de force dans les

³ Siehe Bericht zur Konferenz der Kommission/Präsidenschaft vom 26. April 2012 zum Thema "Die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte: Die Überprüfung der Richtlinie 2004/48 EG".

⁴ S.I. 360/2006.

³ See Report on Commission/Presidency Conference of 26 April 2012 on the enforcement of intellectual property rights: the Review of Directive 2004/48 EC.

⁴ S.I. 360/2006.

³ Voir le rapport sur la Conférence de la Commission/Présidence du 26 avril 2012 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : le réexamen de la directive 2004/48 EC.

⁴ S.I. 360/2006.

den. Der Antragsteller darf sich jedoch den Zutritt zu den Räumlichkeiten des Antragsgegners nicht zwangsweise verschaffen, sondern muss dessen Zustimmung haben. Andererseits wird die Verweigerung des Zutritts als Missachtung des Gerichts ausgelegt. Für die Beantragung einer Ex-parte-Anton Piller Order gelten strengere Voraussetzungen als für eine einstweilige Verfügung im Allgemeinen. Im Fall **Microsoft Corporation gegen Brightpoint Ireland Limited**⁵ entschied Richter Smyth, dass die Grundvoraussetzung das Vorliegen starker Prima-facie-Beweise sei. Das Gericht kann auch eine sogenannte **Bayer Order**⁶ erlassen, um die wirksame Vollstreckung einer Anton Piller Order zu ermöglichen. Diese (nur in Ausnahmefällen erlassenen) Verfügungen untersagen es dem Antragsgegner, ohne Genehmigung des Gerichts das Land zu verlassen, und verpflichten ihn, den Anwälten des Antragstellers seinen Pass und andere Reisedokumente auszuhändigen.⁷

13. Im Fall **Megaleasing (UK) gegen Barrett**⁸ erkannte der irische Oberste Gerichtshof an, dass die Gerichte auch die (mit Bedacht anzuwendende) Befugnis zur Anordnung der Auskunftserteilung haben, wenn ein Antrag allein zu diesem Zweck gestellt wurde, eindeutige Beweise für eine Zuwiderhandlung vorliegen und beantragt wird, die Identität der Verantwortlichen festzustellen. Ein Antrag auf eine solche Anordnung wurde im Fall **EMI Records (Ireland) gegen Eircom Limited**⁹ erfolgreich gestellt. Richter Kelly verpflichtete die Antragsgegner (die nicht selbst die Rechtsverletzer waren), dem Antragsteller die Namen, Anschriften und Telefonnummern bestimmter registrierter Internet-Account-Inhaber zu nennen, weil Prima-facie-Beweise für eine Verletzungshandlung – nämlich die Verletzung des Urheberrechts des Antragstellers durch Abonnenten des Antragsgegners – vorlagen. Eine ähnliche Art von Anordnung existiert auch in England, nämlich die sogenannte **Norwich Pharmacal**¹⁰ Order.

permission but a refusal amounts to a contempt of court. The standard to be met when applying for an *ex-parte* Anton Piller Order is higher than that usually required for an interlocutory injunction. In **Microsoft Corporation v Brightpoint Ireland Limited**⁵ Smyth J. held that a strong *prima facie* case was the relevant applicable test. The court also has jurisdiction to make what is known as a **Bayer Order**⁶ to ensure the more effective execution of an Anton Piller Order. These Orders (exceptionally granted) restrain the defendant from leaving the jurisdiction without leave of the court and require him to deliver up his passport and other travel documents to the Plaintiff's solicitors.⁷

13. The Supreme Court recognised in **Megaleasing (UK) v Barrett**⁸ that the courts also have a jurisdiction (to be sparingly exercised) to make an order for discovery in an action that has been instituted solely for this purpose where a very clear proof of a wrongdoing exists and it is sought to establish the identities of those responsible. An application for such an order was successfully made in **EMI Records (Ireland) v Eircom Limited**⁹ where Kelly, J. required the defendants (who were not themselves wrongdoers) to disclose to the plaintiff the names, addresses and telephone numbers of certain registered owners of internet accounts where there was *prima facie* evidence of wrongful activity, namely, the infringement of the plaintiff's copyright by the defendant's subscribers. A similar type of order known as the **Norwich Pharmacal**¹⁰ Order exists in England.

locaux du défendeur et doit demander la permission au défendeur, mais un refus de ce dernier constitue un outrage au tribunal. La norme que doit observer une personne qui sollicite une ordonnance Anton Piller *ex parte* est plus exigeante que celle requise pour une injonction interlocutoire. Selon le juge Smyth dans l'affaire **Microsoft Corporation v Brightpoint Ireland Limited**⁵, la norme applicable est l'existence de fortes présomptions en faveur du demandeur. Le tribunal est aussi compétent pour délivrer une ordonnance dite "ordonnance **Bayer**"⁶ afin d'assurer une meilleure efficacité dans l'exécution d'une ordonnance Anton Piller. Ces ordonnances (délivrées à titre exceptionnel) empêchent le défendeur de quitter le ressort du tribunal sans autorisation de celui-ci et l'obligent à remettre son passeport et d'autres documents de voyage aux avocats du demandeur.⁷

13. La Cour suprême a reconnu dans l'affaire **Megaleasing (UK) v Barrett**⁸ que les tribunaux ont également compétence (à exercer avec discernement) pour octroyer une ordonnance de divulgation de documents dans le cadre d'une action intentée uniquement dans ce but, en cas de preuve évidente d'infraction, lorsque l'on cherche à établir l'identité des personnes responsables. Une demande en ce sens a été reçue par le tribunal dans l'affaire **EMI Records (Ireland) v Eircom Limited**⁹ où le juge Kelly a exigé des défendeurs (qui n'étaient pas eux-mêmes fautifs) qu'ils divulguent au demandeur les noms, adresses et numéros de téléphone de certains propriétaires enregistrés de comptes Internet, étant donné qu'il existait des présomptions d'activité illégale, à savoir la contrefaçon par les abonnés du défendeur du droit d'auteur du demandeur. Il existe en Angleterre un type d'ordonnance similaire appelé "ordonnance **Norwich Pharmacal**"¹⁰.

⁵ 2001 1ILRM 540.

⁶ Bayer AG gegen Winter & Ors [1986] 1 WLR 497.

⁷ O'Neill & Ors. gegen O'Keeffe & Anor., 2002 2IR 10.

⁸ [1993] ILMR 497, 503.

⁹ [2005] IEHC 2005 4 IR 148.

¹⁰ Norwich Pharmacal gegen Customs & Excise, 1974, AC 133.

⁵ 2001 1ILRM 540.

⁶ Bayer AG v Winter & Ors 961WIR 497.

⁷ O'Neill & Ors. v O'Keeffe & Anor. 2002 2IR 10.

⁸ [1993] ILMR 497 at 503.

⁹ [2005] IEHC 2005 4 IR 148.

¹⁰ Norwich Pharmacal v Customs & Excise, 1974, AC 133.

⁵ 2001 1ILRM 540.

⁶ Bayer AG v Winter & Ors 961WIR 497.

⁷ O'Neill & Ors. v O'Keeffe & Anor. 2002 2IR 10.

⁸ [1993] ILMR 497 at 503.

⁹ [2005] IEHC 2005 4 IR 148.

¹⁰ Norwich Pharmacal v Customs & Excise, 1974, AC 133.

14. Von besonderer Relevanz für diese Diskussion ist die durch Artikel 9 begründete Pflicht der Mitgliedstaaten, den Gerichten die Möglichkeit einzuräumen, gegen den angeblichen Verletzer einstweilige Maßnahmen anzuordnen, um eine drohende Verletzung geistiger Eigentumsrechte zu verhindern, und die Beschlagnahme oder Herausgabe von Waren anzuordnen, bei denen der Verdacht auf Verletzung geistiger Eigentumsrechte besteht. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen in geeigneten Fällen ohne Anhörung der anderen Partei angeordnet werden können, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstehen würde. Natürlich schreibt die Durchsetzungsrichtlinie nicht vor, auf welcher Grundlage eine solche einstweilige Verfügung erlassen werden kann, und wie sich noch zeigen wird, verfolgen die beiden betrachteten Systeme in dieser Hinsicht unterschiedliche Ansätze.

Der vorläufige Rechtsschutz im irischen Recht

15. Das Patentgesetz von 1992, das 2006 durch das Patents (Amendment) Act geändert wurde, ermöglichte die Umsetzung des Europäischen Patentübereinkommens in nationales Recht. Gemäß § 47 des Gesetzes von 1992 können Patentverletzungen zivilrechtlich verfolgt werden, wobei auch eine Unterlassungsverfügung beantragt werden kann.¹¹ Mit dieser gesetzlichen Bestimmung wurde eine gerichtliche Befugnis anerkannt, die bereits seit dem Judicature (Ireland) Act von 1877 bestand.

16. Anträge auf einstweilige Verfügungen werden beim High Court (oberstes Zivil- und Strafgericht) gestellt und heute gemäß Ziffer 63 A der "Rules of the Superior Courts" in allen Fällen vom Commercial Court (Handelsgericht, eine Fachabteilung des High Court) behandelt. Das Handelsgericht gewährleistet zum einen, dass die Anträge durch

14. Of particular relevance to the present discussion is the obligation on Member States imposed by Article 9 to ensure that the courts have the jurisdiction to issue interlocutory injunctions against an alleged infringer to prevent any imminent infringement of intellectual property rights and to order the seizure or delivery of goods suspected of infringing intellectual property rights. Member States are required to ensure that the provisional measures provided for may in appropriate cases be taken without the defendant having been heard, in particular where any delay would cause irreparable harm to the rights owner. The Enforcement Directive does not of course prescribe the basis on which such relief can be granted and as will be apparent the approach of the Two Systems is different in that regard.

Injunctive relief under Irish law

15. The Patents Act 1992 as amended by the Patents (Amendment) Act 2006 enabled effect to be given to the European Patent Convention in national law. Section 47 of the 1992 Act provides for civil proceedings for an infringement of a patent and states that those proceedings may include a claim for an injunction restraining the infringement.¹¹ This statutory provision recognised a jurisdiction which already existed since the Judicature (Ireland) Act, 1877.

16. Injunction applications are brought in the High Court and as a matter of course are now invariably brought in the Commercial Court pursuant to Order 63A of the Rules of the Superior Courts. The Commercial Court not only facilitates the hearing of applications by judges experienced in intellectual property matters but also ensures a very

14. Il est particulièrement pertinent pour la présente discussion de mentionner l'obligation qui est faite aux Etats membres par l'article 9 de la Directive de veiller à ce que les tribunaux soient compétents pour émettre des injonctions interlocutoires à l'encontre d'un contrevenant supposé afin de prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle et d'ordonner la saisie ou la remise de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il est demandé aux Etats membres de veiller à ce que les mesures provisoires visées par la Directive puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. La Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle ne spécifie bien évidemment pas le fondement sur lequel ces mesures peuvent être adoptées par les tribunaux et l'on va voir dans ce qui suit que les Deux Systèmes ont une approche différente à cet égard.

L'injonction selon le droit irlandais

15. La Loi irlandaise en matière de brevets de 1992 telle qu'amendée par la Loi de 2006 transpose la Convention sur le brevet européen dans le droit national. L'article 47 de la Loi de 1992 prévoit une procédure civile pour contrefaçon de brevet et stipule que cette procédure peut inclure une demande d'injonction pour faire cesser la contrefaçon.¹¹ Cette disposition législative reconnaît une compétence qui existait déjà depuis le Judicature (Ireland) Act de 1877.

16. Les demandes d'injonction sont introduites auprès de la Haute Cour et sont maintenant invariablement soumises au Tribunal de commerce, conformément à l'ordonnance 63A du Règlement des Cours Supérieures. Le Tribunal de commerce, outre l'examen des demandes par des juges spécialisés dans les questions de propriété intellectuelle,

¹¹ § 47(1)(a).

¹¹ Section 47(1)(a).

¹¹ Article 47(1)(a).

Richter mit Erfahrungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes geprüft werden, und zum anderen, dass die Prüfung der Anträge auf einstweilige Verfügung ebenso wie das Hauptsacheverfahren zügig und effizient erfolgt.

17. Nach irischem Recht kann bei großer Eilbedürftigkeit eine als *interim injunction* bezeichnete Form des einstweiligen Rechtsschutzes *ex parte* gewährt werden, ohne dass der angebliche Verletzer von dem Antrag auf einstweilige Verfügung in Kenntnis gesetzt wurde. Solche *interim injunctions* werden jedoch nur selten erlassen, weil das Gericht normalerweise davon ausgeht, dass es meist keinen Grund gibt, den angeblichen Verletzer nicht über den Verfügungsantrag in Kenntnis zu setzen, selbst wenn dies bedeutet, dass die angebliche Verletzung noch einige Tage andauert. In dringlichen Fällen stellt das Gericht dem Antragsteller frei, dem Antragsgegner eine Mitteilung über die Antragstellung zuzusenden, die innerhalb von ein bis zwei Tagen zu beantworten ist. Bei dieser vorherigen Anhörung bietet der angebliche Verletzer häufig an, die behauptete Verletzung bis zur Prüfung des Antrags auf einstweilige Verfügung einzustellen, um eine Fristverlängerung für seine Antwort auf den Verfügungsantrag zu erwirken.

18. Rechtsgrundlage für die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes vor der Hauptverhandlung ist die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (Supreme Court) in der Rechtssache **Campus Oil gegen Minister für Industrie und Energie u. a. (Nr. 2)**¹². Hier waren es die Antragsgegner, die nach ihrer Gegenklage eine einstweilige Verfügung beantragten, mit der die antragstellenden Erdölhändler aufgefordert werden sollten, weiterhin Öl von der staatlichen Raffinerie zu beziehen. Zwar hatte der Supreme Court eine vergleichbare Entscheidung bereits 1961 in der Rechtssache **Education Company of Ireland Limited gegen Fitzpatrick u. a.**¹³ getroffen, doch nun räumte er alle etwaigen Zweifel an den anzuwendenden Kriterien aus. In **Campus Oil** stellte er klar, dass die erste Voraussetzung für die Erteilung einer einstweiligen Verfügung (Schlüssigkeit

early and efficient hearing for interlocutory applications as well as the trial of the action.

17. Under Irish law in cases of extreme urgency an injunction known as an interim injunction can be granted *ex parte* pending an immediate application for the grant of interlocutory relief on notice to an alleged infringer. However interim injunctions are sparingly granted because a court will normally take the view that in most cases there is no reason why an alleged infringer should not be put on notice of the application for an injunction even if it means that the alleged infringement continues for a few days. In cases of urgency the court will grant liberty to serve a notice of motion returnable within a day or two and at that preliminary hearing an alleged infringer may frequently offer an undertaking not to continue the alleged infringement pending the hearing of the interlocutory application in order to obtain an extension of time for answering the claim for an injunction.

18. The legal basis on which a court will grant interlocutory relief prior to the hearing of the action is set down in the Supreme Court's decision in **Campus Oil v Minister for Industry Energy & Others (No. 2)**.¹² In that case it was the defendants who sought, pursuant to their counterclaim interlocutory relief requiring the plaintiff oil companies to continue to purchase oil from the State's refinery. This case was in fact consistent with the earlier decision of the Supreme Court in 1961 in **Education Company of Ireland Limited v Fitzpatrick and Others**¹³ but it removed any residual doubt as to the applicable test. In **Campus Oil** the Supreme Court made it clear that in order to meet the first requirement (relating to the strength of the claim) for obtaining an interlocutory injunction it is sufficient for a plaintiff seeking an injunction to establish that there is a

examine les demandes interlocutoires dans un bref délai et efficacement, et instruit également le procès lui-même.

17. En cas d'extrême urgence, le droit irlandais prévoit la délivrance d'une injonction provisoire *ex parte* dans l'attente d'une demande rapide de mesures provisoires qui seront notifiées ensuite au contrevenant supposé. Cependant, ces injonctions provisoires sont accordées de façon très parcimonieuse. En effet, le tribunal estime normalement qu'il n'y a pas de raison, dans la plupart des cas, pour qu'une demande d'injonction ne soit pas notifiée à un contrevenant supposé, même si cela implique que la contrefaçon subsiste pendant quelques jours. En cas d'urgence, le tribunal accorde au demandeur la possibilité de servir une assignation à retourner dans un délai de un à deux jours. Lors de cette audience préliminaire, le contrevenant supposé s'engage souvent à ne pas continuer la contrefaçon alléguée dans l'attente de l'audience qui examinera la demande interlocutoire. Cela donne au défendeur davantage de temps pour répondre aux arguments du demandeur.

18. La décision de la Cour suprême dans l'affaire **Campus Oil v Minister for Industry Energy & Others (No. 2)**.¹² expose les fondements juridiques sur lesquels le tribunal peut adopter une mesure provisoire préalablement au procès. Dans cette affaire, les défendeurs, par demande reconventionnelle, demandaient au tribunal de prendre une mesure provisoire exigeant des compagnies pétrolières plaignantes qu'elles continuent d'acheter du pétrole auprès de la raffinerie de l'Etat. La décision antérieure de la Cour suprême de 1961 dans **Education Company of Ireland Limited v Fitzpatrick and Others**¹³ pouvait dans les faits s'appliquer en l'espèce mais la nouvelle décision a levé tout doute quant au test à appliquer. Dans l'affaire **Campus Oil**, la Cour suprême a clairement indiqué qu'il suffit au plaignant sollicitant l'octroi d'une

¹² [1983] 1 IR 88.

¹³ [1961] IR 323.

¹² [1983] 1 IR 88.

¹³ [1961] IR 323.

¹² [1983] 1 IR 88.

¹³ [1961] IR 323.

des Antrags) erfüllt sei, wenn der Antragsteller eine "ernste Frage" ("*serious question*") geltend mache. Der Antragsteller sei nicht verpflichtet, einen Prima-facie-Fall oder die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs im Hauptsacheverfahren nachzuweisen. Dabei wurde berücksichtigt, dass es sich um ein abgekürztes Verfahren handelt und das Gericht keine Entscheidung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit treffen kann, da nur eine eidesstattliche Aussage vorliegt und keine Zeugenvernehmung stattfindet. Der Supreme Court erklärte, dass das Gericht, wolle man stets die Erbringung eines Prima-facie-Beweises fordern, in einer Frage entscheiden müsste, die eigentlich im Hauptsacheverfahren zu klären ist. Wenn eine ernste Frage vorliege, müsse das Gericht darüber befinden, ob die anderen Voraussetzungen für eine einstweilige Verfügung gegeben sind. In diesem Zusammenhang stimmte der Supreme Court den Aussagen zu, die Lord Diplock in der Entscheidung des House of Lords in der Sache **American Cyanimid gegen Ethicon** hinsichtlich des richtigen Herangehens an die Prüfung dieser Voraussetzungen getroffen hatte.¹⁴

'*serious question*' to be argued and it is not necessary for the plaintiff to show that it has a *prima facie* case or that it would probably succeed at the trial of the action. This view was arrived at taking into account the nature of interlocutory hearings which are necessarily abbreviated and the format of which prevents the court determining issues of credibility having regard to the fact that evidence is given on affidavit and there is no cross-examination of witnesses. The Supreme Court stated that to apply a standard requiring a demonstration of a *prima facie* case would involve the court in a determination of an issue which properly arises for determination at the trial of the action. Once a serious question has been raised the court should consider whether the other requirements for interlocutory relief are met and in that regard the court agreed with the views expressed by Lord Diplock in the House of Lords decision of **American Cyanimid v Ethicon** as to correct approach in considering those requirements.¹⁴

injonction d'établir l'existence d'une "*question sérieuse*" à examiner pour satisfaire à la première condition (la solidité de la demande) afin d'obtenir une *injonction interlocutoire*. Le plaignant ne doit pas nécessairement prouver qu'il existe une présomption sérieuse en sa faveur ou qu'il aurait probablement gain de cause au procès. Ce point de vue s'explique par la nature des audiences interlocutoires nécessairement de courte durée, ainsi que leur format ne permettant pas au tribunal de trancher les questions de crédibilité étant donné que les éléments de preuve sont communiqués sous serment et que les témoins ne sont pas soumis à un interrogatoire contradictoire. La Cour suprême a indiqué que l'obligation de démontrer une présomption sérieuse impliquerait que le tribunal tranche une question devant faire l'objet du procès proprement dit. Dès lors qu'un argument sérieux a été présenté, le tribunal doit examiner si les autres exigences pour accorder au plaignant des mesures provisoires sont satisfaites. De ce point de vue, la Cour a approuvé l'analyse de Lord Diplock dans la décision **American Cyanimid v Ethicon** de la Chambre des Lords comme étant l'approche correcte pour prendre en compte ces exigences.¹⁴

19. In Irland gehört es somit nicht zu den Aufgaben des Gerichts, im Verfahren der einstweiligen Verfügung widersprüchliche Tatsachendarstellungen in eidesstattlichen Aussagen zu klären oder schwierige rechtliche Fragen zu entscheiden, die eine eingehende Betrachtung und reifliche Überlegung erfordern. Diese Fragen sind im Hauptsacheverfahren zu behandeln. Darin reflektiert sich ein Ansatz, der vorwiegend auf die wirtschaftlichen Folgen einer einstweiligen Verfügung abstellt, nachdem eine ernste Frage erhoben worden ist. Dabei wird berücksichtigt, dass das Hauptsacheverfahren im irischen Recht eine mündliche Anhörung und eine sehr gründliche und eingehende Prüfung der Beweise und der Glaubwürdigkeit der Zeugen einschließt. Die geforderte Entschädigungsverpflichtung als Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde nicht zuletzt auch deshalb einge-

19. In Ireland therefore it is no part of the court's function at the interlocutory injunction stage to try to resolve conflicts of evidence on affidavit as to facts nor to decide difficult questions of law which call for detailed argument and mature consideration. These are matters to be dealt with at the trial and reflect an approach which concentrates on the commercial consequences of an injunction once a serious question has been demonstrated. This recognises that within the Irish legal system the full trial of the action will involve an oral hearing and a very thorough and detailed examination of the evidence and assessment of the credibility of witnesses. One of the reasons for the introduction of the practice of requiring an undertaking as to damages upon the granting of an interlocutory injunction is that it aids the court in doing what Lord Diplock has described as "*its great object of abstaining from*

19. Par conséquent, en Irlande, les tribunaux n'ont pas pour fonction, au stade de l'injonction interlocutoire, d'essayer de résoudre les conflits au niveau des preuves factuelles produites sous serment, ou de trancher des questions de droit difficiles qui exigent des argumentations détaillées et une mûre réflexion. Ces questions doivent être traitées lors du procès lui-même et doivent être abordées sous l'angle des conséquences commerciales d'une injonction dès lors qu'un argument sérieux a été exposé. Cela veut dire que, dans le système juridique irlandais, un procès doit comporter une audience et un examen très approfondi et très détaillé des preuves avancées, ainsi qu'une évaluation de la crédibilité des témoins. La pratique consistant à exiger du demandeur un engagement quant aux dommages-intérêts lors de l'octroi d'une injonction interlocutoire, contribue

¹⁴ 197AC 396, 409.

¹⁴ 197AC 396 at 409.

¹⁴ 197AC 396 p. 409.

führt, damit das Gericht besser in der Lage ist, *"sich entsprechend seinem Grundanliegen bis zur Hauptverhandlung jeglicher Meinungsäußerungen in der Sache zu enthalten"*, wie Lord Diplock es ausdrückte.

20. Wenn eine ernste Frage erhoben worden ist, prüft das Gericht im nächsten Schritt die Notwendigkeit einer einstweiligen Verfügung, wobei faktisch untersucht wird, ob Schadensersatz eine angemessene Abhilfe für den Antragsteller darstellen würde. Ist dies der Fall, wird keine einstweilige Verfügung erlassen. Ist es nicht der Fall und würde eine Entschädigungsverpflichtung den Antragsgegner für Verluste entschädigen, die ihm entstehen, weil er bis zum Hauptsacheverfahren an der Ausübung einer rechtmäßigen Tätigkeit gehindert ist, spricht nichts gegen die Gewährung einer einstweiligen Verfügung. Bestehen Zweifel an der Angemessenheit einer Abhilfe durch Schadensersatz, nimmt das Gericht anschließend eine Interessenabwägung vor, bei der faktisch nicht die Interessen beurteilt werden, sondern die Ausgewogenheit des Rechtsschutzes.

21. Bei der Prüfung der Frage, ob Schadensersatz eine angemessene Abhilfe darstellt, lassen sich die Gerichte von einem Grundsatz leiten, der im Fall **Curust Financial Services Limited gegen Loewe**¹⁵ aufgestellt wurde. Der damalige Oberrichter Finlay erklärte:

"Der Verlust, der Curust entsteht, wenn es mit seiner Klage Erfolg hat, ohne dass eine einstweilige Verfügung erlassen worden ist, wäre somit eindeutig ein rein wirtschaftlicher Verlust in einem dem Anschein nach stabilen und etablierten Markt. Unter diesen Umständen handelt es sich prima facie um einen Verlust, für den ein Schadensersatz bestimmt werden könnte, und zwar sowohl im Hinblick auf den tatsächlichen erlittenen Verlust bis zu dem Tag, an dem der Schadensersatz zu bestimmen wäre, als auch im Hinblick auf den wahrscheinlichen künftigen Verlust. Dass die Bestimmung eines solchen Schadensersatzes schwierig – wenn auch nicht völlig unmöglich – ist, sollte meiner Ansicht nach kein Anlass dafür sein, die Zuerkennung von Scha-

expressing any opinion on the merits of the case until the hearing."

20. Once a serious question has been demonstrated the court will then go on to consider the question of the necessity for injunctive relief and this in effect involves a consideration of whether damages would provide an adequate remedy for a plaintiff. If they do, no injunction is granted. If they do not, and an undertaking as to damages would compensate the defendant for any damage suffered by it as a result of it being prevented, pending trial, from doing that which it has a right to do, there would be no reason to refuse an interlocutory injunction. If there is doubt as to the adequacy of the respective remedies in damages the court goes on to consider the balance of convenience which in truth involves not an assessment of convenience but of the justice of the case.

21. In considering whether damages are an adequate remedy the court is guided by the principle in **Curust Financial Services Limited v Loewe**¹⁵ where the then Chief Justice Finlay said:

"The loss to be incurred by Curust if it succeeds in the action and no interlocutory injunction is granted then is clearly and exclusively a commercial loss, in what had been, apparently a stable and well-established market. In those circumstances, prima facie, it is a loss which would be capable of being assessed in damages both under the heading of loss actually suffered up to the date when such damages would fall to be assessed, and also under the heading of probable future loss. The difficulty, as distinct from complete impossibility, in the assessment of such damages should not in my view be a ground for characterising the award of damages as an adequate remedy ... Since the issue is on affidavit and the inferences to be drawn from it

notamment à l'observation par le tribunal de ce que Lord Diplock a décrit comme étant *"l'un des principes importants : s'abstenir d'émettre un avis sur le fond de l'affaire avant le procès."*

20. Dès lors qu'un argument sérieux a été avancé, le tribunal examine la question de savoir s'il doit octroyer une injonction, ce qui implique pour le tribunal de considérer si des dommages-intérêts seraient un recours suffisant pour le demandeur. Dans l'affirmative, le tribunal ne délivre aucune injonction. Dans la négative, dans la mesure où un engagement quant aux dommages-intérêts indemnise le défendeur de tout dommage subi par lui du fait qu'il est empêché, dans l'attente du procès, de faire ce qu'il a le droit de faire, il n'y a pas de raison de refuser une injonction interlocutoire. En cas de doute sur la suffisance du recours envisagé sous forme de dommages, le tribunal met alors en balance les intérêts, ce qui implique en fait non pas une évaluation des intérêts, mais de la justice de la cause.

21. Pour déterminer si des dommages-intérêts sont un recours suffisant, le tribunal est guidé par le principe énoncé dans l'affaire **Curust Financial Services Limited v Loewe**¹⁵ où celui qui était alors Chief Justice Finlay a déclaré :

"La perte subie par Curust, si la société obtient gain de cause dans cette instance et en l'absence d'une injonction interlocutoire, est manifestement et uniquement une perte commerciale enregistrée sur ce qui était apparemment un marché stable et bien établi. Dans ces circonstances, c'est une présomption de perte que l'on doit pouvoir évaluer en termes de dommages-intérêts, aussi bien du point de vue de la perte effectivement subie jusqu'à la date où ces dommages-intérêts doivent être évalués, que du point de vue des pertes futures probables. La difficulté à évaluer ces dommages, qu'il faut distinguer de l'impossibilité complète à faire cette évaluation, ne doit pas de mon avis être une raison pour déclarer que l'octroi de

¹⁵ [1994] 1 IR 450.

¹⁵ [1994] 1 IR 450.

¹⁵ [1994] 1 IR 450.

densersatz als unzureichende Abhilfe anzusehen ... Da der Antrag auf einer eidesstattlichen Versicherung beruht und das High Court nicht darüber entschieden hat, da Schadensersatz nach Ansicht des verehrten Verhandlungsrichters aus anderen Gründen keine gute Abhilfe darstellt und da ich dieser Auffassung nicht zustimmen kann, muss ich die eidesstattliche Erklärung dahingehend beurteilen, ob zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Zwecke der einstweiligen Verfügung mit ausreichender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass Schadensersatz keine angemessene Abhilfe wäre, weil die reale Gefahr eines finanziellen Ruins der Curust-Unternehmen gegeben ist."

Auch wenn sich die Berechnung des Schadensersatzes schwierig gestalten kann, heißt dies also nicht, dass Schadensersatz keine angemessene Abhilfe schafft.

22. Bei der Interessenabwägung berücksichtigt das Gericht in Wahrnehmung seiner Ermessensbefugnisse bestimmte sonstige Faktoren, die für den jeweiligen Streitfall von Belang scheinen. Im Allgemeinen geht es darum, bis zum Hauptsacheverfahren den ursprünglichen Status quo zu bewahren. Wird allerdings der Antrag auf einstweilige Verfügung mit außergewöhnlicher Verzögerung gestellt, legt das Gericht den Status quo zum Zeitpunkt der Antragstellung zugrunde. Es ist Sache des Gerichts, im Einzelfall zu bestimmen, welche Faktoren bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden sollen und welches Gewicht ihnen jeweils beigemessen wird; sie werden also von Fall zu Fall variieren.

23. Einige Entscheidungen lassen vermuten, dass die Trennung zwischen der Prüfung der Kompensierbarkeit ("*adequacy of damages*") und der Interessenabwägung eher eine semantische als eine inhaltliche Frage ist.¹⁶ Dennoch steht fest, dass die Gerichte diese beiden Aspekte nicht vermischen.¹⁷ Dies ist

was not decided in the High Court, by reason of the learned Trial Judge's view that damages are for other reasons not a good remedy, and since I find myself in disagreement with that view, it is necessary that I should reach a conclusion on the affidavit evidence as to whether it has, as a matter of probability, been established at this stage for the purposes of the interlocutory injunction that damages would not be an adequate remedy by reason of the real risk of the financial collapse of the Curust companies."

The fact that damages may be difficult to calculate does not mean therefore that they are not an adequate remedy.

22. In assessing the balance of convenience the court will exercise its discretion and will take into account such other factors as appear relevant in the context of the particular dispute. In general, the court will preserve the *status quo* pending trial, i.e. the situation which existed at the time the proceedings were commenced. If however there is unusual delay by the plaintiff in applying for the interlocutory injunction it will be the *status quo* at the time of the application which is relevant. It is for the court in any individual case to determine the factors that ought to be taken into account in assessing the balance of justice and the weight to be attached to those factors and they vary from case to case.

23. There are some decisions which suggest that the distinction between adequacy of damages and the balance of convenience is more a question of semantics than substance.¹⁶ However it is clear that the courts do not conflate both issues.¹⁷ This is important because while both tests are directed to effectively

dommages-intérêts constitue un recours suffisant. Dans la mesure où la question devait être tranchée par les déclarations sous serment et où la Haute Cour n'en a pas tiré les conclusions étant donné que le juge de première instance a estimé que les dommages-intérêts n'étaient pas un bon recours pour d'autres raisons, et dans la mesure où je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, je dois, en fonction des preuves produites sous serment, décider s'il a été établi à ce stade selon toute probabilité pour les besoins de l'injonction interlocutoire, que les dommages-intérêts ne seraient pas un recours suffisant en raison du risque véritable de débâcle financière des sociétés Curust".

La difficulté possible du calcul de dommages-intérêts ne veut pas dire que ces dommages ne constituent pas un recours légal suffisant.

22. Pour mettre en balance les intérêts, le tribunal exerce son pouvoir souverain d'appréciation et tient compte de tous autres facteurs qui paraissent pertinents pour le différend dont il s'agit. En général, le tribunal préserve le *statu quo* dans l'attente du procès, c'est-à-dire qu'il préserve la situation existante au moment où la procédure a débuté. Toutefois, si le demandeur sollicite l'injonction interlocutoire avec un retard inhabituel, c'est le *statu quo* au moment de la demande d'injonction qui est retenu. Dans chaque cas d'espèce, il revient au tribunal de déterminer les facteurs à prendre en compte pour mettre en balance la justice et l'importance à attribuer à ces facteurs qui diffèrent d'un cas à l'autre.

23. Certaines décisions de justice donnent à penser que la distinction entre la suffisance des dommages et la mise en balance des intérêts est davantage une question de sémantique qu'une question de fond.¹⁶ Il est clair cependant que les tribunaux ne mêlent pas ces deux aspects.¹⁷ Ce point est important.

¹⁶ Richter Murphy in Paramount Pictures Corporation gegen Cablelink Limited, 1991 1IR 521, 528, und Richter Clarke in Metro International SA gegen Independent News & Media Plc, 2006 1ILRM 414.

¹⁷ SmithKline Beecham plc & Ors. gegen Glaxo-SmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited & Another, Defendants, [2003] WJSC-HC.

¹⁶ Murphy J. in Paramount Pictures Corporation v Cablelink Limited 1991 1IR 521 at 528 and Clarke J. in Metro International SA v Independent News & Media Plc 2006 1ILRM 414.

¹⁷ SmithKline Beecham plc & Ors. v Glaxo-SmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited & Another, Defendants [2003] WJSC-HC.

¹⁶ Le juge Murphy dans Paramount Pictures Corporation v Cablelink Limited 1991 1IR 521 p. 528 et le juge Clarke dans Metro International SA v Independent News & Media Plc 2006 1ILRM 414.

¹⁷ SmithKline Beecham plc & Ors. v Glaxo-SmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited & Another, Defendants [2003] WJSC-HC.

eine wichtige Erkenntnis, denn obwohl beide Kriterien für die Entscheidung über die Notwendigkeit und Angemessenheit einer einstweiligen Verfügung herangezogen werden, gilt eine solche Verfügung als unangemessen und sollte nicht gewährt werden, wenn Schadensersatz ausreichende Abhilfe für den Antragsteller schafft. Dabei ist unerheblich, dass es sich bei dem angeblich verletzten Recht um ein Eigentumsrecht handelt. Die Tatsache, dass es um ein Eigentumsrecht geht, findet bei der Interessenabwägung gebührende Berücksichtigung und wird den Ausschlag zugunsten des Antragstellers geben, wenn Schadensersatz keinen angemessenen Ausgleich darstellt.

24. In der Rechtssache **SmithKline Beecham**¹⁸ stellte das Gericht klar, dass der Erlass einstweiliger Verfügungen in Patentverletzungsverfahren weder automatisch noch absichtlich feindselig ist. Es gelten dieselben Kriterien wie in allen anderen Fällen. Bei der Interessenabwägung in Patentsachen wird das Gericht natürlich berücksichtigen, ob der Antragsgegner in vollem Bewusstsein der gegen ihn vorliegenden Beschwerde gehandelt hat.

25. Wenn sich beispielsweise der Antragsgegner zur Führung von Aufzeichnungen über alle Verkäufe des angeblich rechtsverletzenden Erzeugnisses bereit erklärt und eine baldige Hauptverhandlung möglich ist, wird das Gericht eine einstweilige Verfügung verweigern; es sei denn, der Antragsteller kann konkrete Anhaltspunkte dafür vorweisen, dass ihm dadurch ein irreparabler Schaden entstehen würde.

26. Die einstweilige Verfügung sollte möglichst rasch beantragt werden, da eine Verzögerung dazu führen kann, dass der Antrag aus Ermessensgründen abgelehnt wird. Andererseits steht eine Verzögerung dem Erlass einer einstweiligen Verfügung nicht automatisch entgegen, und die Fristen für die Einreichung sind nicht so streng geregelt wie in vielen Ländern des kontinentaleuropäischen Rechtskreises.

deciding whether an injunction is necessary and appropriate. If damages are an adequate remedy for a plaintiff an injunction is necessarily inappropriate, and should not be granted. This is so even though the right allegedly infringed is a property right. The fact that the right is a property right is a factor more properly taken into account in assessing the balance of convenience and will tip the balance in favour of a plaintiff if damages are not an adequate remedy.

24. In **SmithKline Beecham**¹⁸ the court made it clear that there is no hostility inherent or otherwise to the grant of interlocutory injunctions in patent infringement proceedings. The test is the same as in any other case. The court, in assessing the balance of convenience in patent cases will of course take into account the fact that a defendant has commenced the commission of acts in the full knowledge of the complaint against him.

25. Normally in circumstances where for example a defendant is prepared to keep a record of all of the sales of the allegedly infringing product and an early trial is possible then an interlocutory injunction will be refused unless the Plaintiffs can point to some particular feature giving rise to an irreparable loss.

26. A plaintiff should not delay in seeking an injunction and delay can result in the injunction being refused on a discretionary basis. However delay is not an automatic bar to an injunction and the rules on delay are not as strict as they are in many Civil Law jurisdictions.

En effet, les deux tests ont pour but de décider s'il est nécessaire et approprié d'octroyer une injonction. Or, si des dommages-intérêts sont un recours suffisant pour le demandeur, l'injonction est nécessairement inappropriée et ne doit donc pas être accordée, et ce, même si le droit enfreint est un droit de propriété. Le fait que le droit enfreint est un droit de propriété est un facteur à prendre en compte plutôt pour la mise en balance des intérêts et qui fera pencher la balance en faveur du demandeur au cas où les dommages-intérêts ne seraient pas un recours suffisant.

24. Dans l'affaire **SmithKline Beecham**¹⁸, le tribunal a clairement déclaré que l'octroi d'injonctions interlocutoires dans les procédures pour contrefaçon de brevet n'est pas un signe d'hostilité ou autre. Le test est le même que dans n'importe quelle autre affaire. En mettant en balance les intérêts dans les affaires de brevet, le tribunal prend évidemment en compte le fait que le défendeur a commencé à commettre des actes en pleine connaissance de la plainte dirigée contre lui.

25. Normalement, lorsque, par exemple, un défendeur est prêt à tenir une comptabilité de toutes les ventes du produit supposé contrevenir au brevet et qu'un procès peut se tenir dans un bref délai, le tribunal n'octroiera pas d'injonction interlocutoire, à moins que les demandeurs ne puissent arguer d'un élément particulier entraînant une perte irréparable.

26. Le demandeur ne doit pas tarder à solliciter une injonction. Un retard peut entraîner un refus d'octroyer l'injonction par le tribunal dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Un retard ne fait toutefois pas automatiquement obstacle à l'octroi d'une injonction et les règles en matière de retard ne sont pas aussi strictes que dans de nombreux pays de droit civiliste.

¹⁸ Siehe oben.

¹⁸ See above.

¹⁸ Voir plus haut.

27. Um eine einstweilige Verfügung zu erwirken, muss sich der Antragsteller normalerweise verpflichten, dem Antragsgegner jegliche durch die Verfügung entstandenen Verluste zu ersetzen, falls sich in der Hauptverhandlung herausstellt, dass die Verfügung nicht hätte erlassen werden dürfen.

27. It is essential for a plaintiff in order to obtain an injunction whether interim or interlocutory to provide an undertaking as to damages which is an undertaking to compensate the defendant for any damages suffered as a result of the grant of the injunction should it transpire at the trial that no such injunction ought to have been granted.

27. Pour obtenir l'octroi d'une injonction, qu'elle soit provisoire ou interlocutoire, le demandeur doit souscrire un engagement quant aux dommages-intérêts qui consiste à s'engager à indemniser le défendeur de tous dommages subis par ce dernier en raison de l'injonction au cas où il apparaîtrait lors du procès que cette injonction n'aurait pas dû être octroyée.

28. Vor der Beantragung einer einstweiligen Verfügung ergeht fast immer eine Abmahnung, in der die Unterlassung der Verletzungshandlung gefordert wird. Vorläufiger Rechtsschutz kann auch ohne vorherige Abmahnung gewährt werden. Allerdings könnte eine unterlassene Abmahnung Auswirkungen auf die Kostenentscheidung haben, falls das Gericht feststellt, dass das Verfahren unnötig angestrengt wurde.

28. Letters of claim demanding that the infringing activity be discontinued are almost invariably sent prior to an application for an injunction. A failure to send such a letter does not in itself constitute a bar to injunctive relief. Obviously the failure to send such a letter could have cost implications if the court were to take the view that proceedings were unnecessarily commenced.

28. Une lettre de revendication exigeant l'arrêt de l'activité de contrefaçon est presque toujours envoyée préalablement à la demande d'injonction. Le fait de ne pas envoyer cette lettre n'est pas en soi un obstacle à l'octroi d'une injonction, mais cela pourrait entraîner des conséquences au niveau des coûts si le tribunal venait à estimer que l'initiation de la procédure n'était pas nécessaire.

29. Im irischen Recht bietet die einstweilige Verfügung weitreichenden Rechtsschutz, da ein Verstoß gegen eine solche Verfügung als Missachtung des Gerichts ausgelegt wird.

29. An injunction is a powerful remedy in Irish law because breach of an injunction is a contempt of court.

29. L'injonction est un recours légal majeur en droit irlandais. En effet, le manquement à une injonction constitue un outrage au tribunal.

Die Lage nach englischem Recht

Position under English law

La position en droit anglais

30. Allgemein betrachtet entspricht die Lage im englischen Recht weitgehend der Lage im irischen Recht. In einer Hinsicht sind jedoch Unterschiede zwischen den beiden Rechtsordnungen möglich. Es spricht einiges dafür, dass im Vereinigten Königreich bei der Interessenabwägung unter bestimmten Umständen die Schlüssigkeit des Vorbringens berücksichtigt werden kann.¹⁹ Dies lässt sich am besten anhand der Entscheidung von Sir Robin Jacob in der Rechtsache **SmithKline Beecham gegen Generics UK Limited**²⁰ darlegen.

30. In general terms the position under English law is substantially the same as the position under Irish law. There is however one area of possible difference between both jurisdictions. There is some authority in the United Kingdom for the proposition that the strength of the respective cases can in certain circumstances be taken into account in assessing the balance of convenience.¹⁹ This issue is best explained by reference to the decision of Sir Robin Jacob in **SmithKline Beecham v Generics UK Limited**.²⁰

30. En termes généraux, la position en droit anglais est fondamentalement la même qu'en droit irlandais. Toutefois, il existe un domaine où les deux systèmes de droit peuvent différer. Au Royaume-Uni, selon un certain courant d'opinion, il est possible, dans certaines circonstances et dans la mise en balance des intérêts, de prendre en compte la solidité de la position de chacune des parties.¹⁹ C'est la décision de Sir Robin Jacob dans l'affaire **SmithKline Beecham v Generics UK Limited**²⁰ qui permet le mieux de comprendre cette question.

31. Im Fall **SmithKline Beecham gegen Generics UK Limited** bereiteten sich die angeblichen Verletzer auf einen Markteintritt vor, indem sie eine Arzneimittelzulassung einholten, ohne die Patentinhaber darüber zu informieren. Dazu waren sie nicht verpflichtet. Das Gericht betrachtete die Zeitspanne vom Oktober bis zum März, in dem die Hauptverhandlung stattfinden sollte. Das Handelserzeugnis der Patentinhaber wurde

31. In **SmithKline Beecham v Generics UK Limited** the alleged infringers made their preparations for entering the market by way of obtaining market authorisation without in any way informing the patentees. They were not obliged to do so. The court was concerned with the period between October and March when the trial would take place. The patentees' commercial product was sold under the trademark "Seroxat" and formed a

31. Dans cette affaire, les prétendus contrevenants faisaient leurs préparations pour entrer sur le marché en obtenant une autorisation de mise sur le marché sans en informer d'une quelconque manière les titulaires du brevet. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Le tribunal avait à se pencher sur la période entre octobre et mars où le procès devait avoir lieu. Le produit commercial des titulaires du brevet était vendu sous la

¹⁹ Siehe American Cyanimid gegen Ethicon. Lord Diplock, S. 408.

²⁰ (2002) 25(1) I.P.D.

¹⁹ See American Cyanimid v Ethicon. Lord Diplock, at p. 408.

²⁰ (2002) 25(1) I.P.D.

¹⁹ Voir American Cyanimid v Ethicon. Lord Diplock, p. 408.

²⁰ (2002) 25(1) I.P.D.

unter dem Markennamen "Seroxat" verkauft und hatte einen erheblichen Anteil an ihren Umsätzen. Antragsgegner war ein Generikahersteller. Erschwerend kam hinzu, dass die Patentinhaber kurz zuvor einen Liefervertrag mit einem bekannten Generikalieferanten geschlossen hatten. Der Antragsgegner erkannte an, dass die Argumentation der Patentinhaber nicht von der Hand zu weisen war.

32. Richter Jacob erklärte, er sei von jeher der Auffassung gewesen, dass eine Verallgemeinerung der **Cyanamid**-Entscheidung Probleme bereiten könne. Er zitierte Richter Hoffman, der einmal von der *"Abwägung des Risikos der Ungerechtigkeit"* gegenüber einer der Parteien gesprochen hatte. Er selbst halte es grundsätzlich für eine eigenartige Praxis, bei der Risikoabwägung die Erfolgsaussichten der beiden Seiten außer Acht zu lassen. In der übrigen Welt wie z. B. in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und den USA werde ein solches Vorgehen nicht praktiziert.

33. Wenn es sich um einen Fall handele, bei dem die Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit langwierig und kompliziert ist, dann heiße das, dass in dieser Hinsicht keine angemessene Risikoeinschätzung möglich ist. So habe es sich in der Sache **American Cyanamid** verhalten. Die **Cyanamid**-Entscheidung leuchte vor allem in Fällen ein, in denen die Erfolgsaussichten der beiden Seiten nicht angemessen beurteilt werden können. Dies gelte auch im vorliegenden Fall.

34. Eine ähnliche Aussage traf Richter Laddie im Fall **Series 5 Software**.²¹ Er erklärte, dass die Schlüssigkeit der jeweiligen Argumentation berücksichtigt werden könne, nachdem alle anderen Kriterien geprüft worden seien:

"Wie jedem Juristen bekannt sein dürfte, der über Erfahrungen auf dem Gebiet des einstweiligen Rechtsschutzes verfügt, kann anhand der eidesstattlichen Versicherung und der damit vorgelegten Dokumente oft ohne Weiteres bestimmt werden, wer im Hauptsacheverfahren

very substantial part of their sales. The defendant was a generic company. The case was complicated by the fact that the patentees had recently entered into a supply agreement with a well-known generic supplier. It was accepted by the defendant that the patentees had an arguable case.

32. Jacob J. stated that he had always found the decision in **Cyanamid** if generalised, could cause a difficulty. He referred to Hoffman J. once speaking of *"the balance of the risk of injustice"* to one party or the other. To ignore the balance of who was likely to win in assessing the balance of risk had always seemed to him a strange thing to do in principle. It is not the course which is followed in other jurisdictions around the world such as Germany, France, Holland and the US.

33. He said that if the case is one in which an assessment of the likelihood of the prospect of success is itself going to be long, protracted and involved then one is really saying that one cannot make a proper assessment of risk in that regard. Such was the case in **American Cyanamid**. The **Cyanamid** rules makes particular sense when one cannot reasonably assess the prospect of success of either side. He said the case before him was also such a case.

34. A similar statement was made by Laddie J. in **Series 5 Software**.²¹ He suggested that the strength of the respective cases might be an issue which could be addressed once all the other tests had been considered. He said

"In fact as any lawyer who has experience of interlocutory proceedings will know, it is frequently the case that it is easy to determine who is most likely to win the trial on the basis of the affidavit evidence and any exhibited contemporaneous documents. If it is apparent from

marque "Seroxat" et représentait une part importante de leurs ventes. Le défendeur était un fabricant de génériques. L'affaire était compliquée par le fait que les titulaires du brevet avaient récemment conclu un contrat de fournitures avec un fournisseur bien connu de génériques. Le défendeur reconnaissait que l'argumentation des titulaires du brevet était défendable.

32. Le juge Jacob a déclaré avoir toujours estimé que l'éventuelle généralisation de la décision dans l'affaire **Cyanamid** pourrait poser problème. Il a cité le juge Hoffman qui a parlé un jour de *"la mise en balance du risque d'injustice"* pour une partie ou l'autre. Ne pas tenir compte dans la mise en balance des risques des probabilités d'une partie de gagner lui avait toujours semblé curieux en principe. D'autres pays dans le monde comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et les Etats-Unis ne suivent pas cette voie.

33. Le juge a estimé que si, en l'espèce, l'évaluation de la probabilité de succès doit traîner en longueur et être compliquée, cela revient à dire que l'on ne peut pas véritablement évaluer le risque, ce qui est le cas dans l'affaire **American Cyanamid**. Les règles posées par **Cyanamid** ont véritablement un sens lorsque l'on ne peut pas raisonnablement évaluer les probabilités de succès d'une partie comme de l'autre. Selon le juge, c'était le cas dans l'affaire qu'il avait à juger.

34. Le juge Laddie a fait une déclaration similaire dans l'affaire **Series 5 Software**.²¹ D'après lui, la solidité de la position des parties respectives pourrait être une question à traiter une fois que tous les autres tests ont été appliqués. Selon ses propres termes :

"Tout juriste expérimenté dans les procédures interlocutoires sait qu'il est souvent facile de déterminer celle des parties qui est le plus susceptible de remporter le procès, en fonction des éléments de preuve fournis sous serment et des documents produits en même temps.

²¹ [1996] 1 All ER 853, 865.

²¹ [1996] 1 All ER 853 at 865.

²¹ [1996] 1 All ER 853 at 865.

die größten Erfolgsaussichten hat. Wenn das vorliegende Material darauf hindeutet, dass das Vorbringen einer Partei weit schlüssiger ist als das der anderen, dann sollte das Gericht dies nicht ignorieren. Andernfalls würde ein wichtiger Faktor außer Ansatz bleiben, und diese Außerachtlassung würde im Widerspruch zu der im Fall *American Cyanamid* befürworteten Flexibilität stehen."

35. In Irland wird ein solcher Ansatz im Allgemeinen nicht für zulässig erachtet²². Insbesondere wird die Auffassung vertreten, dass die Entscheidung des Supreme Court in der Rechtssache **Westman Holdings Limited gegen McCormack** ein derartiges Vorgehen ausschliesse. Ich halte das für unzutreffend, weil diese Frage im Fall **Westman Holdings** nicht speziell angesprochen wurde. Man könnte sich wohl generell darauf einigen, dass die Schlüssigkeit des Vorbringens der beiden Parteien zwar zumeist nicht beurteilt werden kann, in einigen Fällen aber doch, weil die Sachverhalte unumstritten sind und keine sonderlich komplizierte Rechtsfrage vorliegt. Unter diesen Umständen ist prinzipiell nicht nachvollziehbar, warum dieser Punkt nicht berücksichtigt werden sollte, wenn bei der Interessenabwägung ansonsten ein ausgewogenes Verhältnis festgestellt wird. Die Außerachtlassung dieser Frage würde einer der Parteien einen ungerechtfertigten und durch keinen Rechtsgrundsatz begründeten Vorteil verschaffen. Der ehemalige Oberrichter Keane vertrat den Standpunkt²³, dass das Gericht unter solchen Umständen die Schlüssigkeit der Vorträge der Parteien berücksichtigen darf. Der Antragsteller erlangt bereits dadurch einen bedeutenden Vorteil, dass er lediglich eine "ernste Angelegenheit" geltend machen muss ("serious issue to be tried"). Dieses Kriterium für den Erlass einer einstweiligen Verfügung wirkt sich eindeutig zugunsten des Antragstellers aus. Bei den anderen beiden Prüfkriterien besteht ein Gleichgewicht zwischen Antragsteller und Antragsgegner. Es leuchtet nicht ein, warum nicht (in Ausnahmefällen) die Schlüssigkeit der Argumentation des

the material that one party's case is much stronger than the others' then that is a matter the court should not ignore. To suggest otherwise would be to exclude from consideration an important factor and such exclusion would fly in the face of the flexibility advocated earlier in *American Cyanamid*."

35. The general view in Ireland is that this approach is not permitted²² and in particular it is said that the decision of the Supreme Court in **Westman Holdings Limited v McCormack** precludes such an approach. I do not believe that such view is correct as this issue was not specifically addressed in **Westman Holdings**. I think it would be generally agreed that in most cases it would not be possible to conduct an assessment of the respective strengths of each party's case but there will be some cases where an assessment is possible because there are no disputed facts and there is no particularly complicated issue of law. As a matter of principle in those cases it is very difficult to understand why, if the balance of convenience is otherwise evenly balanced this could not be taken into account. Not to do so provides an unjustified advantage to one of the parties that is not mandated by any principle of law. Former Chief Justice Keane has expressed the view extra-judicially²³ that the court may in such circumstances take into account the comparative strength of the parties' respective cases. A plaintiff already gains a significant advantage by merely having to demonstrate that there is a serious issue to be tried. That aspect of the injunction test is firmly weighted in the plaintiff's favour. The other two aspects of the test are balanced equally between the plaintiff and the defendant. It is not obvious why some account could not (exceptionally) be taken of the strength of the plaintiff's case, where it is possible to do this, in an assessment of the balance of convenience. The rationale for the not considering the respective strengths does not apply in these limited circumstances

S'il appert d'après ces preuves et documents que la solidité de la position de l'une des parties est bien plus grande que celle de l'autre partie, le tribunal doit en tenir compte, faute de quoi cela reviendrait à exclure un facteur important et à faire peu de cas de la souplesse revendiquée par le juge dans l'affaire *American Cyanamid*."

35. En Irlande, cette approche n'est généralement pas acceptée²² et on estime en particulier que la décision de la Cour suprême dans **Westman Holdings Limited v McCormack** l'exclut. Je ne suis pas d'accord étant donné que cette question n'a pas été spécifiquement abordée dans l'affaire **Westman Holdings**. On conviendra généralement, me semble-t-il, de l'impossibilité dans la plupart des cas d'évaluer la solidité de la position de chacune des parties tout en reconnaissant que cette évaluation est possible dans certains cas en raison de la non contestation des faits et de l'absence de question de droit particulièrement compliquée. Dans ce genre de situation, la non-prise en compte de l'évaluation de la solidité des positions se justifie mal si la mise en balance des intérêts est par ailleurs équilibrée. Ne pas en tenir compte reviendrait à conférer un avantage injustifié à l'une des parties, avantage qui n'est fondé sur aucun principe de droit. L'ancien Chief Justice Keane a formulé une opinion extrajudiciaire²³ selon laquelle le tribunal, dans ces circonstances, peut tenir compte de la solidité comparée des positions des parties. Un demandeur bénéficie déjà d'un avantage important car il n'a qu'à démontrer l'existence d'une question sérieuse à juger. Cet aspect du test pour octroyer l'injonction est très favorable au demandeur. Les deux autres aspects du test ne sont pas plus favorables au demandeur qu'au défendeur. A titre exceptionnel, on ne voit pas très bien pourquoi le tribunal ne pourrait pas prendre en compte la solidité de la position du demandeur lorsque cela est possible, pour mettre en balance les intérêts. Les raisons de ne pas prendre en compte la

²² Chieftain Construction Limited & Mayfair Construction Limited gegen Ryan & Ors., 2008 IEHC 147.

²³ Siehe "Equity and the Law of Trusts in the Republic of Ireland". Zweite Auflage, *Ronan Keane*, Ziffer 15.73.

²² Chieftain Construction Limited & Mayfair Construction Limited v Ryan & Ors. 2008 IEHC 147.

²³ See *Equity and the Law of Trusts in the Republic of Ireland*. Second Edition, *Ronan Keane* at paragraph 15.73.

²² Chieftain Construction Limited & Mayfair Construction Limited v Ryan & Ors. 2008 IEHC 147.

²³ Voir l'ouvrage "Equity and the Law of Trusts in the Republic of Ireland". Deuxième édition, *Ronan Keane* paragraphe 15.73.

Antragstellers eine gewisse Berücksichtigung bei der Interessenabwägung finden sollte, sofern die Möglichkeit dazu besteht. Unter diesen genau definierten Bedingungen verliert die Begründung für die Nichtberücksichtigung der Schlüssigkeit des Vortrags ihre Gültigkeit, auch wenn eingeräumt werden muss, dass eine Beurteilung nur selten möglich ist, weil der Schwerpunkt im Common-Law-System auf der mündlichen Vernehmung liegt.

36. Die Entscheidung im Fall **SmithKline Beecham** ist auch ein Beispiel dafür, wie die englischen Gerichte an die Frage des Schadensersatzes und der Interessenabwägung herangehen. Richter Jacob entschied, dass Schadensersatz für keine der Parteien ein angemessenes Mittel wäre. Die Antragsgegner könnten den Preis bei ihrem Markteintritt beliebig niedrig ansetzen. Dadurch würden die Preise gedrückt. Infolgedessen wären die Patentinhaber gezwungen, ihre Preise ebenfalls zu senken. Somit könne der Markteintritt der Antragsgegner eine Preisspirale zur Folge haben. Die Antragsgegner hätten angeboten, im Falle einer erfolgreichen Klage der Antragsteller Schadensersatz in Höhe der vom Antragsgegner getätigten und dem Patentinhaber dadurch entgangenen Umsätze zu zahlen. Damit wären aber die Patentinhaber keinesfalls für ihren Verlust an Marktanteilen entschädigt, von dem sie sich wahrscheinlich nicht wieder erholen könnten. Abschließend erklärte der Richter, dass die Patentinhaber wahrscheinlich Preis- und Marktverluste erleiden würden, die erheblich sein könnten und sich nicht berechnen ließen. Die Antragsgegner wiederum, die anderen Generikaherstellern voraus seien, würden die Chancen verlieren, die ihnen dieser Vorsprung verschaffe. Auch dieser Verlust sei nach Ansicht des Gerichts nicht quantifizierbar. Allerdings dürfte der Antragsteller einen erheblich größeren Schaden erleiden als die Antragsgegner. Dabei berücksichtigte der Richter in gewissem Maße die Aussage des Antragstellers, dass seine laufenden Forschungen zu anderen Indikationen gefährdet seien, was sehr wahrscheinlich sei, wenn das Erzeugnis nicht mehr rentabel wäre.

though it must be accepted that within the Common Law system with its emphasis on oral evidence it will rarely be possible to make such an assessment.

36. The **SmithKline Beecham** decision also provides an example of the approach of the English courts to the question of damages and the balance of convenience. Jacob J. decided that damages would not be an adequate remedy for either party. He concluded that if the defendants entered the market they could go as low as they liked with the price. The price would be chased down. The effect of that chasing down would be to force the patentees to lower their prices too. The potential effect of the defendants' entry into the market would be to cause a price spiral. The defendants offered to pay damages in the event of the patentees winning the action on the basis of a 1-for-1 sale by him on what otherwise would be sold by the patentee. However that would not in any way compensate the patentees for loss of market share which they probably would be unable to recover from. He concluded the patentees would probably suffer price loss and loss of market share and that this might be very substantial and that they would be impossible to calculate. So far as the defendants were concerned they were ahead of the other generic companies and they would lose the opportunity which being ahead gave them. The court thought that loss was also unquantifiable. He concluded however that the plaintiff's damage was likely to be a good deal greater than the defendants' damage. He took some account of the plaintiff's assertion that their ongoing research into other indications was threatened and if the profitability were to go out of the product that would be likely to happen.

solidité respective de la position des deux parties ne s'appliquent pas dans ces circonstances limitées, mais il faut reconnaître qu'il est rarement possible d'évaluer la solidité des positions des parties dans le système de la Common Law qui privilégie les dépositions orales.

36. La décision dans l'affaire **SmithKline Beecham** fournit aussi un exemple de l'approche suivie par les tribunaux anglais sur la question des dommages-intérêts et de la mise en balance des intérêts. Le juge Jacob a jugé que les dommages-intérêts ne seraient pas un recours suffisant pour l'une ou l'autre des parties. Il a conclu que s'ils entraient sur le marché, les défendeurs pouvaient pratiquer le prix le plus bas qu'ils souhaitaient. Ce prix ferait l'objet d'une concurrence à la baisse, laquelle concurrence aurait pour effet de forcer les titulaires du brevet à baisser leurs prix également. Par conséquent, l'entrée des défendeurs sur le marché entraînerait une spirale potentielle à la baisse des prix. Les défendeurs proposaient de verser des dommages-intérêts au cas où les titulaires du brevet gagneraient leur action, chaque vente effectuée par les défendeurs faisant l'objet d'une indemnité équivalente versée au demandeur. Cela n'indemniserait toutefois pas les titulaires du brevet pour la perte de parts de marchés qu'ils ne pourraient probablement pas récupérer. Le tribunal a conclu que les titulaires du brevet subiraient probablement des pertes en termes de prix et de parts de marché et que ces pertes risquaient d'être très importantes et impossibles à calculer. Quant aux défendeurs, ils étaient en avance sur les autres sociétés de fabrication de génériques et ils perdraient cet avantage. De l'avis du juge, la perte de cet avantage n'était pas quantifiable non plus. Cependant, le juge a conclu que les dommages subis par le demandeur étaient probablement bien plus élevés que ceux du défendeur. Le juge a tenu compte dans une certaine mesure de l'affirmation du demandeur selon laquelle ses recherches en cours sur d'autres indications étaient menacées, ce qui serait probablement le cas si le produit ne devait plus être rentable.

37. Bei der Interessenabwägung stellte Richter Jacob fest, dass die Antragsgegner schon lange von dem Patent gewusst hätten und bei Inangriffnahme ihres Vorhabens auch wussten, dass die Patentinhaber ihnen Schwierigkeiten bereiten würden. Sie hätten mehrere Möglichkeiten gehabt, darunter die Einreichung eines Antrags auf Widerruf. Allein schon aus wirtschaftlicher Vernunft heraus hätten sie Maßnahmen zur Beseitigung der Hindernisse ergreifen können, die ihnen durch das Patent des Antragstellers erwachsen.

38. Im Vereinigten Königreich werden üblicherweise Abmahnungsschreiben versandt, auch wenn dies nicht Pflicht ist. Eine unterlassene Abmahnung kann Auswirkungen auf die Kostenentscheidung haben. Das Abmahnungsschreiben ist meist recht umfangreich und enthält hinreichend präzise Darlegungen zum Patent und zur Patentverletzung.

39. Die englischen Gerichte können verschiedene weitere Verfügungen erlassen. Dazu zählen z. B. die Anton Piller Order, Norwich Pharmacal Order und Bayer Order, die von ihnen selbst entwickelt wurden.

Vorläufiger Rechtsschutz in den USA

40. Die USA verfolgen einen interessanten Ansatz. Wer einstweiligen Rechtsschutz beantragt, muss nachweisen, dass er wahrscheinlich in der Hauptsache obsiegen wird ("*likelihood of success on the merits*"). In den USA wird eine einstweilige Verfügung dann erlassen, wenn vier Faktoren für den Antragsteller sprechen:

1. die Wahrscheinlichkeit des Obsiegens des Patentinhabers in der Hauptsache;
2. das Entstehen eines irreparablen Schadens, falls die Verfügung nicht erlassen wird;
3. die Schadensabwägung ("*balance of hardship*"), und
4. das öffentliche Interesse.²⁴

²⁴ Oakley Inc gegen Sunglass Hut International, 316F.3d 1 338-1339.

37. In assessing the balance of convenience Jacob J. stated the defendants had known for a long time about the patent and they knew, when they set upon the project, that the patentees would cause trouble and they could have done a number of things including launching a petition for revocation. He said it was purely a matter of commercial common sense that they could have taken steps to remove the obstacle presented by the plaintiff's patent.

38. In the UK a letter of claim, while not compulsory, is normally sent. A failure to do so is likely to have cost implications. The letter of claim is usually substantial containing sufficiently concise details of the patent and the infringement.

39. The English courts also provide various forms of ancillary relief such as the Anton Piller Order, the Norwich Pharmacal Order and the Bayer Order which orders were developed originally by the English courts.

Injunctive relief in the US

40. The approach in the US is interesting. An applicant for an injunction must establish a likelihood of success on the merits. In the US an injunction will be granted provided the plaintiff can establish four factors:

1. The likelihood of the patentee's success on the merits.
2. Irreparable harm if the injunction is not granted.
3. The balance of hardship between the parties and
4. The public interest.²⁴

²⁴ Oakley Inc v Sunglass Hut International 316F.3d 1 338-1339.

37. Pour la mise en balance des intérêts, le juge Jacob a estimé que les défendeurs connaissaient depuis longtemps le brevet et qu'ils savaient, lorsqu'ils se sont embarqués dans le projet, que les titulaires du brevet allaient poser des problèmes. Les défendeurs auraient pu faire un certain nombre de choses, dont notamment introduire une demande de révocation. Pour le juge, le bon sens commercial aurait voulu que les défendeurs prennent des mesures pour éliminer l'obstacle posé par le brevet du demandeur.

38. Au Royaume-Uni, bien que cela ne soit pas obligatoire, une lettre de revendication est normalement envoyée, faute de quoi cela peut avoir des implications au niveau des coûts. La lettre de revendication est habituellement substantielle et comporte des détails suffisamment concis du brevet et de sa contrefaçon.

39. Les tribunaux anglais prennent aussi des mesures annexes sous diverses formes, comme par exemple les ordonnances "Anton Piller", "Norwich Pharmacal" et "Bayer" créées à l'origine par les tribunaux anglais.

L'injonction aux Etats-Unis

40. L'approche des tribunaux aux Etats-Unis est intéressante. En effet, toute personne sollicitant l'octroi d'une injonction doit démontrer qu'elle est susceptible d'obtenir gain de cause sur le fond. Aux Etats-Unis, l'injonction est octroyée si le demandeur peut démontrer l'existence de quatre facteurs :

1. La probabilité de succès sur le fond du titulaire du brevet.
2. Un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas octroyée.
3. La mise en balance de la sévérité du préjudice pour l'une et l'autre partie
4. et l'intérêt du public.²⁴

²⁴ Oakley Inc v Sunglass Hut International 316F.3d 1 338-1339.

41. Die allgemeinen Bestimmungen für einstweilige Verfügungen im Zivilverfahren gelten auch für Verfügungen in Patentsachen,²⁵ wobei der Antragsteller insofern die Beweislast trägt, als er die Wahrscheinlichkeit eines Obsiegens in der Hauptsache nachweisen muss. Damit diese erste Bedingung für eine einstweilige Verfügung erfüllt ist, muss nachgewiesen werden, dass der Antragsgegner mindestens einen rechtsbeständigen und durchsetzbaren Patentanspruch verletzt. Die US-Gerichte gehen davon aus, dass ein Patentinhaber, dem der Nachweis der Patentverletzung im Hauptsacheverfahren wahrscheinlich nicht gelingen wird, nicht unwiderruflich geschädigt worden sein kann und deshalb keinen Anspruch auf eine einstweilige Verfügung gegen den angeblichen Verletzer hat. Will der Antragsgegner als diejenige Partei, die die Beweislast im Hauptsacheverfahren trägt, die Verfügung wegen Nichtigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit des Patents abwehren, muss er seinerseits eine "wesentliche Frage" ("*substantial question*") hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit oder Durchsetzbarkeit des streitigen Patents geltend machen; d. h. er muss dartun, dass er wahrscheinlich dessen Nichtigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit nachweisen kann.²⁶ Die Vermutung der Rechtsbeständigkeit des Patents gilt im Stadium der einstweiligen Verfügung ebenso wie in allen anderen Phasen des Verfahrens. Erhebt jedoch der angebliche Verletzer eine wesentliche Frage entweder in Bezug auf die Nichtverletzung oder in Bezug auf die Nichtigkeit, kann eine einstweilige Verfügung nur dann erlassen werden, wenn der Patentinhaber zum Beweis seines wahrscheinlichen Obsiegens in der Hauptverhandlung nachweist, dass die Einwendungen des Antragsgegners inhaltlich nicht zu überzeugen vermögen ("*lack substantial merit*").²⁷ Die Beweislast ist also in der Phase der einstweiligen Verfügung ebenso gelagert wie im Hauptsacheverfahren. Bei der Prüfung der Erfolgswahrscheinlichkeit würdigt und berücksichtigt das Gericht alle in der Frühphase des Verfahrens vorgelegten Beweise.

41. The general rules applicable to injunctions in civil cases apply as well to injunctions in patent cases,²⁵ the test for which places the burden on the plaintiff to prove likelihood of success. In order to meet the first requirement for a preliminary injunction, it is necessary to prove that the defendant infringes at least one valid and enforceable patent claim. The US courts take the view that by definition if the patentee is not likely to succeed at trial in proving the infringement of its patent by the accused the patentee cannot have been irreparably harmed thereby and is not entitled to a preliminary injunction against the alleged infringer. Likewise in order to defeat the injunction based on invalidity or unenforceability the defendant as the party bearing the burden of proof on the issue at trial must establish a substantial question of invalidity or unenforceability, i.e. that it is likely to succeed in proving invalidity or unenforceability of the asserted patents.²⁶ At the preliminary injunction stage the patent enjoys the same presumption of validity under law as at any other stage of the litigation. However if the alleged infringer raises a substantial question either of non-infringement or invalidity, the patentee, to carry its burden of showing a likelihood of success at trial, must establish that the challenger's defences lack substantial merit before an injunction may issue.²⁷ In effect the burdens at the preliminary injunction stage track the burdens at trial. In analysing the likelihood of success the court hears and considers all the evidence at the early stage of the litigation.

41. Les règles générales applicables aux injonctions en droit civil s'appliquent également aux injonctions dans les affaires de brevet²⁵ qui mettent à la charge du demandeur la preuve de la probabilité de succès de l'action. Pour satisfaire à la première exigence en matière d'octroi d'une injonction provisoire, il faut prouver que le défendeur contrevient à au moins une revendication du brevet valide et exécutoire. Les tribunaux des Etats-Unis estiment que si, par définition, le titulaire du brevet ne réussira probablement pas à prouver que l'accusé a enfreint le brevet, le titulaire du brevet ne peut donc pas avoir subi un préjudice irréparable et n'est pas en droit d'obtenir à l'encontre du prétendu contrevenant une injonction provisoire. De la même manière, pour s'opposer avec succès à une injonction fondée sur son invalidité ou l'impossibilité de la faire appliquer, le défendeur, en tant que partie à laquelle échoit la charge de la preuve, doit avancer des arguments substantiels en faveur de cette invalidité ou de cette impossibilité de faire appliquer, en d'autres termes, que le défendeur va probablement réussir à prouver l'invalidité ou l'impossibilité de faire respecter les brevets revendiqués.²⁶ Au niveau de l'injonction provisoire, un brevet jouit en droit de la même présomption de validité qu'à toute autre étape du procès. Cependant, si le prétendu contrevenant soulève un point important arguant de l'absence de contrefaçon ou de l'invalidité du brevet, le titulaire du brevet doit, pour satisfaire à son obligation de rapporter la preuve probable de succès de son action et avant qu'une injonction soit délivrée, établir que les arguments de la défense sur le fond manquent de substance.²⁷ De fait, les charges de la preuve lors de l'injonction provisoire et les charges de la preuve au moment du procès sont liées. Lorsqu'il détermine la probabilité de succès de l'action en justice, le tribunal entend et examine tous les éléments de preuve au début du procès.

²⁵ eBay Inc gegen Merc Exchange LLC, 547 US 388.

²⁶ Gonzalez gegen Ocentro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal, 546U.S.418.

²⁷ Titan Tyre Company gegen Case New Holland Inc, 556 F.3d1372, 1377.

²⁵ eBay Inc v Merc Exchange LLC 547 US 388.

²⁶ Gonzalez v Ocentro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal 546U.S.418.

²⁷ Titan Tyre Company v Case New Holland Inc 556 F.3d1372 at 1377.

²⁵ eBay Inc v Merc Exchange LLC 547 US 388.

²⁶ Gonzalez v Ocentro Espirita Beneficente Uniao do Vegetal 546U.S.418.

²⁷ Titan Tyre Company v Case New Holland Inc 556 F.3d1372 page 1377.

42. Vor nicht allzu langer Zeit hat das Oberste Gericht der USA deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Partei, deren Patent verletzt wurde, keinen pauschalen Anspruch auf einstweilige Verfügungen zur Unterbindung künftiger Verletzungen hat.²⁸ Die Art des verletzten Rechts rechtfertigt nicht automatisch eine Verfügung wegen Verletzung dieses Rechts. Einstweilige Verfügungen dürfen nur erlassen werden, wenn der Patentinhaber die vier einschlägigen Voraussetzungen erfüllt. Bei der Entscheidung über den Erlass einer Verfügung kann das Gericht berücksichtigen, dass es sich um ein Ausschlussrecht handelt und die Maßnahmen im Falle einer Verletzung entsprechend gestaltet werden müssen. Wie Oberrichter Roberts anmerkte, ist die lange Tradition der Gewährung einstweiliger Verfügungen bei Feststellung einer Verletzung *"nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, ein Ausschlussrecht durch finanzielle Maßnahmen zu schützen, die es einem Verletzer ermöglichen, eine Erfindung gegen den Willen des Patentinhabers zu nutzen"*.²⁹

43. Die Entscheidung im Fall **eBay Inc gegen MercExchange**³⁰ war durch die zunehmende Praxis von US-Unternehmen beeinflusst, Patente nicht mehr als Grundlage für die Herstellung und den Verkauf von Waren zu erwerben, sondern vor allem wegen der Einnahme von Lizenzgebühren. Einstweilige Verfügungen wurden als Druckmittel angewandt, um extrem hohe Gebühren kassieren zu können. Vor allem wenn die patentierte Erfindung nur ein kleiner Bestandteil des Produkts war, das die Firma herstellen wollte, wurde eine einstweilige Verfügung oftmals angedroht, um eine ungleich stärkere Verhandlungsposition zu erlangen. Das Gericht war daher der Auffassung, dass die automatische Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes nicht im öffentlichen Interesse liege.

44. Der Antragsteller muss nicht nur die Möglichkeit eines irreparablen Schadens nachweisen. Er muss auch nachweisen,

42. The US Supreme Court has more recently made it clear that a party whose patent has been infringed is not presumptively entitled to an injunction against future infringements.²⁸ The nature of the right invaded does not in itself justify an injunction for the invasion of that right. Injunctions may issue only when the patentee meets the requisite four-factor test. In deciding whether or not to grant an injunction the court can take into account that the nature of the right to exclude, affects the remedy for its violation. Chief Justice Roberts noted that the long tradition of granting an injunction upon finding an infringement *"is not surprising given the difficulty of protecting a right to exclude through monetary remedies that allow an infringer to use an invention against the patentee's wishes."*²⁹

43. The decision in **eBay Inc v MercExchange**³⁰ was influenced by the increasing practice in the United States of firms using patents not as a basis for producing and selling goods but primarily for obtaining licence fees and using threats of injunctions to obtain exorbitant fees. This was particularly relevant when the patented invention was but a small component of the product the company sought to produce and the threat of an injunction was being employed to achieve undue leverage in negotiations. The court felt that the granting of an automatic injunction would not serve the public interest.

44. A plaintiff must demonstrate more than the possibility of irreparable harm. The plaintiff must demonstrate that irre-

42. Plus récemment, la Cour suprême des Etats-Unis a clairement indiqué qu'une partie victime d'une contrefaçon de brevet n'est pas présumée bénéficier d'une injonction pour prévenir des contrefaçons futures.²⁸ La nature du droit violé ne justifie pas en elle-même l'octroi d'une injonction en raison de cette violation. En effet, une injonction ne peut être octroyée qu'à la condition que le titulaire du brevet satisfasse au test des quatre facteurs. Pour décider d'octroyer une injonction ou non, le tribunal peut tenir compte du fait que le droit d'exclure n'est pas par nature sans conséquences sur le recours légal. Le Chief Justice Roberts a fait remarquer que la longue tradition d'octroi d'une injonction lorsqu'une infraction est constatée *"n'est pas surprenante, étant donné la difficulté à protéger un droit d'exclusion par des mesures correctives monétaires, ce qui permet à un contrevenant d'utiliser une invention contrairement à la volonté d'un titulaire de brevet."*²⁹

43. Le jugement rendu dans l'affaire **eBay Inc v MercExchange**³⁰ a été influencée par la pratique de plus en plus répandue aux Etats-Unis, selon laquelle les entreprises utilisent des brevets, non pas pour produire et vendre des marchandises, mais avant tout pour toucher des droits de licence et, en menaçant d'injonctions, obtenir des taxes exorbitantes. C'est particulièrement vrai des situations où l'invention brevetée n'est qu'une petite partie du produit que la société veut fabriquer et que la menace d'injonction sert à obtenir un avantage indu dans des négociations. Le tribunal a estimé que l'octroi d'une injonction automatique ne serait pas dans l'intérêt du public.

44. Un demandeur doit démontrer davantage que la possibilité d'un préjudice irréparable. Il doit démontrer la

²⁸ eBay Inc gegen MercExchange LLC, 126 Supreme Court 1837.

²⁹ Siehe Diskussion in 120 Harvard Law Review 332.

³⁰ MercExchange.

²⁸ eBay Inc v MercExchange LLC 126 Supreme Court 1837.

²⁹ See discussion in 120 Harvard Law Review 332.

³⁰ MercExchange.

²⁸ eBay Inc v MercExchange LLC 126 Cour Suprême 1837.

²⁹ Voir la discussion dans 120 Harvard Law Review 332.

³⁰ MercExchange.

dass der irreparable Schaden wahrscheinlich infolge der Nichtgewährung einer einstweiligen Verfügung eintritt.³¹

45. Das Gericht muss die "widerstreitenden Schadensbehauptungen gegeneinander abwägen und die Auswirkungen der Gewährung bzw. Verweigerung der beantragten Verfügung auf jede der Parteien prüfen".³² Stellt das Gericht fest, dass der Antragsteller einen größeren Schaden erleiden würde, kann die Verfügung erlassen werden.

46. Bei der Entscheidung über die Angemessenheit einer einstweiligen Verfügung muss das Gericht "besonderes Augenmerk auf die öffentlichen Auswirkungen" legen.³³ Das Patentsystem ist ein ausgefeiltes Arrangement, bei dem als Gegenleistung für die Offenlegung neuer und nützlicher technologischer Entwicklungen ein zeitlich begrenztes ausschließliches Monopol gewährt wird. Andererseits besteht ein wesentliches öffentliches Interesse an der Sicherstellung des freien Wettbewerbs nicht rechtsverletzender Produkte auf dem Markt,³⁴ weil "die Öffentlichkeit von den niedrigeren Preisen profitiert, die der Wettbewerb auf dem Markt mit sich bringt". Die Gewährung oder Verweigerung einer einstweiligen Verfügung wird zwar nur in seltenen Fällen ernste Folgen für das öffentliche Interesse haben, aber mitunter kommt dem öffentlichen Interesse entscheidende Bedeutung zu, so beispielsweise in Fällen, die die nationale Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit und Sicherheit betreffen.

Die Lage nach australischem Recht

47. In der Frage, ob bei der Entscheidung über die Gewährung einer einstweiligen Verfügung die Schlüssigkeit des Vorbringens des Antragstellers berücksichtigt wird, ist der australische Ansatz interessanterweise eher mit dem

parable injury is likely in the absence of an injunction.³¹

45. The court is required to "balance the competing claims of injury and must consider the effect on each party of the granting or withholding of the requested relief."³² If the court finds that the balance of equity favours the plaintiff that is the basis for granting the injunction.

46. The court must "pay particular regard for the public consequence" in evaluating whether preliminary injunctive relief is appropriate.³³ The patent system represents a carefully crafted bargain that encourages both the creation of the public disclosure of new and useful advances in technology in return for an exclusive monopoly for a limited period of time. On the other hand the public has a substantial interest in ensuring free competition in the market place among non-infringing products,³⁴ because "the public benefits from lower prices resulting from market competition." Rarely will the public interest be seriously affected by the grant or denial of an injunction but examples of critical public interest include cases involving national security and public health and safety.

Position under Australian law

47. Interestingly the Australian approach is much closer to that of the US than England in assessing the strength of a plaintiff's claim when considering the grant of interlocutory injunction. In **Australian Broadcasting Corporation**

probabilité d'un dommage irréparable si une injonction n'est pas octroyée.³¹

45. Le tribunal doit "mettre en balance les revendications concurrentes en matière de dommages et considérer les effets sur chacune des parties de l'octroi ou non de la réparation demandée."³² Si, de l'avis du tribunal, la balance en équité penche en faveur du demandeur, il octroie l'injonction sur cette base.

46. Le tribunal doit "tenir compte particulièrement des conséquences pour le public" lorsqu'il évalue si une injonction provisoire est une mesure appropriée.³³ Le système de brevet est un compromis subtil entre les intérêts du public et ceux de l'inventeur en vertu duquel la divulgation des nouvelles avancées technologiques est favorisée contre la délivrance d'un monopole exclusif pendant une période limitée. D'autre part, le public a un grand intérêt à la libre concurrence sur le marché entre les produits non contrefaits,³⁴ car il bénéficie alors des prix plus bas qui en résultent. L'intérêt du public est rarement affecté de façon sérieuse par l'octroi ou le refus d'une injonction sauf dans certains cas impliquant la sécurité nationale et la santé et la sécurité du public.

La position en droit australien

47. Il est intéressant de constater que le point de vue australien se rapproche beaucoup plus du point de vue américain que du point de vue anglais lorsque le tribunal évalue la force de la revendication d'un demandeur pour juger s'il doit

³¹ Winter 555 US, 22.

³² Amoco Prod Co gegen Village of Gambell 480 US 531, 542.

³³ Wangberger gegen Romero-Barcelo, 456 US 305, 312.

³⁴ World Health Products LLC gegen Chelation Specialists LLC, 2006 WL2527428.

³¹ Winter 555 US at 22.

³² Amoco Prod Co v Village of Gambell 480 US 531 at 542.

³³ Wangberger v Romero-Barcelo 456 US 305 at 312.

³⁴ World Health Products LLC v Chelation Specialists LLC 2006 WL2527428.

³¹ Winter 555 US page 22.

³² Amoco Prod Co v Village of Gambell 480 US 531 page 542.

³³ Wangberger v Romero-Barcelo 456 US 305 page 312.

³⁴ World Health Products LLC v Chelation Specialists LLC 2006 WL2527428.

amerikanischen Ansatz vergleichbar als mit dem englischen. In der Sache **Australian Broadcasting Corporation gegen O'Neill**³⁵ erklärten die High-Court-Richter Gummow und Hayne:

"Betrachtet man Beecham³⁶ und American Cyanamid mit einem sachverständigen Blick auf die zur Entscheidung anstehenden Fragen und unter Berücksichtigung der Ähnlichkeiten und Auswirkungen, verlieren die vermuteten grundsätzlichen Unterschiede zwischen ihnen weitgehend an Bedeutung. Es ist also nichts gegen die Verwendung des Ausdrucks 'ernste Frage' einzuwenden, wenn dieser so ausgelegt wird, dass die Ernsthaftigkeit der Frage und der Grad der Wahrscheinlichkeit, die im Fall Beecham herangezogen wurden, von den im Fall Beecham hervorgehobenen Erwägungen abhängen ..."

Der Unterschied zwischen diesem Gericht und Beecham sowie dem Oberhaus in der Sache American Cyanamid liegt in dem offensichtlichen Standpunkt von Lord Diplock, dass eine ernste Frage dann ansteht, wenn das Gericht überzeugt ist, dass der Antrag des Antragstellers nicht willkürlich oder schikanös [frivolous or vexatious] ist, und dass dies bereits ausreicht... Diese Aussagen stehen nicht im Einklang mit der durch Beecham begründeten Doktrin dieses Gerichts, und man sollte sich ihnen nicht anschließen. Sie lenken von der herrschenden Auffassung ab, dass der Grad der Wahrscheinlichkeit eines letzten Obsiegens von der Art der geltend gemachten Rechte und den wahrscheinlichen rechtlichen Folgen der beantragten einstweiligen Verfügung abhängt."

Hinsichtlich der anderen Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung verfolgen die australischen Gerichte einen ähnlichen Ansatz wie die irischen und englischen Gerichte.³⁷

v O'Neill³⁵ Justices Gummow and Hayne in the High Court stated:

"When Beecham³⁶ and American Cyanamid are read with an understanding of the issues for determination and an appreciation of the similarity and outcome, much of the assumed disparity in principle between them loses its force. There is then no objection to the use of the phrase "serious question" if it is understood as conveying the notion that the seriousness of the question and the strength of the probability referred to in Beecham, depends upon the considerations emphasised in Beecham ..."

However the difference between this court and Beecham and the House of Lords in American Cyanamid lies in the apparent statement by Lord Diplock that provided the court is satisfied that the plaintiff's claim is not frivolous or vexatious, then there will be a serious question to be tried and this will be sufficient... Those statements do not accord with the doctrine of this court which was established by Beecham and should not be followed. They obscure the governing consideration that the requisite strength of the probability of ultimate success depends upon the nature of the rights asserted and the past legal consequences likely to flow from the interlocutory order sought."

The Australian courts adopt a similar approach to that of Ireland and England with regard to the other requirements for interlocutory relief.³⁷

octroyer une injonction interlocutoire. Dans l'affaire **Australian Broadcasting Corporation v O'Neill**³⁵, les juges Gummow et Hayne de la Haute Cour ont déclaré :

"Il ressort de l'examen des jugements Beecham³⁶ et American Cyanamid, compte étant tenu des questions à résoudre par le tribunal, des similitudes et du résultat, que la disparité de principe supposée entre les deux affaires perd une bonne partie de son importance. Il n'y a alors pas d'objection à l'utilisation de l'expression "question sérieuse" si elle renvoie à l'idée que le caractère sérieux de la question et la force de la probabilité dont parle le juge dans l'espèce Beecham, dépendent des facteurs soulignés dans Beecham ..."

Cependant, la différence entre le tribunal de céans dans l'arrêt Beecham et la Chambre des Lords dans l'affaire American Cyanamid réside dans la déclaration faite, semble-t-il, par Lord Diplock selon laquelle le tribunal doit être convaincu que la revendication du demandeur n'est pas frivole ou n'est pas faite dans un esprit mal intentionné pour constater qu'il existe une question sérieuse à juger et cela est suffisant ... Ces déclarations ne concordent pas avec la doctrine du tribunal de céans telle qu'établie par l'arrêt Beecham et ne doivent donc pas être suivies. En effet, elles masquent l'élément essentiel à prendre en compte, à savoir : le niveau requis de probabilité de succès final dépend de la nature des droits revendiqués et des conséquences juridiques découlant probablement de l'ordonnance interlocutoire que le demandeur cherche à obtenir."

Pour les autres exigences requises en matière d'octroi de mesures provisoires, les tribunaux australiens adoptent une approche similaire à celle des tribunaux irlandais et anglais.³⁷

³⁵ 2006 227 CLR57, 65.

³⁶ Beecham Group Limited gegen Bristol Laboratories Property Limited, 1968 118 CLR 618, 622-623.

³⁷ Dunghutti Elders Council (Aboriginal Corporation) RNTBC gegen Registrar of Aboriginal and Torres Strait Islander Corporations, 2011, FCA 1019.

³⁵ 2006 227 CLR57 at 65.

³⁶ Beecham Group Limited v Bristol Laboratories Property Limited 1968 118 CLR 618 at 622-623.

³⁷ Dunghutti Elders Council (Aboriginal Corporation) RNTBC v Registrar of Aboriginal and Torres Strait Islander Corporations 2011 FCA 1019.

³⁵ 2006 227 CLR57 page 65.

³⁶ Beecham Group Limited v Bristol Laboratories Property Limited 1968 118 CLR 618 pages 622-623.

³⁷ Dunghutti Elders Council (Aboriginal Corporation) RNTBC v Registrar of Aboriginal and Torres Strait Islander Corporations 2011 FCA 1019.

Die allgemeine Lage in der EU

48. In allen EU-Mitgliedstaaten ist zumindest theoretisch die Möglichkeit einer dringlichen Abhilfe durch einstweilige Verfügungen gegeben. Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen ein solcher vorläufiger Rechtsschutz gewährt wird. Das niederländische "Kort Geding" wird von vielen als das fortschrittlichste und effizienteste einstweilige Verfügungsverfahren angesehen, weil sich die Gerichte mit der Anerkennung der Eilbedürftigkeit nicht schwertun. Wenn es um die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte geht, wird die Dringlichkeit fast immer vermutet. In Italien stellt die einstweilige Verfügung ein effizientes Vollstreckungsmittel dar. In Belgien kann sie sogar während eines Einspruchsverfahrens erlassen werden. Die in vielen europäischen Ländern vorhandene juristische Expertise und Spezialisierung ist eine große Hilfe bei der Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes. In einigen Ländern können die Gerichte Experten hinzuziehen.

Die Lage nach deutschem Recht

49. Die Lage in Deutschland lässt wichtige Vergleiche mit den USA zu, was den Erlass einstweiliger Verfügungen angeht. Es gelten zwei Hauptkriterien. Erstens muss der Antrag begründet sein. Der Patentinhaber muss die Patentverletzung ausreichend begründen und anhand von starken *Prima-facie*-Beweisen glaubhaft machen. Der Antragsteller muss im Schriftsatz die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Patents und seinen Anspruch auf die Rechte aus dem streitigen Patent nachweisen. Üblicherweise geschieht dies durch einen Auszug aus dem Patentregister. Auch die Patentverletzung muss nachgewiesen werden. In der Antragschrift wird der Stand der Technik geschildert, um den es bei der Patentklage geht, sowie eine Erläuterung der Erfindung und der beabsichtigten Auslegung der Patentansprüche gegeben. Alle im Antrag angegebenen Sachverhalte müssen glaubhaft gemacht werden. Dazu können Muster des Erzeugnisses des Antragsgegners, Kopien von Unterlagen wie Werbematerial und Handbücher zum angeblich

Position generally in the EU

48. All EU Member States provide at least in theory, for urgent relief through the grant of preliminary injunctions. There are differences with regard to the circumstances in which such injunctions will be granted. The Dutch Kort Geding is recognised by many as the most advanced and efficient preliminary injunction procedure because of the ease with which the Dutch courts accept urgency. This is nearly always presumed in the case of intellectual property enforcement. In Italy preliminary injunction proceedings offer an efficient means of enforcement. In Belgium a preliminary injunction can be granted even during opposition proceedings. There is significant judicial expertise and specialisation in many European countries and this is extremely helpful in ensuring the efficiencies of the judicial protection. In some jurisdictions the court can appoint experts to assist.

Position under German law

49. The position in Germany has some important comparisons with the US with regard to the grant of preliminary injunctions. There are two principal criteria. First, the claim must be soundly based. The patentee must sufficiently substantiate and prove on the basis of strong *prima facie* evidence that the patent has been infringed. The plaintiff must demonstrate with written documents underlying the request that the asserted patent is in force and that he is entitled to assert rights resulting from the patent in suit. This is usually demonstrated by means of an excerpt from the Patent Office register. It is also necessary to demonstrate that the patent is infringed. The injunction request describes the prior art to which the patent suit specifically refers and explains the invention and proposed claim construction. It is necessary to base all factual statements made in the request on evidence in order to render the allegations credible. This may involve the submission of samples of the accused's product, copies of documents such

La position générale dans l'UE

48. Tous les Etats membres de l'UE prévoient, du moins en théorie, un moyen de recours en cas d'urgence par octroi d'une injonction provisoire. Toutefois, les circonstances dans lesquelles ces injonctions seront octroyées sont différentes. Le Kort Geding des Pays-Bas est reconnu par beaucoup de personnes comme la procédure d'injonction provisoire la plus avancée et la plus efficace en raison de la facilité avec laquelle les tribunaux néerlandais acceptent la situation d'urgence. Cette situation est presque toujours présumée dans les cas où il s'agit de faire respecter la propriété intellectuelle. En Italie, l'injonction provisoire est un moyen efficace de renforcement. En Belgique, les tribunaux peuvent octroyer une injonction provisoire, même au cours de la procédure d'opposition. Dans de nombreux pays européens, les tribunaux ont un niveau élevé de compétence et de spécialisation, ce qui est très utile pour une protection judiciaire efficace. Dans certains pays, les tribunaux peuvent nommer des experts.

La position en droit allemand

49. D'importantes comparaisons peuvent être faites entre le droit allemand et le droit des Etats-Unis en ce qui concerne l'octroi d'injonctions provisoires. Il existe deux critères principaux. En premier lieu, la revendication doit être solidement étayée. Le titulaire du brevet doit suffisamment prouver, sur la base de fortes présomptions, que le brevet a été contrefait. Le demandeur doit démontrer, à l'aide de documents écrits à l'appui de la demande, que le brevet est en vigueur et que le demandeur est fondé à affirmer les droits découlant du brevet en litige. Cette démonstration est généralement faite en produisant un extrait du registre de l'Office des brevets. Il faut aussi démontrer que le brevet a été contrefait. La demande d'injonction décrit l'état de la technique auquel se réfère spécifiquement l'action en justice. Cette demande explique l'invention et la revendication. Toutes les déclarations factuelles de la demande doivent être fondées sur des preuves pour rendre les allégations crédibles. Cela peut impliquer de produire des échantillons du produit du

verletzenden Produkt, Fotos der Verletzungsform und eidesstattliche Versicherungen vorgelegt werden.

as promotional documents and manuals describing the application of the allegedly infringing product, photos of the allegedly infringing embodiment and affidavits.

prétendu contrevenant, des copies de documents comme, par exemple, des documents commerciaux et des manuels décrivant les applications du produit présumé enfreindre le brevet, des photos du mode de réalisation incriminé et des déclarations sous serment.

50. Ist der Verletzungstatbestand glaubhaft gemacht und bestehen keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts, haben grundsätzlich die Interessen des Verletzten Vorrang.³⁸ Entscheidend ist die Frage, ob starke Prima-facie-Beweise vorliegen. Eine einstweilige Verfügung kann nicht allein auf der Grundlage erlassen werden, dass im Rahmen einer Interessenabwägung ihre faktischen und wirtschaftlichen Auswirkungen beurteilt worden sind.

50. If infringement had been established on the balance of probabilities and there is no reasonable doubt on the validity of the rights infringed as a rule the interests of the claimant will prevail.³⁸ The critical issue is whether a strong *prima facie* case is established. A preliminary injunction cannot be granted solely on the basis of assessing its factual or commercial consequences in a balance of convenience test.

50. Si la preuve de la contrefaçon a été apportée en pesant les probabilités et qu'il n'y a pas de doute raisonnable sur la validité des droits objets de la contrefaçon, les intérêts du demandeur prévalent.³⁸ La question essentielle est de savoir s'il y a une forte présomption de contrefaçon. Une injonction provisoire ne peut pas être octroyée uniquement sur la base de l'évaluation de ses conséquences factuelles ou commerciales dans un test avec mise en balance des intérêts.

51. Da das Ziel einer einstweiligen Verfügung der vorläufige Schutz des Rechteinhabers ist, erfolgt nur eine eingeschränkte Prüfung der fraglichen Sachverhalte. Andererseits ist eine Interessenabwägung erforderlich, weil eine einstweilige Verfügung eine Seite an der Vermarktung ihrer Produkte hindert und dadurch ihr Geschäft gefährden kann. Es muss eine gewisse Eilbedürftigkeit vorliegen, damit das Kriterium der Verhinderung erheblichen Schadens erfüllt ist.³⁹ Kann der Antragsteller die Entscheidung in der Hauptsache abwarten, ohne dass ihm ein Schaden entsteht, wird selbstredend keine einstweilige Verfügung erlassen. Bei Feststellung einer Verletzungshandlung muss der Patentinhaber schnell reagieren. Einigen Lehrbüchern zufolge gilt die Faustregel, dass der Antrag innerhalb von vier Wochen ab Kenntnisnahme gestellt werden sollte, doch ist keine feste Frist vorgegeben.⁴⁰

51. Because preliminary injunctions are aimed at a provisional protection of the right holder this leads to a lower degree of judicial analysis of the critical subject matter. On the other hand because an injunction will prevent somebody from commercialising their products and could endanger their business it is necessary to weigh the conflicting interests. There must be some urgency in order to fulfil the requirement of preventing considerable damage.³⁹ Obviously if an applicant can wait until judgement in the main proceedings without suffering harm no preliminary injunction will be ordered. The patentee must move quickly having discovered the infringing actions. Some textbooks state that there is a rule of thumb that an application should be made within four weeks of discovery of the facts but this is not a fixed time limit.⁴⁰

51. Les injonctions provisoires visent à protéger provisoirement le détenteur du droit au brevet. L'analyse par les tribunaux de l'objet même du litige est ainsi moins poussée. D'autre part, il est indispensable de peser les intérêts qui s'affrontent dans la mesure où une injonction a pour conséquence d'empêcher une personne de commercialiser ses produits en risquant ainsi de mettre en péril son activité. Une certaine urgence doit être constatée pour satisfaire à la nécessité d'empêcher des dommages considérables.³⁹ A l'évidence, si le demandeur peut attendre jusqu'au jugement principal sans subir de préjudice, aucune injonction provisoire ne sera octroyée. Le titulaire du brevet doit agir rapidement une fois qu'il a constaté les actes constitutifs de la contrefaçon. D'après certains manuels théoriques, la règle empirique est qu'une demande doit être introduite dans les quatre semaines suivant la constatation des faits, mais ce délai n'est pas fixe.⁴⁰

52. Der deutsche Ansatz erleichtert es, die rechtlich vollständig geprüfte Verfügung als vorgezogene und endgültige gerichtliche Entscheidung anzuerkennen. Oft wird dadurch das Hauptsache-

52. The German approach facilitates the acceptance of a legally fully examined case as an early and final court decision. It renders the main proceedings often unnecessary and I think it is generally

52. En Allemagne, un cas entièrement examiné du point de vue juridique est aisément considéré comme une décision de justice rapide et finale. La procédure principale n'est alors souvent pas néces-

³⁸ Urteil des LG Düsseldorf vom 29.4.1999, 4 O 133/99.

³⁹ So wird es auch in Irland und im Vereinigten Königreich gehandhabt.

⁴⁰ Paragraph 3.2.1.

³⁸ LG Düsseldorf Judgement 29.4.1999 No. 4 O 133/99.

³⁹ That is the same as in Ireland and the UK.

⁴⁰ Paragraph 3.2.1.

³⁸ LG Düsseldorf Jugement 29.4.1999 No. 4 O 133/99.

³⁹ C'est la même chose qu'en Irlande et au Royaume-Uni.

⁴⁰ Paragraph 3.2.1.

verfahren überflüssig, und ich glaube, dass einstweilige Verfügungen dank der umfassenden rechtlichen Prüfung nach allgemeinem Dafürhalten für gewöhnlich zu fairen Ergebnissen führen.

53. Einstweilige Verfügungen werden nur in ordentlichen Gerichtsverfahren erlassen. Wird einstweiliger Rechtsschutz ohne Anhörung des Antragsgegners gewährt, kann dieser anschließend eine baldige vollständige Beweisaufnahme beantragen. Falls das Gericht auf der Grundlage der Beweise feststellt, dass die Verfügung nicht gerechtfertigt war, muss der Antragsteller gegenüber dem Antragsgegner für alle Schäden aufkommen, die diesem durch die Verfügung entstanden sind. Wenn ein angeblicher Verletzer mit der Beantragung einer einstweiligen Verfügung rechnet, weil er beispielsweise eine Abmahnung erhalten hat, kann er auch eine Schutzschrift⁴¹ bei den Gerichten hinterlegen, bei denen der Antrag voraussichtlich gestellt wird. Umfassende Schutzschriften, in denen detaillierte rechtliche und faktische Argumente vorgebracht werden, sind allgemein üblich. Sie gewährleisten, dass das Gericht bei der Prüfung des Verfügungsantrags die Argumente des Antragsgegners berücksichtigt. Dies kann dazu führen, dass das Gericht eine einstweilige Verfügung verweigert oder gar den Antrag zurückweist.

54. In Deutschland kann der Patentinhaber versuchen, eine einstweilige Verfügung im Ex-parte-Verfahren zu erwirken.⁴² Solche Verfügungen, bei denen keine mündliche Anhörung erfolgt, werden jedoch nur in Ausnahmefällen erlassen. Es kann vorkommen, dass ausländische Unternehmen verletzende Produkte auf einer Messe ausstellen und bis zum Ende der Messe nicht genug Zeit für ein Inter-partes-Verfahren bleibt. In derartigen Ausnahmefällen kann eine Verfügung binnen weniger als 24 Stunden erwirkt werden.

55. Bei Inter-partes-Verfahren werden die Parteien vor Gericht geladen. Die Anhörung erfolgt für gewöhnlich wenige Wochen nach der Antragstellung durch den Rechteinhaber. Der Verletzer hat

accepted that the full assessment of the legal merits in interim injunctions usually produces fair results.

53. Interim injunctions will be ordered only in clear court cases. If ordered without a hearing the defendant can subsequently apply for a full evidentiary hearing within a short time and should the court then quash an unjustified injunction on the basis of the evidence the applicant will be liable to the defendant for any damages caused by the injunction. If an alleged infringer expects an interim injunction, for example, because he has received a letter of claim he can also deposit a pre-action defence⁴¹ with the courts where he expects the claim form to be filed. Comprehensive pre-action defences setting out detailed legal arguments and the facts are very common. This pre-action defence known as a Schutzschrift makes sure that the court is aware of defence arguments when considering the interim application. This can result in the court refusing an interim injunction or indeed even dismissing the application.

54. In Germany the patent holder may try to obtain a preliminary injunction in *ex-parte* proceedings.⁴² *Ex-parte* injunctions without having an oral hearing are the exception. Some situations might occur where foreign companies present infringing products at trade shows. There may not be enough time until the end of the trade show for *inter partes* proceedings. In such exceptional cases an injunction can be obtained in less than 24 hours.

55. In the case of *inter partes* proceedings the parties are summoned for hearing. The hearing takes place generally a few weeks after the right holder's request has been filed. The infringer gets

saire et on admet généralement, me semble-t-il, que l'évaluation complète d'une affaire sur le fond au stade de l'injonction provisoire donne des résultats équitables.

53. Les injonctions provisoires sont octroyées seulement dans des cas manifestes. Si elles sont octroyées sans audience, le défendeur peut ultérieurement demander la tenue dans un bref délai d'une audience d'examen des preuves. De même, si le tribunal annulait alors une injonction injustifiée en raison des preuves produites, le demandeur devrait alors répondre envers le défendeur de tous dommages causés par l'injonction. Un prétendu contrevenant dans l'attente d'une injonction provisoire suite, par exemple, à la réception d'une lettre de revendication, peut aussi déposer un écrit en défense préalable à l'action⁴¹ auprès des tribunaux où il s'attend à ce que le demandeur dépose une demande. Les écrits en défense préalable sont très courants. Ils présentent les arguments juridiques détaillés et les faits. Cette défense préalable connue sous le nom de Schutzschrift ("écrit de protection") permet de s'assurer que le tribunal est informé des arguments de la défense au moment où il examine la demande provisoire. Le tribunal peut alors refuser l'octroi d'une injonction provisoire ou même rejeter la demande.

54. En Allemagne, le titulaire du brevet peut essayer d'obtenir une injonction provisoire dans le cadre d'une procédure *ex parte*.⁴² Les injonctions *ex parte* sans audience orale sont l'exception. Des sociétés étrangères présentent parfois des produits contrefaits à l'occasion de foires commerciales. Le temps manque parfois pour lancer une procédure *inter partes* avant la fin de la foire. Dans ces situations exceptionnelles, une injonction peut être obtenue en moins de 24 heures.

55. Dans les procédures *inter partes*, les parties sont convoquées à une audience. Cette audience se tient généralement quelques semaines après le dépôt de la demande du titulaire du

⁴¹ § 926 ZPO.

⁴² § 937(2) ZPO.

⁴¹ Section 926 of the ZPO.

⁴² Section 937(2) ZPO.

⁴¹ Article 926 du code de procédure civile.

⁴² Article 937(2) du code de procédure civile.

dabei Gelegenheit, Einwände vorzubringen und nachzuweisen, dass eine Verfügung nicht begründet wäre.

56. In Europa werden derzeit zwei Drittel aller Patentverletzungsklagen in Deutschland eingereicht.⁴³ Die Leichtigkeit, mit der einstweilige Verfügungen erwirkt werden können, wurde als der vorteilhafteste Aspekt des deutschen Patentsystems bezeichnet. Hat die prozessführende Partei die Patentverletzung erfolgreich geltend gemacht, kann sofort eine einstweilige Verfügung erwirkt werden.

57. Normalerweise ergeht eine Abmahnung, obwohl dies nicht obligatorisch ist. Eine unterlassene Abmahnung kann jedoch Auswirkungen auf die Kostenentscheidung haben. Das Abmahnungsschreiben ist meist recht umfangreich und enthält hinreichend präzise Darlegungen zum Patent und zur Patentverletzung.

58. Versuche, einen Auskunftsanspruch durchzusetzen, waren in Deutschland in der Vergangenheit gescheitert. Im Urteil **Faxkarte**⁴⁴ jedoch entschied der Bundesgerichtshof, dass das Gesetz dem Urheberrechtsinhaber ein Mittel an die Hand geben muss, um den Beweis der Rechtsverletzung führen zu können, und dass ihm folglich ein bestimmter Auskunftsanspruch gewährt werden muss. Dieser Grundsatz wurde zwar in einem Urheberrechtsverfahren aufgestellt, aber auf andere Schutzrechtsverfahren ausgedehnt. Bestärkt wurde er durch den im Juli 2008 eingeführten § 140c des deutschen Patentgesetzes, der die Durchsetzungsrechtlinie in deutsches Recht umsetzt. Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Patent verletzt, kann vom Patentinhaber auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Der Erlass einstweiliger Verfügungen unterliegt jedoch auch bedeutenden Einschränkungen.

an opportunity to raise the usual defences and may show that there are no reasons for an injunction.

56. Currently approximately two thirds of all patent claims in Europe are filed in Germany.⁴³ It has been stated that the most desirable aspect of the German patent system is the ease within which injunctions are granted. When a litigant succeeds in an action for infringement an injunction is immediately available.

57. A letter of claim, while not compulsory, is normally sent. A failure to do so is likely to have cost implications. The letter of claim is usually substantial containing sufficiently concise details of the patent and the infringement.

58. Historically attempts to obtain discovery in Germany were not successful. However in **Faxkarte**⁴⁴ the Federal Supreme Court concluded that the law must enable a copyright holder to preserve and demonstrate evidence of possible copyright infringement by suitable procedural measures and that consequently some form of discovery must be made available. The principle, though arising in a copyright case, was extended to other intellectual property cases. The position has been supplemented by Section 140c of the German Patent Act introduced in July 2008 transposing the Enforcement Directive into German Law. If a patentee is in a position to show a sufficient probability that his patent is infringed he may seek production of documents and the inspection of the object in dispute before filing a complaint. The availability of the relief is subject to some important restrictions.

droit. Le contrevenant a la possibilité de présenter les défenses habituelles et peut démontrer qu'il n'y a aucune raison d'octroyer l'injonction.

56. A l'heure actuelle, en Europe, les deux tiers des revendications de brevet sont déposées en Allemagne.⁴³ Il a été dit que la facilité d'octroi des injonctions constitue l'aspect le plus séduisant du système allemand des brevets. Une personne ayant gain de cause dans une action en contrefaçon obtient immédiatement une injonction.

57. Une lettre de revendication, bien que non obligatoire, est normalement envoyée, faute de quoi cela peut avoir des implications au niveau des coûts. La lettre de revendication est habituellement substantielle et comporte des détails suffisamment concis du brevet et de sa contrefaçon.

58. Historiquement en Allemagne, les tentatives pour obtenir la communication de pièces n'ont pas été couronnées de succès. Cependant, dans l'affaire **Faxkarte**⁴⁴, la Cour fédérale de justice allemande a conclu que la loi doit permettre au détenteur d'un droit d'auteur de protéger ce droit et de produire des preuves d'une possible violation de ce droit par des mesures de procédure appropriées. Par conséquent, le détenteur du droit d'auteur doit pouvoir communiquer des pièces sous une forme ou une autre. Ce principe, bien qu'il ait été affirmé dans une affaire de droit d'auteur, a été étendu aux autres cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. L'article 140C de la loi allemande sur les brevets adoptée en juillet 2008 est venu compléter cette position en transposant dans le droit allemand la Directive communautaire relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Si un titulaire de brevet est en mesure de démontrer qu'il existe une probabilité suffisante que son brevet est victime d'une contrefaçon, il peut solliciter la production de docu-

⁴³ Illinois Business Law Journal, "Germany and Patents: All That Glitters Is Not Gold", 17. April 2012, von *Stephen Benhaten*.

⁴⁴ Bundesgerichtshof 1 ZR 45/01, GRUR 2002, 1046.

⁴³ Illinois Business Law Journal "Germany and Patents: All That Glitters Is Not Gold" April 17, 2012 by *Stephen Benhaten*.

⁴⁴ Federal Supreme Court 1 ZR 45/01, GRUR 2002, 1046.

⁴³ Illinois Business Law Journal "Germany and Patents: All That Glitters Is Not Gold" 17 avril 2012 par *Stephen Benhaten*.

⁴⁴ Cour fédérale de justice 1 ZR 45/01, GRUR 2002, 1046.

Einstweilige Verfügungen im französischen Patentrecht

59. Im französischen Patentrecht sind einstweilige Verfügungen durch Artikel L.615-3 des *Code de la propriété intellectuelle* in der Fassung des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 geregelt. Danach kann ein Patentinhaber ein Eilverfahren beantragen und eine gerichtliche Verfügung erwirken, um eine Verletzungshandlung bzw. deren Fortsetzung zu verhindern. In der Regel wird nach einer erfolgreichen *saisie contrefaçon* (Beweissicherung) eine Verletzungsklage eingereicht. Für den Erlass einstweiliger Verfügungen gelten zwei Voraussetzungen. Erstens muss die Klage begründet erscheinen. Dazu muss ein Prima-facie-Beweis dafür erbracht werden, dass das Patent rechtsbeständig ist und verletzt wurde. In der Regel gilt die Vermutung der Rechtsbeständigkeit; es sei denn, dass (z. B.) im Recherchebericht Fragen hinsichtlich des Standes der Technik aufgeworfen werden. Eine Verletzung wird vermutet, wenn die *saisie contrefaçon* ergibt, dass die im Patentanspruch aufgeführten Merkmale kopiert wurden. Oftmals geht einer Klage eine erfolgreiche *saisie contrefaçon* voraus.

60. Die *saisie contrefaçon* ist in Artikel L.615-5 kodifiziert. Es handelt sich um ein besonderes Mittel der Beweiserlangung, das dem Schutzrechtsinhaber einen Vorteil verschafft. Die entsprechende Bestimmung besagt, dass jede Partei, die Anspruch auf Klage wegen Nachahmung von Waren hat, per Gerichtsbeschluss erwirken kann, dass sie einen Gerichtsvollzieher beauftragen darf, sich zu den Räumlichkeiten des Antragsgegners zu begeben. Der Gerichtsvollzieher darf Waren, aber auch Vorrichtungen und Instrumente beschlagnehmen, die für die Herstellung oder den Vertrieb der rechtsverletzenden Waren genutzt wurden. Die *saisie contrefaçon* könnte als einstweilige Maßnahme im Vorfeld einer Verletzungsklage bezeichnet werden, bei der die strenge Einhaltung bestimmter Regeln erforderlich ist,

Injunctions under the French patent law system

59. French patent law provides for a preliminary injunction under Article L.615-3 of the IP Code as amended by the law of 29th October 2007: a patent owner may initiate a summary proceeding and obtain a court order to prevent any impending infringement or the continuation of infringing actions. Usually an infringement suit is launched after a successful *saisie contrefaçon*. Two conditions must be met in order to obtain a preliminary injunction. The first is that the main proceedings must appear well founded. This requires *prima facie* that the patent appears to be valid and infringed. Validity is normally assumed unless (for example) the search report mentions any relevant prior art. Infringement is assumed when a *saisie contrefaçon* has shown that the features claimed by the patent have been reproduced. Frequently the action will be preceded by a successful *saisie contrefaçon*.

60. The *saisie contrefaçon* is codified in Article L.615-5. It is a special means of obtaining evidence available to the IP owner and works in his favour. The provision stipulates that any party that is entitled to initiate a lawsuit due to counterfeit goods may obtain a court decision authorising it to send the bailiff to the defendant's premises. The bailiff can seize the goods and also devices and instruments that contributed to the production or distribution of the infringing goods. The *saisie contrefaçon* could be defined as a preliminary measure prior to an infringement action which requires the strict observance of some rules contained either in patent or civil procedural law or elaborated by the case law. It does not require the IP owner to show a good case. The time limit for a patent owner to initiate an action on the merits

ments et l'inspection de l'objet litigieux avant de déposer une plainte. Toutefois, l'usage de ce recours est sujet à d'importantes restrictions.

Les injonctions dans le système français de droit des brevets

59. En vertu de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'amendé par la loi du 29 octobre 2007, le détenteur d'un brevet peut engager une procédure sommaire et obtenir des mesures pour prévenir toute atteinte imminente aux droits du détenteur ou empêcher la poursuite d'actes de contrefaçon. En général, la poursuite en justice fait suite à une *saisie contrefaçon* réussie. Deux conditions doivent être réunies pour obtenir une injonction provisoire. La première est que la procédure au principal paraisse bien fondée. Il doit y avoir présomption de validité et de contrefaçon du brevet. La validité est normalement supposée à moins que (par exemple) le rapport de recherche ne fasse mention d'un état de la technique pertinent. La contrefaçon est supposée si la *saisie contrefaçon* a montré que les caractéristiques revendiquées par le brevet ont été reproduites. L'action en justice est fréquemment précédée d'une *saisie contrefaçon* réussie.

60. L'article L.615-5 codifie la *saisie contrefaçon*. Il s'agit d'un moyen spécial d'obtenir des preuves dont dispose le détenteur de la propriété intellectuelle, qui joue en sa faveur. L'article stipule que toute personne ayant qualité pour engager une action en contrefaçon peut obtenir une décision du tribunal autorisant l'envoi d'un huissier dans les locaux du défendeur. L'huissier peut saisir les produits et aussi les matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits contrefaisants. On peut définir la *saisie contrefaçon* comme une mesure préliminaire préalable à une action en contrefaçon qui requiert la stricte observation de certaines règles de procédure civile ou de procédure en matière de brevets, ou de règles élaborées par la jurisprudence. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle n'est

die entweder im Patent- oder Zivilverfahrensrecht enthalten oder durch die Rechtsprechung entwickelt wurden.

Der Schutzrechtsinhaber muss keinen schlüssigen Fall vorweisen. Die Frist für die Klageeinreichung in der Hauptsache beträgt 20 Arbeitstage; hat der Patentinhaber bis dahin nicht geklagt, hat der Antragsgegner Anspruch auf Schadensersatz.

61. Die zweite Bedingung ist, dass der Patentinhaber das Hauptsacheverfahren rasch angestrengt haben muss, nachdem er von der möglichen Verletzung und dem Verletzer Kenntnis erlangt hat. Nach ständiger Rechtsprechung sollte er nicht mehr als sechs oder sieben Monate verstreichen lassen.

Schlussfolgerung

62. Die Kriterien für den Erlass einstweiliger Verfügungen werden zweifellos von den anderen Aspekten des jeweiligen Rechtssystems, der Art des Verfahrens und den Verfahrensfristen mitbestimmt. Anzumerken ist jedoch, dass innerhalb des Common-Law-Systems bedeutende Unterschiede in der Herangehensweise bestehen, was insbesondere für das Kriterium der Schlüssigkeit des Vorbringens gilt. Fest steht jedoch, dass die rasche Verfügbarkeit eines umfassenden vorläufigen Rechtsschutzes in beiden Systemen eine sehr wichtige Rolle im Schutz geistiger Eigentumsrechte spielt. Angesichts der Komplexität der modernen Technik kommt es außerdem auf einen zusätzlichen Rechtsschutz in Form von Anordnungen zur Beweiserhebung an, die den Nachweis von Verletzungen erleichtern und so einen umfassenden Patentschutz gewährleisten.

is 20 working days and if an action is not initiated then the defendant is entitled to compensatory damages.

61. The second condition is that the main proceedings must have been instituted within the short time once the patentee becomes aware of the likely infringement and the infringer. Case law suggests no later than six or seven months.

Conclusion

62. Undoubtedly the tests for granting interlocutory relief are influenced by other aspects of the relevant legal system and the nature of the trial and the timeline for any trial. It is noteworthy however that there are significant differences in approach within the Common Law System and in particular with regard to the threshold requirement relating to the strength of a party's case. It is clear however that the availability of fast and comprehensive injunctive relief plays a very significant role in both the Two Systems in the protection of intellectual property rights. The complexity of modern technology makes it essential that ancillary relief in the form of orders for obtaining evidence to assist in the establishment of infringements are available in order to ensure comprehensive patent protection.

pas tenu de montrer qu'il a de bons arguments. Le délai imparti au propriétaire du brevet pour se pourvoir sur le fond est de 20 jours ouvrables et si aucune action n'est introduite dans ce délai, le défendeur a droit à des dommages-intérêts.

61. La seconde condition est que la procédure principale doit avoir été introduite dans un court délai après que le propriétaire du brevet a eu connaissance de la contrefaçon supposée et du contre-facteur. Selon la jurisprudence, ce délai ne doit pas dépasser six ou sept mois.

Conclusion

62. Les tests appliqués par les tribunaux pour octroyer des mesures provisoires sont incontestablement influencés par d'autres aspects du système juridique concerné, par la nature du procès et les délais impartis. Il faut noter cependant qu'il existe de grandes différences en termes d'approche au sein du système de Common Law, notamment en ce qui concerne le niveau minimum acceptable de solidité des arguments avancés par une partie. Il est clair néanmoins que la possibilité d'injonctions rapides et globales lors de l'introduction de l'action joue un très grand rôle pour la protection des droits de propriété intellectuelle dans les Deux Systèmes. La complexité des technologies modernes rend essentiel de disposer de mesures annexes sous forme d'ordonnances de production de preuves pour instruire l'affaire et permettre d'établir l'existence d'une contrefaçon afin d'assurer une protection générale des brevets.

Alice PEZARD

**Richterin, Cour de cassation
(Kassationsgerichtshof), Paris,
Frankreich**

Der Unterlassungsanspruch

I. Reichweite des Unterlassungsanspruchs

A. Die dauerhafte Unterlassungs- verfügung

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) von 1984 kann bei Feststellung der Verletzung (eines Patents, eines Urheberrechts oder einer Marke) nach einem Gerichtsverfahren oder in einem rechtskräftigen Urteil gegen den rechtsverletzenden Nutzer eine dauerhafte Unterlassungsverfügung erlassen werden.

Für den Erlass von Unterlassungsverfügungen in den als "*référés*" bezeichneten Verfahren gelten zwei Bedingungen: Die Verletzung muss schwerwiegend sein, und der Patentinhaber muss unverzüglich Klage dagegen eingereicht haben.

Es ist allgemein anerkannt, dass diese Bedingungen in der Praxis gleichsam automatisch erfüllt sind und dass sich das Ergebnis mehr oder weniger im Voraus abzeichnet, auch wenn die Gerichte eine gewisse Einzelfallprüfung vornehmen.

In einer Entscheidung vom 21. Dezember 2007 (SAS Schneider Electric Industries gegen Chint Europe Ltd) stellte das Cour d'appel de Paris (Beschwerdegericht Paris) fest, dass es sich nicht um eine schwerwiegende Verletzung handele, und verweigerte eine Zwangslizenz.

In einer Entscheidung vom 17. Oktober 2008 (EVAC gegen Jets Vacuum) befand das Cour d'appel de Paris, dass eine dauerhafte Unterlassungsverfügung nicht aufgehoben werden könne, obwohl der Verletzer angeboten hatte, die rechtsverletzenden Geräteteile abzuändern.

Alice PEZARD

**Judge, Court of Cassation, Paris,
France**

Injunctive relief

I. Scope of injunctive relief

A. Permanent injunction

Since the Intellectual Property Law 1984 came into force, a finding of infringement (of a patent, copyright or trade mark) after trial or in a final judgment against the infringing user can result in the grant of a permanent injunction.

The grant of a permanent injunction, in procedures known as "*référés*", is subject to two conditions: the infringement must be serious and the patent proprietor must have filed the action challenging the infringement without delay.

It is generally acknowledged that, in practice, satisfaction of those conditions is virtually automatic and, although the courts will analyse the individual case to some extent, the outcome is more or less a foregone conclusion.

In a ruling of 21 December 2007 (SAS Schneider Electric Industries v Chint Europe Ltd), the Paris Court of Appeal found that the infringement was not serious and denied a compulsory licence.

In a ruling of 17 October 2008 (EVAC v Jets Vacuum), the Paris Court of Appeal held that a permanent injunction could not be cancelled, even though the infringer had offered to alter the infringing parts of the device.

Alice PEZARD

**Juge à la Cour de cassation, Paris,
France**

Le prononcé de mesures de cessation des atteintes aux droits protégés

I. Portée des injonctions de cessation

A. Injonction définitive

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1984 sur la propriété intellectuelle, si le juge conclut à la contrefaçon (d'un brevet, d'un droit d'auteur ou d'une marque) au terme d'une procédure au fond ou dans un jugement définitif prononcé à l'encontre du contrefacteur, le titulaire du brevet peut obtenir le prononcé d'une injonction définitive.

L'octroi d'une telle injonction, dans le cadre d'une procédure de *référés*, est subordonné à la réunion de deux conditions : à savoir que la contrefaçon soit sérieuse et que l'action ait été engagée à bref délai par le breveté.

Il est généralement admis qu'en pratique ces conditions sont satisfaites de manière quasi-automatique et que, même si les tribunaux se livrent dans une certaine mesure à une appréciation des circonstances de l'espèce, la conclusion de cette analyse va plus ou moins de soi.

Dans un arrêt du 21 décembre 2007 (SAS Schneider Electric Industries c. Chint Europe Ltd), la Cour d'appel de Paris a conclu à l'absence de caractère sérieux de la contrefaçon et refusé au défendeur le bénéfice d'une licence obligatoire.

Dans un arrêt en date du 17 octobre 2008 (EVAC c. Jets Vacuum), la même juridiction a estimé que les mesures d'interdiction définitives ne pouvaient être annulées, même si le contrefacteur avait proposé de modifier les parties contrefaites du dispositif en cause.

B. Die einstweilige Unterlassungsverfügung

Gemäß dem jüngsten Gesetz zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (Gesetz Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007), das die EU-Richtlinie 2004/48/EG umsetzt, kann vor dem Hauptsacheverfahren eine einstweilige Verfügung erwirkt werden, um den Rechtsverletzer an der Nutzung zu hindern (in Frankreich sind dafür sieben Gerichte zuständig).

Dem liegt die allgemeine Vermutung zugrunde, dass ein Verstoß gegen geistige Eigentumsrechte dem Rechteinhaber irreparablen Schaden zufügt.

Einstweilige Unterlassungsverfügungen werden seltener erteilt als dauerhafte Unterlassungsverfügungen, weil die Verletzung in diesem Stadium noch nicht endgültig festgestellt worden ist. Dennoch messen die Gerichte der Schadensvermutung großes Gewicht bei.

In Schutzrechtsfällen sind Unterlassungsverfügungen der bevorzugte Rechtsbehelf. Die Gerichte streben eine faire und gerechte Lösung an, die nicht allein auf den finanziellen Schaden abstellt. Es wird generell berücksichtigt, dass der durch geistige Eigentumsrechte gewährte ausschließliche Schutz verloren geht, wenn der Rechteinhaber gezwungen wird, das geschützte Gut zu lizenzieren bzw. andere daran teilhaben zu lassen. Andererseits wird durch eine Unterlassungsverfügung tatsächlich der Status quo gewahrt, der vor der Verletzung bestand.

II. Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs

A. Schutz vor unlauteren Anträgen

Um die Möglichkeit unlauterer Anträge einzuschränken und die Rechte des Antragsgegners zu schützen, können die Gerichte den Erlass von Unterlassungsverfügungen davon abhängig machen,

B. Preliminary injunction

Under the most recent anti-counterfeiting law, Law No. 2007-1544 of 29 October 2007, which transposes European Directive 2004/48/EC, a preliminary injunction can be obtained against an infringing user to enjoin use before trial (seven courts have jurisdiction in France).

The reason is that an act infringing IP rights is, essentially, presumed to cause irreparable harm to the holder of those rights.

Preliminary injunctions are granted more sparingly than permanent injunctions because, at this stage, there has been no final finding of infringement. Nonetheless, the courts attach great weight to the presumption of harm.

Injunctions are the preferred form of relief in IP cases. The courts seek to achieve a fair and equitable remedy which is not based solely on financial damages. The general idea is that the exclusive protection conferred by IP rights is lost if their proprietor is forced to license the protected subject-matter or share it with others. An injunction, on the other hand, genuinely preserves the pre-infringement status quo.

II. Restrictions on injunctive relief

A. Guarantees against unfair actions

To limit the scope for unfair actions and protect defendants' rights, the courts may subject injunctions to the condition that the claimant provide guarantees that any loss suffered by the defendant will

B. Injonction provisoire

En vertu de la loi la plus récente en matière de lutte contre la contrefaçon, à savoir la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 transposant la directive européenne n° 2004/48/CE, il est possible d'obtenir une injonction provisoire de cessation de l'exploitation à l'encontre d'un contrefacteur présumé, avant le jugement au fond (sept juridictions ont en France compétence dans ce domaine).

Cette mesure se justifie par le fait que les actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle sont, par nature, présumés causer un préjudice irréparable aux titulaires de ces droits.

Les injonctions provisoires sont cependant accordées plus rarement que les injonctions définitives, car, à ce stade, la matérialité de la contrefaçon n'est pas encore définitivement établie. Les tribunaux donnent néanmoins un poids particulier à la présomption du préjudice.

Les injonctions de cessation constituent une réponse privilégiée par le juge aux atteintes portées à des droits de propriété intellectuelle. Les tribunaux s'efforcent de trouver ainsi une solution loyale et équitable, qui ne repose pas exclusivement sur l'octroi de dommages et intérêts. L'idée générale qui la sous-tend est que la protection exclusive conférée par les droits de propriété intellectuelle est mise à mal lorsque le breveté se voit contraint de concéder une licence portant sur l'objet protégé par le titre en cause ou d'en partager l'exploitation avec des tiers. L'injonction permet au contraire de préserver véritablement le statu quo ante.

II. Limites des injonctions de cessation

A. Garanties contre les actions abusives

Afin de limiter les actions abusives et de protéger les droits du défendeur, les tribunaux peuvent subordonner le prononcé des injonctions à la constitution par le demandeur de garanties,

dass der Antragsteller garantiert, dem Antragsgegner Ersatz für etwa entstandene Schäden zu leisten, wenn der Verletzungsvorwurf zurückgewiesen oder ein erstinstanzliches Verletzungsurteil aufgehoben wird.

Derartige Garantien sind von Nutzen, wenn das Vorverfahren nicht kontradiktorisch ist.

In jedem Fall muss die Verletzung sowohl wahrscheinlich als auch schwerwiegend sein, und das Hauptsacheverfahren muss unverzüglich, d. h. binnen 20 Arbeitstagen oder 30 Kalendertagen, eingeleitet werden.

Richtlinie 2004/48/EG sieht den Schutz des Antragsgegners für den Fall vor, dass in einem Ex-parte-Verfahren einstweilige Maßnahmen verhängt werden. Nach Artikel 9 Absatz 4 letzter Satz ist der Antragsgegner in solchen Fällen unverzüglich, spätestens nach der Vollziehung der Maßnahmen, in Kenntnis zu setzen.

Außerdem ist der Antragsgegner berechtigt, nach der Inkennnissetzung innerhalb einer angemessenen Frist die Abänderung der Maßnahme zu beantragen.

Der französische Gesetzgeber hat letztere Bestimmung nicht umgesetzt, aber nach nationalem Recht kann der Antragsgegner sogar in einem Vorverfahren eine Berichtigung beantragen.

B. Zwangslizenzen

Die Erteilung von Zwangslizenzen durch die Behörde für geistiges Eigentum wurde 2005 eingestellt.

Heute erteilen die Gerichte Zwangslizenzen, wenn der Patentinhaber sein Patent nicht innerhalb von drei Jahren nach der Erteilung genutzt hat (Artikel L. 613-11 des französischen Gesetzes über geistiges Eigentum – Code de la propriété intellectuelle).

be compensated if the allegation of infringement is rejected or a first-instance finding of infringement is overturned.

Such guarantees are useful where the preliminary procedure is not adversarial.

In any event, the infringement must be both probable and serious and the ensuing main action must be brought promptly, i.e. within 20 working days or 30 calendar days.

Under Directive 2004/48/EC, the defendant must be protected if provisional measures are adopted in an *ex parte* procedure. Article 9(4), last sentence, provides that, in such cases, the defendant must be notified without delay, at the latest after implementation of the injunction.

The defendant is also entitled to ask for an amendment of the injunction within a reasonable period of such notification.

The French legislator has not transposed this last provision but the national rules of procedure similarly allow defendants to ask for a correction, even during preliminary proceedings.

B. Compulsory licences

The statutory licences granted by the IP Authority ceased to exist in 2005.

Compulsory licences are now granted by the courts if the patentee has not made use of his patent for three years after grant (Article L. 613-11 of the French Intellectual Property Code).

destinées à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur si l'allégation de contrefaçon était jugée non fondée ou si la décision de contrefaçon rendue en première instance était annulée.

De telles garanties sont utiles lorsque la procédure provisoire n'a pas de caractère contradictoire.

En tout état de cause, la contrefaçon doit être à la fois vraisemblable et sérieuse et l'action au fond doit être introduite rapidement, à savoir dans les 20 jours ouvrables ou dans les 30 jours calendaires.

Conformément à la directive n° 2004/48/CE, le défendeur doit être protégé en cas d'adoption de mesures provisoires dans le cadre d'une procédure *ex parte*. L'article 9(4), dernière phrase, de ce texte dispose donc que dans ce cas le défendeur doit être avisé sans délai desdites mesures, au plus tard après leur exécution.

Le défendeur a également le droit de demander la modification de l'injonction dans un délai raisonnable après la notification des mesures.

Le législateur français n'a pas transposé cette dernière disposition, mais les règles de procédure interne offrent de manière similaire la possibilité au défendeur de demander la correction des mesures, même au cours de la procédure provisoire.

B. Licences obligatoires

L'autorité française de la propriété intellectuelle ne délivre plus de licences légales depuis 2005.

Les licences obligatoires sont maintenant octroyées par les tribunaux, si le breveté n'exploite pas son titre durant plus de trois ans à compter de la délivrance (article L. 613-11 du Code français de la propriété intellectuelle).

Derartige Lizenzen sind sehr selten (Kassationsgerichtshof, Handelskammer, Urteil Nr. 9-20 822 vom 11. Januar 2000 zugunsten der Erteilung einer Zwangslizenz und Urteil vom 16. Januar 1996 gegen die Erteilung einer Abhängigkeitslizenz).

Such licences are very rare (Court of Cassation, Commercial Division: judgment No. 9-20 822 of 11 January 2000 granting a compulsory licence and judgment of 16 January 1996 denying a dependent licence).

Ce type de licence est très rarement accordé (Cour de cassation, ch. com., 11 janvier 2000, n° 9 20 822, arrêt accordant une licence obligatoire et arrêt du 16 janvier 1996 refusant une licence obligatoire).

C. "Patent-Trolle"

Wenn ein Patent-Troll sein Patent nicht nutzt, kann eine Zwangslizenz sehr leicht erteilt werden, und wenn der Verletzer seine Fähigkeit zur Nutzung des Patents nachweisen kann, ist ein Verletzungsverfahren ausgeschlossen.

C. Patent "trolls"

If a patent troll fails to exploit his patent, it is very easy to grant a compulsory licence and, if the infringer can demonstrate the ability to exploit the patent, this will preclude any infringement suit.

C. "Patent trolls"

S'il s'avère qu'un "patent troll" n'a pas procédé à l'exploitation du brevet dont il est titulaire, une licence obligatoire est accordée très facilement et, si le contre-facteur parvient à démontrer sa capacité à exploiter le brevet, l'action en contrefaçon n'a plus alors aucune chance d'aboutir.

Was geschieht jedoch, wenn die Gerichte eine Patentverletzung feststellen und Wiedergutmachungsmaßnahmen anordnen (z. B. Schadensersatz), der Patentinhaber aber ein Troll ist – können sie wie im Fall eBay eine dauerhafte Unterlassungsverfügung verweigern?

But what if the courts establish a patent infringement and order remedies (e.g. damages) where the patentee is a troll – can they refuse permanent injunctive relief as in the eBay case?

Mais que se passe-t-il si les tribunaux concluent à la contrefaçon du brevet et prononcent des mesures de réparation (des dommages et intérêts, par exemple) alors que le breveté est un "patent troll" – peuvent-ils en pareil cas ne pas prononcer d'interdiction définitive de poursuivre l'exploitation, comme cela s'est produit dans l'affaire eBay ?

Natürlich bestehen in Frankreich ganz andere Gegebenheiten als in den USA, da die französischen Gerichte eine breite Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden nicht befürworten.

Of course, the context in France is very different from that in the United States, given that the French courts are not in favour of broad patentability for business methods patents.

Naturellement la situation en France est toute différente de celle qui prévaut aux Etats-Unis, notamment eu égard au fait que les tribunaux français ne sont pas favorables à une conception large de la brevetabilité des méthodes d'affaires.

Der Fall eBay hat nicht zu einem Rückgang der Unterlassungsverfügungen geführt.

The eBay case has not led to fewer injunctions.

L'affaire eBay n'a donc pas eu pour effet de limiter le nombre des injonctions prononcées en France.

Hier zwei sehr ähnlich gelagerte Fälle aus der Vergangenheit:

Two very similar cases in the past:

Deux affaires très similaires jugées il y a quelques années :

Ein Käufer, der in gutem Glauben ein in einer Maschine enthaltenes verletzendes Verfahren erworben hatte, durfte dieses Verfahren weiter nutzen, nachdem ein Schuldspruch gegen den hauptsächlichen Patentverletzer ergangen war. Nach Ansicht des Gerichts hätte eine dauerhafte Unterlassungsverfügung bedeutet, dass dem Patentinhaber mehr Schadensersatz zugesprochen worden wäre, als bereits der hauptsächliche Patentverletzer aufgrund seiner ungerechtfertigten Vorteile zahlen musste. Unter diesen Umständen gilt, dass der Patentinhaber durch Veröffentlichung des Urteils, in dem er namentlich als

A buyer who, in good faith, had purchased an infringing process within a machine was permitted to continue using it after the main infringer had been found guilty. The court held that a permanent injunction would be tantamount to awarding the patentee a greater amount of damages than those paid by the direct infringer based on its unfair advantages. In those circumstances, the patentee is legally and equitably deemed to be fully compensated and have his rights re-established by publication of the judgment, which will include his name as patentee (TGI Paris judgment of 1 March 1972, PIBD 1972, No. 94, III, p 320).

Un acquéreur, de bonne foi, d'un dispositif contrefaisant intégré dans des appareils a été autorisé à continuer à faire usage de ce dispositif après la condamnation du contrefacteur principal. Le tribunal a conclu que le prononcé d'une injonction définitive équivaudrait à accorder au breveté un dédommagement supplémentaire au-delà du montant payé par le contrefacteur direct et calculé sur la base des bénéfices qu'il a indûment réalisés. Dans de telles conditions, la *restitutio in integrum* est considérée comme équitablement et juridiquement réalisée par la publication du jugement faisant connaître le nom du

Patentinhaber genannt wird, vollständig entschädigt und wieder in seine Rechte eingesetzt ist (TGI Paris, Urteil vom 1. März 1972, PIBD 1972, Nr. 94, III, S. 320).

In einem anderen Fall ging es um urheberrechtsgeschützte Software – ein Bereich, in dem Gutgläubigkeit im Zivilrecht nicht von Relevanz ist. Dem Urheberrechtseinhaber wurde eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen die Nutzer der rechtsverletzenden Software verweigert. Das Gericht befand wie folgt: Wenn die Software Oenolog Vinilog durch Integration oder Anpassung eines Großteils der rechtsverletzenden Logicop realisiert werde, sei sie auch originärer Bestandteil von Sternal; daher sei es unmöglich, die rechtsverletzende Software ohne Nachteile für deren Nutzer einzuziehen. Die Verletzung müsse lediglich bei der Beurteilung des Schadens berücksichtigt werden, der dem Patentinhaber entstanden war (Cour d'appel Montpellier, 2. Kammer A, 2. Juli 1991, Nr. 88-241; Lamy informatique 2002).

In solchen Fällen werden Unterlassungsverfügungen nach Feststellung einer Verletzung nicht automatisch erlassen, und die Schadensvermutung gilt nicht. Wenn die französischen Gerichte der Auffassung sind, dass der Schaden – ausgehend von den vier eBay-Kriterien (Firmenwert, Marketing, Kunden, Unternehmen usw.) – nicht irreparabel ist, gestatten sie unter Umständen dem Patentverletzer die weitere Herstellung des Produkts bzw. Nutzung des Verfahrens.

Bei der Entscheidung über die Unterlassungsverfügung berücksichtigen die Gerichte eine Reihe von Fragen: Sie prüfen, ob die Parteien im Wettbewerb stehen, ob eine Unterlassungsverfügung eine Partei zur Geschäftsaufgabe zwingen würde, ob Wettbewerbsfaktoren eine Rolle spielen und ob eine Lizenzierung eine sinnvolle Alternative ist.

Die Richtlinie 2004/48/EG steht einer Beschränkung des Anwendungsbereichs von Unterlassungsverfügungen nicht entgegen. Gemäß Artikel 3 Absatz 1 muss die Maßnahme fair und gerecht sein, während Artikel 12 es den Mitglied-

In a case concerning copyright software, a context in which good faith is irrelevant in civil law, the copyright holder was refused permanent injunctive relief against the users of the infringing software. The court found that if the Oenolog Vinilog software integrated or adjusted a large part of the infringing Logicop, it was also an original part of Sternal, and that it was impossible to confiscate the infringing software without adversely affecting its users. The infringement only had to be taken into account to evaluate the damage suffered by the patentee (Montpellier Court of Appeal, 2nd Chamber A, 2 July 1991, No. 88-241; Lamy informatique 2002).

In such cases, injunctions are not granted automatically after a finding of infringement and there is no presumption of harm. If the French courts consider that, according to the four eBay criteria, the damage (to goodwill, marketing, customers, company, etc.) is not irreparable, they may permit the infringer to continue its manufacture of the products or use of the process.

When deciding on the grant of an injunction, the courts consider a number of factors: whether the parties are competitors, whether an injunction would put one of them out of business, whether there are relevant competition factors, whether licensing is a reasonable alternative.

Directive 2004/48/EC is not an obstacle to limiting the scope for injunctions. Article 3(1) states that the measures must be fair and equitable, while Article 12 allows the member states to provide for the award of damages

véritable titulaire du brevet, au surplus entièrement dédommagé (TGI Paris, 1^{er} mars 1972, PIBD 1972, n° 94, III, p. 320).

En matière de droits d'auteur sur logiciel, où la bonne foi au civil est indifférente, le titulaire des droits d'auteur s'est vu refuser une injonction de cessation définitive au détriment des utilisateurs du logiciel contrefaisant. Le tribunal a déclaré que si le logiciel Oenolog Vinilog avait été réalisé par l'incorporation ou l'adaptation d'une large part du logiciel contrefaisant Logicop, il constituait aussi une œuvre originale de Sternal et qu'il ne pouvait être confisqué chez les utilisateurs sans leur porter préjudice. Il y avait donc simplement lieu de tenir compte de la contrefaçon pour évaluer le préjudice subi par le titulaire des droits (Cour d'appel de Montpellier, 2^e ch. A, 2 juillet 1991, n° 88-241 : Lamy informatique 2002).

Dans ce type d'affaires, les injonctions ne sont pas accordées automatiquement lorsque le juge constate la contrefaçon, et le préjudice n'est pas présumé. Si les tribunaux français estiment en général que, en vertu des quatre critères de la décision eBay, le préjudice causé (à l'image, à la commercialisation, à la clientèle, à la société, etc.) n'a pas un caractère irréparable, ils peuvent permettre au contrefacteur de poursuivre la fabrication des produits ou l'utilisation du procédé en cause.

Pour décider d'accorder ou non une injonction, les tribunaux prennent en considération divers éléments, tels que : la question de savoir si les parties sont des concurrents, si le prononcé d'une injonction serait de nature à acculer l'une d'elles à la faillite, s'il y a des facteurs pertinents de concurrence, si la concession d'une licence est une alternative raisonnablement envisageable.

La directive 2004/48/CE ne fait nullement obstacle à la limitation de la portée des injonctions. Son article 3(1) dispose en effet que les mesures prononcées doivent être loyales et équitables, tandis que son article 12 autorise les États

staaten freistellt, anstelle des Erlasses einer Unterlassungsverfügung die Zahlung von Schadensersatz anzuordnen, wenn der Verletzer weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat, eine Unterlassungsverfügung unverhältnismäßig wäre und die Zahlung von Schadensersatz eine ausreichende Wiedergutmachung darstellt.

Zwar wurde keine derartige Bestimmung in französisches Recht aufgenommen, doch sind die Gerichte zu einer solchen Vorgehensweise befugt.

Eine weitere vorgeschlagene Lösung, die sich bei der Bekämpfung von Patent-Trollen als sehr nützlich erweisen könnte, ist das "soft intellectual property", eine Art alternative Patentform, die vor allem im Bereich Computer und Telekommunikation zur Anwendung käme. Viele französische Firmen sind dafür, und damit könnte ein Ersatz für das leider abgeschaffte System der Zwangslizenzen geschaffen werden.

instead of issuing an injunction if the infringer did not act intentionally or negligently, an injunction would be disproportionate and damages are a sufficient remedy.

Although no corresponding provision has been adopted in French law, the courts are authorised to take this approach.

Another proposal which might prove very useful in combating patent trolls is "soft intellectual property", a sort of alternative patent form, which would be mainly available in the computer and telecommunication fields. Many French companies are in favour, and it could serve as a replacement for the regrettably abolished scheme of statutory licences.

membres à prévoir l'octroi d'une réparation pécuniaire au lieu de prononcer une injonction, si le contrefaisant a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'injonction constitue une mesure disproportionnée et que le versement de dommages-intérêts représente une réparation suffisante.

Bien que la loi française ne comporte pas de disposition équivalente, les tribunaux sont libres d'adopter une telle approche.

Une autre proposition pourrait s'avérer très utile dans la lutte contre les *trolls*, à savoir la "soft intellectual property", qui représenterait une sorte de forme brevet alternatif principalement réservé aux domaines de l'informatique et des télécommunications. De nombreuses entreprises françaises y sont favorables et il pourrait venir remplacer le système des licences légales, qui malheureusement a été supprimé.

Bezug

Cour de cassation (Kassationsgerichtshof)
Handelskammer
Öffentliche Sitzung vom Mittwoch,
2. November 2011
Nr. des Revisionsantrags/
Rechtsmittels: 10-23162
 Veröffentlicht im Bulletin:
Verwerfung der Revision

Frau Favre, Vorsitzende
 Frau Mandel, Berichterstatlerin
 Herr Mollard, Generalanwalt
 Herr Bertrand, SCP Hémary et
 Thomas-Raquin, Rechtsanwalt

Headword

Judgment of the Court of Cassation
Commercial Division
Public session on Wednesday,
2 November 2011
Appeal No. 10-23162
 Published in bulletin
Dismissal

President: Ms Favre
 Judge-Rapporteur: Ms Mandel
 Advocate General: Mr Mollard
 Appellant's counsel: Mr Bertrand, SCP
 Hémary et Thomas-Raquin

Références

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi
2 Novembre 2011
N° de pourvoi: 10-23162
 Publié au bulletin
Rejet

Mme Favre, président
 Mme Mandel, conseiller rapporteur
 M. Mollard, avocat général
 Me Bertrand, SCP Hémary et
 Thomas-Raquin, avocat(s)

Vollständiger Wortlaut**FRANZÖSISCHE REPUBLIK****IM NAMEN DES FRANZÖSISCHEN VOLKES**

DIE COUR DE CASSATION, HANDELSKAMMER, hat folgendes Urteil erlassen:

Zum einzigen Klagegrund:

Gemäß dem angefochtenen Urteil (Paris, 14. April 2010) ist die Firma Rolls Royce Inhaberin eines am 17. März 1997 in englischer Sprache eingereichten europäischen Patents, auf dessen Erteilung vor einem Einspruch im Europäischen Patentblatt vom 23. April 2003 hingewiesen wurde. Es wurde eine erste französische Übersetzung beim Nationalen Amt für gewerbliches Eigentum (INPI) eingereicht. Nach einem Einspruchsverfahren und der Veröffentlichung des geänderten Wortlauts des Patents im Europäischen Patentblatt vom 13. Mai 2009 hat die Firma Rolls Royce dem INPI am 20. August 2009 die französische Übersetzung des geänderten Patents vorgelegt. Der Direktor des INPI hat die Entgegennahme der Übersetzung verweigert.

Die Firma Rolls Royce beanstandet an dem Urteil, dass ihre Beschwerde gegen diese Entscheidung abgewiesen wurde, während dem Klagegrund zufolge gemäß Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) in der früher geltenden Fassung des Gesetzes

Full Text**FRENCH REPUBLIC****IN THE NAME OF THE FRENCH PEOPLE**

THE COMMERCIAL DIVISION OF THE COURT OF CASSATION,

ruling on the sole ground of appeal, gives the following judgment:

As set out in the contested judgment (Paris Court of Appeal, 14 April 2010), Rolls-Royce plc is the proprietor of a European patent. It filed its patent application in English on 17 March 1997 and the mention of grant before opposition was published in the European Patent Bulletin of 23 April 2003. It supplied the French Patent Office (hereinafter: "INPI") with a French translation of the granted patent. After opposition proceedings, the patent was amended and the new text published in the Bulletin of 13 May 2009. Rolls-Royce therefore supplied INPI with a French translation of the amended patent on 20 August 2009, but its Director General refused to accept it.

In support of its challenge to the Court of Appeal's dismissal of its appeal against that decision, Rolls-Royce submits that, under Article L. 614-7 of the French Intellectual Property Code (hereinafter: "CPI"), as worded prior to the entry into force of Law No. 2007-1544 of 29 October 2007, non-French texts of

Texte intégral**REPUBLIQUE FRANCAISE****AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010), que la société Rolls Royce est titulaire d'un brevet européen déposé le 17 mars 1997 en langue anglaise et dont mention de la délivrance, avant opposition, a été publiée au bulletin européen des brevets du 23 avril 2003 ; qu'une première traduction en français a été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; qu'une procédure d'opposition ayant été engagée et le texte du brevet ayant été modifié et publié dans le même bulletin le 13 mai 2009, la société Rolls Royce a adressé le 20 août 2009 à l'INPI la traduction en français du brevet modifié ; que le directeur de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction ;

Attendu que la société Rolls Royce fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d'un brevet européen

Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 der Wortlaut eines erteilten oder in geänderter Form aufrechterhaltenen europäischen Patents, das nicht in französischer Sprache abgefasst ist, in Frankreich erst wirksam wird, wenn der Patentinhaber seine Übersetzung beim INPI unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen und innerhalb der dort vorgesehenen Fristen einreicht. Der neuen, aus Artikel 10 des vorgenannten Gesetzes hervorgegangenen Fassung des Artikels L. 614-7 zufolge ist der Wortlaut der Anmeldung eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents verbindlich, ohne dass es notwendig ist, beim INPI eine Übersetzung einzureichen. Gemäß dem o. g. Artikel 10 gelten die neuen Bestimmungen ab dem Inkrafttreten des "Londoner Übereinkommens" vom 17. Oktober 2000. Die Ratifizierung dieses Abkommens wurde mit dem Gesetz Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 genehmigt, und das Übereinkommen ist in Frankreich am 1. Mai 2008 in Kraft getreten. In Artikel 9 des Übereinkommens heißt es: "Dieses Übereinkommen gilt für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist." Ungeachtet des Hinweises ohne weitere Erläuterung, dass der geänderte Wortlaut von Artikel L. 614-7 erst ab dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens gilt, war mit Artikel 10 des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 nicht beabsichtigt, das Übersetzungserfordernis für vor dem 1. Mai 2008 erteilte europäische Patente aufzuheben. Mit der Feststellung hingegen, dass der Generaldirektor des INPI die Entgegennahme der Übersetzung des geänderten Wortlauts eines nach dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlichten europäischen Patents, die jedoch ein vor dem 1. Mai 2008 erteiltes europäisches Patent betrifft, zu Recht verweigerte, hat die Cour d'appel zugleich gegen Artikel 10 des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007, Artikel 9 des Übereinkommens vom 17. Oktober 2000 "über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente", das "Londoner Übereinkommen" und das Gesetz Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 zur Genehmigung der Ratifizierung dieses Übereinkommens verstoßen.

European patents granted or maintained in amended form have effect in France only if the patent proprietor has supplied INPI with a translation in accordance with the requirements and by the deadline prescribed by decree. As amended by Article 10 of Law No. 2007-1544, Article L. 614-7 CPI now provides that the text of a European patent application or European patent is the authentic text, and there is no need to supply INPI with a translation. However, according to Article 10 of Law No. 2007-1544, the new provision applies from the entry into force of the Agreement of 17 October 2000 on the application of Article 65 EPC (hereinafter: "London Agreement"). Its ratification was authorised by Law No. 2007-1477 of 17 October 2007, which entered into force in France on 1 May 2008. Moreover, under Article 9 of the London Agreement, "This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant is published in the European Patent Bulletin after the Agreement enters into force for the State concerned." Rolls-Royce contends that, since Article 10 of Law No. 2007-1544 states, without providing any other details, that the wording of Article L. 614-7 CPI is amended only "from entry into force of the [London] Agreement", it cannot have been intended to dispense with the translation requirement for European patents granted prior to 1 May 2008. By ruling, on the contrary, that the INPI Director General was right to refuse to accept the translation of the amended version of a European patent which, though published in the European Patent Bulletin after 1 May 2008, was granted prior to that date, the Court of Appeal thus infringed Article 10 of Law No. 2007-1544, Article 9 of the London Agreement and Law No. 2007-1477 authorising that agreement's ratification.

délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l'INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi précitée, l'article L. 614-7 dispose que le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la traduction à l'INPI ; qu'aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 17 octobre 2000, dit "accord de Londres" ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1^{er} mai 2008 ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : "Celui-ci s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné" ; qu'en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l'article L. 614-7 qu'"à compter de l'entrée en vigueur de l'accord" de Londres, l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas entendu renoncer à l'exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1^{er} mai 2008 ; qu'en retenant au contraire que c'était à bon droit que le directeur général de l'INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d'un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1^{er} mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1^{er} mai 2008, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article 9 de l'accord du 17 octobre 2000 "sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens" dit "accord de Londres" et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord ;

In dem Urteil wird jedoch zu Recht festgestellt, dass die Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 1 des von Frankreich ratifizierten Londoner Übereinkommens vom 17. Oktober 2000 und die Bestimmungen des Artikels 10 des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 so zu verstehen sind, dass sie die eigentlichen Ansprüche an einem europäischen Patent nicht berühren und als solche ab dem 1. Mai 2008, dem Datum des Inkrafttretens dieser Gesetzestexte, gelten, und es dabei unwichtig ist, dass der ursprüngliche Wortlaut des europäischen Patents zu einem früheren Zeitpunkt veröffentlicht worden war. Der Rechtsmittelgrund ist nicht stichhaltig.

ENTSCHEIDUNGSTENOR.

Die Revision wird verworfen.

Die Firma Rolls-Royce Plc trägt die Kosten des Verfahrens.

Für Recht erkannt und entschieden von der Cour de cassation, Handels-, Finanz- und Wirtschaftskammer, und verkündet durch die Vorsitzende in öffentlicher Sitzung am 2. November 2011.

Der RECHTSMITTELGRUND ist diesem Urteil als ANLAGE BEIGEFÜGT.

Der Rechtsmittelgrund wurde von der SCP Hémary et Thomas-Raquin, bei der Cour de cassation zugelassene Anwalts-gesellschaft, für die Firma Rolls-Royce Plc vorgebracht.

Gegen das angefochtene Urteil wird vorgebracht, dass damit die Beschwerde der Firma ROLLS ROYCE PLC gegen die vom Generaldirektor des INPI am 3. September 2009 getroffene Entscheidung, die Entgegennahme der französischen Übersetzung des nach einem Einspruch geänderten Wortlauts ihres europäischen Patents Nr. 0801230, das in seiner ursprünglichen Fassung vor dem 1. Mai 2008 erteilt worden war, zu verweigern, zurückgewiesen wurde.

"In Artikel 65 Absatz 1 des Münchner Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente heißt es: 'Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, dass die Fassung, in der das Europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder

The Court, however, endorses the Court of Appeal's finding in the contested judgment that Article 1(1) of the London Agreement, which has been ratified by France, and Article 10 of Law No. 2007-1544 must be regarded as provisions having no bearing on the actual existence of European patent rights and, as such, are applicable with effect from 1 May 2008, the date of their entry into force, irrespective of whether the original text of the European patent was published before that date. The appeal is therefore unfounded.

FOR THE ABOVE REASONS,
THE COURT:

– dismisses the appeal

– orders Rolls-Royce plc to pay the costs.

Judgment of the Commercial, Financial and Economic Division of the Court of Cassation, delivered by its President in open court on 2 November 2011.

ANNEX:

Ground of appeal submitted by Rolls-Royce's counsel, SCP Hémary et Thomas-Raquin, advocates with right of audience before the Council of State and the Court of Cassation

This appeal challenges the Court of Appeal's dismissal of Rolls-Royce's appeal against the Director General of INPI's decision of 3 September 2009 to refuse to accept the French translation of its European patent No. 0801230 as amended after opposition, the original version of which had been granted prior to 1 May 2008.

The Court of Appeal based the contested judgment on the following reasons: Under Article 65(1) of the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (hereinafter: "EPC 1973"), "Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article 1, alinéa 1^{er}, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007 s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1^{er} mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Rolls-Royce Plc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémary et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Rolls-Royce Plc

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société ROLLS ROYCE PLC contre la décision prise, le 3 septembre 2009, par le directeur général de l'INPI refusant de recevoir la traduction en français de la version modifiée, après opposition, de son brevet européen n° 0801230 qui, dans sa version initiale, a été délivrée antérieurement au 1^{er} mai 2008 ;

AUX MOTIFS QUE "l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose : "Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet

in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, dass der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung [...] in einer der Amtssprachen dieses Staats [...] einzureichen hat.' Das französische Recht hat von dieser Möglichkeit in Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum Gebrauch gemacht, wo es in der vor dem Gesetz vom 29. Oktober 2007 geltenden Fassung hieß: 'Liegt die Fassung, in der das durch das Münchener Übereinkommen errichtete Europäische Patentamt ein europäisches Patent erteilt oder in geänderter Fassung aufrechterhält, nicht in französischer Sprache vor, so hat der Patentinhaber beim Nationalen Amt für gewerbliches Eigentum eine Übersetzung dieser Fassung [...] einzureichen [...] Wird diese Verpflichtung nicht eingehalten, so ist das Patent unwirksam.' Dem oben zitierten Wortlaut nach gibt Artikel 65 Absatz 1 des Münchner Übereinkommens den Staaten zwar die Möglichkeit, vom Anmelder oder Patentinhaber die Einreichung einer Übersetzung zu verlangen, implizit, aber zwangsläufig enthält er jedoch auch die Möglichkeit, auf dieses Erfordernis zu verzichten. Das Londoner Übereinkommen, das in Frankreich seit 1. Mai 2008 in Kraft ist, sieht in Artikel 1 vor: 'Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens vorgesehenen Übersetzungserfordernisse'. Dass Artikel 9 des Londoner Übereinkommens bei europäischen Patenten, für die der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt nach diesem Datum bekannt gemacht wurde, den Verzicht auf das Übersetzungserfordernis verbindlich vorschreibt, hat aber nicht zur Folge, dass ein fakultativer Verzicht bei europäischen Patenten, für die der Erteilungshinweis im Europäischen Patentblatt vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens bekannt gemacht wurde, ausgeschlossen wäre. Diese Möglichkeit ist vielmehr ausdrücklich in Artikel 1 Absatz 4 des Londoner Übereinkommens verankert: 'Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schränke es das Recht der Vertragsstaat-

European Patent Office intends to grant a European patent or maintain a European patent as amended for that State, is not drawn up in one of its official languages, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of this text in one of its official languages ...". French law had made use of that possibility in Article L. 614-7 CPI, which, as worded prior to Law No. 2007-1544 of 29 October 2007, provided that if the text in which the European Patent Office (hereinafter: "EPO") granted a European patent, or maintained it in amended form, was not in French, its proprietor had to supply INPI with a French translation, failing which the patent would have no effect in France. However, although Article 65(1) EPC 1973, cited above, had enabled contracting states to require translations, it had to be found, by necessary implication, that they had not been obliged to do so. By providing that "Any state party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the [EPO] shall dispense with the translation requirements" under Article 65(1) EPC, Article 1 in conjunction with Article 9 of the London Agreement, in force in France since 1 May 2008, had since made it compulsory to do away with translation requirements for European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin as from that date of entry into force, but that did not prevent states from choosing to dispense with such requirements where the mention of grant had been published before that date. Indeed, that option was expressly conferred in Article 1(4) of the London Agreement: "Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the states party to this Agreement to dispense with any translation requirement ...". In the light of the above provisions, Article L. 614-7, first paragraph, CPI, which, as amended by Law No. 2007-1544, provides that the authentic text of a European patent or application is that of its language of proceedings before the EPO, had to be interpreted as dispensing immediately with all translation requirements, also for European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin before the new

européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles"; que la loi française a usé de cette possibilité dans l'article 614-7 du Code de la propriété intellectuelle, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait: "Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte ... faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet"; mais que le texte, précédemment reproduit, de l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s'il offre aux Etats la possibilité d'imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d'une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence; que l'accord de Londres, qui dispose, dans son article 1^{er}: "Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen", en vigueur en France à compter du 1^{er} mai 2008, s'il a rendu obligatoire la renonciation à l'exigence de traduction, en vertu de l'article 9 de cet accord, s'agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n'a pas eu pour conséquence d'empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d'entrée en vigueur de l'accord; que cette hypothèse a d'ailleurs été expressément prévue par l'article 1^{er}, paragraphe 4, de l'accord de Londres, qui dispose: "Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en

ten dieses Übereinkommens ein, auf ein Übersetzungserfordernis ganz zu verzichten.' In Anbetracht sämtlicher bisher angeführten Vorschriften muss Artikel L. 614-7 Absatz 1 des Gesetzes über geistiges Eigentum, der in seiner aus dem Gesetz Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 hervorgegangenen und am 1. Mai 2008 in Kraft getretenen Fassung vorsieht, dass 'der Wortlaut der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Verfahrenssprache vor dem durch das Münchner Übereinkommen errichteten Europäischen Patentamt maßgebend' ist, als unmittelbar gültiger Verzicht auf jegliches Übersetzungserfordernis ausgelegt werden und gilt auch in Bezug auf europäische Patente, für die der Erteilungshinweis vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wurde. Die neuen Vorschriften sind eine Rückkehr zum ursprünglichen, im Geiste des Europäischen Patentübereinkommens verankerten Prinzip der Gültigkeit und der Schutzwirkung eines Patents in der Sprache der Einreichung, unabhängig von jeglicher Übersetzung. Sie betreffen nicht die Substanz des Patentrechts, sondern ein Formerfordernis – nämlich die Einreichung einer Übersetzung –, sind also Verfahrensrecht und somit unmittelbar anzuwenden. Wie der Generaldirektor des INPI und die Staatsanwaltschaft zu Recht geltend machen, hat infolgedessen das Erfordernis einer Übersetzung für bestimmte Kategorien von Patenten künftig keine Rechtsgrundlage mehr. Die Anwendung der neuen Vorschriften stellt auch nicht das in Artikel L. 614-10 des Gesetzes über geistiges Eigentum vorgesehene und in der Fassung des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 aufrechterhaltene Recht Dritter infrage, sich im Streitfall auf die französische Übersetzung des europäischen Patents zu berufen, wenn diese dem Patentinhaber einen engeren Schutz verleiht als der Wortlaut in der Sprache der Einreichung (siehe Urteil S. 2 am Ende und S. 3)."

Gemäß Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum in der früher geltenden Fassung des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 wird der Wortlaut eines erteilten oder in geänderter Form aufrechterhaltenen europäischen Patents, das nicht in

law's entry into force on 1 May 2008. Indeed, the new provisions marked a return to the basic principle, enshrined in the spirit of the EPC, that a patent is valid and protected in its language of filing, independently of any translation. Since they concerned not the substance of the patent right but a procedural formality, namely the filing of a translation, they were immediately applicable. Therefore, the INPI Director General, supported by the State Counsel, had rightly argued that the translation requirements for certain categories of patents no longer had any legal basis. Nor did application of the new provisions call into question the right of third parties under Article L. 614-10 CPI, the wording of which had been maintained by Law No. 2007-1544, to avail themselves, in case of litigation, of the European patent's French translation if its scope is narrower than in the text in the language of filing (see contested judgment, end of p. 2 and p. 3).

Rolls-Royce contests the Court of Appeal's ruling on the ground that, under Article L. 614-7 CPI, as worded prior to entry into force of Law No. 2007-1544, the non-French text of a European patent granted or maintained in an amended form has effect in France

matière de traduction"; qu'à la lumière de l'ensemble des dispositions précédemment rappelées, l'article L. 614-7, alinéa 1^{er}, du Code de la propriété intellectuelle, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1^{er} mai 2008, dispose : "Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi", doit s'interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle; que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu'elles se rapportent à l'accomplissement d'une formalité, en l'espèce le dépôt d'une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d'application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l'INPI et le ministère public, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal; qu'il peut encore être observé que l'application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l'article L. 614-10 du Code de la propriété intellectuelle et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt" (cf. arrêt p. 2 in fine et p. 3);

ALORS QU'en application de l'article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le texte d'un brevet européen délivré ou maintenu sous une forme modifiée non rédigé en langue

französischer Sprache abgefasst ist, in Frankreich erst wirksam, wenn der Patentinhaber seine Übersetzung beim INPI unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen und innerhalb der dort vorgesehenen Fristen einreicht. Der neuen, aus Artikel 10 des vorgenannten Gesetzes hervorgegangenen Fassung des Artikels L. 614-7 zufolge ist der Wortlaut der Anmeldung eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents verbindlich, ohne dass es notwendig ist, beim INPI eine Übersetzung einzureichen. Gemäß dem o. g. Artikel 10 gelten die neuen Bestimmungen ab dem Inkrafttreten des "Londoner Übereinkommens" vom 17. Oktober 2000. Die Ratifizierung dieses Abkommens wurde mit dem Gesetz Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 genehmigt, und das Übereinkommen ist in Frankreich am 1. Mai 2008 in Kraft getreten. In Artikel 9 des Übereinkommens heißt es: "Dieses Übereinkommen gilt für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist." Ungeachtet des Hinweises ohne weitere Erläuterung, dass der geänderte Wortlaut von Artikel L. 614-7 erst ab dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens gilt, war mit Artikel 10 des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 nicht beabsichtigt, das Übersetzungserfordernis für vor dem 1. Mai 2008 erteilte europäische Patente aufzuheben. Mit der Feststellung hingegen, dass der Generaldirektor des INPI die Entgegennahme der Übersetzung des geänderten Wortlauts eines nach dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlichten europäischen Patents, die jedoch ein vor dem 1. Mai 2008 erteiltes europäisches Patent betrifft, zu Recht verweigerte, hat die Cour d'appel zugleich gegen Artikel 10 des Gesetzes Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007, Artikel 9 des Übereinkommens vom 17. Oktober 2000 "über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente", das "Londoner Übereinkommen" und das Gesetz Nr. 2007-1477 vom 17. Oktober 2007 zur Genehmigung der Ratifizierung dieses Übereinkommens verstoßen.

only if the proprietor provides INPI with a translation in accordance with the requirements and by the deadline prescribed by decree. As amended by Article 10 of Law No. 2007-1544, Article L. 614-7 now provides that the text of a European patent application or European patent is the authentic text, and there is no need to provide INPI with a translation. However, according to Article 10 of Law No. 2007-1477 of 17 October 2007, which entered into force in France on 1 May 2008. Moreover, under Article 9 of the London Agreement, "This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant is published in the European Patent Bulletin after the Agreement enters into force for the State concerned". Since Article 10 of Law No. 2007-1544 states, without providing any other details, that the wording of Article L. 614-7 CPI is amended only "from entry into force of the [London] Agreement", it cannot have been intended to dispense with the translation requirement for European patents granted prior to 1 May 2008. By ruling, on the contrary, that the INPI Director General was right to refuse to accept the translation of the amended version of a European patent which, though published in the European Patent Bulletin after 1 May 2008, was granted prior to that date, the Court of Appeal thus infringed Article 10 of Law No. 2007-1544, Article 9 of the London Agreement and Law No. 2007-1477 authorising that agreement's ratification.

française ne produit ses effets en France que si le titulaire du brevet fournit à l'INPI sa traduction dans les conditions et délais fixés par décret ; que dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi précitée, l'article L. 614-7 dispose que le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen est le texte qui fait foi, sans qu'il soit nécessaire d'en fournir la traduction à l'INPI ; qu'aux termes de cet article 10, ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 17 octobre 2000, dit "accord de Londres" ; que la ratification de cet accord a été autorisée par une loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 et celui-ci est entré en vigueur, en France, le 1^{er} mai 2008 ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : "Celui-ci s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné" ; qu'en indiquant, sans autre précision, ne modifier la rédaction de l'article L. 614-7 qu' "à compter de l'entrée en vigueur de l'accord" de Londres, l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas entendu renoncer à l'exigence de traduction pour les brevets européens délivrés antérieurement au 1^{er} mai 2008 ; qu'en retenant au contraire que c'était à bon droit que le directeur général de l'INPI avait refusé de recevoir la traduction de la version modifiée d'un brevet européen publiée au Bulletin européen postérieurement au 1^{er} mai 2008 mais concernant un brevet délivré antérieurement au 1^{er} mai 2008, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article 9 de l'accord du 17 octobre 2000 "sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens" dit "accord de Londres" et la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de cet accord.

Analyse**Veröffentlichung:**

Angefochtene Entscheidung: Cour d'appel Paris vom 14. April 2010

Titel und Zusammenfassungen:

GEWERBLICHES EIGENTUM – Erfindungspatente – Anwendung internationaler Übereinkommen – europäische Patente – Wirkung in Frankreich – Londoner Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 – zeitliche Anwendbarkeit

Die Analyse der Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 1 des von Frankreich ratifizierten Londoner Übereinkommens vom 17. Oktober 2000 und der Bestimmungen von Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Oktober 2007 ergibt, dass diese Bestimmungen das Bestehen der Rechte an einem europäischen Patent nicht berühren und als solche ab dem 1. Mai 2008, dem Inkrafttreten dieser Gesetzestexte gelten, wobei es unerheblich ist, ob der ursprüngliche Wortlaut des europäischen Patents vorher veröffentlicht wurde.

Angewandte Gesetzestexte:

Artikel 1 Absatz 1 des Londoner Übereinkommens vom 17. Oktober 2000; Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) in der Fassung von Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Oktober 2007.

Abstract**Publication:**

Contested decision: judgment of Paris Court of Appeal of 14 April 2010

Keywords and summary: INDUSTRIAL PROPERTY – Patents – Application of international agreements – European patents – Effects in France – London Agreement of 17 October 2000 – Application *ratione temporis*

Article 1(1) of the London Agreement of 17 October 2000, which has been ratified by France, and Article 10 of the Law of 29 October 2007 must be regarded as provisions having no bearing on the actual existence of European patent rights and, as such, are applicable with effect from 1 May 2008, the date of their entry into force, irrespective of whether the original text of the European patent was published before that date.

Provisions applied:

Article 1(1) of the London Agreement of 17 October 2000; Article L. 614-7 of the Intellectual Property Code, as amended by Article 10 of the Law of 29 October 2007.

Analyse**Publication :**

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 14 avril 2010

Titrages et résumés : PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – Brevets d'invention – Application de conventions internationales – Brevets européens – Effets en France – Accord de Londres du 17 octobre 2000 – Application dans le temps

Les dispositions de l'article 1, alinéa 1^{er}, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France, et celles de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007, s'analysent comme des règles ne touchant pas à l'existence même des droits sur un brevet européen et en tant que telles s'appliquent à compter du 1^{er} mai 2008, date d'entrée en vigueur de ces textes, peu important que le texte du brevet européen dans sa version initiale ait été publié antérieurement

Textes appliqués :

article 1, alinéa 1^{er}, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000 ; article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 octobre 2007.

Bezug

Cour de cassation (Kassationsgerichtshof)
Handelskammer
Öffentliche Sitzung vom Dienstag,
29. November 2011
Nr. des Revisionsantrags/
Rechtsmittels: 10-25277
 Veröffentlicht im Bulletin: **Kassation**

Frau Favre, Vorsitzende
 Frau Mandel, Berichterstatterin
 Frau Batut, Generalanwältin
 Herr Bertrand, SCP Hémerly et
 Thomas-Raquin, Rechtsanwalt

Headword

Judgment of the Court of Cassation
Commercial Division
Public session on Tuesday,
29 November 2011
Appeal No. 10-25277
 Published in bulletin: **Annulment**

President: Ms Favre
 Judge-Rapporteur: Ms Mandel
 Advocate General: Ms Batut
 Appellant's counsel: Mr Bertrand, SCP
 Hémerly et Thomas-Raquin

Références

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi
29 Novembre 2011
N° de pourvoi: 10-25277
 Publié au bulletin : **Cassation**

Mme Favre, président
 Mme Mandel, conseiller rapporteur
 Mme Batut, avocat général
 Me Bertrand, SCP Hémerly et Thomas-
 Raquin, avocat(s)

Vollständiger Wortlaut**FRANZÖSISCHE REPUBLIK****IM NAMEN DES FRANZÖSISCHEN VOLKES**

DIE COUR DE CASSATION, HANDELS-
 KAMMER, hat folgendes Urteil erlassen:

Zum einzigen Klagegrund, zweiter Teil:

Gestützt auf die Artikel L. 411-4 und
 L. 615-17 des Gesetzes über geistiges
 Eigentum (Code de la propriété
 intellectuelle).

Gemäß dem angefochtenen Urteil wollte
 die Firma Sew-Eurodrive eine französi-
 sche Übersetzung ihres am 4. Juni 2002
 in deutscher Sprache angemeldeten
 europäischen Patents Nr. 1 281 833,
 das ihr vom Europäischen Patentamt
 am 14. Januar 2009 erteilt wurde, beim
 Nationalen Amt für gewerbliches Eigen-
 tum (INPI) einreichen. Der Generaldirek-
 tor des INPI lehnte die Entgegennahme
 der Übersetzung ab.

In dem Urteil wird festgestellt, dass nach
 den anwendbaren Bestimmungen die
 Einreichung einer Übersetzung eines
 europäischen Patents in keinem Zusam-
 menhang mehr zur der Erteilung oder
 Aufrechterhaltung des gewerblichen
 Eigentumstitels steht und der Antrag
 der Firma Sew-Eurodrive nicht dem Ziel
 dient, die Erteilung ihres Titels zu ermög-
 lichen oder seine Aufrechterhaltung zu
 gewährleisten, woraus die Nichtzustän-
 digkeit für die Entscheidung über die

Full text**FRENCH REPUBLIC****IN THE NAME OF THE FRENCH PEOPLE**

THE COMMERCIAL DIVISION OF THE
 COURT OF CASSATION,

ruling on the second limb of the sole
 ground of appeal,

having regard to Articles L. 411-4 and
 L. 615-17 of the Intellectual Property
 Code (hereinafter: "CPI"),

gives the following judgment:
 As set out in the contested judgment,
 SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
 filed a European patent application in
 German on 4 June 2002 and was
 granted European patent No. 1281883
 by the European Patent Office (herein-
 after: "EPO") on 14 January 2009. It
 wished to file a French translation of
 this patent with the French Patent Office
 (hereinafter: "INPI"), but its Director
 General refused to accept it.

The Paris Court of Appeal declared that
 it lacked competence to rule on SEW-
 EURODRIVE's appeal against the INPI
 Director General's decision, basing that
 declaration on its findings that, under the
 applicable provisions, the filing of trans-
 lations of European patents no longer
 has any bearing on their grant or mainte-
 nance and that SEW-EURODRIVE's
 appeal was not aimed at the grant or
 maintenance of its patent.

Texte intégral**REPUBLIQUE FRANCAISE****AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
 COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en seconde
 branche :

Vu les articles L. 411-4 et L. 615-17 du
 code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la
 société Sew-Eurodrive, qui a déposé
 le 4 juin 2002, en langue allemande, le
 brevet européen n° 1 281 883 lequel lui
 a été délivré par l'Office européen des
 brevets le 14 janvier 2009, a voulu en
 déposer une traduction en français à
 l'Institut national de la propriété indus-
 trielle (INPI) ; que le directeur général
 de l'INPI a refusé de recevoir cette
 traduction ;

Attendu que pour se déclarer incompé-
 tente pour statuer sur le recours formé
 contre la décision du directeur général
 de l'INPI, l'arrêt retient, qu'en vertu des
 dispositions applicables, le dépôt d'une
 traduction d'un brevet européen est
 désormais sans lien avec la délivrance
 ou le maintien du titre de propriété indus-
 trielle et que la demande de la société
 Sew-Eurodrive n'a pas pour objet de
 permettre la délivrance ou d'assurer le
 maintien de son titre ;

gegen die Entscheidung des Generaldirektors des INPI eingelegte Beschwerde abgeleitet wird.

Da sich jedoch die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht allein auf die gegen die Entscheidungen des Generaldirektors des INPI mit unmittelbaren Wirkungen auf die Erteilung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln eingelegten Beschwerden beschränkt, hat die Cour d'appel mit ihrer Entscheidung gegen die vorgenannten Gesetzestexte verstoßen.

AUS DIESEN GRÜNDEN und ohne dass über weitere Klagegründe entschieden zu werden braucht:

WIRD das von der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) am 26. Mai 2010 zwischen den Parteien erlassene Urteil (Nr. RG 09/20020) in allen Teilen FÜR NICHTIG ERKLÄRT. Die Rechts-sache und die Parteien werden damit in die Lage versetzt, in der sie sich vor dem Urteil befanden, und an die Cour d'appel de Paris in anderer Zusammensetzung zurückverwiesen.

Die Kosten trägt die Staatskasse.

Gestützt auf Artikel 700 der Zivilprozessordnung (Code de procédure civile) wird der Antrag abgelehnt.

Auf Aufforderung des Generalstaatsanwalts der Cour de cassation wird das vorliegende Urteil übermittelt und das für nichtig erklärte Urteil mit einem Rand- oder Schlussvermerk versehen.

Für Recht erkannt und entschieden von der Cour de cassation, Handels-, Finanz- und Wirtschaftskammer, und verkündet durch den Vorsitzenden in öffentlicher Sitzung am 29. November 2011.

Der RECHTSMITTELGRUND ist diesem Urteil als ANLAGE BEIGEFÜGT.

Der Rechtsmittelgrund wurde von der SCP Hémary et Thomas-Raquin, bei der Cour de cassation zugelassene Anwalts-gesellschaft, für die Firma Sew-Eurodrive GmbH & Co KG vorgebracht.

Die Cour d'appel habe sich für nicht zuständig für die Entscheidung über die von der Firma SEW-EURODRIVE eingereichte Beschwerde gegen die

In so ruling, even though the courts' jurisdiction is not limited to appeals against decisions of the INPI Director General which have a direct bearing on the grant or maintenance of industrial property rights, the Court of Appeal breached the CPI provisions cited above.

For the above reasons, the Court, observing that there is no need to examine the remainder of the ground of appeal:

– annuls the Paris Court of Appeal's judgment No. RG 09/20020 of 26 May 2010 in its entirety and, consequently, restores the case and the parties to their position prior to that judgment and refers them for a ruling to a different composition of the Paris Court of Appeal;

– orders the Treasury to bear the costs;

– refuses the request under Article 700 Civil Procedure Code;

– asks the Advocate General to have this judgment transmitted for attachment to the annulled judgment.

Judgment of the Commercial, Financial and Economic Division of the Court of Cassation, delivered by its President in open court on 29 November 2011.

ANNEX:

Ground of appeal submitted by SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG's counsel, SCP Hémary et Thomas-Raquin, advocates with right of audience before the Council of State and the Court of Cassation.

This appeal challenges the Court of Appeal's declaration that it lacked competence to rule on SEW-EURODRIVE's appeal against the INPI Director

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 09/20020) rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Hémary et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Sew-Eurodrive GmbH & Co Kg.

Il est fait grief à la Cour d'appel de s'être déclaré incompétente pour statuer sur le recours formé par la société SEW-EURODRIVE contre la décision du

Entscheidung des Generaldirektors des Nationalen Amtes für gewerbliches Eigentum (INPI) vom 20. Mai 2009 erklärt, mit der dieser die Entgegennahme der vollständigen französischen Übersetzung des am 9. Februar 2009 angemeldeten europäischen Patents Nr. 1 281 833 verweigert hatte, und die Firma SEW-EURODRIVE entsprechend an eine andere Berufungsinstanz weiterverwiesen.

"Nach Artikel L. 411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum entscheiden die Berufungsgerichte über Beschwerden gegen Entscheidungen des Generaldirektors des Nationalen Amtes für gewerbliches Eigentum bei der Erteilung, Ablehnung und Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln. In Artikel R. 411-19 ist die territoriale Zuständigkeit der für die Entscheidung über Beschwerden gegen die Entscheidungen des Generaldirektors des Nationalen Amtes für gewerbliches Eigentum bei der Erteilung, Ablehnung und Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln zuständigen Berufungsgerichte geregelt. Um festzustellen, ob das Gericht für Entscheidungen über Beschwerden zuständig sind, wie die Staatsanwaltschaft und die Firma SEW-EURODRIVE geltend machen, oder nicht zuständig ist, wie das INPI vorträgt, ist daher zu ergründen, ob die Entscheidung, die Übersetzung nicht in das nationale Patentregister aufzunehmen, wie es die das Patent innehabende Firma anstrebte, 'anlässlich' oder 'bezüglich' der Erteilung des Patents getroffen wurde. Die Firma SEW-EURODRIVE räumt ein (Seite 4 Absätze 3 und 4 ihres letzten Schriftsatzes), dass die Bestimmungen der Artikel L 614-7ff. des Gesetzes über geistiges Eigentum, in denen es um das Übersetzungserfordernis in die französische Sprache geht, durch das Gesetz vom 17. (tatsächlich vom 29.) Oktober 2007 aufgehoben wurden, mit dem die Ratifizierung des Londoner Protokolls genehmigt wurde, so dass die Einreichung einer Übersetzung nicht mehr notwendig ist, damit das europäische Patent nach Bekanntgabe seiner Erteilung seine Wirkungen in Frankreich entfaltet. In Artikel 65 Absatz 1 des Münchner Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente heißt es: 'Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, dass die Fassung, in der das Europäische Patent-

General's decision of 20 May 2009 refusing to register the full French translation supplied on 9 February 2009 of European patent No. 1281883, and its referral of SEW-EURODRIVE to the competent appeal forum.

The Court of Appeal based the contested judgment on the following reasons: Article L. 411-4 CPI provides that the courts of appeal have jurisdiction to hear appeals against decisions taken by the INPI Director General "when granting, refusing or maintaining industrial property rights", while Article R. 411-19 governs those courts' territorial jurisdiction to hear appeals against such decisions "with regard to the grant, refusal or maintenance of industrial property rights". It followed that, in order to determine whether the Court had jurisdiction to hear the appeal, as the State Counsel and SEW-EURODRIVE had claimed, or not, as INPI asserted, it had to be established whether the decision to refuse to publish the translation in the national patent register as requested by the patent proprietor (SEW-EURODRIVE) had been taken "when granting" or "with regard to the grant". SEW-EURODRIVE had conceded (page 4, paragraphs 3 and 4 of its final pleadings) that the provisions of Article L. 614-7 et seq. CPI referring to the need for a French translation had been abolished by the Law of 17 (in fact: 29) October 2007 authorising ratification of the London Agreement, so that a translation no longer had to be supplied for a European patent to be valid in France with effect from publication of the mention of its grant. Under Article 65(1) of the European Patent Convention 1973 (hereinafter: "EPC 1973"), "Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the European Patent Office intends to grant a European patent or maintain a European patent as amended for that State, is not drawn up in one of its official languages, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of this text in one of its official languages". French law had made use of that possibility in Article L. 614-7 CPI, which, as worded prior to the Law of 29 October

directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 20 mai 2009 refusant le dépôt de la traduction française complète du brevet européen n° 1 281 883 déposée le 9 février 2009, et d'avoir, en conséquence, renvoyé la société SEW EURODRIVE à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle que les cours d'appel connaissent des recours, formés contre les décisions que prend le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle "à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle" ; que l'article R. 411-19 précise les règles de compétence territoriale des cours d'appel appelées à connaître "des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle" ; qu'il suit de là que, pour déterminer si la cour est compétente pour connaître du recours, comme le prétendent le ministère public et la société SEW-EURODRIVE, ou ne l'est pas, ainsi que le soutient l'INPI, il y a lieu de rechercher si la décision de refuser de porter la traduction au registre national des brevets comme le souhaitait la société brevetée a été prise "à l'occasion de" ou "en matière" de délivrance de brevet ; que la société SEW EURODRIVE (page 4, alinéas 3 et 4 de son dernier mémoire) admet, pour sa part, que les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui se référaient à l'exigence d'une traduction en langue française ont été abrogées par la loi du 17 (en réalité 29) octobre 2007 qui a autorisé la ratification du protocole de Londres, de sorte que le dépôt d'une traduction n'est plus obligatoire pour que le brevet européen produise ses effets en France dès la publication de sa délivrance ; qu'en effet, l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose : "Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir

amt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, dass der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung [...] in einer der Amtssprachen dieses Staats [...] einzureichen hat.' Das französische Recht hat von dieser Möglichkeit in Artikel L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum Gebrauch gemacht, wo es in der vor dem Gesetz vom 29. Oktober 2007 geltenden Fassung hieß: 'Liegt die Fassung, in der das durch das Münchener Übereinkommen errichtete Europäische Patentamt ein europäisches Patent erteilt oder in geänderter Fassung aufrechterhält, nicht in französischer Sprache vor, so hat der Patentinhaber beim Nationalen Amt für gewerbliches Eigentum eine Übersetzung dieser Fassung [...] einzureichen [...]. Wird diese Verpflichtung nicht eingehalten, so ist das Patent unwirksam.' Diese Bestimmungen stellen somit einen unmittelbaren und zwangsläufigen Zusammenhang zwischen der Einreichung einer französischen Übersetzung des erteilten Patents und der Wirksamkeit im Hoheitsgebiet des Landes her. Dem oben zitierten Wortlaut nach gibt Artikel 65 Absatz 1 des Münchner Übereinkommens den Staaten zwar die Möglichkeit, vom Anmelder oder Patentinhaber die Einreichung einer Übersetzung zu verlangen, implizit, aber zwangsläufig enthält er jedoch auch die Möglichkeit, auf dieses Erfordernis zu verzichten. Das Londoner Übereinkommen, das in Frankreich seit 1. Mai 2008 in Kraft ist und in dessen Artikel 1 es heißt: 'Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens vorgesehenen Übersetzungserfordernisse', schreibt in seinem Artikel 9 den Verzicht auf das Übersetzungserfordernis bei europäischen Patenten, für die der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt nach diesem Datum bekannt gemacht wurde, verbindlich vor. Artikel L. 614-7 Absatz 1 des Gesetzes über geistiges Eigentum, der in seiner aus dem Gesetz Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 hervorgegangenen und am 1. Mai 2008 in Kraft getrete-

2007, had provided that if the text in which the EPO granted a patent, or maintained it in amended form, was not in French, its proprietor had to supply INPI with a French translation, failing which the patent would have no effect in France. Those provisions had thus established that the effects of a granted patent in France depended directly and necessarily on the supply of a French translation. However, although Article 65(1) EPC 1973, cited above, had enabled contracting states to require translations, it had to be found, by necessary implication, that they had not been obliged to do so. Article 1(1) in conjunction with Article 9 of the London Agreement, in force in France from 1 May 2008, had since made it compulsory to do away with translation requirements for European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin as from that date of entry into force, by providing that "Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements" provided for in Article 65(1) EPC. Article L. 614-7, first paragraph, CPI, as amended by Law No. 2007-1544, which entered into force on 1 May 2008, now provides that the authentic text of a European patent or application is that of its language of proceedings before the EPO. The new provisions marked a return to the basic principle, enshrined in the spirit of the EPC, that a patent is valid and protected in its language of filing, independently of any translation. They did not concern the substance of the patent right, so that, as the INPI Director General had rightly contended, the translation requirements for certain categories of patents no longer had any legal basis. Their entry into force had removed any link between the supply of a translation and the grant, refusal or maintenance of industrial property rights for the purposes of the provisions in which those terms were linked to the jurisdiction of the courts of appeal to hear appeals concerning those matters. Indeed, SEW-EURODRIVE itself wished its request that INPI be ordered to register its patent translation to be understood not as a means of obtaining the patent's grant, contesting its refusal or ensuring its maintenance, but solely as a measure promoting a

pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles"; que la loi française a usé de cette possibilité dans l'article 614-7 du Code de la propriété intellectuelle, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait: "Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets crée par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte ... faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet"; que ces dispositions établissaient ainsi un rapport direct et nécessaire entre le dépôt d'une traduction française et les effets, sur le territoire national, du brevet délivré; mais que le texte, précédemment reproduit, de l'article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s'il offre aux Etats la possibilité d'imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d'une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence; que l'accord de Londres, qui dispose, dans son article 1^{er}: "Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen", en vigueur en France à compter du 1^{er} mai 2008, a rendu obligatoire la renonciation à l'exigence de traduction, en vertu de l'article 9 de cet accord, s'agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date; que l'article L. 614-7, alinéa 1^{er}, du Code de la propriété intellectuelle, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1^{er} mai 2008, dispose: "Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi"; que les dispositions nouvelles, qui marquent un

nen Fassung sieht vor, dass der Wortlaut der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Verfahrenssprache vor dem durch das Münchner Übereinkommen errichteten Europäischen Patentamt maßgebend ist. Die neuen Vorschriften sind eine Rückkehr zum ursprünglichen, im Geiste des Europäischen Patentübereinkommens verankerten Prinzip der Gültigkeit und der Schutzwirkung eines Patents in der Sprache der Einreichung, unabhängig von jeglicher Übersetzung. Sie betreffen nicht die Substanz des Patentrechts. Wie der Generaldirektor des INPI zu Recht geltend macht, hat infolgedessen das Erfordernis einer Übersetzung für bestimmte Kategorien von Patenten künftig keine Rechtsgrundlage mehr. Durch das Inkrafttreten dieser Bestimmungen besteht kein Zusammenhang mehr zwischen der Einreichung einer Übersetzung und der Erteilung, Ablehnung oder Aufrechterhaltung gewerblicher Eigentumstitel im Sinne der Gesetzestexte, denen zufolge diese Begriffe mit der Befugnis der Berufungsgerichte verknüpft sind, über Beschwerden in diesen Angelegenheiten zu entscheiden. Im Übrigen möchte die Firma SEW-EURODRIVE ihren Antrag auf Hinterlegung der Übersetzung ihres Patents beim INPI nicht so verstanden wissen, dass damit die Erteilung ihres Titels ermöglicht, seine Ablehnung angefochten oder seine Aufrechterhaltung gewährleistet werden sollen, vielmehr diene die Übersetzung allein einem besseren Verständnis der Erfindung und soll redliche Dritte davon abhalten, Ansprüche zu vereiteln. Die beschwerdeführende Firma bezieht sich ausdrücklich auf die in Artikel L.411-1 Absatz 1 des Gesetzes über geistiges Eigentum formulierte Aufgabe des INPI, sämtliche für den Schutz von Innovationen notwendigen Informationen zentral zu erfassen und zu verbreiten und nicht auf die Aufgabe gemäß Absatz 2 dieses Artikels, in dem es um die Entgegennahme von Anträgen für gewerbliche Eigentumstitel ..., deren Prüfung, Erteilung oder Registrierung und die Überwachung ihrer Aufrechterhaltung geht. Aus alledem folgt, dass die angefochtene Entscheidung nicht in den Anwendungsbereich des Artikels L.411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum fällt. Der Generaldirektor des INPI erklärt also zu Recht, dass das Gericht nicht für die Entscheidung über die Beschwerde der

better understanding of the invention and preventing infringement by third parties acting in good faith. That was why it had expressly cited the INPI task of centralising and disseminating all information needed to protect innovations, set out in the first indent of Article L. 411-1, No. 1, CPI, rather than that defined in the second indent, which relates to "receipt and examination of applications for industrial property rights ..., the grant or registration of such rights and supervision of their maintenance". It followed from the above that the contested decision did not fall within the scope of Article L. 411-4 CPI and the INPI Director General was therefore right in asserting that the Court was not competent to hear SEW-EURODRIVE's appeal. Accordingly, the Court had to declare that it lacked competence and refer the appellant to the competent forum.

retour au principe originel, inscrit dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet, de sorte que, comme le soutient à juste titre le directeur général de l'INPI, l'exigence d'une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions a rompu tout lien entre la question du dépôt d'une traduction et celles de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle au sens des textes dans lesquels ces expressions ont un rapport avec la compétence des cours d'appel pour statuer sur les recours en ces matières ; qu'au demeurant, c'est ainsi que la société SEW EURODRIVE comprend le sens de sa demande tendant à voir l'INPI accepter de conserver la traduction de son brevet, non pour permettre la délivrance, combattre le rejet ou assurer le maintien de son titre, mais seulement dans l'intérêt d'une meilleure compréhension de l'invention et pour dissuader les tiers de bonne foi d'y porter atteinte ; que la société requérante se réfère ainsi expressément à la mission de l'INPI, telle que définie à l'article L.411-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, consistant à "centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des informations", et non à celle contenue au 2° du même article, relative à la "réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ..., à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien" ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est donc à juste titre que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle observe que la cour n'est pas compétente pour statuer sur le recours de la société SEW EURODRIVE ; que la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir ;

Firma SEW-EURODRIVE zuständig ist. Das Gericht erklärt sich daher für nicht zuständig und verweist die beschwerdeführende Firma an eine andere Berufungsinstanz weiter."

Gemäß Artikel L. 411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum ist die Cour d'appel für die Entscheidung über Beschwerden gegen die Entscheidungen des Direktors des Nationalen Amtes für gewerbliches Eigentum (INPI) bei der Erteilung, Ablehnung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln zuständig. Dieses Gesetz verleiht der Cour d'appel eine allgemeine Zuständigkeit für die Entscheidung über sämtliche Beschwerden gegen die Entscheidungen des Direktors des INPI in Bezug auf gewerbliche Eigentumstitel. Mit ihrer Ablehnung, sich für die Entscheidung über die Beschwerde der Firma SEW-EURODRIVE gegen die Entscheidung des Direktors des INPI für zuständig zu erklären, der die Einreichung der vollständigen Übersetzung des europäischen Patents Nr. 1 281 833 verweigert hatte, obgleich sich diese Entscheidung eindeutig auf einen gewerblichen Eigentumstitel bezog und nach der Erteilung des Titels und damit "anlässlich" der Erteilung des Titels im Sinne des vorgenannten Gesetzes erging, hat die Cour d'appel ihre Befugnisse unter Verstoß gegen Artikel L. 411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum verkannt.

Andererseits beschränkt sich die Zuständigkeit der Cour d'appel nicht allein auf Beschwerden gegen Entscheidungen mit unmittelbarer Wirkung auf die Erteilung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln. Da sie ihre Erklärung über die Nichtzuständigkeit für die Entscheidung über die von der Firma SEW-EURODRIVE eingelegte Beschwerde gegen die Entscheidung des Direktors des INPI, der die Einreichung der vollständigen Übersetzung des europäischen Patents Nr. 1 281 833 verweigert hatte, darauf gründete, dass seit dem Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens und des neuen, aus dem Gesetz Nr. 2007-1544 vom 29. Oktober 2007 hervorgegangenen Artikels L. 614-7 des Gesetzes über geistiges Eigentum kein Zusammenhang mehr zwischen der Einreichung der Übersetzung eines europäischen Patents und der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Titels bestehe, und der

SEW-EURODRIVE contests the Court of Appeal's ruling on the ground that:

According to Article L. 411-4 CPI, the courts of appeal have jurisdiction to hear appeals against decisions taken by the INPI Director General when granting, refusing or maintaining industrial property rights. This confers on them general competence to rule on appeals against decisions of the INPI Director concerning industrial property rights. Therefore, in declaring that it lacked competence to rule on the appeal against the INPI Director's decision to refuse to register the full translation of European patent No. 1281833, even though that decision related precisely to an industrial property right and had been issued at the end of the related grant procedure, and so "when" granting a patent within the above meaning, the Court of Appeal failed duly to exercise its powers in breach of Article L. 411-4 CPI.

In any event, the jurisdiction of the courts of appeal is not limited to hearing actions against decisions having a direct bearing on the grant or maintenance of industrial property rights. Therefore, in basing its declaration that it lacked competence to rule on the appeal against the INPI Director General's decision refusing to register the translation of European patent No. 1281833 on the fact that, since entry into force of the London Agreement and Article L. 614-7 CPI as amended by Law No. 2007-1544 of 29 October 2007, the supply of a translation is no longer relevant for the grant or maintenance of a patent, and that SEW-EURODRIVE was not seeking to obtain the grant, contest the refusal or ensure maintenance of its patent, the Court of Appeal ruled on irrelevant grounds in breach of Article L. 411-4 CPI.

ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; que ce texte attribue à la cour d'appel une compétence générale pour statuer sur tous les recours contre les décisions du directeur de l'INPI se rapportant à des titres de propriété industrielle ; qu'en refusant de se déclarer compétente pour statuer sur le recours formé par la société SEWEURODRIVE contre la décision du directeur de l'INPI refusant le dépôt de la traduction complète du brevet européen n° 1 281 833, cependant que cette décision se rapportait précisément à un titre de propriété industrielle et avait été rendue à l'issue de la délivrance de celui-ci, et donc "à l'occasion" de la délivrance du titre, au sens du texte précité, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la compétence de la cour d'appel ne se limite pas aux seuls recours formés contre des décisions ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle ; qu'en se fondant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé par la société SEW-EURODRIVE contre la décision du directeur de l'INPI refusant le dépôt de la traduction complète du brevet européen n° 1 281 833, sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres et du nouvel article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, le dépôt de la traduction d'un brevet européen était désormais sans lien sur la délivrance ou le maintien du titre, et que la demande de la société SEW-EURODRIVE n'avait pas pour objet de permettre la délivrance, combattre le rejet ou assurer

Antrag der Firma SEW-EURODRIVE nicht darauf abzielte, die Erteilung ihres Titels zu ermöglichen, seine Ablehnung anzufechten oder seine Aufrechterhaltung zu gewährleisten, hat die Cour d'appel unter Verstoß gegen Artikel L. 411-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum anhand unwirksamer Gründe entschieden.

Analyse

Veröffentlichung:

Angefochtene Entscheidung : Cour d'appel de Paris vom 26. Mai 2010

Titel und Zusammenfassungen:

ZUSTÄNDIGKEIT – sachliche Zuständigkeit – Cour d'appel – Nationales Amt für gewerbliches Eigentum (Institut national de la propriété industrielle) – Entscheidung des Direktors – unmittelbare Wirkung auf gewerbliche Eigentumstitel – Notwendigkeit (nein)

Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit gemäß der Artikel L. 411-4 und L. 615-17 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) beschränkt sich nicht allein auf Beschwerden gegen die Entscheidungen des Generaldirektors des INPI mit unmittelbarer Wirkung auf die Erteilung oder Aufrechterhaltung von gewerblichen Eigentumstiteln.

Die Cour d'appel verstößt gegen diese Gesetzestexte, indem sie sich für nicht zuständig erklärt, über die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Generaldirektors des INPI zu entscheiden, der die Entgegennahme der französischen Übersetzung des beschreibenden Teils eines in einer der zwei anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts angemeldeten europäischen Patents verweigert hat.

ZUSTÄNDIGKEIT – sachliche Zuständigkeit – Cour d'appel – Nationales Amt für gewerbliches Eigentum – Entscheidung des Direktors – Einreichung einer Patentübersetzung

Angewandte Gesetzestexte:

Artikel L. 411-4 und L. 615-17 des Gesetzes über geistiges Eigentum (Code de la propriété intellectuelle)

Abstract

Publication:

Contested decision: judgment of Paris Court of Appeal of 26 May 2010

Keywords and summary:

JURISDICTION – Jurisdiction *ratione materiae* – Court of Appeal – French Patent Office (INPI) – Director General's decision – Direct bearing on industrial property rights – Whether needed (no)

Jurisdiction under Articles L. 411-4 and L. 615-17 CPI is not limited to hearing actions against decisions of INPI's Director General which have a direct bearing on the grant or maintenance of industrial property rights.

Those articles are therefore infringed where a court of appeal declares that it lacks competence to hear an appeal against a decision of INPI's Director General refusing to accept the French translation of the description of a European patent resulting from an application filed in one of the EPO's other two official languages.

JURISDICTION – Jurisdiction *ratione materiae* – Court of Appeal – French Patent Office (INPI) – Director General's decision – Supply of patent translation

Provisions applied:

Articles L. 411-4 and L. 615-17 CPI

le maintien de son titre, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 26 mai 2010

Titrages et résumés :

COMPETENCE – Compétence matérielle – Cour d'appel – Institut national de la propriété industrielle – Décision du Directeur – Incidence directe sur les titres de propriété industrielle – Nécessité (non)

La compétence de la juridiction judiciaire, prévue aux articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle.

Viola dès lors ces textes, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI ayant refusé de recevoir la traduction en français de la partie descriptive d'un brevet européen, déposé dans une des deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets

COMPETENCE – Compétence matérielle – Cour d'appel – Institut national de la propriété industrielle – Décision du Directeur – Dépôt d'une traduction de brevet

Textes appliqués :

articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle

Marina TAVASSI

Präsidentin des italienischen Fachgerichts Mailand (nunmehr Unternehmensgericht)

Marina TAVASSI

President of the IP Specialised Division of Milan (now Court of Enterprises)

Marina TAVASSI

Présidente de la Division du tribunal de Milan spécialisée dans la propriété intellectuelle (désormais appelée "juridiction d'entreprise")

Die Unterlassungsverfügung – Erfahrungen im Common Law und im kontinentalen Recht

Injunctive relief – the experience in common and continental law jurisdictions

Les injonctions : l'expérience dans les pays de common law et de droit continental

Schutz geistiger Eigentumsrechte und Unterlassungsverfügungen vor der Einführung des Einheitlichen Patentgerichts – die Erfahrungen Italiens

Protection of intellectual property rights and injunctive relief pending the establishment of the Unified Patent Court – the Italian experience

Protection des titres de propriété intellectuelle et injonctions en attendant l'institution d'une juridiction unifiée en matière de brevets – l'expérience italienne

1. Die Einrichtung von Fachkammern an den Gerichten

Im Bereich des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums hat in Italien in den vergangenen Jahren ein Reformprozess stattgefunden.

1. The introduction of specialised court divisions

A reform process has taken place in Italy in recent years regarding the protection of intellectual property rights.

1. Création de divisions spécialisées du tribunal

Une réforme a été introduite en Italie ces dernières années concernant la protection des droits de propriété intellectuelle.

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 168 vom 27. Juni 2003 wurden an den Gerichten Kammern eingerichtet, die sich speziell mit den gewerblichen Schutzrechten und den Rechten am geistigen Eigentum befassen. In Italien bestehen an zwölf erstinstanzlichen Gerichten und an zwölf Berufungsgerichten Fachkammern, die für den Schutz der gewerblichen Schutzrechte und der Rechte am geistigen Eigentum sowie für die Durchsetzung der Rechtsvorschriften über unlauteren Wettbewerb und des Wettbewerbsrechts in den Fällen zuständig sind, bei denen eine "Störung" der Rechte am geistigen Eigentum angenommen wird. Im Zuge einer jüngsten Reform (Gesetz Nr. 27 vom 24. Januar 2012) fiel die Entscheidung, die Fachkammern der Gerichte gleichmäßiger über das gesamte Hoheitsgebiet Italiens zu verteilen und ihre Anzahl zu erhöhen (21 erstinstanzliche Gerichte, 21 Berufungsgerichte). Seit September 2012 werden diese Gerichte als "Unternehmensgerichte" bezeichnet.

Legislative Decree No. 168 of 27 June 2003 created court divisions specialising in industrial and intellectual property. Twelve first-instance and twelve appeal courts in Italy have divisions dealing with industrial and intellectual property law plus unfair competition and competition in cases regarded as "interfering" with IP rights. In a more recent reform (Law No. 27 of 24 January 2012) it was decided to distribute these court divisions more evenly across the whole territory of Italy, and to increase their number to 21 (21 first instance, 21 appeal). From September 2012 these courts will be called "Undertakings Courts" or "Courts of Enterprises".

Suite au décret n° 168 du 27 juin 2003, des divisions spécialisées dans la propriété industrielle et intellectuelle ont été instituées auprès des tribunaux. En Italie, douze tribunaux de première instance et douze cours d'appel ont des divisions traitant des affaires de droit de la propriété industrielle et intellectuelle ainsi que de la concurrence déloyale et de la concurrence dans les affaires considérées comme "interférant" avec les droits de propriété intellectuelle. Lors d'une réforme plus récente (Loi n° 27 du 24 janvier 2012), il a été décidé de répartir de manière plus égale ces divisions sur tout le territoire italien et de porter leur nombre à 21 (21 en première instance, 21 en appel). Depuis septembre 2012, ces tribunaux sont appelés "juridictions d'entreprises".

Die Fachkammern sind bei den Bezirksgerichten und den Berufungsgerichten in den Regionalhauptstädten angesiedelt. Die Entscheidung wird jeweils von einem Spruchkörper aus drei Richtern gefällt.

These specialised divisions are part of the district courts and courts of appeal of the regional capitals. A three-judge panel decides on each case.

Ces divisions spécialisées font partie des tribunaux de première instance et des cours d'appel des capitales régionales. Une formation de trois juges tranche les affaires.

Mit dieser Reform wurde die Zuständigkeit dieser Kammern auf die Bereiche Wettbewerbsrecht, Gesellschaftsrecht und Ausschreibungen von europäischer Relevanz (bis zu einem gesetzlich festgelegten Wert) erweitert.

Während früher 165 fachlich nicht ausgerichtete Bezirksgerichte und 29 Berufungsgerichte in allen Teilen Italiens mit Streitsachen im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums befasst waren, erhöht die Konzentration entsprechender richterlicher Kapazität an wenigen Fachgerichten den Sachverstand der dort tätigen Richter auf diesem Gebiet. Sie eignen sich eine überbezirkliche Sichtweise an, so dass in Angelegenheiten von hoher Komplexität und internationaler Bedeutung letztlich eine angemessene Reaktion erfolgen kann. Dies setzt voraus, dass wir die unterschiedlichen hermeneutischen Ansätze standardisieren, um einheitliche Gerichtsentscheidungen und Rechtssicherheit sicherzustellen. In der Folge dürfte sich in den Augen ausländischer Investoren, die die Stärke der Rechtsordnung eines Landes anhand der Wirksamkeit seiner Verfahren beurteilen, das Vertrauen in unsere Rechtsordnung erhöhen.

Darüber hinaus sind die Fachkammern offiziell als Gerichte für europäische Marken, Muster und Modelle entsprechend den Verordnungen der EG eingestuft worden.

Mit dem Gesetz über das gewerbliche Eigentum, das in Form des Gesetzesdekrets Nr. 30 vom 10. Februar 2005 (geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 131 vom 13. August 2010) erlassen wurde, wird ein anderer wichtiger Aspekt des delegierten Rechtsakts ("*legge delega*") Nr. 273 vom 12. Dezember 2002 umgesetzt. Zu den wichtigsten Festlegungen von Artikel 15 des "*legge delega*" gehörte Folgendes: "Aufteilung der Disziplin in homogene Felder" durch die "formale und inhaltliche Abstimmung der bestehenden Bestimmungen mit dem Ziel, rechtliche, angemessene und systematische Konsistenz zu sichern", "Anpassung an die Normen des Völker- und des Gemeinschaftsrechts", "Überarbeitung mit dem Urheberrechtsgesetz gewährten Schutzes für Muster und

Under this reform the competence of these court divisions has been extended to cover competition law, company law and tenders for contracts of European relevance (up to a certain value, established by law).

The concentration of judicial capacity dealing with IP disputes – previously dealt with by 165 non-specialised district courts and 29 appeal courts throughout Italy – into a few specialised court divisions enhances the IP expertise of the judges appointed to them. They take a supra-district perspective, which will ultimately ensure that an adequate response is provided in matters of substantial complexity and international relevance. This requires that we standardise our diverse hermeneutic approaches to ensure consistent court rulings and legal certainty. This should enhance the reliability of our system in the eyes of foreign investors, who tend to evaluate the strength of a country's judicial system in terms of the effectiveness of its procedures.

These specialised court divisions have also been officially designated as Courts for European Trade Marks, Designs and Models pursuant to the EC Regulations.

Implementing another important aspect of the delegated act ("*legge delega*") of 12 December 2002, No. 273, an Industrial Property Code was issued in the form of Legislative Decree No. 30 of 10 February 2005 (amended by Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010). The most notable effects of Article 15 of the above-mentioned "*legge delega*" were: "partition of the discipline into homogeneous fields" through "formal and substantial co-ordination of current dispositions in order to guarantee legal, reasonable and systematic consistency", "adequacy of the norms to the international and Community law", "revision and harmonisation of the protection of copyright law on the designs and models with the tutelage of industrial property", "adequacy of the norms to the modern

Cette réforme a étendu la compétence de ces divisions au droit de la concurrence, au droit des sociétés et aux appels d'offres de portée européenne (jusqu'à une certaine valeur fixée par la loi).

La concentration au sein de quelques juridictions spécialisées des compétences pour statuer sur les litiges en matière de propriété intellectuelle – auparavant traités par 165 tribunaux de première instance non spécialisés et 29 cours d'appel répartis dans toute l'Italie – sur un petit nombre de divisions spécialisées permet d'améliorer l'expertise des juges qui y siègeront. En effet, ces magistrats ont une hauteur de vue supérieure à celle d'un tribunal de première instance, ce qui permettra en définitive d'apporter des réponses appropriées dans des affaires très complexes et d'envergure internationale. Nous devons pour ce faire harmoniser nos différentes approches herméneutiques pour obtenir des décisions de justice cohérentes les unes avec les autres et donc assurer la sécurité juridique. Cela devrait améliorer la fiabilité de notre système aux yeux des investisseurs étrangers qui ont tendance à évaluer la force du système juridictionnel d'un pays à l'aune de l'efficacité de ses procédures.

Conformément à la réglementation de l'Union européenne, ces divisions spécialisées ont aussi été officiellement classées comme Tribunaux pour marques, dessins et modèles européens.

Le code de la propriété industrielle, mettant en œuvre un autre aspect important de la "*legge delega*" n° 273 du 12 décembre 2002 a été publié par décret législatif n° 30 du 10 février 2005 (amendé par le décret législatif n° 131 du 13 août 2010). Les conséquences les plus notables de l'article 15 de la "*legge delega*" mentionnée plus haut sont "la division de la discipline en domaines homogènes" par "coordination formelle et substantielle des dispositions actuelles pour garantir une cohérence juridique raisonnable et systématique", "l'adéquation des normes au droit international et au droit de l'Union européenne", "la révision et l'harmonisation de la protection du droit d'auteur concernant les dessins et modèles sous l'égide de la propriété industrielle", "l'adéquation des normes à

Modelle und dessen Harmonisierung mit dem Schutz gewerblichen Eigentums", "Anpassung der Normen an die modernen Informationstechnologien", "Bestellung und Ermächtigung eines institutionellen Organs für die Normenverwaltung", "Einführung geeigneter Instrumente für die Vereinfachung und Verringerung des Verwaltungsaufwands".

Das Gesetz über das gewerbliche Eigentum enthält die Regeln und Vorschriften für den gewerblichen Rechtsschutz in materiell- und verfahrensrechtlicher Hinsicht. Bei diesem Gesetz handelt es sich um eine Gesetzessammlung, in der eine Vielzahl unterschiedlicher Normen, die früher in Einzelrechtsvorschriften enthalten waren, gebündelt ist (mit Ausnahme des bereits genannten Urheberrechtsgesetzes) und die Bearbeitung dieses Gebiets mit dem Zivilgesetzbuch und den europäischen und internationalen Normen in Einklang gebracht wird. (Hingegen ist das Gesetz über das geistige Eigentum kein Einzelgesetz, sondern ist Teil des Urheberrechtsgesetzes (Gesetz Nr. 633 von 1941), das in den vergangenen Jahren überarbeitet worden ist, um es in Übereinstimmung mit dem europäischen Recht und der so genannten Durchsetzungsrichtlinie (Richtlinie 2004/48/EG) zu bringen).

Besonderes Augenmerk galt der Reform der verfahrensrechtlichen Vorschriften, damit der Schutz rascher und effizienter gewährt werden kann und die Schutzinstrumente vereinfacht und vereinheitlicht werden. Diese Aufgabe wurde den auf den Schutz der Rechte am geistigen Eigentum spezialisierten Fachgerichten (inzwischen als "Unternehmensgerichte" bezeichnet) übertragen.

Durch die ausschließliche Zuständigkeit der Fachkammern und aufgrund des neuen Gesetzes stehen nunmehr die Instrumente zur Verfügung, die angesichts des weltweiten Wettbewerbs für einen wirksameren Schutz des Marktes sorgen, wobei zugleich das Ziel verfolgt wird, die Wettbewerbsfähigkeit des italienischen Systems wiederherzustellen und – wenn ich das sagen darf – für unser Land die Möglichkeit zu eröffnen, beim Schutz des gewerblichen Eigentums und bei der Bekämpfung von Rechtsverletzungen und von Fälschungen (Nachahmungen) bedeutende Fortschritte zu erzielen.

information technologies", "ordering and empowerment of the institutional organism devoted to the management of norms", "introduction of appropriate tools for simplifying and decreasing the administrative accomplishments".

The Industrial Property Code governs the industrial property rules and regulations, in its substantial and procedural aspects. It represents a body of laws, which brings together the numerous and heterogeneous norms once covered by separate pieces of legislation (with the exception, as mentioned above, of copyright law) and it simultaneously co-ordinates the treatment of this area with the civil code and the European and international norms. (In contrast the Intellectual Property Code is not a piece of stand-alone legislation: it is integrated into the Copyright Law (Law No. 633 of 1941), which has been reformed in recent years to bring it into line with European Law and what is known as the Enforcement Directive (Directive 2004/48/EC)).

Particular emphasis was placed on the reform of procedural rules to assure quicker and more efficient protection as well as to simplify and unify the protection instruments. This task was assigned to the court divisions specialising in IP (now called "courts of enterprises").

The exclusive competence of the specialised court divisions and the new Code provide the instruments for more efficient protection of the market in the face of global competition, with the aim of regaining the competitiveness of the Italian system and – dare I say it – allowing our country to make a significant advance in the protection of industrial property and the fight against infringement and counterfeiting (imitation).

l'informatique moderne", "la mise en ordre et l'accroissement des capacités d'action de l'organe institutionnel chargé de la gestion des normes", "l'adoption d'outils appropriés de simplification et de diminution des tâches administratives".

Le code de la propriété industrielle régit les règles et la réglementation de la propriété industrielle du point de vue du fond et de la procédure. Il est un corpus de lois rassemblant les normes nombreuses et hétérogènes autrefois couvertes par des textes de loi distincts (à l'exception de la loi sur le droit d'auteur mentionnée plus haut) et coordonne dans le même temps le traitement de ce domaine avec le code civil et les normes européennes et internationales. En revanche, le code de la propriété intellectuelle n'est pas une législation isolée : il est intégré dans la loi sur le droit d'auteur (loi n° 633 de 1941) amendée ces dernières années afin d'être harmonisée avec le droit européen et la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (directive 2004/48/CE).

L'accent a été mis en particulier sur la réforme des règles de procédure pour assurer une protection plus rapide et plus efficace, et pour simplifier et unifier les instruments de protection. Cette tâche a été confiée aux divisions spécialisées dans la propriété intellectuelle (et dénommées "juridictions d'entreprises").

La compétence exclusive des divisions spécialisées et le nouveau code sont les instruments indispensables à une meilleure protection du marché face à une concurrence mondiale, en vue de retrouver la compétitivité du système italien et – j'ose le dire – de permettre à notre pays de faire une avancée importante dans la protection de la propriété industrielle et dans la lutte contre la contrefaçon et l'imitation.

2. Zivilprozessrecht im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums

Zur Lösung von Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (bei uns deckt der Begriff "geistiges Eigentum" geistiges und gewerbliches Eigentum ab) ist verfahrensrechtlich Vorsorge für folgende Umstände getroffen:

- Rechtsverletzung
- Widerruf oder Nichtigkeitserklärung eines Patents, einer Marke, eines gewerblichen Geschmacksmusters oder eines Urheberrechts,
- Zuweisung des Rechts an den Inhaber,
- Schadenersatz,
- Einleitung einstweiliger Maßnahmen (u. a. Beschlagnahme, einstweilige Verfügungen, Zwangsgelder, Bekanntmachung der Entscheidung).

In allen genannten Fällen kann Klage bei den Fachkammern eingereicht werden.

In den vergangenen Jahren haben die Gerichte eine intensive Arbeit geleistet und einen hohen Spezialisierungsgrad erworben. Allerdings entfällt bei den erstinstanzlichen Gerichten ein hoher Anteil (ca. 70 %) auf die Gerichte von Mailand und Rom, wobei Mailand den Löwenanteil der Patentfälle bearbeitet. Auf den Plätzen folgen Turin, Venedig, Bologna und Neapel.

"Erweiterte Gerichte" (im Sinne von Gerichten, die aus technischen Sachverständigen bestehen) sind in der italienischen Rechtsordnung unbekannt. Zur Erlangung von Erkenntnissen zu fachlichen Aspekten des jeweiligen Falles können Gutachter (oder ein Gutachtergremium) herangezogen werden.

Die Entscheidung, einen Sachverständigen hinzuziehen, wird in der Beweiserhebungsphase getroffen und beruht auf konkreten Fragen, die dem Sachverständigen vom Richter gestellt werden. Der Sachverständige führt die erforderliche Recherche durch und erstattet dem Richter Bericht, dabei arbeitet er häufig auf sich allein gestellt oder zusammen mit einem Assistenten. Dem Sachverständigen ist es gestattet, die beteiligten Parteien um Klärung von Fragen zu ersuchen und von Dritten Informationen einzuholen.

2. Civil procedure in the field of intellectual property

In intellectual property litigation in Italy (we use the term "intellectual property" to mean intellectual and industrial property), there are actions for the following:

- infringement
- revocation or nullity of the patent, trade mark, industrial design and copyright
- attribution of the right to the owner
- damages
- interim measures (including seizures, injunctions, penalties, publication of the decision)

All of these claims can be brought before the specialised court divisions.

In recent years the courts have been working hard and have become highly specialised. However, among the first-instance courts, a high percentage of cases (about 70%) are filed before the Courts of Milan and Rome, Milan handling the most patents. Milan and Rome are followed by Turin, Venice, Bologna and Naples.

The Italian system does not operate "enlarged courts" in this area (meaning courts involving technical experts). For knowledge on technical aspects of the case, an expert witness (or a panel of experts) can be appointed.

The decision to involve an expert is taken during the evidence-gathering phase and is based on specific questions that the judge submits to the expert. This expert does research and reports to the judge, often on his own or sometimes with the help of an assistant. The expert is entitled to ask the parties for clarification and to get information from third parties.

2. Procédure civile dans le domaine de la propriété intellectuelle

En cas de litiges en matière de propriété intellectuelle (nous utilisons le terme "propriété intellectuelle" pour désigner la propriété intellectuelle et industrielle), une action en justice peut, en Italie, être intentée dans les situations suivantes :

- contrefaçon,
- révocation ou nullité du brevet, de la marque, du dessin industriel et du droit d'auteur,
- attribution du droit au titulaire,
- dommages et intérêts,
- mesures provisoires (y compris saisies, injonctions, sanctions, publication de la décision de justice).

Toutes ces actions peuvent être introduites devant les divisions spécialisées.

Ces dernières années, les tribunaux ont travaillé dur et sont devenus hautement spécialisés. Cependant, au niveau des juridictions de première instance, un pourcentage élevé d'affaires (70 % environ) sont introduites devant les tribunaux de Milan et Rome, Milan traitant la majorité des affaires de brevet, suivis de Turin, Venise, Bologne et Naples.

Dans le système italien, il n'existe pas de "tribunaux élargis" dans ce domaine (c.-à-d. des tribunaux comprenant des experts techniques). Pour les aspects techniques d'une affaire, un expert témoin (ou un groupe d'experts) peut (peuvent) être désigné(s).

La participation d'un expert est décidée pendant la phase d'administration des preuves et cette décision est prise en fonction des questions précises que le juge veut soumettre à l'expert. L'expert effectue les recherches et présente son rapport au juge, souvent seul ou bien avec le concours d'un assistant. L'expert peut demander des éclaircissements aux parties et obtenir des informations de tiers.

Den Parteien steht es frei, dem zu folgen, was der benannte Sachverständige vorgibt, oder sie suchen sich selbst einen Sachverständigen, dessen Gutachten dem vom Gericht benannten Sachverständigen zu übergeben ist.

Nach italienischem Recht wird das Sachverständigengutachten nicht als Beweismittel angesehen, da sein Zweck darin besteht, das fachliche Hintergrundwissen des Richters zu erweitern und diesem dabei helfen soll, das Beweismaterial zu bewerten. Der Sinn des Gutachtens des Sachverständigen besteht darin, dem Richter, der dann eine eigene Bewertung des Beweismaterials vornimmt, die wissenschaftlichen und fachspezifischen Regeln zu erläutern.

Insgesamt gesehen endet die Sachverständigenzuständigkeit dort, wo die rechtliche Würdigung einsetzt, da diese in den Aufgabenbereich allein des Richters fällt.

Die Bewertung durch den Sachverständigen ist für den Richter nicht bindend, der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zufolge muss der Richter jedoch die Gründe darlegen, aus denen er den Schlussfolgerungen des von ihm ernannten Sachverständigen nicht folgt.

Dank der jüngsten Änderung des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Gesetzesdekret Nr. 131 von 2010) ist es nunmehr möglich, in der vorprozessualen Phase ein Gutachten anzufordern, um eine erste Bewertung des Falls vorzunehmen (beispielsweise hinsichtlich der Gültigkeit oder Nichtigkeit eines Patents oder zu nachgeahmten Waren) oder den Streitfall beizulegen. Diese Möglichkeit kann für eine rasche Streitbeilegung (eine umgehende Lösung unterschiedlicher Auffassungen in der Sache) genutzt werden, ohne dass es zu einem langen Gerichtsverfahren kommt.

Das Gesetz über das gewerbliche Eigentum regelt speziell die Verfahren vor den Fachgerichten, steht jedoch zugleich in Bezug zur Zivilprozessordnung Italiens. Es gelten die gleichen Regeln, doch bestehen hinsichtlich der Beweisnahme und der vorläufigen Maßnahmen bestimmte Besonderheiten.

The parties can follow the actions of the appointed expert or they can choose an expert themselves whose report can be given to the court-appointed expert.

In the Italian legal system the expert's opinion is not considered as evidence: it aims to add something to the judge's technical background knowledge, and helps him to evaluate the evidence. The expert's brief is to explain the scientific and subject-specific rules to the judge, who in turn makes a personal assessment of the evidence.

No matter what, expert competence ends when the judicial assessment starts because this assessment is the remit of the judge alone.

Expert evaluation is not binding on the judge, but the Supreme Court has ruled that the judge must explain why he has not endorsed the conclusions expressed by the expert he appointed.

It is possible now, thanks to the recent amendment of the IP Code (Legislative Decree No. 131 of 2010), to ask for a pre-trial expert report, to make a preliminary evaluation of the case (for instance, about the validity or the nullity of a patent, or about counterfeit goods), and also to settle the litigation. This could be used for rapid dispute settlement (a prompt resolution of controversies on the merits) without resorting to lengthy proceedings.

The IP Code specifically governs proceedings before the specialised court divisions, while at same time referring to the law on civil proceedings in Italy. They are the same rules, but there are some particularities as regards evidence and provisional measures.

Les parties peuvent s'en remettre à l'expert désigné ou peuvent choisir leur propre expert dont le rapport peut être remis à l'expert désigné par le tribunal.

Dans le système juridique italien, l'opinion d'un expert ne constitue pas une preuve : elle a pour but de compléter les connaissances techniques de base du juge pour aider ce dernier à évaluer les moyens de preuve. Le rapport de l'expert vise à expliquer au juge les règles scientifiques spécifiques au sujet concerné. Le juge procède alors à son tour à une évaluation personnelle des moyens de preuve.

Quoi qu'il en soit, le rôle de l'expert prend fin lorsque commence l'examen par le tribunal puisque celui-ci relève de la seule compétence du juge.

L'évaluation de l'expert ne lie pas le juge, mais la Cour Suprême a estimé que le juge doit expliquer les raisons pour lesquelles, le cas échéant, il n'a pas suivi les conclusions de l'expert qu'il a désigné.

Le récent amendement au code italien de la propriété industrielle (Décret législatif n° 131 de 2010) permet désormais de demander un rapport d'expert avant l'audience principale, de procéder à une évaluation préliminaire de l'affaire (concernant par exemple la validité ou la nullité d'un brevet ou des marchandises de contrefaçon), et également de régler le litige. Cette approche peut être mise à profit en vue d'un règlement rapide du litige (des controverses quant au fond) sans engager une longue procédure.

Le code de la propriété industrielle régit spécifiquement la procédure devant les divisions spécialisées et se réfère en même temps au droit italien en matière de procédure civile. Les règles sont les mêmes, avec cependant quelques particularités concernant les moyens de preuve et les mesures provisoires.

3. Beweismaß in IP-Fällen

Zur Beweisproblematik ist festzustellen, dass nach italienischem Recht der Grundsatz der "Behauptungen der Parteien" gilt. Dementsprechend können die Gerichte Beweise nur von den Prozessparteien entgegennehmen, sie verfügen über keinerlei eigene Untersuchungsbefugnisse von Relevanz. Die Beweislast ist in Artikel 2697 des italienischen Zivilgesetzbuches geregelt, wonach Folgendes gilt: "Wer ein Recht bei Gericht geltend machen will, muss die Tatsachen beweisen, die dessen Grundlage bilden. Wer die Unwirksamkeit dieser Tatsachen einwendet oder einwendet, dass das Recht abgeändert wurde oder erloschen ist, muss die Tatsachen beweisen, auf die sich die Einwendung gründet." Die Vorschrift, mit der genau geregelt wird, welche Beweise vom Kläger bzw. Beklagten vorzulegen sind, spielt im Verfahren eine Schlüsselrolle, da Streitfälle häufig davon abhängen, ob die Parteien die Beweislast erfüllen oder nicht. Anders gesagt, kann ein Kläger seine Klage nicht begründen, so wird sie unabhängig vom Verhalten der gegnerischen Partei abgewiesen (sofern die gegnerische Partei nicht dem Kläger die Rechte zugestanden hat), was auch dann der Fall ist, wenn der Beklagte in Abwesenheit verurteilt wird.

Diese Grundsätze gelten auch für die Beweislast in Fällen, in denen es um die Rechte des geistigen Eigentums geht. So ist in Artikel 121 festgelegt, dass die Beweislast für die Ungültigkeit oder den Verfall eines gewerblichen Schutzrechts stets der Person obliegt, die die Rechtmäßigkeit des Rechts bestreitet. Bei Patenten hat der Inhaber zu beweisen, dass eine Verletzung vorliegt. Der Nachweis der Nichtigkeit eines Patents (oder einer Marke) wegen Nichtbenutzung kann mit jedem beliebigen Mittel geführt werden, einschließlich einfacher Vermutung.

Im italienischen Patentsystem sind materiell-rechtliche Prüfungsverfahren, wie sie im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehen sind, nicht bekannt. Wichtig ist der Hinweis, dass die italienischen Gerichte über keine Untersuchungsbefugnisse verfügen, die nicht mit Anträgen der Prozessparteien in Zusammenhang stehen, ausgenommen sind

3. Standards of proof in IP cases

Regarding evidence, Italian law employs the principle of "allegation by the parties". In this regard, courts can only hear evidence from the litigants and do not have significant investigative powers of their own. The burden of proof is governed by Article 2697 of the Italian Civil Code, which stipulates that "any person wishing to assert a right before the court must prove the facts upon which that right is based. Anyone who challenges the relevance of these facts, or who contends that the right has either been changed or expired, must prove the fact on which the exception is based". This rule, which stipulates precisely what evidence is to be furnished respectively by the plaintiff and defendant, plays a key role in the proceedings, since disputes often hinge on whether or not one of the parties has fulfilled his burden of proof. In other words, if a plaintiff fails to substantiate his claim, it will be rejected regardless of the opposing party's attitude (unless that opposing party has conceded the plaintiff's rights), and even if the defendant is judged *in absentia*.

The same principles govern the burden of proof in IP cases. Article 121 stipulates that the burden of proof of the invalidity or revocation of an industrial property right is, in all cases, on the person who challenges that right. The burden of proving an infringement is on the patent owner. Proof of a patent's (or trade mark's) revocation due to non-use may be provided by any means, including simple presumption.

The Italian patent system does not have substantive examination procedures such as those under the European Patent Convention. It is important to point out that Italian courts have no investigative powers independent of motions by litigants, except for some instruction measures such as reports written by court-appointed experts

3. Degré de conviction de l'instance dans les affaires de propriété intellectuelle

En matière de preuves, le droit italien suit le principe de "l'allégation par les parties". Les tribunaux italiens peuvent seulement entendre les témoignages des parties au procès et ont peu de pouvoirs d'enquête propres. La charge de la preuve est régie par l'article 2697 du code civil italien qui dispose que "toute personne souhaitant faire valoir un droit devant le tribunal doit apporter la preuve des faits sur lesquels ce droit est fondé. Quiconque conteste ces faits ou prétend que ce droit a changé ou expiré, doit apporter la preuve factuelle sur laquelle s'appuie cette exception". Cette règle, qui indique précisément quelles sont les preuves à rapporter par le demandeur et le défendeur respectivement, joue un rôle essentiel dans la procédure puisque le règlement des différends dépend souvent de la question de savoir si l'une des parties a satisfait aux exigences de la charge de la preuve. En d'autres termes, si un demandeur n'est pas en mesure de justifier sa demande, celle-ci sera rejetée, quelle que soit l'attitude de la partie adverse (à moins que ladite partie adverse n'ait reconnu les droits du demandeur), et ce, même si le défendeur est jugé en son absence.

La charge de la preuve en matière de propriété intellectuelle est régie par les mêmes principes. L'article 121 du code civil italien prévoit que la charge de la preuve de la nullité ou de la révocation d'un droit de propriété industrielle incombe dans tous les cas à la personne qui conteste ce droit. En cas de contrefaçon, la charge de la preuve incombe au titulaire du brevet. La preuve de la révocation d'un brevet (ou d'une marque) pour défaut d'exploitation peut être rapportée par tout moyen, y compris de simples présomptions.

Le système italien des brevets ne comporte pas de procédures d'examen quant au fond telles que prévues dans la Convention sur le brevet européen. Il importe de signaler que les tribunaux italiens n'ont pas de pouvoir d'enquête en dehors des requêtes présentées par les parties, si ce n'est d'ordonner des mesures d'instruction comme par

jedoch bestimmte Maßnahmen zur Kenntniserlangung wie Gutachten von vom Gericht benannten Sachverständigen (Artikel 61 ff Zivilprozessordnung) oder Auskunftersuchen bei staatlichen Stellen (Artikel 213 ZPO). Die Richter haben keine Befugnis, die Umstände einer Rechtssache nach eigenem Gutdünken zu untersuchen, da im Gesetz genau vorgeschrieben ist, was vor Gericht als Beweis zulässig ist und in welcher Form und Weise es vorzulegen und entgegzunehmen ist.

Die genannten Grundsätze gelten auch in Patentverfahren, mit Ausnahme bestimmter Maßnahmen, die speziell für diesen Bereich oder nach der Einführung der von Italien übernommenen internationalen Patentvorschriften erlassen wurden.

Die Rechtsvorschrift, mit der das TRIPS-Übereinkommen (Unterzeichnung am 15. April 1994 in Marrakesch im Rahmen der Uruguay-Runde, Umsetzung in Italien mit Gesetzesdekret Nr. 198 vom 9. März 1996) in italienisches Recht umgesetzt wurde, verlieh den Richtern im Bereich Marken und Patente breitere Befugnisse und ermöglichte es ihnen, als Grundlage der Entscheidungsfindung Beweismittel und sonstige Materialien zu erlangen, obwohl die Ausübung dieser Befugnisse weiterhin die Vorlage eines Antrags einer der Prozessbeteiligten voraussetzt (z. B. Offenlegung, Erlangung von Informationen von der gegnerischen Partei, Beschlagnahme oder Einziehung von Beweismaterial zu der gemeldeten Rechtsverletzung (auch bei einem Dritten); Befugnis, dem vom Gericht benannten Sachverständigen Unterlagen vorzulegen, mit denen die Nichtigkeit eines Patents bewiesen werden kann).

Was die Beweise und einstweiligen Maßnahmen angeht, so werden den Richtern durch das TRIPS-Übereinkommen in Patent-, Marken- und gewerblichen Rechtsschutzverfahren neue Untersuchungsbefugnisse übertragen, was bei der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums insbesondere die allgemeinen Pflichten (Artikel 41), die zivil- und verwaltungsrechtlichen Verfahren und Entschädigungsregelungen (Artikel 48, 49) sowie die einstweiligen Maßnahmen (Artikel 50) betrifft.

(Articles 61 ff Code of Civil Procedure) or requests for information from the offices of Public Administration (Article 213 CCP). Judges do not have the power to investigate the facts of a case freely: the law governs exactly what evidence is admissible in court, as well as the form and manner in which it is presented and accepted.

The above-mentioned principles are also applied in patent cases, save some measures which have been introduced specifically for this area or following the introduction of international patent laws adopted by Italy.

The provision, which transcribed the TRIPS Agreement (reached at the Marrakech session of the Uruguay Round on 15 April 1994 and implemented via Legislative Decree No. 198 of 9 March 1996) into Italian law, invested judges with broader powers in respect of trade marks and patents, enabling them to seek evidence and other elements on which to base their decisions, even though these powers are still conditional upon a motion by one of the litigants (e.g. discovery, acquisition of information from the opposing party, confiscation or description of evidence of the reported violation (also from a third party), power to submit to the court-appointed expert documents which can prove the invalidity of the patent).

Regarding evidence and provisional measures, the TRIPS Agreement gives new inquiry powers to the judge in patent, trade mark and industrial design cases, particularly concerning the enforcement of intellectual property rights such as general obligations (Article 41), civil and administrative procedures and remedies (Articles 48, 49), and provisional measures (Article 50).

exemple des rapports rédigés par des experts désignés par le tribunal (article 61 du code de procédure civile) ou des demandes d'information adressées aux services de l'administration publique (article 213 du code de procédure civile). Les juges ne bénéficient pas d'une liberté totale pour instruire les faits d'une affaire : la loi indique précisément quelles preuves sont admissibles devant le tribunal, ainsi que la forme et les modalités selon lesquelles ces preuves sont produites et acceptées.

Les principes ci-dessus s'appliquent aussi aux brevets, à l'exception de certaines mesures spécifiques aux brevets ou de mesures faisant suite à l'adoption de lois internationales en matière de brevets par l'Italie.

La disposition transposant l'Accord sur les ADPIC dans le droit italien (Accord conclu à la session de Marrakech du Cycle d'Uruguay le 15 avril 1994 et mis en application par le décret législatif n° 198 du 9 mars 1996) confère aux juges des pouvoirs plus larges en matière de marques et de brevets : elle leur permet de rechercher des preuves et autres éléments sur lesquels fonder leurs décisions, même si ces pouvoirs doivent toujours faire suite à la présentation d'une requête par l'une des parties (ex. : communication de pièces, acquisition d'informations en provenance de la partie adverse, confiscation ou description de la preuve de la violation alléguée (provenant aussi d'un tiers), pouvoir de soumettre à un expert désigné par le tribunal des documents qui peuvent prouver la nullité du brevet).

L'Accord sur les ADPIC donne de nouveaux pouvoirs d'instruction au juge en matière de preuves et de mesures provisoires dans les affaires de brevets, marques, et dessins et modèles industriels. Il s'agit particulièrement des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle du point de vue des obligations générales (article 41), des procédures et mesures correctives civiles et administratives (articles 48, 49) et des mesures provisoires (article 50).

Die interessantesten Aspekte beziehen sich auf die Beweiserhebung und einstweilige Verfügungen (d. h. die Anordnung zur Unterlassung von Rechtsverletzungen). Am wichtigsten sind die folgenden Bestimmungen:

– Vorlage von Beweismaterial durch die gegnerische Partei (Artikel 121 Absatz 2 Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Beschaffung von Informationen durch die Prüfung der gegnerischen Partei (Offenlegung: Artikel 121a Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Anordnung zur Bereitstellung sämtlicher Angaben, um die Personen ermitteln zu können, die an der Herstellung und am Vertrieb der rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen beteiligt waren, und um Aufschluss über ihre Vertriebswege zu erlangen (Artikel 121 Absatz 1 Unterabsatz 2 Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Maßnahmen zum Schutz nicht offenkundiger Informationen (Empfehlung gemäß Artikel 39 TRIPS über den Schutz nicht offenkundiger Informationen in Fällen unlauteren Wettbewerbs; Artikel 121 Absatz 3 Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Annahme, dass ein identisches Erzeugnis, das ohne die Zustimmung des Patentinhabers hergestellt wurde, mangels Beweises des Gegenteils als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt (Artikel 67 Gesetz über das gewerbliche Eigentum);

– Sicherungsbeschlagnahme bzw. Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel (Artikel 129 und 130);

– Möglichkeit für den benannten Sachverständigen, Unterlagen zu den gestellten Fragen auch dann ausgehändigt zu bekommen, wenn die Unterlagen im Verfahren noch nicht vorgelegt worden sind (Artikel 121 Absatz 5 Gesetz über das gewerbliche Eigentum).

– Möglichkeit der Bestellung eines Sachverständigen in der vorprozessualen Phase.

The most interesting aspects relate to evidence and injunctions (i.e. the order to desist from an infringement). The following provisions are the most important:

– Production of evidence by the opposing party (Article 121, second paragraph, IP Code);

– Collection of information through examination of the opposing party (discovery: Article 121*bis* IP Code);

– Order to provide all the elements necessary to identify the subjects involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution (Article 121, first paragraph, second point, IP Code);

– Measures to guarantee protection of undisclosed information (recommendation pursuant to Article 39 TRIPS on protection of undisclosed information in cases of unfair competition; Article 121, third paragraph, IP Code);

– Presumption that any identical product when produced without the consent of the patent owner will, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process (Article 67 IP Code);

– Seizure or description of evidence of the reported violation (Articles 129 and 130);

– Possibility for the appointed expert to receive documents concerning the requested questions even if the documents have not yet been exhibited in the proceedings (Article 121, fifth paragraph, IP Code).

– Possibility to request the appointment of an expert in a pre-trial phase.

Les aspects les plus intéressants concernent les moyens de preuve et les injonctions (c.-à-d. l'ordre donné par un tribunal de faire cesser une contrefaçon). Les dispositions suivantes sont les plus importantes :

– Production de preuves par la partie adverse (article 121, paragraphe 2, code de la propriété industrielle) ;

– Collecte d'informations par l'interrogatoire de la partie adverse (communication de pièces : article 121*bis* du code de la propriété industrielle) ;

– Ordre du tribunal de fournir tous les éléments nécessaires pour identifier la production et la distribution des biens ou services contrefaisants et leurs circuits de distribution (article 121, premier paragraphe, second alinéa du code de la propriété industrielle) ;

– Mesures garantissant la protection de renseignements non divulgués (recommandation conformément à l'article 39 de l'Accord sur les ADPIC concernant la protection des renseignements non divulgués dans les affaires de concurrence déloyale ; article 121 paragraphe 3, code de la propriété industrielle) ;

– Présomption selon laquelle tout produit identique, fabriqué sans le consentement du titulaire de brevet, en l'absence de preuve du contraire, sera réputé avoir été obtenu grâce au procédé breveté (article 67 du code de la propriété industrielle) ;

– Saisie ou description de la preuve de la violation alléguée (articles 129 et 130) ;

– Possibilité pour l'expert désigné par le tribunal de se faire communiquer des documents concernant les questions posées, même si ces documents n'ont pas encore été produits durant la procédure (article 121, paragraphe 5, code de la propriété industrielle).

– Possibilité de demander la désignation d'un expert au stade précédant l'audience principale.

Die letztgenannte Möglichkeit ist mit der Reform des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Gesetzesdekret Nr. 131 vom August 2010) eingeführt worden. Bei Nutzung dieses vorpressualen Mechanismus ist es möglich, umgehend eine Bewertung der technischen Aspekte des Falls zu erlangen und auf dieser Grundlage eine Beilegung des Streitfalls auszuhandeln.

Die neue Vorschrift eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, dass der vom Gericht benannte Sachverständige mit einer direkten Streitbeilegung zwischen den Parteien beauftragt wird und hierzu die Hilfe der Sachverständigen und Anwälte der Parteien in Anspruch nimmt.

Sie bietet ferner die Möglichkeit, auf Anordnung des Richters Informationen zu erhalten, die sich bei der Ermittlung der Personen, die an der Herstellung und am Vertrieb der vermeintlich die Rechte am geistigen Eigentum verletzenden Waren oder Dienstleistungen beteiligt waren, sowie ihrer Vertriebswege als nützlich erweisen können.

Wie bereits erwähnt, müssen wir alle Vorkehrungen treffen, damit vertrauliche Informationen geschützt werden (in Artikel 47 des TRIPS-Übereinkommens heißt es dazu: "sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Verletzung steht").

4. Vorläufige Maßnahmen

Der Inhaber eines Patents, einer Marke oder eines Urheberrechts kann gegen den vermeintlichen Verletzer vorläufige Maßnahmen erwirken. Die außerordentlich hohe Wirksamkeit dieser Maßnahmen ergibt sich daraus, dass sie unmittelbaren Schutz garantieren. Diese vorsorglich durchgeführten Verfahren haben sich für unser System aufgrund der mit ihnen verbundenen Schnelligkeit als großer Erfolg erwiesen. So kann beim Richter innerhalb von zwei oder drei Monaten oder erforderlichenfalls innerhalb weniger Tage, in Ausnahmefällen auch innerhalb weniger Stunden, eine Entscheidung erwirkt werden.

Als Beispiel kann ich die Entscheidung anführen, die ich in dem um den Erlass einer Unterlassungsverfügung geführten Verfahren Samsung gegen Apple getroffen habe, nämlich den Antrag von Sam-

This last possibility was introduced by the reform of the IP Code, Legislative Decree No. 131 of August 2010. Using this pre-trial mechanism, it is possible to get a rapid evaluation of the technical aspects of the case and – on the basis thereof – to negotiate a settlement of the litigation.

The new rule also establishes the possibility of having a court-appointed expert try to reach a direct settlement between the parties, through the assistance of their experts and lawyers.

It also provides for the possibility of getting, through the judge's order, useful information to help identify people involved in the production and distribution of the goods and services allegedly infringing the IP rights, and their channels of distribution.

We must take every precaution to protect confidential information as mentioned above (Article 47 TRIPS Agreement states: "unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement").

4. Preliminary measures

It is possible for the owner of a patent, trade mark, or copyright to obtain preliminary measures against the alleged infringer. These measures are very effective because they guarantee immediate protection. These kind of precautionary proceedings are a great success of our system because they are very rapid. It is possible to obtain a decision from the judge within two or three months, or – if necessary – within a few days, or – exceptionally – within a few hours.

An example of this is my decision in the Samsung vs. Apple proceedings for injunctive relief to reject Samsung's request to have the launch of Apple iPhone 4S blocked. I decided in a rela-

Cette dernière possibilité a été introduite par la réforme du code de la propriété industrielle en vertu du décret législatif n° 131 d'août 2010. Ce mécanisme précédant l'audience principale permet d'évaluer rapidement les aspects techniques de l'affaire et – sur cette base – de négocier un règlement du différend.

La nouvelle règle prévoit aussi la possibilité pour l'expert désigné par le tribunal de tenter un règlement amiable direct entre les parties, avec le concours de leurs propres experts et avocats.

La nouvelle règle prévoit par ailleurs la possibilité d'obtenir, sur ordonnance du juge, des renseignements utiles pour identifier les personnes impliquées dans la production et la distribution des biens et services présumés porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que leurs circuits de distribution.

Nous devons prendre toutes les précautions utiles pour protéger les renseignements confidentiels comme indiqué plus haut (l'article 47 de l'Accord sur les ADPIC précise : "à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte").

4. Mesures provisoires

Le titulaire du brevet, d'une marque ou d'un droit d'auteur peut obtenir des mesures provisoires à l'encontre du prétendu contrevenant. Ces mesures sont très efficaces car elles garantissent une protection immédiate. Ce type de procédures conservatoires est une réussite majeure de notre système en raison de sa très grande rapidité de mise en œuvre. On peut obtenir une décision du juge dans un délai de deux à trois mois ou – si nécessaire – en quelques jours – ou exceptionnellement – en quelques heures.

On en trouve un exemple dans la décision que j'ai prise, dans la procédure opposant Samsung et Apple, de rejeter la demande de Samsung en vue de bloquer le lancement de l'Apple

sung auf Untersagung der Markteinführung des iPhone 4S von Apple zurückzuweisen. Angesichts des komplizierten Charakters der Rechtssache (Anordnung vom 5. Januar 2012) habe ich relativ kurzfristig entschieden, d. h. innerhalb von zwei Monaten.

Die Entscheidung, vorläufige Maßnahmen und Unterlassungsverfügungen zu verhängen, wird von einem einzigen Richter getroffen, gegen sie kann jedoch vor einem Spruchkörper aus drei Richtern, die derselben Fachkammer angehören, Berufung eingelegt werden. Der Richter, der die ursprüngliche Entscheidung getroffen hat, gehört diesem Spruchkörper nicht an.

Über eine solche Berufung wird ebenfalls innerhalb einer kurzen Frist entschieden, so dass wir es mit einem sehr effizienten System zu tun haben.

Wenn eine der Parteien ein Verfahren in der Sache einleiten möchte, wird die vorläufige Maßnahme fortgeführt und für die Beteiligten bestandskräftig und bindend.

Durch die neue italienische Zivilprozessordnung, die Reform zur Anpassung des italienischen Rechts an das TRIPS-Übereinkommen sowie in jüngster Zeit das Gesetzesdekret Nr. 131 vom August 2010 sind die Vorschriften über die vorläufigen Maßnahmen in wesentlichen Teilen geändert worden.

Vor der Einleitung eines ordentlichen Verfahrens kann der Kläger eine "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel", eine "Sicherungsbeschlagnahme" oder eine einstweilige "Verfügung" beantragen und erlangen.

Eine "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" ist eine Anordnung des Gerichts, mit der es dem Kläger gestattet wird, die rechtsverletzenden Produkte bzw. das rechtsverletzende Verfahren mit Unterstützung eines Gerichtsvollziehers, eines gerichtlichen Sachverständigen und gelegentlich eines Fotografen zu untersuchen und zur späteren Verwendung als Beweismittel zu beschlagnahmen. Die Funktion der Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel besteht darin,

tively short period – two months – given the complexity of the case (order of 5 January 2012).

The decision on preliminary measures and injunctive relief is taken by a single judge and can be appealed before a panel of three judges attached to the same specialised court division. This panel excludes the judge who took the original decision.

An appeal of this kind is also decided in a short period, making it a very efficient system.

In addition, if any party wants to start proceedings on the merits, the preliminary measure may go on to become definitive and binding on the parties involved in those preliminary proceedings.

The new Italian Civil Procedure Code, as well as the reform adopted to harmonise Italian law with the TRIPS Agreement, and more recently Legislative Decree No. 131 of August 2010, have considerably amended the provisions on preliminary measures.

Before initiating ordinary proceedings, the plaintiff may request and obtain a "description", a "seizure" order or an interlocutory "injunction".

A "description" is an order of the court authorising the plaintiff to inspect and describe the infringing products or process, with the assistance of a bailiff, a court expert and sometimes a photographer. The function of the description is to preserve evidence of the tort and evidence of its extent.

iPhone 4S. J'ai rendu ma décision dans un délai relativement court – deux mois – étant donné la complexité de l'affaire (ordonnance du 5 janvier 2012).

Les mesures provisoires et les injonctions sont ordonnées par un juge unique. On peut faire appel de cette décision devant une formation de trois juges rattachés à la même division spécialisée. Le juge qui a rendu la décision dont il est fait appel ne peut pas faire partie de cette formation.

Un appel de ce type correspond à un système très efficace car il est également tranché dans un court délai.

Par ailleurs, si l'une des parties veut entamer une procédure au fond, la mesure provisoire peut devenir définitive et lier les parties à cette procédure.

Le nouveau code italien de procédure civile, ainsi que la réforme adoptée pour harmoniser le droit italien avec l'Accord sur les ADPIC et, plus récemment, le décret législatif n° 131 d'août 2010, ont considérablement amendé les dispositions en matière de mesures provisoires.

Avant d'introduire une procédure ordinaire, le demandeur peut solliciter et obtenir une ordonnance de "description", une ordonnance de "saisie" ou une "injonction" interlocutoire.

La "description" est une ordonnance du tribunal autorisant le demandeur à inspecter et décrire les produits ou procédés portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, avec le concours d'un huissier, d'un expert judiciaire et parfois d'un photographe. L'ordonnance de description a pour objet de préserver les preuves du comportement délictuel et de son ampleur.

Beweise für die unerlaubte Handlung und Beweise für deren Ausmaß sicherzustellen.

Eine "Sicherungsbeschlagnahme" ist eine Anordnung des Gerichts, mit der es dem Kläger gestattet wird, die rechtsverletzenden Waren zu blockieren, um vom rechtmäßigen Inhaber in der Zeit, da er auf das endgültige Urteil wartet, Schaden abzuwenden. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die beschlagnahmten Waren vom Beklagten nicht verkauft werden können, solange die Anordnung zur Sicherungsbeschlagnahme in Kraft ist, allerdings wird der Beklagte nicht daran gehindert, andere Waren herzustellen oder zu verkaufen. Somit steht mit diesem System ein wirksames Mittel in Form der Unterlassungsverfügung zur Verfügung.

Die Unterlassungsverfügung ist dementsprechend die interessanteste vorläufige Maßnahme.

Eine "einstweilige Verfügung" oder eine "Unterlassungsverfügung" ist eine gerichtliche Anordnung, mit der eine Partei daran gehindert wird, ein Erzeugnis herzustellen, zu verwenden oder in Verkehr zu bringen, mit dem ein gewerbliches oder geistiges Recht verletzt wird. Sollte es nach Anordnungserlass zu weiteren Rechtsverletzungen oder Verzögerungen bei der Einhaltung der Anordnung kommen, so wird diese durch die Verhängung einer Geldstrafe (eines Straf- oder Zwangsgelds) ergänzt.

Bei all diesen vorläufigen Maßnahmen und insbesondere im Falle der Unterlassungsverfügung kann das Gericht nach Würdigung der Umstände vom Antragsteller zur Deckung eventueller Schadenersatzzahlungen eine Sicherheit verlangen.

In Ausnahmefällen kann eine vorläufige Maßnahme erlangt werden, ohne dass der Antrag der gegnerischen Partei (*ex parte*) zugestellt wird, obwohl der Antrag normalerweise nach der Einreichung bei Gericht zugestellt werden muss.

Nach italienischem Recht dürfen die Richter seit der Reform von 2005 auch anweisen, dass die Unterlassungsverfügung (bzw. generell die vorläufigen Maßnahmen) in Zeitungen und Zeitschriften

A "seizure" is an order of the court authorising the plaintiff to block the infringing goods in order to avoid any damages to the rightful owner while he is waiting for the final judgment. It is important to note that the seized goods cannot be sold by the defendant as long as the seizure provision is in force, but the defendant is not prevented from manufacturing or selling other goods. To this end the system provides an efficient means of injunctive relief.

Injunctive relief is thus the most interesting preliminary measure.

An "interlocutory injunction" or "injunctive relief" is a court order to enjoin a party from manufacturing, using or marketing a product that infringes an industrial or intellectual right. Usually this order is reinforced by the imposition of a pecuniary fine (penalty or *astreinte*) for any subsequent violation or for any delay in complying with the order.

For all these preliminary measures and especially for the injunction, the court, having considered the circumstances, may demand security from the applicant to cover the payment of any damages.

In exceptional cases one can obtain a preliminary measure without serving the application on the opposite party (*ex parte*), even if usually one must serve the application after filing it before the court.

In the Italian system since the reform of 2005, judges are also entitled to order the publication of the order granting injunctive relief (and in general preliminary measures) in newspapers and

Une "saisie" est une ordonnance du tribunal autorisant le demandeur à bloquer les biens portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, afin d'éviter que le titulaire légitime ne subisse des dommages dans l'attente du jugement final. Il importe de signaler que le défendeur ne peut pas vendre les biens saisis tant que la saisie est en vigueur, mais il n'est pas interdit au défendeur de fabriquer ou de vendre d'autres biens. L'injonction représente donc un moyen efficace.

L'injonction est ainsi la mesure provisoire la plus intéressante.

"L'injonction interlocutoire" est une ordonnance du tribunal interdisant à une partie de fabriquer, d'utiliser ou de commercialiser un produit portant atteinte à un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Cette ordonnance est généralement renforcée par l'imposition d'une sanction pécuniaire (amende ou *astreinte*) pour toute violation ultérieure ou pour tout retard à se conformer à l'ordonnance du tribunal.

Le tribunal, au vu des circonstances, peut exiger la constitution d'une sûreté par le demandeur pour toutes ces mesures préliminaires et particulièrement pour une injonction, afin de garantir le paiement de tous dommages-intérêts éventuels.

Dans des cas exceptionnels, on peut obtenir une mesure provisoire sans signifier la demande à la partie adverse (c'est-à-dire *ex parte*), même si l'on doit normalement signifier la demande à la partie adverse après l'avoir déposée au tribunal.

Depuis la réforme de 2005 du système italien, les juges peuvent aussi ordonner la publication de l'ordonnance octroyant une injonction (et, en général, octroyant toute mesure provisoire) dans des

veröffentlicht werden, damit die Verbraucher über die erforderlichen Informationen über die Rechtssache und die Gerichtsentscheidung verfügen.

Diese Form der Unterlassungsverfügung ist ein sehr wirksames Rechtsmittel, da sie sehr schnell umgesetzt werden kann und den Richtern ermöglicht, ein bestimmtes Verhalten zu unterbinden, sofern dieses eine Verletzung eines Patents (oder einer Marke usw.) darstellt und die Gefahr besteht, dass für den Patentinhaber kein ausreichender Schadenersatz gewährleistet ist, wenn das Urteil in der Sache ergeht.

Um einschätzen zu können, inwieweit die Voraussetzungen für den Erlass dieser Maßnahme gegeben sind, hat der Richter zu prüfen, ob ausreichende Beweise für das Recht des Patentinhabers und die Rechtsverletzung vorliegen. Die Eintragung eines Patents garantiert dem Patentinhaber die Annahme, dass das Patent rechtswirksam ist. Für den vermeintlichen Patentverletzer besteht andererseits im Rahmen der vorläufigen Maßnahme die Möglichkeit, die Nichtigkeit des Patents (der Marke) zu beantragen. In diesem Fall kann der Richter auch dann einen Sachverständigen zur Bewertung des Patents heranziehen, wenn es sich um vorsorglich ergriffene Maßnahmen handelt. Der Sachverständige wird dann aufgefordert, seine Leistungen kurzfristig zu erbringen (innerhalb von zwei oder drei Monaten).

Auf der Grundlage der Sachverständigenbewertung entscheidet der Richter später darüber, ob der Spielraum für den Erlass einer Unterlassungsverfügung gegeben und das Patent rechtswirksam ist, das Erzeugnis der gegnerischen Partei dieses Patent verletzt und der Vertrieb der rechtsverletzenden Erzeugnisse tatsächlich dazu führt, dass die Zuverlässigkeit und der Ruf des geschützten Erzeugnisses am Markt untergraben werden.

Trifft das zu, kann der Richter unverzüglich den Verkauf des rechtsverletzenden Erzeugnisses unterbinden, seine Rücknahme vom Markt anordnen, ein Zwangsgeld verhängen und gegebenenfalls die Veröffentlichung der Entscheidung in Zeitungen und Zeitschriften verfügen.

magazines so as to provide consumers with the necessary information about the case and the court's decision.

This form of injunctive relief is a highly efficient remedy, because it is very rapid and allows the judges to block a particular behaviour when this behaviour infringes a patent (or a trade mark, etc.) and there is a risk that the injury suffered by the patent owner will not be adequately compensated when the judgment on merits is issued.

In order to evaluate the conditions necessary to grant this measure the judge has to consider whether there is sufficient evidence of the right of the patent owner and of the infringement. The registration of a patent guarantees the holder the presumption of patent validity. However in preliminary proceedings it is also possible for the alleged infringer to present a claim for patent (trade mark) nullity. In this case the judge can appoint an expert to evaluate the patent even if he is dealing with precautionary proceedings. In that case the expert is invited to perform his services within a short period (two or three months).

On the basis of the expert evaluation the judge can decide if there is scope for granting injunctive relief, and whether the patent is valid, the product of the opposite party infringes this patent and the spread of the infringed products definitely risks ruining the reliability and reputation of the protected product on the market.

If this is the case, the judge can immediately block the sale of the infringing product, ordering its withdrawal from the market, imposing a penalty, and ordering – if necessary – the publication of this decision in newspapers and magazines.

journaux et magazines afin de donner aux consommateurs les informations nécessaires sur l'affaire et la décision du tribunal.

L'injonction est un instrument très efficace en raison de sa rapidité et du fait qu'il permet au juge de mettre fin à un comportement donné lorsque ce comportement porte atteinte à un brevet (ou à une marque, etc.) et que le préjudice subi par le titulaire du brevet risque de ne pas être suffisamment indemnisé au moment où le jugement est rendu sur le fond.

Pour évaluer les conditions nécessaires à l'octroi de cette mesure, le juge doit considérer s'il existe des preuves suffisantes du droit du titulaire du brevet et de la contrefaçon du brevet. L'enregistrement d'un brevet permet au titulaire de bénéficier de la présomption de validité du brevet. Toutefois, au cours de l'audience préliminaire, le contrefacteur présumé peut aussi présenter une demande en nullité du brevet (de la marque). Dans ce cas, le juge peut désigner un expert pour examiner le brevet, même si cela intervient dans le cadre d'une procédure conservatoire. L'expert est alors invité à présenter son rapport dans un bref délai (deux ou trois mois).

Sur la base du rapport d'expertise, le juge peut décider s'il y a lieu d'octroyer une injonction, si le brevet est valable, si le produit de la partie adverse porte atteinte au brevet et si l'ampleur de la diffusion des produits contrefaisants risque définitivement de ruiner la fiabilité et la réputation du produit protégé sur le marché.

Si tel est le cas, le juge peut immédiatement bloquer la vente du produit contrefaisant, ordonner son retrait du marché, imposer une sanction et ordonner – si nécessaire – la publication d'une décision dans des journaux et magazines.

5. Schadenersatz

In einer weiteren Gruppe von Vorschriften im Gesetz über das gewerbliche Eigentum werden Schadenersatzfragen geregelt.

Im italienischen Recht ist die Schadensbewertung in Artikel 1223 des Zivilgesetzbuches geregelt. Abgedeckt sind erlittene Verluste der geschädigten Partei/des Gläubigers sowie entgangene Gewinne, sofern sie sich als direkte und unmittelbare Folge der Rechtsverletzung/Nichterfüllung oder eines Verzugs darstellen. In der Vorschrift wird kein Unterschied zwischen Haftung aufgrund Vertragsverletzung oder aus unerlaubter Handlung gemacht.

Interessanterweise ist in einer Schadenersatzbestimmung von Artikel 125 des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum vorgesehen, dass der Richter auf einen entsprechenden Antrag der geschädigten Partei eine Schadenersatzpauschale auf der Grundlage des im Verfahren verwendeten Beweismaterials und der daraus abgeleiteten Annahmen festlegen kann.

Der Richter soll auf diese Weise ange-regt werden, alle in Frage kommenden Aspekte zu berücksichtigen, wie beispielsweise nachteilige wirtschaftliche Folgen einschließlich entgangener Gewinne für den Inhaber des verletzten Rechts, der vom Rechtsverletzer erzielten Gewinne sowie gegebenenfalls anderer Aspekte als solche wirtschaftlicher Art, wie z. B. immaterieller Schaden, der dem Rechteinhaber durch die Rechtsverletzung entstanden ist.

Die Höhe der entgangenen Gewinne wird auf einen Betrag festgelegt, der nicht unter dem Betrag der Gebühren liegt, die der Rechtsverletzer gezahlt hätte, wenn er vom Inhaber des verletzten Rechts die entsprechende Lizenz erworben hätte.

Der Rechteinhaber kann die Rückgabe der vom Rechtsverletzer erzielten Gewinne verlangen oder (als mögliche Alternativen) entweder den Ersatz der entgangenen Gewinne oder den Ersatz des gesamten vom Rechtsverletzer erzielten Gewinns, der über den Betrag der entgangenen Gewinne des Rechteinhabers hinausgeht.

5. Damages

Another group of rules in the IP Code governs damages.

In the Italian system the evaluation of damages is generally based on Article 1223 of the Civil Code. It covers the loss sustained by the injured party/ the creditor and the loss of profits insofar as they are a direct and immediate consequence of the infringement/the non-performance or delay. The rule is the same for liability either in contract or tort.

It is interesting to observe that a provision relating to damages in Article 125 of the IP Code provides that the judge, when requested by the injured party, may liquidate a lump sum determined on the basis of the evidence of the proceedings and on the presumptions deriving therefrom.

The suggestion for the judge is to take into account all appropriate aspects such as prejudicial economic consequences, including loss of profits, which the owner of the infringed right has suffered, the benefits accrued by the infringer and, whenever appropriate, aspects other than those of an economic nature such as moral prejudice caused by the infringement to the owner of the right.

The loss of profit is set at an amount not lower than the amount of the fees that the infringer would have paid if he had obtained the licence from the owner of the infringed right.

The owner of the right may demand the return of all profit made by the infringer, or (as possible alternatives) either reimbursement for his loss of profit or reimbursement of all profit made by the infringer that exceeds his loss of profit.

5. Dommages-intérêts

Un autre ensemble de règles du code de la propriété industrielle régit les dommages-intérêts.

L'évaluation des dommages dans le système italien est généralement fondée sur l'article 1223 du code civil. Elle couvre la perte subie par la partie lésée/ ou le créancier et la perte de profits dans la mesure où ils sont une conséquence directe et immédiate de la contrefaçon/ ou de la non-exécution ou du retard. La règle est la même, qu'il s'agisse de responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Il est intéressant de signaler qu'une disposition de l'article 125 du code de la propriété industrielle concernant les dommages dispose que le juge, sur demande de la partie lésée, peut ordonner le versement d'une somme forfaitaire déterminée sur la base des éléments de preuve produits et des présomptions qui en découlent.

Le juge devrait tenir compte de tous les aspects appropriés comme, par exemple, les conséquences économiques en termes de préjudice, y compris la perte de profits, subies par le titulaire du droit qui a été violé, les profits qu'en a tirés le contrefacteur et, le cas échéant, les aspects non économiques comme le préjudice moral causé au titulaire du droit par la contrefaçon.

La perte de profits est fixée à un montant qui ne peut pas être inférieur au montant des redevances que le contrefacteur aurait payées s'il avait obtenu la licence auprès du titulaire du droit auquel il est porté atteinte.

Le titulaire du droit peut exiger le remboursement de tous les profits dégagés par le contrefacteur, ou (comme autres possibilités) soit le remboursement pour sa perte de profit soit le remboursement de tous les profits effectués par le contrefacteur excédant sa perte de profit.

Dank der jüngsten Gesetzesreformen und der Einrichtung der Fachkammern befindet sich die italienische Rechtsordnung jetzt in einer ausreichend starken Position, um sich den Herausforderungen der Globalisierung zu stellen und einen wirksamen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zu gewährleisten. Das bezieht sich auch auf das Gebiet der Informationstechnologie.

Thanks to the recent reforms of our laws and the establishment of the specialised divisions, the Italian system is now in a sufficiently strong position to face the challenges of globalisation and to guarantee the efficient protection of intellectual property rights. This extends to the information technology field.

Grâce aux réformes récentes et à la mise en place des divisions spécialisées, le système judiciaire italien est désormais suffisamment solide pour relever les défis de la mondialisation et garantir la protection efficace des droits de propriété intellectuelle. Cela vaut aussi pour le domaine de l'informatique.

Da sich das italienische System der vorläufigen Maßnahmen und besonders der Unterlassungsverfügungen als sehr wirksam erwiesen hat, kommt es weithin zur seiner Anwendung, so dass die meisten Fälle mit der Beantragung einer Unterlassungsverfügung beginnen. Außerdem ist festzustellen, dass in einer relativ hohen Zahl von Fällen, in denen der Richter eine solche Maßnahme erlässt, auf die vorläufige Maßnahme kein Urteil in der Sache folgt, da die Beteiligten mit der zusammenfassenden Bewertung im Rahmen dieses Verfahrens zufrieden sind. Auf der Grundlage der vom Richter verhängten vorläufigen Maßnahme erzielen die Parteien dann oft selbst eine Einigung.

The Italian system of preliminary measures and especially of injunctive relief has proved to be very efficient, so it is used a lot and most cases start with a claim for injunctive relief. In addition, in a fair number of cases in which the judge has granted such a measure, the preliminary proceedings are not followed by a judgment on the merits because the parties are satisfied with the summary evaluation of these proceedings. Based on the judge's preliminary decision, the parties often reach a final agreement amongst themselves.

Le système italien de mesures provisoires et en particulier des injonctions s'est avéré très efficace. Il est donc beaucoup utilisé et la majorité des affaires débute par une demande d'injonction. De plus, dans nombre de cas où le juge a octroyé une telle injonction, cette procédure n'est pas suivie d'un jugement quant au fond. En effet, les parties sont satisfaites de l'évaluation sommaire qui a été faite lors de cette procédure. Sur la base de la décision préliminaire du juge, les parties concluent souvent un règlement à l'amiable.

6. Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts

Die Bestimmungen über die Befugnisse des Gerichts und die vorläufigen und vorsorglich ergriffenen Maßnahmen (einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen) im Übereinkommensentwurf über ein Einheitliches Patentgericht ähneln den Bestimmungen in der italienischen Rechtsordnung. Zum Beispiel: Anordnung auf Beweisvorlage, Beweissicherung einschließlich Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel, Einbehaltung von Mustern, Beschlagnahme der rechtsverletzenden Waren sowie der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen und Inspektion von Räumlichkeiten. Die Gerichte können in geeigneten Fällen und unter bestimmten Bedingungen die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anordnen.

6. The Rules of Procedure of the Unified Patent Court

The rules governing the powers of the Court and preliminary and precautionary measures (provisional and protective measures) in the Draft Agreement on the Unified Patent are similar to those in the Italian system. For example: order to produce evidence, to preserve evidence, including a description, taking of samples, seizure of the infringing goods and the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto, and the inspection of property. The courts may also order, in appropriate cases and under certain conditions, the communication of banking, financial or commercial documents.

6. Les règles de procédure de la juridiction unifiée des brevets

Les règles qui régissent les pouvoirs de la juridiction et les mesures provisoires et conservatoires inscrites dans le projet d'accord relatif au brevet unifié sont similaires à celles du système italien. Il s'agit par exemple des règles qui régissent les ordonnances de production de preuves, de conservation des preuves, y compris la description, de prise d'échantillons, de saisie des biens contrefaisants et des matériels et instruments utilisés pour la production et/ou la distribution de ces biens, des documents y afférents, ainsi que de l'inspection des locaux. Dans les cas appropriés et sous certaines conditions, les tribunaux peuvent aussi ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux.

Eine "Sicherstellungsentscheidung" ist in der italienischen Rechtsordnung nicht vorgesehen, doch kann eine ähnliche Entscheidung erlangt werden, mit der Folgendes erreicht wird: Sicherungsbeschlagnahme von Vermögensgegenständen.

In the Italian system there is no provision for "freezing orders", but it is possible to obtain a similar order to establish the seizure of the assets located in our territory, the appointment of a custodian (a guardian) and an injunction to restrain

Le "gel des actifs" n'existe pas dans le système italien, mais il est possible d'obtenir une ordonnance similaire pour procéder à la saisie de biens situés sur notre territoire, à la nomination d'un "conservateur" et à une injonction interdi-

den auf unserem Hoheitsgebiet, Benennung eines Verwahrers (Hüters) und Erlass einer Unterlassungsverfügung, um den Inhaber davon abzuhalten, mit Vermögensgegenständen zu handeln, unabhängig davon, ob sie sich im Zuständigkeitsbereich des Gerichts befinden oder nicht.

Von grundlegender Bedeutung ist die Möglichkeit (Artikel 35a Absatz 4 Übereinkommensentwurf), eine Unterlassungsverfügung (bzw. generell eine einstweilige Maßnahme) ohne Anhörung der anderen Partei anzuordnen, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Inhaber des Patents wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde, oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden. Nach einer solchen Anordnung (Maßnahme ohne Anhörung der anderen Partei) muss die gegnerische Partei binnen kurzem vor Gericht geladen und angehört werden (entsprechend der allgemeinen Bestimmung von Artikel 34a Absatz 2).

Hinsichtlich der Verfügungen ist die Möglichkeit der Zwangsgeldverhängung in der italienischen Rechtsordnung etwas anders geregelt als im Übereinkommensentwurf, da dort festgelegt ist, dass das Zwangsgeld an das Gericht gezahlt wird (Artikel 37a Absatz 2), während es in Italien an die geschädigte Partei zu zahlen ist. Meiner Meinung nach ist die im Übereinkommen festgelegte Lösung für den Fall der Verletzung einer gerichtlichen Anordnung gut geeignet, und für das Gericht besteht die Aussicht auf einen finanziellen Nutzen.

Eine hohe Wirksamkeit ergibt sich auch, wenn die Unterlassungsverfügung im europäischen (Artikel 38 Übereinkommensentwurf) und im italienischen System (Artikel 120 Gesetz über das gewerbliche Eigentum) von weiteren Maßnahmen begleitet wird, um den Vertrieb der rechtsverletzenden Erzeugnisse und künftige Rechtsverletzungen zu verhindern. Zu diesem Zweck kann der Richter die Rücknahme von Erzeugnissen aus einem Vertriebskanal, die Entfernung rechtsverletzender Teile aus einem Erzeugnis und die Vernichtung der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte anordnen.

the owner from dealing in any assets, whether located within its jurisdiction or not.

It is considered to be fundamental to have the possibility (Article 35a, par. 4, Draft Agreement) to grant an injunction (and in general a preliminary measure) without the other party having been heard, in particular when any delay is likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent, or where there is a reasonable risk of evidence being destroyed. After such an order (*inaudita altera parte*), the opposite party must be summoned within a short period to be given the opportunity to be heard (following the general rule of Article 34a, par. 2).

Regarding injunctions, the possibility to impose a penalty in the Italian system is somewhat different from the situation under the Draft Agreement, because in the latter the penalty is paid to the Court (Article 37a, par. 2) while in the Italian system it is paid to the injured party. I think that the solution chosen by the Agreement is a useful one in the case of violation of a court order, and it enables the court to derive some monetary benefit.

It is also very efficient when the injunction is accompanied, in the European system (Article 38 Draft Agreement) as well in the Italian one (Article 120 IP Code), by further measures to preclude the distribution of the infringing goods and to prevent future violation. To this end the judge can order the recall of products from a sales channel, the removal of infringing property from a product, and the destruction of the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods.

sant au propriétaire d'un bien d'effectuer une quelconque opération sur ce bien, que ce bien soit situé dans son ressort de compétence ou non.

On estime que la possibilité (article 35bis, par. 4 du projet d'accord) d'octroyer une injonction (et en général toute mesure provisoire) sans que la partie adverse ait été entendue, est fondamentale, en particulier lorsque tout retard risque d'entraîner un préjudice irréparable pour le titulaire du brevet, ou lorsqu'il existe un risque raisonnable de destruction de moyens de preuve. Lorsqu'une ordonnance a été rendue dans ces conditions (la partie adverse n'ayant pas été entendue), la partie adverse doit être convoquée devant le tribunal dans un bref délai pour lui donner la possibilité d'être entendue (en vertu de la règle générale de l'article 34bis, par. 2).

En ce qui concerne les injonctions, la possibilité dans le système italien d'imposer une sanction diffère quelque peu de la situation correspondant au projet d'accord sur la juridiction unifiée. En effet, dans le cadre de ce dernier, la sanction pécuniaire est versée au tribunal (article 37bis, par. 2), tandis qu'elle est versée à la partie lésée dans le système italien. A mon avis, la solution retenue par le projet d'accord est utile en cas de violation d'une ordonnance judiciaire et elle permet au tribunal d'obtenir un avantage financier.

Cette solution est aussi très efficace lorsque l'injonction s'accompagne, dans le système européen (article 38 du projet d'accord), ainsi que dans le système italien (article 120 du code de la propriété industrielle), d'autres mesures faisant obstacle à la distribution des biens qui portent atteinte à des titres de propriété intellectuelle et empêchant toute violation future de ces droits. A cette fin, le juge peut ordonner le rappel de produits dans un circuit commercial de distribution, l'élimination de l'élément contrefaisant dans un produit et la destruction des matériels et instruments utilisés dans la production et/ou la distribution de ces biens.

Die Richter sollten meines Erachtens außerdem auf ein angemessenes Verhältnis zwischen der Schwere der Rechtsverletzung und den angeordneten Maßnahmen achten und auch die Interessen Dritter (einschließlich derer der Verbraucher) berücksichtigen (dieser Grundsatz ist zwar in der italienischen Rechtsordnung nicht verankert, doch kommt er in der Rechtsprechung vor und wird von den Gerichten berücksichtigt).

Diesen Grundsatz habe ich bei der Rechtssache Samsung/Apple angewandt.

Im Herbst des vergangenen Jahres beantragte Samsung eine Unterlassungsverfügung beim Fachgericht in Mailand, dessen Präsidentin ich bin. Samsung beantragte, dass Apple gerichtlich untersagt werden sollte, sein neuestes iPhone-Modell auf dem italienischen Markt zu verkaufen. Die Einführung des iPhone 4S auf dem italienischen Markt war bis Weihnachten 2011 geplant. Samsung beantragte zudem eine Unterlassungsverfügung für die neuen iPad-Modelle, die verkaufsbereit waren.

Der komplizierte Charakter der mir vorgelegten Fragen betraf sowohl den Schutz von "Patentfamilien" des koreanischen Unternehmens (103 Familien mit tausenden von Patenten) und zugleich Probleme im Zusammenhang mit den "standardessenziellen" Patenten und der Lizenzerteilung nach den FRAND-Kriterien (Lizenzerteilung zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen). Während des vorsorglich durchgeführten Verfahrens reichte Apple eine Widerklage ein und stellte fest, dass Samsung das Wettbewerbsrecht verletze, seine beherrschende Stellung ausgenutzt, Apple von der Nutzung seiner Patente abgehalten und sich geweigert habe, Apple eine FRAND-Lizenz zu erteilen. Aufgrund der Widerklage von Apple beantragte Samsung eine Verschiebung der Anhörung.

Dieser Fall erforderte besondere Aufmerksamkeit. Die Entscheidung betraf viele Aspekte des Verhältnisses zwischen Wettbewerbsrecht und den Rechten am geistigen Eigentum. Interessant

In my opinion it is also very useful to suggest to the judges (this principle is not in our national system, but it is described in the jurisprudence and taken into consideration by the courts) that they balance the proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered, as well as taking into account the interests of third parties (including consumers).

I applied this principle in the Samsung/Apple case.

Last autumn Samsung filed a claim for injunctive relief before the Specialised Division of Milan, of which I am president. Samsung requested the judge to prohibit Apple from selling the latest model of the iPhone on the Italian market. The launch on the Italian market of the iPhone 4S was scheduled before Christmas 2011. Samsung also requested an injunction regarding the new models of iPad, which were ready to be sold.

The complexity of the issues brought before me involved both the protection of some "families" of patents owned by the Korean company (103 families, covering thousands of patents) and, at the same time, problems related to standard-essential patents and the "frand" (fair, reasonable, and non-discriminatory) licence. In the precautionary proceedings Apple introduced a counterclaim stating that Samsung had infringed competition law, abusing its dominant position, impeding Apple from using its patents and refusing to grant a "frand" license to Apple. Samsung, owing to the counterclaim proposed by Apple, requested a postponement of the hearing.

The case deserved special attention. The decision involved many aspects of the relationship between competition and IP rights. It was of particular interest in view of its market impact and of the

A mon avis, on pourrait utilement suggérer aux juges (notre système national ne fait pas appel à ce principe qui est cependant décrit par la jurisprudence et pris en compte par les tribunaux) de mettre en balance, en termes de proportionnalité, la gravité de la contrefaçon et les mesures ordonnées par le tribunal, et de prendre en compte les intérêts des tiers (y compris des consommateurs).

J'ai appliqué ce principe dans l'affaire Samsung/Apple.

L'automne dernier, Samsung a déposé auprès de la Division spécialisée de Milan, que je préside, une requête en vue d'obtenir une injonction. Samsung sollicitait du juge qu'il interdise la vente par Apple du dernier modèle de l'iPhone sur le marché italien. Le lancement de l'iPhone 4S sur ce marché était prévu avant Noël 2011. Samsung sollicitait aussi l'octroi d'une injonction concernant les nouveaux modèles d'iPad prêts à être commercialisés.

Les questions qui m'ont été soumises étaient complexes : elles concernaient la protection de certaines "familles" de brevets détenues par la société coréenne (103 familles couvrant plusieurs milliers de brevets) de même que des problèmes liés aux brevets essentiels ainsi que la licence FRAND (équitable, raisonnable et non discriminatoire). Au cours de la procédure conservatoire, Apple a présenté une demande reconventionnelle, déclarant que Samsung avait violé le droit de la concurrence en abusant de sa position dominante, en empêchant Apple d'utiliser ses brevets et en refusant d'accorder une licence FRAND à Apple. Samsung, au vu de la demande reconventionnelle d'Apple, a sollicité un ajournement de l'audience.

L'affaire demandait une attention particulière. La décision à prendre mettait en jeu de nombreux aspects de la relation entre la concurrence et les droits de propriété intellectuelle. Ce point avait

war er insbesondere angesichts der Auswirkungen auf den Markt und der finanziellen Interessen der von dem Verfahren betroffenen Parteien.

Bei der Würdigung dieses Falls schaute ich mir zunächst das Verhältnis zwischen den Parteien und frühere Kontaktaufnahmen zwischen ihnen an, um mir über die Höhe des Prozentsatzes der Lizenzgebühren, den Samsung für die Nutzung seiner Patente durch Apple forderte, klar zu werden. Angeschaut habe ich mir auch die Zulieferung der in den neuen Apple-Modellen verwendeten Chips der Firmen Qualcomm und Intel sowie die bestehenden Verträge, mit denen Qualcomm und Intel die Lizenz für die Benutzung von Patenten von Samsung eingeräumt wurde. Außerdem habe ich die Interessen der Parteien gegeneinander abgewogen und insbesondere dem möglichen Schaden Rechnung getragen, der den Parteien aus dem Erlass oder dem Nichterlass einer Verfügung erwachsen könnte.

Schließlich habe ich den Antrag auf Annahme der einstweiligen Maßnahme aufgrund des Umstands abgewiesen, dass Apple sein Recht auszuüben schien, indem es die fraglichen Chips von Qualcomm und Intel nutzte. Dieser Umstand könnte als "Erschöpfung" der Rechte von Samsung betrachtet werden. (Auf diesen Grundsatz wird unter Bezugnahme auf das nationale Recht in Artikel 5 des Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (Gesetzesdekret Nr. 30 vom 10. Februar 2005) hingewiesen. Ähnliche Regelungen finden sich für die Gemeinschaftsmarke (Artikel 13 Verordnung (EG) Nr. 207/2009) und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Artikel 21 Verordnung (EG) Nr. 6/2002).

Was Artikel 206 des Entwurfs der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts angeht, so halte ich es für angemessen, dass im Text der Zweck einer einstweiligen Maßnahme festgestellt wird, um deren Funktion/Umfang (Verhältnis) herauszustellen.

Bekanntermaßen soll mit einstweiligen Maßnahmen in erster Linie sichergestellt werden, dass eine künftige Beurteilung in der Sache nicht durch Handlungen einer Partei bei schwebendem Verfahren beeinträchtigt wird.

financial interest of the parties in the proceedings.

In considering this case, I started by looking at the relationship between the parties, and the previous contact between them in order to agree on the percentage of royalties requested by Samsung to grant the use of its patents to Apple. I also looked at the supply from the companies Qualcomm and Intel of chips used to build the new Apple models, and the existing agreements granting Qualcomm and Intel licences on Samsung patents. In addition, I weighed up the parties' interests and in particular took into account the potential harm for either party that could result from the granting or the refusal of the injunction.

In the end I decided to reject the adoption of the interim measure, on the basis that Apple seemed to be exercising its right in using the Qualcomm and Intel chips in question. This could be considered to be an "exhaustion" of the Samsung rights. (This principle is expressed with reference to national law in Article 5 of the Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30, 10 February 2005). Similar provisions are provided for the Community trade mark (Article 13, Council Regulation (EC) 207/2009) and the Community design (Article 21, Council Regulation (EC) 6/2002).

Regarding Rule 206 of the draft Rules of Procedure of the Unified Patent Court (RoP), it would be reasonable in my view to express in the text the purpose of a provisional measure in order to highlight its function/scope (*ratio*).

As we know, the main aim of provisional measures is to ensure that the execution of a future judgment on the merits is not frustrated by the actions of one party *pendente lite*.

un intérêt particulier du fait de ses conséquences sur le marché et de l'intérêt financier des parties à l'audience.

Pour analyser cette affaire, j'ai commencé par étudier la relation entre les parties et le contact qu'elles avaient eu antérieurement afin de déterminer le pourcentage de redevances demandé par Samsung pour l'utilisation par Apple de ses brevets. J'ai aussi tenu compte de la fourniture de puces par les sociétés Qualcomm et Intel pour fabriquer les nouveaux modèles d'Apple, ainsi que les accords existants accordant à Qualcomm et Intel des licences sur les brevets Samsung. De plus, j'ai mis en balance les intérêts des parties et j'ai notamment tenu compte du préjudice potentiel que pourrait entraîner pour chacune des parties l'octroi ou le refus d'une injonction.

J'ai en définitive décidé de ne pas octroyer la mesure provisoire, au motif qu'Apple semblait exercer son droit en utilisant les puces Qualcomm et Intel. On pourrait y voir un "épuisement" des droits de Samsung. (Ce principe fait référence au droit italien à l'article 5 du code de la propriété industrielle (Décret législatif n° 30 du 10 février 2005). Des dispositions similaires régissent la marque communautaire (article 13 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil) et les dessins ou modèles communautaires (article 21 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil).

Concernant la règle 206 du projet de règlement de procédure de la juridiction unifiée des brevets, il me semble que l'on peut raisonnablement exprimer dans le texte le but d'une mesure provisoire de manière à souligner sa fonction/son étendue (*ratio*).

Comme vous le savez, le but principal des mesures provisoires est de veiller à ce que l'exécution d'un jugement à venir quant au fond ne soit pas entravée par les actes susceptibles d'être accomplis par une partie pendant que la procédure est en instance.

Gemäß den allgemein gültigen Rechtsprinzipien und der Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs ist die Befugnis eines Gerichts, vor dem endgültigen Urteil eine Unterlassung anzuordnen, im Wesentlichen dadurch gerechtfertigt, dass die Handlungen einer Partei bei schwebendem Verfahren die Rechte der anderen Partei derart verletzen oder zu verletzen drohen, dass diese Rechte durch ein entsprechendes Urteil nicht mehr vollständig hergestellt werden könnten oder einer Verletzung nicht mehr abgeholfen werden kann. Im internationalen Kontext ist der Bedarf an schnellem Handeln durch einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen sogar noch größer.

According to general principles of law widely observed and to the jurisprudence of the International Court of Justice, the essential justification for the power of a tribunal in granting relief before it reaches a final decision is that the action of one party *pendente lite* damages or threatens to damage the rights of the other party in such a way that it would not be possible to restore fully those rights, or remedy the infringement thereof, simply by a judgment in the other party's favour. In fact in international settings there is an even greater need for rapid action through provisional and protective measures.

Conformément aux principes généraux de droit communément admis et à la jurisprudence de la Cour de justice internationale, une juridiction a le pouvoir d'ordonner des injonctions avant de rendre un jugement final si une action prise par une partie pendant que la procédure est en instance porte préjudice ou menace de porter préjudice à la partie adverse, de telle sorte que les droits en question ne peuvent pas être entièrement restaurés ou qu'il n'est pas possible de remédier à une contrefaçon par un jugement prononcé en faveur de la partie adverse. Dans un environnement international, il est même encore plus important de prendre rapidement des mesures provisoires et conservatoires.

Es ist daran zu erinnern, dass es selbst auf dem Binnenmarkt der Europäischen Union noch an einem Korpus einheitlicher oder harmonisierter Regelungen für Sicherungsmaßnahmen mangelt, während in Artikel 31 der Verordnung 44/2001 vorgesehen ist, dass die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen bei den Gerichten dieses Staats auch dann beantragt werden können, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen Mitgliedstaats zuständig ist.

It should be kept in mind that even in the internal market of the European Union there is not yet a body of uniform or harmonised rules on protective measures and Article 31 of Regulation 44/2001 provides that application may be made to the courts of a member state for such provisional measure as may be available under the law of the state, even if the courts of other member states have jurisdiction as to the substance of the matter.

Nous devons garder à l'esprit que le marché intérieur de l'Union européenne lui-même n'est toujours pas régi par un corpus de règles uniformes ou harmonisées de mesures conservatoires pour protéger les droits de propriété intellectuelle. L'article 31 du règlement 44/2001 dispose que les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond.

Nur die International Law Association hat detaillierte Vorschläge zu diesem Thema¹ unterbreitet und in den Principles of Transnational Civil Procedure von ALI/UNIDROIT ist Grundsatz 8 diesem Thema gewidmet².

Only the International Law Association has submitted detailed proposals on this topic¹ and the ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure devote Principle 8 to this issue².

Seule l'International Law Association a présenté des propositions détaillées sur ce sujet¹ et le Principe 8 des Principes ALI/UNIDROIT de procédure civile transnationale est consacré à cette question².

Ich schlage daher vor, dass in die Verfahrensordnung zwei allgemeine Kategorien aufgenommen werden sollten: Anordnungen, die bis zur endgültigen Beilegung des Streitfalls sichern, dass der Status quo aufrechterhalten wird,

I would therefore suggest that the RoP should clearly provide for two general categories: orders ensuring that, pending final determination of the dispute, the *status quo* will be maintained and orders designed to secure the final judgment of

Le règlement de procédure de la juridiction unifiée devrait donc clairement prévoir deux catégories générales d'ordonnances : des ordonnances qui, dans l'attente du jugement définitif, assurent le maintien du *statu quo*, et des ordonnances

¹ International Law Association, Principles of Provisional and Protective Measures in International Litigation (Grundsätze von Helsinki) (1996) 67 ILA Rep 202, 45 Am J Comp L 941 (1997), *Rebels* Z 62 (1998).

² CUP Cambridge, 2006, mit einer Anmerkung von R. Stürmer, The Principles of Transnational Civil Procedure (2005) 69 *Rebels* Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 201 – 54 auf 232 ff. Siehe: H. Kronke E. McKendrick, R. Good, Transnational Commercial Law, Oxford University Press, 2007.

¹ International Law Association, Principles of Provisional and Protective Measures in International Litigation (Helsinki Principles) (1996) 67 ILA Rep 202, 45 Am J Comp L 941 (1997), *Rebels* Z 62 (1998).

² CUP Cambridge, 2006, with note of R. Stürmer, The Principles of Transnational Civil Procedure (2005) 69 *Rebels* Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 201 – 54 auf 232 ff. See: H. Kronke E. McKendrick, R. Good, Transnational Commercial Law, Oxford University Press, 2007.

¹ Association du droit international, "Principes concernant l'application des mesures provisoires et conservatoires dans le cadre des procédures internationales" (Principes d'Helsinki) (1996) 67 ILA Rep 202, 45 Am J Comp L 941 (1997), *Rebels* Z 62 (1998).

² CUP Cambridge, 2006, avec une note de R. Stürmer, The Principles of Transnational Civil Procedure (2005) 69 *Rebels* Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 201 – 54 auf 232 ff. Voir : H. Kronke E. McKendrick, R. Good, Transnational Commercial Law, Oxford University Press, 2007.

und Anordnungen, mit denen das endgültige Urteil des Gerichtes gesichert werden soll, indem der Beklagte an der Verfügung über die Vermögensgegenstände gehindert wird, bis das Verfahren entschieden ist.

Was die Regeln des internationalen Zivilprozessrechts angeht, so sind sowohl die einstweiligen Maßnahmen als auch die Sicherungsmaßnahmen mit einem Sicherstellungseffekt verbunden, da sie den Beklagten von der Verbringung von Vermögensgegenständen abhalten, die die erforderliche Grundlage für die endgültige Entscheidung bilden.

Ich schlage vor, dass sich die Bestimmung über die Beweismittel auf zwei einfache Anforderungen beziehen sollte, dass nämlich der Kläger nachzuweisen hat, dass er über gute Gründe in der Sache verfügt und zudem die reale Gefahr besteht, dass ein endgültiges Urteil nicht erlassen werden kann, weil der Beklagte die Vermögensgegenstände veräußert, sofern er daran nicht gehindert wird.

In Verbindung mit einer solchen Anordnung kann das Gericht auch zusätzliche Anordnungen für Nachforschungen und Befragungen verfügen, um herauszufinden, wo sich die rechtsverletzenden Gegenstände befinden, welches Ausmaß die Rechtsverletzung hat und wer die Beteiligten sind.

Größerer Nachdruck sollte in den Rechtsvorschriften auf die potenziell grenzüberschreitende Wirkung der einstweiligen Maßnahme gelegt werden.

Zu dem den "Schutzbrief" betreffenden Artikel 207 möchte ich auf folgendes Problem hinweisen:

Was für ein Schutzbrief kann hinterlegt werden, wenn die Gegenpartei Klage in der Sache erhebt und keinen Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen (innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Schutzbriefes) stellt?

Zu Artikel 209 Absatz 3: Meines Erachtens wäre es besser, nachfolgend auf jeden Fall eine mündliche Anhörung anzuberaumen (nach der Entscheidung über Sofortmaßnahmen), damit der

the court by preventing the defendant from disposing of assets pending the outcome of the proceedings.

With reference to the rules of international civil procedure, both of these types of provisional and protective measures have a freezing effect because they restrain the defendant from removing assets that are a necessary basis for the final decision.

I would like to suggest that the rule makes reference to two simple requirements of evidence: the claimant has to show that he has a good arguable case on the merits and that there is a real risk that the final judgment will be impeded owing to the disposal of the assets unless the defendant is restrained from disposing of them.

In conjunction with such an order, the court might grant ancillary orders for discovery and issue interrogatories to identify where the objects of violation are located, the extent of the violation and people involved in this behaviour.

Greater emphasis should be placed on the notion of the cross-border potential effect of the provisional measure in the rule of law.

With regard to Rule 207 on the "protective letter" I would like to focus on the following problem:

What sort of protective letter is there if the counterparty lodges a case on the merits instead of an application for provisional measures (within six months from the date of receipt of the protective letter)?

Regarding Rule 209, par. 3: in my opinion it would be preferable to convene a subsequent oral hearing in every case (after the decision on the urgent measures), in order to serve the appli-

ces destinées à garantir le jugement définitif du tribunal en empêchant le défendeur de procéder à toute cession d'actifs dans l'attente du résultat du procès.

Les mesures provisoires et conservatoires en procédure civile internationale ont toutes deux pour effet de geler la situation car elles empêchent le défendeur de déplacer des biens qui sont indispensables à la décision finale.

Je voudrais dire ici que les règles font référence à deux exigences simples en matière de preuve : le demandeur doit prouver que son argumentation est défendable quant au fond et qu'il y a un risque réel que le jugement final soit contrecarré par une cession des actifs en question à moins que l'on empêche le défendeur de les céder.

Parallèlement à une telle ordonnance, le tribunal peut ordonner la production de documents et procéder à des interrogatoires pour localiser l'objet de la violation du droit, l'étendue de la violation et identifier les personnes impliquées dans le comportement fautif.

Les textes de droit devraient accorder une place plus grande aux effets transfrontières potentiels des mesures provisoires.

Concernant la règle 207 portant sur la "lettre de protection", je souhaiterais poser la question suivante :

Quel est l'intérêt de la " lettre de protection " si la partie adverse engage une action sur le fond au lieu de présenter une demande de mesures provisoires (dans les six mois suivant la date de réception de la lettre conservatoire) ?

Concernant la règle 209, par. 3 : il serait préférable à mon avis de convoquer une nouvelle audience dans tous les cas (après la décision de prendre des mesures urgentes), pour signifier la demande

Antrag und die Entscheidung über die einstweilige Maßnahme der gegnerischen Partei zugestellt werden können und die Entscheidung bestätigt (oder zurückgenommen) wird.

Zu Artikel 211 Absatz 2: Die Vorschrift bezieht sich auf den "Rechteinhaber" und auf die ausreichende Sicherheit, dass "das fragliche Patent gültig ist". Erinnern wir uns daran, dass durch das TRIPS-Übereinkommen und die Durchsetzungsrichtlinie die Möglichkeit gegeben ist, einstweilige Maßnahmen bereits in der Registrierungs- (Anmelde-)phase zu erlangen, sofern die Anmeldung der Öffentlichkeit bzw. den Personen zugänglich gemacht wurde, denen die Anmeldung zugestellt wurde.

Absatz 2, letzte Feststellung: dass "eine solche Verletzung droht", jedoch auch "vorhanden ist", wenn die Verletzung bereits eingetreten ist.

Zur Beschlagnahme wird keinerlei Orientierung gegeben (einfache Beschlagnahme der angeblich rechtsverletzenden Waren oder Beschlagnahme des Verfahrens im Falle eines Verfahrenspatents oder Beschlagnahme sämtlicher Unterlagen zum Nachweis der Rechtsverletzung): siehe Artikel 170 Absatz 2b "Beweismittel". Eine "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" ist eine Anordnung des Gerichts, mit der es dem Kläger gestattet wird, die rechtsverletzenden Produkte bzw. das rechtsverletzende Verfahren mit Unterstützung eines Gerichtsvollziehers, eines gerichtlichen Sachverständigen und gelegentlich eines Fotografen zu untersuchen und zur späteren Verwendung als Beweismittel zu beschlagnahmen. Die Funktion der Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel besteht darin, Beweise für die unerlaubte Handlung sicherzustellen, ohne dass dies mit den Folgen einer Sicherungsbeschlagnahme verbunden ist. In Artikel 35a des Übereinkommensentwurfs vom 19. Oktober 2011 heißt es: "Auf Ersuchen des Antragstellers, der alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht, vorgelegt hat, kann das Gericht selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der

cation and the decision on the provisional measure on the opposite party and to confirm (or to revoke) the decision.

With regard to Rule 211, par. 2: the rule refers to the "right holder" and the degree of certainty "that the patent in question is valid". Let us bear in mind that the TRIPS Agreement and the Enforcement Directive established the possibility of obtaining provisional measures as early on as the registration (application) stage, provided that the patent application has been made accessible to the public or the persons on whom such an application has been served.

Par. 2, final statement: "such infringement is imminent", but also "is imminent", when the infringement is in progress.

There is a lack of guidance on description (a simple description of the allegedly infringing goods, or a description of the method in a process patent, or a description of every document necessary to prove the infringement): see Rule 170, par. 2b, "Means of obtaining evidence". A "description" is an order of the court authorising the plaintiff to inspect and describe the infringing products or process, with the assistance of a bailiff, a court expert and sometimes a photographer. The function of the description is to preserve evidence of the tort, without the consequences of a seizure. Article 35a of the Draft Agreement, 19 October 2011 states: "The Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, on application by a party who has presented reasonably available evidence to support the claim that the patent right has been infringed or is about to be infringed, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement". Par. 2: "Such measure may include the detailed description ... or the physical seizure of the infringing goods, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto".

et la décision relative à la mesure provisoire à la partie adverse et confirmer (ou révoquer) la décision.

Concernant la règle 211, par. 2 : cette règle parle du "détenteur du droit" et du degré de certitude "quant à la validité du brevet dont il s'agit". N'oublions pas que l'Accord sur les ADPIC et la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle ont créé la possibilité d'obtenir des mesures provisoires dès l'enregistrement (la demande), à condition que la demande de brevet ait été accessible au public ou aux personnes auxquelles cette demande a été signifiée.

Par. 2, déclaration finale : "cette violation est imminente", mais aussi "est imminente" lorsque cette violation est en cours.

Il manque des principes directeurs pour la description (simple description des marchandises arguées de contrefaçon, ou description de la méthode dans un procédé de brevet, ou description de tous les documents nécessaires pour prouver la contrefaçon) : voir règle 170, par. 2b, "Moyens de preuve". Une "description" est une ordonnance du tribunal autorisant le demandeur, avec le concours d'un huissier, d'un expert judiciaire et parfois d'un photographe, à inspecter et décrire les produits ou procédés contrefaisants. La description a pour fonction de conserver les preuves du comportement délictueux, sans entraîner les effets d'une saisie. L'article 35bis du projet d'accord du 19 octobre 2011 dispose que "la juridiction peut, avant même l'engagement d'une procédure au fond, à la demande d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants à l'appui de ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée". Par. 2 : "de telles mesures peuvent inclure la description détaillée ... ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, les matériels et instruments

Sache schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Patentverletzung anordnen." Absatz 2: "Derartige Maßnahmen können die ausführliche Beschreibung ... oder die dingliche Beschlagnahme der patentverletzenden Erzeugnisse sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen."

Es fehlen auch Hinweise zu der Art und Weise, wie geheime Informationen aufbewahrt werden sollen. Auch zu Straf- oder Zwangsgeld, mit dem sich die Verletzung der Anordnung verhindern ließe, findet sich keine Bestimmung. Sollte es nach Anordnungserlass zu weiteren Rechtsverletzungen oder Verzögerungen bei der Einhaltung der Anordnung kommen, so wird diese gewöhnlich durch die Verhängung einer Geldstrafe ergänzt.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass das TRIPS-Übereinkommen den Richtern im Bereich (Marken und) Patente breitere Befugnisse zuweist und es ihnen ermöglicht, als Grundlage der Entscheidungsfindung Beweis- und sonstige Materialien zu erlangen, obwohl die Ausübung der Befugnisse die Vorlage eines Antrags eines der Prozessbeteiligten voraussetzt (z. B. Auskunftserteilung, Erlangung von Informationen von der gegnerischen Partei, Beschlagnahme oder Einziehung von Beweismaterial zu der gemeldeten Rechtsverletzung auch bei einem Dritten; Befugnis, dem vom Gericht benannten Sachverständigen Unterlagen vorzulegen, mit denen die Nichtigkeit eines Patents bewiesen werden kann, auch wenn sie im Verfahren noch nicht vorgelegt worden sind).

Was die Beweise und einstweiligen Maßnahmen angeht, so werden den Richtern in Patent- (sowie Marken- und gewerblichen Rechtsschutz-)verfahren neue Untersuchungsbefugnisse übertragen, insbesondere hinsichtlich der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: allgemeine Pflichten (Artikel 41), zivil- und verwaltungsrechtliche Verfahren und Entschädigungsregelungen (Artikel 48, 49), einstweilige Maßnahmen (Artikel 50).

There is also a lack of guidance on how to preserve secret information. Nor is there a provision relating to *astreinte* or penalty, useful to prevent violation of the order. Usually the injunction is reinforced by the imposition of a pecuniary fine for any subsequent violation or for any delay in complying with the order.

In addition, I should mention that the TRIPS Agreement invests judges with broader powers in respect of (trade marks and) patents, enabling them to seek evidence and other elements on which to base their decisions, even though these powers are still conditional upon a motion by one of the litigants (e.g. discovery, acquisition of information from the opposing party, confiscation or description of evidence of the reported violation, also from a third party, power to submit to the court-appointed expert documents which can prove the invalidity of the patent, even if they have not yet been exhibited in the proceedings).

Regarding evidence and provisional measures, the TRIPS Agreement gives new enquiry powers to the judge in patent (plus trade mark and industrial design) cases, particularly concerning the enforcement of intellectual property rights: general obligations (Article 41), civil and administrative procedures and remedies (Articles 48, 49), provisional measures (Article 50).

utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits, ainsi que des documents s'y rapportant".

Le projet d'accord ne précise pas comment préserver les informations confidentielles. Il n'y a également aucune disposition relative aux *astreintes* ou sanctions qui seraient utiles pour empêcher un non-respect de l'ordonnance. L'injonction est généralement renforcée par l'imposition d'une amende pour toute violation ultérieure ou tout retard à se conformer à l'ordonnance.

En outre, je voudrais signaler que l'Accord sur les ADPIC confère aux juges des pouvoirs plus étendus concernant les (marques et les) brevets qui leur permettent de rechercher des preuves et autres éléments pour fonder leurs décisions, bien que ces pouvoirs ne puissent être mis en œuvre que sur requête de l'une des parties (ex. : production de documents, acquisition d'informations en provenance de la partie adverse, confiscation ou description des preuves de la violation alléguée, provenant aussi d'un tiers, pouvoir de soumettre à un expert désigné par le tribunal des documents qui peuvent prouver la nullité du brevet, même si ces documents n'ont pas été produits lors de la procédure).

En matière de moyens de preuve et de mesures provisoires, l'Accord sur les ADPIC donne de nouveaux pouvoirs d'instruction au juge dans les affaires de brevet (et de marques commerciales et de dessins industriels), en ce qui concerne notamment le respect des droits de propriété intellectuelle du point de vue des obligations générales (article 41), des procédures et mesures correctives civiles et administratives (articles 48, 49) et des mesures provisoires (article 50).

Es besteht ferner die Möglichkeit, auf Anordnung des Richters Informationen zu erhalten, die sich bei der Ermittlung der Personen, die an der Herstellung und am Vertrieb der vermeintlich rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen beteiligt waren, sowie ihrer Vertriebswege als nützlich erweisen können.

Wir müssen also alle Vorkehrungen treffen, damit vertrauliche Informationen geschützt werden (in Artikel 47 des TRIPS-Übereinkommens heißt es dazu: "sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Verletzung steht").

Die außerordentlich hohe Wirksamkeit der einstweiligen Maßnahmen ergibt sich daraus, dass sie unmittelbaren Schutz garantieren können. Nach italienischem Recht ist diese Art der vorsorglich durchgeführten Verfahren von großem Erfolg gekrönt, weil sie sehr schnell umgesetzt werden können. So kann bei Bedarf innerhalb von zwei oder drei Tagen (oder sogar innerhalb von Stunden) eine Entscheidung des Richters erlangt werden. Die Entscheidung, gegen die vor einem Spruchkörper aus drei demselben Gericht angehörenden Richtern Berufung eingelegt werden kann, wird von einem einzigen Richter getroffen. Der Richter, der die ursprüngliche Entscheidung getroffen hat, gehört dem Spruchkörper nicht an. In der Verfahrensordnung habe ich eine ähnliche Regelung nicht gefunden, obwohl über beim Einheitlichen Patentgericht eingereichte Rechtsmittel ebenfalls kurzfristig entschieden werden muss, wenn das System effizient sein soll.

Schließlich möchte ich Sie noch dazu auffordern, über die (im italienischen System vorgesehene) Möglichkeit nachzudenken, eine vorläufige Maßnahme in eine endgültige Entscheidung umzuwandeln. Wenn eine der Parteien ein Verfahren in der Sache einleiten möchte, kann die vorläufige Maßnahme (die einzige Maßnahme, bei der die Wirkung der endgültigen Entscheidung vorweggenommen wird) fortgeführt und für die Beteiligten bestandskräftig werden.

Dies hat den Vorteil, dass ein nutzloses Verfahren in der Sache vermieden wird, was die Arbeitsbelastung des Gerichts verringert und es den Parteien selbst überlässt, über ihr künftiges Verhältnis zueinander zu entscheiden.

There is also the possibility of getting, by virtue of the judge's order, information to help identify people involved in the production and distribution of the goods and services allegedly infringing the IP rights, and their channels of distribution.

We must take every precaution to protect confidential information as mentioned above (Article 47 of TRIPS Agreement says: "unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement").

Provisional measures are very effective because they can guarantee immediate protection. For example in the Italian system, these kind of precautionary proceedings are a great success because they are very rapid. In two or three days (and even *ad horas*) if necessary, it is possible to obtain a decision from the judge. This decision is taken by a single judge and can be appealed before a panel of three judges attached to the same court. The panel excludes the judge who took the original decision. I have found no comparable provision in the RoP, although appeals before the Unified Patent Court will also have to be decided within a short period if the system is to be efficient.

I would like to invite you to reflect on the possibility (existing in the Italian system) of transforming the provisional measure into a final decision. If any party wants to start proceedings on the merits, the preliminary measure (the only one that has anticipated the effect of the final decision) can go on to become definitive between the parties involved in those preliminary proceedings.

The benefit of this provision is that it avoids needless proceedings on the merits, lightening the workload of the Court and leaving it to the parties to decide on their future relationship.

On peut aussi obtenir, grâce à l'ordonnance du juge, des renseignements pour identifier les personnes impliquées dans la production et la distribution des biens et services présumés porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et pour identifier les circuits de distribution.

Nous devons prendre toutes les précautions utiles pour protéger les renseignements confidentiels comme indiqué plus haut (l'article 47 de l'Accord sur les ADPIC précise : "à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte").

Les mesures provisoires sont très efficaces car elles peuvent garantir une protection immédiate. Dans le système italien, par exemple, ce type de procédure conservatoire a beaucoup de succès en raison de sa grande rapidité. En deux ou trois jours (voire en quelques heures), si nécessaire, on peut obtenir une décision du juge, prise par un juge unique et dont on peut faire appel devant un collège de trois juges rattachés au même tribunal, le juge ayant rendu la décision d'origine ne pouvant pas siéger dans ce collège. Je n'ai trouvé aucune disposition comparable dans le règlement de procédure de la juridiction unifiée en matière de brevets, mais les appels devant la juridiction doivent aussi être jugés dans un bref délai pour que le système soit efficace.

Je souhaiterais vous inviter à réfléchir sur la possibilité (existant dans le système italien) de convertir une mesure provisoire en décision définitive. Si l'une ou l'autre des parties veut entamer une procédure au fond, la mesure préliminaire (la seule qui ait anticipé l'effet de la décision définitive) peut devenir définitive pour les parties à la procédure préliminaire.

Cette disposition permet d'éviter des procédures inutiles au fond, et ainsi d'alléger la charge de travail de la juridiction et de permettre aux parties de prendre elles-mêmes une décision sur leur relation à venir.

ARBEITSSITZUNG**Disclaimer**

Vorsitz: Kathrin Klett (CH)

Brigitte GÜNZEL

Vorsitzende der Juristischen
Beschwerdekammer des
Europäischen Patentamts

**Die Zulässigkeit von Disclaimern
gemäß den Entscheidungen
G 1/03, G 2/03 und G 2/10 der
Großen Beschwerdekammer**

**I. Was ist ein Disclaimer im Sinne
dieser Entscheidungen?**

"Gemäß ständiger Praxis wird der Begriff "Disclaimer" nachstehend im Sinne einer Änderung eines Anspruchs verwendet, die in der Aufnahme eines "negativen" technischen Merkmals in den Anspruch resultiert, womit bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche eines allgemeinen Merkmals ausgeschlossen werden" (G 1/03 und G 2/03, ABI. EPA 2004, 413 und 448, nachfolgend, sofern nicht anders angegeben, als G 1/03 zitiert, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, und G 2/10, ABI. EPA 2012, 376, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

II. Worum geht es dabei?

Im Hinblick auf einen aufgefundenen Stand der Technik oder aus sonstigen Gründen notwendige Beschränkungen eines Anspruchs durch Aufnahme positiv formulierter Merkmale, die offenbart sein müssen, führen vielfach zu einer stärkeren Einschränkung des Schutzbegehrens, als es durch den Stand der Technik oder aus dem sonstigen Grund geboten wäre. Demgegenüber bieten Disclaimers die Möglichkeit, von dem Schutz eines allgemeinen oder breiteren Anspruchs gezielt nur diejenigen Ausführungsformen auszuschließen, die sich als bekannt oder aus anderen Gründen als nicht patentierbar erweisen. Da diese Form der Änderungen in der Regel eine Reaktion auf einen im Prüfungsverfahren oder in einem Einspruchsverfahren neu genannten Stand der Technik oder die Beanstandung des Vorliegens eines anderen Patentierungshindernisses ist, wird die Sachlage selten so sein, dass der Disclaimer als solcher schon in den

WORKING SESSION**Disclaimers**

Chair: Kathrin Klett (CH)

Brigitte GÜNZEL

Chairwoman of the EPO Legal Board
of Appeal

**The allowability of disclaimers in
accordance with decisions G 1/03,
G 2/03 and G 2/10 of the Enlarged
Board of Appeal**

**I. What is a disclaimer within the
meaning of these decisions?**

"In accordance with consistent practice, the term 'disclaimer' is used hereafter as meaning an amendment to a claim resulting in the incorporation therein of a 'negative' technical feature, typically excluding from a general feature specific embodiments or areas." (G 1/03 and G 2/03, OJ EPO 2004, 413 and 448 – hereinafter cited, unless otherwise specified, as G 1/03 – point 2 of the Reasons, and G 2/10, OJ EPO 2012, 376, point 2 of the Reasons).

II. What is at issue here?

Where, in order to take account of detected prior art or for other reasons, a claim has to be limited by the introduction of positively worded features which must be disclosed, this often has a more limiting effect on the protection sought than would be required in the light of that prior art or other reason. Disclaimers, by contrast, offer a means of excluding from the protection afforded by a general or broadly worded claim only those specific embodiments that are known or otherwise not patentable. As this form of amendment is generally made in response to prior art newly cited in examination or opposition proceedings or to an objection based on another obstacle to patentability, the disclaimer as such is rarely found in the original application documents. Thus, the allowability of subsequently introduced disclaimers must be examined from the point of view of Article 123(2) EPC.

SEANCE DE TRAVAIL**Disclaimer**

Présidence : Kathrin Klett (CH)

Brigitte GÜNZEL

Présidente de la Chambre de recours
juridique de l'Office européen des
brevets

**Admissibilité des disclaimers
selon les décisions G 1/03, G 2/03
et G 2/10 de la Grande Chambre de
recours**

**I. Qu'est-ce qu'un disclaimer au
sens de ces décisions ?**

"Conformément à la pratique établie, le terme "disclaimer" s'entend ci-après d'une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative", qui exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers" (G 1/03 et G 2/03, JO OEB 2004, 413 et 448 – regroupées ci-après sous la référence G 1/03, sauf indication différente – point 2 des motifs, et G 2/10, JO OEB 2012, 376, point 2 des motifs).

II. De quoi s'agit-il ?

Lorsque, pour tenir compte d'un état de la technique qui a été mis en évidence ou pour d'autres raisons, une revendication doit être limitée par l'introduction de caractéristiques formulées en termes positifs qui doivent être divulguées, l'étendue de la protection est souvent davantage restreinte que ce qu'imposeraient l'état de la technique ou ces autres facteurs. A l'inverse, les disclaimers permettent d'exclure de manière ciblée de la portée d'une revendication générale ou large uniquement les modes de réalisation qui se révèlent être connus ou sont exclus de la brevetabilité pour d'autres raisons. Le disclaimer étant une modification généralement apportée en réaction à un état de la technique nouvellement cité au cours de la procédure d'examen ou d'opposition ou à une objection portant sur un autre obstacle à la brevetabilité, il est rare qu'il figure en tant que tel dans les pièces de la demande initiale. Par conséquent,

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthalten ist. Somit ist die Zulässigkeit der nachträglichen Einfügung des Disclaimers unter dem Gesichtspunkt des Artikels 123 (2) EPÜ zu prüfen.

III. Welche Fallgestaltungen sind denkbar und wie lauten die Antworten der Großen Beschwerdekammer auf die ihr vorgelegten Rechtsfragen?

1. G 1/03 und G 2/03

1.1 Die Fallgestaltungen

Aus der Formulierung der vorgelegten Rechtsfragen geht hervor, welche Fallgestaltungen die der Großen Beschwerdekammer in diesen Verfahren vorgelegten Rechtsfragen betrafen:

"1. Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung aus der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist?"

...

(Frage 1 der T 507/99, ABl. EPA 2003, 225)

"Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährbar, wenn ..."

(Frage der T 451/99, ABl. EPA 2003, 334)

1.2 Vollständige Fassungen der Vorlagefragen

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen lauteten in ihren vollständigen Fassungen wie folgt:

T 507/99:
"1. (siehe oben)

2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines Disclaimers zu beurteilen?

a) Ist es insbesondere von Bedeutung, ob der Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3)

III. What are the possible scenarios and what were the Enlarged Board of Appeal's answers to the points of law referred?

1. G 1/03 and G 2/03

1.1 Scenarios

The scenarios concerned in these cases can be gathered from the wording of the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) EPC 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?"

...

(Question 1 in T 507/99, OJ EPO 2003, 225)

"Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when ..."

(Question in T 451/99, OJ EPO 2003, 334)

1.2 Full versions of the questions referred

The points of law referred to the Enlarged Board read in full as follows:

T 507/99:
"1. (see above)

2. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

(a) In particular, is it of relevance whether the claim is to be delimited against a state of the art according to Article 54(3)

l'admissibilité de l'introduction ultérieure du disclaimer doit être examinée au regard de l'article 123(2) CBE.

III. Quels sont les différents cas de figure envisageables et comment la Grande Chambre de recours a-t-elle répondu aux questions de droit qui lui ont été soumises ?

1. G 1/03 et G 2/03

1.1 Cas de figure

Les cas de figure couverts par les questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours dans cette procédure ressortent de la formulation desdites questions.

"1. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE 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 ?"

...

(Question 1 dans l'affaire T 507/99, JO OEB 2003, 225)

"Un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée est-il recevable et la revendication dans laquelle il est introduit est-elle par conséquent admissible au regard de l'article 123(2) CBE lorsque ..."

(Question dans l'affaire T 451/99, JO OEB 2003, 334)

1.2 Versions complètes des questions soumises

Les versions complètes des questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours s'énoncent comme suit :

T 507/99 :
"1. (voir ci-dessus)

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour déterminer si un disclaimer est ou non admissible ?

a) En particulier, la question de savoir si la revendication doit être délimitée par rapport à un état de la technique au sens

EPÜ oder gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden soll?

EPC or against a state of the art according to Article 54(2) EPC?

de l'article 54(3) CBE ou par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE est-elle pertinente ?

b) Muss der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand strikt auf den in einem bestimmten Dokument des Stands der Technik offenbarten Gegenstand begrenzt sein?

(b) Is it necessary that the subject-matter excluded by the disclaimer be strictly confined to that disclosed in a particular piece of prior art?

b) Est-il nécessaire que l'objet exclu par le disclaimer soit strictement limité à celui qui est divulgué dans une pièce particulière de l'état de la technique ?

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

c) La question de savoir si le disclaimer est nécessaire pour rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport à l'état de la technique est-elle pertinente ?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, dass es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muss, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

d) Le critère établi par la jurisprudence antérieure selon lequel la divulgation doit être fortuite est-il applicable, et si oui, quand une divulgation doit-elle être considérée comme fortuite, ou bien

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?"

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?"

e) faut-il appliquer l'approche selon laquelle un disclaimer qui se borne à exclure un état de la technique et qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée est admissible au regard de l'article 123(2) CBE, l'examen de l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive devant en ce cas être effectué comme si le disclaimer n'existait pas ?"

*T 451/99:
"(siehe oben)*

*T 451/99:
"(see above)*

*T 451/99 :
"(voir ci-dessus)*

Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?"

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?"

Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?"

1.3 Antworten der Großen Beschwerdekammer in G 1/03

Die Große Beschwerdekammer verband die beiden Vorlagen zu einem gemeinsamen Verfahren und beantwortete die vorgelegten Rechtsfragen einheitlich wie folgt:

"I. Die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers kann nicht schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ 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.

1.3 The Enlarged Board's answers in G 1/03

The Enlarged Board decided to consider the two sets of questions referred to it in consolidated proceedings and gave the following uniform answer to both:

"I. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer may not be refused under Article 123(2) EPC 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.

1.3 Réponses de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/03

La Grande Chambre de recours a traité les deux saisines dans le cadre d'une même procédure et a apporté la réponse commune suivante aux questions de droit qui lui ont été soumises :

"I. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE 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.

II. Die Zulässigkeit eines in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbarten Disclaimers ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

II.1 Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:

– die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;

– die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und

– einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

II.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

II.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar.

II.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und Knappheit nach Artikel 84 EPÜ erfüllen."

2. G 2/10

2.1 Vorgeschichte

In der Folgezeit wurden in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterschiedliche Auffassungen zu der Frage vertreten, ob die Anforderungen des Leitsatzes II dieser Entscheidungen für die Ausklammerung von Ausführ-

II. The following criteria are to be applied for assessing the allowability of a disclaimer which is not disclosed in the application as filed:

II.1 A disclaimer may be allowable in order to:

– restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC;

– restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC; an anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; and

– disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons.

II.2 A disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

II.3 A disclaimer which is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC.

II.4 A claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC."

2. G 2/10

2.1 Background

Subsequent to decisions G 1/03 and G 2/03, different opinions were expressed in the boards' case law as to whether the criteria in headnote II of these decisions apply to the disclaiming of embodiments disclosed as part of

II. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée :

II.1 Un disclaimer peut être admis pour :

– rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ;

– rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et

– exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

II.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

II.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.

II.4 Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE."

2. Décision G 2/10

2.1 Contexte

Par la suite, des avis différents ont été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours sur la question de savoir si les critères énoncés au point II du sommaire des décisions G 1/02 et G 1/03 s'appliquaient à l'exclusion par

rungsformen gelten, die in der eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung offenbart wurden (G 2/10, ABI. EPA 2012, 376, Nr. 1 der Entscheidungsgründe, G 1/07, ABI. EPA 2011, 134, Nr. 4.2.3 der Entscheidungsgründe, T 1107/06 vom 3. Dezember 2008, Nr. 31 ff. der Entscheidungsgründe und die darin angeführten Entscheidungen). Die Begründung der dies bejahenden Entscheidungen war, dass nicht offenbarte Disclaimer im Sinne dieses Leitsatzes alle Fallgestaltungen seien, in der nicht schon der Disclaimer als solches in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war.

2.2 Vorlagefrage zu G 2/10

Nachdem die Große Beschwerdekammer selbst in ihrer Entscheidung G 1/07 zur Definition der Ausnahme chirurgischer Verfahren von der Patentierbarkeit auf das Bestehen einer Divergenz hingewiesen hatte, die aber im Rahmen der Vorlage G 1/07 nicht behandelt werden konnte, legte die Beschwerdekammer 3.3.08 mit ihrer Entscheidung T 1068/07 (ABI. EPA 2011, 256) der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vor:

"Verstößt ein Disclaimer gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn sein Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Ausführungsform der Erfindung offenbart war?"

2.3 Die Antworten der Großen Beschwerdekammer in G 2/10

Im Hinblick darauf, dass Disclaimer nicht generell nur eine einzige spezifische Ausführungsform vom Schutz ausschließen, sondern oft wesentlich weiter gefasst sind und – zumindest potentiell – mehrere Ausführungsformen, eine ganze (Unter-)Gruppe von Ausführungsformen oder einen ganzen, wenn auch beschränkten Bereich aus einem allgemeinen Anspruch ausschließen, und gerade diese Fälle im Hinblick auf die Frage, ob der nach Aufnahme eines solchen breiten Disclaimers im Anspruch verbleibende Gegenstand noch derselbe ist, wie der vormals beanspruchte, problematisch erscheinen können, gab die

the invention in the application as filed (G 2/10, OJ EPO 2012, 376, point 1 of the Reasons; G 1/07, OJ EPO 2011, 134, point 4.2.3 of the Reasons; T 1107/06 of 3 December 2008, point 31 et seq. of the Reasons, and the decisions cited therein). The reasoning in the decisions finding that they did apply was that undisclosed disclaimers within the meaning of headnote II referred to all scenarios where the disclaimer as such was not already disclosed in the initial application.

2.2 Referred question in G 2/10

After the Enlarged Board of Appeal itself had acknowledged, in its decision G 1/07 on interpretation of the exclusion of surgical methods from patentability, that there was a discrepancy, but had been unable to address it as part of that referral, Board of Appeal 3.3.08 referred the following point of law to it by decision T 1068/07 (OJ EPO 2011, 256):

"Does a disclaimer infringe Article 123(2) EPC if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?"

2.3 The Enlarged Board's answers in G 2/10

Given that disclaimers do not generally exclude only one specific embodiment from protection, rather they are often defined in much broader terms and – at least potentially – exclude a plurality of embodiments, a whole (sub-)group thereof or a whole, albeit limited, area falling within the ambit of a generic claim, and given that it is precisely cases of this kind which can appear problematic when it comes to deciding whether, after the introduction of such a broad disclaimer, the subject-matter remaining in the claim is still the same as that formerly claimed, the Enlarged Board applied a broader interpretation to the point of law referred

disclaimer de modes de réalisation qui étaient divulgués comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée (G 2/10, JO OEB 2012, 376, point 1 des motifs, G 1/07, JO OEB 2011, 134, point 4.2.3 des motifs, T 1107/06 en date du 3 décembre 2008, point 31 et suiv. des motifs et décisions citées dans cette affaire). Les décisions dans lesquelles il a été estimé que ces critères étaient applicables ont justifié cette position en faisant valoir que la notion de disclaimer non divulgué au sens dudit sommaire visait tous les cas dans lesquels le disclaimer n'était pas déjà divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée.

2.2 Question de droit à l'origine de la décision G 2/10

Dans la décision G 1/07 relative à l'exclusion des méthodes chirurgicales de la brevetabilité, la Grande Chambre de recours a elle-même signalé qu'il existait des divergences qui ne pouvaient toutefois être traitées dans le contexte de la saisine en question. Aussi la chambre de recours 3.3.08 a-t-elle soumis dans le cadre de sa décision T 1068/07 (JO OEB 2011, 256) la question suivante à la Grande Chambre de recours :

"Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée ?"

2.3 Réponses de la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/10

Etant donné qu'en règle générale, les disclaimers n'excluent pas qu'un seul mode de réalisation particulier de la protection, mais sont souvent formulés en termes beaucoup plus larges si bien qu'ils excluent – du moins potentiellement – plusieurs modes de réalisation, tout un (sous-)groupe de modes de réalisation ou encore tout un domaine, même restreint, couvert par une revendication générique et que ce sont justement ces cas qui peuvent poser problème quant à savoir si après l'introduction d'un disclaimer de si large portée, l'objet restant dans la revendication est encore identique à celui initialement revendiqué, la

Große Beschwerdekammer der vorgelegten Rechtsfrage eine breitere Auslegung (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe) und beantwortete die Rechtsfrage wie folgt:

"1a. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers, der einen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Gegenstand ausklammert, verstößt gegen Artikel 123 (2) EPÜ, wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.

1b. Ob dies der Fall ist, muss anhand einer technischen Beurteilung aller technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls bestimmt werden, bei der es Art und Umfang der Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem nach der Änderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu berücksichtigen gilt."

IV. Die Begründung der Entscheidung G 2/10

1. Die Große Beschwerdekammer bestätigt zunächst mit eingehender Begründung (Nr. 3 der Entscheidungsgründe) die in T 1107/06 (Nr. 31 ff der Entscheidungsgründe) und in nationalen Entscheidungen ("Napp Pharmaceutical Holdings Ltd gegen Ratiopharm GmbH und Sandoz Ltd", England and Wales Court of Appeal, [2009] EWCA Civ 252, Nr. 82 ff. der Urteilsbegründung mit Verweis auf T 1139/00; "Mundipharma Pharmaceuticals B.V. gegen Sandoz B.V.", Landgericht Den Haag vom 7. April 2010, Fall Nr. 340373/09-2029, Nr. 4.11 ff. der Urteilsbegründung) vertretene Auffassung, dass sich G 1/03 mit den im Leitsatz II aufgestellten Anforderungen in Übereinstimmung mit den vorgelegten Rechtsfragen nur auf die in Leitsatz I behandelte Fallgestaltung bezieht, dass weder der Disclaimer als solcher noch

to it (point 2.3 of the Reasons), giving the following answer:

"1a. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

1b. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment."

IV. The reasons for decision G 2/10

1. The Enlarged Board started by confirming, on the basis of thorough reasoning (point 3 of the Reasons), the view already expressed in T 1107/06 (point 31 et seq. of the Reasons) and national decisions (*Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH and Sandoz Ltd*, Court of Appeal (England and Wales) [2009] EWCA Civ 252, point 82 et seq. of the Reasons, citing T 1139/00; and judgment of the Hague District Court of 7 April 2010 in Case No. 340373/09-2029 *Mundipharma Pharmaceuticals B.V. v Sandoz B.V.*, point 4.11 et seq. of the Reasons) that G 1/03 and the criteria set out in headnote II, like the referred questions, related only to the scenario under consideration in headnote I, i.e. that neither the disclaimer as such nor the subject-matter excluded by it from

Grande Chambre de recours a interprété de manière plus large la question de droit soumise (point 2.3 des motifs) et y a répondu comme suit :

"1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée."

IV. Motifs de la décision G 2/10

1. La Grande Chambre de recours confirme tout d'abord, par une motivation détaillée (point 3 des motifs), l'avis exprimé dans l'affaire T 1107/06 (point 31 et suiv. des motifs) et dans des décisions nationales (*Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Ratiopharm GmbH et Sandoz Ltd*", Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles), [2009] EWCA Civ. 252, point 82 et suiv. des motifs, renvoyant à la décision T 1139/00 ; "*Mundipharma Pharmaceuticals B.V. v Sandoz B.V.*", Tribunal de première instance de La Haye 7 avril 2010, affaire n° 340373/09-2029, point 4.11 et suiv. des motifs), selon lequel les critères énoncés au point II du sommaire de la décision G 1/03 ne portaient, conformément aux questions de droit soumises, que sur le cas de figure visé au point I du sommaire, à savoir celui dans lequel

der durch ihn vom Schutz ausgeklammerte Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war.

2. Sodann analysiert sie die bisherige Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer zu Fragen, die die Auslegung von Artikel 123 (2) EPÜ betrafen (Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe). Sie stellt dazu fest, dass der bereits sehr früh, nämlich in der Stellungnahme G 3/89 und in der Entscheidung G 11/91 (ABI. EPA 1993, 117 und 125, zu Änderungen in Form von Berichtigungen) entwickelte Maßstab, dass jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten zwingenden Erweiterungsverbot unterliegt und daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann, nach wie vor gilt, ja mittlerweile zum allgemein akzeptierten oder auch zum "Gold-Standard" für die Beurteilung geworden ist, ob eine Änderung mit Artikel 123 EPÜ in Einklang steht.

Dieser Maßstab wurde in den Entscheidungen G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541, Antwort 1, Satz 1) zum Einspruchsgrund nach Artikel 100(c) EPÜ und – in allgemeinerer Weise – in G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) prinzipiell bestätigt. In der Entscheidung G 2/98 zog die Große Beschwerdekammer auch einen Offenbarungstest heran, um zu ermitteln, ob die spätere Anmeldung dieselbe Erfindung zum Gegenstand hatte wie die prioritätsbegründende Anmeldung, und verwies dabei ausdrücklich auf den nach Artikel 123 (2) EPÜ angewandten Offenbarungstest (Antwort von G 2/98, siehe auch Nr. 1 und 9 der Begründung). In der Entscheidung G 1/93 hatte die Große Beschwerdekammer zwar für den Fall eines Konfliktes zwischen den Erfordernissen des Artikel 123 (2) und (3) EPÜ entschieden, dass, wenn ein nicht offenbartes beschränkendes Merkmal – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der bean-

protection had been disclosed in the application as filed.

2. It then analysed the Enlarged Board of Appeal's previous case law on matters relating to interpretation of Article 123(2) EPC (point 4.3 of the Reasons) and noted that the rule, developed as early as opinion G 3/89 and decision G 11/91 (OJ EPO 1993, 117 and 125, relating to amendments by way of correction), was that any amendment to the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure was subject to the mandatory prohibition on extension laid down in Article 123(2) EPC and could therefore, irrespective of the context in which it had been made, only be made within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Not only did this rule still apply, but indeed it had since become the generally accepted, or even "gold", standard for assessing whether an amendment complies with Article 123 EPC.

This standard was, in principle, confirmed in G 1/93 (OJ EPO 1994, 541, answer 1, first sentence) with respect to the ground of opposition under Article 100(c) EPC and, on a more general level, in G 2/98 (OJ EPO 2001, 413). In the latter decision, the Enlarged Board had also relied on a disclosure test for determining whether the later application was for the same invention as the priority application and explicitly referred to the disclosure test applied under Article 123(2) EPC (G 2/98, answer and points 1 and 9 of the Reasons). In G 1/93, it had decided that, in the event of conflict between the requirements under Article 123(2) and (3) EPC, an undisclosed limiting feature which – without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention – merely excluded protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, could remain in the claim without violating Article 123(2) EPC. At the same time, however, it had

ni le disclaimer en tant que tel ni l'objet ainsi exclu de la protection n'étaient divulgués dans la demande initiale.

2. La Grande Chambre de recours analyse ensuite sa jurisprudence existante portant sur des questions relatives à l'interprétation de l'article 123(2) CBE (point 4.3 des motifs). Elle constate que le critère, qui a été établi très tôt dans l'avis G 3/89 et dans la décision G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125, concernant des modifications prenant la forme de rectifications), est que toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation est soumise à l'interdiction impérative d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE et ne peut donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque, de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur ses connaissances générales. Ce critère, dont la définition est généralement admise, est devenu à présent la norme de référence pour apprécier la conformité de toute modification avec l'article 123 CBE.

Ce critère a été confirmé dans son principe dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541, réponse 1, première phrase) en ce qui concerne le motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE et – de façon plus générale – dans la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413). Dans la décision G 2/98, la Grande Chambre de recours s'est également appuyée sur un critère de divulgation pour déterminer si la demande ultérieure portait sur la même invention que la demande dont la priorité était revendiquée, et s'est référée explicitement au concept de divulgation selon l'article 123(2) CBE (G 2/98, réponse, cf. également points 1 et 9 des motifs). Dans la décision G 1/93, la Grande Chambre de recours avait certes établi qu'en cas de conflit entre les exigences énoncées à l'article 123(2) et (3) CBE, une caractéristique limitative non divulguée peut rester dans la revendication sans enfreindre l'article 123(2) CBE lorsqu'elle n'apporte aucune contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait qu'exclure de la protection

spruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausschließe, dieses ohne Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ im Anspruch verbleiben könne. Gleichzeitig hat sie dort jedoch den verbindlichen Charakter des Artikel 123 (2) EPÜ generell bestätigt (Nr. 13 der Entscheidungsgründe).

3. Die Entscheidung G 1/03 bringt nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer nicht den Standpunkt zum Ausdruck, dass die Aufnahme eines Disclaimers a priori nicht die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthaltene technische Information und daher auch nicht den im Anspruch verbleibenden Gegenstand verändern kann (Nr. 4.4 der Entscheidungsgründe). Dies geht insbesondere aus dem von der Großen Beschwerdekammer in G 1/03 in der ersten Zeile von Antwort 2 gewählten Wortlaut hervor, "ein Disclaimer kann zulässig sein" sowie aus Punkt 2.6.5 der Entscheidungsgründe, wo die Große Kammer feststellt, dass ein Disclaimer unzulässig ist oder wird, wenn er Wirkungen hat, die über den genannten Zweck einer Abgrenzung von einem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) oder einer zufälligen Vorwegnahme oder dem Ausschluß eines nicht patentfähigen Gegenstands hinausgehen. Bei den Fragen, die der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 1/03 und G 2/03 zur Beantwortung vorgelegt wurden, ging es nämlich im Wesentlichen darum, ob, und wenn ja, unter welchen Umständen nicht offenbarte Disclaimer trotz fehlender Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung überhaupt grundsätzlich als zulässig angesehen werden können. Diese Frage und nichts anderes hat die Große Beschwerdekammer in Antwort 2 von G 1/03 und G 2/03 beantwortet.

4. Folglich gelangt die Große Beschwerdekammer in G 2/10 zu dem Schluss, dass das Ausklammern eines in der Anmeldung offenbarten Gegenstandes ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ sein kann, wenn es dazu führt, dass der Fachmann technische Informationen erhält, die er der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen würde (Nr. 4.5.1 der Entscheidungsgründe).

generally confirmed the binding nature of Article 123(2) EPC (point 13 of the Reasons).

3. In the Enlarged Board's view, decision G 1/03 did not express the position that introducing a disclaimer could not per se change the technical information in the application and therefore could not modify the subject-matter remaining in the claim (point 4.4 of the Reasons). This was especially clear from the wording used by the Enlarged Board in the first sentence of answer 2 in G 1/03 ("a disclaimer may be allowable") and from point 2.6.5 of the Reasons, in which it had held that a disclaimer was or became inadmissible if it had effects going beyond its purpose of delimiting a claim from prior art within the meaning of Article 54(3) EPC or from an accidental anticipation or of excluding non-patentable subject-matter. The gist of the questions referred to the Enlarged Board for a ruling in G 1/03 and G 2/03 had been to establish whether and, if so, under what circumstances undisclosed disclaimers could be considered allowable at all, as a matter of principle, despite the absence of a basis in the application as filed. It was this question and no more that the Enlarged Board had answered in answer 2 in G 1/03 and G 2/03.

4. In G 2/10, therefore, the Enlarged Board concluded that disclaiming subject-matter disclosed in the application as filed might infringe Article 123(2) EPC if it resulted in the skilled person's being presented with technical information which he would not derive directly and unambiguously, using common general knowledge, from the application as filed (point 4.5.1 of the Reasons).

une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée. Elle y a toutefois confirmé aussi d'une manière générale le caractère obligatoire de l'article 123(2) CBE (point 13 des motifs).

3. Selon la Grande Chambre de recours, la décision G 1/03 n'exprime pas l'avis selon lequel l'introduction d'un disclaimer ne change pas a priori l'information technique contenue dans la demande telle que déposée et ne saurait donc modifier l'objet restant dans la revendication (point 4.4 des motifs). Ceci ressort en particulier de la formulation choisie par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/03, dans la première ligne de la réponse 2 ("un disclaimer peut être admis"), ainsi que du point 2.6.5 des motifs, dans lequel la Grande Chambre de recours constate qu'un disclaimer est ou devient inadmissible s'il produit des effets allant au-delà de son but, à savoir la délimitation par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) ou à une divulgation fortuite, ou l'exclusion d'un objet non brevetable. Les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient essentiellement pour but d'établir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérés admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre a traitée dans la réponse 2 des décisions G 1/03 et G 2/03.

4. Par conséquent, la Grande Chambre de recours parvient dans la décision G 2/10 à la conclusion que l'exclusion d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée peut enfreindre l'article 123(2) CBE s'il en résulte que l'homme du métier obtient des informations techniques qu'il n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales (point 4.5.1 des motifs).

Liest man Artikel 123 (2) EPÜ übertragen auf die hier erörterte Frage der Änderung eines Anspruchs, so lautet die Vorschrift, dass der Anspruch nicht in der Weise geändert werden darf, dass sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Da der Disclaimer als solcher gerade einen Gegenstand definiert, der nicht – mehr – beansprucht wird, kann die Vereinbarkeit des geänderten Anspruchs mit Artikel 123 (2) EPÜ nicht allein durch die Feststellung entschieden werden, dass der ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Ob der Fachmann neue Informationen erhält, hängt vielmehr davon ab, wie er den geänderten Anspruch, d. h. den im geänderten Anspruch verbleibenden Gegenstand verstehen würde und ob er unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens diesen Gegenstand als zumindest implizit in der Anmeldung offenbart ansehen würde (Nr. 4.5.2 der Entscheidungsgründe).

5. Ob der im geänderten Anspruch verbleibende Gegenstand diesem Maßstab genügt, kann nicht schematisch, z. B. nach sogenannten Gesetzen der Logik, entschieden werden.

Selbst wenn gesagt werden kann, dass es für den verbleibenden Gegenstand normalerweise kein Problem mit der ursprünglichen Offenbarung gibt, wenn ursprünglich offenbarte spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche aus dem Schutzzumfang eines allgemeineren Anspruchs, der eine ebenfalls offenbarte allgemeine Lehre widerspiegelt, ausgeklammert werden, so lässt sich diese Frage dennoch nicht schematisch entscheiden.

Weder gilt ein sogenanntes Gesetz der Logik, wonach bei einer Anmeldung, die eine allgemeine Lehre und spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche offenbart, implizit auch potentielle Ausführungsformen oder Zwischenverallgemeinerungen, die unter die allgemeine Lehre fallen (aber nicht als solche in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart sind) zwangsläufig mitoffenbart würden. Andererseits wäre auch eine schematische Begründung, die lediglich besagt, dass die Aufnahme

Transposed to the matter at issue, namely an amendment to a claim, Article 123(2) EPC would read that the claim may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. Since a disclaimer as such defined subject-matter which was no longer claimed, the compatibility of the amended claim with Article 123(2) EPC could not be decided solely by establishing that the disclaimed subject-matter had been disclosed in the application as filed. Whether the skilled person was presented with new information depended on how he would understand the amended claim, i.e. the subject-matter remaining in the amended claim, and on whether, using common general knowledge, he would regard that subject-matter as at least implicitly disclosed in the application as filed (point 4.5.2 of the Reasons).

5. Whether the subject-matter remaining in the amended claim satisfied this point of reference could not be decided schematically, i.e. according to the so-called rules of logic.

Even if it could be said that the original disclosure was not normally a problem for the remaining subject-matter where originally disclosed specific embodiments, groups thereof or areas were disclaimed from the scope of a more general claim reflecting a more general teaching which had equally been disclosed, the question could nevertheless not be decided schematically.

There was no so-called rule of logic that, where an application disclosed a general teaching and specific embodiments, groups thereof or areas, all other potential embodiments or intermediate generalisations falling within the ambit of the general teaching (but not as such disclosed in the application as filed) were, by implication, inevitably also disclosed. Nor, on the other hand, would any schematic reasoning solely suggesting that the introduction of the disclaimer modified the subject-matter remaining in the claim because the

Si on transpose l'article 123(2) CBE à la question de la modification d'une revendication traitée dans la présente décision, la règle est que la revendication ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Etant donné que le disclaimer en tant que tel définit justement un objet qui n'est pas (plus) revendiqué, la question de la conformité de la revendication modifiée avec l'article 123(2) CBE ne peut pas être tranchée uniquement en constatant que l'objet exclu par disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée. La question de savoir si l'homme du métier obtient par là de nouvelles informations dépend de la façon dont il interpréterait la revendication modifiée, c.-à-d. l'objet restant dans la revendication modifiée, et de la question de savoir si, en se fondant sur ses connaissances générales, il considérerait cet objet comme étant divulgué, au moins implicitement, dans la demande (point 4.5.2 des motifs).

5. On ne saurait déterminer de manière schématique (p. ex. selon les règles dites de logique) si l'objet restant dans la revendication modifiée satisfait ou non au critère de la divulgation.

Même s'il est exact que la divulgation initiale ne pose pas normalement de problème pour l'objet restant lorsque des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, initialement divulgués, sont exclus par disclaimer du champ de protection d'une revendication plus générale comportant un enseignement plus vaste qui a également été divulgué, la question ne peut pas pour autant être tranchée de manière schématique.

Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer de raisonnement prétendument logique selon lequel, lorsqu'une demande divulgue un enseignement général ainsi que des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, tous les autres modes de réalisation potentiels ou généralisations intermédiaires entrant dans le champ de l'enseignement général (mais non divulgués en tant que tels dans la demande telle que déposée) seraient inévitablement divulgués eux aussi de manière implicite.

des Disclaimers den im Anspruch verbleibenden Gegenstand verändert, weil dieser geänderte Anspruch weniger enthält als der ungeänderte Anspruch, nicht ausreichend für einen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ (Nr. 4.5.3 der Entscheidungsgründe).

Vielmehr bedarf es einer Beurteilung der technischen Umstände des jeweiligen Einzelfalles und der Bestimmung dessen, ob der Fachmann unter Heranziehen des allgemeinen Fachwissens den verbleibenden beanspruchten Gegenstand explizit oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig der ursprünglichen Fassung der Anmeldung entnommen hätte. Diese Prüfung ist dieselbe, mit der auch die Zulässigkeit einer Anspruchsbeschränkung durch ein positiv definiertes Merkmal geprüft wird, wozu es eine umfassende Rechtsprechung gibt, die auch auf Anspruchsänderungen anzuwenden ist, bei denen offenbarte spezifische Ausführungsformen, Gruppen solcher Ausführungsformen oder Bereiche ausgeklammert werden.

6. Die Tatsache, dass der ausgeklammerte Gegenstand ursprünglich als Teil der Erfindung offenbart ist, ist für das Recht, ihn aus dem Gegenstand des Anspruchs auszuschließen, nicht als solches relevant, da es grundsätzlich dem Anmelder überlassen ist, durch die Abfassung der Ansprüche den von ihm gewünschten Schutzzumfang festzulegen. Allerdings trägt der Anmelder auch das damit verbundene Risiko, insbesondere wenn er eine bevorzugte Ausführungsform ausklammert, weil der ausgeklammerte Gegenstand nicht berücksichtigt werden kann, wenn es darum geht, ob der geänderte Anspruch die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt, wie Stützung durch die Beschreibung (Art. 84), ausreichende Offenbarung (Art. 83) und erfinderische Tätigkeit (Art. 56). Im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit können insbesondere die Fragen relevant werden, ob die Aufgabe im gesamten beanspruchten Bereich gelöst wurde, oder ob eine durch den verbleibenden beanspruchten

amended claim contained less than the unamended claim, be sufficient to justify an objection under Article 123(2) EPC (point 4.5.3 of the Reasons).

Rather, the technical circumstances of the particular case needed to be assessed to determine whether the skilled person would, using common general knowledge, have derived the remaining claimed subject-matter, explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, from the application as filed. This test was the same as that applied when assessing the allowability of a limitation of a claim by a positively defined feature, and there was a whole body of case law on that test which had to be applied equally to amendments of claims by disclaiming disclosed specific embodiments, groups thereof or areas.

6. The fact that the disclaimed subject-matter was originally disclosed as part of the invention had, in itself, no bearing on the right to exclude it from the subject-matter of the claim because it was in principle for the applicant to determine the scope of desired protection by his drafting of the claims. However, the applicant also bore the associated risk, especially when disclaiming a preferred embodiment, because, when it came to determining whether the amended claim fulfilled the remaining EPC requirements, such as support by the description (Article 84 EPC), sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) and inventive step (Article 56 EPC), the disclaimed subject-matter could no longer be taken into account. With respect to inventive step, the question whether the problem had been solved over the whole breadth of the claim or whether an advantageous effect obtained by the remaining claimed subject-matter could be deduced from the application as filed might, in particular, become relevant.

Cela étant, tout raisonnement schématique laissant seulement entendre que l'introduction d'un disclaimer modifie l'objet restant dans la revendication du fait que la revendication modifiée comporte moins d'éléments que la revendication inchangée ne suffirait pas non plus pour justifier une objection au titre de l'article 123(2) CBE (point 4.5.3 des motifs).

Au contraire, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur les aspects techniques et de déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, aurait déduit explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, l'objet restant dans la revendication. Il est procédé de la même manière que lorsque l'on détermine si la limitation d'une revendication par une caractéristique définie en termes positifs est admissible. Il existe en la matière une jurisprudence abondante qui doit être appliquée aussi aux modifications apportées à des revendications par l'introduction de disclaimers excluant des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers qui ont été divulgués.

6. Le fait que l'objet exclu soit initialement divulgué comme faisant partie de l'invention n'a en soi aucune incidence sur le droit du demandeur de l'exclure de la revendication, car c'est à lui qu'il appartient de déterminer l'étendue de la protection qu'il recherche par la formulation de ses revendications. Cela étant, un demandeur qui exclut par disclaimer un objet divulgué le fait à ses risques et périls, en particulier s'il exclut un mode de réalisation préféré, car cet objet ne pourra pas être pris en considération pour déterminer si la revendication modifiée satisfait aux autres exigences de la CBE, telles que le fondement sur la description (article 84 CBE), la suffisance de l'exposé (article 83 CBE) et l'activité inventive (article 56 CBE). S'agissant de l'activité inventive, il pourra s'avérer utile de déterminer en particulier si le problème a été résolu sur toute la portée de la revendication ou si un effet avantageux obtenu par l'objet restant dans la revendication peut être déduit de la demande telle que déposée.

Gegenstand erzielte vorteilhafte Wirkung aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ableitbar ist.

7. Im Anschluß daran erörtert die Große Kammer die Kohärenz dieses Ansatzes mit anderen materiellen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, die die Rechte eines Anmelders an die in einem bestimmten Zeitpunkt gemachte Offenbarung knüpfen. Die Große Kammer betont, dass der von ihr gewählte Ansatz keine Verzerrung, sondern vielmehr eine Wahrung der im EPÜ etablierten und auf dem Erstanmelderprinzip beruhenden strukturellen Beziehungen zwischen den Bestimmungen bewirkt, die den Stand der Technik und seine Auswirkungen auf die Patentierbarkeit definieren, sowie den materiell-rechtlichen Erfordernissen für die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität (Begriff derselben Erfindung) oder die Einreichung von Teilanmeldungen und das Recht, die Anmeldung zu ändern. Es ist unabdingbar, dass in jeder Beziehung ein einheitliches Offenbarungskonzept angewandt wird und die Rechte eines Anmelders in all diesen Zusammenhängen einheitlich so festgelegt sind, dass sie sich auf die zum relevanten Zeitpunkt vorgenommene Offenbarung erstrecken, aber zugleich auf diese Offenbarung beschränkt sind. Dies habe die Beschwerdekammer mit Blick auf den Patentschutz für Auswahl-erfindungen bereits in der Stellungnahme G 2/98 betont, dasselbe müsse für Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ gelten. Sie dürfen nicht zu einem neuen Gegenstand führen. Dieser Ansatz beeinträchtigt weder das Recht des Anmelders, die Anmeldung zu teilen, da dieses Recht ohnehin auf den Gegenstand beschränkt ist, der als in der ursprünglich eingereichten Fassung der früheren Anmeldung offenbart angesehen werden kann, noch das Prioritätsrecht, wenn die Priorität einer früheren Anmeldung in einer späteren Anmeldung beansprucht wird, in der ein in der prioritätsbegründenden Anmeldung offener Gegenstand durch einen Disclaimer ausgeklammert wird. Ebenso verhält es sich schließlich in Fällen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ, wenn die berechnete Person eine neue Anmeldung einreicht und die ursprüngliche Anmeldung auf den Gegenstand beschränkt werden muss, für den der ursprüngliche Anmelder seinen Anspruch behält (Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe).

7. The Enlarged Board then discussed the coherence of its approach with other substantive patentability criteria linking the applicant's rights to the disclosure made at a specific time. It stressed that its approach did not distort, but rather preserved, the structural relationship established in the EPC and based on the first-to-file system between the provisions defining the state of the art and their impact on patentability and the substantive requirements for validly claiming a priority (concept of same invention) or filing divisional applications and for the right to amend the application. It was vital that a uniform concept of disclosure be applied and the applicant's rights uniformly determined in all those contexts as extending but also limited to the disclosure made at the relevant point in time. This had been emphasised in decision G 2/98 and the same had to apply to any amendment under Article 123(2) EPC, which could not permissibly create novel subject-matter. The approach did not impair either the applicant's right to divide the application, since that right was in any case limited to the subject-matter which could be regarded as disclosed in the earlier (parent) application as filed, or his entitlement to the priority of an earlier application claimed in a later application in which a disclaimer was introduced to disclaim subject-matter disclosed in the priority application. Finally, the same also applied under Article 61(1)(b) EPC, if the entitled person filed a new application and the original application had to be confined to the subject-matter to which the original applicant remained entitled (point 4.6 of the Reasons).

7. La Grande Chambre de recours évoque ensuite la cohérence de cette approche avec d'autres exigences de fond en matière de brevetabilité qui lient les droits du demandeur à la divulgation faite à un moment donné. La Grande Chambre souligne que l'approche qu'elle a choisie ne compromet pas, mais préserve plutôt la relation structurelle, établie par la CBE sur la base du système du premier déposant, entre les dispositions définissant l'état de la technique et leur incidence sur la brevetabilité ainsi que les conditions de fond pour revendiquer valablement une priorité (concept de même invention), pour déposer une demande divisionnaire et pour avoir le droit de modifier la demande. Il est essentiel d'appliquer un concept uniforme de divulgation à tous ces aspects et de définir de manière uniforme dans tous ces contextes les droits du demandeur, de telle sorte que non seulement ils s'étendent à la divulgation effectuée à la date pertinente, mais aussi se limitent à cette divulgation. Cela a déjà été souligné dans l'avis G 2/98 en ce qui concerne la brevetabilité d'inventions de sélection et cela doit valoir pour les modifications au titre de l'article 123(2) CBE, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de créer un objet nouveau. Cette approche ne porte atteinte ni au droit du demandeur de diviser la demande, vu que ce droit est en tout état de cause limité à l'objet pouvant être considéré comme divulgué dans la demande antérieure telle que déposée, ni au droit de revendiquer la priorité d'une demande antérieure dans une demande ultérieure dans laquelle a été introduit un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande antérieure fondant la priorité. Enfin, ce raisonnement s'applique également dans les cas visés à l'article 61(1)(b) CBE lorsque la personne habilitée dépose une nouvelle demande et que la demande initiale doit être limitée à l'objet pour lequel le demandeur initial conserve son droit (point 4.6 des motifs).

V. Die Anwendung der in G 2/10 aufgestellten Grundsätze, T 1170/07

Als Beispiel, wie die in G 2/10 aufgestellten Grundsätze in der Praxis der technischen Beschwerdekammern angewendet werden, kann die Entscheidung T 1170/07 der Beschwerdekammer 3.3.02 vom 13. März 2012 genannt werden. Das Streitpatent betraf die Verwendung einer Substanz zur Herstellung einer oral zu verabreichenden Zubereitung zur Behandlung von Typ II Diabetes Mellitus. Hilfsantrag III beschränkte die Zweckbestimmung der Behandlung von Diabetes Mellitus auf nicht fettleibige Patienten. Die Kammer verneinte die Zulässigkeit dieses Disclaimers gemäß den Grundsätzen der Entscheidung G 2/10 mit folgender Begründung:

Die ursprüngliche Anmeldung offenbare, dass der Ansatz in der Behandlung fettleibiger Patienten mit Typ II Diabetes Mellitus in der Gewichtsreduktion bestehe. Auch werde die verwendete Substanz als bekannte Substanz für die Kontrolle oder Vorbeugung von Fettleibigkeit und Hyperlipidämie genannt. Ferner führe die Anmeldung an anderer Stelle auf derselben Seite aus, dass es nun überraschend gefunden wurde, dass diese Substanz nützlich in der Behandlung und Vorbeugung von Typ II Diabetes Mellitus sei. Jedoch gebe es in dieser Passage keinen Hinweis, ob diese Behandlung mit Gewichtsverlust assoziiert oder unabhängig von ihr sei. Im Hinblick auf den Hinweis, dass der ursprüngliche Ansatz in der Behandlung fettleibiger Typ-II-Diabetes-Mellitus-Patienten die Gewichtsreduktion sei, stellten die Behandlung des Typ II Diabetes Mellitus, die unabhängig von Gewichtsverlust ist, und die Behandlung von Typ II Diabetes Mellitus durch Gewichtsverlust zwei Unterkategorien der Behandlung von Diabetes Mellitus im Allgemeinen dar. Die Anmeldung enthalte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Offenbarung spezifischer Unterkategorien wie der Behandlung von Typ II Diabetes Mellitus bei nicht fettleibigen Patienten.

V. Application of principles established in G 2/10, T 1170/07

Board of Appeal 3.3.02's decision of 13 March 2012 in T 1170/07 can be cited as an example of how the principles established in G 2/10 are applied by the technical boards in practice. The patent at issue in this case concerned the use of a substance to manufacture an orally administered preparation for treating type II diabetes mellitus. In auxiliary request III, the intended use was limited to the treatment of non-obese patients. Applying the G 2/10 principles, the board found this disclaimer inadmissible on the following grounds:

The application as filed disclosed that the initial approach in treating obese patients affected with type II diabetes mellitus was weight reduction. The substance used was described as one known to be useful for the control or prevention of obesity and hyperlipidemia, but it was stated elsewhere on the same page that it had now surprisingly been found that tetrahydrolipstatin was useful in the treatment and prevention of type II diabetes mellitus. However, there was no reference in the passage concerned as to whether this treatment was associated with or independent of weight loss. Given the statement that the initial approach in treating obese patients affected with type II diabetes mellitus was weight reduction, treatment of type II diabetes mellitus independently of weight loss and its treatment by weight loss were two sub-categories of the treatment of type II diabetes mellitus in general. The application, however, did not explicitly or implicitly disclose specific sub-categories such as the treatment of type II diabetes mellitus in non-obese subjects.

V. Application des principes établis dans la décision G 2/10, affaire T 1170/07

La décision rendue par la chambre de recours 3.3.02, le 13 mars 2012, dans l'affaire T 1170/07, peut être citée comme exemple illustrant la façon dont les principes établis dans la décision G 2/10 sont mis en pratique par les chambres de recours techniques. Le brevet en litige concernait l'utilisation d'une substance pour la fabrication d'une préparation à administrer par voie orale en vue de traiter le diabète sucré de type II. La requête subsidiaire III limitait l'usage dudit traitement aux patients non obèses. Conformément aux principes énoncés dans la décision G 2/10, la chambre a estimé que ce disclaimer ne pouvait pas être admis pour les motifs ci-après :

La demande initiale exposait que l'approche suivie dans le traitement de patients obèses souffrant de diabète sucré de type II visait une réduction de poids. La substance utilisée était citée également comme substance connue pour le contrôle et la prévention de l'obésité et de l'hyperlipidémie. En outre, la demande expliquait dans un autre passage sur la même page qu'on avait découvert que cette substance avait un effet surprenant, à savoir qu'elle était utile dans le traitement et la prévention du diabète sucré de type II. Cependant, ce passage n'indiquait pas si ce traitement était associé à une perte de poids ou était indépendant de celle-ci. Vu qu'il était indiqué que l'approche initiale dans le traitement de patients obèses souffrant de diabète sucré de type II visait une réduction de poids, le traitement du diabète sucré de type II indépendant d'une perte de poids et celui basé sur la perte de poids représentaient deux sous-catégories du traitement du diabète sucré en général. La demande ne contenait pas de divulgation, explicite ou implicite, de sous-catégories particulières comme le traitement du diabète sucré de type II chez des patients non obèses.

VI. Das Verhältnis zwischen G 1/03 und G 2/10 laut G 2/10

In ihrer Entscheidung G 2/10 befasst sich die Große Beschwerdekammer abschliessend mit dem Verhältnis ihrer Aussagen in G 2/10 zu denen der G 1/03 (Nr. 4.7 der Entscheidungsgründe). Die Große Kammer führt dazu unter Hinweis auf zuvor (Nr. 4.4.2 der Entscheidungsgründe) von ihr zitierte Formulierungen in der Antwort 2 und den Entscheidungsgründen von G 1/03 aus, sie lege G 1/03 nicht so aus, als sollten in Antwort 2 dieser Entscheidung erschöpfend die Bedingungen festgelegt werden, unter denen, wenn erfüllt, eine Änderung durch Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers unter allen Umständen als nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig anzusehen wäre. Vielmehr sei es bei den Fragen, die der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 1/03 und G 2/03 zur Beantwortung vorgelegt wurden, im Wesentlichen darum gegangen, ob und wenn ja, unter welchen Umständen nicht offenbarte Disclaimer trotz fehlender Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung überhaupt grundsätzlich als zulässig angesehen werden könnten. Diese Frage und nichts anderes habe die Große Beschwerdekammer in Antwort 2 beantwortet. Somit sei in diesen Entscheidungen nicht entschieden worden, dass ein nicht offenbarter Disclaimer, wenn die Erfordernisse der Antwort 2 erfüllt seien, stets nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig wäre.

VII. Die Bedeutung dieser Aussagen, T 2464/10

Die Große Beschwerdekammer ist in ihren Entscheidungen über ihr vorgelegte Fragen zwar nicht an die Formulierung der Fragen gebunden. Sie hat sich aber doch an den Rahmen des mit der Vorlage angesprochenen Streitstoffes zu halten. Die Große Kammer hat sich deshalb in ihrer Antwort in G 2/10 auf die Entscheidung über die ihr vorgelegte Frage nach der Zulässigkeit des Disclaimers von offenbarten Gegenständen bezogen und beschränkt. Die Ausführungen der Großen Beschwerdekammer zur G 1/03 dienen dazu aufzuzeigen, dass und warum die Entscheidung G 2/10 nicht in einem Gegensatz zu den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 steht.

VI. Relationship between G 1/03 and G 2/10 according to G 2/10

In G 2/10, the Enlarged Board lastly looked at the relationship between its findings in this decision and those in G 1/03 (point 4.7 of the Reasons). Referring to the wording used in the latter decision's answer 2 and reasons which it had already cited (point 4.4.2 of the Reasons), it stated that it did not interpret answer 2 as being intended to determine exhaustively the conditions under which, if fulfilled, an amendment by introduction of an undisclosed disclaimer was to be regarded as allowable under Article 123(2) EPC under all circumstances. Rather, the gist of the questions referred to the Enlarged Board for a ruling in G 1/03 and G 2/03 had been to establish whether and, if so, under what circumstances undisclosed disclaimers could be considered allowable at all, as a matter of principle, despite the absence of a basis in the application as filed. It was this question alone that it had had to decide in answer 2. Hence, it had not been decided in these decisions that, if the requirements in answer 2 were fulfilled, an undisclosed disclaimer would always be allowable under Article 123(2) EPC.

VII. Meaning of these findings - T 2464/10

Admittedly, when deciding on points of law referred to it, the Enlarged Board is not bound by the wording of the questions. However, it must keep to the scope of the matter in dispute mentioned in the referral. In its answer in G 2/10, the Enlarged Board therefore referred to, and confined itself to deciding on, the question before it as to the allowability of disclaiming disclosed subject-matter. The Enlarged Board's findings in G 1/03 show and explain why decision G 2/10 does not conflict with decisions G 1/03 and G 2/03.

VI. Rapport entre les décisions G 1/03 et G 2/10 traité dans la décision G 2/10

Dans la décision G 2/10, la Grande Chambre de recours traite, en conclusion, du rapport entre cette décision et la décision G 1/03 (point 4.7 des motifs). Se référant à la formulation de la réponse 2 citée auparavant (point 4.4.2 des motifs) ainsi que des motifs de la décision G 1/03, elle indique à ce propos que, selon son interprétation, ladite réponse 2 ne visait pas à définir de manière exhaustive les conditions à remplir pour qu'une modification par l'introduction d'un disclaimer non divulgué puisse être considérée en toutes circonstances comme admissible au titre de l'article 123(2) CBE. Bien au contraire, les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient pour but d'établir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérés admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre a traitée dans sa réponse 2. Par conséquent, il ne ressortait pas de ces décisions que, si les conditions de la réponse 2 étaient remplies, un disclaimer non divulgué serait toujours admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

VII. Importance de ces déclarations, affaire T 2464/10

Lorsqu'elle statue sur les questions de droit qui lui sont soumises, la Grande Chambre de recours n'est certes pas liée par la formulation desdites questions, mais elle doit s'en tenir à l'objet du litige à l'origine de la saisine. C'est pourquoi, lorsqu'elle a répondu, dans la décision G 2/10, à la question concernant l'admissibilité de disclaimers, elle s'est bornée à statuer sur l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué. Ses explications concernant la décision G 1/03 servent à démontrer que la décision G 2/10 n'est pas en contradiction avec les décisions G 1/03 et G 2/03, et ce pour quelles raisons.

Dies wirft natürlich die Frage auf, ob nicht offenbarte Disclaimer zu den in Leitsatz II der G 1/03 aufgestellten Voraussetzungen auch den Offenbarungstest für den verbleibenden Gegenstand im Sinne der G 2/10 bestehen müssen.

Diese Frage hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.08 in ihrer Entscheidung T 2464/10 vom 25. Mai 2012 bejaht. Deren Leitsatz lautet (Übersetzung ins Deutsche):

"Test betreffend den verbleibenden Gegenstand der G 2/10 wurde angewendet. Die Große Beschwerdekammer in G 2/10 hat nicht angenommen, dass G 1/03 eine erschöpfende Bestimmung der Bedingungen festgelegt habe, unter denen ein nicht offenkundiger Disclaimer erlaubt werden müsse. Zusätzlich zu den in G 1/03 aufgestellten Voraussetzungen entwickelte G 2/10 den weiteren Test, ob der Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, den im Patentspruch verbleibenden Gegenstand als ausdrücklich oder implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart ansehen würde".

Dies hat sie für den von ihr zu entscheidenden Fall bejaht.

Die Anmeldung betraf ein Verfahren, Gewebe für die Transplantation geeignet zu machen, durch in ihm enthaltene Zellen, die ein Protein mit gerinnungshemmender Wirkung exprimieren. Dies konnte nach der Anmeldung durch genetische Behandlung des Gewebes oder durch Herstellung eines transgenen Tieres geschehen. Die Anmeldung beanspruchte neben dem Verfahren vor allem auch entsprechendes biologisches Gewebe, Organe und Tiere. Die Disclaimer in den Produkt- und Verfahrensansprüchen bestanden in unterschiedlichen Formulierungen, mit denen jeweils die Anwendung, bzw. bestimmte Anwendungen auf den Menschen ausgeschlossen werden sollten, um Einwänden unter Artikel 53 a), bzw. 53 b) in Verbindung mit Regel 28 b) und c) EPÜ Rechnung zu tragen.

Of course, this raises the question of whether, in addition to the criteria set out in headnote II of G 1/03, undisclosed disclaimers must also pass the disclosure test for remaining subject-matter established in G 2/10.

In its decision in T 2464/10 of 25 May 2012, Technical Board of Appeal 3.3.08 found that they did have to pass this test, the catchword reading:

"Remaining subject-matter test of G 2/10 applied. The Enlarged Board of Appeal in G 2/10 did not consider that G 1/03 provided an exhaustive treatment of the conditions under which an undisclosed disclaimer was to be allowable. In addition to the requirements set out in G 1/03, G 2/10 developed the further test of whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the remaining claimed subject-matter as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed."

The board found that this requirement was met in the case before it.

The application concerned a method of rendering tissue suitable for transplantation, using tissue cells expressing an anticoagulant protein. According to the application, this could be done either by genetic treatment of the tissue or by preparing a transgenic animal. In addition to the method, the application claimed, above all, suitable biological tissue, organs and animals. There were variously worded disclaimers in the product and method claims, each designed to disclaim application, or specific applications, to humans with a view to overcoming objections under Article 53(a) or Article 53(b) in conjunction with Rule 28(b) and (c) EPC.

Se pose alors bien entendu la question de savoir si les disclaimers non divulgués doivent également remplir le critère de la divulgation de l'objet restant au sens de la décision G 2/10, en plus des conditions énoncées au point II du sommaire de la décision G 1/03.

La chambre de recours technique 3.3.08 a répondu par l'affirmative à cette question dans la décision T 2464/10 en date du 25 mai 2012. Le sommaire de ladite décision s'énonce comme suit (traduction en français) :

"Application du test relatif à l'objet restant au sens de la décision G 2/10. Dans cette décision, la Grande Chambre de recours n'a pas considéré que la décision G 1/03 définissait de manière exhaustive les conditions d'admissibilité des disclaimers non divulgués. La décision G 2/10 a donc prévu, outre les conditions énoncées dans la décision G 1/03, un critère supplémentaire consistant à déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication comme étant explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée."

La chambre a estimé que cette condition était remplie dans l'affaire sur laquelle elle devait statuer.

La demande concernait un procédé consistant à rendre un tissu apte à la transplantation, au moyen de cellules du tissu exprimant une protéine à action anticoagulante. D'après la demande, ceci a pu être réalisé en procédant au traitement génétique du tissu ou en produisant un animal transgénique. Outre le procédé, la demande revendiquait avant tout aussi le tissu biologique correspondant ainsi que les organes et les animaux en découlant. Les disclaimers figurant dans les revendications de produit et de procédé consistaient en différentes formulations visant à exclure l'application ou certaines applications à l'homme afin de tenir compte des objections au titre de l'article 53 a) ou b) ensemble la règle 28 b) et c) CBE.

So war der auf Tiere gerichtete Anspruch 1 auf "nichtmenschliche" Tiere beschränkt worden. Die Disclaimer in den Ansprüchen 11 (biologisches Gewebe) und 14 (Verfahren) betrafen den Ausschluss von Verfahren, die mit der Veränderung menschlicher Keimbahnzellen oder der Verwendung menschlicher Embryonen für industrielle oder gewerbliche Zwecke verbunden gewesen wären.

In der Entscheidung nicht ausdrücklich gesagt, aber aus ihrer vorrangigen Bezugnahme auf G 1/03 hervorgehend, ist, dass die Anwendung der Erfindung auf den Menschen in der Anmeldung nicht spezifisch offenbart war. In der Anmeldung waren Säugetiere als bevorzugt und transgene Schweine oder Schafe als besonders bevorzugt genannt. Die Kammer führt dazu aus (Nr. 8.1.1 der Entscheidungsgründe), dass die Beschränkung auf nichtmenschliche Tiere nicht zur Offenbarung irgendeines spezifischen Tieres führe (Gemeint scheint hier zu sein: über die in der Anmeldung spezifisch genannten hinaus). Es werde keine neue technische Lehre eingeführt. Die erwähnte Passage in der ursprünglichen Beschreibung (Nennung von Säugetieren, sowie transgenen Schweinen und Schafen als besonders bevorzugt) sei eine ausdrückliche Stütze für nicht menschliche Tiere. Die Herstellung eines nicht menschlichen Tieres, was die Einbringung eines genetischen Konstruktes umfasse, gründe auf dasselbe Verfahren wie es für Menschen angewendet werden würde. Folglich werde der Fachmann, was den im Anspruch verbleibenden Gegenstand angehe, nicht mit irgendeiner neuen Offenbarung konfrontiert, die über die Anmeldung, wie ursprünglich eingereicht, hinausgehe.

Dieselbe Argumentationsweise wird für die Ansprüche 11 und 14 angewendet (Nr. 9 ff. der Entscheidungsgründe). Die in Anspruch 14 beanspruchten Verfahren seien in der Anmeldung nur in allgemeinen Formulierungen offenbart. Die Disclaimer dienten ausschließlich dem Zweck, nicht patentfähige Gegenstände auszuschließen. Es werde keine neue technische Lehre vermittelt und führe weder zu einer Offenbarung eines (weiteren) spezifischen Tieres, noch zu einer nicht ursprünglich offenbarten Zwischenverallgemeinerung.

Thus, claim 1, which had been directed to animals, was limited to "non-human" animals, while the disclaimers in claims 11 (biological tissue) and 14 (method) excluded methods involving modification of human germ lines or the use of human embryos for industrial or commercial purposes.

Whilst the board did not say so explicitly, it can be gathered from its particular reference to G 1/03 that use of the invention on humans was not specifically disclosed in the application. The application stated that the animal was preferably a mammal and, still more preferably, a transgenic pig or sheep. In that respect, the board found (point 8.1.1 of the Reasons) that the limitation to non-human animals did not lead to disclosure of any particular animal (apparently meaning: none other than those specifically mentioned in the application) and that no new teaching was introduced. The relevant passage in the description as filed (reference to mammals and, as especially preferable, transgenic pigs and sheep) was an explicit support for non-human animals. The preparation of a non-human animal, including the introduction of a genetic construct, was based on the same procedure as would be used for a human. Consequently, the subject-matter remaining in the claim did not present the skilled person with any new disclosure going beyond the application as filed.

The board used the same argument in relation to claims 11 and 14 (point 9 et seq. of the Reasons). The method claimed in claim 14 was disclosed only in general terms in the application as filed. The disclaimers served the sole purpose of removing non-patentable subject-matter. They did not introduce any new teaching, nor did they lead to disclosure of any (other) specific animal or to any intermediate generalisation not disclosed in the application as filed.

Ainsi, la revendication 1 portant sur les animaux était limitée aux animaux "non humains", tandis que les disclaimers figurant dans les revendications 11 (tissu biologique) et 14 (procédé) excluaient les procédés impliquant la modification de cellules germinales humaines ou l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

Même si ce n'est pas dit expressément dans la décision, il ressort de la référence particulière à la décision G 1/03 que l'application de l'invention à l'homme n'était pas divulguée spécifiquement dans la demande. Celle-ci mentionnait les mammifères comme espèces préférées, une préférence particulière étant donnée aux porcs ou aux moutons transgéniques. La chambre a expliqué à ce sujet (point 8.1.1 des motifs) que la limitation aux animaux "non humains" ne conduirait pas, selon elle, à la divulgation d'un quelconque animal particulier (autrement dit d'un autre animal que ceux mentionnés spécifiquement dans la demande) et qu'aucun enseignement technique nouveau n'était introduit. Selon elle, le passage cité dans la description initiale (mentionnant les mammifères et, de préférence, les cochons et les moutons transgéniques) servait de base explicite pour les animaux "non humains". L'obtention d'un animal "non humain" – ce qui suppose l'apport d'une construction génétique – était fondée sur le même procédé que celui qui serait utilisé pour l'homme. En ce qui concerne l'objet restant dans la revendication, la chambre a conclu par conséquent que l'homme du métier ne serait pas confronté à une quelconque nouvelle divulgation allant au-delà de la demande telle que déposée initialement.

La chambre a utilisé la même argumentation pour les revendications 11 et 14 (point 9 et suiv. des motifs). Selon elle, le procédé revendiqué dans la revendication 14 était uniquement divulgué dans la demande telle que déposée en termes généraux. Les disclaimers avaient pour seul but d'exclure des objets non brevetables. Ils n'introduisaient aucun enseignement technique nouveau et ne conduisaient ni à une divulgation d'un (autre) animal particulier ni à une généralisation intermédiaire non divulguée initialement.

ARBEITSSITZUNG

Die jüngste Rechtsprechung zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen

Vorsitz: Michael Fysh (GB)

Friedrich FEUERLEIN

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht München

Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel

aktuelle Fälle am Bundespatentgericht

1. Hintergrund

In den Erwägungsgründen der Verordnung (EG) Nr. 1610/96¹ wird dargelegt, dass die Erforschung von innovativen Pflanzenschutzmitteln, die oft das Ergebnis einer kostspieligen Entwicklungstätigkeit sind, zur stetigen Verbesserung der Pflanzenerzeugung beiträgt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Produktion von Nahrungsmitteln in guter Qualität zu erschwinglichen Preisen leistet. Damit neue Pflanzenschutzmittel vermarktet werden können, müssen sie ein zeitaufwändiges Genehmigungsverfahren vor einer Behörde durchlaufen. Durch dieses Verfahren soll den Belangen der Verbrauchergesundheit sowie dem Schutz der Umwelt Rechnung getragen werden. Derzeit liegt zwischen der Einreichung einer Patentanmeldung für ein neues Pflanzenschutzmittel und dem erfolgreichen Abschluss des behördlichen Genehmigungsverfahrens für dieses Mittel ein langer Zeitraum. Der tatsächliche Patentschutz wird dadurch auf eine Laufzeit verringert, die für eine Amortisierung der vorgenommenen Investitionen unzureichend ist. Um einen ausreichenden tatsächlichen Schutz für diese Produkte auf Gemeinschaftsebene zu gewährleisten, wurde am 23. Juli 1996 vom Europäischen Parlament und dem Rat eine Verordnung zur Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel erlassen. Auf der

¹ Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl. (EG) L 198 vom 8.8.1996, S. 30.

WORKING SESSION

Recent case law on patenting biotechnological inventions

Chair: Michael Fysh (GB)

Friedrich FEUERLEIN

Presiding judge at the Federal Patent Court in Munich

Supplementary protection certificates for plant protection products

Cases currently before the Federal Patent Court

1. Background

Regulation (EC) No. 1610/96¹ states in its recitals that research into innovative plant protection products is often the result of costly development, contributes to the continuing improvement in crop production and thus is a key factor in the production of food of good quality at affordable prices. In order to protect consumer health and the environment, before new plant protection products may be placed on the market they must undergo a time-consuming authorisation procedure by an industrial property office. At present, the length of time between filing a patent application for a new plant protection product and successful completion of the corresponding approval procedure is such that the period of effective protection under the patent is insufficient to recoup the investment made. To ensure that adequate, effective protection is provided for these products at Community level, the above regulation creating a supplementary protection certificate for plant protection products was adopted on 23 July 1996 by the European Parliament and by the Council. Under this regulation, the holder of a national or European patent can be granted a protection certificate, under the same conditions, by each member state for a maximum period of five years. The holder of both patent and certificate

¹ Regulation (EC) No. 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products, OJ (EC) L 198 of 8.8.1996, p. 30.

SEANCE DE TRAVAIL

Jurisprudence récente en matière de protection par brevets des inventions biotechnologiques

Présidence : Michael Fysh (GB)

Friedrich FEUERLEIN

Président de chambre au Tribunal fédéral allemand des brevets (Munich)

Certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques

Affaires actuellement en instance devant le Tribunal fédéral allemand des brevets

1. Contexte

Les considérants du règlement (CE) n° 1610/96¹ énoncent que la recherche de produits phytopharmaceutiques novateurs, qui sont souvent le résultat d'un processus de développement coûteux, contribue à une amélioration constante de la production végétale et apporte donc une contribution essentielle à la production de denrées alimentaires de qualité à un prix abordable. Avant de pouvoir être commercialisés, les nouveaux produits phytopharmaceutiques sont soumis à une procédure administrative d'approbation laborieuse afin de tenir compte des aspects relatifs à la santé des consommateurs et à la protection de l'environnement. Actuellement, une longue période s'écoule entre la date de dépôt d'une demande de brevet pour un nouveau produit phytopharmaceutique et l'aboutissement de la procédure administrative d'approbation y afférente. La durée effective de la protection conférée par brevet est ainsi écourtée et ne suffit plus alors pour amortir les investissements effectués. Par conséquent, en vue de garantir une protection suffisante pour ces produits au niveau communautaire, le Parlement européen et le Conseil ont arrêté le 23 juillet 1996 un règlement concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. En vertu de

¹ Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, JO (CE) L 198 du 8.8.1996, p. 30.

Grundlage dieser Verordnung kann dem Inhaber eines nationalen oder europäischen Patents in jedem Mitgliedstaat unter denselben Voraussetzungen ein Schutzzertifikat für maximal fünf Jahre erteilt werden. Dem Patentinhaber, der gleichzeitig Inhaber des Zertifikats ist, sollen dadurch insgesamt höchstens fünfzehn Jahre Ausschließlichkeit ab der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des betreffenden Pflanzenschutzmittels in der Gemeinschaft eingeräumt werden.

Ein Zertifikat gewährt die gleichen Rechte wie ein Grundpatent. Es wird nach Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 erteilt, wenn in dem Mitgliedstaat, in dem die Anmeldung eingereicht wird, zum Zeitpunkt dieser Anmeldung

a) das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist;

b) für das Erzeugnis als Pflanzenschutzmittel eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 91/414/EWG oder gemäß einer gleichwertigen einzelstaatlichen Rechtsvorschrift erteilt wurde;

c) für das Erzeugnis nicht bereits ein Zertifikat erteilt wurde;

d) die unter Buchstabe b) erwähnte Genehmigung die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Erzeugnisses als Pflanzenschutzmittel ist.

Bei der Anmeldung eines Schutzzertifikats sind zusätzlich Fristen zwingend einzuhalten. Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 ist die Anmeldung des Zertifikats u.a. innerhalb von 6 Monaten nach der Erteilung der Zulassung für das Pflanzenschutzmittel einzureichen, wenn das Grundpatent vor Abschluss des Zulassungsverfahrens erteilt wurde.

Aktuelle Verfahren am Bundespatentgericht betreffen die Auslegung von Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96, da sowohl die Richtlinie

should therefore be able to enjoy an overall maximum of 15 years of exclusivity from the time the plant protection product in question first obtains authorisation to be placed on the market in the Community.

A certificate confers the same rights as those conferred by the basic patent. It is granted under Article 3(1) of Regulation (EC) No. 1610/96 if, in the member state in which the application is submitted, at the date of that application

(a) the product is protected by a basic patent in force;

(b) a valid authorisation to place the product on the market as a plant protection product has been granted in accordance with Article 4 of Directive 91/414/EEC or an equivalent provision of national law;

(c) the product has not already been the subject of a certificate;

(d) the authorisation referred to in (b) is the first authorisation to place the product on the market as a plant protection product.

There are also mandatory deadlines that must be met when applying for a protection certificate. Under Article 7 of Regulation (EC) No. 1610/96, the application for a certificate has to be lodged, for instance, within six months of the date on which the authorisation to place the product on the market as a plant protection product is granted if the basic patent was granted before the authorisation procedure was completed.

In cases currently pending before the Federal Patent Court, questions have arisen as to how Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96 is to be

ce règlement, le titulaire d'un brevet national ou européen peut obtenir, selon les mêmes conditions, dans chaque Etat membre, un certificat de protection pour une durée maximale de cinq ans. Le titulaire du brevet, qui est aussi le titulaire du certificat, doit ainsi pouvoir bénéficier au total de quinze années d'exclusivité au maximum, à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans la Communauté, du produit phytopharmaceutique en question.

Le certificat confère les mêmes droits que le brevet de base. Il est délivré conformément à l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1610/96 si, dans l'Etat membre où est présentée la demande et à la date de cette demande :

a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;

b) le produit, en tant que produit phytopharmaceutique, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité, conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE ou conformément à une disposition équivalente de droit national ;

c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat ;

d) l'autorisation visée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que produit phytopharmaceutique.

La demande de certificat de protection est en outre soumise à des délais impératifs. Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1610/96, la demande de certificat doit être déposée notamment dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le produit phytopharmaceutique a obtenu l'autorisation de mise sur le marché si le brevet de base a été délivré avant la fin de la procédure d'autorisation.

Des procédures sont actuellement en instance devant le tribunal fédéral allemand des brevets concernant l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1,

91/414/EWG² als auch die hier anzuwendende deutsche Rechtsvorschrift (Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen, Pflanzenschutzgesetz – PflSchG) verschiedene weitere Möglichkeiten der Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels vorsehen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie 91/414/EWG durch Artikel 83 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009³ mit Wirkung ab dem 14. Juni 2011 aufgehoben wurde. Gemäß Artikel 83 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 gelten aber Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien als Bezugnahme auf die neue Verordnung. Darüber hinaus ist am 14. Februar 2012 in der Bundesrepublik Deutschland ein neues Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz – PflSchG)⁴ in Kraft getreten. Bei einem Vergleich der Definitionen für die Begriffe "Erzeugnis, Wirkstoff und Wirkstoffzusammensetzung", wie sie in den Verordnungen (EG) Nr. 1107/2009 und Nr. 1610/96 verwendet werden, stellt sich nun die Frage, für welches Erzeugnis ein Schutzzertifikat erteilt werden darf.

interpreted, given that both Directive 91/414/EEC² and the applicable German legislation – the Act for the Protection of Crop Plants (Plant Protection Act – "PflSchG") – provide for various other types of marketing authorisations for plant protection products. It is important to note in this context that Directive 91/414/EEC was repealed by Article 83(1) of Regulation (EC) No. 1107/2009³ with effect from 14 June 2011, but that, under Article 83(2) of that regulation, references to the repealed directive are to be construed as references to the new regulation. Furthermore, a new version of the PflSchG⁴ was adopted in Germany with effect from 14 February 2012. A comparison of the definitions of "product", "active substance" and "combination of active substances", as these terms are used in Regulations (EC) No. 1107/2009 and No. 1610/96, now raises a question as to what constitutes a product for which a supplementary protection certificate may be obtained.

lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96, car à la fois la directive 91/414/CEE² et la loi allemande applicable en l'espèce (Loi sur la protection des plantes cultivées, Loi sur la protection des végétaux "Pflanzenschutzgesetz" abrégé "PflSchG") prévoient plusieurs autres possibilités pour l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. Dans ce contexte, il convient de signaler que la directive 91/414/CEE a été abrogée avec effet au 14 juin 2011 en application de l'article 83, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1107/2009³. Cependant, conformément au paragraphe 2 dudit article, les références aux directives abrogées s'entendent comme étant des références au nouveau règlement. En outre, une nouvelle loi sur la protection des plantes cultivées (Loi sur la protection des végétaux "PflSchG")⁴ est entrée en vigueur le 14 février 2012 en Allemagne. La comparaison des termes "produit, substance active et composition de substances actives", tels qu'ils sont définis dans les règlements (CE) n° 1107/2009 et n° 1610/96, conduit à la question de savoir pour quel produit un certificat de protection peut être délivré.

2. Die nach Verordnung (EG) Nr. 1610/96 erforderliche Zulassung

Inhaber eines Grundpatents, die die Schutzdauer des Patents in Deutschland mit einem Zertifikat verlängern wollen, stehen vor der Entscheidung, welche der im Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen genannten unterschiedlichen Zulassungstypen (Genehmigungen für das Inverkehrbringen) sie ihrem Erteilungsantrag zugrunde legen müssen. Das

2. The authorisation required under Regulation (EC) No. 1610/96

Holders of a basic patent who wish to extend the term of protection of that patent in Germany by means of a certificate are faced with a decision as to which of the various types of authorisation (marketing authorisations) specified in the PflSchG their request for grant should be based on. Like the other legislation, the PflSchG of 15 September

2. Autorisation nécessaire en vertu du règlement (CE) n° 1610/96

Le titulaire d'un brevet de base qui souhaite en prolonger la durée de protection en Allemagne au moyen d'un certificat doit décider sur quel type d'autorisation de mise sur le marché prévu par la Loi sur la protection des plantes cultivées il souhaite fonder sa demande. A l'instar des autres dispositions juridiques, la Loi sur la protection

² Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, ABl. (EG) L 230 vom 19.8.1991, S. 1.

³ Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates, ABl. (EG) L 309 vom 24.11.2009, S. 1.

⁴ Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012, BGBl. I, S. 148.

² Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market, OJ (EC) L 230 of 19.8.1991, p. 1.

³ Regulation (EC) No. 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC, OJ (EC) L 309 of 24.11.2009, p. 1.

⁴ Plant Protection Act of 6 February 2012, BGBl. I, p. 148.

² Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, JO (CE) L 230 du 19.8.1991, p. 1.

³ Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO (CE) L 309 du 24.11.2009, p. 1.

⁴ Loi sur la protection des végétaux du 6 février 2012, Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne I, p. 148.

Pflanzenschutzgesetz vom 15. September 1986⁵ in der Fassung vom 14. Mai 1998⁶ (PflSchG a. F.) kannte ähnlich wie die anderen gesetzlichen Vorschriften folgende Zulassungstypen:

1. Die Zulassung gemäß § 15 PflSchG a. F. (Art. 4 der Richtlinie 91/414/EWG; Art. 29 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009), die voraussetzt, dass der Wirkstoff des Pflanzenschutzmittels im Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgeführt ist. Diese Zulassung endet spätestens nach 10 Jahren. Sie kann jedoch erneut erteilt werden.

2. Die vorläufige Zulassung gemäß § 15 c PflSchG a. F. (Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414/EWG; Art. 30 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009), die grundsätzlich auf einen Zeitraum von höchstens 3 Jahren begrenzt ist.

3. Die Notzulassung gemäß § 11 Abs. 2 PflSchG a. F. (Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG), die bei Gefahr im Verzug für einen Zeitraum von höchstens 120 Tagen erteilt werden kann. Auch in Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ist unter der Überschrift "Notfallsituationen im Pflanzenschutz" das Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels für einen Zeitraum von höchstens 120 Tagen geregelt.

Etwa bis zum Jahr 2006 wurden vom Deutschen Patent- und Markenamt sowohl auf der Grundlage vorläufiger Zulassungen gemäß § 15 c PflSchG a. F. als auch auf der Grundlage einer Notzulassung gemäß § 11 Abs. 2 PflSchG a. F. Schutzzertifikate erteilt⁷. Danach änderte sich diese Praxis. In der Folgezeit wurden vom DPMA Zertifikate nur noch erteilt, wenn zum Zeitpunkt der Anmeldung eine endgültige Zulassung nach § 15 PflSchG a. F. (Art. 4 der Richtlinie 91/414/EWG) vorgelegt wurde.

⁵ Pflanzenschutzgesetz vom 15. September 1986, BGBl. I, S. 1505.

⁶ Erstes Gesetz zur Änderung des Pflanzenschutzgesetzes vom 14. Mai 1998, BGBl. I, S. 950.

⁷ K. Stratmann, M. Dernauer, Mitt. 2008, S. 150.

1986⁵ ("PflSchG 1986"), as amended on 14 May 1998,⁶ provided for the following types of authorisation:

1. Authorisation under Section 15 PflSchG 1986 (cf. Article 4 of Directive 91/414/EEC; Article 29 of Regulation (EC) No. 1107/2009): requires that the plant protection product's active substances be listed in Annex I to Directive 91/414/EEC. This authorisation ends after ten years at the latest, though it may be renewed.

2. Provisional authorisation under Section 15c PflSchG 1986 (cf. Article 8(1) of Directive 91/414/EEC; Article 30 of Regulation (EC) No. 1107/2009): as a rule, may be granted for a period not exceeding three years.

3. Emergency authorisation under Section 11(2) PflSchG 1986 (cf. Article 8(4) of Directive 91/414/EEC): may be granted for a period not exceeding 120 days in cases of unforeseeable danger. Under the heading "Emergency situations in plant protection", Article 53 of Regulation (EC) No. 1107/2009 likewise stipulates that the period for placing plant protection products on the market should not exceed 120 days.

Until around 2006, the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) issued protection certificates on the basis of both provisional authorisations under Section 15c PflSchG 1986 and emergency authorisations under Section 11(2) PflSchG 1986.⁷ Following an amendment to this practice, the DPMA began granting certificates only if definitive authorisation under Section 15 PflSchG 1986 (Article 4 of Directive 91/414/EEC) existed at the time of filing; applications made on the basis of other

⁵ Plant Protection Act of 15 September 1986, BGBl. I, p. 1505.

⁶ First law amending the Plant Protection Act of 14 May 1998, BGBl. I, p. 950.

⁷ K. Stratmann, M. Dernauer, Mitt. 2008, p. 150.

des végétaux en date du 15 septembre 1986⁵ ("PflSchG 1986"), dans sa version du 14 mai 1998⁶, prévoyait les types d'autorisation suivants :

1. L'autorisation en vertu de l'article 15 PflSchG 1986 (Directive 91/414/CEE, art. 4 ; Règlement (CE) n° 1107/2009, art. 29), qui exige que la substance active du produit phytopharmaceutique soit inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette autorisation est valable pour une période de dix ans, mais peut être renouvelée.

2. L'autorisation provisoire en vertu de l'article 15 c PflSchG 1986 (Directive 91/414/CEE, art. 8, par. 1 ; Règlement (CE) n° 1107/2009, art. 30) qui peut être accordée pour une période ne dépassant pas trois ans.

3. L'autorisation d'urgence en vertu de l'article 11, paragraphe 2 PflSchG 1986 (Directive 91/414/CEE, art. 8, par. 4) qui peut être octroyée en cas de danger imminent pour une période maximale de 120 jours. L'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit également sous l'intitulé "Situations d'urgence en matière de protection phytosanitaire" la possibilité d'autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique pour une période n'excédant pas 120 jours.

Jusqu'en 2006 environ, l'Office allemand des brevets et des marques a délivré des certificats de protection sur la base aussi bien d'autorisations provisoires (art. 15 c PflSchG 1986) que d'une autorisation d'urgence (art. 11, par. 2 de ladite loi)⁷. La pratique a ensuite changé et l'Office allemand n'a délivré par la suite des certificats que dans les cas où une autorisation définitive conforme à l'article 15 PflSchG 1986 (art. 4 de la directive 91/414/CEE) était produite à la date de la demande, toute demande

⁵ Loi sur la protection des végétaux du 15 septembre 1986, Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne I, p. 1505.

⁶ Première loi, en date du 14 mai 1998, modifiant celle sur la protection des végétaux, Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne I, p. 950.

⁷ K. Stratmann, M. Dernauer, Mitt. 2008, p. 150.

Anmeldungen, die auf anderen Zulassungen basierten, wurden vom DPMA zurückgewiesen. Die Bestandskraft von Schutzzertifikaten, die auf der Grundlage einer vorläufigen Zulassung oder einer Notzulassung erteilt wurden, war ab diesem Zeitpunkt fraglich, da nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 ein Zertifikat nichtig ist, wenn es entgegen den Vorschriften des Artikel 3 erteilt wurde. Die Wahl der richtigen Zulassungsunterlagen für eine Anmeldung ist somit ein wesentliches Kriterium für die erfolgreiche Verlängerung eines Grundpatents.

2.1 Die Vorläufige Zulassung gemäß § 15 c PflSchG a. F.

Die Frage, ob ein Schutzzertifikat auf der Grundlage einer vorläufigen Zulassung rechtswirksam erteilt werden kann, war Gegenstand des Patentnichtigkeitsverfahrens 3 Ni 16/08. Die Klägerin hatte hier gegen das Schutzzertifikat 100 75 026 Nichtigkeitsklage erhoben und geltend gemacht, dass das angegriffene Zertifikat gemäß Artikel 15 Abs. 1 Buchst. a) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 nichtig sei, weil es entgegen Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) erteilt worden sei. Die dem Zertifikat zugrunde liegende Zulassung nach § 15 c PflSchG erfülle nämlich nicht die in Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 genannte Voraussetzung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 91/414/EWG oder einer gleichwertigen einzelstaatlichen Rechtsvorschrift.

Mit Beschluss vom 28. April 2009⁸ wurde das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob es für die Anwendung des Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 ausschließlich auf eine Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 91/414/EWG ankommt oder ob ein Zertifikat auch aufgrund einer Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414/EWG erteilt werden kann.

authorisations were refused. It had at that time become questionable whether protection certificates granted on the basis of a provisional or emergency authorisation were valid because under Article 15 of Regulation (EC) No. 1610/96, a certificate is invalid if it was granted contrary to the provisions of Article 3. Choosing the right authorisation documents for an application is thus a key factor in successfully extending the term of a basic patent.

2.1 Provisional authorisation under Section 15c PflSchG 1986

The question of whether a protection certificate may be validly granted on the basis of a provisional authorisation was the subject of patent revocation proceedings in Case 3 Ni 16/08. The claimant here had instituted revocation proceedings against protection certificate 100 75 026, arguing that the contested certificate was invalid under Article 15(1)(a) of Regulation (EC) No. 1610/96 because it had been granted in breach of Article 3(1)(b). The authorisation under Section 15c PflSchG on which the certificate was based did not fulfil the condition set out in Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96 that marketing authorisation have been granted under Article 4 of Directive 91/414/EEC or an equivalent provision of national law.

It was decided on 28 April 2009⁸ to stay the proceedings and refer the case to the Court of Justice of the European Union ("CJEU") for a preliminary ruling on whether, for the purpose of applying Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96, account could only be taken of a marketing authorisation under Article 4 of Directive 91/414/EEC or whether a certificate could also be issued pursuant to a marketing authorisation granted on the basis of Article 8(1) of Directive 91/414/EEC.

fondée sur les autres types d'autorisation étant rejetée. La question de la validité des certificats de protection ayant été délivrés sur la base d'une autorisation provisoire ou d'une autorisation d'urgence s'est alors posée, car aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1610/96, un certificat est nul s'il a été délivré contrairement aux dispositions de l'article 3. Le choix des documents d'autorisation à la base d'une demande est donc un critère essentiel pour obtenir une prolongation de la validité d'un brevet de base.

2.1 Autorisation provisoire en vertu de l'article 15c PflSchG 1986

La question de savoir si un certificat de protection peut être délivré de manière juridiquement valable sur la base d'une autorisation provisoire a fait l'objet de la procédure du brevet 3 Ni 16/08. La demanderesse avait en l'occurrence engagé une action en nullité à l'encontre du certificat de protection 100 75 026 et fait valoir la nullité du certificat mis en cause conformément à l'article 15, par. 1, lettre a) du règlement (CE) n° 1610/96, au motif qu'il aurait été délivré contrairement à l'article 3, par. 1, lettre b). L'autorisation sur laquelle se basait le certificat conformément à l'article 15 c PflSchG ne remplirait pas en effet la condition énoncée à l'article 3, par. 1, lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96 prévoyant une autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE ou à une disposition équivalente de droit national.

Par décision du 28 avril 2009⁸, la procédure a été suspendue et la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie pour statuer sur la question préjudicielle de savoir si l'application de l'article 3, par. 1, lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96 dépend exclusivement d'une autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 4 de la directive 91/414/CEE ou si un certificat peut être délivré aussi sur la base d'une autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 8, par. 1 de la directive 91/414/CEE.

⁸ BPatGE 51, S. 238.

⁸ BPatGE 51, p. 238.

⁸ Décision du Tribunal fédéral des brevets 51, p. 238.

Nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache **Iodosulfuron**, Husar (Urteil vom 11. November 2010, C-229/09) ist Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 dahin auszulegen, dass er der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates für Pflanzenschutzmittel nicht entgegensteht, wenn eine Genehmigung nach Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414 (vorläufige Genehmigung) erteilt wurde, die Wirkstoffe also noch nicht in Anhang I dieser Richtlinie aufgenommen worden sind. Zur Begründung ist in dieser Entscheidung ausgeführt, dass bei den von den Mitgliedstaaten erteilten vorläufigen Genehmigungen dieselben wissenschaftlichen Zuverlässigkeitsanforderungen gelten und sie nach denselben Voraussetzungen überprüft oder für nichtig erklärt werden können, wie bei den nach Artikel 4 der Richtlinie 91/414 erteilten endgültigen Genehmigungen. Es besteht somit ein funktionaler Gleichwertigkeitszusammenhang zwischen den Kriterien des Artikel 8 Abs. 1 und denen des Artikel 4 dieser Richtlinie.

Mit Urteil vom 20. März 2012 wurde im Patentnichtigkeitsverfahren 3 Ni 16/08 daraufhin die Klage abgewiesen. Auf dem Urteil C-229/09 des Gerichtshofs der Europäischen Union basiert auch der Beschluss 15 W (pat) 22/08 des 15. Senats vom 19. Januar 2012, mit dem der Antragstellerin ein ergänzendes Schutzzertifikat für das Pflanzenschutzmittel, enthaltend **Cyflufenamid**, erteilt wurde. In diesem Fall war die Anmeldung eines Schutzzertifikats vom Deutschen Patent- und Markenamt zurückgewiesen worden. Zur Begründung führte das Patentamt aus, die vorgelegte vorläufige Genehmigung genüge nicht dem Erfordernis des Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96.

2.2 Die Notzulassung gemäß § 11 Abs. 2 PflSchG a. F.

Im aktuellen Fall vor dem 15. Senat des Bundespatentgerichts 15 W (pat) 24/06⁹ stellt sich die Frage, ob das Patentamt den Antrag auf Erteilung eines Zertifikats

In its judgment of 11 November 2010 in Case C-229/09 **Iodosulfuron**, Husar, the CJEU ruled that Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96 must be interpreted as not precluding a supplementary protection certificate from being issued for plant protection products if a marketing authorisation has been granted pursuant to Article 8(1) of Directive 91/414 (provisional authorisation), i.e. where the active substances have not yet been listed in Annex I to the directive. The reason given in the judgment was that the provisional authorisations granted by the member states are subject to the same scientific requirements as to reliability and may be reviewed or cancelled under the same conditions as definitive authorisations granted on the basis of Article 4 of Directive 91/414. There exists therefore a link of functional equivalence between the criteria set out in Article 8(1) of Directive 91/414 and those laid down in Article 4 of that directive.

Following the CJEU's ruling in Case C-229/09, the claim in Case 3 Ni 16/08 was dismissed by judgment of 20 March 2012. The ruling also served as the basis for the decision of the 15th Board (Senat) of the Federal Patent Court of 19 January 2012 in Case 15 W (pat) 22/08 to grant the applicant a supplementary protection certificate for a plant protection product containing **cyflufenamid**. The DPMA had refused the application for a protection certificate in this case, arguing that the provisional authorisation submitted did not comply with the condition set out in Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96.

2.2 Emergency authorisation under Section 11(2) PflSchG 1986

Case 15 W (pat) 24/06,⁹ currently pending before the 15th Board of the Federal Patent Court, concerns whether the DPMA was right to refuse a request

Selon l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire "**Iodosulfuron**, Husar" (arrêt du 11 novembre 2010, affaire C-229/09), l'article 3, par. 1, lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un certificat complémentaire de protection soit délivré pour un produit phytopharmaceutique qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 8, paragraphe 1 de la directive 91/414/CEE (soit une autorisation provisoire), c'est-à-dire pour un produit dont les substances actives ne sont pas encore inscrites à l'annexe I de ladite directive. La Cour a indiqué dans ses motifs que les autorisations provisoires délivrées par les Etats membres répondent aux mêmes exigences scientifiques de fiabilité et peuvent être réexaminées ou annulées dans les mêmes conditions que les autorisations de mise sur le marché définitives octroyées sur la base de l'article 4 de la directive 91/414. Il existe donc un lien d'équivalence fonctionnelle entre les critères énoncés respectivement à l'article 8(1) et à l'article 4 de ladite directive.

Par l'arrêt du 20 mars 2012, la demande formée dans le cadre de la procédure d'annulation du brevet 3 Ni 16/08 a par conséquent été rejetée. L'arrêt C-229/09 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne sert de base également à la décision prise, le 19 janvier 2012, par la 15^e chambre du Tribunal fédéral des brevets dans l'affaire 15 W (pat) 22/08, par laquelle un certificat complémentaire de protection pour le produit phytopharmaceutique, contenant de la **cyflufenamide**, a été délivré à la requérante. Dans cette affaire, la demande de certificat de protection avait été rejetée par l'Office allemand des brevets et des marques, au motif que l'autorisation provisoire présentée ne remplissait pas la condition fixée à l'article 3, par. 1, lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96.

2.2 Autorisation d'urgence en vertu de l'article 11 paragraphe 2 PflSchG 1986

Dans l'affaire actuellement en instance devant la 15^e chambre du Tribunal fédéral des brevets (affaire 15 W (pat) 24/06⁹), la question se pose de savoir

⁹ BIPMZ 2012, S. 320.

⁹ BIPMZ 2012, p. 320.

⁹ Journal officiel de l'Office allemand des brevets et des marques 2012, p. 320.

mit Recht zurückgewiesen hat. Das Zertifikat wurde auf der Grundlage einer Notgenehmigung für **Clothianidin** nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PflSchG a.F., mit dem Artikel 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414 umgesetzt wird, am 14. Mai 2004 beantragt. Ein "funktionaler Gleichwertigkeitszusammenhang" der Prüfungskriterien, wie ihn der Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache C-229/09 bei der vorläufigen Genehmigung im Vergleich zur endgültigen Genehmigung angenommen hat, kann hier nicht ohne weiteres festgestellt werden, da dieser Typ einer Zulassung ohne strenge Prüfung ausgesprochen wird, sobald eine unvorhersehbare Gefahr bevorsteht, die mit anderen Mitteln nicht eingedämmt werden kann.

Eine Notzulassung nach Artikel 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414 erlaubt jedoch die Vermarktung des Pflanzenschutzmittels. Ab dem Zeitpunkt der Notgenehmigung für das Inverkehrbringen könnten die vom Erwägungsgrund (11) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 geforderten insgesamt höchstens fünfzehn Jahre Ausschließlichkeit des betreffenden Pflanzenschutzmittels in der Gemeinschaft in Gang gesetzt werden. Mit einer Zulassung für 120 Tage kann in der Regel der volle Zeitraum abgedeckt werden, der für die Anwendung des Mittels bei der Aussaat oder während der Wachstumsphase notwendig und ausreichend ist. Die Industrie hat somit bei einer in üblicher Weise nur jahreszeitlich begrenzten Anwendung des Pflanzenschutzmittels nur noch einen geringen wirtschaftlichen Anreiz für die Beantragung einer teureren endgültigen Zulassung, weil der Umsatz bei der Vermarktung dieses Pflanzenschutzmittels mit der Notzulassung kaum geringer ausfallen dürfte als mit einer endgültigen Zulassung. Diese Ausnahmegenehmigungen wurden deshalb in den vergangenen Jahren vermehrt in Anspruch genommen.

Geht man davon aus, dass im vorliegenden Fall die Notzulassung nach Artikel 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates für Pflanzenschutzmittel nicht entgegensteht, so stellt sich weiter die Frage, ob der Antrag auf Erteilung des Zertifikats auch rechtswirksam gestellt

for the grant of a certificate filed on 14 May 2004 on the basis of an emergency authorisation for **clothianidin** under Section 11(2), first sentence, point 2, PflSchG 1986, which served to implement Article 8(4) of Directive 91/414/EEC. A link of "functional equivalence" between examination criteria as assumed by the CJEU in Case C-229/09 for provisional and definitive authorisations cannot be readily established here because emergency authorisation is granted without rigorous examination as soon as there is an unforeseeable danger which cannot be contained by other means.

An emergency authorisation under Article 8(4) of Directive 91/414 however permits the plant protection product to be placed on the market. The overall maximum of 15 years of exclusivity in the Community required in recital 11 of Regulation (EC) No. 1610/96 for the plant protection product in question could start from the time the emergency marketing authorisation is obtained. A 120-day authorisation is generally sufficient to cover the entire period needed for use of the product during seeding or in the growth phase. Thus, where use of the plant protection product is usually of a merely limited seasonal nature, industry has no great economic incentive to apply for an expensive definitive authorisation, because the difference in turnover between that achieved with an emergency marketing authorisation and that achieved with a definitive one is likely to be negligible. Applications for such exceptional authorisations have therefore proliferated in recent years.

Even if it is assumed in Case 15 W (pat) 24/06 that the emergency authorisation under Article 8(4) of Directive 91/414/EEC does not preclude the issue of a supplementary protection certificate for plant protection products, a question mark remains over the admissibility of the request to grant a certificate. While

si l'Office allemand des brevets a rejeté à juste titre la demande de certificat. Celle-ci datait du 14 mai 2004 et se basait sur une autorisation d'urgence octroyée pour la **clothianidine** conformément à l'article 11, paragraphe 2, première phrase, point 2 PflSchG 1986, qui transpose l'article 8, par. 4 de la Directive 91/414. Le "lien d'équivalence fonctionnelle", tel que l'a reconnu la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-229/09 entre une autorisation provisoire et une autorisation définitive, ne saurait être établi en l'occurrence, car le type d'autorisation en cause est octroyé sans qu'il soit procédé à un examen strict dès lors qu'il y a un danger imminent ne pouvant être contenu par d'autres moyens.

Une autorisation d'urgence en vertu de l'article 8, par. 4 de la Directive 91/414 permet toutefois la commercialisation du produit phytopharmaceutique. Les quinze ans d'exclusivité au maximum, exigés au total par le considérant (11) du règlement (CE) n° 1610/96, pour le produit phytopharmaceutique en question commercialisé dans la Communauté, pourraient courir à compter de la date de l'autorisation d'urgence de sa mise sur le marché. Une autorisation octroyée pour 120 jours permet en règle générale de couvrir toute la période nécessaire et suffisante pour l'utilisation du produit lors de l'ensemencement ou de la phase de croissance. Dans le cas d'une utilisation du produit phytopharmaceutique généralement limitée à une période saisonnière, l'industrie n'a donc plus qu'un maigre avantage économique à demander une autorisation définitive plus coûteuse étant donné que le chiffre d'affaires réalisé en commercialisant le produit phytopharmaceutique avec l'autorisation d'urgence ne devrait être guère moindre qu'avec l'autorisation définitive. Ceci explique que le recours à ces autorisations exceptionnelles ait augmenté ces dernières années.

Si l'on part du principe que, dans le cas présent, l'autorisation d'urgence en vertu de l'article 8, par. 4 de la Directive 91/414/CEE ne s'oppose pas à la délivrance d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, la question se pose alors de savoir si la demande de certifi-

wurde. Die Anmeldung des Zertifikats wurde innerhalb von sechs Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Notgenehmigung für das Inverkehrbringen, eingereicht (Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96). Nach Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 muss zum Zeitpunkt dieser Anmeldung für das Erzeugnis als Pflanzenschutzmittel eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt worden sein. Die Genehmigung für 120 Tage war am Tag vor der Antragstellung jedoch abgelaufen.

Im Schrifttum¹⁰ wird überwiegend die Ansicht vertreten, dass die Genehmigung zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikats noch in Kraft sein muss. Diese Rechtsauffassung führt dazu, dass die Sechsmonatsfrist des Artikels 7 im Einzelfall erheblich verkürzt sein kann. Die gegenteilige Rechtsmeinung¹¹ geht davon aus, dass Artikel 3 dieser Verordnung nicht wörtlich voraussetzt, dass die Genehmigung zum Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft sein muss.

Sollte auf der Grundlage der Notgenehmigung ein Zertifikat nicht erteilt werden können, so ist ferner zu diskutieren, ob das Zertifikat aufgrund einer später (8. September 2004) erteilten (vorläufigen) Genehmigung nach § 15 c PflSchG a. F. – der der Umsetzung von Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414/EWG dient – erteilt werden kann. Als das deutsche Patentamt die Anmeldung zurückwies, war ihm bekannt, dass bereits eine vorläufige Genehmigung erteilt worden war. Damit stellt sich zusätzlich die Frage, ob der Antrag auf Erteilung eines Schutz-zertifikats schon vor Beginn der Frist des Artikel 7 Abs. 1 rechtswirksam gestellt

the application for a certificate was lodged within six months of the date on which the emergency marketing authorisation was granted (Article 7(1) of Regulation (EC) No. 1610/96), Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96 also stipulates that a valid authorisation to place the product on the market as a plant protection product must have been granted at the date of the application. In this case, however, the 120-day authorisation had expired the day before the application was lodged.

The prevailing view in legal literature¹⁰ is that the marketing authorisation must still be in force at the time of application for the certificate. Depending on the circumstances of the individual case, this approach might have the effect of significantly reducing the six-month period referred to in Article 7. The contrary view¹¹ is based on the fact that Article 3, as worded, does not require that the authorisation be in force at the time of the application.

If it is found in Case 15 W (pat) 24/06 that a certificate may not be issued on the basis of the emergency authorisation, the next question is whether it may be issued on the basis of a later (provisional) authorisation (issued on 8 September 2004) under Section 15c PflSchG 1986, which implements Article 8(1) of Directive 91/414/EEC. When the DPMA refused the application, it was aware that a provisional authorisation had already been issued. This raises another question, namely whether the application for a certificate can validly be lodged even before the start of the period under Article 7(1). The documents

cat a été faite de manière juridiquement valable. Celle-ci a été déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'urgence de mise sur le marché (art. 7, par. 1 du règlement (CE) n° 1610/96). En vertu de l'article 3, par. 1, lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96, il faut qu'à la date de cette demande, le produit, en tant que produit phytopharmaceutique, ait obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité. L'autorisation octroyée pour 120 jours avait toutefois expiré la veille du jour auquel la demande a été présentée.

Les textes sur le sujet¹⁰ défendent majoritairement le point de vue selon lequel l'autorisation doit encore être en vigueur à la date de la demande de certificat. Cette interprétation juridique conduit à ce que le délai de six mois fixé à l'article 7 puisse être considérablement écourté au cas par cas. Le point de vue juridique contraire¹¹ part du principe que l'article 3 de ce règlement n'exige pas impérativement que l'autorisation soit en vigueur à la date de la demande de certificat.

Si un certificat devait ne pas pouvoir être délivré sur la base de l'autorisation d'urgence, il faut alors se demander s'il pourrait l'être sur la base d'une autorisation (provisoire) octroyée ultérieurement (8 septembre 2004) en vertu de l'article 15 c PflSchG 1986 – qui transpose l'article 8, par. 1 de la Directive 91/414/CEE. Lorsque l'Office allemand des brevets a rejeté la demande, il savait qu'une autorisation provisoire avait déjà été délivrée. Par conséquent, la question se pose en plus de savoir si la demande de délivrance d'un certificat de protection peut être présentée de manière juridiquement valable avant même que le

¹⁰ Hacker, Busse Patentgesetz 6. Auflage, Anh. § 16a PatG, Rdn. 40; Grabinski, Benkard Patentgesetz 10. Auflage, § 16a PatG, Rdn. 26; Kühnen, Schulte Patentgesetz 8. Auflage, § 16a PatG, Rdn. 14; Richtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts für das Prüfungsverfahren bei ergänzenden Schutzzertifikaten vom 7. März 2011 unter Ziff. 3.3.1.2.

¹¹ Brückner, Ergänzende Schutzzertifikate 2011, Artikel 3 der Verordnung Nr. 469/2009, Rdn. 311 ff; Manual of Patent Practice des UK-IPO vom Oktober 2011 unter SPM 3.03.

¹⁰ Hacker, Busse, Patentgesetz, 6th ed., annex to Section 16a PatG, point 40; Grabinski, Benkard, Patentgesetz, 10th ed., Section 16a PatG, point 26; Kühnen, Schulte, Patentgesetz, 8th ed., Section 16a PatG, point 14; DPMA's SPC examination guidelines of 7 March 2011, section 3.3.1.2.

¹¹ Brückner, Ergänzende Schutzzertifikate, 2011, Article 3 of Regulation No. 469/2009, point 311 ff; UK-IPO's Manual of Patent Practice of October 2011 under SPM 3.03.

¹⁰ Hacker, Busse Loi sur les brevets 6^e édition, annexe § 16a de ladite Loi, n° 40 en marge; Grabinski, Benkard Loi sur les brevets 10^e édition, § 16a de ladite Loi, n° 26 en marge; Kühnen, Schulte Loi sur les brevets 8^e édition, § 16a de ladite Loi, n° 14 en marge; Directives de l'Office allemand des brevets et des marques pour la procédure d'examen concernant les certificats complémentaires de protection du 7 mars 2011, point 3.3.1.2.

¹¹ Brückner, Certificats complémentaires de protection 2011, article 3 du règlement n° 469/2009, n° 311 et suiv. en marge; "Manual of Patent Practice" de l'Office de la propriété industrielle du Royaume-Uni d'octobre 2011, SPM 3.03.

werden kann. Die Unterlagen der vorläufigen oder der endgültigen Zulassung wären dann innerhalb der Sechsmonatsfrist vom Anmelder nachzureichen und der Anmeldetag müsste verschoben werden.

Der dargestellte Fall veranschaulicht unterschiedliche Rechtsansichten bei der Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 und Abweichungen bei deren Anwendung innerhalb der Gemeinschaft. Da es primäres Ziel der Vorschrift des Artikel 267 AEUV¹² ist, eine einheitliche Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts in sämtlichen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, ist die Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens notwendig, um im gesamten Bereich der Europäischen Union eine einheitliche Erteilungspraxis für Schutzzertifikate zu gewährleisten. Der 15. Senat des BPatG hat daher beschlossen, das Verfahren 15 W (pat) 24/06 auszusetzen, und dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Ist Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel dahin auszulegen, dass es der Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikates für ein Pflanzenschutzmittel nicht entgegensteht, wenn eine gültige Genehmigung nach Artikel 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG erteilt wurde?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird:

Ist es nach Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 erforderlich, dass die Genehmigung zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikats noch in Kraft ist?

¹² Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Fassung aufgrund des am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon, ABL (EU) C 115 vom 9.5.2008, S. 47.

relating to the provisional or definitive authorisation would then have to be subsequently furnished within the six-month period and the filing date would have to be moved.

This case highlights the difference of legal opinion that exists in relation to the interpretation of Regulation (EC) No. 1610/96 and the diversity of its application within the Community. As one of the primary aims of Article 267 TFEU¹² is to ensure uniform interpretation and application of Community law in all member states, a reference for a preliminary ruling is essential to guarantee a uniform EU-wide practice for the grant of protection certificates. The 15th Board of the Federal Patent Court has therefore decided to stay the proceedings in Case 15 W (pat) 24/06 and refer the following questions to the CJEU for a preliminary ruling:

1. Is Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products to be interpreted as not precluding the grant of a supplementary protection certificate for a plant protection product if a valid marketing authorisation was granted in accordance with Article 8(4) of Directive 91/414/EEC?

2. If Question 1 is answered in the affirmative:

Is it necessary under Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96 for the marketing authorisation to be still in force at the time of application for the certificate?

¹² Treaty on the Functioning of the European Union, as amended on entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009, OJ (EC) C 115 of 9.5.2008, p. 47.

délai fixé à l'article 7, par. 1 ne commence à courir. Les documents de l'autorisation provisoire ou définitive devraient alors être remis ultérieurement par le demandeur dans le délai de six mois et la date de dépôt devrait être reportée.

Le cas présenté illustre différents points de vue juridiques concernant l'interprétation du règlement (CE) n° 1610/96 et les divergences concernant son application au sein de la Communauté. Etant donné que la disposition de l'article 267 du TFUE¹² a pour principal objectif de garantir une interprétation et une application homogènes du droit communautaire dans tous les Etats membres, une procédure préjudicielle est nécessaire afin de garantir une pratique uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne en matière de délivrance de certificats de protection. La 15^e chambre du Tribunal fédéral des brevets a par conséquent décidé de surseoir à statuer sur l'affaire 15 W (pat) 24/06 et de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes pour décision préjudicielle :

1. L'article 3, paragraphe 1, lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à la délivrance d'un certificat complémentaire de protection pour un produit phytopharmaceutique si une autorisation valable a été délivrée en vertu de l'article 8, paragraphe 4 de la directive 91/414/CEE ?

2. En cas de réponse positive à la question 1 :

Est-il nécessaire, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96, que l'autorisation soit encore en cours de validité à la date de dépôt de la demande de certificat ?

¹² Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, version basée sur le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1^{er} décembre 2009, JO (CE) C 115 du 9.5.2008, p. 47.

3. Falls die Frage 1 verneint wird:

Ist Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 dahin auszulegen, dass eine Anmeldung bereits vor Beginn der dort genannten Frist eingereicht werden kann?

Die Nummer der Rechtssache am Gerichtshof der Europäischen Union ist C-210/12.

Ein ähnliches Verfahren ist derzeit auch beim 3. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts anhängig (3 Ni 60/06). Hier wird zu entscheiden sein, ob ein vom Deutschen Patent- und Markenamt auf der Grundlage einer Notgenehmigung nach § 11 Abs. 2 PflSchG a. F. (Artikel 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG) erteiltes Schutzzertifikat für **Clothianidin** gemäß Artikel 15 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 als nichtig anzusehen ist. Die Beklagte hat nach jeder ihr erteilten, pflanzenschutzrechtlichen Genehmigung (Notgenehmigung, vorläufige Genehmigung sowie endgültige Genehmigung) jeweils innerhalb der Sechsmonatsfrist des Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 einen Antrag auf Erteilung eines Schutzzertifikats eingereicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat entsprechend der damaligen Amtspraxis auf Grundlage der Notgenehmigung (erster Antrag) ein Schutzzertifikat erteilt (Veröffentlichungstag der Zertifikatserteilung: 19. Mai 2005). Dieses Zertifikat wurde im Verfahren 3 Ni 60/06 mit der Nichtigkeitsklage angegriffen. Der zweite Antrag der Beklagten (nach Erteilung der vorläufigen Genehmigung gemäß § 15 c PflSchG a. F.) wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt mit der Begründung zurückgewiesen, für das Erzeugnis sei bereits ein Zertifikat erteilt worden. Gegen diese Zurückweisung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, die aktuell beim 15. Senat des Bundespatentgerichts anhängig ist (15 W (pat) 51/05). Über den dritten Antrag, der sich auf die endgültige Genehmigung stützt, hat das Deutsche Patent- und Markenamt bisher noch nicht entschieden.

3. If the answer to Question 1 is in the negative:

Is Article 7(1) of Regulation (EC) No. 1610/96 to be interpreted as meaning that an application can be lodged even before the period mentioned in that provision starts to run?

The reference is pending before the CJEU as Case C-210/12.

A similar case is also currently pending before the 3rd Nullity Board of the Federal Patent Court (3 Ni 60/06). At issue here is whether a protection certificate for **clothianidin** issued by the DPMA on the basis of an emergency authorisation pursuant to Section 11(2) PflSchG 1986 (Article 8(4) of Directive 91/414/EEC) ought to be considered invalid under Article 15(1)(a) in conjunction with Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No. 1610/96. Following each grant of authorisation under the PflSchG (emergency, provisional and definitive authorisation), the defendant in this case lodged an application for a protection certificate within the appropriate six-month period under Article 7 of Regulation (EC) No. 1610/96. In accordance with its then prevailing practice, the DPMA issued a protection certificate (published on 19 May 2005) on the basis of the emergency authorisation (first application). This is the certificate contested in the revocation proceedings in Case 3 Ni 60/06. The defendant's second application (after the issue of the provisional authorisation pursuant to Section 15c PflSchG 1986) was refused by the DPMA on the grounds that a certificate had already been issued for the product, and an appeal against this refusal is currently pending before the 15th Board of the Federal Patent Court (as Case 15 W (pat) 15/05). The DPMA has not yet issued a decision on the third application, which was based on the definitive authorisation.

3. En cas de réponse négative à la question 1 :

L'article 7, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1610/96 doit-il être interprété en ce sens qu'une demande de certificat peut être déposée avant que le délai qui y est cité ne commence à courir ?

Cette affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne porte le numéro C-210/12.

Une procédure similaire est également en instance devant la 3^e chambre du Tribunal fédéral des brevets statuant sur l'action en nullité 3 Ni 60/06. La chambre devra trancher la question de savoir si un certificat de protection délivré pour la **clothianidine** par l'Office allemand des brevets et des marques sur la base d'une autorisation d'urgence en vertu de l'article 11, paragraphe 2 PflSchG 1986 (art. 8, par. 4 de la Directive 91/414/CEE) doit être considéré nul conformément à l'article 15, par. 1, lettre a) en relation avec l'article 3, par. 1, lettre b) du règlement (CE) n° 1610/96. Après chaque autorisation lui ayant été délivrée au titre du droit sur la protection phytosanitaire (autorisation d'urgence, autorisation provisoire et autorisation définitive), la défenderesse a déposé respectivement une demande de certificat de protection dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1610/96. L'Office allemand des brevets et des marques a délivré un certificat de protection sur la base de l'autorisation d'urgence (première demande) conformément à la pratique suivie à l'époque (date de publication de la délivrance du certificat : 19 mai 2005). Ce certificat a fait l'objet d'une action en nullité dans le cadre de la procédure 3 Ni 60/06. La deuxième demande de la défenderesse (après délivrance de l'autorisation provisoire en vertu de l'article 15 c PflSchG 1986) a été rejetée par l'Office allemand des brevets et des marques au motif qu'un certificat aurait déjà été délivré pour le produit en question. Contre ce rejet, la demanderesse a formé un recours qui est actuellement en instance devant de la 15^e chambre du Tribunal fédéral des brevets (affaire 15 W (pat) 51/05). Jusqu'à présent, l'Office allemand des brevets et des marques ne s'est pas encore prononcé sur la troisième demande qui se fonde sur l'autorisation définitive.

3. Das Erzeugnis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1610/96

Die neue Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln hat im Hinblick auf die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 weitere Fragen aufgeworfen, die im Verfahren 15 W (pat) 14/07 behandelt werden. Es sind in diesem Fall Zweifel aufgekommen, ob es sich bei **Isxadifen**, für das hier ein Schutzzertifikat erteilt werden soll, tatsächlich um einen Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 handelt.

Nach Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 wird ein Zertifikat erteilt, wenn das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt ist und für das Erzeugnis als Pflanzenschutzmittel eine gültige Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde. Die Definition für den Begriff "Erzeugnis" findet sich in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96. Gemäß Artikel 1 Nr. 8 ist das "Erzeugnis" der Wirkstoff im Sinne von Nummer 3 oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Pflanzenschutzmittels. "Wirkstoffe" sind nach Artikel 1 Nr. 3 Stoffe und Mikroorganismen, einschließlich Viren, mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung a) gegen Schadorganismen, b) auf Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenerzeugnisse. Das in Kraft befindliche Grundpatent schützt Mittel, in denen der chemische Stoff, für den ein Schutzzertifikat erteilt werden soll, als "Safener" verwendet wird. In der von der Anmelderin vorgelegten Genehmigung für das Inverkehrbringen wird der in Rede stehende chemische Stoff zwar unter der Überschrift "Wirkstoffe" aufgelistet. Er wird an dieser Stelle aber ebenfalls als "Safener" eingestuft. Safener sind Bestandteile des Mittels, die die phytotoxische Wirkung des Pflanzenschutzmittels auf bestimmte Pflanzen unterdrücken oder verringern.

Auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln dürfen Pflanzen-

3. Product within the meaning of Regulation (EC) No. 1610/96

The new Regulation (EC) No. 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market has raised further issues with regard to interpretation of Regulation (EC) No. 1610/96 which are now being addressed in Case 15 W (pat) 14/07. In this case, there is uncertainty as to whether the product for which a protection certificate is sought (**isxadifen**) is in fact an active substance or a combination of active substances within the meaning of Regulation (EC) No. 1610/96.

Under Article 3(1) of Regulation (EC) No. 1610/96, a certificate is issued if the product is protected by a basic patent in force and a valid authorisation to place the product on the market as a plant protection product has been granted. The term "product" is defined in Article 1(8) of Regulation (EC) No. 1610/96 as "the active substance as defined in point 3 or combination of active substances of a plant protection product", while Article 1(3) defines "active substances" as "substances or micro-organisms including viruses, having general or specific action (a) against harmful organisms; or (b) on plants, parts of plants or plant products". In Case 15 W (pat) 14/07, the basic patent in force protects products in which the chemical substance for which a protection certificate is sought is used as a "safener". While the chemical substance in question is listed under the heading "Active substances" in the marketing authorisation submitted by the applicant, it is also classed there as a "safener". Safeners are product components that suppress or reduce the phytotoxic effect of the plant protection product on certain plants.

Under Regulation (EC) No. 1107/2009, plant protection products are only allowed to contain approved active substances. Under Article 25 of this new regulation, approval is also required for

3. Le produit au sens du règlement (CE) n° 1610/96

Le nouveau règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques a soulevé d'autres questions eu égard à l'interprétation du règlement (CE) n° 1610/96, lesquelles sont traitées dans le cadre de la procédure 15 W (pat) 14/07. Cette affaire a suscité un certain nombre de doutes quant à savoir si l'**isoxadifène**, pour lequel il est question ici de délivrer un certificat de protection, est réellement une substance active ou une composition de substances actives au sens du règlement (CE) n° 1610/96.

En vertu de l'article 3, par. 1 du règlement (CE) n° 1610/96, un certificat est délivré si le produit est protégé par un brevet de base en vigueur et si le produit, en tant que produit phytopharmaceutique, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité. Le terme "produit" est défini à l'article 1, point 8 du règlement (CE) n° 1610/96 comme la substance active telle que décrite au point 3 ou la composition de substances actives d'un produit phytopharmaceutique. D'après l'article 1, point 3, les "substances actives" sont des substances ou micro-organismes, y compris les virus, exerçant une action générale ou spécifique a) sur les organismes nuisibles, ou b) sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux. Le brevet de base en cours de validité protège les produits dans lesquels la substance chimique, pour laquelle il est question de délivrer un certificat de protection, est utilisée en tant que "phytoprotecteur". Dans l'autorisation de mise sur le marché présentée par la demanderesse, la substance chimique en question est certes listée sous l'intitulé "substances actives", mais elle est classée en l'occurrence aussi dans la catégorie "phytoprotecteurs". Les phytoprotecteurs sont des substances ou préparations ajoutées à un produit phytopharmaceutique pour annihiler ou réduire les effets phytotoxiques de celui-ci sur certaines plantes.

En vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ces produits doivent contenir

schutzmittel nur genehmigte Wirkstoffe enthalten. Eine Genehmigungspflicht gilt nach Artikel 25 der neuen Verordnung darüber hinaus auch für Safener und für Synergisten. Synergisten sind Bestandteile, die den Effekt des Wirkstoffes in einem Pflanzenschutzmittel verstärken. Safener, Synergisten, Beistoffe und Zusatzstoffe werden in dieser Verordnung jedoch streng von den eigentlichen Wirkstoffen des Pflanzenschutzmittels unterschieden. Nach Artikel 2 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 werden Stoffe, einschließlich Mikroorganismen, mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung gegen Schadorganismen an Pflanzen, Pflanzenteilen oder Pflanzenerzeugnissen, "Wirkstoffe" genannt. Die Definition für einen Wirkstoff in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln gleicht somit der Definition, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 gefunden wird. Es bestehen daher erhebliche Zweifel, ob es sich bei einem Safener um ein Erzeugnis (Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung eines Pflanzenschutzmittels) im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 handelt, für das ein Schutz-zertifikat für Pflanzenschutzmittel erteilt werden darf.

safeners and synergists, the latter being components that strengthen the effect of the active substance in a plant protection product. The regulation, however, draws a clear distinction between safeners, synergists, co-formulants and adjuvants on the one hand, and the plant protection product's actual active substances on the other. According to Article 2(2) of Regulation (EC) No. 1107/2009, substances, including micro-organisms having general or specific action against harmful organisms or on plants, parts of plants or plant products, are referred to as "active substances". The definition of an active substance in Regulation (EC) No. 1107/2009 thus corresponds to the definition found in Regulation (EC) No. 1610/96. It is therefore very doubtful whether a safener is a product (i.e. active substance or combination of active substances) eligible for the issue of a protection certificate within the meaning of Regulation (EC) No. 1610/96.

uniquement des substances actives autorisées. Selon l'article 25 du nouveau règlement, une obligation d'autorisation s'applique en outre aux phytoprotecteurs et aux synergistes. Les synergistes sont des substances ou préparations qui renforcent l'activité de la substance active présente dans un produit phytopharmaceutique. Toutefois, ce règlement différencie strictement les phytoprotecteurs, les synergistes, les coformulants et les adjuvants des substances actives proprement dites du produit phytopharmaceutique. Selon l'article 2, par. 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, les substances, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique contre les organismes nuisibles présents sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux, sont dénommées "substances actives". La définition d'une substance active telle qu'elle est donnée dans le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques équivaut par conséquent à celle indiquée dans le règlement (CE) n° 1610/96. La question de savoir si un phytoprotecteur est un produit (substance active ou composition de substances actives d'un produit phytopharmaceutique), tel qu'il est défini au règlement (CE) n° 1610/96 et pour lequel un certificat de protection pour produits phytopharmaceutiques peut être délivré, suscite par conséquent bon nombre de doutes.

Die Entscheidung des 15. Senats des Bundespatentgerichts steht in diesem Fall noch aus. Unter Umständen wird der Senat das Verfahren 15 W (pat) 14/07 ebenfalls aussetzen und dem Gerichtshof der Europäischen Union diesen Fragenkomplex zur Vorabentscheidung vorlegen.

The decision of the 15th Board of the Federal Patent Court in Case 15 W (pat) 14/07 is still pending, and the board may again decide to stay the proceedings and refer the issues raised to the CJEU for a preliminary ruling.

La décision de la 15^e chambre du Tribunal fédéral des brevets dans cette affaire est encore attendue. Il se peut que la chambre sursoie à statuer aussi sur l'affaire 15 W (pat) 14/07 et soumette à la Cour de justice de l'Union européenne cet ensemble de questions pour décision préjudicielle.

4. Zusammenfassung

Auf der Grundlage endgültiger Zulassungen gemäß § 15 PflSchG a. F. (Art. 4 der Richtlinie 91/414/EWG) sowie vorläufiger Zulassungen gemäß § 15 c PflSchG a. F. (Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 91/414/EWG) können Schutz-zertifikate für Pflanzenschutzmittel erteilt werden.

4. Conclusion

Protection certificates can be issued for plant protection products on the basis of definitive authorisations under Section 15 PflSchG 1986 (Article 4 of Directive 91/414/EEC) and provisional authorisations under Section 15c PflSchG 1986 (Article 8(1) of Directive 91/414/EEC).

4. Résumé

Des certificats de protection pour produits phytopharmaceutiques peuvent être délivrés sur la base d'autorisations définitives en vertu de l'article 15 PflSchG 1986 (art. 4 de la Directive 91/414/CEE) et d'autorisations provisoires en vertu de l'article 15c de ladite loi (art. 8, par. 1 de la Directive 91/414/CEE).

Die Fragen, ob auch eine Notzulassung gemäß § 11 Abs. 2 PflSchG a. F. (Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 91/414/EWG) für die Erteilung eines Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel geeignet ist, ob die Zulassung zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikats noch in Kraft sein muss und ob der Antrag auf Erteilung eines Schutzzertifikats schon vor Beginn der Frist des Artikel 7 Abs. 1 ohne vollständige Unterlagen rechtswirksam gestellt werden kann, hat der 15. Senat des Bundespatentgerichts dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Der 15. Senat des Bundespatentgerichts untersucht derzeit die Frage, ob auch Safener Wirkstoffe eines Pflanzenschutzmittels im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 sind, für die ein Schutzzertifikat für Pflanzenschutzmittel erteilt werden kann.

The 15th Board of the Federal Patent Court has referred to the CJEU for a preliminary ruling the questions whether an emergency authorisation under Section 11(2) PflSchG 1986 (Article 8(4) of Directive 91/414/EEC) can be used as the basis for issuing a protection certificate for plant protection products, whether the authorisation must still be in force at the time of application for the certificate, and whether the application can be validly lodged with an incomplete set of documents even before the period mentioned in Article 7(1) starts to run.

The same board is now considering whether safeners can also be classed as an active substance in a plant protection product and so as a product eligible for a protection certificate within the meaning of Regulation (EC) No. 1610/96.

La 15^e chambre du Tribunal fédéral des brevets a soumis à la Cour de justice de l'Union européenne pour décision préjudicielle les questions suivantes : une autorisation d'urgence en vertu de l'article 11, par. 2 PflSchG 1986 (art. 8, par. 4 de la Directive 91/414/CEE) est-elle aussi appropriée pour la délivrance d'un certificat de protection pour produits phytopharmaceutiques ? L'autorisation doit-elle encore être en vigueur à la date de la demande de certificat ? La demande de certificat de protection peut-elle être présentée de manière juridiquement valable avant même que le délai fixé à l'article 7, par. 1 ne commence à courir et sans documents complets ?

La 15^e chambre du Tribunal fédéral des brevets examine actuellement la question de savoir si les phytoprotecteurs sont aussi des substances actives d'un produit phytopharmaceutique telles que définies au règlement (CE) n° 1610/96 et pour lesquelles un certificat de protection pour produits phytopharmaceutiques peut être délivré.

Richard ARNOLD

Richter am Patentgericht London

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen UnionRechtssache C-34/10 *Brüstle gegen Greenpeace eV* Slg. 2011, I-0000

Oliver Brüstle war Inhaber eines deutschen Patents, das isolierte und gereinigte neurale Vorläuferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen sowie die Verwendung dieser Zellen für die Behandlung neuraler Defekte (z. B. der Parkinsonschen Krankheit) betraf. Hinsichtlich der Verwendung von Hirngewebe menschlicher Embryonen bestanden ethische Hindernisse, doch wurde in dem Patent festgestellt, dass embryonale Stammzellen pluripotent seien und daher in alle Zell- und Gewebetypen ausdifferenzieren könnten, womit sich neue Perspektiven für die Herstellung von Zellen für Transplantationszwecke ergäben. Das Patent zielte darauf ab, die Herstellung einer praktisch unbegrenzten Menge von aus embryonalen Stammzellen gewonnenen erwünschten Vorläuferzellen zu ermöglichen.

Auf Klage von Greenpeace erklärte das Bundespatentgericht (BPatG) das Patent für nichtig, soweit es Vorläuferzellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, und die Verfahren zu ihrer Herstellung umfasst. Das BPatG konstatierte, dass die Erfindung nach den innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung von Artikel 6 der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ("Biotech-Richtlinie") nicht patentierbar sei. Artikel 6 bestimmt:

"(1) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind von der Patentierbarkeit ausgenommen; dieser Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist.

Richard ARNOLD

Judge of the Patents Court, London

Case law from the Court of Justice of the European UnionCase C-34/10 *Brüstle v Greenpeace eV* [2011] ECR I-0000

Oliver Brüstle was the proprietor of a German patent concerning isolated and purified neural precursor cells, processes for their production from embryonic stem cells and the use of such cells to treat neural defects (such as Parkinson's disease). There were ethical barriers to the use of cerebral tissue from human embryos, but the patent noted that embryonic stem cells are pluripotent and so can develop into all types of cells and tissues, thus offering a new way to produce cells for such transplantation. The patent aimed to enable the production of an almost unlimited number of the desired precursor cells, obtained from embryonic stem cells.

On application by Greenpeace, the Bundespatentgericht (German Federal Patent Court) declared the patent invalid in so far as it covered precursor cells obtained from human embryonic stem cells and processes for the production of those precursor cells. The BPatG held that the invention was unpatentable under the domestic provision which implemented Article 6 of European Parliament and Council Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions ("the Biotech Directive"). Article 6 provides:

"1. Inventions shall be considered unpatentable where their commercial exploitation would be contrary to *ordre public* or morality; however, exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation.

Richard ARNOLD

Juge du Tribunal des brevets, Londres

Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenneAffaire C-34/10 *Brüstle v Greenpeace eV* [2011] Rec. I-0000

Oliver Brüstle était propriétaire d'un brevet allemand portant sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, leurs procédés de production à partir de cellules souches embryonnaires et leur utilisation pour la thérapie d'anomalies neurales (comme la maladie de Parkinson). Recourir aux tissus cérébraux d'embryons humains pose d'importants problèmes éthiques, mais le brevet signale que les cellules souches embryonnaires sont pluripotentes et peuvent ainsi se différencier en tous types de cellules et de tissus, ouvrant ainsi une nouvelle possibilité de produire ces cellules pour ce genre de transplantation. Le brevet visait à permettre la production d'un nombre pratiquement illimité de cellules précurseurs isolées, à partir de cellules souches embryonnaires.

A la demande de Greenpeace eV, le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral allemand des brevets) a constaté la nullité du brevet en cause dans la mesure où celui-ci porte sur des cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches d'embryons humains et sur des procédés de production de ces cellules précurseurs. Le Tribunal fédéral a estimé l'invention non brevetable au titre de la disposition nationale appliquant l'article 6 de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ("la directive biotech"). L'article 6 dispose que :

"1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, l'exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten unter anderem als nicht patentierbar:

...

c) ... die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

..."

Im Berufungsverfahren legte der Bundesgerichtshof dem Gerichtshof der Europäischen Union drei Fragen zur Auslegung von Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c vor.

Frage 1

"Was ist unter dem Begriff 'menschliche Embryonen' in Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c der [Richtlinie] zu verstehen?

a) Sind alle Entwicklungsstadien menschlichen Lebens von der Befruchtung der Eizelle an umfasst, oder müssen zusätzliche Voraussetzungen wie z. B. das Erreichen eines bestimmten Entwicklungsstadiums erfüllt sein?

b) Sind auch folgende Organismen umfasst:

– unbefruchtete menschliche Eizellen, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist;

– unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden sind?

c) Sind auch Stammzellen umfasst, die aus menschlichen Embryonen im Blastozystenstadium gewonnen worden sind?"

Der Gerichtshof der Europäischen Union befand in den Randnrn. [25]-[29], dass die Richtlinie keine Definition des Begriffs "menschliches Embryo" enthalte und dieser daher als autonomer Begriff

2. On the basis of paragraph 1, the following, in particular, shall be considered unpatentable:

...

(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;

..."

On appeal, the Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice) referred three questions concerning the interpretation of Article 6(2)(c) to the Court of Justice of the European Union.

Question 1

"What is meant by the term 'human embryos' in Article 6(2)(c) of [the Directive]?"

(a) Does it include all stages of the development of human life, beginning with the fertilisation of the ovum, or must further requirements, such as the attainment of a certain stage of development, be satisfied?

(b) Are the following organisms also included:

– unfertilised human ova into which a cell nucleus from a mature human cell has been transplanted;

– unfertilised human ova whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis?

(c) Are stem cells obtained from human embryos at the blastocyst stage also included?"

The CJEU noted at [25]-[29] that the term "human embryo" is not defined in the Directive, and so must designate an autonomous concept of EU law which must be interpreted in a uniform manner

2. Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables :

...

(c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

..."

En appel, le Bundesgerichtshof (Tribunal fédéral allemand des brevets) a posé trois questions concernant l'interprétation de l'article 6(2)(c) à la Cour de justice de l'Union européenne.

Question 1

"Que convient-il d'entendre par "embryons humains" au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de [la Directive] ?

(a) Cette notion recouvre-t-elle tous les stades de développement de la vie humaine à partir de la fécondation de l'ovule ou d'autres conditions doivent-elles être satisfaites, par exemple un stade de développement déterminé doit-il être atteint ?

(b) Est-ce que les organismes suivants relèvent de cette notion :

– des ovules humains non fécondés, dans lesquels a été implanté le noyau d'une cellule humaine mature ;

– des ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer ?

(c) Est-ce que des cellules souches obtenues à partir d'embryons humains au stade de blastocyste relèvent également de cette notion ?"

La CJUE a déclaré aux points [25]-[29] de son arrêt que l'expression "embryon humain" n'est pas définie par la Directive, et doit ainsi désigner une notion autonome de la législation européenne

des Unionsrechts anzusehen sei, der im gesamten Gebiet der Union einheitlich auszulegen sei. In Randnr. [30] stellte der Gerichtshof anschließend fest:

"Was die Bedeutung angeht, die dem Begriff des menschlichen Embryos in Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie zukommt, ist hervorzuheben, dass es sich bei der Definition des menschlichen Embryos zwar um ein Thema handelt, das in vielen Mitgliedstaaten gesellschaftspolitisch sehr sensibel und von deren unterschiedlichen Traditionen und Werthaltungen geprägt ist, der Gerichtshof durch das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen aber nicht dazu aufgerufen ist, auf Fragen medizinischer oder ethischer Natur einzugehen, sondern sich darauf zu beschränken hat, die einschlägigen Vorschriften der Richtlinie juristisch auszulegen ..."

Unter Hinweis auf die Erwägungsgründe 16 und 38 stellte der Gerichtshof ferner fest:

"34. Der Zusammenhang und das Ziel der Richtlinie lassen somit erkennen, dass der Unionsgesetzgeber jede Möglichkeit der Patentierung ausschließen wollte, sobald die der Menschenwürde geschuldete Achtung dadurch beeinträchtigt werden könnte. Daraus folgt, dass der Begriff des menschlichen Embryos im Sinne von Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie weit auszulegen ist.

35. Insofern ist jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an als 'menschlicher Embryo' im Sinne und für die Anwendung von Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie anzusehen, da die Befruchtung geeignet ist, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen.

36. Das Gleiche gilt für die unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist oder die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist. Selbst wenn diese Organismen, genau genommen, nicht befruchtet worden sind, sind sie, wie aus den beim Gerichtshof abgegebenen schriftlichen Erklärungen hervorgeht, infolge der zu

throughout the EU. The Court then stated at [30] that:

"As regards the meaning to be given to the concept of 'human embryo' set out in Article 6(2)(c) of the Directive, it should be pointed out that, although the definition of human embryo is a very sensitive social issue in many Member States, marked by their multiple traditions and value systems, the Court is not called upon, by the present order for reference, to broach questions of a medical or ethical nature, but must restrict itself to a legal interpretation of the relevant provisions of the Directive..."

Having referred to recitals 16 and 38, the Court went on to hold:

"34. The context and aim of the Directive thus show that the European Union legislature intended to exclude any possibility of patentability where respect for human dignity could thereby be affected. It follows that the concept of 'human embryo' within the meaning of Article 6(2)(c) of the Directive must be understood in a wide sense.

35. Accordingly, any human ovum must, as soon as fertilised, be regarded as a 'human embryo' within the meaning and for the purposes of the application of Article 6(2)(c) of the Directive, since that fertilisation is such as to commence the process of development of a human being.

36. That classification must also apply to a non-fertilised human ovum into which the cell nucleus from a mature human cell has been transplanted and a non-fertilised human ovum whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis. Although those organisms have not, strictly speaking, been the object of fertilisation, due to the effect of the technique used to obtain them they are, as is apparent

qui doit être interprétée de manière uniforme dans toute l'UE. La Cour déclare au point [30] que :

"S'agissant du sens à donner à la notion d'"embryon humain" prévue à l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive, il convient de souligner que, si la définition de l'embryon humain est un sujet de société très sensible dans de nombreux Etats membres, marqué par la diversité de leurs valeurs et de leurs traditions, la Cour n'est pas appelée, par le présent renvoi préjudiciel, à aborder des questions de nature médicale ou éthique, mais doit se limiter à une interprétation juridique des dispositions pertinentes de la directive..."

Ayant renvoyé aux considérants 16 et 38, la Cour poursuit en déclarant :

"34. Le contexte et le but de la directive révèlent ainsi que le législateur de l'Union a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Il en résulte que la notion d'"embryon humain" au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive doit être comprise largement.

35. Dans ce sens, tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un "embryon humain" au sens et pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive, dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain.

36. Doivent également se voir reconnaître cette qualification l'ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté, et l'ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse. Même si ces organismes n'ont pas fait l'objet, à proprement parler, d'une fécondation, ils sont, ainsi qu'il ressort des observations écrites déposées devant la Cour, par l'effet de

ihrer Gewinnung verwendeten Technik geeignet, wie der durch Befruchtung einer Eizelle entstandene Embryo den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen.

37. Was Stammzellen angeht, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen werden, ist es Sache des nationalen Gerichts, im Licht der technischen Entwicklung festzustellen, ob sie geeignet sind, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen, und folglich unter den Begriff des menschlichen Embryos im Sinne und für die Anwendung von Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie fallen."

Frage 2

"Was ist unter dem Begriff 'Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken' zu verstehen? Fällt hierunter jede gewerbliche Verwertung im Sinne des Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie, insbesondere auch eine Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung?"

Der Gerichtshof der Europäischen Union stellte zunächst in Randnr. [40] fest, dass

"... die Richtlinie nicht zum Gegenstand hat, die Verwendung menschlicher Embryonen im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen zu regeln. Ihr Gegenstand beschränkt sich auf die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen."

Nachdem der Gerichtshof in Randnr. [41] entschieden hatte, dass "die Erteilung eines Patents für eine Erfindung grundsätzlich ihre industrielle oder kommerzielle Verwertung einschließt", stellte er im Weiteren fest:

"43. Selbst wenn das Ziel der wissenschaftlichen Forschung von industriellen oder kommerziellen Zwecken unterschieden werden muss, kann die Verwendung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken, die Gegenstand der Patentanmeldung wäre, nicht vom Patent selbst und den daran geknüpften Rechten getrennt werden.

from the written observations presented to the Court, capable of commencing the process of development of a human being just as an embryo created by fertilisation of an ovum can do so.

37. As regards stem cells obtained from a human embryo at the blastocyst stage, it is for the referring court to ascertain, in the light of scientific developments, whether they are capable of commencing the process of development of a human being and, therefore, are included within the concept of 'human embryo' within the meaning and for the purposes of the application of Article 6(2)(c) of the Directive."

Question 2

"What is meant by the expression 'uses of human embryos for industrial or commercial purposes'? Does it include any commercial exploitation within the meaning of Article 6(1) of [the Directive], especially use for the purposes of scientific research?"

The CJEU first pointed out at [40] that:

"... the purpose of the Directive is not to regulate the use of human embryos in the context of scientific research. It is limited to the patentability of biotechnological inventions."

Having held at [41] that "the grant of a patent implies, in principle, its industrial or commercial application", the Court went on to hold:

"43. Although the aim of scientific research must be distinguished from industrial or commercial purposes, the use of human embryos for the purposes of research which constitutes the subject-matter of a patent application cannot be separated from the patent itself and the rights attaching to it.

la technique utilisée pour les obtenir, de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain comme l'embryon créé par fécondation d'un ovule.

37. En ce qui concerne les cellules souches obtenues à partir d'un embryon humain au stade de blastocyste, il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si elles sont de nature à déclencher le processus de développement d'un être humain et relèvent, par conséquent, de la notion d'"embryon humain" au sens et pour l'application de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive."

Question 2

"Que convient-il d'entendre par "utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales" ? Cette notion couvre-t-elle toute exploitation commerciale au sens de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, en particulier également une utilisation à des fins de recherche scientifique ?"

La CJUE en premier déclare au point [40] que :

"... la directive n'a pas pour objet de réglementer l'utilisation d'embryons humains dans le cadre de recherches scientifiques. Son objet se limite à la brevetabilité des inventions biotechnologiques."

Ayant considéré au point [41] que "l'octroi d'un brevet à une invention implique, en principe, son exploitation industrielle et commerciale" ? La Cour dispose que :

"43. Or, même si le but de recherche scientifique doit être distingué des fins industrielles ou commerciales, l'utilisation d'embryons humains à des fins de recherche qui constituerait l'objet de la demande de brevet ne peut être séparée du brevet lui-même et des droits qui y sont attachés.

44. Die Erläuterung im 42. Erwägungsgrund der Richtlinie, wonach der Ausschluss von der Patentierung in Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c nicht 'gilt ... für Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden', bestätigt ebenfalls, dass die Verwendung menschlicher Embryonen zur wissenschaftlichen Forschung, die Gegenstand einer Patentanmeldung ist, nicht von einer industriellen und kommerziellen Verwertung getrennt werden und dadurch dem Ausschluss von der Patentierung entgehen kann."

Wie der Gerichtshof feststellte, deckt sich diese Auslegung mit derjenigen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zu Regel 28 c der Ausführungsordnung zum EPÜ in G 2/06 Verwendung von Embryonen/WARF, ABI. EPA 2009, 306.

Frage 3

"Ist eine technische Lehre auch dann gemäß Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie von der Patentierung ausgeschlossen, wenn die Verwendung menschlicher Embryonen nicht zu der mit dem Patent beanspruchten technischen Lehre gehört, aber notwendige Voraussetzung für die Anwendung dieser Lehre ist,

– weil das Patent ein Erzeugnis betrifft, dessen Herstellung die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen erfordert,

– oder weil das Patent ein Verfahren betrifft, für das als Ausgangsmaterial ein solches Erzeugnis benötigt wird?"

Zu dieser Frage stellte der Gerichtshof der Europäischen Union in Randnr. [48] fest, "dass die Entnahme einer Stammzelle aus einem menschlichen Embryo im Blastozystenstadium die Zerstörung dieses Embryos nach sich zieht". Des Weiteren befand er:

"49. Aus denselben Gründen wie denen, die in den Randnrn. 32 bis 35 des vorliegenden Urteils aufgeführt sind, ist daher eine Erfindung – selbst wenn die

44. The clarification in recital 42 in the preamble to the Directive, that the exclusion from patentability set out in Article 6(2)(c) of the Directive 'does not affect inventions for therapeutic or diagnostic purposes which are applied to the human embryo and are useful to it' also confirms that the use of human embryos for purposes of scientific research which is the subject-matter of a patent application cannot be distinguished from industrial and commercial use and, thus, avoid exclusion from patentability."

As the Court noted, this interpretation is the same as that adopted by the Enlarged Board of Appeal of the EPO in relation to Rule 28(c) of the Implementing Regulations to the EPC in G 2/06 Use of embryos/WARF, OJ EPO 2009, 306.

Question 3

"Is technical teaching to be considered unpatentable pursuant to Article 6(2)(c) of the Directive even if the use of human embryos does not form part of the technical teaching claimed with the patent, but is a necessary precondition for the application of that teaching:

– because the patent concerns a product whose production necessitates the prior destruction of human embryos,

– or because the patent concerns a process for which such a product is needed as base material?"

In considering this question, the CJEU noted at [48] that "the removal of a stem cell from a human embryo at the blastocyst stage entails the destruction of that embryo". It went on to hold:

"49. Accordingly, on the same grounds as those set out in paragraphs 32 to 35 above, an invention must be regarded as unpatentable, even if the claims of the

44. La précision apportée par le quarante-deuxième considérant du préambule de la directive, selon laquelle l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 6, paragraphe 2, sous c), de cette même directive "ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles", confirme également que l'utilisation d'embryons humains à des fins de recherche scientifique qui ferait l'objet d'une demande de brevet ne saurait être distinguée d'une exploitation industrielle et commerciale et, ainsi, échapper à l'exclusion de la brevetabilité"

Ainsi que l'a signalé la Cour, cette interprétation est identique à celle retenue par la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets à propos de l'article 28, sous c), du règlement d'exécution de la CBE dans G 2/06 Utilisation des embryons/WARF, JO OEB 2009, 306.

Question 3

"Un enseignement technique est-il exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive [...] également dans le cas où l'utilisation d'embryons humains ne fait pas partie de l'enseignement technique revendiqué par le brevet, mais est la condition nécessaire de sa mise en œuvre :

– parce que le brevet porte sur un produit dont la production requiert la destruction préalable d'embryons humains, ou

– parce que le brevet porte sur un procédé pour lequel un tel produit est nécessaire comme matériau de départ ?"

En examinant cette question, la CJUE constate au point [48] que "le prélèvement d'une cellule souche sur un embryon humain au stade de blastocyste entraîne la destruction de cet embryon". Elle poursuit en déclarant :

"49. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 32 à 35 du présent arrêt, une invention doit être considérée comme exclue de la breve-

Patentansprüche nicht die Verwendung menschlicher Embryonen betreffen – als von der Patentierung ausgeschlossen anzusehen, wenn die Verwertung der Erfindung die Zerstörung menschlicher Embryonen erfordert. Auch in diesem Fall liegt eine Verwendung menschlicher Embryonen im Sinne von Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie vor. Dass diese Zerstörung gegebenenfalls in einem Stadium erfolgt, das weit vor der Verwertung der Erfindung liegt, wie im Fall der Herstellung embryonaler Stammzellen aus einer Stammzell-Linie, die nur durch die Zerstörung menschlicher Embryonen aufgebaut werden konnte, ist insoweit ohne Bedeutung.

patent do not concern the use of human embryos, where the implementation of the invention requires the destruction of human embryos. In that case too, the view must be taken that there is use of human embryos within the meaning of Article 6(2)(c) of the Directive. The fact that destruction may occur at a stage long before the implementation of the invention, as in the case of the production of embryonic stem cells from a lineage of stem cells the mere production of which implied the destruction of human embryos is, in that regard, irrelevant.

tabilité, même si les revendications du brevet ne portent pas sur l'utilisation d'embryons humains, dès lors que la mise en œuvre de l'invention requiert la destruction d'embryons humains. Dans ce cas également, il doit être considéré qu'il y a utilisation d'embryons humains au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive. Le fait que cette destruction intervienne, le cas échéant, à un stade largement antérieur à la mise en œuvre de l'invention, comme dans le cas de la production de cellules souches embryonnaires à partir d'une lignée de cellules souches dont la constitution, seule, a impliqué la destruction d'embryons humains, est, à cet égard, indifférent.

50. Würde eine beanspruchte technische Lehre nicht in den Bereich des in Artikel 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie festgelegten Ausschlusses von der Patentierung einbezogen, weil die Verwendung menschlicher Embryonen, die deren vorhergehende Zerstörung voraussetzt, darin nicht erwähnt wird, hätte dies zur Folge, dass der betreffenden Vorschrift ihre praktische Wirksamkeit genommen würde, indem es dem Patentanmelder ermöglicht würde, ihre Anwendung durch eine geschickte Abfassung des Anspruchs zu umgehen."

50. Not to include in the scope of the exclusion from patentability set out in Article 6(2)(c) of the Directive technical teaching claimed, on the ground that it does not refer to the use, implying their prior destruction, of human embryos would make the provision concerned redundant by allowing a patent applicant to avoid its application by skilful drafting of the claim."

50. Ne pas inclure dans le champ de l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive un enseignement technique revendiqué, au motif qu'il ne mentionne pas l'utilisation, impliquant leur destruction préalable, d'embryons humains, aurait pour conséquence de priver d'effet utile la disposition concernée en permettant au demandeur d'un brevet d'en éluder l'application par une rédaction habile de la revendication."

Auch hierzu stellte der Gerichtshof fest, dass sich diese Auslegung mit derjenigen der Großen Beschwerdekammer in G 2/06 decke.

Again, the Court noted that this interpretation was the same as that adopted by the Enlarged Board in G 2/06.

Encore une fois, la Cour a signalé que cette interprétation était la même que celle adoptée par la décision G 2/06 rendue par la Grande Chambre de recours.

Rechtsprechung in England und Wales

Human Genome Sciences Inc gegen Eli Lilly and Co [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6

Mit dem Streitpatent wurde die Nukleotid- und Aminosäuresequenz eines neuartigen Mitglieds der TNF-Ligand-Proteinsuperfamilie mit der Bezeichnung Neutrokin- α offenbart und beansprucht. Sowohl der damalige Richter Kitchen ([2008] EWHC 1903 (Pat), [2008] RPC 29) als auch das Beschwerdegericht ([2010] EWCA Civ 33, [2010] RPC 14) erkannten für Recht, dass das Patent ungültig sei, weil die beanspruchten

Case law from England and Wales

Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly and Co [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6

The patent in suit disclosed and claimed the nucleotide and amino acid sequence of a novel member of the TNF ligand superfamily of proteins called Neutrokin- α . Both Kitchen J (as he then was) ([2008] EWHC 1903 (Pat), [2008] RPC 29) and the Court of Appeal ([2010] EWCA Civ 33, [2010] RPC 14) held that the patent was invalid on the ground that the claimed inventions did not satisfy the requirement of industrial applicability

Jurisprudence de l'Angleterre et du Pays de Galles

Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly et Co [2011] UKSC 51, [2012] RPC 6

Le brevet en cause a divulgué et revendiqué la séquence d'acides aminés et de nucléotides d'un nouveau membre de la superfamilie des ligands du TNF de protéines appelé Neutrokin- α . Aussi bien le juge Kitchen ([2008] EWHC 1903 (Pat), [2008] RPC 29) que la Cour d'appel ([2010] EWCA Civ 33, [2010] RPC 14) ont jugé que le brevet était non valide au motif que les inventions revendiquées ne satisfaisaient pas à

Erfindungen nicht dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit gemäß Abschnitt 1 Abs. 1 Buchst. c und 4 des Patentgesetzes (Patents Act) von 1977 genügten, die Artikel 52 (1) und 57 EPÜ entsprechen.

Zur Begründung seiner Entscheidung führte Richter Kitchin im Wesentlichen aus, der Patentinhaber habe nicht mehr geleistet, als Neutrokin- α zu entdecken und seine Zugehörigkeit zur TNF-Ligand-Superfamilie festzustellen, und die Angaben im Patent zur gewerblichen Verwertung seien reine Mutmaßungen. So enthalte die Beschreibung eine erstaunliche Anzahl von Krankheiten und körperlichen Befindlichkeiten, bei denen Neutrokin- α und Antikörper gegen Neutrokin- α zu Diagnose- und Behandlungszwecken zum Einsatz kommen könnten, jedoch seien keinerlei Daten zur Untermauerung der Patentansprüche vorgelegt worden. Der Fachmann würde es für völlig an den Haaren herbeigezogen halten, dass Neutrokin- α für alle diese Zwecke verwendet werden könnte, und müsste zu dem Schluss gelangen, dass die Verfasser keine klare Vorstellung davon hätten, worin die Aktivität des Proteins bestehe, und deshalb alle nur denkbaren Möglichkeiten aufgeführt hätten. Dass Neutrokin- α nach dem allgemeinen Wissensstand des Fachmanns wahrscheinlich eine Rolle bei der Regulierung der Aktivität von B- und T-Zellen spielt und eine nicht näher bestimmte Rolle bei der Regulierung der Immun- und der Entzündungsreaktion spielt, liefere keine Anhaltspunkte dafür, wie es zur Lösung eines wie auch immer gearteten Problems eingesetzt werden könne. Weder das Patent noch das allgemeine Fachwissen gäben Aufschluss über eine Krankheit oder einen Zustand, zu deren Diagnose oder Therapie Neutrokin- α verwendet werden könne. Seine Wirkungsweise sei bestenfalls mit Erwartungen verbunden und zudem auf einer viel zu allgemeinen Ebene angesiedelt, als dass sie eine solide oder konkrete Grundlage für etwas anderes als ein Forschungsprojekt bilden könne.

Das Beschwerdegericht schloss sich dieser Auffassung an. Es wies darauf hin, dass die Technische Beschwerdekammer des EPA in T 18/09 zwar zu einer anderen Entscheidung gelangt sei,

under sections 1(1)(c) and 4 of the Patents Act 1977 corresponding to Articles 52(1) and 57 EPC.

The reasoning of Kitchin J was in essence that the patentee had done no more than find Neutrokin- α and identify it as member of the TNF ligand superfamily and that the indications of industrial application in the patent were no more than speculation. Thus the specification contained an astonishing range of diseases and conditions which Neutrokin- α and antibodies to Neutrokin- α might be used to diagnose and treat but there was no data of any kind to support the claims made. The skilled person would consider it totally far-fetched that Neutrokin- α could be used in relation to them all and would be driven to the conclusion that the authors had no clear idea what the activities of the protein were and so included every possibility. The fact that, in the light of the skilled person's common general knowledge, Neutrokin- α might be expected to play a role in regulating the activities of B cells and T cells and play an unspecified role in regulating the immune and inflammatory response did not reveal how it could be used to solve any particular problem. Neither the patent nor the common general knowledge identified any disease or condition which Neutrokin- α could be used to diagnose or treat. Its functions were, at best, a matter of expectation and then at far too high a level of generality to constitute a sound or concrete basis for anything except a research project.

The Court of Appeal agreed with this conclusion. It noted that in T 18/09 the EPO Technical Board of Appeal had reached a different conclusion, but also noted that the evidence before the

l'exigence d'applicabilité industrielle en vertu des articles 1(1)(c) et 4 de la Loi sur les brevets de 1977 correspondant aux articles 52(1) et 57 de la CBE.

Le raisonnement du juge Kitchin résidait essentiellement dans le fait que le titulaire du brevet s'était limité à trouver la neutrokin- α et à l'identifier comme membre de la superfamille des ligands du TNF et que les indications sur l'application industrielle tenaient de la pure spéculation. Ainsi, le fascicule mentionnait une gamme étonnante de maladies et conditions où la Neutrokin- α et ses anticorps étaient susceptibles d'être mis à profit aux fins de diagnostic et de traitement alors qu'aucune donnée d'aucune sorte ne permettait d'appuyer les revendications formulées. L'homme du métier aurait tenu pour totalement saugrenue l'idée que la Neutrokin- α puisse être utilisée en relation avec toutes ces maladies et aurait été amené à conclure que les auteurs n'ont pas eu une idée claire des réelles actions de la protéine en incluant ainsi toutes les possibilités envisageables. Le fait, au regard des connaissances générales de l'homme du métier, de s'attendre à ce que la Neutrokin- α puisse jouer un rôle dans la régulation des activités des cellules B et T et jouer un rôle non spécifié dans la régulation des réactions immunitaires et inflammatoires ne révèle pas les modalités de leur utilisation possible pour résoudre tel ou tel problème. Ni le brevet ni les connaissances générales de l'homme du métier n'ont identifié de maladies ou de conditions où la Neutrokin- α pourrait être mise à profit aux fins de diagnostic ou traitement. Ses fonctions pouvaient au mieux être l'objet d'attentes et présentaient alors un degré de généralité beaucoup trop grand pour offrir une base saine et concrète à autre chose qu'un projet de recherche.

La Cour d'appel a approuvé cette conclusion. Elle a signalé que, dans le document T 18/09, la chambre de recours technique de l'OEB était arrivée à une autre conclusion, mais a relevé égale-

stellte aber auch fest, dass die Beweislage vor den englischen Gerichten eine andere als die vor dem EPA sei.

Der Oberste Gerichtshof (Supreme Court) erklärte die Berufung des Patentinhabers für zulässig. Als Berichterstatter für das Urteil fungierte Lord Neuberger, und Lord Hope gab eine beipflichtende Stellungnahme ab.

Lord Neuberger stellte in [91] fest, dass es in Anbetracht der Bedeutung, die die weitestmögliche Angleichung des britischen Patentrechts an die Rechtsprechung des EPA habe, geboten sei, die Rechtsprechung der Beschwerdekammer als gegebenes Recht zu betrachten, was jedoch nicht notwendigerweise zu demselben Ergebnis verpflichte, zu dem die Kammer in T 18/09 gelangt sei. Dementsprechend habe der Oberste Gerichtshof die Frage zu prüfen, ob sich die Gerichte der unteren Instanzen an die Rechtsprechung des EPA gehalten hätten. Er habe entschieden, dass dies nicht der Fall sei.

Lord Neuberger fasste die Rechtsprechung der Kammer zu den Erfordernissen des Artikels 57 in Bezug auf biologisches Material in [107] wie folgt zusammen:

"Die allgemeinen Grundsätze lauten:

(i) Das Patent muss 'eine praktische Anwendung' und 'eine gewinnbringende Nutzung' für den beanspruchten Stoff offenbaren, sodass das daraus resultierende Monopol 'einen gewissen kommerziellen Nutzen erwarten lässt' (T 870/04, Randnr. 4; T 898/05, Randnr. 2 und 4);

(ii) ein 'konkreter Nutzen', nämlich die 'gewerbliche Nutzung in der Praxis' muss bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens 'unmittelbar aus der Beschreibung herleitbar sein' (T 898/05, Randnr. 6; T 604/04, Randnr. 15);

(iii) ein lediglich 'spekulativer' Nutzen reicht nicht aus, d. h. 'ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die erreicht werden könnten oder auch nicht', genügt nicht. (T 870/04, Randnr. 21; T 898/05, Randnr. 6 und 21);

English courts was different to that before the EPO.

The Supreme Court allowed the patentee's appeal. The leading judgment was given by Lord Neuberger and Lord Hope delivered a concurring judgment.

Lord Neuberger held at [91] that, given "the importance of UK patent law aligning itself, so far as possible, with the jurisprudence of the EPO", the right approach was to "take the law as being that laid down in the Board's jurisprudence", but that that did not necessarily mandate the same outcome as the Board had arrived at in T 18/09. Accordingly, the question for the Supreme Court to consider was whether or not the courts below had followed the EPO's jurisprudence. He held that they had not.

Lord Neuberger summarised the Board's jurisprudence on the requirements of Article 57 in relation to biological material as follows at [107]:

"The general principles are:

(i) The patent must disclose 'a practical application' and 'some profitable use' for the claimed substance, so that the ensuing monopoly 'can be expected [to lead to] some ... commercial benefit' (T 870/04, para.4; T 898/05, paras.2 and 4);

(ii) A 'concrete benefit', namely the invention's 'use ... in industrial practice' must be 'derivable directly from the description', coupled with common general knowledge (T 898/05, para.6; T 604/04, para.15);

(iii) A merely 'speculative' use will not suffice, so 'a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable' will not do (T 870/04, para.21; T 898/05, paras.6 and 21);

ment que les éléments portés devant les tribunaux anglais différaient de ceux portés devant l'OEB.

La Cour suprême a fait droit à l'appel interjeté par le titulaire du brevet. L'arrêt faisant jurisprudence a été rendu par Lord Neuberger et Lord Hope a rendu un arrêt concordant.

Lord Neuberger a estimé que [91], étant donné l'importance d'aligner le droit britannique des brevets dans la mesure du possible sur la jurisprudence de l'OEB, l'approche correcte consistait à adopter le droit tel qu'il ressortait de la jurisprudence de la chambre, ce qui toutefois n'appelait pas nécessairement les mêmes conclusions que celles auxquelles était parvenue la chambre dans le document T 18/09. Aussi la question à examiner par la Cour suprême consistait-elle à savoir si les tribunaux inférieurs avaient suivi la jurisprudence de l'OEB. Lord Neuberger a estimé que non.

Lord Neuberger a récapitulé la jurisprudence de la chambre sur les principes visés à l'article 57 régissant les matières biologiques comme suit [107] :

"Les principes généraux sont :

(i) Le brevet doit divulguer une "application pratique" et "un usage commercial" de la substance revendiquée, de sorte que l'on puisse s'attendre à ce que le monopole issu du brevet conduise à un quelconque ... "avantage commercial" (T 870/04, point 4 ; T 898/05, points 2 et 4) ;

(ii) Un "avantage concret", à savoir l'utilisation de l'invention "dans la pratique industrielle" doit "découler directement de la description", en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier (T 898/05, point 6 ; T 604/04, point 15) ;

(iii) Un usage purement "spéculatif" ne suffit pas, pas plus qu'une "mention vague et spéculative des objectifs qui pourraient ou non être atteints" (T 870/04, point 21 ; T 898/05, points 6 et 21) ;

(iv) das Patent und das allgemeine Fachwissen müssen den Fachmann in die Lage versetzen, die beanspruchte Erfindung 'ohne unzumutbaren Aufwand' und ohne Durchführung eines 'Forschungsprogramms' 'nachzuarbeiten' oder 'gewerblich zu verwerten' (T 604/04, Randnr. 22; T 898/05, Randnr. 6);

Bei Offenbarung eines neuen Proteins und seines kodierenden Gens in einem Patent:

(v) Das Patent muss unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens 'eine reale und nicht nur eine theoretische Verwertungsmöglichkeit aufweisen' (T 604/04, Randnr. 15; T 898/05, Randnr. 6, 22 und 31);

(vi) es reicht nicht aus, lediglich die Struktur eines Proteins zu identifizieren, ohne ihm eine klare Rolle zuzuweisen oder einen praktischen Nutzen anzugeben bzw. nur einen vagen und spekulativen Hinweis auf mögliche Ziele zu geben, die erreicht werden könnten (T 870/04, Randnr. 6-7, 11 und 21; T 898/05, Randnr. 7, 10 und 31);

(vii) das Fehlen experimentell oder im Labor erbrachter Aktivitätsnachweise für das beanspruchte Protein stellt keinen Versagungsgrund dar (T 898/05, Randnr. 21 und 31; T 1452/06, Randnr. 5);

(viii) eine 'plausible' oder eine 'hinlänglich glaubwürdige' Nutzung bzw. eine 'fundierte Vermutung' können ausreichen (T 1329/04, Randnr. 6 und 11; T 640/04, Randnr. 6; T 898/05, Randnr. 8, 21, 27 und 31; T 1452/06, Randnr. 6; T 1165/06, Randnr. 25);

(ix) die Plausibilität kann dadurch untermauert werden, dass 'nachträgliche Nachweise' beigebracht werden; allerdings sind nachträgliche Nachweise alleine nicht ausreichend (T 1329/04, Randnr. 12; T 898/05, Randnr. 24; T 1452/06, Randnr. 6; T 1165/06, Randnr. 25);

(x) Die Erfordernisse einer plausiblen und spezifischen Verwertungsmöglichkeit können sich auf die biochemische, die zelluläre und die biologische Ebene erstrecken (T 898/05, Randnr. 29-30);

(iv) The patent and common general knowledge must enable the skilled person 'to reproduce' or 'exploit' the claimed invention without 'undue burden', or having to carry out 'a research programme' (T 604/04, para.22; T 898/05, para.6);

Where a patent discloses a new protein and its encoding gene:

(v) The patent, when taken with common general knowledge, must demonstrate 'a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation' (T 604/04, para.15; T 898/05, paras.6, 22 and 31);

(vi) Merely identifying the structure of a protein, without attributing to it a 'clear role', or 'suggest[ing]' any 'practical use' for it, or suggesting 'a vague and speculative indication of possible objectives that might be achieved', is not enough (T 870/04, paras.6-7, 11 and 21; T 898/05, paras.7, 10 and 31);

(vii) The absence of any experimental or wet lab evidence of activity of the claimed protein is not fatal (T 898/05, paras.21 and 31; T 1452/06, para.5);

(viii) A 'plausible' or 'reasonably credible' claimed use, or an 'educated guess', can suffice (T 1329/04, paras.6 and 11; T 640/04, para.6; T 898/05, paras.8, 21, 27 and 31; T 1452/06, para.6; T 1165/06 para.25);

(ix) Such plausibility can be assisted by being confirmed by 'later evidence', although later evidence on its own will not do (T 1329/04, para.12; T 898/05, para.24; T 1452/06, para.6; T 1165/06, para.25);

(x) The requirements of a plausible and specific possibility of exploitation can be at the biochemical, the cellular or the biological level (T 898/05, paras.29-30);

(iv) Le brevet et les connaissances générales de l'homme du métier doivent permettre à ce dernier de "reproduire" ou "exploiter" l'invention revendiquée au prix d'un "effort raisonnable" et sans devoir mettre en œuvre un "programme de recherche" (T 604/04, point 22 ; T 898/05, point 6) ;

Lorsque le brevet divulgue une nouvelle protéine et son gène codant :

(v) Le brevet, interprété sous l'angle des connaissances générales de l'homme du métier, doit montrer qu'il existe une chance réelle – et non purement théorique – d'exploitation (T 604/04, point 15 ; T 898/05, points 6, 22 et 31) ;

(vi) Simplement identifier la structure d'une protéine, sans lui attribuer un rôle net ou proposer une quelconque utilisation pratique, ou indiquer une mention vague et spéculative d'objectifs qui pourraient ou non être atteints, ne suffit pas (T 870/04, points 6-7, 11 et 21 ; T 898/05, points 7, 10 et 31) ;

(vii) L'absence de données de laboratoires expérimentaux ou d'aqualabos relatives à la protéine revendiquée n'est pas irrémédiable (T 898/05, points 21 et 31 ; T 1452/06, point 5) ;

(viii) Une utilisation revendiquée "plausible" ou "raisonnablement crédible", ou bien une "hypothèse émise en connaissance de cause", peuvent suffire (T 1329/04, points 6 et 11 ; T 640/04, point 6 ; T 898/05, points 8, 21, 27 et 31 ; T 1452/06, point 6 ; T 1165/06 point 25) ;

(ix) Cette plausibilité peut s'appuyer sur la confirmation apportée par des "éléments ultérieurs", bien que ces éléments ultérieurs en soi ne sauraient suffire (T 1329/04, point 12 ; T 898/05, point 24 ; T 1452/06, point 6 ; T 1165/06, point 25) ;

(x) Les exigences d'une plausibilité ou d'une possibilité spécifique d'exploitation peuvent se poser au niveau biochimique, cellulaire ou biologique (T 898/05, points 29-30) ;

Bei behaupteter Zugehörigkeit des Proteins zu einer Familie bzw. Superfamilie:

(xi) Wenn alle bekannten Mitglieder 'eine Rolle bei der Verbreitung, Differenzierung und/oder Aktivierung von Immunzellen spielen' oder 'an der Steuerung der Physiologie, Entwicklung und Differenzierung mammaler Zellen mitwirken', kann es ausreichen, dem Protein eine ähnliche Rolle zuzuweisen (T 1329/04, Randnr. 13; T 898/85, Randnr. 21; T 1165/06, Randnr. 14 und 16; T 870/04, Randnr. 12);

(xii) daher kann es sich 'bei dem in einem solchen Fall zu lösenden Problem' darum handeln, ein weiteres Mitglied der [Familie] zu isolieren (T 1329/04, Randnr. 4; T 604/04, Randnr. 22; T 1165/06, Randnr. 14 und 16);

(xiii) wenn die Offenbarung 'für die pharmazeutische Industrie wichtig ist', kann die Offenbarung der Sequenzen des Proteins und seines Gens auch dann ausreichend sein, wenn seine Rolle nicht 'eindeutig definiert worden ist' (T 604/04, Randnr. 18);

(xiv) anders kann es sich verhalten, wenn sich im Patent oder an anderer Stelle Beweise finden lassen, die die beanspruchte Rolle oder Mitgliedschaft in der Familie infrage stellen (T 898/05, Randnr. 24; T 1452/06, Randnr. 5);

(xv) anders kann es sich auch dann verhalten, wenn die bekannten Mitglieder unterschiedliche Aktivitäten aufweisen, wenn diese auch nicht immer 'hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung vollständig austauschbar' sein müssen und es zulässig sein kann, dass die 'meisten' von ihnen eine gemeinsame Rolle ausüben (T 870/04, Randnr. 12; T 604/04, Randnr. 16; T 898/05, Randnr. 27)."

Nach Auffassung von Lord Neuberger war die Entscheidung in T 18/09 mit der Rechtsprechung der Kammer vereinbar, wohingegen dies aus folgenden Gründen bei den Entscheidungen der unteren Instanzen nicht der Fall war:

"108. ... Richter Kitchin stellte fest, dass a) das Patent Neutrokin- α als neues Mitglied der TNF-Ligand-Superfamilie offenbare, b) alle bekannten Mitglieder der

Where the protein is said to be a family or superfamily member:

(xi) If all known members have a 'role in the proliferation, differentiation and/or activation of immune cells' or 'function in controlling physiology, development and differentiation of mammalian cells', assigning a similar role to the protein may suffice (T 1329/04, para.13; T 898/85, para.21; T 1165/06, paras.14 and 16; T 870/04, para.12);

(xii) So 'the problem to be solved' in such a case can be 'isolating a further member of the [family]' (T 1329/04, para.4; T 604/04, para.22; T 1165/06, paras.14 and 16);

(xiii) If the disclosure is 'important to the pharmaceutical industry', the disclosure of the sequences of the protein and its gene may suffice, even though its role has not 'been clearly defined' (T 604/04, para.18);

(xiv) The position may be different if there is evidence, either in the patent or elsewhere, which calls the claimed role or membership of the family into question (T 898/05 para.24; T 1452/06, para.5);

(xv) The position may also be different if the known members have different activities, although they need not always be 'precisely interchangeable in terms of their biological action', and it may be acceptable if 'most' of them have a common role (T 870/04, para.12; T 604/04, para.16; T 898/05, para.27)."

Lord Neuberger considered that the decision in T 18/09 was consistent with the Board's jurisprudence, whereas the decisions of the courts below were not for the following reasons:

"108. ... Kitchin J. concluded that (a) the Patent discloses Neutrokin- α as a new member of the TNF ligand superfamily; (b) all known members of the superfamily

Lorsque la protéine est qualifiée de membre de familles ou de superfamilles :

(xi) Si tous les membres connus ont un rôle dans la prolifération, la différenciation et/ou l'activation de cellules immunitaires, ou une fonction dans le contrôle de la physiologie, du développement et de la différenciation des cellules de mammifères, assigner un rôle similaire à la protéine peut suffire (T 1329/04, point 13 ; T 898/85, point 21 ; T 1165/06, points 14 et 16 ; T 870/04, point 12) ;

(xii) Ainsi "le problème à résoudre" dans ce cas peut consister à isoler un autre membre de la famille (T 1329/04, point 4 ; T 604/04, point 22 ; T 1165/06, points 14 et 16) ;

(xiii) Si la divulgation est importante pour l'industrie pharmaceutique, la divulgation des séquences de la protéine et de son gène peut suffire, même si son rôle n'a pas été "clairement défini" (T 604/04, point 18) ;

(xiv) La position peut être différente s'il existe des éléments, dans le brevet ou ailleurs, remettant en question le rôle ou le statut revendiqués de membre de famille (T 898/05, point 24 ; T 1452/06, point 5) ;

(xv) La position peut également différer si les membres connus ont des activités distinctes, bien qu'ils n'ont pas toujours à être précisément interchangeables du point de vue de leur action biologique, et il peut également être admis que la plupart d'entre eux ont un rôle commun (T 870/04, point 12 ; T 604/04, point 16 ; T 898/05, point 27).

Lord Neuberger a estimé que la décision contenue dans le document T 18/09 était compatible avec la jurisprudence de la chambre, tandis que les décisions rendues par les tribunaux inférieurs n'ont pas été dans ce sens pour les raisons suivantes :

"108. ... Le juge Kitchin a conclu que (a) le brevet divulguait la Neutrokin- α comme nouveau membre de la superfamille des ligands du TNF ; (b) tous les

Superfamilie pleiotrope Effekte aufwiesen, c) einige Merkmale vorhanden seien, die allen diesen bekannten Mitgliedern gemeinsam seien, wie z. B. Expression durch T-Zellen und eine Rolle bei der Regulierung der T-Zellen-Proliferation und T-Zell-vermittelte Reaktionen, d) es jedoch andere Merkmale gebe, über die einige Mitglieder der Familie verfügten, andere hingegen nicht, e) davon ausgegangen werde, dass 'sich die Aktivitäten von Neutrokin- α auf T-Zellen beziehen und sie insbesondere auf T-Zellen exprimiert werden sowie ein Ko-Stimulans für die B-Zellen-Produktion sein könnten', dass es bei der Immunantwort und der Kontrolle von Tumoren und bösartigen Krankheiten eine Rolle spielen könne, dass es sich auf die B-Zellen-Proliferation auswirken könne', f) die Forschung später bestätigt habe, dass dies tatsächlich der Fall sei, g) nach neuen Mitgliedern der Familie gesucht werde, weil sie für die pharmazeutische Industrie von Interesse seien.

109. Unter diesen Umständen hätten meines Erachtens ... die Offenbarung der Existenz und der Struktur von Neutrokin- α und seiner Gensequenz sowie seine Zugehörigkeit zur TNF-Ligand-Superfamilie ausreichend sein müssen, um unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens und in Anbetracht der Grundsätze, die ich in Randnr. 107 zusammenzufassen versucht habe, den Erfordernissen des Artikels 57 gerecht zu werden. Die Punkte (viii), (ix) und (x) kommen in Betracht, insoweit es die Plausibilität zumindest einiger der Ansprüche betrifft, und die Punkte (xi), (xii) und (xiii) sind angesichts der Nachweise im Zusammenhang mit der TNF-Ligand-Superfamilie erfüllt, (und auf Punkt (xiv) kann sich Eli Lilly nicht berufen).

110. ... Ich sehe mich in meiner Ansicht in hohem Maße durch den in T 18/09, Randnr. 22 dargelegten Ansatz, der mir voll und ganz mit der (in Randnr. 107 dargelegten) Rechtsprechung der Kammer vereinbar zu sein scheint, und durch die Anwendung dieses Ansatzes auf die Auffassung der Kammer hinsichtlich der zentralen relevanten Sachverhalte in den folgenden vier Ziffern bestärkt, die ich

had pleiotropic effects, (c) there were some features which all those known members shared, such as expression by T-cells and a role in the regulation of T-cell proliferation and T-cell mediated responses; (d) however, there were other features which some family members had, but others did not; (e) it would be anticipated that the activities of Neutrokin- α 'might relate to T-cells and, in particular, be expressed on T-cells and be a co-stimulant of B-cell production; that it might play a role in the immune response and in the control of tumours and malignant disease; that it might have an effect on B-cell proliferation'; (f) subsequent research has confirmed that was indeed the case; (g) there was a search for new members of the family as they were of interest to the pharmaceutical industry.

109. In those circumstances, it seems to me that ... the disclosure of the existence and structure of Neutrokin- α and its gene sequence, and its membership of the TNF ligand superfamily should have been sufficient, taking into account the common general knowledge, to satisfy the requirements of Article 57, in the light of the principles which I have attempted to summarise in para.107 above. Points (viii), (ix) and (x) appear to apply so far as the plausibility of at least some of the claims are concerned, and points (xi), (xii) and (xiii) all appear to be satisfied, given the evidence in relation to the TNF ligand superfamily (and point (xiv) cannot be invoked by Eli Lilly).

110. ... I derive considerable assistance from the approach set out at T 18/09, para.22, which appears to me to be entirely consistent with the Board's earlier jurisprudence (as summarised in para.107 above), and the application in the ensuing four paragraphs, of that approach to the Board's view of what constituted the centrally relevant facts, which (subject to the arguments consid-

membres connus de la superfamille avaient des effets pléiotropes ; (c) tous ces membres connus partageaient des caractéristiques communes, comme l'expression par les lymphocytes T et une fonction régulatrice de la prolifération des lymphocytes T et des réponses à médiation associant les lymphocytes T ; (d) toutefois, certains membres de familles présentaient des caractéristiques supplémentaires contrairement à d'autres ; (e) on pouvait s'attendre à ce que la Neutrokin- α agisse en relation avec les lymphocytes T et, en particulier, s'exprime sur des lymphocytes T et constitue un co-stimulant de la production de cellules B ; qu'elle joue un rôle dans la réponse immunitaire et dans le contrôle des tumeurs et des maladies malignes ; qu'elle ait un effet sur la prolifération des cellules B ; (f) les recherches ultérieures ont confirmé que c'était en effet le cas ; (g) on a recherché de nouveaux membres de famille dans la mesure où ils offraient un intérêt pour l'industrie pharmaceutique.

109. Dans ces circonstances, il me semble que... la divulgation de l'existence et de la structure de la Neutrokin- α et de sa séquence génétique, ainsi que de son statut de membre de la superfamille des ligands du TNF aurait dû suffire, compte étant tenu des connaissances générales de l'homme du métier, pour satisfaire les exigences de l'article 57, à la lumière des principes que j'ai tenté de récapituler au para. 107 ci-dessus. Les points (viii), (ix) et (x) semblent s'appliquer si plusieurs revendications au moins sont plausibles, et il est apparemment satisfait aux points (xi), (xii) et (xiii) étant donné les preuves liées à la superfamille des ligands du TNF [Le point (xiv) ne pouvant être invoqué par Eli Lilly].

110. ... j'ai tiré une aide considérable de l'approche formulée dans le document T 18/09, point 22, qui, de mon avis, est parfaitement conforme avec la jurisprudence de la chambre (comme résumé au para. 107 ci-dessus), et de l'application, mentionnée dans les quatre paragraphes qui suivent, de cette approche eu égard à ce qui constitue, selon la chambre, les faits essentiels en l'espèce,

(vorbehaltlich der im nächsten Abschnitt dieser Entscheidung erörterten Argumente) für nicht unvereinbar mit den von Richter Kitchin getroffenen Feststellungen halte.

111. ... Die Entscheidung der Kammer besagte faktisch, dass die Offenbarung eines als neues Mitglied der TNF-Ligand-Superfamilie akzeptierten Stoffs (verbunden mit Einzelheiten seiner Gewebeverteilung) Artikel 57 gerecht werde, weil alle bekannten Mitglieder auf T-Zellen ausgedrückt würden und in der Lage seien, als Ko-Stimulans für die T-Zellen-Proliferation zu wirken, sodass von Neutrokin- α eine ähnliche Wirkungsweise zu erwarten sei. Diese Schlussfolgerung wurde durch die Erklärung unterstützt bzw. bekräftigt, dass Neutrokin- α in B-Zellen- und T-Zellen-Lymphomen ausgedrückt werde (vgl. T 18/09, Randnr. 30), und zusätzlich durch das Interesse und die Bemühungen der pharmazeutischen Industrie, ein neues Mitglied der Superfamilie zu entdecken (wie von Richter Kitchin in [2008] R.P.C. 29, Randnr. 72–74 erläutert)."

MedImmune Ltd gegen Novartis Pharmaceuticals UK Ltd [2011] EWHC 1669 (Pat)

MedImmune war gemeinsamer Inhaber und ausschließlicher Lizenznehmer zweier Patente für ein als "Antikörper-Phagen-Display" bekanntes Antikörper-Screening-Verfahren. MedImmune machte geltend, dass Novartis die Patente durch den Vertrieb eines Produkts mit der Bezeichnung Ranibizumab (Handelsname Lucentis), eines von Genentech entwickelten Arzneistoffs zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration im Auge, verletzt habe. Novartis erhob Widerklage auf Widerruf der Patente und stützte sich dabei auf die 1. fehlende Priorität, was zur Ungültigkeit gegenüber dem zwischenzeitlich eingetretenen Stand der Technik führte, 2. Offensichtlichkeit aufgrund eines Vortrags des Wissenschaftlers, der die verwandte Technik des Antigen-Phage-Displays entwickelte, 3. unzureichende Offenbarung und 4. unzulässige Erweiterung. Die Patente wurden wegen fehlender Priorität und Offensichtlichkeit, aber nicht wegen unzureichender Offenbarung und unzu-

ered in the next section of this judgment) do not appear to me to be inconsistent with the findings made by Kitchin J.

111. ... the Board's conclusion was effectively this, that the disclosure of what was accepted to be a new member of the TNF ligand superfamily (coupled with details of its tissue distribution) satisfied Article 57, because all known members were expressed on T-cells and were able to co-stimulate T-cell proliferation, and therefore Neutrokin- α would be expected to have a similar function. This conclusion was supported, or reinforced, by the statement that Neutrokin- α was expressed in B-cell and T-cell lymphomas (referred to in T 18/09, para.30), and indeed by the interest and effort in the pharmaceutical industry in finding a new member of the superfamily (as explained by Kitchin J. at [2008] R.P.C. 29, paras.72–74)."

MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd [2011] EWHC 1669 (Pat)

MedImmune was the joint owner and exclusive licensee of two patents for an antibody screening technique known as "antibody phage display". MedImmune claimed that Novartis had infringed the patents by selling a product called ranibizumab (trade mark Lucentis), a treatment for wet age-related macular degeneration in eyes which had been developed by Genentech. Novartis counterclaimed for revocation of the patents, attacking on the grounds of (1) lack of priority leading to invalidity over intervening prior art, (2) obviousness over a talk given by the scientist who developed the related technique of antigen phage display, (3) insufficiency and (4) added matter. The patents were held to be invalid for lack of priority and obviousness, but not insufficiency or added matter. It was also held that, if they had been valid, they would not have been infringed on the correct construction of the claims. On the other hand, it was held that, if ranibizumab was produced by a process falling within the claims,

qui (sous réserve des arguments examinés dans la prochaine section du présent jugement) ne me paraissent pas non conformes avec les conclusions du juge Kitchin.

111. ... la conclusion de la chambre était concrètement celle-ci : la divulgation de ce qui était considéré comme nouveau membre de la superfamille des ligands du TNF (de pair avec les informations sur sa distribution tissulaire) a satisfait à l'article 57, car tous les membres connus sont exprimés sur les lymphocytes T et ont été capables de co-stimuler la prolifération des lymphocytes T de sorte que la Neutrokin- α devrait avoir une fonction similaire. Cette conclusion est appuyée, ou renforcée, par la déclaration selon laquelle la Neutrokin- α est exprimée sur les lymphomes des cellules B et T (voir document T 18/09, point 30), et de fait par l'intérêt et l'effort dans le secteur pharmaceutique visant à identifier un nouveau membre de la superfamille (expliqué par le juge Kitchin à [2008] R.P.C. 29, para. 72-74)."

MedImmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd [2011] EWHC 1669 (Pat)

MedImmune était le co-propiétaire et le licencié exclusif de deux brevets pour une technique de dépistage des anticorps appelée "expression phagique d'anticorps". MedImmune a soutenu que Novartis avait été contrefacteur en vendant un produit appelé ranibizumab (de la marque Lucentis), comme traitement contre la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge mis au point par Genentech. Novartis a présenté une demande reconventionnelle d'annulation des brevets sur les motifs suivants : (1) défaut de priorité conduisant à l'invalidité découlant de l'état de la technique interférent, (2) évidence découlant d'une conférence donnée par le scientifique qui a élaboré la technique correspondante d'expression phagique d'antigènes, (3) insuffisance et (4) élément ajouté. Les brevets ont été déclarés nuls pour défaut de priorité et évidence, mais non pour insuffisance ou élément ajouté. Il a également été considéré que, s'ils avaient été valides, les brevets

lässiger Erweiterung für ungültig erklärt. Es wurde zudem festgestellt, dass sie im Falle ihrer Gültigkeit bei korrekter Auslegung der Ansprüche nicht verletzt worden wären. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei Ranibizumab, wenn es durch ein Verfahren hergestellt werden sollte, das unter diese Ansprüche fällt, um ein Produkt handele, das mithilfe dieses Verfahrens gewonnen wurde. Im hier fraglichen Zusammenhang sind die interessantesten Aspekte der Entscheidung diejenigen, die die unzureichende Offenbarung und die Frage betreffen, ob das Produkt unmittelbar mithilfe dieses Verfahrens gewonnen wurde.

Unzureichende Offenbarung

Das Gericht prüfte die Rechtslage im Lichte dreier Entscheidungen, mit denen das Oberhaus befasst war (*Biogen gegen Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen Inc gegen Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9 und *Generics (UK) Ltd gegen H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12, [2009] RPC 13), und drei Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des EPA (T 292/85 *Genentech 1/ Polypeptide expression*, ABI. EPA 1989, 275, T 923/92 *Genentech/Menschlicher tPA* ABI. EPA 1996, 564 und T 1063/06 *Bayer Schering Pharma AG/Durchgriffsanspruch* ABI. EPA 2009, 516).

Novartis vertrat die Auffassung, dass die Breite der von MedImmune geltend gemachten Ansprüche über den technischen Beitrag hinausgehe, den die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik leiste. Novartis bezeichnete die Ansprüche als "erschlichene Durchgriffsansprüche", da damit die Forschungsergebnisse anderer beansprucht würden, die weit über die technische Lehre der Beschreibung hinausgingen. So werde im vorliegenden Fall behauptet, dass Ranibizumab diese Ansprüche verletze, obwohl a) in der Beschreibung keine Antikörper zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration erwähnt werden, b) in der Beschreibung der monoklonale Antikörper, mit dem Genentech begonnen hat, nicht bezeichnet wird, c) die Beschreibung dem Fachmann keine Lehre in Bezug auf die Humanisierung eines derartigen murinen

then it was a product obtained by means of that process. For the present purposes, the most interesting aspects of the decision are those concerning insufficiency and the issue of whether the product was obtained directly by means of the process.

Insufficiency

The court reviewed the law in light of three decisions of the House of Lords (namely *Biogen v Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9 and *Generics (UK) Ltd v H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12, [2009] RPC 13) and three decisions of EPO Technical Boards of Appeal (namely T 292/85 *Genentech 1/ Polypeptide expression* OJ EPO 1989, 275, T 923/92 *Genentech/Human t-PA* OJ EPO 1996, 564 and T 1063/06 *Bayer Schering Pharma AG/Reach-through claim* OJ EPO 2009, 516).

Novartis argued that the breadth of the claims asserted by MedImmune exceeded the technical contribution to the art made by the invention. Novartis characterised the claims as "reach-through claims by stealth", on the basis that they claim the results of research by others extending well beyond the teaching of the specification. Thus in the present case, ranibizumab was alleged to infringe these claims even though (a) the specification did not mention antibodies for the treatment of age-related macular degeneration, (b) the specification did not identify the monoclonal antibody with which Genentech started, (c) the specification did not teach the skilled person how to humanise such a murine antibody, (d) the specification did not teach the team what changes were required to improve the affinity of the humanised antibody and (e) the specifi-

n'auraient pas été enfreints sur la base d'une interprétation correcte des revendications. D'autre part, il a été considéré que, s'il était produit à l'issue d'un procédé relevant des revendications, le ranibizumab était un produit obtenu via ledit procédé. Pour les besoins de la cause, les aspects les plus intéressants de la décision sont ceux qui portent sur l'insuffisance et la question de savoir si le produit a été obtenu directement à partir de ce procédé.

Insuffisance

La cour a examiné la jurisprudence à la lumière de trois arrêts rendus par la Chambre des Lords (*Biogen v Medeva plc* [1997] RPC 49, *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9 et *Generics (UK) Ltd v H. Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12, [2009] RPC 13) et de trois décisions des chambres de recours techniques de l'OEB (à savoir T 292/85 *Genentech 1/ expression polypeptidique* JO OEB 1989, 275, T 923/92 *Genentech/ t-PA Humain* JO OEB 1996, 564, et T 1063/06 *Bayer Schering Pharma AG / Revendications dites "reach-through"* JO OEB 2009, 516).

Novartis a fait valoir que la portée des revendications soutenues par MedImmune dépassait la contribution de l'invention à l'état de la technique. Novartis a caractérisé les revendications comme étant des "Revendications 'reach-through' détournées", au motif qu'elles revendiquent les résultats de recherches d'autrui en s'étendant bien au-delà de l'enseignement du fascicule. Par conséquent, dans le cas présent, le ranibizumab est présumé contrefacteur de ces revendications même si le fascicule (a) ne mentionne pas les anticorps pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, (b) n'identifie pas l'anticorps monoclonal avec lequel Genentech a débuté, (c) n'enseigne pas à l'homme du métier comment humaniser cet anticorps murin, (d) n'enseigne pas à l'équipe les modifications nécessaires pour améliorer l'affinité de l'anti-

Antikörpers vermittelt, d) die Beschreibung das Team nicht lehre, welche Änderungen erforderlich sind, um die Affinität des humanisierten Antikörpers zu verbessern und e) die Beschreibung dem Fachteam nichts zu anderen Verfahren vermittelt, die von Genentech angewendet wurden.

Selbst bei Auslegung der Ansprüche in der Form, wie sie MedImmune geltend gemacht hat, erstreckten sich die Ansprüche auf die Mutation nach Phagen-Display im Zusammenhang mit (i) der Identifizierung eines Ziels, (ii) der Erstellung einer Antikörperbibliothek, (iii) des Screenings dieser Bibliothek durch Phagen-Display, (iv) der Mutation des durch Phagen-Display identifizierten Antikörperfragments zur Verbesserung seiner Bindungseigenschaften und (v) der Herstellung dieses Mutanten in einem rekombinanten System. Novartis brachte vor, dass der technische Beitrag der Patente lediglich aus Schritt (iii) bestehe und die Patente dem Fachteam keine Lehre in Bezug auf die Schritte (i), (ii), (iv) und (v) vermittelten. Darüber hinaus erklärte Novartis, dass selbst hinsichtlich des Schritts (iii) der technische Beitrag der Patente lediglich darin bestehe, dass das Screening durch Phagen-Display schneller und leichter ablaufe als das Screening nach dem als "Plaque-Lift" bekannten Verfahren, das dem Stand der Technik entspreche. Laut Novartis sei kein Nachweis erbracht, dass das patentierte Verfahren den Verfahren nach dem Stand der Technik zur Entdeckung von Bindemolekülen, wie etwa "Plaque-Lift", überlegen sei, was allerdings von MedImmune bestritten wurde.

Richter Arnold wies diese Argumentation in [491] aus folgenden Gründen zurück:

"Nach meinem Urteil bezeichnet MedImmune die in den Patenten offenbarte Erfindung zu Recht als Prinzip zur allgemeinen Anwendung. In seinem Kern handelt es sich um ein technisches Verfahren zur Selektion eines Bindemoleküls von Belang aus einer potenziell großen Grundgesamtheit anderer Bindemoleküle. Das Verfahren hängt nicht von der genauen Identität des Bindemoleküls ab. Vielmehr beruht der Nutzen des Verfahrens zum Teil darauf, dass es sich

cation teaches the skilled team nothing about other techniques which Genentech had employed.

On the assumption that the claims were to be construed as MedImmune contended, the claims extended to post-phage display mutation of (i) identifying a target, (ii) making an antibody library, (iii) screening that library by phage display, (iv) mutating the antibody fragment that was identified by phage display to improve its binding properties and (v) making that mutant in a recombinant system. Novartis argued that the technical contribution of the patents lay solely in step (iii), and that the patents taught the skilled team nothing about steps (i), (ii), (iv) or (v). Furthermore, Novartis said that, even so far as step (iii) was concerned, the technical contribution made by the patents was merely that screening by phage display is faster and easier than screening by the prior art technique called "plaque lift". According to Novartis, there was no evidence to show that the patented method is superior to prior art methods such as plaque lift in terms of finding binding molecules, although MedImmune disputed this.

Arnold J rejected this argument at [491] for the following reasons:

"In my judgment MedImmune is correct to characterise the invention disclosed in the Patents as a principle of general application. At its core, it is a technique for selecting a binding molecule of interest from amongst a potentially large population of other binding molecules. The technique does not depend on the precise identity of the binding molecule. On the contrary, part of the usefulness of the technique is that it can be applied to a diverse range of binding molecules,

corps humanisé, (e) ne signale à l'équipe de spécialistes aucune information relative aux autres techniques que Genentech a employées.

Dans l'hypothèse que les revendications doivent s'interpréter au sens soutenu par MedImmune, les revendications s'étendent à la mutation d'expression post-phagique pour les étapes suivantes : (i) identifier une cible, (ii) constituer une bibliothèque d'anticorps, (iii) examiner cette bibliothèque par expression phagique, (iv) modifier le fragment d'anticorps qui a été identifié par expression phagique pour améliorer ses pouvoirs de liaison, et (v) fabriquer ce mutant dans un système recombinant. Novartis a fait valoir que la contribution technique des brevets réside uniquement dans l'étape (iii), et que les brevets n'enseignent rien, à l'équipe spécialisée, sur les étapes (i), (ii), (iv) ou (v). En outre, Novartis a dit que, même en ce qui concerne l'étape (iii), la contribution technique effectuée par les brevets réside simplement en ce que le dépistage par expression phagique est plus aisé et plus rapide que le dépistage correspondant à l'état de la technique appelé "transfert de plages". Selon Novartis, il n'existe pas d'éléments attestant que la méthode brevetée est supérieure aux méthodes de l'état de la technique comme le transfert de plages pour ce qui est de trouver des molécules de liaison, quoique MedImmune l'ait contesté.

Le juge Arnold a rejeté cet argument au point [491] pour les raisons ci-après :

"De mon avis, MedImmune a raison de caractériser l'invention divulguée dans les brevets comme un principe d'application générale. Il s'agit par essence d'une technique de sélection des molécules de liaison offrant un intérêt parmi une population potentiellement grande d'autres molécules de liaison. Cette technique ne dépend pas de l'identité précise de la molécule de liaison. Au contraire, l'utilité de la technique tient en partie au fait qu'elle est applicable à de multiples

auf eine Vielfalt von Bindemolekülen, Fragmenten und Derivaten anwenden lässt. Ebenso wenig hängt das Verfahren von der genauen Anwendung ab, die der Nutzer beabsichtigt. Auch ist die Umsetzung des Verfahrens zum Zweck einer neuen Anwendung für das Fachteam nicht mit unzumutbarem Aufwand verbunden ..."

Unmittelbar durch ein Verfahren gewonnenes Produkt

MedImmune machte eine Verletzung nach Abschnitt 60 Abs. 1 Buchst. c des Patentgesetzes von 1977 geltend, der sich mit Artikel 64 (2) EPÜ und Artikel 25c GPÜ deckt. Die Leitentscheidung im Zusammenhang mit dieser Bestimmung in England ist die Entscheidung des Beschwerdegerichts in der Rechtsache *Pioneer Electronics Capital Inc gegen Warner Music Manufacturing Europe GmbH* [1997] RPC 757, in der Lordrichter Nourse eine Reihe deutscher Entscheidungen prüfte und in 771 feststellte:

"Die Prüfung der einschlägigen Gerichtsentscheidungen in Deutschland zwischen 1897 und 1977 zeigt, dass sie untereinander wie mit einem roten Faden verbunden sind: Das unmittelbar durch ein patentiertes Verfahren gewonnene Produkt ist das Produkt, das am Ende des Verfahrens steht; es hört nicht auf, das so gewonnene Produkt zu sein, wenn es einer weiteren Verarbeitung unterzogen wird, die nicht zur Folge hat, dass es seine Identität verliert, wobei dieser Verlust nicht eintritt, wenn es seine wesentlichen Merkmale behält."

Novartis räumte ein, dass Ranibizumab, falls das in der Sache *Pioneer gegen Warner* zugrunde gelegte Kriterium des Identitätsverlusts im vorliegenden Fall angewendet würde, ein unmittelbar durch die von MedImmune beanspruchten Verfahren gewonnenes Produkt wäre. Novartis führte jedoch an, dass es nicht angehen könne, das Kriterium des Identitätsverlusts im vorliegenden Fall bedingungslos zugrunde zu legen. Stattdessen sollten das Schwergewicht auf die erfinderische Leistung des Anspruchs bzw. den erfinderischen Anteil des Anspruchs gelegt und die

fragments and derivatives. Nor does the technique depend on the precise application which the user has in mind. Nor does implementation of the technique for the purpose of a new application involve undue burden on the part of the skilled team. ..."

Product obtained directly by means of a process

MedImmune alleged infringement under section 60(1)(c) of the Patents Act 1977 corresponding to Article 64(2) EPC and Article 25(c) CPC. The leading English case on this provision is the decision of the Court of Appeal in *Pioneer Electronics Capital Inc v Warner Music Manufacturing Europe GmbH* [1997] RPC 757, in which Nourse LJ reviewed a number of German decisions and concluded at 771:

"This review of the relevant German authorities between 1897 and 1977 demonstrates their interconnection with a consistent thread: the product obtained directly by means of a patented process is the product with which the process ends; it does not cease to be the product so obtained if it is subjected to further processing which does not cause it to lose its identity, there being no such loss where it retains its essential characteristics."

Novartis accepted that, if the loss of identity test adopted in *Pioneer v Warner* was applied in the present case, then ranibizumab was a product obtained directly by the processes of the claim asserted by MedImmune. Novartis argued, however, that it could not be right to apply the loss of identity test without qualification in a case such as the present one. Instead, the test which should be applied was to focus upon the inventive claim, or inventive part of the claim, and ask whether the allegedly infringing product is obtained directly from that process. In support of this,

molécules, fragments et dérivés de liaison. La technique ne dépend pas non plus de l'application précise que l'utilisateur a en tête. La mise en œuvre de la technique en vue d'une nouvelle application ne suppose pas davantage un effort non raisonnable de la part de l'équipe spécialisée..."

Produit obtenu directement au moyen d'un procédé

MedImmune a prétendu qu'il y a contrefaçon en vertu de l'article 60(1)(c) de la Loi sur les brevets de 1977 correspondant à l'article 64(2) de la CBE et l'article 25(c) de la CBC. La jurisprudence anglaise qui fait autorité relativement à cette disposition est la décision de la Cour d'appel dans l'affaire *Pioneer Electronics Capital Inc v Warner Music Manufacturing Europe GmbH* [1997] RPC 757, où Lord Justice Nourse a examiné un certain nombre de décisions allemandes et a conclu au point 771 :

"Cet examen des décisions rendues par les autorités allemandes compétentes conduit entre 1897 et 1977 démontre que celles-ci s'articulent autour d'un thème de base : le produit obtenu directement via un procédé breveté est le produit avec lequel le procédé prend fin ; il ne cesse pas d'être le produit ainsi obtenu quand il est soumis à d'autres traitements n'entraînant pas la perte de son identité, cette perte ne pouvant être constatée dès lors qu'il conserve ses caractéristiques essentielles."

Novartis a admis que, en cas d'application du test de perte d'identité utilisé dans l'affaire *Pioneer v Warner* à l'espèce, le ranibizumab était un produit obtenu directement par les procédés de la revendication soutenue par MedImmune. Novartis a fait valoir toutefois qu'il n'était pas forcément correct d'appliquer le test de perte d'identité sans réserves dans un cas comme l'espèce. Novartis a ainsi fait valoir que le test à appliquer devait surtout examiner la revendication inventive, ou la partie inventive de la revendication, et se poser la question de savoir si le produit présumé contrefaisant

Frage gestellt werden, ob das angeblich patentverletzende Produkt unmittelbar durch dieses Verfahren gewonnen wird. Zur Untermauerung wies Novartis darauf hin, dass der Anspruch eines der angeblich verletzten Patente a) eng gefasster sei als die Ansprüche, bei denen keine Verletzung geltend gemacht worden sei, und b) sich von dem Anspruch unterscheide, bei dem eine erfinderische Leistung nur unter Hinzufügung konventioneller Fertigungsschritte vorliege.

Richter Arnold wies diese Argumentation in [546]-[548] aus drei Gründen zurück. Erstens sei *Pioneer gegen Warner* für das Patentgericht bindend, und das in diesem Fall vom Beschwerdegericht zugrunde gelegte Kriterium des Identitätsverlusts stelle ein allgemeines Kriterium dar, das bedingungslos angewendet worden sei. Zweitens habe das Beschwerdegericht in diesem Fall das Gutachten von Dr. Bruchhausen als maßgebend angesehen. Er vertrat die Auffassung, dass die Frage davon abhängen würde, wie die Ansprüche abgefasst waren, und dass der Patentinhaber das Recht habe, durch die Geltendmachung von Ansprüchen auf das gesamte Verfahren Schutz zu erlangen, der über ein erfinderisches Zwischenprodukt hinausgehe. Drittens gehe es bei dem Streit im Wesentlichen um die Territorialität. Novartis bestreite nicht, dass, wenn die Auslegung von MedImmune korrekt sei, die beanspruchten Erfindungen von Genentech zur Herstellung von Ranibizumab verwendet werden. Novartis meine in Wirklichkeit, dass MedImmune Genentech wegen Patentverletzung in den USA und nicht Novartis in England hätte verklagen sollen. Zwar gilt im Patentsystem das Territorialprinzip, jedoch findet es keine strikte Anwendung.

Novartis machte auch geltend, dass die Patente in den Anwendungsbereich von Artikel 8 Absatz 2 der Biotech-Richtlinie fielen und dass Artikel 8 Absatz 2 der Abgrenzung des Patentschutzes diene, sodass das Handeln von Novartis im Zusammenhang mit Ranibizumab (selbst wenn es ansonsten kraft Abschnitt 60

Novartis pointed out that the claim of one of the patents which was alleged to be infringed (a) was narrower than claims were which were not alleged to be infringed and (b) differed from the claim which was relied on as being inventive only in the addition of conventional manufacturing steps.

Arnold J rejected this argument at [546]-[548] for three reasons. First, *Pioneer v Warner* was binding upon the Patents Court and the loss of identity test adopted by the Court of Appeal in that case was a general test stated without qualifications. Secondly, the Court of Appeal in that case had treated Dr Bruchhausen's analysis as authoritative. He was of the opinion that the issue depended on the manner in which the claims were drafted and that it was legitimate for the patentee to obtain protection going beyond an inventive intermediate by framing claims to the whole process. Thirdly, the argument was fundamentally one about territoriality. Novartis did not dispute that, if MedImmune was right on construction, then the claimed inventions were used by Genentech to produce ranibizumab. What Novartis was really saying was that MedImmune should have to sue Genentech for patent infringement in the USA, rather than Novartis in England. While the patent system is territorial, it is not rigidly so.

Novartis also argued that the patents were within the scope of Article 8(2) of the Biotech Directive, and that the effect of Article 8(2) was to circumscribe the protection conferred by the patents, with the result that (even if they would otherwise infringe by virtue of section 60(1) of the 1977), Novartis' acts in relation to

est obtenu directement à partir de ce procédé. A l'appui de cet argument, Novartis a signalé que la revendication de l'un des brevets présumé contrefait (a) était plus restreinte que les revendications non présumées contrefaites et (b) différait de la revendication sur laquelle reposait le caractère inventif par le seul ajout de mesures de fabrication conventionnelles.

Le juge Arnold a de fait rejeté cet argument aux points [546]-[548] pour trois raisons. Premièrement, l'affaire *Pioneer v Warner* liait le tribunal des brevets, et le test de perte d'identité adopté par la Cour d'appel dans cette affaire a été un test général énoncé sans réserve. Deuxièmement, la Cour d'appel a estimé en l'espèce que l'analyse du docteur Bruchhausen faisait autorité. Il était d'avis que la question dépendait de la manière dont les revendications étaient rédigées et que le titulaire du brevet pouvait légitimement obtenir la protection au-delà d'un intermédiaire inventif en faisant valoir les revendications pour l'ensemble du procédé. Troisièmement, il s'agissait d'un argument fondamentalement lié à des considérations de territorialité. Novartis n'a pas contesté le fait que, si l'interprétation de MedImmune était fondée, les inventions revendiquées aient été mises à profit par Genentech pour produire le ranibizumab. Novartis entendait par là que MedImmune aurait dû attaquer Genentech pour contrefaçon de brevet aux États-Unis, plutôt que Novartis en Angleterre. Le régime de brevet est certes territorial mais n'est pas à ce point rigide.

Novartis a fait également valoir que les brevets relevaient du champ de l'article 8(2) de la directive Biotech, et que l'article 8(2) avait pour effet de circonscrire la protection conférée par les brevets, avec pour résultat que [même dans le cas où ils seraient contrefacteurs d'une autre manière

Abs. 1 des Patentgesetzes von 1977 eine Verletzung darstellte) keine Verletzung darstelle. Artikel 8 Absatz 2 bestimmt:

"Der Schutz eines Patents für ein Verfahren, das die Gewinnung eines aufgrund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials ermöglicht, umfasst das mit diesem Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes andere mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewonnenen biologischen Material gewonnen wird."

Richter Arnold wies dieses Argument in [572]-[576] aus den folgenden Gründen zurück. Erstens vertrat er die Ansicht, dass der korrekte Ansatz der sei, den durch den betreffenden Anspruch gewährten Schutz zu berücksichtigen. Bei den von MedImmune geltend gemachten Ansprüchen handele es sich um Verfahren zur Herstellung von Bindemolekülen. Bindemoleküle seien kein biologisches Material im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie. Es sei unerheblich, dass bei den Verfahren biologisches Material beteiligt sei. Zweitens würde die Anwendung von Artikel 8 Absatz 2 auf Ansprüche wie diese zu überraschenden Konsequenzen führen. Insbesondere wäre es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, Patentschutz für rekombinante Verfahren zur Herstellung von Proteinen zu erlangen, da Proteine kein "biologisches Material" im Rahmen der Begriffsbestimmung des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a sind, rekombinante Verfahren zu ihrer Herstellung aber die Herstellung von biologischem Material beinhalten. Drittens gehe aus den Schlussanträgen von Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache C-377/98 *Königreich der Niederlande gegen Europäisches Parlament und den Rat der Europäischen Union* Slg. 2001, I-07079, hervor, dass der Zweck von Artikel 8 Absatz 2 nicht darin bestehe, den Schutz bei Patenten für biotechnologische Erfindungen durch Verfahrensansprüche einzuschränken, sondern eher auszuweiten.

ranibizumab did not infringe. Article 8(2) provides:

"The protection conferred by a patent on a process that enables a biological material to be produced possessing specific characteristics as a result of the invention shall extend to biological material directly obtained through that process and to any other biological material derived from the directly obtained biological material through the propagation or multiplication in an identical or divergent form and possessing those same characteristics."

Arnold J rejected this argument at [572]-[576] for the following reasons. First, he considered that the correct approach was to consider the protection conferred by the relevant claim. The claims asserted by MedImmune were claims to processes for the production of binding molecules. The binding molecules were not biological materials as defined in Article 2(1)(a) of the Directive. It was immaterial that the processes involved biological materials. Secondly, if Article 8(2) did apply to claims such as these, it would have surprising consequences. In particular, it would be difficult, if not impossible, to obtain patent protection for recombinant methods of producing proteins, since proteins are not "biological materials" within the definition in Article 2(1)(a), yet recombinant methods of producing them involve the production of biological materials. Thirdly, it appeared from Advocate General Jacobs' analysis in Case C-377/98 *Kingdom of the Netherlands v European Parliament and Council of the European Union* [2001] ECR I-7079 that the purpose of Article 8(2) was not to limit the protection conferred by process claims in patents for biotechnological inventions, but, if anything, to extend it.

en vertu de l'article 60(1) du 1977], les actes de Novartis liés au ranibizumab ne relevaient pas de la contrefaçon. L'article 8(2) dispose que :

"La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés."

Le juge Arnold a rejeté cet argument aux points [572]-[576] pour les raisons suivantes. Premièrement, il a estimé que l'approche correcte consistait à examiner la protection conférée par la revendication pertinente. Les revendications formulées par MedImmune étaient des revendications portant sur des procédés de production de molécules de liaison. Les molécules de liaison n'étaient pas des matières biologiques au sens défini à l'article 2(1)(a) de la directive. Il importe peu que les procédés associent des matières biologiques. Deuxièmement, l'application de l'article 8(2) à ce type de revendications aurait des conséquences surprenantes. En particulier, il serait difficile, sinon impossible, d'obtenir une protection conférée par brevet pour les méthodes recombinantes de production des protéines, dans la mesure où les protéines ne sont pas des "matières biologiques" au sens défini à l'article 2(1)(a). Toutefois, les méthodes recombinantes permettant de produire supposent la production de matières biologiques. Troisièmement, il ressort de l'analyse de l'avocat général Jacobs dans l'affaire C-377/98 *Royaume des Pays-Bas v Parlement européen et Conseil de l'Union européenne* [2001] Rec. I-7079 que l'article 8(2) n'avait pas pour objectif de restreindre la protection conférée par les revendications de procédé dans les brevets relatifs à des inventions biotechnologiques, mais, le cas échéant, de l'étendre.

Regeneron Pharmaceuticals Inc gegen Genentech Inc [2012] EWHC 657 (Pat)

Genentech war Inhaber eines Patents zur Verwendung eines Antagonisten des humanen VEGF (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor) bei der Vorbereitung eines Arzneimittels zur Behandlung einer nicht neoplastischen (d. h. nicht kanzerogenen) Erkrankung. Genentech machte geltend, dass Regeneron und Bayer das Patent durch die Vermarktung von VEGF Trap-Eye zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration verletzt hätten. Regeneron und Bayer brachten vor, dass das Patent aus Gründen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit sowie wegen unzureichender Offenbarung ungültig sei. Richter Floyd erkannte darauf, dass das Patent gültig und verletzt worden sei.

Regeneron und Bayer brachten vor, dass das Patent aus einer Reihe von Gründen unzureichend sei, von denen hier nur der erste erörtert wird. Sie argumentierten, es sei nicht möglich, anhand der Daten im Patent eine zuverlässige Prognose zu treffen, dass die Anti-VEGF-Therapie anspruchsgemäß bei allen nicht neoplastischen Krankheiten wirksam sein werde. Dementsprechend sei das Patent wegen ungebührlicher Anspruchsbreite unzureichend. Richter Floyd wies diese Argumentation aus folgenden Gründen zurück:

"189. Ich bin der Auffassung, dass das Patent insofern ein Prinzip zur allgemeinen Anwendung im Sinne der maßgeblichen Gerichtsentscheidungen offenbart, als es den Anti-VEGF-Antagonismus als Behandlung für alle nicht neoplastischen Krankheiten beansprucht. Die im Patent aufgeführten Tumordaten belegen, dass die VEGF-Hemmung wahrscheinlich eine erfolgreiche Strategie zur Krebsbehandlung darstellt. Der fachlich versierte Leser wird erkennen, dass der Grund, aus dem sie erfolgreich sein dürfte, darin besteht, dass die VEGF-Hemmung zumindest bei Krebsmodellen einen ausreichenden Eingriff zur Verhinderung der Angiogenese darstellt. Nach übereinstimmender Ansicht ist es möglich, diese Schlussfolgerung auf zumindest einige nicht neoplastische Krankheiten auszuweiten ..."

Regeneron Pharmaceuticals Inc v Genentech Inc [2012] EWHC 657 (Pat)

Genentech was the proprietor of a patent for the use of a human VEGF (vascular endothelial growth factor) antagonist in the preparation of a medicament for the treatment of a non-neoplastic (i.e. non-cancerous) disease. Genentech claimed that Regeneron and Bayer would infringe the patent by marketing VEGF Trap Eye for the treatment of age-related macular degeneration. Regeneron and Bayer alleged that the patent was invalid on the grounds of lack of novelty, lack of inventive step and insufficiency. Floyd J held that the patent was valid and infringed.

Regeneron and Bayer alleged that the patent was insufficient on a number of grounds, only the first of which will be considered here. They argued that it was not possible to make a reasonable prediction from the data in the patent that anti-VEGF therapy would be effective in all non-neoplastic diseases as claimed. Accordingly, they said that the patent was insufficient for undue breadth of claim. Floyd J rejected this argument for the following reasons:

"189. I consider that the patent discloses a principle of general application within the meaning of the authorities insofar as it claims anti-VEGF antagonism as a treatment for all non-neoplastic diseases. The tumour data in the patent establish that VEGF blockade is likely to be a successful strategy for treatment in cancer. The skilled reader would appreciate that the reason it is likely to be successful is because blocking VEGF is a sufficient intervention to prevent angiogenesis, at least in models of cancer. It is common ground that it is possible to extrapolate that reasoning to at least some non-neoplastic diseases. ..."

Regeneron Pharmaceuticals Inc v Genentech Inc [2012] EWHC 657 (Pat)

Genentech était le titulaire d'un brevet d'utilisation d'un antagoniste de VEGF humain (facteur de croissance endothélial vasculaire) dans la préparation d'un médicament pour le traitement d'une maladie non néoplasique (c'est-à-dire non cancéreuse). Genentech a fait valoir que Regeneron et Bayer seraient contrefacteurs en commercialisant le VEGF Trap Eye pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Regeneron et Bayer ont prétendu que le brevet était non valide pour défaut de nouveauté, absence d'activité inventive et insuffisance. Le juge Floyd a estimé que le brevet était valide et contrefait.

Regeneron et Bayer ont prétendu que le brevet était insuffisant pour différents motifs, dont seul le premier sera examiné ici. Ils ont invoqué l'impossibilité de prédire de manière raisonnable, sur la base des données contenues dans le brevet, que la thérapie anti-VEGF serait efficace dans toutes les maladies non néoplasiques, conformément aux revendications. Aussi disent-ils que le brevet était insuffisant pour portée excessive de la revendication. Le juge Floyd a rejeté cet argument pour les motifs ci-après :

"189. J'estime que le brevet divulgue un principe d'application générale au sens donné par la jurisprudence faisant autorité car il revendique un antagonisme anti-VEGF comme mode de traitement pour toutes les maladies non néoplasiques. Les données sur les tumeurs mentionnées dans le brevet établissent que le blocage du VEGF devrait être une stratégie réussie pour le traitement d'un cancer. Le lecteur spécialiste estimerait que sa réussite pourrait tenir au fait que le blocage du VEGF constitue une intervention suffisante pour prévenir l'angiogenèse, du moins dans les modèles de cancer. On peut, selon l'opinion générale, extrapoler ce raisonnement à certaines au moins des maladies non-néoplasiques. ..."

"191. Es wäre natürlich nicht möglich, eine einigermaßen zuverlässige Prognose zu treffen, wenn aus der Nachweislage hervorginge, dass die Angiogenese je nach Krankheit in stark unterschiedlicher Form auftritt, sodass bei unterschiedlichen Krankheiten völlig verschiedene Moleküle das Ziel des VEGF-Antagonismus sein könnten. Nach meinem Urteil geht dies aus der Nachweislage ganz und gar nicht hervor ... Nachdem die Erfinder bewiesen hatten, dass die VEGF-Hemmung zur Verhinderung der pathologischen Angiogenese bei Tumoren ausreichte, war die Annahme vertretbar, dass sie auch bei anderen Krankheiten ausreichen werde. Selbstverständlich war in dem Patent der Beweis nicht erbracht, dass dies tatsächlich der Fall war – das ist aber auch nicht notwendig. Wenn das Patent als unzureichend eingestuft werden soll, so kann dies nicht einfach auf der Grundlage geschehen, dass eine therapeutische Wirkung bei allen nicht neoplastischen Krankheiten beansprucht wird."

"191. It would of course not be possible to make a fair prediction if the evidence showed that angiogenesis was significantly different in character from disease to disease, so that entirely different molecules might be the target for VEGF antagonism in different diseases. In my judgment the evidence did not show this at all. ... Once the inventors had shown that blockade of VEGF was sufficient to prevent pathological angiogenesis in tumours, it was reasonable to predict that it would be sufficient in other diseases. Of course the patent had not proved that this was the case – but it does not have to. If the patent is to be held insufficient, therefore, it cannot be simply on the basis that it claims a therapeutic effect in all non-neoplastic diseases."

"191. Il serait bien entendu impossible d'établir une juste prédiction si les données montrent que l'angiogenèse diffère sensiblement de nature d'une maladie à l'autre, de sorte que des molécules entièrement différentes puissent être la cible d'un antagoniste VEGF dans des maladies distinctes. A mon avis, les données ne démontrent rien de ce genre. ... Une fois démontré par les inventeurs que le blocage du VEGF suffisait à prévenir l'angiogenèse pathologique dans les tumeurs, on pouvait raisonnablement prédire que son effet thérapeutique suffisait également dans les autres maladies. Bien entendu, le brevet n'a pas démontré que c'était le cas – mais cela n'est pas nécessaire. Le brevet ne peut donc être tenu pour insuffisant au seul motif qu'il revendique un effet thérapeutique dans toutes les maladies non-néoplasiques."

Manfred WIESER**Vorsitzender einer Beschwerdekammer des EPA (GD 3)****Im Wesentlichen biologische Verfahren und ihre Erzeugnisse**

Gemäß Artikel 53 b) EPÜ werden europäische Patente "nicht erteilt für ... Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ...". Dieser Wortlaut ist fast identisch mit Artikel 2 b) des 1963 unterzeichneten Straßburger Übereinkommens. Tatsächlich haben sich die Arbeitsgruppen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Europarats, als sie die beiden Bestimmungen in den frühen 60er-Jahren jeweils konzipierten, auch stark gegenseitig beeinflusst. Die Entstehungsgeschichte des mehrmals geänderten Artikels 53 b) EPÜ zeigt, dass seine Verfasser "biologisch" als Gegensatz zu "technisch" ansahen und dass sie bewusst die Adverbiale "im Wesentlichen" anstelle des engeren Begriffs "rein" wählten.

Die Beschwerdekammern des EPA haben die Ausschlussbestimmung in Artikel 53 b) EPÜ mehrmals geprüft. In **T 320/87** ("Lubrizol"), einer Grundsatzentscheidung betreffend die Züchtung von Hybridpflanzen, befand die Kammer, dass die Anwendbarkeit dieser Bestimmung ausgehend vom Wesen der Erfindung beurteilt werden müsse, wobei der Gesamtanteil der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis zu berücksichtigen seien. Obwohl der Ausschluss nach Auffassung der Kammer eng auszulegen war, sah sie die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein als noch nicht ausreichend für die Feststellung an, dass das Verfahren kein "im Wesentlichen biologisches" ist. Menschliches Eingreifen könne auch nur bedeuten, dass das Verfahren nicht "rein biologisch" sei, ohne dass der Beitrag des Menschen dabei über ein unbedeutendes Maß hinausgehe.

Manfred WIESER**Chairman of EPO board of appeal (DG 3)****Essentially biological processes and their products**

According to Article 53(b) EPC, "European patents shall not be granted in respect of plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants and animals". This wording is almost identical to that of Article 2(b) of the Strasbourg Patent Convention signed in 1963. Indeed, the working groups of the European Economic Community and of the Council of Europe which framed the two provisions, respectively, in the early 1960s heavily influenced each other. The legislative history of Article 53(b) EPC, the wording of which was amended several times, shows that its drafters regarded "biological" as the opposite of "technical", and that they deliberately chose the adverb "essentially" to replace the narrower "purely".

The EPO boards of appeal have considered the exclusionary provision in Article 53(b) EPC on several occasions. The board in **T 320/87** ("Lubrizol"), a landmark decision relating to the production of hybrid plants, held that its applicability had to be judged on the basis of the invention's essence, taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved. Although it considered that the exclusion had to be construed narrowly, it did not regard the need for human intervention as sufficient by itself to find that a process was not essentially biological, observing that such "interference may only mean that the process is not ... purely 'biological'," without making any more than a trivial contribution.

Manfred WIESER**Président d'une chambre de recours de l'OEB (DG 3)****Procédés essentiellement biologiques et produits obtenus par ces procédés**

Conformément à l'article 53b) CBE, "les brevets européens ne sont pas délivrés pour les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". Le libellé de cet article est pratiquement identique à celui de l'article 2b) de la Convention de Strasbourg signée en 1963. En effet, les groupes de travail de la Communauté économique européenne et du Conseil de l'Europe, qui ont respectivement rédigé ces deux dispositions au début des années 60, se sont mutuellement fortement influencés. La genèse de l'article 53b) CBE, dont le libellé a été modifié plusieurs fois, montre que les rédacteurs de cette disposition ont considéré que le terme "biologique" s'opposait au terme "technique" et qu'ils ont délibérément choisi l'adverbe "essentiellement" pour remplacer le terme plus restreint de "purement".

Les chambres de recours de l'OEB ont examiné à plusieurs reprises l'exclusion figurant à l'article 53b) CBE. Dans la décision fondamentale **T 320/87** ("Lubrizol") relative à l'obtention de plantes hybrides, la chambre a estimé que l'applicabilité de l'exclusion doit être appréciée sur la base de l'essence de l'invention, compte tenu de l'ensemble des interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu. Tout en estimant que l'exclusion doit être interprétée de manière restrictive, elle a considéré que la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas un argument suffisant pour prouver qu'un procédé n'est pas "essentiellement biologique". L'existence d'une intervention humaine permet seulement de conclure que le procédé n'est pas "purement biologique", la contribution apportée par cette intervention pouvant demeurer insignifiante.

Im damaligen Fall wurde zugunsten des beschwerdeführenden Anmelders entschieden, dass die beanspruchten Verfahren zur Erzeugung von Hybridpflanzen eine wesentliche Änderung der bekannten klassischen biologischen Zuchtverfahren mit sich brächten, wobei der mit dem Erzeugnis verbundene hohe Wirkungsgrad und der hohe Ertrag einen bedeutenden technologischen Charakter aufwiesen.

In der Sache **T 19/90** ("Krebsmaus") entschied die mit fünf Mitgliedern besetzte Kammer, der entsprechende Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Tieren gelte nicht für Verfahrensansprüche zur Erzeugung transgener nicht menschlicher Säuger durch chromosomale Einbringung einer aktivierten Onkogen-Sequenz in das Genom des Säugers. Da das Onkogen durch technische Maßnahmen eingeschleust werde, nämlich durch Insertion in einen Vektor, der dann durch Mikroinjektion in einem frühen Embryonalstadium eingebracht werde, seien die beanspruchten Verfahren nicht auf "im Wesentlichen biologische Verfahren" gerichtet.

Die Entscheidung **T 356/93** ("Pflanzenzellen"; PGS) betraf unter anderem einen Verfahrensanspruch zur Erzeugung einer Pflanze oder von Vermehrungsmaterial dieser Pflanze. In dem Verfahren wurden Pflanzenzellen oder Pflanzengewebe mit einer rekombinanten DNA, die eine bestimmte heterologe DNA enthielt, transformiert, aus den transformierten Pflanzenzellen und dem entsprechenden Pflanzengewebe dann die Pflanzen oder deren Vermehrungsmaterial regeneriert und diese gegebenenfalls biologisch vervielfältigt. Die Kammer sah in dem Schritt der gentechnischen Transformation der Pflanzenzellen oder des Pflanzengewebes mit einer rekombinanten DNA einen wesentlichen technischen Schritt, der entscheidenden Einfluss auf das gewünschte Endergebnis habe und nicht ohne menschliches Zutun erfolgen könne. Sie kam zu dem Schluss, dass das beanspruchte Verfahren zur Pflanzenzüchtung als Ganzes kein im Wesentlichen biologisches Verfahren sei.

The case at issue was decided in favour of the appealing applicant on the basis that the claimed processes for the preparation of hybrid plants were an essential modification of known biological and classic breeding processes, while the efficiency and high yield associated with the product pointed to a highly technological character.

In **T 19/90** ("Onco-Mouse"), a five-member board considered that the equivalent exclusion of essentially biological processes for the production of animals did not apply to process claims for the production of transgenic non-human mammals through chromosomal incorporation of an activated oncogene sequence into the genome of the mammal. Given that the oncogene was inserted by technical means into a vector, which was then micro-injected at an early embryonic stage, the board held that claimed processes were not "essentially biological processes".

The decision **T 356/93** ("Plant cells"; PGS) concerned, among other things, a process claim for producing a plant or its reproduction material. The process comprised transforming plant cells or tissue with a recombinant DNA containing a certain heterologous DNA, regenerating plants or reproduction material from the transformed plant cells and tissue and, optionally, biologically replicating the plants or the reproduction material. The board, considering that the "genetic engineering" step of transforming the plant cells or tissue with a recombinant DNA was an essential technical step which had a decisive impact on the desired final result and could not occur without human intervention, concluded that the claimed plant production process as a whole was not essentially biological.

Cette affaire a été tranchée en faveur du demandeur/requérant au motif que les procédés revendiqués d'obtention de plantes hybrides apportaient une modification essentielle à des procédés traditionnels d'obtention et à des procédés biologiques connus et que l'efficacité et le rendement élevé obtenus avec le produit en question témoignaient de l'importance du caractère technique de l'invention.

Dans la décision **T 19/90** ("souris oncogène"), la chambre, qui siégeait dans une formation de cinq membres, a considéré que l'exclusion correspondante des procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux ne s'appliquait pas aux revendications de procédé visant à obtenir des mammifères transgéniques autres que l'être humain par incorporation au niveau des chromosomes d'une séquence oncogène activée dans le génome du mammifère. Etant donné que l'oncogène était inséré par un moyen technique dans un vecteur qui était ensuite micro-injecté à un stade embryonnaire précoce, il a été jugé que les procédés revendiqués n'étaient pas des "procédés essentiellement biologiques".

La décision **T 356/93** ("cellules végétales", PGS) concernait, entre autres, une revendication de procédé en vue de produire une plante ou le matériel de reproduction de cette plante. Le procédé comprenait la transformation des cellules ou du tissu desdites plantes avec un ADN recombinant comportant un certain ADN hétérologue, la régénération des plantes ou du matériel de reproduction à partir des cellules et du tissu transformés desdites plantes et, à titre optionnel, la réplication biologique des plantes en question ou du matériel de reproduction. La chambre a estimé que l'étape de "génie génétique" consistant à transformer les cellules ou le tissu des plantes avec un ADN recombinant constituait une étape technique essentielle qui avait un impact décisif sur le résultat final escompté et dont la mise en œuvre était impossible sans intervention humaine. Elle a donc conclu que, considéré dans son ensemble, le procédé d'obtention de végétaux qui était revendiqué n'était pas essentiellement biologique.

In der Entscheidung **T 1054/96** ("Anti-pathogene Zusammensetzungen"; Novartis) legte eine Technische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer mehrere Rechtsfragen zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ vor, u. a. auch die allgemeine Frage, wie der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" auszulegen sei.

In diesem Zusammenhang sah die vorliegende Kammer drei verschiedene Wege, um zu dem erforderlichen "Werturteil" zu gelangen. Der erste Weg entspreche dem Konzept, das bei chirurgischen und therapeutischen Behandlungsverfahren im Sinne des Artikels 53 c) EPÜ angewandt werde, und führe zu dem Ergebnis, dass ein beanspruchtes Verfahren bei Aufnahme **eines einzigen** im Wesentlichen biologischen Schritts nicht gewährbar sei. Der zweite Weg sei der in der Entscheidung **T 320/87** aufgezeigte. Beim dritten Weg entginge ein Verfahren dem in Artikel 53 b) EPÜ verankerten Patentierungsverbot, wenn es neben beliebig vielen "im Wesentlichen biologischen Schritten" mindestens **einen** genau angegebenen "nicht biologischen" Verfahrensschritt aufwiese, der Ersteren zur Gewährbarkeit verhelphen würde. Dabei wurde festgestellt, dass dieses dritte Konzept, das in Artikel 2 (2) des (damaligen) Entwurfs der EU-Biotechnologierichtlinie aufgegriffen werde, das für die Anmelder günstigste Konzept sei, dass die Beschwerdekammern aber bisher von ihm keinen Gebrauch gemacht hätten.

In **G 1/98** beantwortete die Große Beschwerdekammer die vorgelegten Rechtsfragen, ging aber nicht auf die materiellrechtlichen Aspekte der Auslegung des Verfahrensausschlusses nach Artikel 53 b) EPÜ ein, weil der beschwerdeführende Anmelder zwischenzeitlich neue Änderungen eingereicht hatte, die im Wesentlichen biologische Verfahren ausklammerten.

In decision **T 1054/96** ("Anti-pathogenic compositions"; Novartis), a technical board referred several questions of law relating to the interpretation of Article 53(b) EPC to the Enlarged Board of Appeal. These included a broadly framed question as to how the term "essentially biological processes for the production of plants" was to be construed.

In this context, the referring board had identified three different approaches to arriving at the required "value judgment". The first of these approaches was analogous to that used under Article 53(c) EPC in relation to methods of treatment by surgery and therapy, and its result was that the inclusion in a claimed process of **one** step of an essentially biological nature would not be allowable. The second approach was that adopted in decision **T 320/87**. The third approach was to require, in order to escape the Article 53(b) EPC prohibition, at least **one** clearly identified "non-biological" process step but allow any number of additional "essentially biological steps", these being rendered allowable by the "non-biological" process step. It was noted that this approach, which had been adopted in Article 2(2) of the (then) draft EU Biotech Directive, would be that most favourable to applicants, but was not that so far adopted by the boards of appeal.

In decision **G 1/98**, the Enlarged Board of Appeal answered the questions of law referred, but refrained from addressing the substantive aspects of interpreting the process exclusion under Article 53(b) EPC since the appealing applicant had in the meantime filed new amendments excluding essentially biological processes.

Dans la décision **T 1054/96** ("compositions anti-pathogènes"; Novartis), une chambre technique a soumis à la Grande Chambre de recours plusieurs questions de droit relatives à l'interprétation de l'article 53b) CBE. L'une de ces questions, qui était rédigée en termes généraux, portait notamment sur la question de savoir comment il convenait d'interpréter les termes "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux".

Dans ce contexte, la chambre a l'origine de la saisine a mis en évidence trois différentes approches en vue de parvenir au "jugement de valeur" requis. La première approche est analogue à celle qui est mise en œuvre dans le cadre de l'article 53c) CBE pour les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, et aboutit à la conclusion qu'il ne serait pas admissible d'inclure dans un procédé revendiqué **une** étape de nature essentiellement biologique. La deuxième approche est celle adoptée dans la décision **T 320/87**. Selon la troisième approche, un procédé d'obtention de végétaux devrait, pour échapper à l'interdiction dont sont frappés les procédés essentiellement biologiques à l'article 53b) CBE, inclure au moins **une** étape de procédé "non biologique" qui soit clairement identifiée, mais pourrait comporter un nombre quelconque d'étapes supplémentaires "essentiellement biologiques", qui seraient admissibles grâce à l'étape de procédé "non biologique". La chambre a fait observer que cette approche, qui est adoptée dans la définition énoncée à l'article 2, point 2 de la directive de l'UE (alors à l'état de projet), était la plus favorable pour les demandeurs, mais n'était pas celle qui avait jusqu'à présent été adoptée par les chambres de recours.

La Grande Chambre de recours a répondu à ces questions de droit dans la décision **G 1/98**, mais elle s'est abstenue d'interpréter sur le fond l'exclusion des procédés prévue à l'article 53b) CBE, car le requérant avait entre-temps déposé des modifications qui excluaient les procédés essentiellement biologiques.

Der Verwaltungsrat der EPO hat die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Biotechnologierichtlinie) durch seinen am 1. September 1999 in Kraft getretenen Beschluss umgesetzt. Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie, der wortwörtlich in die Regel 26 (5) EPÜ (Regel 23b (5) EPÜ 1973) übernommen wurde, lautet: "Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht."

Nach Maßgabe der Regel 26 (5) EPÜ läge ein Verfahren, das zusätzlich zu "natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion" ein Merkmal technischer Natur umfasst, also außerhalb der Ausschlussbestimmung. Dies war jedoch nicht der Ansatz, den die Beschwerdekammern vor Einführung der Regel 26 (5) EPÜ anwandten; bis dahin wurde die Anwendbarkeit des Patentierungsverbots nämlich ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt.

Erst in den Entscheidungen **T 83/05** ("Broccoli") und **T 1242/06** ("Tomaten") waren die Beschwerdekammern mit Fällen befasst, deren Ausgang davon abhing, welcher der beiden Ansätze zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ maßgebend sein sollte. In diesen beiden Fällen war diese Frage allerdings entscheidend, denn die beiden Ansätze führten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Beide Patente enthielten Ansprüche betreffend ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das neben den Schritten Kreuzung und Selektion zusätzliche Merkmale umfasste. Im "Broccoli"-Verfahren waren die zusätzlichen Merkmale die Verwendung molekularer Marker beim Selektionsschritt, der den Schritten Kreuzung und Rückkreuzung folgt, die Verwendung eines nicht natürlichen Ausgangsmaterials, nämlich einer doppelt haploiden Linie, sowie die Angabe, dass die im beanspruchten Verfahren verwendeten Linien in entlegenen Gegenden wuchsen, sodass die Hybridisierung mit Broccoli-Zuchtlinien unwahrscheinlich

By a decision which entered into force on 1 September 1999, the Administrative Council of the EPO implemented Directive 98/44/EC of the European Parliament and the Council on the legal protection of biotechnological inventions (the Biotech Directive). Article 2(2) of the Biotech Directive, transposed verbatim in Rule 26(5) EPC (Rule 23b(5) EPC 1973), reads: "A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing and selection."

Thus, under Rule 26(5) EPC, a process which, in addition to "natural phenomena such as crossing and selection", includes a feature of a technical nature would be outside the ambit of the process exclusion. However, this was not the approach adopted by the boards of appeal before the introduction of Rule 26(5) EPC, when the applicability of the exclusion was judged on the basis of the invention's essence, taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved.

It was not until **T 83/05** ("Broccoli") and **T 1242/06** ("Tomatoes") that the boards of appeal were faced with a situation in which the outcome hinged on the question which of these two approaches to interpreting Article 53(b) EPC should prevail. In these two cases, however, this question was decisive, since the two approaches would lead to different results. Both patents contained claims referring to a method for the production of plants which, besides the steps of crossing and selection, encompassed additional features. In the "Broccoli" case, these additional features were the use of molecular markers in the selection steps following the crossing and back-crossing steps, the use of a non-natural starting material, i.e. a double haploid strain, and the fact that the strains used in the claimed process grew in remote geographical locations and were unlikely to hybridise with broccoli breeding lines unless specifically brought into contact with them by human intervention. In the "Tomatoes" case, it was argued that

Par décision entrée en vigueur le 1^{er} septembre 1999, le Conseil d'administration de l'OEB a transposé dans la CBE la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (directive "Biotechnologie"). L'article 2(2) de cette directive, dont le libellé a été repris mot pour mot à la règle 26(5) CBE (règle 23ter(5) CBE 1973), s'énonce comme suit : "Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection."

Par conséquent, en vertu de la règle 26(5) CBE, un procédé qui, outre "des phénomènes naturels tels que le croisement et la sélection", contient une caractéristique de nature technique ne tomberait dès lors pas sous le coup de l'exclusion. Ce n'est toutefois pas l'approche qui a été adoptée par les chambres de recours avant l'introduction de la règle 26(5) CBE, lorsque la question de savoir si l'exclusion s'appliquait était appréciée sur le fondement de l'essence de l'invention, compte tenu de l'ensemble des interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu.

Ce n'est qu'avec les affaires **T 83/05** ("Broccoli") et **T 1242/06** ("Tomates") que les chambres de recours ont été confrontées à une situation dont l'issue dépendait de la question de savoir laquelle de ces deux approches devait être appliquée en ce qui concerne l'interprétation de l'article 53b) CBE. Dans les deux affaires précitées, cette question était décisive, dans la mesure où les deux approches auraient conduit à des résultats différents. En effet, les deux brevets comportaient des revendications relatives à des procédés d'obtention de végétaux qui incluaient des caractéristiques additionnelles, en plus des étapes de croisement et de sélection. Dans l'affaire dite du "brocoli", ces caractéristiques supplémentaires étaient le recours à des marqueurs moléculaires dans les étapes de sélection suivant les étapes de croisement et de rétrocroisement, l'utilisation d'un matériau de départ non naturel, à savoir une lignée haploïde doublée, et le fait que les lignées utilisées dans le procédé revendiqué poussaient dans

sei, sofern sie nicht durch menschliches Eingreifen gezielt miteinander in Kontakt gebracht würden. Im "Tomaten"-Verfahren galten die Notwendigkeit einer interspezifischen Kreuzung, die Wahl eines ungewöhnlichen Selektionskriteriums und die Schritte Wiegen und Trocknen als Gründe dafür, dass das beanspruchte Verfahren über die klassische Pflanzenzüchttechnik hinausgeht.

the need for an interspecific cross, the choice of an unusual selection criterion and the weighing and drying steps took the claimed method outside the realm of classic plant breeding technology.

des zones géographiques isolées, si bien qu'il était peu probable qu'elles s'hybrident avec des lignées de brocoli, à moins qu'elles ne soient spécifiquement mises en contact avec elles via une intervention humaine. Dans l'affaire dite de la "tomate", il a été allégué que le procédé revendiqué ne constituait pas une technique "classique" d'obtention végétale, étant donné qu'il était nécessaire de procéder à un croisement interspécifique et de choisir un critère inhabituel de sélection, et que le procédé comprenait les étapes de la pesée et du séchage.

Wäre die Kammer dem Ansatz gemäß Regel 26 (5) EPÜ gefolgt, hätte sie den Schluss ziehen müssen, dass das beanspruchte Verfahren dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ entgeht. Falls jedoch der von den Beschwerdekammern in ihren früheren Entscheidungen (s. **T 320/87**) angewandte Ansatz noch der richtige gewesen wäre, hätte das beanspruchte Verfahren gegen die Ausschlussbestimmung verstoßen, weil keines der zusätzlichen Merkmale als ein Beitrag angesehen werden konnte, der über etwas Unwesentliches hinausging.

Thus, following the approach adopted in Rule 26(5) EPC, the boards would have to conclude that the claimed processes escaped the exclusionary provision in Article 53(b) EPC. If, however, the approach adopted by the boards of appeal in their previous decisions (see **T 320/87**) were still the correct one, the claimed processes would fall foul of that exclusion, as none of the additional features could be considered to make any more than a trivial contribution.

Selon l'approche adoptée à la règle 26(5) CBE, les chambres devraient conclure que les procédés revendiqués échapperaient à l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE. En revanche, si l'approche suivie par les chambres de recours dans les décisions antérieures (cf. **T 320/87**) était toujours valable, les procédés revendiqués tomberaient sous le coup de l'exclusion, car aucune des caractéristiques techniques supplémentaires n'apportait une contribution non insignifiante à l'invention.

Angesichts dessen beschloss die Kammer, die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ zu befassen. Frage 1 in **T 83/05** lautete (sie entspricht größtenteils Frage 2 in **T 1242/06**):

In view of the above, the boards decided to refer questions of law to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC. Question 1 in case **T 83/05** (largely corresponding to question 2 in case **T 1242/06**) read:

Compte tenu de ce qui précède, les chambres ont décidé de saisir la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1)a) CBE. La question 1 soumise dans l'affaire **T 83/05** (et qui correspond dans une large mesure à la question 2 soumise dans l'affaire **T 1242/06**) s'énonce comme suit :

"Entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ allein schon deswegen, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst?"

"Does a non-microbiological process for the production of plants which contains the steps of crossing and selecting plants escape the exclusion of Article 53(b) EPC 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?"

"Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser et à sélectionner des végétaux échappe-t-il à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE 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 ?

Die Große Beschwerdekammer beantwortete diese Frage wie folgt (s. **G 2/07** und **G 1/08**):

The Enlarged Board of Appeal answered this question as follows (see **G 2/07** and **G 1/08**):

La Grande Chambre de recours a répondu comme suit à cette question (**G 2/07** et **G 1/08**) :

"1. Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das die Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome und der

"1. A non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of

"1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux

anschließenden Selektion von Pflanzen umfasst oder aus diesen Schritten besteht, ist grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ 'im Wesentlichen biologisch' ist.

2. Ein solches Verfahren entgeht dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ nicht allein schon deshalb, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion einen technischen Verfahrensschritt enthält, der dazu dient, die Ausführung der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Pflanzengenome oder der anschließenden Selektion von Pflanzen zu ermöglichen oder zu unterstützen."

Nach der Feststellung, dass der Wortlaut der Regel 26 (5) EPÜ, die Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie entspricht, **nicht** zur Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ beitrage, befasste sich die Große Beschwerdekammer damit, den Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" in Artikel 53 b) EPÜ für sich genommen auszulegen.

Die Große Beschwerdekammer schloss aus, dass der Begriff "Pflanze" entgegen seinem Wortlaut im Sinne von "Pflanzensorte" ausgelegt werden könne. Es gebe in der Entstehungsgeschichte keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Begriff "Pflanze" lediglich "Pflanzensorte" bedeuten sollte. Der Ausschluss von "im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen" könne deshalb nicht so verstanden werden, dass er sich auf Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten beschränke. Da jeder Versuch, die wörtliche Bedeutung des Begriffs "im Wesentlichen biologisch" zuverlässig zu bestimmen, zwecklos schien, prüfte die Große Beschwerdekammer, ob der in der bisherigen Rechtsprechung verfolgte Ansatz der richtige sei. Sie befand, dass es bei der Prüfung der Frage, ob ein solches Verfahren als "im Wesentlichen biologisch" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, nicht maßgebend sei, ob ein technischer Schritt eine neue oder eine bekannte Maßnahme sei, ob er unwesentlich sei oder eine grundlegende Änderung eines bekannten Verfahrens darstelle oder ob darin das Wesen der Erfindung liege.

subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being 'essentially biological' within the meaning of Article 53(b) EPC.

2. Such a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants."

Having established that the wording of Rule 26(5) EPC, which is identical to Article 2(2) of the Biotech Directive, could **not** be of assistance in interpreting Article 53(b) EPC, the Enlarged Board turned to interpreting the exclusion of "essentially biological processes for the production of plants" in Article 53(b) EPC on its own authority.

It ruled out that the term "plants" could, contrary to its wording, be interpreted as meaning "plant varieties" only, as there was no indication in the legislative history that such a meaning had been intended. The exception of "essentially biological processes for the production of plants" thus could not be read as being limited to processes for the production of plant varieties. Since any attempt to determine a reliable literal meaning of the term "essentially biological" process appeared futile, it considered whether the approach adopted in earlier case law held good. It found that, in the context of examining whether such a process was excluded from patentability as "essentially biological", it was irrelevant whether a step of a technical nature was a new or known measure, whether it was trivial or a fundamental alteration of a known process or whether the essence of the invention lay in it.

et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant 'essentiellement biologique' au sens de l'article 53b) CBE.

2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux."

Après avoir établi que le texte de la règle 26(5) CBE, qui est identique à l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie", n'était d'**aucune** utilité pour interpréter l'article 53b) CBE, la Grande Chambre s'est attelée à interpréter l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" mentionnés à l'article 53b) CBE.

La Grande Chambre a exclu que le terme "végétaux" puisse s'entendre au sens de "variétés végétales", qui serait contraire à sa signification. La genèse de la disposition concernée ne comporte aucune indication suggérant que le terme "végétaux" est censé désigner seulement des "variétés végétales". L'exception concernant les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" ne saurait donc être limitée aux procédés d'obtention de variétés végétales. Ayant considéré que toute tentative de déterminer une signification littérale fiable de l'expression "procédés essentiellement biologiques" paraissait inutile, la Grande Chambre a examiné si l'approche adoptée dans la jurisprudence antérieure restait valable. Elle a estimé que lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique", il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape.

Der bisherigen Rechtsprechung sei zu entnehmen, dass ein weiteres Kriterium für die Abgrenzung nicht patentierbarer, im Wesentlichen biologischer Verfahren von patentierbaren Verfahren der Gesamtanteil der menschlichen Mitwirkung an dem Verfahren und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis sei. Die Große Beschwerdekammer vertrat hier folgende Auffassung: "Da die im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen durch Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, obwohl es sich bei ihnen um Erfindungen handelt und sie als solche durch menschliches Zutun gekennzeichnet sind, ging die Kammer in **T 320/87** grundsätzlich zu Recht davon aus, dass eine Erfindung auf diesem Gebiet dem Patentierungsverbot nicht durch eine beliebige Art von menschlichem Zutun entgehen kann." Um genauer zu ermitteln, wie man unter den Verfahren, die menschliches Zutun erfordern, diejenigen, die vom Patentschutz ausgeschlossen sind, korrekt von denen abgrenzt, die patentierbar sind, befasste sich die Große Beschwerdekammer mit der Entstehungsgeschichte des Straßburger Patentübereinkommens und des EPÜ 1973. Sie folgerte, dass der Gesetzgeber diejenigen Pflanzenzüchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen wollte, die zur damaligen Zeit die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren. Zu diesen herkömmlichen Verfahren gehörten insbesondere die Verfahren auf der Basis der geschlechtlichen Kreuzung von für den verfolgten Zweck als geeignet erachteten Pflanzen (d. h. ihrer ganzen Genome) und der anschließenden Selektion der Pflanzen mit einem oder mehreren gewünschten Merkmalen.

Noch etwas lasse sich der Entstehungsgeschichte entnehmen: Die Ersetzung des Wortes "rein" durch "im Wesentlichen" sei bewusst erfolgt und spiegele den Willen des Gesetzgebers wider, dass die bloße Verwendung einer technischen Vorrichtung in einem Züchtungsverfahren nicht ausreichen sollte, um dem Verfahren als solchem technischen Charakter zu verleihen, und nicht bewirken sollte, dass dieses Verfahren dem Patentierungsverbot entgeht. Der Gesetzgeber habe keinen Patentschutz für Züchtungsverfahren gewollt, bei denen

Earlier case law had suggested that another criterion for delimiting non-patentable essentially biological processes from patentable processes was the totality of human intervention in the process and its impact on the results achieved. The Enlarged Board considered that, as essentially biological processes for the production of plants were excluded from patentability by Article 53(b) EPC even though they were inventions and as such characterised by human intervention, the board in **T 320/87** had been fundamentally correct in its starting point that not just any kind of human intervention could suffice to make an invention in this field escape the exclusion. To determine more precisely how the excluded kinds of processes involving human intervention were to be properly delimited from the patentable ones, the Enlarged Board turned to the legislative history of the Strasbourg Patent Convention and the EPC 1973. It concluded that the legislator's intention had been to exclude from patentability those plant breeding processes which had been the conventional methods for breeding plant varieties at that time. These conventional methods included, in particular, those based on the sexual crossing of plants (i.e. of their whole genomes) deemed suitable for the purpose pursued and on the subsequent selection of the plants having the desired trait(s).

Another teaching which the Enlarged Board was able to discern from the legislative history was that the word "purely" had been deliberately replaced by "essentially" and that this reflected the legislative intention that the mere fact of using a technical device in a breeding process should not be sufficient to give the process as such a technical character and should not have the effect that such process was no longer excluded from patentability. The legislator had not wanted breeding processes to be patented in which the technical

La jurisprudence antérieure avait suggéré que toutes les interventions humaines dans un procédé et les effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu constituent un autre critère pour délimiter des procédés d'obtention essentiellement biologiques, non brevetables, par rapport à des procédés brevetables. La Grande Chambre a estimé que comme les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux sont exclus de la brevetabilité conformément à l'article 53b) CBE même s'ils sont des inventions et qu'ils se caractérisent en tant que tels par une intervention humaine, la chambre, dans l'affaire **T 320/87**, avait eu fondamentalement raison de partir du point de vue selon lequel un type quelconque d'intervention humaine ne saurait suffire pour qu'une invention dans ce domaine échappe à l'exclusion. Pour déterminer de façon plus précise comment les types de procédés exclus qui impliquent une intervention humaine doivent être correctement délimités par rapport à ceux qui sont brevetables, la Grande Chambre a examiné la genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973. Elle a conclu que le législateur a voulu exclure de la brevetabilité le type de procédés d'obtention de végétaux qui correspondait aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales à l'époque. Ces procédés classiques couvraient en particulier ceux reposant sur le croisement par voie sexuée de végétaux (autrement dit de leurs génomes complets) qui étaient jugés adaptés à l'objectif visé, et sur la sélection ultérieure des végétaux ayant le(s) caractère(s) requis.

La genèse législative révèle en outre clairement que la substitution du terme "essentially" à celui de "purement" était délibérée et reflétait le fait que, dans l'esprit du législateur, la simple utilisation d'un dispositif technique dans un procédé d'obtention ne pouvait suffire pour conférer un caractère technique au procédé proprement dit, ni permettre à ce procédé d'échapper à l'exclusion de la brevetabilité. Le législateur ne souhaitait pas que des brevets soient délivrés pour des procédés d'obtention dans lesquels les mesures techniques mises

die eingesetzten technischen Maßnahmen in nichts anderem bestünden als in Mitteln, die der Durchführung von ansonsten auf biologischen Kräften basierenden Pflanzenzüchtungsverfahren dienen. Deshalb führe die – explizite oder implizite – Bereitstellung eines technischen Schritts in einem auf der geschlechtlichen Kreuzung von Pflanzen und der anschließenden Selektion basierenden Verfahren nicht dazu, dass die beanspruchte Erfindung dem Patentierungsverbot entgehe, wenn dieser technische Schritt lediglich der Durchführung der Verfahrensschritte des Zuchtverfahrens diene.

Wenn jedoch ein Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einen zusätzlichen technischen Verfahrensschritt enthalte, der selbst ein Merkmal in das Genom der gezüchteten Pflanze einführe oder ein Merkmal in deren Genom modifiziere, sodass die Einführung oder Modifizierung dieses Merkmals nicht durch das Mischen der Gene der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewählten Pflanzen zustande komme, so gehe dieses Verfahren über den Bereich der Pflanzenzüchtung hinaus, den der Gesetzgeber von der Patentierbarkeit ausschließen wollte. Ein solches Verfahren sei daher nicht nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Das Vorstehende gelte nur, wenn dieser zusätzliche technische Verfahrensschritt innerhalb der Schritte der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion ausgeführt werde, unabhängig von der Zahl ihrer Wiederholungen. Sonst könnte der in Artikel 53 b) EPÜ verankerte Patentierbarkeitsausschluss von Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion einfach durch das Hinzufügen von Schritten umgangen werden, die nicht wirklich zum Kreuzungs- oder Selektionsverfahren gehören, sondern ihm entweder vorausgehen und der Präparation der zu kreuzenden Pflanze(n) dienen oder ihm nachfolgen und die weitere Behandlung der aus dem Kreuzungs- oder Selektionsverfahren hervorgegangenen Pflanze betreffen. Alle diese zusätzlichen technischen Schritte, die entweder vor oder nach dem Kreuzungs- und Selektionsverfahren ausgeführt werden, sollten daher bei der

measures used were only means serving to bring about processes for the production of plants which were otherwise based on biological forces. Thus, the provision of a technical step, be it explicit or implicit, in a process based on the sexual crossing of plants and on subsequent selection did not cause the claimed invention to escape the exclusion if that technical step only served to perform the process step of the breeding process.

However, if a process of sexual crossing and selection included within it an additional step of a technical nature, which step by itself introduced a trait into the genome or modified a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait was not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then that process left the realm of plant breeding which the legislator had wanted to exclude from patentability. Therefore, such a process was not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.

The above applied only where such additional step was performed within the steps of sexual crossing and selection, regardless how often they were repeated. Otherwise the exclusion of sexual crossing and selection processes from patentability under Article 53(b) EPC could be circumvented simply by adding steps which did not properly pertain to the crossing and selection process, whether they be upstream steps dealing with the preparation of the plant(s) to be crossed or downstream steps dealing with the further treatment of the plant resulting from such crossing and selection process. Any such additional technical steps performed either before or after the process of crossing and selection should therefore be ignored when determining whether or not the process was excluded from patentability under Article 53(b) EPC.

en œuvre sont uniquement des moyens servant à générer des procédés d'obtention de végétaux qui reposent au demeurant sur des forces biologiques. L'introduction d'une étape technique, qu'elle soit implicite ou explicite, dans un procédé fondé sur le croisement par voie sexuée de végétaux et sur la sélection ultérieure ne permet donc pas à l'invention revendiquée d'échapper à l'exclusion si cette étape technique ne sert qu'à exécuter les étapes du procédé d'obtention.

Cependant, si un procédé consistant à croiser par voie sexuée et à opérer une sélection contient une étape supplémentaire de nature technique, qui introduit de façon autonome un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée, ce procédé dépasse le domaine de l'obtention de végétaux, que le législateur a souhaité exclure de la brevetabilité. Un tel procédé n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE.

Les considérations ci-dessus ne s'appliquent que lorsque cette étape supplémentaire est exécutée dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, quel que soit le nombre de fois où elles sont répétées. Dans le cas contraire, il serait possible de contourner l'exclusion de la brevetabilité des procédés de croisement par voie sexuée et de sélection en vertu de l'article 53b) CBE en ajoutant simplement des étapes qui ne sont pas vraiment liées au procédé de croisement et de sélection, qu'il s'agisse d'étapes en amont, portant sur la préparation du (des) végétal (végétaux) devant être croisé(s), ou d'étapes en aval visant à poursuivre le traitement du végétal issu de ce procédé de croisement et de sélection. Pour déterminer si le procédé est ou non exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE, il convient donc de faire abstraction de toute étape technique supplémentaire

Entscheidung, ob ein Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist oder nicht, außer Acht gelassen werden.

Die vorausgehenden und die nachfolgenden Schritte seien als solche dem Patentschutz zugänglich. Dies gelte z. B. für bei Pflanzen angewendete gentechnische Methoden, die sich maßgeblich von herkömmlichen Züchtungsverfahren unterscheiden, weil sie primär auf der gezielten Einführung eines oder mehrerer Gene in eine Pflanze und/oder der Modifizierung von deren Genen basieren (**T 356/93**). In solchen Fällen sollte das Verfahren der geschlechtlichen Kreuzung und Selektion aber weder explizit noch implizit Gegenstand der Ansprüche sein.

Das Ergebnis laute also, dass das Vorhandensein eines als biologisch charakterisierbaren Merkmals in einem Anspruch nicht zwangsläufig dazu führe, dass das beanspruchte Verfahren als Ganzes nach Artikel 53 b) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, dies gelte aber nicht, wenn das Verfahren geschlechtliche Kreuzung und Selektion einschließe.

In der Sache **T 83/05** reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) geänderte Ansprüche ein, aus denen alle Verfahrensansprüche gestrichen worden waren, sodass nur Erzeugnisansprüche aufrechterhalten wurden, die die Merkmale des zugehörigen Herstellungsverfahrens enthielten ("Product-by-Process-Ansprüche"). Beide Beschwerdeführer (Einsprechende) teilten der Kammer mit, dass sie keine weiteren Einwände hätten, da alle Fragen zur Patentierbarkeit bereits von der Kammer geklärt worden seien.

In der Sache **T 1242/06** reichte der Patentinhaber (Beschwerdeführer I) ebenfalls neue Ansprüche ein, die keine Verfahrensansprüche mehr umfassten. Die auf Erzeugnisse gerichteten Ansprüche wurden durch funktionelle Merkmale oder durch Product-by-Process-Merkmale definiert. Die Kammer hatte in **T 1242/06** jedoch noch nicht über die Patentierbarkeit der Erzeugnisansprüche entschieden, und der Einsprechende

Patent protection is available for such previous or subsequent steps *per se*. This is the case, for example, for genetic engineering techniques applied to plants, which techniques differ profoundly from conventional breeding techniques in that they work primarily through the purposeful insertion and/or modification of one or more genes in a plant (**T 356/93**). However, in such cases, the claims should not, explicitly or implicitly, include the sexual crossing and selection process.

Consequently, while the presence in a claim of one feature which could be characterised as biological does not necessarily result in the claimed process as a whole being excluded from patentability under Article 53(b) EPC, this does not apply where the process includes sexual crossing and selection.

In case **T 83/05** the respondent (patent proprietor) filed amended claims from which all process claims had been deleted, so that only product claims containing the features of the method for their production ("product-by-process" claims) were maintained. Both appellants (opponents) informed the board that they had no further objections as all issues with regard to the patentability had already been settled by the board.

In case **T 1242/06** the patent proprietor (appellant I) likewise filed new claims which no longer included method claims. The claims directed to products were defined by functional features or by product-by-process features. However, the board in **T 1242/06** had not yet ruled on the patentability of the product claims and the opponent (appellant II) had not signalled its agreement to the amended sets of claims.

qui est exécutée soit avant, soit après le procédé de croisement et de sélection.

Les étapes préalables ou postérieures peuvent faire l'objet, en tant que telles, d'une protection par brevet. Il s'agit par exemple de techniques de génie génétique appliquées aux végétaux, lesquelles techniques diffèrent considérablement des techniques d'obtention classiques en ce qu'elles consistent principalement à insérer et/ou à modifier délibérément un ou plusieurs gènes dans une plante (**T 356/93**). Dans ce cas, les revendications ne doivent cependant pas inclure, explicitement ou implicitement, le procédé de croisement par voie sexuée et de sélection.

Cela signifie par conséquent que si la présence dans une revendication d'une caractéristique pouvant être définie comme étant biologique n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de la brevetabilité, telle que prévue à l'article 53b) CBE, du procédé revendiqué pris comme un tout, il n'en va pas de même si le procédé comprend un croisement par voie sexuée et une sélection.

Dans l'affaire **T 83/05**, l'intimé (titulaire du brevet) a déposé des revendications modifiées qui n'incluaient plus de revendications de procédés. Seules étaient maintenues les revendications de produits contenant les caractéristiques du procédé d'obtention (revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention). Les deux requérants (opposants) ont informé la chambre qu'ils n'avaient plus d'objections étant donné que celle-ci avait déjà statué sur toutes les questions relatives à la brevetabilité.

Dans l'affaire **T 1242/06**, le titulaire du brevet (requérant I) a lui aussi déposé de nouvelles revendications qui ne comprenaient plus de revendications de procédés. Les revendications relatives aux produits étaient définies au moyen de caractéristiques fonctionnelles ou par les caractéristiques du procédé. Toutefois, la chambre n'avait en l'espèce pas encore statué sur la brevetabilité des revendications de produit, et l'oppo-

(Beschwerdeführer II) hatte sich noch nicht mit den geänderten Anspruchssätzen einverstanden erklärt.

In ihrer früheren Entscheidung **G 1/98** befasste sich die Große Beschwerdekammer mit der Patentierbarkeit von Pflanzen und stellte Folgendes fest: "Während der Ausschluss bei Verfahren die Züchtung von Pflanzen betrifft, bezieht er sich bei **Erzeugnissen** auf Pflanzensorten. Es ist anzunehmen, dass die Verwendung des genaueren Begriffs "Pflanzensorte" innerhalb desselben Halbsatzes der für Erzeugnisse geltenden Bestimmung einen Grund gehabt hat. Wenn [vom Gesetzgeber] beabsichtigt gewesen wäre, Pflanzen als Gruppe, die ganz allgemein auch Pflanzensorten umfasst, als Erzeugnisse auszuschließen, würde in dieser Bestimmung wie bei den Verfahren der allgemeinere Begriff 'Pflanzen' verwendet."

Sie gelangte in dieser Entscheidung zu dem Schluss, "dass Artikel 53 b) EPÜ die Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz bestimmt. ... Sortenschutzrechte werden nur für konkrete Pflanzensorten erteilt, aber nicht für technische Lehren, die in einer unbestimmten Vielzahl von Pflanzensorten verwirklicht werden können." Eine "Pflanzensorte", die im UPOV-Übereinkommen und in Regel 26 (4) EPÜ identisch definiert ist als eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die durch die sich aus einem bestimmten Genotyp ergebende Ausprägung der Merkmale definiert wird, zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden wird und unverändert vermehrt werden kann, kann nach Auffassung der Kammer nicht durch ein einziges Merkmal oder eine begrenzte Zahl von dafür codierenden Genen definiert werden. Der der Entscheidung **G 1/98** zugrunde liegende Sachverhalt betraf zwar eine transgene Pflanze, die Große Beschwerdekammer stellte aber ausdrücklich fest, dass das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten nach Artikel 53 b) EPÜ unabhängig vom Ursprung der Pflanzensorte gelte, d. h. unabhängig vom Verfahren zu ihrer Züchtung.

In its earlier decision **G 1/98**, the Enlarged Board of Appeal had looked at the patentability of plants and observed that "whereas the exclusion for processes is related to the production of plants, the exclusion for **products** is related to plant varieties. The use of the more specific term 'variety' within the same half-sentence of the provision relating to products is supposed to have some meaning. If it was the intention of the legislator to exclude plants as a group embracing in general varieties as products, the provision would use the more general term plants as used for the processes."

It went on its decision to find "that Article 53(b) EPC defines the borderline between patent protection and plant variety protection. ... The latter [is] only granted for specific plant varieties and not for technical teachings which can be implemented in an indefinite number of plant varieties." It held that a plant variety, which both the UPOV Convention and Rule 26(4) EPC define as a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank which can be defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype, distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of said characteristics and propagated unchanged, could not be defined by a single characteristic or by a limited number of genes coding for it. Although the case underlying decision **G 1/98** concerned a transgenic plant, the Enlarged Board explicitly stated that the prohibition on patenting plant varieties under Article 53(b) EPC applied irrespective of the variety's origin, i.e. irrespective of the process for its production.

sant (requérant II) n'avait pas fait part de son accord sur les jeux de revendication modifiés.

Dans sa décision antérieure **G 1/98**, la Grande Chambre de recours avait examiné la brevetabilité des végétaux et fait observer que "l'exclusion des procédés vise l'obtention de végétaux, l'exclusion des **produits** vise les variétés végétales. L'emploi du terme plus spécifique de "variété" dans le même membre de phrase que celui où il est question des produits est censé avoir une signification. Si le législateur avait eu l'intention d'exclure les végétaux en tant qu'ensemble englobant d'une manière générale les variétés considérées en tant que produits, il aurait utilisé dans cette disposition le terme plus général de végétaux, tel qu'il est utilisé à propos des procédés."

Dans la décision, la Grande Chambre relève également que "l'article 53b) CBE fixe la ligne de démarcation entre la protection par brevet et la protection de la variété végétale. ... Ce droit n'est accordé que pour des variétés végétales déterminées et non pour des enseignements techniques susceptibles d'être mis en œuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales." Elle a estimé qu'une variété végétale, que la Convention UPOV et la règle 26(4) CBE définissent comme étant un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype, qui peut être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et qui peut être reproduit conforme, ne peut être défini par un seul caractère ou par un nombre limité de gènes le codant. Bien que l'affaire à la base de la décision **G 1/98** porte sur une plante transgénique, la Grande Chambre a expressément déclaré que l'interdiction de breveter des variétés végétales prévue à l'article 53b) CBE s'applique indépendamment de l'origine de la variété, autrement dit quel que soit son procédé d'obtention.

Der Großen Beschwerdekammer war u. a. die folgende Frage 2 vorgelegt worden:

"Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne dass dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfasst?"

Sie beantwortete diese Frage in **G 1/98** folgendermaßen:

"Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist nicht nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst."

Bei der Beurteilung des Falls in der Sache **T 1242/06** ist zu beachten, dass ein Anspruch auf ein Erzeugnis breiten Schutz bietet, der dessen Herstellung und Verwendung einschließt, und dass sich der Schutz eines Verfahrensanspruchs nach Artikel 64 (2) EPÜ auf die unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt. Die Große Beschwerdekammer hatte in **G 1/98** entschieden, dass nicht Ansprüche auf Pflanzen an sich, sondern nur Ansprüche auf individuelle Pflanzensorten unabhängig von ihrem Ursprung vom Patentschutz ausgeschlossen sind; in **G 1/08** wurde entschieden, dass alle Verfahren, die auf Kreuzung und Selektion beruhen, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind (einschließlich solcher Verfahren, die keine individuelle Pflanzensorte im Sinne von Regel 26 (4) EPÜ zum Ergebnis haben).

In einer neuerlichen mündlichen Verhandlung in der Sache **T 1242/06** am 8. November 2011 beschloss die Kammer, die Erörterung zu Artikel 53 b) EPÜ zu beenden und das Verfahren schriftlich fortzusetzen.

Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) hatte argumentiert, es sei rechtspolitisch unsinnig, im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen von der Patentierbarkeit auszuschließen und auf der anderen Seite Patente auf Pflanzen zuzulassen, die

The second question referred to the Enlarged Board of Appeal in **G 1/98** read:

"Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed *ipso facto* avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties?"

It answered this question as follows:

"A claim wherein specific plant varieties are not individually claimed is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC, even though it may embrace plant varieties."

In assessing the situation in case **T 1242/06**, it has to be borne in mind that a claim directed to a product provides broad protection encompassing its production and use, and that, according to Article 64(2) EPC, the protection conferred by a process claim extends to the directly obtained products. In **G 1/98**, the Enlarged Board had decided that not claims to plants *per se*, but only claims referring to individual plant varieties irrespective of their origin were excluded from patentability, while in **G 1/08**, it had decided that all processes relying on crossing and selection were excluded from patentability (including such processes as did not result in an individual plant variety as defined in Rule 26(4) EPC).

At fresh oral proceedings in case **T 1242/06** on 8 November 2011, the board decided to close the debate on Article 53(b) EPC and continue the procedure in writing.

The opponent (appellant) had argued that, "as a matter of legislative policy, it would not make any sense to exclude, on the one hand, essentially biological processes for the production of plants from patentability and to allow, on the other hand, patents on plants which,

La deuxième question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/98** s'énonce comme suit :

" Une revendication qui porte sur des végétaux, sans revendiquer individuellement des variétés végétales spécifiques, échappe-t-elle ipso facto à l'exclusion de la brevetabilité énoncée à l'article 53b) CBE, bien qu'elle comprenne des variétés végétales ? "

La Grande Chambre a répondu comme suit à cette question :

" Une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales."

Lorsque l'on examine la situation dans l'affaire **T 1242/06**, il convient de garder à l'esprit qu'une revendication portant sur un produit confère une large protection couvrant l'obtention et l'utilisation dudit produit, et que, conformément à l'article 64(2) CBE, les droits conférés par une revendication de procédé s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Dans la décision **G 1/98**, la Grande Chambre a déclaré que seules sont exclues de la brevetabilité les revendications portant sur des variétés végétales individuelles, quelle que soit leur origine, et non les revendications portant sur les plantes en tant que telles. Dans la décision **G 1/08**, elle a estimé que tous les procédés fondés sur le croisement et la sélection sont exclus de la brevetabilité (y compris les procédés qui ne donnent pas lieu à une variété végétale individuelle telle que définie à la règle 26(4) CBE).

Lors de la nouvelle procédure orale qui a eu lieu le 8 novembre 2011 dans l'affaire **T 1242/06**, la chambre a décidé de clore les débats sur l'article 53b) CBE et de poursuivre la procédure par écrit.

L'opposant (requérant) a fait valoir que "du point de vue du législateur, il serait illogique d'exclure de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux tout en autorisant la protection par brevet de végétaux qui, selon la divulgation de l'invention,

laut der Offenbarung der Erfindung durch ein ausgeschlossenes Verfahren erzeugt würden. Die Gründe des Gesetzgebers für den Ausschluss dieser Verfahren müssten respektiert werden und implizierten zwangsläufig, dass auch Pflanzen oder Pflanzenteile von der Patentierbarkeit auszuschließen seien, die durch im Wesentlichen biologische Verfahren erzeugt würden. Alles andere würde zu einem uneinheitlichen Rechtsrahmen führen. Das EPÜ dürfe nicht so widersprüchlich ausgelegt werden, auch wenn es keine ausdrückliche Ausschlussbestimmung für die Erzeugnisse aus im Wesentlichen biologischen Pflanzenzuchtungsverfahren gebe.

Für die Kammer stellte sich "angesichts dieser Überlegungen ... die Frage, ob eine Gewährung der Erzeugnisansprüche im vorliegenden Fall tatsächlich der in **G 1/08** dargelegten Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufen würde, der 'diejenigen Pflanzenzuchtungsverfahren vom Patentschutz ausschließen wollte, die [...] die herkömmlichen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten waren.' Den Verfahrensausschluss bei der Prüfung von Erzeugnisansprüchen vollkommen außer Acht zu lassen, würde generell dazu führen, dass Patentanmelder und -inhaber bei zahlreichen Erfindungen aus dem Bereich der Pflanzenzüchtung den Ausschluss von Verfahren nach Artikel 53 b) EPÜ leicht dadurch umgehen könnten, dass sie auf Erzeugnisansprüche zurückgreifen, die einen breiten Schutz bieten und auch den Schutz mit einschließen, den ein unter die Ausschlussbestimmung fallender Verfahrensanspruch bieten würde. Zumindest *prima facie* scheint das einer zweckgerichteten Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ zuwiderzulaufen."

In einer weiteren Zwischenentscheidung ("Tomaten II") legte sie der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vor:

"1. Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht gerichtet ist?"

according to the disclosure of the invention, are produced by an excluded process. The legislator's reasons for excluding these processes had to be respected and necessarily implied the exclusion of plants or plant parts that are produced by essentially biological processes. To hold otherwise would lead to an inconsistent legal framework. The EPC should not be interpreted in such a self-contradictory way even in the absence of an explicit provision excluding the products of essentially biological plant production processes."

The board agreed that "in view of the above considerations, the question arises whether allowing the product claims in the present case would effectively negate the legislator's intention as identified in decision **G 1/08** ... 'to exclude from patentability the kind of plant breeding processes which were the conventional methods for the breeding of plant varieties'. Disregarding the process exclusion in the examination of product claims altogether would have the general consequence that for many plant breeding inventions patent applicants and proprietors could easily overcome the process exclusion of Article 53(b) EPC by relying on product claims providing a broad protection which encompasses that which would have been provided by an excluded process claim. At least *prima facie* this would appear to be at odds with a purposive construction of Article 53(b) EPC."

In a further interlocutory decision ("Tomatoes II"), it referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

"1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit?"

sont produits au moyen d'un procédé exclu. Les raisons pour lesquelles le législateur a voulu exclure ces procédés doivent être respectées, et elles impliquent nécessairement l'exclusion des végétaux ou des parties de végétaux produits par des procédés essentiellement biologiques. L'approche inverse aboutirait à un cadre juridique incohérent. Même en l'absence de dispositions explicites excluant les produits issus de procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, la CBE ne doit pas être interprétée d'une façon aussi contradictoire."

La chambre a convenu que "compte tenu de ce qui précède, la question se pose de savoir si le fait d'admettre en l'espèce les revendications de produits irait effectivement à l'encontre de l'intention du législateur mise en évidence dans la décision **G 1/08**, à savoir "exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention de végétaux qui correspondaient aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales". Ignorer complètement l'exclusion des procédés lors de l'examen de revendications de produits aurait généralement comme conséquence que pour de nombreuses inventions portant sur des obtentions végétales, les demandeurs et titulaires de brevets pourraient facilement contourner l'exclusion des procédés visée à l'article 53b) CBE en se rabattant sur des revendications de produits qui confèrent une large protection et englobent celle qu'aurait offerte une revendication de procédé exclue. Ceci serait, du moins de prime abord, en contradiction avec une interprétation téléologique de l'article 53b) CBE."

Dans sa nouvelle décision intermédiaire ("Tomatoes II"), elle a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

"(1) L'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue à l'article 53b) CBE peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit ?

2. Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?

3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?"

Mit Schreiben vom 28. Juni 2012 hat die Einsprechende ihre Beschwerde zurückgezogen. Bisher hat der beschwerdeführende Patentinhaber nicht darauf reagiert. Bei der Großen Beschwerdekammer sind allerdings zahlreiche Amicus-curiae-Schriftsätze der interessierten Kreise eingegangen.

Mittlerweile hat die Abteilung Zivilrecht des Bezirksgerichts Den Haag in den Niederlanden am 31. Januar 2012 im summarischen Verfahren in der Sache 408315/KG ZA 11-414 ("Taste of Nature" gegen "Cresco") entschieden. Es ging darin um ein Patent für eine *Raphanus-sativa*-Pflanze, die in Anspruch 1 als Erzeugnis eines auf Kreuzung und Selektion beruhenden Verfahrens definiert ist.

Der Richter im summarischen Verfahren hielt es für einleuchtend, dass nach Artikel 53 Zeile 1 und Buchstabe b EPÜ nicht nur ein im Wesentlichen biologisches Verfahren wie im vorliegenden Fall das klassische Züchten vom Patentschutz ausgeschlossen ist, sondern auch ein durch dieses Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnis (s. Art. 64 (2) EPÜ). Würde entschieden, dass ein Product-by-Process-Anspruch für ein Erzeugnis zulässig ist, das durch ein nicht patentfähiges im Wesentlichen biologisches Verfahren unmittelbar hergestellt wird, so würde dies den Ausschluss in Artikel 53 Zeile 1 und

2. In particular, is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?

3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?"

The opponent withdrew its appeal by letter dated 28 June 2012. There has as yet been no reaction from the appealing patent proprietor, but the Enlarged Board has received a plethora of *amicus curiae* briefs from interested circles.

In the meantime, the Civil Law Division of the Hague District Court in the Netherlands gave judgment on 31 January 2012 in the summary proceedings in case No. 408315/KG ZA 11-414 (*Taste of Nature v Cresco*). The case concerned a patent for a *Raphanus sativa* plant defined in claim 1 as the product of a process relying on crossing and selection.

The court considered it plausible that, under Article 53(b) EPC, "not only an essentially biological method is unpatentable, such as the 'classical breeding' in this case, but also a product directly obtained by using that method ... (see Article 64(2) of the EPC). If it were to be ruled that a product-by-process claim is admissible for the directly obtained product of an unpatentable essentially biological method, that would render the exclusion in Article 53, opening lines and (b), of the EPC as interpreted by the [Enlarged Board of Appeal] in **G 1/08** pointless because in that case the same situation would be involved as if the

(2) En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale est-elle admissible même si l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet ?

(3) Est-il important, dans le contexte des questions 1 et 2, que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'article 53b) CBE ?"

Par lettre datée du 28 juin 2012, l'opposant a retiré son recours. A ce jour, le requérant (titulaire du brevet) n'a pas réagi, mais la Grande Chambre a reçu un grand nombre d'observations présentées par les milieux intéressés.

Entre-temps, la division de droit civil du tribunal de district de La Haye aux Pays-Bas a rendu son jugement le 31 janvier 2012 dans la procédure en référé qui a été conduite dans l'affaire No. 408315/KG ZA 11-414 (*Taste of Nature* contre *Cresco*). L'affaire en question concernait un brevet relatif à une plante de *Raphanus sativa* qui était définie dans la revendication 1 comme un produit obtenu au moyen d'un procédé reposant sur le croisement et la sélection.

Le tribunal a jugé plausible que l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 53b) CBE porte non seulement sur un procédé essentiellement biologique, comme le procédé d'obtention classique faisant l'objet de la présente affaire, mais également sur un produit directement obtenu en utilisant ledit procédé ... (cf. article 64(2) CBE). S'il devait être décidé qu'une revendication de produit défini par son procédé d'obtention est admissible pour le produit directement obtenu par un procédé essentiellement biologique non brevetable, l'exclusion prévue à l'article 53b) CBE, telle qu'interprétée par la Grande

Buchstabe b EPÜ, wie er von der Großen Beschwerdekammer in **G 1/08** ausgelegt wurde, sinnlos machen, denn in diesem Fall läge dieselbe Situation vor, als wenn die GBK die Verfahrensansprüche für zulässig erachtet hätte, was nicht der Fall sei.

"Taste of Nature" hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die beim Berufungsgericht Den Haag anhängig ist.

Schließlich hat das Europäische Parlament am 10. Mai 2012 eine Entschließung zur Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren angenommen. Darin wird die Auslegung des Begriffs "im Wesentlichen biologische Verfahren" durch die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen "Broccoli" und "Tomaten" begrüßt und das EPA aufgefordert, die Erzeugnisse aus konventionellen Verfahren zur Zucht von Pflanzen und Tieren, auch aus der Präzisionszucht (SMART Breeding), ebenfalls von der Patentierbarkeit auszuschließen.

[Enlarged Board] had considered the process claims admissible, which is not the case."

Taste of Nature has appealed against this judgment to the Hague Regional Court of Appeal.

Finally, on 10 May 2012, the European Parliament adopted a resolution on the patenting of essentially biological processes. Whilst welcoming the Enlarged Board of Appeal's interpretation of essentially biological processes in the "Broccoli" and "Tomatoes" decisions, the Parliament calls on the EPO also to exclude from patentability the products derived from conventional plant and animal breeding techniques, including SMART breeding.

Chambre dans la décision **G 1/08**, serait dénuée de sens car en ce cas la situation serait la même que si la Grande Chambre avait estimé que les revendications de procédé sont admissibles, ce qui n'est pas le cas."

Taste of Nature a interjeté appel du jugement auprès de la Cour d'appel régionale de La Haye.

Enfin, le 10 mai 2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques. Tout en se félicitant de l'interprétation des procédés essentiellement biologiques que la Grande Chambre de recours a donnée dans les affaires dites du "brocoli" et de la "tomate", le Parlement invite l'OEB à également exclure de la brevetabilité les produits dérivés des techniques classiques d'obtention de végétaux et d'animaux, y compris les techniques de reproduction SMART.

ARBEITSSITZUNG

Aktuelle Entwicklungen des Patentrechts und der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene

Vorsitz: Sir Robin Jacob (GB)

BERICHTE NATIONALER RICHTER**CH Schweiz**

Dieter BRÄNDLE

Präsident, Bundespatentgericht, St. Gallen

Ein neues Patentgericht für die Schweiz

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,
es ist mir eine große Freude, Ihnen heute ein brandneues Gericht vorstellen zu können.

Seit dem 1. Januar 2012 hat die Schweiz ein Bundespatentgericht.

Entstehungsgeschichte

Dies ist eine große Neuerung. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist die Schweiz ein Bundesstaat, der 26 recht autonome Kantone oder Länder, wenn Sie so möchten, umfasst. Während das materielle Patentrecht seit 1888 einheitliches Bundesrecht ist, wurden die Organisation der Gerichte und das Zivilprozessrecht auf kantonaler Ebene geregelt. Als einzige Bundesvorgabe galt, dass jeder der Kantone ein Gericht bestimmen musste, das für Patentangelegenheiten zuständig war.

Die etwa 30 Patentfälle, die in der Schweiz jährlich anfallen, wurden somit vor 26 verschiedenen, nicht spezialisierten kantonalen Gerichten verhandelt, die jeweils ihre eigenen, durchaus unterschiedlichen kantonalen Zivilprozessordnungen anwandten.

Aufgrund der geringen Zahl der Patentfälle waren die meisten der kantonalen Gerichte nur sehr selten mit Patentstreitigkeiten befasst und konnten entsprechend auch keine Kompetenz aufbauen. Natürlich versuchten die Kläger, diese

WORKING SESSION

Recent developments in European and national patent law and case law

Chair: Sir Robin Jacob (GB)

NATIONAL JUDGES' PRESENTATIONS**CH Switzerland**

Dieter BRÄNDLE

President, Federal Patent Court, St. Gallen

A New Swiss Patent Court

Ladies and Gentlemen, dear colleagues, dear friends,

it is my great pleasure to present to you a brand new court:

As of 1 January 2012, Switzerland has a Federal Patent Court.

History

This is a big change. As you might know, Switzerland is a federalist country consisting of 26 quite autonomous cantons – or states, if you like. While substantive patent law has been uniform federal law since 1888, it has been up to each of the 26 cantons to organise its courts and to enact its laws of civil procedure. The only federal requirement was, that each canton had to assign one court that dealt with patent cases.

The about 30 patent cases a year in Switzerland were dealt with by 26 different non-specialist cantonal courts applying their own and quite different cantonal codes of civil procedure.

Due to the small number of patent cases, most of the cantonal courts hardly ever handled patent litigation and thus never managed to develop any expertise. Of course plaintiffs tried to avoid these courts – at least, when they had a good

SEANCE DE TRAVAIL

Evolutions récentes du droit des brevets européen et national ainsi que de la jurisprudence

Présidence : Sir Robin Jacob (GB)

EXPOSES PRESENTES PAR DES JUGES NATIONAUX**CH Suisse**

Dieter BRÄNDLE

Président du Tribunal fédéral des brevets, St-Gall

Un nouveau tribunal suisse des brevets

Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis,

C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter un tout nouveau tribunal :

Depuis le 1^{er} janvier 2012, la Suisse a son propre Tribunal fédéral des brevets.

Historique

Cela représente un grand changement. Comme vous le savez peut-être, la Suisse est une Confédération composée de 26 cantons relativement autonomes ou Etats, si vous voulez. Le droit matériel des brevets constitue certes un droit fédéral uniforme depuis 1888, mais jusqu'à présent, il appartenait à chacun des 26 cantons d'organiser ses tribunaux et d'appliquer ses propres lois de procédure civile, la seule exigence fédérale étant que chaque canton devait attribuer à un seul tribunal les affaires en matière de brevets.

Les quelque 30 affaires en matière de brevets par an en Suisse étaient instruites par 26 tribunaux cantonaux non spécialisés, qui appliquaient leurs propres codes de procédure civile, relativement différents les uns des autres.

Compte tenu de ce faible nombre d'affaires, la plupart des tribunaux cantonaux n'étaient pratiquement jamais amenés à traiter des litiges en matière de brevets et à développer une expertise. Les demandeurs – du moins ceux qui avaient

Gerichte zu vermeiden – zumindest wenn sie einen aussichtsreichen Fall hatten. In Patentverletzungssachen konnte der Kläger in der Regel entscheiden, vor welchem Gericht er klagen wollte. Aus diesem Grund fanden die meisten Patentstreitigkeiten der Schweiz vor den vier Handelsgerichten in Aarau, Bern, St. Gallen und Zürich statt, die sich mit Patentangelegenheiten gut auskannnten, wie man mir sagt. Allerdings gab es auch Fälle – z. B. Nichtigkeitsklagen –, die vor dem Gericht des Sitzes bzw. Wohnsitzes des Angeklagten verhandelt werden mussten. Handelte es sich dabei um ein Gericht mit wenig einschlägiger Erfahrung, konnten die Urteile, wie ein Anwalt es formulierte, ziemlich unberechenbar ausfallen. Zudem verließen sich diese unerfahrenen Gerichte, insbesondere bei der Beurteilung der Verletzung von Patenten und der Beurteilung von deren Rechtsbeständigkeit gerne auf vom Gericht bestellte Gutachter. Sie haben sozusagen ihre Arbeit outgesourct. Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz eines der patentaktivsten Länder ist, war dieser Mischstand schon lange der Kritik ausgesetzt. Die Problematik wurde eigentlich bereits vor Jahrzehnten erkannt, konnte aber wegen verfassungsrechtlicher Hindernisse nicht beseitigt werden.

Schaffung des Gerichts/ Schweizerische Zivilprozessordnung

Verfassungsänderungen im Jahr 2000 ermöglichten es schließlich dem Bund, Gesetze zum Zivilprozessrecht zu erlassen (Art. 122 (1)) und neue Bundesgerichte zu schaffen (Art. 191a (3)).

Seit 1. Januar 2011 haben wir nun endlich ein Bundesgesetz über den Zivilprozess, was tatsächlich aber ein heftiger Schlag für "alte Hasen" wie mich ist, weil sich damit unsere jahrzehntelange Erfahrung mit einem kantonalen Zivilprozessrecht praktisch in Luft aufgelöst hat.

Noch wichtiger aber ist: Es wurde auch ein Bundespatentgericht geschaffen.

Seit dem 1. Januar 2012 ist in der Schweiz dieses Gericht exklusiv zuständig für die Beurteilung von Klagen zur Rechtsbeständigkeit und Verletzung von Patenten (keine Verfahrenstrennung

case. The plaintiff could usually choose which court he wanted to go to, at least in infringement cases. So the majority of all patent litigation in Switzerland took place before the four commercial courts in Aarau, Berne, St. Gallen and Zurich. Courts that did quite well with patent matters, I'm told. But there were cases – e.g. revocation actions – that had to be taken to the court of the domicile of the defendant. And if this happened to be an unexperienced court, its judgement could, as one attorney put it, be in no way predictable. These unexperienced courts also had a tendency to rely on court appointed experts for assessing both patent infringement and patent validity. They outsourced their job, so to speak. This situation had long been the subject of criticism, especially considering Switzerland's position as one of the top patenting countries. The problem was in fact recognised many decades ago, but there were constitutional obstacles.

Creation of the Court / Federal Law on Civil procedure

Amendments of the constitution in the year 2000 then gave the federation the power to enact laws on civil procedure (Art. 122 [1]) and to set up new federal courts (Art. 191a [3]).

Since January 1st, 2011, we finally do have a federal law on civil procedure – actually a terrible blow for old hands like myself who saw their decades of experience with a cantonal procedural law just vanish.

And what's more a Federal Patent Court was created.

As of January 1st, 2012, this court has sole jurisdiction for all of Switzerland over actions relating to patent validity and infringement (no bifurcation, of course) and for the granting of licences.

un dossier solide – essayaient évidemment de les éviter. Comme ils pouvaient généralement choisir leur tribunal, au moins pour les actions en contrefaçon, la majorité des litiges en matière de brevets en Suisse étaient examinés par les quatre tribunaux de commerce (Argovie, Berne, St-Gall et Zurich) qui, m'a-t-on dit, maîtrisent assez bien le sujet. Cependant, il y avait aussi des affaires (par exemple les actions en nullité) qui devaient être portées devant le tribunal du lieu où était domicilié le défendeur et si ce tribunal était peu rompu aux brevets, le jugement ne pouvait pas être prévisible, comme l'a dit un avocat. Ces tribunaux ayant peu d'expérience avaient aussi tendance à se fier à des experts près les tribunaux pour évaluer non seulement la contrefaçon mais aussi la validité des brevets, ce qui revenait, pour ainsi dire, à externaliser le travail. Cette situation a longtemps fait l'objet de critiques, d'autant que la Suisse est l'un des pays qui délivre le plus grand nombre de brevets. Le problème avait certes été reconnu il y a plusieurs décennies, mais ne pouvait être résolu en raison d'obstacles constitutionnels.

Création du Tribunal/ Loi fédérale de procédure civile

La Constitution a été modifiée en 2000 de manière à accorder à la Confédération le pouvoir d'adopter une législation en matière de procédure civile (art. 122 [1]) et d'instituer de nouveaux tribunaux fédéraux (art. 191a [3]).

Depuis le 1^{er} janvier 2011, nous disposons enfin d'une loi fédérale de procédure civile. Cela a en fait été un grand choc pour les vétérans comme moi, qui ont vu s'envoler leurs années d'expérience en droit procédural cantonal.

Mais ce n'est pas tout : un Tribunal fédéral des brevets a également été créé.

Depuis le 1^{er} janvier 2012, les actions en validité et en contrefaçon de brevets (il n'y a évidemment pas de disjonction des procédures) et les actions relatives à l'octroi de licences relèvent de la compé-

natürlich) sowie für die Erteilung von Lizenzen. Seine Zuständigkeit erstreckt sich außerdem auf die Anordnung von vorsorglichen Maßnahmen sowie andere Zivilklagen, die im Sachzusammenhang mit Patenten stehen wie Klagen im Zusammenhang mit Lizenzverträgen oder der Berechtigung an Patenten.

Die vor den kantonalen Gerichten anhängigen Patentfälle wurden an das Bundespatentgericht übergeben. Insgesamt waren dies 37 Fälle, von denen 5 die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen betrafen und 32 im Hauptverfahren zu verhandeln waren.

Richter

Am Gericht sind zwei hauptamtliche Richter tätig: der Präsident sowie ein zweiter hauptamtlicher Richter.

Daneben sind dort 25 Richter mit technischer Ausbildung (Patentanwälte) und etwa 12 Richter mit juristischer Ausbildung (Rechtsanwälte) beschäftigt, die jeweils von Fall zu Fall als nebenamtliche Richter hinzugezogen werden sollen.

Rund 40 Richter für 30 Fälle pro Jahr. Was zunächst nach einem Overkill aussieht, ist in Wahrheit keiner, aber darauf werde ich später noch zurückkommen.

Diese Richter werden nicht ernannt, sondern von der Bundesversammlung, d. h. von beiden Parlamentskammern gemeinsam gewählt. Bei der Wahl der Richter der anderen Gerichte des Bundes (Bundesgericht, Bundesstrafgericht und Bundesverwaltungsgericht) ist die Parteizugehörigkeit eines Kandidaten von entscheidender Bedeutung. Was das Bundespatentgericht angeht, konnte der Gesetzgeber jedoch überzeugt werden, dass bei der Wahl der dort tätigen Richter die Parteizugehörigkeit nicht berücksichtigt wird. Entscheidend sollen hier vielmehr ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts sein. Diese Voraussetzung wurde im Gesetz über das Bundespatentgericht verankert, und die Gerichtskommission, die für die Vorbereitung der Wahl von Bundesrichtern zuständig ist, wurde ermächtigt, dabei das Schweizer Patentamt sowie die im Patentwesen tätigen Fachorgani-

Its jurisdiction also extends to ordering preliminary injunctions and to hearing other civil actions directly linked to patents, e.g. actions concerning licensing agreements or entitlement to patents.

Patent cases pending before cantonal courts were handed over to the Federal Patent Court. These were 37 cases, all in all, 5 concerning preliminary injunctions, 32 main proceedings.

Judges

The court has two full time judges, the president and a second full time judge.

Then there are 25 technically qualified judges (patent attorneys) and a dozen legally qualified judges (barristers) who are all part-time members to be called upon on a case-by-case basis.

Some 40 judges for 30 cases a year. What looks like an overkill is not. I'll come back to that.

These judges are not appointed, they are elected by parliament – by what Americans would call the joint House and Senate. In the elections for the other federal courts (Federal Supreme Court, Federal Penal Court and Federal Administrative Court) the party affiliation of a candidate plays the predominant role. Here the stakeholders managed to convince the lawmakers, that for the judges of the Patent Court party affiliation should not be taken into account. A demonstrated knowledge of patent law should be decisive. This requirement was fixed in the Patent Court Act, and the parliament's Committee on Courts, which is preparing the elections of federal judges, was authorized to consult in the selection process with the Patent Office and the professional associations in the field of patents. The committee made ample use of this unique authorization and the result was excellent, if I

tence exclusive de ce Tribunal pour toute la Suisse. Il est également compétent pour ordonner des mesures provisionnelles et juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité directe avec des brevets (p. ex. les actions qui concernent des accords de licence ou le droit au brevet).

Les affaires en matière de brevets en instance devant des tribunaux cantonaux ont été transmises au Tribunal fédéral des brevets, soit 37 en tout : 32 procédures ordinaires et 5 procédures concernant des injonctions provisoires.

Juges

Le Tribunal dispose de deux juges ordinaires (dont le président).

Il compte en outre 25 juges suppléants de formation technique (conseils en brevets) et une douzaine de juges suppléants de formation juridique (avocats), amenés à siéger au cas par cas.

Une quarantaine de juges pour 30 affaires par an ? Cela peut paraître excessif, mais ce n'est pas le cas. J'y reviendrai.

Ces juges ne sont pas désignés mais élus par les deux chambres du Parlement. Pour les autres tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral, Tribunal pénal fédéral, Tribunal administratif fédéral), l'affiliation politique d'un candidat est le facteur prédominant lors des élections. Pour le Tribunal des brevets, les parties prenantes sont parvenues à convaincre les législateurs de ne pas prendre en considération ce facteur, des connaissances attestées en droit des brevets devant être le critère décisif. Cette exigence est ancrée dans la Loi sur le Tribunal fédéral des brevets, si bien que la Commission judiciaire du Parlement, qui prépare les élections de juges fédéraux, a obtenu l'autorisation de consulter l'Office suisse des brevets et les associations professionnelles dans le domaine des brevets pour la procédure de sélection. Elle a fait amplement usage de cette autorisation exceptionnelle et le résultat a été

sationen und interessierten Kreise anzuhören. Die Kommission hat ausgiebig Gebrauch von diesem einzigartigen Recht gemacht – mit einem hervorragenden Ergebnis, wenn ich so sagen darf. Das Gericht verfügt nun über sehr erfahrene und kompetente Richter.

Philosophie des Patentgerichts

Das Patentgericht verfolgt einen sehr pragmatischen und nüchternen Ansatz. Jeder Fall entspricht einem Problem, das gelöst werden muss. Die beste Lösung ist natürlich eine Einigung der Parteien, ein Vergleich. Und die allerbeste ist ein Vergleich, der es den Parteien ermöglicht, weiterhin Geschäfte miteinander zu machen. Natürlich wird es dem Patentgericht nicht gelingen, in allen Fällen einen Vergleich zu erreichen. Es wird aber abzielen auf

- 1) vernünftige Entscheidungen
- 2) innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne
- 3) zu vernünftigen Kosten.

Zusammensetzung der Spruchkörper

Das Gericht entscheidet in Spruchkörpern aus drei, fünf oder sieben Richtern. Wie groß der Spruchkörper im Einzelfall ist, entscheidet jeweils der Präsident. Im Normalfall besteht der Spruchkörper aus drei Richtern, berührt der Fall jedoch verschiedene technische Gebiete oder erscheint er besonders bedeutungsvoll, wird er auf fünf oder sieben Richter erweitert. Der Präsident beschließt auch die Zusammensetzung der Spruchkörper. In jedem Spruchkörper müssen mindestens ein Richter mit technischer Ausbildung und ein Richter mit juristischer Ausbildung mitwirken. Die technischen Richter werden entsprechend ihrem jeweiligen Fachgebiet hinzugezogen. Dies mag seltsam erscheinen und wäre in vielen Ländern rechtlich unmöglich, ich kann Ihnen aber versichern, dass es höchst effizient ist.

Sprache

Die Schweiz hat vier Amtssprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch (das jedoch bei Patentangelegenheiten keine Rolle spielt).

may say so. This court has very experienced and competent judges.

Philosophy of the Patent Court

The Patent Court is very pragmatic and down to earth. Each case represents a problem which has to be solved. The best solution of course is an agreement of the parties, a settlement. And the very best is a settlement that allows the parties to go on doing business with each other. Of course the Patent Court will not be able to settle all cases. But what it will try to achieve are

- 1) reasonable decisions
- 2) within a reasonable amount of time
- 3) at reasonable costs.

Composition of Panels

The court decides with panels of three, five or seven judges. The size is determined by the president. Standard will be three, but if the case involves different fields of technology or seems very important, it will be five or seven. The president also decides who sits on the panel. There must always be at least one technically and one legally qualified judge on the panel. The technical judges are called in to sit on the cases according to their specific knowledge. This is quite special and would be impossible according to the laws of many countries, but I can assure you it is extremely efficient.

Language

There are four official languages in Switzerland: German, French, Italian and Romansh (which we can forget for patent cases).

excellent, si je puis me permettre cette remarque. Les juges de notre Tribunal sont très compétents et ont une grande expérience.

Philosophie du Tribunal des brevets

Le Tribunal des brevets a une approche très pragmatique et réaliste. Chaque affaire représente un problème qui doit être résolu, la meilleure solution étant bien entendu un accord entre les parties, en l'occurrence une transaction judiciaire, qui permet dans l'idéal aux parties de poursuivre leur relation commerciale. Il est évident que le Tribunal ne sera pas en mesure de régler toutes les affaires de la sorte, mais il s'efforcera de rendre :

- 1) des décisions raisonnables
- 2) dans un délai raisonnable
- 3) à un coût raisonnable.

Composition des collèges

Le Tribunal statue en collèges composés de trois, cinq ou sept juges. Ce nombre est arrêté par le président. En règle générale trois juges suffisent, mais si l'affaire couvre différents domaines techniques ou revêt une grande importance, il y en aura cinq ou sept. Le président décide également qui siège. Un collège doit toujours comporter au moins un juge de formation technique et un juge de formation juridique. Les juges de formation technique sont appelés à siéger en fonction de leur domaine d'expertise. C'est inhabituel et la législation de nombreux pays ne le permettrait pas, mais je peux vous assurer que c'est très efficace.

Langue

La Suisse a quatre langues officielles : l'allemand, le français, l'italien et le romanche (mais on peut ne pas tenir compte de cette dernière en ce qui concerne les brevets).

Eine dieser Sprachen wird vom Präsidenten als Verfahrenssprache festgelegt, d. h. als Sprache, die das Gericht verwenden wird. In der Regel ist dies die Sprache der Klageschrift und damit in den meisten Fällen Deutsch, in ein paar Fällen pro Jahr Französisch und gelegentlich – nicht allzu oft, wie ich hoffe – Italienisch.

Da unsere Richter somit nicht nur die verschiedenen Gebiete der Technik, sondern auch die genannten Sprachen abdecken müssen, erscheint die Zahl der gewählten Richter durchaus sinnvoll.

Die Parteien können sich bei Eingaben und mündlichen Verhandlungen unabhängig von der vom Gericht gewählten Verfahrenssprache jeder Amtssprache bedienen. Wenn sich die Parteien darauf geeinigt haben und das Gericht zustimmt – was es tun wird –, können sie auch die englische Sprache verwenden.

Dies ist ein ziemlich einzigartiges Merkmal dieses Gerichts. Es könnte leicht das einzige Gericht in einem nicht englischsprachigen Land sein, das den Parteien gestattet, sich in Englisch auszudrücken. Das Urteil wird allerdings in der Verfahrenssprache ergehen müssen, weil sich das Bundesgericht nicht mit englischen Urteilen würde befassen wollen.

Das Verfahren

Das Verfahren beginnt schriftlich mit der Klageschrift. Darauf folgt die Klageantwort, die bei Verletzungsfällen in der Regel mit einer Widerklage auf Nichtigkeit des Patents kombiniert wird. Nach diesem ersten Schriftwechsel – das Gericht kann auch eine Antwort auf die Widerklage einfordern – wird eine Instruktionsverhandlung mit dem Präsidenten und einem oder zwei Richtern mit technischer Ausbildung auf dem betreffenden Gebiet anberaumt. Die Parteien müssen persönlich erscheinen, es reicht nicht, wenn sie nur ihren Anwalt entsenden. Sie müssen jeweils eine oder bei Bedarf mehrere Personen mitbringen, die mit der Streitsache vertraut und zum Abschluss eines Vergleichs befugt sind.

Diese Art der Verhandlung wird in ähnlicher Weise seit Jahrzehnten sehr erfolgreich am Handelsgericht Zürich praktiziert. Übrigens war eine solche

One of these languages will be fixed by the President as the language of proceedings. That is to say the language the court will use. This will usually be the language of the statement of claim. In most cases it will be German, in a few cases a year French, and once in a while – not too often, I hope – Italian.

And since our judges must not only cover the different fields of technology but also the languages mentioned the number of judges that were elected makes sense.

Regardless of the language of proceedings chosen by the court, the parties may use any of the official languages for their writs or oral arguments. And if the parties agree and the court approves, which it does, the parties may also use English.

This is quite a unique feature of this court. It might well be the only court in a non-English-speaking country that allows parties to use English. The judgment will nevertheless have to be rendered in the language of proceedings – the Federal Supreme Court wouldn't want to deal with an English judgement.

The proceedings

Our proceedings start in writing. There is a statement of claim. Then a statement of defence – in infringement cases usually combined with a counterclaim for revocation. After this first round of briefs – the court may also ask for a reply to the counterclaim for revocation – there will be a preparatory hearing with the President and one or two technically qualified judges from the field concerned. The parties are not allowed to just send their attorneys. They each have to bring in a person – or, if need be, several persons – who are familiar with the facts of the case and who have the power to settle the case.

This kind of hearing has been practiced for decades and very successfully by the Commercial Court in Zurich and is quite similar at the Patent Court. By the way,

Le président désigne une de ces langues comme langue de la procédure, c'est-à-dire la langue que le Tribunal utilisera. Il s'agira généralement de la langue de l'acte de demande, le plus souvent l'allemand, pour quelques affaires par an le français, et de temps en temps (pas trop souvent je l'espère), l'italien.

Comme il faut prendre en considération non seulement différents domaines techniques, mais aussi les langues indiquées, le nombre de juges élus est justifié.

Quelle que soit la langue de procédure retenue par le Tribunal, les parties ont la possibilité d'utiliser la langue officielle de leur choix pour rédiger leurs actes et lors des débats. L'anglais peut aussi être utilisé avec l'accord des parties et si le Tribunal y consent, ce qui est le cas.

Cette caractéristique est assez exceptionnelle : le Tribunal fédéral des brevets est peut-être bien le seul dans un pays non anglophone à permettre aux parties d'utiliser la langue anglaise. Le jugement doit toutefois être rendu dans la langue de la procédure. Le Tribunal fédéral ne souhaitera pas examiner un jugement en anglais.

La procédure

Notre procédure est d'abord écrite. Il y a l'acte de demande, puis la réponse écrite, généralement accompagnée d'une demande reconventionnelle en nullité dans les cas de contrefaçon. Après cette première phase écrite (le Tribunal peut aussi demander une réponse à la demande reconventionnelle en nullité), des débats d'instruction sont tenus avec le président et un ou deux juges de formation technique spécialisés dans le domaine concerné. Les parties doivent être présentes en personne et doivent chacune faire venir une ou, le cas échéant, plusieurs personnes qui connaissent les faits de l'espèce et sont habilitées à transiger.

Le Tribunal de commerce de Zurich tient des débats de ce type depuis des décennies et ce avec grand succès. Une telle audience préliminaire était également

Vorverhandlung auch in unserem geliebten Streitregelungsprotokoll EPLA vorgesehen: sie wurde dort "erste Besprechung" genannt. Und auch im Entwurf der Geschäftsordnung für das EU-Patentgericht ist etwas Ähnliches zu finden, nämlich die sogenannte "interim conference". Es handelt sich also um ein sehr europäisches Konzept.

Die Instruktionsverhandlung dient einem zweifachen Zweck. Zum einen können die Positionen der Parteien geklärt werden. Die Gerichtsdelegation versucht dabei, die Meinungsverschiedenheiten der Parteien auf die wesentlichen Punkte einzugrenzen, indem sie die richtigen Fragen stellt. Fragen, die rechtliche Aspekte betreffen, werden vom Präsidenten gestellt. In der Regel müssen aber vor allem technische Details geklärt werden, d. h. Auftritt der technischen Richter. Damit herrscht sofort eine völlig andere Stimmung im Saal. Dazu muss ich anmerken, dass diese Verhandlungen in einem ganz besonderen Rahmen stattfinden. Alle – Richter und Parteien – sitzen an einem Tisch, und es gibt weder Perücken noch Roben zu sehen, sondern einfach Menschen, die ein Problem besprechen. Meiner Erfahrung nach lügen die Parteien in einer solchen Atmosphäre den Richter nicht an. Zuerst bringt der Präsident die rechtlichen Probleme vor, die eben besprochen werden müssen, in der Regel aber nicht furchtbar interessant sind, bis endlich die technischen Richter an der Reihe sind und beginnen, über Vierkantwellen, Ritzel, Kegelführungen, Klemmbolzen und Sicherungselemente zu sprechen. An dieser Stelle wachen die Techniker am Tisch auf. Oder, um es etwas allgemeiner auszudrücken, sobald die technischen Richter das Wort ergreifen, erkennen die Verfahrensbeteiligten, dass die Vertreter des Gerichts die gleiche Sprache sprechen, ihre Branche kennen und ihre Probleme verstehen. Das hat zur Folge, dass sich die Parteien öffnen und bereit sind, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und dies ist der erste Schritt zu einem Vergleich.

Anschließend teilen der Präsident und die technischen Richter – ausser Protokoll natürlich – den Parteien ihre vorläufige Meinung über den Fall auf der Grundlage der bis dahin bekannten Informationen mit. Der Präsident wird sich dabei stärker auf die rechtlichen

such a hearing was also stipulated in our beloved European Patent Litigation Agreement; it was called "first conference" there. It was also found in the Preliminary set of provisions for the Rules of procedure of the European and Community Patents Court, where it was called "interim conference". So this idea is quite European.

The purpose of this hearing is two-fold. One purpose is to clarify the position of the parties. That is to say, the delegation of the court tries to narrow down the differences of the parties by asking them the right questions. If there are legal aspects to be sorted out, it will be the President who will ask the questions. But usually there are technical problems to be dealt with. And that is where the technical judges step in. And this will change the whole mood of the meeting. I have to add that this hearing will take place in a special setting. Everybody – judges and parties – sits around a table and there are no wigs or gowns, just people discussing a problem. It is my experience that in this type of atmosphere parties don't lie to the judge. First you had the President with his legal problems that have to be dealt with but usually are not that interesting, and then come the technical judges and start to talk about the square shaft, the sprocket wheel, the guide disc, the locking bolt and the fuse members. That's like a wake-up for the technicians around the table. Or to put it more generally, as soon as the technical judges talk, the participating persons from the parties realize that there are people with the court who speak their language, who know their trade and have an understanding for their problems. The result is, the parties open up and are ready to put the facts on the table. And this is the first step towards a settlement.

The president and the technical judges will then each give the parties – that's off record of course – their provisional view of the case, based on the information they have at that time. The president will concentrate more on the legal aspects, whereas the technical judges will e.g. tell

prévue dans le fameux accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (il était question de "première conférence") ainsi que dans la première version du règlement de procédure de la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire (où il était question d'"interim conference"). L'idée est donc assez européenne.

Ces débats d'instruction ont un double objectif. Ils visent tout d'abord à clarifier la position des parties, les juges tentant de réduire les divergences entre les parties en leur posant des questions adaptées. Si des aspects juridiques doivent être clarifiés, c'est le président qui pose les questions. En général, il y a toutefois des problèmes d'ordre technique à traiter et c'est là qu'interviennent les juges de formation technique. Cela change toute l'atmosphère des débats, qui, de surcroît, se tiennent dans un cadre spécial. Juges et parties sont assis autour d'une table. Il n'y a ni robes, ni perruques, simplement des personnes qui discutent d'un problème. D'après mon expérience, dans un tel cadre, les parties ne mentent pas au juge. Le président ayant présenté les problèmes juridiques à régler, généralement moins intéressants, il est relayé par les juges de formation technique qui commencent à parler d'arbre carré, de roue dentée, de disque de guidage, de boulon d'arrêt et d'éléments de fusible, suscitant tout de suite l'attention des techniciens réunis autour de la table. En général, dès que les juges de formation technique prennent la parole, les représentants des parties se rendent compte que des membres du Tribunal parlent le même langage, connaissent leur métier et comprennent leurs problèmes. Résultat : le dialogue est établi et les parties sont disposées à jouer franc jeu. C'est alors le premier pas vers un accord.

Le président et les juges de formation technique donnent ensuite aux parties leurs avis provisoires sur l'affaire d'après les informations dont ils disposent à ce stade (hors procès-verbal, bien entendu). Le président se concentrera davantage sur les aspects juridiques ;

Aspekte konzentrieren, während die technischen Richter z. B. ausführen, warum sie das Streitpatent für stark oder schwach halten und wie sie über die behauptete Verletzung denken. Das sind natürlich vorläufige Meinungen, bisher wurden ja weder Sachverständige noch Zeugen gehört. Meine Erfahrung am Handelsgericht Zürich hat jedoch gezeigt, dass die Richter – insbesondere die technischen Richter – ziemlich gut abschätzen können, ob eine Behauptung bewiesen werden kann. Sie können außerdem erläutern – das ist noch leichter –, wie sie die rechtlichen Fragen des Falls zu beantworten gedenken. Nachdem die Gerichtsdelegation ihre Sicht des Falls dargelegt hat, wird sie sie mit den Parteien besprechen. Danach arbeitet die Delegation einen Vorschlag für einen Vergleich aus. Dieser Vorschlag wird dann mit den Parteien erörtert. Die Diskussionen werden recht lebhaft sein. Wie ich Ihnen bereits geschildert habe, sitzen wir alle um einen Tisch, und in der Regel werden natürlich beide Parteien nicht besonders glücklich über unseren Vorschlag sein. Sie werden argumentieren und ausführen, inwiefern unsere Schlussfolgerungen falsch sind und wo wir uns bei der Anwendung der Rechtsvorschriften, den Fakten oder einer Einschätzung geirrt haben. Den meisten Richtern dürfte eine solche Situation fremd sein. Sie verkünden ihr Urteil, und das war's dann. Sie müssen sich nicht gegenüber den Parteien rechtfertigen. Es könnte eine Beschwerde eingelegt werden, aber das ist irgendwie weit weg. In unserer Instruktionsverhandlung hingegen müssen die Richter imstande und bereit sein, alle Aspekte des Falls mit den Parteien zu erörtern. Dies erfordert natürlich eine eingehende Vorbereitung seitens der Gerichtsdelegation.

Wir gehen davon aus, dass wir rund 50 % unserer Fälle bereits in dieser Verhandlung abschließen können, die etwa fünf bis sieben Monate nach Verfahrensbeginn stattfindet. Bisher haben wir sechs solcher Verhandlungen durchgeführt, von denen vier mit einem Vergleich endeten.

Warum einigen sich die Parteien bereits in diesem Stadium? Dafür gibt es mehrere Gründe. Das Urteil ist vorhersehbar. Es wird nur die vorgeblich verletzte Ausführungsform betreffen. Ein Vergleich dagegen kann einen breiteren Bereich

the parties why they consider the patent in question to be strong or weak and they will also give their opinion on the question of infringement. This is all provisional of course, no experts or witnesses have been heard. But it is my experience from the Commercial Court in Zurich that the judges – and especially the technical judges – can estimate fairly well the probability of an allegation being proven. And the judges can also say – that's the easier part – how they intend to answer the legal questions of the case. After the delegation of the court has presented their view of the case, it will be discussed with the parties. Then the delegation of the court elaborates its proposal for a settlement. This proposal is discussed with the parties. There will be heated discussions. As I said, we are all sitting around one table and of course the parties usually will both be not utterly happy with our proposal. So they will argue and say where our reasoning was bad, where we went wrong as far as the law or the facts or an estimation is concerned. This is a situation most judges would not be used to. They hand down their judgments and that's it. They don't have to answer to the parties. There may be an appeal but that is somehow far away. Whereas in our preparatory hearing the judges have to be able and to be willing to discuss all aspects of the case with the parties. This of course requires a thorough preparation on the side of the delegation of the court.

We expect to be able to settle around 50% of our cases at this hearing which will take place about five to seven months after the start of the proceedings. As of now we have had 6 such hearings and 4 of those ended up in a settlement.

Why do parties settle there and then? There are several reasons. The judgment is foreseeable. It will deal with the allegedly infringing embodiment only. A settlement can cover more ground, can e.g. define the scope of protection.

les juges de formation technique diront par exemple aux parties pourquoi ils estiment que le brevet en question est solide ou non et se prononceront sur la question de la contrefaçon. Tout ceci est évidemment provisoire : ni experts ni témoins n'ont été entendus. Cependant, d'après mon expérience au Tribunal de commerce de Zurich, les juges – en particulier ceux qui ont une formation technique – peuvent relativement bien déterminer s'il est probable ou non qu'une allégation soit vérifiée. Par ailleurs, les juges peuvent également indiquer comment ils comptent répondre aux questions juridiques de l'affaire, ce qui est plus simple. Une fois que la délégation du Tribunal a présenté son avis sur l'affaire, elle en discute avec les parties et établit ensuite sa proposition de transaction judiciaire. Cette proposition est également discutée avec les parties, à l'occasion de débats assez animés. Encore une fois, nous sommes tous assis autour d'une table et il est évident qu'en général, les parties ne sont pas toutes deux entièrement satisfaites de notre proposition. Elles vont dès lors la contester et nous reprocher des erreurs dans notre raisonnement, dans notre interprétation du droit et des faits, ou dans nos estimations. La plupart des juges ne seraient pas habitués à une telle situation. Ils prononcent leur jugement et l'affaire est réglée. Ils n'ont pas à répondre aux parties. S'il y a un recours, ce n'est pas instantané, alors que pendant nos débats d'instruction, les juges doivent pouvoir et vouloir discuter de tous les aspects de l'affaire avec les parties. Cela nécessite bien entendu une préparation rigoureuse de la part de la délégation du Tribunal.

Nous espérons pouvoir régler environ 50 % de nos affaires dans le cadre de ces débats d'instruction, qui se tiennent cinq à sept mois environ après le début de la procédure. Jusqu'à présent, nous avons tenu six débats de ce type, dont quatre ont abouti à une transaction judiciaire.

Pourquoi les parties se mettent-elles d'accord à ce stade ? Il y a plusieurs raisons. Un jugement est prévisible. Il ne traite que du mode de réalisation argué de contrefaçon, alors qu'une transaction judiciaire peut aller plus loin, par exem-

abdecken und beispielsweise den Schutzzumfang bestimmen. Im Gegensatz zu den Urteilen werden die Vergleiche nicht veröffentlicht. Zudem spart ein Vergleich in diesem Stadium eine Menge Geld.

Kann kein Vergleich erzielt werden, kann das Gericht einen weiteren Schriftwechsel anordnen. Danach findet gegebenenfalls die Beweisaufnahme statt sowie die Hauptverhandlung, um den Sachverhalt noch einmal zusammenzufassen. Schließlich ergeht das Urteil – hoffentlich innerhalb eines Jahres nach Verfahrensbeginn. Hält es das Gericht für erforderlich, trotz des Fachwissens der technischen Richter einen Gutachter hinzuzuziehen, kann sich das Verfahren um ein weiteres Jahr verlängern.

Gegen die Urteile des Patentgerichts kann vor dem Bundesgericht Beschwerde eingelegt werden, das dann in der Regel in weniger als einem Jahr darüber entscheidet.

So viel zu unserem neuen Schweizer Bundespatentgericht.

Unlike our judgements, settlements are not published. And of course a settlement at this stage saves a lot of money.

If a settlement can't be achieved, the court may order the exchange of further briefs. Afterwards we will have the phase of taking evidence – if necessary – and there will be a main hearing to sum things up. And then the court will render its decision. Hopefully within one year after the beginning of the proceedings. If the court finds it necessary in spite of the knowledge of its technical judges to appoint an expert then the proceedings might take up to a year more.

The judgments of the Patent Court can be appealed to the Federal Supreme Court, which will usually decide in less than a year's time.

That much for our new Swiss Federal Patent Court.

ple en définissant l'étendue de la protection. A la différence des jugements, les transactions judiciaires ne sont pas publiées. Un règlement à ce stade permet par ailleurs d'économiser beaucoup de frais.

S'il n'est pas parvenu à un accord, le Tribunal peut ordonner un nouvel échange d'écritures. Arrivent ensuite, si nécessaire, la phase d'instruction, puis une audience principale résumant les faits, à l'issue de laquelle le Tribunal rend son jugement, si possible dans l'année qui suit le début de la procédure. Si, malgré les compétences de ses juges de formation technique, le Tribunal estime nécessaire de nommer un expert, la procédure peut durer jusqu'à un an de plus.

Les jugements du Tribunal fédéral des brevets sont susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral, qui statue généralement dans un délai de moins d'un an.

Voilà ce que l'on peut dire de notre nouveau Tribunal fédéral suisse des brevets.

DE Deutschland**Beate SCHMIDT****Präsidentin des Bundespatentgerichts****Neuere Entwicklungen im Patentrecht und in der Rechtsprechung auf europäischer und nationaler Ebene**

Guten Tag meine Damen und Herren. Angesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit ist der Titel, der jüngste Entwicklungen in Recht und Rechtsprechung bei deutschen Patenten ankündigt, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich muss mich schon beeilen, wenn ich Ihnen nur eine einzige Entwicklung vorstellen möchte: Ich werde mich im daher Folgenden auf Fragen der unzulässigen Erweiterung bzw. Einschränkung einer Patentanmeldung konzentrieren, da sich vor kurzem der Bundesgerichtshof mit dieser Frage eingehend befasst und auch mit der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer auseinandergesetzt hat.

Statistik

Lassen Sie mich beginnen mit einem kurzen Blick auf die aktuelle Statistik des Bundespatentgerichts, die ein ungewöhnliches Bild zeigt: Die Zahl der Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht steigt seit Jahren kontinuierlich, von 255 im Jahr 2010 auf 297 im Jahr 2011, und auch im Jahr 2012 erwarten wir wieder viele Eingänge – wenn auch vielleicht nicht ganz so viele wie im vergangenen Jahr¹. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass mehr als 70% der Nichtigkeitsklagen sich gegen den deutschen Teil eines europäischen Patents richten. Demgegenüber nimmt die Zahl der Beschwerden gegen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) seit einigen Jahren stetig ab – im Jahr 2011 war die Halbierung der Eingangszahlen von 598 auf 281 allerdings ungewöhnlich dramatisch. Dieses Jahr erholen sich die Eingänge wieder etwas, im 1. Halbjahr waren es bereits 200 neue Beschwerden². Das Niveau von 2010 wird aber wohl bis zum

¹ Stand 31.12.2012: 259 Nichtigkeitsklagen.² Stand 31.12.2012: 517 Beschwerden.**DE Germany****Beate SCHMIDT****President of the Federal Patent Court****Recent developments in European and national patent law and case law**

Good morning ladies and gentlemen. Given the short time available, the title "Recent developments in German patent law and case law" perhaps promises too much. I will have to race through to present even just one development. So I will focus on issues relating to the inadmissible extension and limitation of patent applications, as the Federal Court of Justice has recently addressed these issues in-depth, also in the light of the Enlarged Board's case law.

Statistics

I would like to begin, however, by taking a brief look at the Federal Patent Court's current statistics, which paint an unusual picture: The number of revocation actions before the court has been increasing continuously for years, going from 255 in 2010 to 297 in 2011. This year again, we are expecting many new cases, albeit not quite so many as last year.¹ More than 70% of these actions are for revocation of the German part of a European patent. By contrast, the number of appeals lodged against decisions of the German Patent and Trade Mark Office – the DPMA – has been falling steadily for some years, although the roughly 50% drop in the number of new appeals in 2011, from 598 to 281, was unusually dramatic. The figures are up again slightly this year, with 200 new appeals having already been lodged in the first six months.² But we are unlikely to get back up to the 2010 level by the end of the year. It should, however, be borne in mind that these figures probably have

¹ As at 31.12.2012: 259 revocation actions.² As at 31.12.2012: 517 appeals.**DE Allemagne****Beate SCHMIDT****Présidente du Tribunal fédéral des brevets****Droit des brevets et jurisprudence aux niveaux européen et national : évolutions récentes**

Mesdames, Messieurs, Annoncer, en titre, les récentes évolutions du droit et de la jurisprudence dans le domaine des brevets allemands peut paraître quelque peu excessif compte tenu du peu de temps dont nous disposons. Il me faut déjà me dépêcher si je veux pouvoir vous présenter une seule d'entre elles : Aussi me concentrerai-je, ci-après, sur les questions relatives à l'extension et à la limitation irrecevables d'une demande de brevet vu que la Cour fédérale de justice allemande s'est récemment penchée sur ces questions et qu'elle a également considéré la jurisprudence de la Grande Chambre de recours.

Les statistiques

J'aimerais, pour commencer, vous donner un bref aperçu des statistiques du Tribunal fédéral des brevets, qui reflètent une image inhabituelle : le nombre des actions en nullité engagées devant le Tribunal fédéral des brevets s'accroît de manière continue depuis des années : de 255 en 2010, il est ainsi passé à 297 en 2011. Et nous escomptons, pour 2012 également, l'introduction d'un grand nombre d'actions devant le tribunal – même si celles-ci ne devraient toutefois pas être aussi nombreuses que celles enregistrées au cours de l'année dernière¹. Il convient, dans ce contexte, de noter que plus de 70 % des actions en nullité sont dirigés contre la partie allemande d'un brevet européen. En revanche, le nombre des recours dirigés contre les décisions de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) diminue sans cesse depuis quelques années – la baisse enregistrée en 2011 a toutefois été inhabituellement radicale puisque le nombre des recours déposés a baissé

¹ Etat au 31.12.2012 : 259 actions en nullité.

Jahresende noch nicht wieder erreicht werden. Dazu muss man allerdings wissen, dass diese Zahlen wohl weniger einem echten Desinteresse der Patentanmelder an einer Überprüfung der Entscheidungen des Amtes geschuldet sind, als vielmehr der Tatsache, dass im Deutschen Patent- und Markenamt wegen der Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte EISA im vergangenen Jahr nicht so viele Verfahren wie sonst üblich abgeschlossen werden konnten und auch die Weitergabe ans Gericht noch nicht optimal war.

Dafür halten in diesem Jahr bei den Beschwerdeverfahren die Erledigungszahlen mit den Eingangszahlen Schritt, was man leider bei den Nichtigkeitsklagen so nicht feststellen kann: Hier kommt es aufgrund der erheblichen zusätzlichen Arbeitsbelastung, auch durch die seit Ende 2009 eingeführten Verfahrensänderungen, zu Verzögerungen in der Erledigung. Hinzu kommt, dass auch beim Bundespatentgericht zur Zeit besonders viele umfangreiche Klagen im Telekommunikationsbereich anhängig gemacht werden – die "patent wars" der Smartphone Hersteller und anderer großer Firmen gehen auch am Bundespatentgericht nicht spurlos vorüber.

Unzulässige Erweiterung der Anmeldung

Ich komme nun zum eigentlichen Thema, der unzulässigen Erweiterung einer Patentanmeldung und ihrer möglichen Folgen:

Nach §§ 21 Absatz 1 Nr. 4, 22 des deutschen Patentgesetzes (PatG) ist ein Patent zu widerrufen bzw. für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Entsprechende Regelungen finden sich in Artikel 100 lit. c, Artikel 138 Absatz 1 lit. c EPÜ, die Konsequenz des Erweiterungsverbots des Artikel 123 Absatz 2 EPÜ sind. Unter diese Vor-

less to do with any genuine lack of interest among applicants in a review of DPMA decisions than with the fact that the DPMA closed fewer cases than usual last year following the introduction of a new system of electronic patent files, known by the abbreviation "ELSA", and that the transfer of these files to the court was not yet running entirely smoothly.

On the other hand, the court's settlement of pending appeal cases has kept pace this year with the rate of newly lodged appeals. Unfortunately, the same does not go for revocation cases: there have been delays in settling these cases as a result of a considerable increase in workload due, in part, to procedural changes introduced over the period since late 2009. This problem has been compounded by the fact that an especially large number of complex actions in the telecommunications field are currently being brought before the court. We too have not been spared by the "patent wars" between smartphone manufacturers and other major firms.

Inadmissible extension of application

I will now turn to the actual topic of my talk: the inadmissible extension of patent applications and its potential implications.

Under Section 21(1) No. 4 and Section 22 of the German Patent Law, a patent must be revoked or declared null and void if its subject-matter goes beyond the content of the application as filed. Equivalent provisions can be found in Articles 100(c) and 138(1)(c) EPC, which follow from the prohibition on extension under Article 123(2) EPC. These provisions cover, for example, changes to the patent claims resulting from the omission

de moitié pour passer de 598 à 281. On constate, pour cette année, un léger rétablissement, 200 nouveaux recours² ayant déjà été introduits au 1^{er} semestre. Mais leur nombre ne pourra certainement pas atteindre à nouveau le niveau de 2010 d'ici la fin de l'année. Il me faut ici préciser que ces chiffres résultent moins d'un véritable désintéret de la part des demandeurs pour l'examen des décisions rendues par l'Office allemand des brevets et des marques que du fait que celui-ci n'a pas été en mesure de clore autant de procédures qu'à l'accoutumée suite à l'introduction du traitement et de la gestion des brevets et des certificats de protection sous forme électronique (projet EISA) et que la communication des affaires au tribunal n'était pas encore optimale.

Concernant les procédures de recours, le nombre des affaires engagées arrive par contre cette année à égalité avec le nombre des affaires clôturées, ce que l'on ne peut malheureusement pas constater pour les actions en nullité : les modifications apportées depuis la fin 2009 aux procédures sont à l'origine des retards survenus dans le traitement des dossiers. A cela s'ajoute que le nombre d'actions actuellement portées devant le Tribunal fédéral des brevets dans le domaine des télécommunications est particulièrement grand – la "guerre des brevets" que se livrent les fabricants de Smartphone et les autres grandes firmes n'épargne pas le tribunal fédéral des brevets.

L'extension irrecevable de la demande de brevet

J'aimerais maintenant passer au thème qui nous intéresse à proprement parler, soit à l'extension irrecevable d'une demande de brevet et de ses conséquences possibles.

Au titre de l'article 21, 1^{er} alinéa, n° 4 et de l'article 22 de la loi allemande sur les brevets (PatG), un brevet sera révoqué ou invalidé si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement. Des dispositions correspondantes, qui sont la conséquence directe de l'interdiction d'extension visée à l'article 123, paragraphe 2 CBE, se trouvent stipulées à l'article 100, lettre c, et à l'article 138,

² Etat au 31.12.2012 : 517 recours

schriften fallen zum Beispiel Veränderungen der Patentansprüche durch Weglassen einzelner Merkmale, durch Einfügung zusätzlicher Varianten, oder durch die Verwendung abgewandelter oder verallgemeinerter Formulierungen. Dadurch können weitere Gegenstände erfasst werden, die zuvor nicht erfasst wurden. All dies ist unzulässig.

Derartige Veränderungen führen aber nicht zwingend zum vollständigen Verlust des Patents, da es unter Umständen mit einer Beschränkung wenigstens teilweise aufrechterhalten werden kann. § 21 Absatz 2 PatG bestimmt, ebenso wie Artikel 138 Absatz 2 EPÜ, dass ein Schutzrecht mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten werden kann, wenn ein Nichtigkeitsgrund nur einen Teil des Patents betrifft.

Zulässige Beschränkung

Im Fall des § 21 Absatz 1 Nr. 4 PatG muss der Gegenstand des Patents hierfür so eingeschränkt werden, dass er vom Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen gedeckt wird. Ist der Gegenstand des Patents gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise verallgemeinert worden, kann die Beschränkung grundsätzlich dadurch erfolgen, dass die unzulässige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch gestrichen wird. Auch der Ersatz durch ein zulässiges beschränkendes Merkmal ist möglich.

Zur Erläuterung seien die folgenden Beispiele genannt:
Obwohl in den ursprünglich offenbarten Unterlagen lediglich eine "Telefonanlage" beschrieben war, betrifft der Gegenstand des Patents eine "Telekommunikationsanlage", die neben akustischen Signalen zusätzlich auch – nicht offenbarte – optische Signale umfasst. Durch die Verwendung der engeren Bezeichnung "Telefonanlage" kann in einem solchen Fall das Patent zulässig beschränkt werden.

Auch durch die Wiedereinfügung eines gestrichenen Zusatzes kann eine wirksame Beschränkung erfolgen: Wenn die Streichung des Zusatzes "ISDN",

of individual features, the insertion of additional variants or the use of altered or generalised expressions. All of this can lead to the inclusion of additional subject-matter not previously covered, and none of it is admissible.

However, such changes do not inevitably result in a complete loss of the patent. It can, in some cases, be maintained, at least in part, in limited form. Section 21(2) of the Patent Law, like Article 138(2) EPC, allows such limitation and maintenance of a patent if the ground for revocation only applies to part of it.

Admissible limitation

In cases falling under Section 21(1) No. 4 of the Patent Law, the patent's subject-matter must be limited in such a way that it remains covered by the content of the application as originally filed. If the subject-matter disclosed in the original application documents has been inadmissibly generalised, it can usually be limited by deleting the inadmissible generalisation from the claim or, alternatively, by replacing it with an admissible limiting feature.

Let me illustrate this with two examples:

Although only a "telephone installation" was originally disclosed, the claim concerns a "telecommunications installation" encompassing, in addition to acoustic signals, non-disclosed optical ones. This patent can be limited by using the narrower term "telephone installation".

A patent can also be validly limited by re-inserting a previously deleted addition: if deletion of "ISDN" from the narrower term "ISDN telecommunications installa-

paragraphe 1, lettre c CBE. Les modifications apportées aux revendications, que ce soit par omission de certaines caractéristiques, par ajout de variantes additionnelles ou par emploi de formulations modifiées ou généralisées, tombent par exemple sous le coup de ces dispositions. Peuvent ainsi se voir rajoutés des objets qui n'étaient pas contenus dans la demande initiale. Toutes ces formes d'extension d'objet ne sont pas recevables.

Cependant, de telles modifications n'entraînent pas forcément la perte totale du brevet vu que celui-ci peut, dans certaines conditions, être maintenu au moins partiellement après avoir fait l'objet d'une limitation. L'article 21, 2^{ème} alinéa PatG stipule, tout comme l'article 138, paragraphe 2 CBE, que la protection conférée par le brevet peut être maintenue par une limitation correspondante si le brevet n'est affecté que pour partie par le motif de nullité.

La limitation recevable

Dans le cas de l'article 21, 1^{er} alinéa, n° 4 PatG, l'objet du brevet doit pour ce faire être limité de manière telle qu'il doit être couvert par le contenu de la demande telle que déposée. Si l'objet du brevet a été indûment généralisé par rapport au contenu de la demande telle qu'initialement déposée, la limitation peut s'effectuer par simple radiation de la généralisation irrecevable de la revendication de brevet. Son remplacement par une caractéristique restrictive recevable s'avère lui aussi possible.

J'aimerais citer les exemples suivants à titre d'illustration :

Tandis que les documents divulgués initialement décrivaient uniquement une "installation téléphonique", le brevet avait pour objet une "installation de télécommunication" qui comportait, outre des signaux acoustiques, également des signaux optiques – non divulgués. L'emploi du terme "installation téléphonique" d'acception plus restreinte peut en l'espèce permettre de limiter le brevet de manière recevable.

La réintroduction d'un complément supprimé peut également constituer un moyen efficace pour limiter le brevet de manière recevable : Ainsi, lorsque la

gegenüber dem ursprünglich offenbarten engen Gegenstand "ISDN Telefonanlage" zu einem unzulässigen allgemeineren Anspruch "Telefonanlage" führt, kann durch die Wiedereinfügung eine zulässige Beschränkung bewirkt werden.

Unzulässige Beschränkung

Problematisch ist dagegen eine nachträglich eingefügte Beschränkung, die sich als unzulässig erweist. Die Möglichkeit der bloßen Streichung scheidet aus, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals dazu geführt hat, dass der Gegenstand des Patents eingeschränkt worden ist. Eine Rückgängigmachung dieser Einschränkung würde im Ergebnis zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen, die ihrerseits unzulässig ist, wie sich aus § 22 Absatz 1 PatG ergibt. Danach wird ein Patent auf Antrag für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, dass einer der in § 21 Absatz 1 PatG aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist.

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat aus der weitgehend gleichgelagerten Regelung in Artikel 100 lit. c und Artikel 138 Absatz 2 lit. d EPÜ die Schlussfolgerung gezogen, ein Patent dürfe in solchen Fällen nicht durch die Streichung der beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden. Das Patent könne nur aufrechterhalten werden, wenn die betreffenden Merkmale ohne Verstoß gegen Artikel 123 Absatz 2 EPÜ durch andere (engere) Merkmale ersetzt werden könnten, für die die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage biete. Ohne eine solche Änderung könne das Patent nur dann aufrechterhalten werden, wenn durch die Aufnahme des nicht offenbarten Merkmals lediglich der Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung ausgeschlossen werde und dieses Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leiste³; in diesem Fall gehe der Gegen-

tion" leads to an inadmissibly more general claim for a "telephone installation", the claim can be admissibly limited by re-inserting it.

Inadmissible limitation

By contrast, problems can arise where a limitation inserted at a later stage proves to be inadmissible. Simple deletion is not an option if the insertion of a feature not disclosed in the original application documents has limited the subject-matter of the patent, as undoing the limitation would ultimately result in an extension of the scope of protection, itself inadmissible under Section 22(1) of the Patent Law, which provides that a patent will be revoked on request if one of the grounds listed in Section 21(1) of the Patent Law applies or the scope of protection has been extended.

The EPO's Enlarged Board of Appeal has concluded from the largely equivalent provisions in Articles 100(c) and 138(2)(d) EPC that, in such cases, the patent cannot be amended by deleting the limiting subject-matter from the claims. It can only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter by other (narrower) features without violating Article 123(3) EPC. In the absence of such an amendment, the patent can only be maintained if addition of the non-disclosed feature merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention and the feature makes no technical contribution to that subject-matter;³ then, the subject-matter does not go beyond the content of the application as filed. The Enlarged Board regards an amendment of this kind (which it calls a "disclaimer") admissible if it serves to restore novelty by distinguishing a claim from the content of a subsequently published patent application or an "accidental" anticipation, or

suppression du complément "RNIS" dans la désignation "installation téléphonique RNIS" divulguée et d'acception étroite entraîne l'irrecevabilité d'une revendication du fait de sa modification par généralisation en une "installation téléphonique", la réintroduction dudit complément peut-elle permettre d'obtenir une limitation recevable du brevet.

La limitation irrecevable

Problématique est en revanche une limitation qui est apportée ultérieurement et qui s'avère irrecevable. La limitation par simple radiation est exclue lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans la demande telle que déposée a eu pour effet de limiter l'objet du brevet. L'annulation de cette limitation se traduirait par une extension de l'étendue de la protection, laquelle extension n'est pas recevable au titre de l'article 22, 1^{er} alinéa PatG. Celui-ci stipule que le brevet qui fait l'objet d'une demande en nullité doit être annulé en présence d'une des raisons énumérées à l'article 21, 1^{er} alinéa PatG ou si l'étendue de la protection conférée par le brevet a été élargie.

La Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a déduit des dispositions comparables visées à l'article 100, lettre c et à l'article 138, paragraphe 2, lettre d CBE, qu'un brevet ne pouvait pas, en pareils cas, être modifié par suppression des objets restrictifs des revendications. Le maintien du brevet implique le remplacement des caractéristiques concernées par d'autres caractéristiques (plus étroites) qui doivent trouver un fondement dans la demande telle que déposée initialement, sans contrevenir aux dispositions de l'article 123, paragraphe 2 CBE. Sans une telle modification, le maintien du brevet s'avère possible uniquement si l'ajout de la caractéristique non divulguée ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée et uniquement si cette caractéristique n'apporte aucune contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée³; il n'y a pas, dans ce cas, extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que

³ EPA G 1/93, ABI. EPA 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Beschränkendes Merkmal / Advanced Semiconductor Products.

³ EPO G 1/93, OJ EPO 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Limiting feature/Advanced Semiconductor Products.

³ OEB G 1/93, JO OEB 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Caractéristique restrictive / Advanced Semiconductor Products.

stand des Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Eine Änderung in dem zuletzt genannten Sinne (von ihr als "disclaimer" bezeichnet) sieht die Große Beschwerdekammer als zulässig an, wenn sie dazu dient, die Neuheit wiederherzustellen, indem ein Anspruch gegenüber dem Inhalt einer später veröffentlichten Patentanmeldung oder einer "zufälligen" Vorwegnahme abgegrenzt wird, oder einen Gegenstand auszuklammern, der nach Artikel 52 bis 57 EPÜ als nichttechnisch ("aus nicht-technischen Gründen") vom Patentschutz ausgeschlossen ist⁴.

Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland

Der Bundesgerichtshof hat für das Nichtigkeitsverfahren, in dem § 21 Absatz 1 und 2 PatG entsprechend anzuwenden sind, entschieden, dass keine Nichtigkeitsklärung des Patents erfolgt, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. In solchen Fällen sei den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelange, aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden könnten⁵. Diese Auslegung durch den Bundesgerichtshof wird auch von vielen Stimmen in der Literatur geteilt⁶. In der Sache folgt auch das Bundespatentgericht dieser Auffassung. Allerdings hält es in solchen Fällen für erforderlich, die Ansprüche oder die Beschreibung um eine Erklärung ("nach Art eines Disclaimers") zu ergänzen, dass aus der unzulässigen Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können⁷. In der Entscheidung "semantischer Disclaimer" war das Patent daher nur mit einer Klarstellung in der Beschreibung

if it is to disclaim subject-matter excluded from patentability under Articles 52 to 57 EPC as non-technical ("for non-technical reasons")⁴.

German case law

For revocation proceedings, to which Section 21(1) and (2) of the Patent Law is applied by analogy, the Federal Court of Justice has ruled that a patent cannot be revoked where the insertion of a feature not disclosed in the application as filed merely limits the scope of the claimed subject-matter. Where, in such a case, the limiting feature remains in the patent claim, the public's legitimate interests are protected if it is ensured that otherwise, i.e. as far as the establishment of patent rights is concerned, no rights can be derived from the amendment.⁵ Several academics have endorsed this interpretation in the literature,⁶ and the Federal Patent Court has also taken this approach. However, it considers that, in such cases, a ("disclaimer-style") statement must be added to the claims or description to the effect that no rights can be derived from the inadmissible amendment.⁷ In the "*Semantischer Disclaimer*" case, the patent was therefore maintained only after addition of the following clarification to the description: "except for the feature 'automatic' because it extends the patent's subject-matter beyond the content of the application as filed".

déposée initialement. La Grande Chambre de recours considère comme recevable une modification comprise dans ce dernier sens (désignée par elle "disclaimer") lorsque celle-ci sert à rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport au contenu d'une demande de brevet publiée ultérieurement ou par rapport à une divulgation "fortuite", ou en excluant un objet qui, aux termes des articles 52 à 57 CBE, est exclu de la protection par brevet du fait de son caractère non technique ("pour des raisons non techniques")⁴.

La jurisprudence en République fédérale d'Allemagne

La Cour fédérale de justice allemande a décidé, dans le cadre de l'action en nullité, à laquelle s'applique l'article 21, 1^{er} et 2^{ème} alinéas PatG, qu'il n'y a pas lieu d'annuler le brevet lorsque l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans les pièces de la demande initiale a uniquement pour effet de limiter l'objet du brevet. Il est, en pareils cas, pleinement satisfait aux intérêts légitimes du public si la caractéristique restrictive demeure dans la revendication et si l'on veille en même temps à ce qu'aucun droit de protection ne puisse par ailleurs découler de cette modification par ajout⁵. Cette interprétation par la Cour fédérale de justice allemande est également partagée par un grand nombre de voix dans la littérature⁶. Le Tribunal fédéral des brevets suit lui aussi cette interprétation. Celui-ci juge toutefois nécessaire, en pareils cas, de compléter les revendications ou la description par l'ajout d'une explication ("à la manière d'un disclaimer") indiquant qu'aucun droit ne peut découler d'une modification irrecevable⁷. Dans la décision "*Semantischer Disclaimer*", le brevet n'avait pu être maintenu que moyennant l'apport dans la description d'une précision : "à l'exclusion de la caractéristique "automatique"

⁴ EPA G 1/03, ABl. EPA 2004, 413 = GRUR Int. 2004, 959 – Disclaimer/PPG.

⁵ BGH, GRUR 2001, Seite 140, 142f. – Zeitletogramm.

⁶ vgl. nur Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 21 Rdnr. 120; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., § 21 Rdnr. 69.

⁷ BPatGE 42,57 = GRUR 2006, 487 Semantischer Disclaimer.

⁴ EPO G 1/03, OJ EPO 2004, 413 = GRUR Int. 2004, 959 – Disclaimer/PPG.

⁵ BGH, GRUR 2001, pages 140 and 142 f – Zeitletogramm.

⁶ See only Busse/Schwendy, Patentgesetz, 6th ed., section 21, point 120; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8th ed., section 21, point 69.

⁷ BPatGE 42,57 = GRUR 2006, 487 – Semantischer Disclaimer.

⁴ OEB G 1/03, JO OEB 2004, 413 = GRUR Int. 2004, 959 – Disclaimer/PPG.

⁵ BGH, GRUR 2001, pages 140, 142 et s. – Zeitletogramm.

⁶ Cf. seulement Bus/Schwendy, PatG, 6^{ème} édition, art. 21 chif. n° 120; Schulte/Moufang, PatG, 8^{ème} édition, art. 21 chif. n° 69.

⁷ BPatGE 42,57 = GRUR 2006, 487 Semantischer Disclaimer.

aufrechterhalten worden: "mit Ausnahme des Merkmals 'automatisch' da insoweit der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht".

Demgegenüber hält der BGH in einer neueren Entscheidung⁸ die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises/ Disclaimers grundsätzlich nicht für erforderlich, da sich bereits aus dem Gesetz ergebe, dass aus der unzulässigen Einfügung eines Merkmals keine Rechte hergeleitet werden können. Weder aus § 21 Absatz 1 Nr. 4 noch aus § 22 Absatz PatG könne abgeleitet werden, dass ein Patent in jedem Fall zu widerrufen sei, wenn sein Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen durch Aufnahme eines darin nicht offenbarten Merkmals eingeschränkt worden ist. Aus den genannten Vorschriften ergebe sich zwar, dass das Gesetz dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes gegenüber der Öffentlichkeit hohes Gewicht einräumt. Gemäß § 21 Absatz 2 PatG sei diesem Interesse aber schon dann hinreichend Rechnung getragen, wenn ein Verstoß gegen eines dieser Verbote durch entsprechende Beschränkung des Patents rückgängig gemacht werde. In der hier zu beurteilenden Situation kann dies dadurch geschehen, dass das nicht offenbarte einschränkende Merkmal im Anspruch verbleibt. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit darf es aber nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden. Damit ist nach Auffassung des BGH sichergestellt, dass das Merkmal zwar für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblich bleibt, der Rechtsbestand des Patents aber nicht auf technische Anweisungen gestützt wird, die in der Anmeldung nicht als zur Erfindung gehörend offenbart sind. Eines Widerrufs des Patents bedarf es folglich nicht.

Aus der Sicht des BPatG ist damit aber ein Disclaimer auch nicht schlechthin ausgeschlossen, sondern weiterhin möglich⁹.

Jedenfalls für das deutsche Recht und das deutsche Patent steht einer solchen Vorgehensweise auch nicht der verbindliche Charakter von Artikel 123 Absatz 1

In a more recent decision,⁸ however, the Federal Court of Justice has held that, as a rule, no such statement or disclaimer need be included because the Patent Law already makes it clear that no rights may be derived from the inadmissible insertion of a feature. It cannot be inferred from either Section 21(1) No. 4 or Section 22 of the Patent Law that a patent must always be revoked if its subject-matter has been limited as compared with the content of the application as filed by inclusion of a feature not disclosed in that application. While it follows from those provisions that the statute attaches considerable weight to protection of the public's legitimate expectations, Section 21(2) establishes that this public interest is already duly served if a breach of one of the validity requirements can be remedied by an appropriate limitation of the patent. In the situation at issue here, this can also take the form of leaving the non-disclosed limiting feature in the claim but disregarding it for the purposes of establishing patentability. In the Federal Court of Justice's view, this ensures that, although the feature remains decisive in determining the scope of protection, the patent's validity is not based on technical instructions not disclosed as part of the invention in the application. It is therefore unnecessary to revoke it.

As the Federal Patent Court sees it, however, that does not rule out entirely the possibility of including a disclaimer.⁹

In the context of German law and German patents at least, such an approach is not precluded by the mandatory character of Article 123(1) and (2)

qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement".

La Cour fédérale de justice allemande a, quant à elle, dans une récente décision⁸, jugé qu'il n'était pas en principe nécessaire de rajouter une mention/un disclaimer correspondant, vu qu'il découlait déjà de la loi qu'aucun droit ne pouvait découler de l'ajout irrecevable d'une caractéristique. Il ne ressort, selon elle, ni de l'article 21, 1^{er} alinéa n° 4 ni de l'article 22 alinéa PatG qu'un brevet doit en tout état de cause être révoqué si son objet a été limité par rapport au contenu de la demande telle que déposée initialement, en ajoutant une caractéristique qui n'était pas divulguée dans ladite demande. Il ressort cependant desdits articles que la loi accorde une haute importance au principe de la confiance légitime vis-à-vis du public. Mais ce principe se voit déjà suffisamment pris en compte par le fait qu'en vertu de l'article 21, 2^{ème} alinéa PatG, il est possible de remédier à une violation de l'une de ces interdictions moyennant une limitation correspondante du brevet. Cela peut, en l'espèce, également se traduire par le maintien dans la revendication de la caractéristique restrictive non divulguée. Celle-ci ne sera toutefois pas être prise en considération lors de l'examen de la brevetabilité. La Cour fédérale de justice allemande a estimé qu'ainsi, la caractéristique reste certes déterminante pour pouvoir apprécier l'étendue de la protection, mais que la validité formelle du brevet ne se fonde pas sur des instructions techniques qui n'ont pas été exposées dans la demande comme faisant partie de l'invention. Il n'est donc pas nécessaire de révoquer le brevet.

Ainsi un disclaimer n'est-il, du point de vue du Tribunal fédéral des brevets, de ce fait pas non plus absolument exclu et reste toujours possible⁹.

Une telle démarche n'est pas, en tout cas pour le droit et le brevet allemands, en contradiction avec les dispositions contraignantes de l'article 123, para-

⁸ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

⁹ BPatG Beschluss vom 13.7. 2011, 19W (pat) 4/08.

⁸ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

⁹ BPatG decision of 13.7. 2011, 19W (pat) 4/08.

⁸ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

⁹ BPatG Décision du 13.7. 2011, 19W (pat) 4/08.

und 2 EPÜ entgegen. Der Bundesgerichtshof tritt in der Entscheidung "Winkelmesseinrichtung"¹⁰ der Auffassung der Großen Beschwerdekammer für den Anwendungsbereich von §§ 21 und 22 PatG ausdrücklich nicht bei. Die Große Beschwerdekammer habe in der Entscheidung G 1/93 selbst gesehen, dass die von ihr vertretene Auffassung zu harten Folgen für den Anmelder führen könne¹¹. Sie sieht sich an einer abweichenden Lösung aber durch den verbindlichen Charakter von Artikel 123 Absatz 1 und 2 EPÜ gehindert. Diesem Gesichtspunkt kommt nach der Auffassung des zuständigen Senats des BGH jedenfalls für das deutsche Recht keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Der Wortlaut des Patentgesetzes sieht für den Fall, dass die zur Ausräumung eines Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrunds an sich erforderliche Streichung eines Merkmals aus dem Patentanspruch einen neuen Nichtigkeitsgrund entstehen ließe, weder in die eine noch in die andere Richtung eine ausdrückliche Regelung vor. Deshalb ist unter Rückgriff auf allgemeine Auslegungskriterien zu ermitteln, ob die unzulässige Einfügung eines Merkmals gem. § 21 Absatz 1 PatG zwingend zum vollständigen Widerruf führt oder ob den berechtigten Belangen der Öffentlichkeit nicht dadurch Genüge getan ist, dass – wie sich aus § 38 Absatz 2 PatG ergibt – aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können. Auch die Große Beschwerdekammer hält die Belassung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig. Dies bestätigt nach Auffassung des BGH, dass Artikel 123 Absatz 1 und 2 EPÜ den von ihm für einen solchen Fall gefundenen Lösungsweg nicht kategorisch ausschließen.

EPC. In its Winkelmesseinrichtung decision,¹⁰ the Federal Court of Justice expressly stated that it did not share the Enlarged Board of Appeal's view as far as applying Sections 21 and 22 of the Patent Law was concerned. The Board itself had recognised in G 1/93 that its approach could have harsh consequences for the applicant,¹¹ but considered that the mandatory nature of Article 123(1) and (2) EPC prevented it from reaching a different outcome. According to the senate of the Federal Court of Justice which deals with patent cases, this is not of crucial importance, at least not for German law. The Patent Law's wording does not include any express rule dictating, one way or the other, the outcome for cases in which the deletion of a feature from a claim required to overcome one ground for revocation might give rise to another ground for revocation. It must therefore be ascertained, on the basis of general principles of interpretation, whether the inadmissible insertion of a feature under Section 21(1) of the Patent Law must inevitably result in revocation of the patent in its entirety or whether the public's legitimate interests might not be duly protected by the fact that, as stated in Section 38(2) of the Patent Law, no rights can be derived from the amendment. Indeed, the Enlarged Board too considers that it may be admissible in certain cases to retain a feature not disclosed as part of the invention in the application as filed. This, according to the Federal Court of Justice, confirms that Article 123(1) and (2) EPC does not categorically preclude its chosen approach to such cases.

graphes 1 et 2 CBE. Dans sa décision "Winkelmesseinrichtung"¹⁰, la Cour fédérale de justice allemande s'est expressément distancée de l'avis de la Grande Chambre de recours en ce qui concerne le domaine d'application des articles 21 et 22 PatG. La Grande Chambre de recours a, dans sa décision G 1/93, elle-même constaté que son avis pouvait avoir de lourdes conséquences pour le demandeur¹¹. Elle se voit toutefois dans l'incapacité d'opter pour une autre solution du fait du caractère contraignant de l'article 123, paragraphes 1 et 2 CBE. Selon la chambre compétente de la Cour fédérale de justice allemande, ce point de vue n'est pas déterminant, en tout cas pour le droit allemand. Le libellé de la loi allemande sur les brevets ne prévoit, ni dans un sens ni dans un autre, aucune disposition expresse pour le cas où la suppression d'une caractéristique de la revendication, laquelle s'avère nécessaire pour pouvoir répondre aux objections soulevées au titre des motifs de révocation ou de nullité, engendrerait un nouveau motif de nullité. C'est pourquoi il convient d'examiner sur la base de critères d'interprétation généraux si l'ajout irrecevable d'une caractéristique aux termes de l'article 21, 1^{er} alinéa PatG entraîne forcément la révocation totale du brevet ou s'il n'est pas dûment satisfait aux intérêts légitimes du public – tel que cela ressort de l'article 38, 2^{ème} alinéa PatG – par le fait qu'aucun droit ne peut découler de la modification. La Grande Chambre de recours considère elle aussi que le maintien d'une caractéristique non divulguée dans les pièces de la demande initiale comme faisant partie de l'invention est recevable dans certaines conditions. Selon la Cour fédérale de justice allemande, cela confirme que l'article 123, paragraphes 1 et 2 CBE n'exclut pas de manière catégorique la solution adoptée par elle en pareil cas.

Keine Zulässigkeit eines Disclaimers bei Aliud

Der aufgezeigte Lösungsweg kommt aber nur dann in Betracht, wenn die Einfügung des in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals eine *Einschränkung des ange-*

Disclaimers inadmissible in the case of an "aliud"

Nevertheless, this approach can only be adopted if inserting the feature not disclosed in the application as filed results in a *limitation of the claimed subject-matter*. It cannot be applied

Irrecevabilité d'un disclaimer en cas d'objet différent

Il n'est cependant possible de recourir à une telle solution que si le rajout de la caractéristique non divulguée dans les pièces de la demande initiale a pour effet une *limitation de l'objet figurant dans la*

¹⁰ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

¹¹ EPA G 1/93, ABl. EPA 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products.

¹⁰ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

¹¹ EPO G 1/93, OJ EPO 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Limiting feature/Advanced Semiconductor Products.

¹⁰ BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung.

¹¹ OEB G 1/93, JO OEB 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842 – Caractéristique restrictive / Advanced Semiconductor Products.

meldeten Gegenstands bewirkt hat. Er scheidet aus, wenn die Hinzufügung des Merkmals dazu geführt hat, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbart ein "Aliud" darstellt¹². Entscheidend ist, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Dann führt an der Nichtigkeitsklärung des Patents kein Weg vorbei.

where, as a result of the feature's insertion, the claim in the granted patent is directed to an invention other than that in the application as filed, i.e. the patent protects an "*aliud*", that is, subject-matter different from that disclosed to the skilled person in the original application.¹² The crucial question is whether addition of the feature merely results in more specific guidance on a practical teaching disclosed as part of the invention in the application as filed, or whether it introduces a technical aspect which would not have been understood to be part of the invention on the basis of that application, be it in that specific embodiment or even in abstract form. There is then no choice but to revoke the patent.

demande. Le recours à cette solution est exclu lorsque le rajout de la caractéristique a pour effet de faire porter la revendication du brevet délivré sur une invention autre que celle décrite dans la demande de brevet telle que déposée initialement, c'est-à-dire lorsque le brevet protège un objet qui, par rapport à ce qui a été divulgué à l'homme du métier par la demande initiale, représente un objet autre¹². La question déterminante est ici de savoir si le rajout de la caractéristique a uniquement pour but de fournir une indication qui s'avère utile pour la réalisation technique de l'objet et se trouve exposée comme appartenant à l'invention dans les pièces de la demande telle que déposée, ou si ce rajout introduit un aspect technique qui, ni sous sa forme concrète de réalisation ni sous sa forme purement abstraite, ne saurait être déduit des pièces de la demande initiale comme appartenant à l'invention. L'annulation du brevet s'avère alors incontournable.

¹² BGH GRUR 2011, 1003 Integrationselement.

¹² BGH GRUR 2011, 1003 – Integrationselement.

¹² BGH GRUR 2011, 1003 Integrationselement.

FR Frankreich

Sylvie MANDEL
Richterin am Kassationshof

Alice PEZARD
Richterin am Kassationshof

Kassationsbeschwerde
Nr. A 10-24.282
Urteil Nr. 604

Mit Urteil vom 17. Februar 2012 hat das Plenum des Kassationshofs entschieden, dass der Rechtskraftwirkung Vorrang einzuräumen ist, wenn ein Patentverletzungsurteil seine Rechtsgrundlage verliert (wegen Nichtigerklärung des Patents): Die vom Patentverletzer aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Patentverletzung entrichteten Zahlungen können nach der Nichtigerklärung des Patents nicht wegen mangelnden Zahlungsgrunds zurückgefordert werden.

Der Kassationshof und die Tatrichter wiesen das Vorbringen des Patentverletzers ab, der die Rückzahlung gefordert hatte. Diese Lösung bewegt sich zwischen zwei widersprüchlichen Rechtsgrundsätzen: der Erga-omnes-Wirkung der Nichtigerklärung eines Patents im Kassationsbeschwerdeverfahren und der Rechtskraftwirkung.

Artikel 613-27 Absatz 1 des Gesetzes über geistiges Eigentum sieht vor, dass die Nichtigerklärung eines Patents absolute Wirkung hat, sofern kein Einspruch durch Dritte eingelegt wird, und in Absatz 2 dieses Artikels wird präzisiert, dass die ergangenen rechtskräftigen Entscheidungen dem Leiter des nationalen Patentamts zur Aufnahme in das nationale Patentregister mitgeteilt werden. Somit haben alle Nichtigerklärungen absolute Wirkung.

Anhängige Verletzungsklagen werden zwangsläufig für unbegründet erklärt, wenn das betreffende Patent während des Verfahrens für nichtig erklärt wird. Der Verletzer kann dann seine Benutzungshandlungen wieder aufnehmen. Die Nichtigkeit des Patents gilt jedoch nicht rückwirkend und hat keine Auswirkungen auf die Zahlung von Schadenersatz wegen Patentverletzung.

FR France

Sylvie MANDEL
Court of Cassation judge

Alice PEZARD
Court of Cassation judge

Appeal No. A 10-24.282
Judgment No. 604

In a judgment of 17 February 2012, the Court of Cassation, plenary assembly, decided that the authority of *res judicata* takes precedence over the loss of the legal basis for a verdict of guilty in an action for patent infringement (patent revoked): where an infringer has paid sums pursuant to an irrevocable finding that he is guilty of patent infringement, no action lies for the recovery of those sums on the ground of unjustified enrichment following the revocation of the patent.

The Court of Cassation and the trial judges dismissed the infringer's requests for the restitution of sums paid. The decision turned on the relationship between two opposing legal principles: the *erga omnes* effect of declaring a patent invalid, which was invoked as the ground of appeal, and the authority of *res judicata*.

Under Article 613-27, paragraph 1, of the Intellectual Property Code, a decision to revoke a patent has absolute effect, subject to opposition from third parties. Paragraph 2 of the same article specifies that decisions which become final are communicated to the director of the French Patent Office, the *Institut national de la propriété industrielle* (INPI), for entry in the national patent register. Thus all revocation decisions have absolute effect.

Pending actions for infringement will undoubtedly be declared unfounded if the patent in suit is revoked in the course of proceedings, allowing the infringer to resume use of the invention. The revocation of the patent however will not be retroactive in its effect and will not impact on compensation in the case of infringement.

FR France

Sylvie MANDEL
Conseiller à la Cour de Cassation

Alice PEZARD
Conseiller à la Cour de Cassation

Pourvoi n° A 10-24.282
Arrêt n° 604

Par arrêt du 17 février 2012, l'assemblée plénière de la Cour de cassation fait prévaloir l'autorité de la chose jugée sur la perte du fondement juridique d'une condamnation pour contrefaçon de brevet (brevet annulé) : les sommes versées par le contrefacteur en exécution d'une décision irrévocable de condamnation pour contrefaçon du brevet ne peuvent faire l'objet d'une action en répétition de l'indu à la suite de l'annulation de ce brevet.

La Cour de cassation et les juges du fond ont rejeté les prétentions du contrefacteur qui sollicitait la restitution des sommes versées. La solution s'articule autour de deux dispositions légales qui s'opposent : la portée *erga omnes* de l'annulation d'un brevet invoquée par le moyen du pourvoi et l'autorité de la chose jugée.

L'article 613-27 alinéa 1^{er} du code de la propriété intellectuelle prévoit que la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition et l'alinéa 2 de ce même article précise que les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets. L'effet absolu est attaché à toutes les décisions d'annulation.

Nul doute que les actions en contrefaçon en cours seront déclarées non fondées si le brevet litigieux est annulé pendant la procédure. Le contrefacteur pourra reprendre ses actes d'exploitation. En revanche, la nullité du brevet n'aura pas d'effet rétroactif et n'aura aucune incidence sur la réparation d'une contrefaçon.

Zwar hat der Kassationshof entschieden, dass ein Patent durch seine Nichtigerklärung rückwirkend zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung gelöscht wird und damit die Rechtsgrundlage des betreffenden Schadenersatzverfahrens wegfällt (Handelskammer, 12. Juni 2007, Bulletin Nr. 158, Kassationsbeschwerde Nr. 05-14.548), doch ist diese Sache dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar: Damals wurden die Verurteilung wegen Patentverletzung und die Nichtigerklärung des Patents von unterschiedlichen Instanzen, aber mit denselben Beteiligten ausgesprochen, und das Verfahren zur Festsetzung der Höhe des durch die Verletzung entstandenen Schadens war zum Zeitpunkt der Nichtigerklärung des Patents noch nicht abgeschlossen.

Die Lehrmeinungen sind sehr geteilt: Aufhebung einer bereits rechtskräftigen Verurteilung? Berücksichtigung des Auftretens eines neuen Sachverhalts oder des Wegfalls der rechtlichen Grundlage? Artikel 55 der Verordnung (EG) vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke sieht vor, dass die Rückwirkung der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke oder eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters bereits rechtskräftige Entscheidungen über die Verletzung dieser Marke oder dieses Geschmacksmusters nur dann berührt, wenn diese Entscheidungen vor der Entscheidung über die Nichtigkeit vollstreckt worden sind.

Zur Gültigkeitsvermutung von Patenten erklärte Generalstaatsanwalt Le Mesle vor dem Plenum: "Welche Bedeutung hätte sie, wenn sämtliche Wirkungen aller ordnungsgemäß erteilten Patente jederzeit durch eine spätere (und unter Umständen sogar viel spätere) gerichtliche Entscheidung aufgehoben werden könnten? Es ist klar zu erkennen, welche enorme Schwächung der Rechtstitel dies zur Folge hätte und welchen geringen Wert Wettbewerber eines Patentinhabers seinem Patent gegebenenfalls beimessen könnten."

It is true that the Court of Cassation had previously ruled that the revocation of a patent nullified it from the filing date of the application and that the procedure resulting in payment of damages was devoid of any legal basis (Commercial Division, 12 June 2007, Bulletin No. 158, appeal No. 05-14.548). However, that case is not comparable with the one in question here: the guilty verdict in the infringement action and the revocation of the patent were given in proceedings which, although different, were between the same parties and the procedure for fixing the amount of compensation for the injury resulting from the infringement was still pending when the patent was revoked.

Academic legal writing is very divided on this. Some advocate challenging a verdict having the authority of *res judicata*, while others suggest taking some account of the supervention of a new fact or the loss of legal basis. Under Article 55 of the Council Regulation (EC) of 26 February 2009 on the Community trade mark, the retroactive effect of the invalidity of a Community trade mark or a Community design may affect decisions on the infringement of that trade mark or design which have acquired the authority of a final decision, unless these decisions were enforced prior to the invalidity decision.

"The patent is presumed valid." As Advocate General Le Mesle pointed out to the plenary assembly, "what would be the point of this maxim if all the effects of a duly filed patent could be revoked at any given moment by a later (possibly even much later) judicial decision? Clearly, that would serve to severely undermine the patent, and even encourage the proprietors' competitors to pay little heed to his patent".

Certes, la Cour de cassation avait décidé que l'annulation d'un brevet entraînait son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet et que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique. (Com, 12 juin 2007, Bull. n° 158, pourvoi n° 05-14.548). Mais cette affaire n'est pas similaire au cas d'espèce : la condamnation pour contrefaçon et l'annulation du brevet ont été prononcées dans des instances qui, quoique différentes, opposaient les mêmes parties, et la procédure de fixation du montant du préjudice résultant de la contrefaçon était encore en cours lorsque l'annulation du brevet est intervenue.

La doctrine est très partagée : remettre en cause une décision de condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée ? admettre la survenance d'un fait nouveau ou celle de la perte de fondement juridique ? L'article 55 du règlement (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoit que l'effet rétroactif de la nullité d'une marque communautaire ou d'un dessin ou modèle communautaire peut affecter les décisions statuant sur la contrefaçon de cette marque ou de ce dessin ou modèle ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sous réserve toutefois que ces décisions n'aient pas été exécutées antérieurement à la décision de nullité.

"Foi est due au titre". Ainsi que l'a rappelé devant l'assemblée plénière M. l'Avocat général Le Mesle : "quelle portée garderait cet adage si tous les effets de tous les brevets régulièrement déposés pouvaient à tout moment être annulés par l'effet d'une décision judiciaire postérieure (le cas échéant même bien postérieure) ? On voit bien, au contraire, la très grande fragilisation des titres qui en résulterait, et le peu de cas que cela pourrait inciter à faire du brevet les concurrents de celui qui l'a déposé".

**COUR DE CASSATION
(Kassationsgerichtshof)
VOLLVERSAMMLUNG**

Öffentliche Sitzung vom 17. Februar 2012
Ablehnung
Herr LAMANDA, Gerichtspräsident
Urteil Nr. 604 P+B+R+I
Rechtsmittel Nr. A 10-24.282

**FRANZÖSISCHE REPUBLIK
IM NAMEN DES FRANZÖSISCHEN
VOLKES**

Die COUR DE CASSATION hat
in VOLLVERSAMMLUNG tagend
folgendes Urteil erlassen:

Bezüglich des Rechtsmittels von Herrn
Réginald Wehrkamp-Richter, wohnhaft
in Le Moulin, Chemin du Breuil,
63960 Veyre-Monton,

gegen das am 8. Juni 2010 von der Cour
d'appel (Berufungsgericht) von Grenoble
(1. Zivilkammer) erlassene Urteil im
Rechtsstreit zwischen:

1°/ Herrn Louis Paul Guitay, wohnhaft
in Err de Crans, 5 rue du Prado,
3963 Crans Montana (Schweiz),

2°/ der Firma LPG Systems AG mit Sitz
in Technoparc de la Plaine, NP 35,
30 rue du Docteur Abel, 26902 Valence
cedex,

Beklagte im Kassationsverfahren;

hat die Handels-, Finanz- und Wirt-
schaftskammer mit Urteil vom 4. Oktober
2011 beschieden, die Sache vor die
Vollversammlung zu verweisen.

Der Beschwerdeführer legt vor der
Vollversammlung die diesem Urteil
beigefügte Kassationsbeschwerde ein.

Dieser einzige Kassationsgrund wurde in
einem Schriftsatz niedergelegt, der von
der SCP Delaporte, Briard et Trichet,
der anwaltlichen Vertretung von Herrn
Wehrkamp-Richter, bei der Gerichts-
kanzlei der Cour de cassation ein-
gereicht wurde.

COUR DE CASSATION

ASSEMBLEE PLENIERE

Public hearing of 17 February 2012
Dismissal
Mr LAMANDA, First Presiding Judge
Decision No. 604 P+B+R+I
Appeal No. A 10-24.282

**FRENCH REPUBLIC
IN THE NAME OF THE FRENCH
PEOPLE**

The *COUR DE CASSATION*, sitting in
*ASSEMBLEE PLENIERE*¹, has handed
down the following decision:

Ruling on the appeal on a point of law
lodged by Mr Réginald Wehrkamp-
Richter, domiciled at Le Moulin, chemin
du Breuil, 63960 Veyre-Monton,

against the decision handed down on
8 June 2010 by the *Cour d'Appel* of
Grenoble (1st civil chamber), in the
dispute with:

1°/ Mr Louis Paul Guitay, domiciled
at l'Err de Crans, 5 rue du Prado,
3963 Crans Montana (Switzerland),

2°/ LPG Systems, a *société anonyme*,
whose registered office is located at
Technoparc de la Plaine, NP 35, 30 rue
du Docteur Abel, 26902 Valence cedex,

defendants in the appeal;

On 4 October 2011, the commercial,
financial and economic chamber decided
to refer the case to the *assemblée
plénière*;

The claimant puts forward out, before
the *assemblée plénière*, the annulment
argument annexed to this decision;

This single argument was set out in a
brief filed with the Clerk's office of the
Cour de Cassation by SPC Delaporte,
Briard & Trichet, attorneys-at-law
representing Mr Wehrkamp-Richter;

¹ Translator's note: the *Cour de Cassation* sits as
a full court.

COUR DE CASSATION

ASSEMBLEE PLENIERE

Audience publique du 17 février 2012
Rejet
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 604 P+B+R+I
Pourvoi n° A 10-24.282

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

La COUR DE CASSATION, siégeant en
ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt
suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par
M. Réginald Wehrkamp-Richter,
domicilié Le Moulin, chemin du Breuil,
63960 Veyre-Monton,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la
cour d'appel de Grenoble (1^{re} chambre
civile), dans le litige l'opposant à :

1°/ Monsieur Louis Paul Guitay,
domicilié l'Err de Crans, 5 rue du Prado,
3963 Crans Montana (Suisse),

2°/ la société LPG Systems, société
anonyme, dont le siège est Technoparc
de la Plaine, NP 35, 30 rue du Docteur
Abel, 26902 Valence cedex,

défendeurs à la cassation ;

La chambre commerciale, financière et
économique a, par arrêt du 4 octobre
2011, décidé le renvoi de l'affaire devant
l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'assem-
blée plénière, le moyen de cassation
annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Delaporte, Briard
et Trichet, avocat de M. Wehrkamp-
Richter ;

Eine Klagebeantwortung wurde von der SCP Boré et Salve de Bruneton, der anwaltlichen Vertretung von Herrn Guitay und der Firma LPG Systems, bei der Gerichtskanzlei der Cour de cassation eingereicht.

Der schriftliche Bericht von Herrn André, Berichterstatter, und die schriftliche Stellungnahme von Herrn Le Mesle, erster Generalanwalt, wurden den Parteien zugänglich gemacht.

Der GERICHTSHOF tagte als Vollversammlung in öffentlicher Sitzung vom 3. Februar 2012, bei der zugegen waren: Herr Lamanda, Gerichtspräsident, Frau Favre, Herr Lacabarats, Herr Louvel, Herr Charruault, Herr Loriferne, Herr Terrier, Vorsitzende, Herr André, Berichterstatter, Herr Blondet, Herr Le Corroller, Herr Pluyette, Herr Bailly, Herr Bizot, Herr Petit, Frau Bellamy, Frau Geerssen, Frau Mandel, Herr Maunand, Herr Girardet, Berichterstatter, Herr Le Mesle, erster Generalanwalt, Frau Tardi, Leiterin der Gerichtskanzlei.

Nach Anhörung des Berichts von Herrn André, Berichterstatter, unter Mitwirkung von Herrn Régis, Sachbearbeiter in der Abteilung Dokumentation, Studien und Berichterstattung, der Bemerkungen der SCP Delaporte, Briard et Trichet, der SCP Boré et Salve de Bruneton, der Stellungnahme von Herrn Le Mesle, erster Generalanwalt, worauf die SCP Delaporte, Briard et Trichet als eine der hierzu aufgeforderten Parteien eine Erwiderung vorbrachte, und nach Beratung nach Maßgabe des Gesetzes.

Zum einzigen Klagegrund:

Gemäß dem angefochtenen Urteil (Grenoble, 8. Juni 2010) wurde Herr Wehrkamp-Richter mit einem rechtskräftigen Urteil vom 10. September 2001 wegen Verletzung der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 des unter der Nr. 87-03 865 eingetragenen Patents, das von Herrn Guitay eingereicht wurde, der der Firma LPG Systems die ausschließliche Nutzung eingeräumt hat, zur Zahlung verschiedener Beträge verurteilt. Da diese Ansprüche mit einem rechtskräftigen Urteil vom 21. Februar 2002 für nichtig erklärt wurden, forderte Herr Wehrkamp-Richter Herrn Guitay und die Firma LPG Systems gerichtlich zur Rückerstattung dieser Beträge auf.

A defence brief was filed with the Clerk's office of the Cour de Cassation by SCP Boré & Salve de Bruneton, attorneys-at-law representing Mr Guitay and LPG Systems;

The report drafted by Mr André, Judge, and the opinion drafted by Mr Le Mesle, First Advocate General, were made available to the parties;

Whereupon, the *COUR DE CASSATION*, sitting in *assemblée plénière*, at the public hearing of 3 February 2012, before: Mr Lamanda, First Presiding Judge, Ms Favre, Messrs Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, Presiding Judges, Mr André, Reporting Judge, Messrs Blondet, Le Corroller, Pluyette, Bailly, Bizot, Petit, Ms Bellamy, Ms Geerssen, Ms Mandel, Messrs Maunand, Girardet, Judges, Mr Le Mesle, First Advocate General, Ms Tardi, Chief Clerk;

Based on the report by Mr André, Judge, assisted by Mr Régis, Assistant Judge in the Documentation, Research and Reporting Department, on the observations of SCP Delaporte, Briard & Trichet, of SCP Boré & Salve de Bruneton, on the opinion of Mr Le Mesle, First Advocate General, to whom, among the parties invited to do so, SCP Delaporte, Briard & Trichet replied, and after having deliberated in accordance with the law;

On the single argument:

Whereas, according to the challenged decision (Grenoble, 8 June 2010), Mr Wehrkamp-Richter was ordered by an irrevocable decision of 10 September 2001 to pay various sums for the infringement of claims 1, 3, 4 and 5 of the patent registered under No. 87-03 865 and filed by Mr Guitay who had granted the exclusive right to exploit it to LPG Systems; these claims having been revoked by an irrevocable decision of 21 February 2002, Mr Wehrkamp-Richter served a summons upon Mr Guitay and LPG Systems claiming the restitution of those sums;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Guitay et de la société LPG Systems ;

Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 3 février 2012, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, présidents, M. André, conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Pluyette, Bailly, Bizot, Petit, Mmes Bellamy, Geerssen, Mandel, MM. Maunand, Girardet, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. André, conseiller, assisté de M. Régis, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Delaporte, Briard et Trichet a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que M. Wehrkamp-Richter a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03 865 et déposé par M. Guitay qui en avait concédé l'exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. Wehrkamp-Richter a assigné M. Guitay et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ;

Herr Wehrkamp-Richter beanstandet an dem Urteil, dass damit seine Klage abgewiesen wurde, während dem Klagegrund zufolge, die rückwirkend und unbeschränkt geltende Entscheidung zur Nichtigerklärung eines Erfindungspatents der vorher ergangenen Verurteilung wegen Verletzung des aufgehobenen Patents die Rechtsgrundlage entzieht, und dies auch gegenüber einem Dritten in einem Aufhebungsverfahren. Diese Entscheidung bewirkt, dass Zahlungen, mit denen einer solchen Verurteilung nachgekommen wird, unbegründet sind, auch wenn die Verurteilung uneingeschränkt rechtskräftig geworden ist, und eröffnet Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Beträge. Die Cour d'appel hat keine rechtlichen Schlussfolgerungen aus ihren eigenen Feststellungen gezogen und gegen die Artikel 1235 und 1376 des französischen Zivilgesetzbuchs (Code civil) sowie Artikel L. 613-27 des Gesetzes über das geistige Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) verstoßen, nachdem sie die Klage von Herrn Wehrkamp-Richter, mit der dieser die Rückerstattung des Gesamtbetrags in Höhe von 6 000 EUR erlangen wollte, den er gemäß dem Urteil des Tribunal de grande instance von Limoges vom 13. März 1997 wegen Verletzung der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 des Patents Nr. 87-03 865, das durch das Urteil der Cour d'appel von Limoges vom 10. September 2001 bestätigt wurde, gezahlt hatte, abgewiesen hat, danach jedoch feststellte, dass die vorgenannten Patentansprüche mit dem Urteil des Tribunal de grande instance von Lyon vom 15. Juni 2000 für nichtig erklärt worden waren und die Cour d'appel von Lyon mit Urteil vom 21. Februar 2002 die Nichtigerklärung bestätigt hatte.

Aus der Feststellung, dass Herr Wehrkamp-Richter rechtskräftig wegen einer Patentverletzung verurteilt wurde, zog die Cour d'appel jedoch zu Recht den Schluss, dass die rückwirkende und vollständige Aufhebung des Patents, soweit sie die mit einer späteren Entscheidung verfügte Nichtigerklärung der Ansprüche betrifft, nicht die Erstattung der in Ausführung der Verurteilung vom Patentverletzer gezahlten Beträge rechtfertigt. Der Rechtsmittelgrund ist unbegründet.

Whereas Mr Wehrkamp-Richter objects to the decision for dismissing his claim, while, according to the argument, *the decision to revoke a patent, which has both a retroactive and absolute effect, deprives the decision previously handed down on the infringement of the revoked patent of any legal basis, even against a third party in the revocation proceedings; therefore, it makes the sums paid in pursuance of such a decision on the infringement undue, even if the latter is irrevocably res judicata, and creates entitlement to the repayment of the sums paid; by dismissing Mr Wehrkamp-Richter's claim for the restitution of the overall sum of 6 000 paid in pursuance of the judgment of the Tribunal de Grande Instance of Limoges dated 13 March 1997, which held him liable for the infringement of claims 1, 3, 4 and 5 of patent No. 87-03 865, and affirmed by the ruling of the Cour d'Appel of Limoges dated 10 September 2001, after having, however, noted that the Tribunal de Grande Instance of Lyon had revoked the aforementioned claims in a judgment of 15 June 2000, and that the Cour d'Appel of Lyon had affirmed this revocation in a ruling of 21 February 2002, the Cour d'Appel, which did not draw the legal consequences from its own findings, violated Articles 1235 and 1376 of the French Civil Code, as well as Article L. 613-27 of the French Intellectual Property Code;*

However, noting that Mr Wehrkamp-Richter had been held liable for infringement by an irrevocable decision, the *Cour d'Appel* rightly came to the conclusion that the retroactive and absolute revocation of the patent to the extent of the claims' revocation ordered in a subsequent decision could not justify the restitution of the sums paid in pursuance of the decision on the infringement; that this argument is unfounded;

Attendu que M. Wehrkamp-Richter fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, *que la décision d'annulation d'un brevet d'invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l'encontre d'un tiers à l'instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu'elle rend donc indu le paiement fait en exécution d'une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu'en rejetant la demande de M. Wehrkamp-Richter tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03 865 prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l'annulation des revendications précitées par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;*

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Wehrkamp-Richter avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

ENTSCHEIDUNGSTENOR:

Die Revision wird VERWORFEN.

Herr Wehrkamp-Richter trägt die Kosten des Verfahrens.

Gestützt auf Artikel 700 der Zivilprozessordnung (Code de procédure civile) werden Herr Guitay und die Firma LPG Systems zur Zahlung des Gesamtbetrags von 2 500 EUR verurteilt. Die von Herrn Wehrkamp-Richter eingereichte Klage wird abgewiesen.

Für Recht erkannt und entschieden von der in Vollversammlung tagenden Cour de cassation und verkündet durch den Gerichtspräsidenten in öffentlicher Sitzung am 17. Februar 2012.

ON THESE GROUNDS:

DISMISSES the appeal;

Orders Mr Wehrkamp-Richter to pay the costs;

Having regard to Article 700 of the French Code of Civil Procedure orders him to pay to Mr Guitay and LPG Systems the overall sum of 2 500; dismisses Mr Wehrkamp-Richter's claim;

As drafted and decided by the *Cour de Cassation*, sitting in *assemblée plénière*, and pronounced by the First Presiding Judge at this public hearing on the seventeenth of February two thousand and twelve.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Wehrkamp-Richter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Guitay et à la société LPG Systems la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande présentée par M. Wehrkamp-Richter ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix sept février deux mille douze.

EINZIGER KASSATIONSGRUND

Gegen das angefochtene Urteil wird vorgebracht, dass durch Bestätigung des ergangenen Urteils die Klage von Herrn Wehrkamp-Richter abgewiesen wurde, Herrn Guitay und die Firma LPG Systems als Gesamtschuldner zur Erstattung des Betrags von 6000 EUR zuzüglich der gesetzlichen Zinsen zu verurteilen, was den Beträgen entspricht, die in Vollzug des gegen ihn wegen Verletzung der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 des später für nichtig erklärten Patents Nr. 87-03 865 ergangenen Urteils gezahlt wurden.

Entscheidungsgründe der Vorinstanz: "Es ist festzustellen, dass das Bestehen einer Patentverletzung durch Herrn Wehrkamp-Richter und Herrn Andrieux in Bezug auf den flachen Massagekopf, der Gegenstand des Patents Nr. 87-03 865 von Herrn Guitay ist (Verletzung der Patentansprüche 1 bis 5), durch ein Urteil des Tribunal de grande instance von Limoges vom 13. März 1997 festgestellt und durch ein Urteil der Cour d'appel von Limoges vom 10. September 2001 bestätigt wurde, und dass unterdessen das Tribunal de grande instance von Lyon mit Urteil vom 15. Juni 2000 die Patentansprüche 1 bis 5 des unter der Nr. 87-03 865 eingetragenen Patents für nichtig erklärt hat und diese Nichtigerklärung mit Urteil vom 21. Februar 2002 bestätigt wurde. Herr Wehrkamp-Richter macht geltend, dass er dem Urteil des Tribunal de grande instance von Limoges und dem Urteil der Cour d'appel von Limoges

THE SINGLE ANNULMENT ARGUMENT

The challenged decision is criticised for having dismissed, by affirming the contested judgment, Mr Wehrkamp-Richter's claim for ordering, jointly and severally, Mr Guitay and LPG Systems to pay back, with statutory interest, the sum of 6,000 corresponding to the amounts paid in pursuance of the decision holding him liable for the infringement of claims 1, 3, 4 and 5 of patent No. 87-03 865, which were later revoked;

On the grounds that "it must be pointed out that the existence of infringement by Mr Wehrkamp-Richter and Mr Andrieux of the massage head with a lower form which is the subject-matter of Mr Guitay's patent No. 87-03 865 (infringement of claims 1 to 5), was recognised in a judgment of the Tribunal de Grande Instance of Limoges on 13 March 1997 affirmed by a decision of the Cour d'Appel of Limoges on 10 September 2001 and that in the meantime, the Tribunal de Grande Instance of Lyon, in a judgment of 15 June 2000, held claims 1 to 5 of the patent registered under No. 87-03 865 invalid, this revocation being affirmed in a decision of 21 February 2002; Mr Wehrkamp-Richter contends that he paid the overall sum of 6 000 in pursuance of the judgment of the Tribunal de Grande Instance of Limoges and of the decision of the Cour d'Appel of Limoges; the extent of the revocation decision is defined by Article L. 613-27 of the

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Wehrkamp Richter de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. Guitay et de la société LPG Systems à lui restituer, avec intérêts légaux, la somme de 6 000 euros correspondant aux montants versés en exécution des condamnations prononcées à son encontre pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03 865 ultérieurement annulées ;

Aux motifs propres qu' "il convient de rappeler que l'existence d'une contrefaçon par M. Wehrkamp Richter et M. Andrieux de la tête de massage de forme basse objet du brevet numéro 87-03 865 (reproduction des revendications 1 à 5) de M. Guitay a été reconnue par un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 septembre 2001 et qu'entre-temps le tribunal de grande instance de Lyon par un jugement du 15 juin 2000 a prononcé la nullité des revendications 1 à 5 du brevet enregistré sous le numéro 87-03 865, cette annulation étant confirmée par un arrêt du 21 février 2002 ; que M. Wehrkamp Richter soutient qu'il a réglé une somme totale de 6 000 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Limoges et de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges ; que la portée de la décision d'annulation est définie par

nachgekommen ist und den Gesamtbetrag von 6 000 EUR gezahlt hat. Der Anwendungsbereich der Entscheidung zur Nichtigkeitserklärung ist in Artikel L. 613-27 des Gesetzes über das geistige Eigentum geregelt, demzufolge 'die Entscheidung zur Nichtigkeitserklärung eines Erfindungspatents vorbehaltlich des Einspruchs Dritter unbeschränkte Wirkung hat'. Daraus folgt, dass sobald die Entscheidung zur Nichtigkeitserklärung rechtskräftig geworden ist, das Patent gegenüber jedermann endgültig aufgehoben ist. Ein rechtskräftig wegen einer Patentverletzung Verurteilter kann sich jedoch weder der ergangenen Verurteilung entziehen, indem er rückwirkend die später durch eine andere Person erwirkte Entscheidung zur Nichtigkeitserklärung geltend macht, noch kann er die Erstattung des von ihm geleisteten Schadenersatzes durchsetzen. Der Berufungskläger verweist auf die jüngste Rechtsprechung, der zufolge 'eine Cour d'appel zu Recht davon ausgehen kann, dass dem Schadenersatzverfahren jede Rechtsgrundlage entzogen ist, sobald eine Nichtigkeitserklärung eines Patents seine Tilgung am Tag der Abgabe der Patentanmeldung bewirkt'. Im vorliegenden Fall war der Schadenersatz jedoch nicht Gegenstand einer endgültigen Entscheidung und wurde noch nicht einmal gerichtlich verhandelt, sondern allein der Umstand der Patentverletzung wurde endgültig festgestellt. Da der Schadenersatz endgültig geleistet wurde, ist die Begründung hinsichtlich des Entzugs einer Rechtsgrundlage nicht anwendbar und das ergangene Urteil ist zu bestätigen, soweit damit die Klage von Herrn Wehrkamp-Richter, mit der die Rückerstattung einer nicht geschuldeten Zahlung erwirkt werden sollte, aufgrund der Rechtskraft der entschiedenen Sache abgewiesen wurde" (angefochtenes Urteil S. 8 letzter Absatz bis S. 9 dritt-letzter Absatz).

Erstinstanzliche Entscheidungsgründe: "Gemäß Artikel L. 613-27 Absatz 1 des französischen Gesetzes über geistiges Eigentum 'hat die Nichtigkeitserklärung eines Erfindungspatents vorbehaltlich des Einspruchs Dritter unbeschränkte Wirkung'. Diese Bestimmung, aus der sich die endgültige Nichtigkeitserklärung des Patents und der aufgrund dieses Patents erfolgten Nutzungshandlungen wegen Gegenstandslosigkeit gegenüber jedermann ableitet, kann jedoch nicht die Wirkungen von rechtskräftig

French Intellectual Property Code pursuant to which 'a decision to revoke a patent shall have absolute effect, subject to opposition from third parties...'; it results thereof that as soon as the revocation decision is res judicata, the patent is definitively revoked with respect to all parties; however, the party which was held liable for infringement by a decision which is res judicata cannot escape liability by retroactively adducing the revocation decision obtained subsequently by another party, nor can it obtain the restitution of the damages which it paid; the appellant adduces recent case law according to which 'since the revocation of a patent results in its revocation on the date of filing the patent application, a Cour d'Appel can rightly consider that the proceedings for damages is deprived of any legal basis'; however, in this instance, the compensation had not been the subject of a final decision, it was not even decided, the question of the infringement alone having been definitively settled; since the compensation has been definitively paid, the argument concerning the deprivation of legal basis is not applicable and the referred judgment must be affirmed in that it dismissed Mr Wehrkamp-Richter's claim for the repayment of the sums paid, owing to res judicata" (contested judgment, page 8, last § to p. 9, antepenultimate §);

And on the potentially adopted grounds of the first-instance Judges that "under Article L. 613-27, 1st subparagraph, of the French Intellectual Property Code, 'a decision to revoke a patent shall have absolute effect, subject to opposition from third parties'; this rule, from which result the revocation of the patent and the end of the acts of exploitation carried out on this patent for lack of purpose, definitively and with respect to all parties, cannot, however, challenge the effects of the decisions on third

l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle d'après lequel 'la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition...'; qu'il en résulte que dès que la décision d'annulation est passée en force de chose jugée, le brevet est anéanti de manière définitive à l'égard de tous; que cependant, celui qui a été condamné comme contrefacteur par une décision passée en force de chose jugée ne peut échapper aux condamnations encourues en invoquant de manière rétroactive le jugement d'annulation obtenu plus tard par une autre personne, ni obtenir la restitution des indemnités qu'il a versées; que l'appelant invoque une jurisprudence récente d'après laquelle 'dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouve privée de tout support juridique'; que cependant, dans cette espèce l'indemnisation n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive, elle n'était même pas jugée, seul le principe de la contrefaçon étant acquis de façon définitive; que dès lors que l'indemnisation a été effectuée de façon définitive, la motivation relative à la privation d'un support juridique n'est pas applicable et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en répétition de l'indu formée par M. Wehrkamp Richter en raison de l'autorité de la chose jugée" (arrêt attaqué, p. 8, dernier § à p. 9, antépénultième §);

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu' "aux termes de l'article L. 613-27, alinéa 1^{er}, du code de la propriété intellectuelle 'la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition'; que cette règle, dont il résulte l'anéantissement du brevet et des actes d'exploitation accomplis sur ce brevet pour défaut d'objet, de manière définitive et à l'égard de tous, ne saurait toutefois remettre en cause les effets des décisions portant condamnation de

gewordenen Urteilen gegenüber Dritten wegen Patentverletzungen infrage stellen (siehe insbesondere: Cour d'appel von Paris – 4. Kammer, 29. September 1995 und Cour de cassation, Handelskammer, 27. Januar 1998; Cour de cassation, Handelskammer, 28. Januar 2003). Im vorliegenden Fall wurde Herr Wehrkamp-Richter mit Urteil der Cour d'appel von Limoges vom 10. September 2001 rechtskräftig wegen Patentverletzung verurteilt. Die spätere Nichtigerklärung der Ansprüche 1 bis 7 des Patents, dessen Inhaber Herr Guitay war, durch das Urteil der Cour d'appel von Lyon vom 21. Februar 2002 vermag die Wirkungen der rechtskräftigen Entscheidung nicht infrage zu stellen" (angefochtenes Urteil S. 6 Absätze 3 bis 6).

Somit ist festzustellen: Die rückwirkend und unbeschränkt geltende Entscheidung zur Nichtigerklärung eines Erfindungspatents entzieht der vorher ergangenen Verurteilung wegen Verletzung des aufgehobenen Patents die Rechtsgrundlage, und dies auch gegenüber einem Dritten in einem Aufhebungsverfahren. Diese Entscheidung bewirkt, dass Zahlungen, mit denen einer solchen Verurteilung nachgekommen wird, unbegründet sind, auch wenn die Verurteilung uneingeschränkt rechtskräftig geworden ist, und eröffnet Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Beträge. Die Cour d'appel hat keine rechtlichen Schlussfolgerungen aus ihren eigenen Feststellungen gezogen und gegen die Artikel 1235 und 1376 des französischen Zivilgesetzbuchs (Code civil) sowie Artikel L. 613-27 des Gesetzes über das geistige Eigentum (Code de la propriété intellectuelle) verstoßen, nachdem sie die Klage von Herrn Wehrkamp-Richter, mit der dieser die Rückerstattung des Gesamtbetrags in Höhe von 6000 EUR erlangen wollte, den er gemäß dem Urteil des Tribunal de grande instance von Limoges vom 13. März 1997 wegen Verletzung der Ansprüche 1, 3, 4 und 5 des Patents Nr. 87-03 865, das durch das Urteil der Cour d'appel von Limoges vom 10. September 2001 bestätigt wurde, gezahlt hatte, abgewiesen hat, danach jedoch feststellte, dass die vorgenannten Patentansprüche mit dem Urteil des Tribunal de grande instance von Lyon vom 15. Juni 2000 für nichtig erklärt worden waren und die Cour d'appel von Lyon mit Urteil vom 21. Februar 2002 die Nichtigerklärung bestätigt hatte.

parties' liability for infringement which are res judicata (see in particular: Cour d'Appel of Paris-4th chamber, 29 September 1995 and Cour de Cassation, commercial chamber, 27 January 1998; Cour de Cassation, commercial chamber, 28 January 2003); in this instance, Mr Wehrkamp-Richter was irrevocably held liable for infringement by the decision of the Cour d'Appel of Limoges on 10 September 2001; the subsequent revocation of claims 1 to 7 of Mr Guitay's patent, by the 21 February 2002 decision of the Cour d'Appel of Lyon cannot challenge the effects of res judicata" (contested judgment, p. 6, § 3 to 6);

The decision to revoke a patent, which has both retroactive and absolute effect, deprives the decision previously handed down on the infringement of the revoked patent of any legal basis, even against a third party in the revocation proceedings; therefore, it makes the sums paid in pursuance of such a decision on the infringement undue, even if the latter is irrevocably res judicata, and creates entitlement to the repayment of the sums paid; by dismissing Mr Wehrkamp-Richter's claim for the restitution of the overall sum of 6,000 paid in pursuance of the judgment of the Tribunal de Grande Instance of Limoges dated 13 March 1997, which held him liable for the infringement of claims 1, 3, 4 and 5 of patent No. 87-03 865, and affirmed by the ruling of the Cour d'Appel of Limoges dated 10 September 2001, after having, however, noted that the Tribunal de Grande Instance of Lyon had revoked the aforementioned claims in a judgment of 15 June 2000, and that the Cour d'Appel of Lyon had affirmed this revocation in a ruling of 21 February 2002, the Cour d'Appel, which did not draw the legal consequences from its own findings, violated Articles 1235 and 1376 of the French Civil Code, as well as Article L. 613-27 of the French Intellectual Property Code.

tiers pour contrefaçon passées en force de chose jugée (en ce sens notamment : cour d'appel de Paris – 4^e chambre, 29 septembre 1995 et Cour de cassation, chambre commerciale, 27 janvier 1998 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2003) ; qu'en l'espèce M. Wehrkamp Richter a été condamné de façon irrévocable pour contrefaçon par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 10 septembre 2001 ; que l'annulation postérieure des revendications 1 à 7 du brevet détenu par M. Guitay, par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 février 2002, ne peut remettre en cause les effets qui s'attachent à l'autorité de la chose jugée " (jugement entrepris, p. 6, § 3 à 6) ;

Alors que la décision d'annulation d'un brevet d'invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l'encontre d'un tiers à l'instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu'elle rend donc indu le paiement fait en exécution d'une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu'en rejetant la demande de M. Wehrkamp Richter tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03 865 prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997, et confirmées par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l'annulation des revendications précitées par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle.

GB Vereinigtes Königreich**David KITCHIN****Lord Justice, Court of Appeal of England and Wales, zuständig für geistiges Eigentum****Neue Patentfälle aus England und Wales****Einführung**

In den vergangenen zwei Jahren kam es in England zu einer beachtlichen Zahl von Patentklageverfahren, bei denen es zwar meist um altbekannte Streitpunkte ging, zuweilen jedoch auch Dinge geltend gemacht wurden, die die Gerichte bislang eher wenig beschäftigt hatten. Ich werde eine Gesamtübersicht geben, will aber auf bestimmte Aspekte von besonderem Interesse ausführlicher eingehen. Wieder einmal waren es so viele Verfahren, dass ich mich auf einige wenige Urteile der Berufungsgerichte beschränken muss.

Neuheit – Artikel 54 EPÜ

Ich beginne mit der Rechtssache *Gemstar gegen Virgin*¹. In erster Instanz wurde hier eine Anzahl von Patenten von Gemstar aus verschiedenen Gründen für nichtig erklärt, u. a. wegen der Nichterfüllung des Kriteriums der Neuheit. Im Berufungsverfahren wurde vereinbart, aus organisatorischen Gründen zunächst die Beschwerde gegen die Feststellung der mangelnden Neuheit zu verhandeln, denn falls diese scheitern würde, müsste auch die Berufung scheitern. Diese Vorgehensweise, die Kosten sparen soll, wird zunehmend eingesetzt.

Wie so oft ging es um die genaue Auslegung des Stands der Technik. Das Gericht erläuterte, dass ein Anspruch das Kriterium der Neuheit nicht erfüllt, wenn die Vorveröffentlichung eine klare Beschreibung von etwas enthält oder klare Anweisungen zu etwas gibt, das den Anspruch verletzen würde, wenn es nach der Patenterteilung ausgeführt würde². Die frühere Offenbarung muss so ausgelegt werden, wie sie der Fach-

GB United Kingdom**David KITCHIN****Lord Justice, Court of Appeal of England and Wales, and Judge in charge of the intellectual property list****Some Recent Patent Cases in England and Wales****Introduction**

There has been a considerable body of patent litigation in England over the last two years, a good deal involving familiar grounds of dispute but some involving arguments that have received little judicial consideration hitherto. I shall give an overview of them all but focus on aspects of particular interest. Once again the weight of cases has been such that I have had to confine myself to some decisions of the appeal courts.

Novelty – Article 54 EPC

I begin with *Gemstar v Virgin*¹. The trial judge revoked a number of patents belonging to Gemstar on various grounds including lack of novelty. On appeal it was agreed that, as a case management matter, the appeal against the finding of lack of novelty would be heard first, on the basis that if it failed so too must the appeal. This procedure, designed to save costs, is being increasingly adopted.

As so often, the issue turned on the proper interpretation of the prior art. The court explained that if the prior publication gives a clear description of or clear instructions to do something that would infringe the claim if carried out after the grant of the patent, the claim will lack novelty². The prior disclosure must be considered through the eyes of the skilled addressee as of its date. Importantly, there is no reason why such a

GB Royaume-Uni**David KITCHIN****Lord Justice, Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, juge en matière de propriété intellectuelle****Quelques affaires récentes en matière de brevets en Angleterre et au Pays de Galles****Introduction**

Ces deux dernières années en Angleterre, une jurisprudence très abondante a porté sur les litiges en matière de brevets, dont une bonne partie concerne des sujets habituels de contentieux, tandis que certains autres traitent des arguments qui n'ont jusqu'à présent guère été traités par les tribunaux. Je vais résumer toute cette jurisprudence en me concentrant sur des aspects d'un intérêt particulier. Comme nous venons de le dire, l'abondance de cette jurisprudence est telle que j'ai dû limiter mon propos à quelques décisions des cours d'appel.

Nouveauté – article 54 CBE

Je commencerai par l'affaire *Gemstar v Virgin*¹. En première instance, le juge a révoqué un certain nombre de brevets appartenant à Gemstar pour divers motifs, y compris le défaut de nouveauté. En appel, il a été convenu, pour une conduite plus efficace de la procédure, que l'appel interjeté contre la décision de défaut de nouveauté serait examiné en premier, car si cet appel était rejeté à ce titre, il devrait en être de même de l'appel dans son ensemble. Cette procédure, qui a pour but de faire des économies de coûts, est de plus en plus adoptée.

Comme c'est souvent le cas, le problème repose sur l'interprétation correcte de l'état de la technique. Le tribunal a expliqué qu'il y a défaut de nouveauté de la revendication dans le cas où une publication antérieure donne une description ou des instructions claires de faire quelque chose qui contreviendrait à la revendication si cette chose était accomplie après la délivrance du brevet². La divulgation antérieure doit

¹ [2011] EWCA Civ 302, [2011] RPC 25.² *S. General Tire gegen Firestone Tyre & Rubber* [1972] RPC 457, S. 485-486.¹ [2011] EWCA Civ 302, [2011] RPC 25.² Applying *General Tire v Firestone Tyre and Rubber* [1972] RPC 457 at 485-486.¹ [2011] EWCA Civ 302, [2011] RPC 25.² En application de l'affaire *General Tire v Firestone Tyre and Rubber* [1972] RPC 457vat 485-486.

mann am Tag der Offenbarung verstanden hätte. Überdies ist gar nicht gesagt, dass ein solcher Fachmann – genau wie eine reale Person – einen Sinn erkennen muss. In der Realität hat man es zuweilen mit Dokumenten zu tun, die jede Klarheit vermissen lassen, ja, die so unverständlich sind, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil man keine Ahnung hat, was der Verfasser überhaupt zum Ausdruck bringen wollte. Dem fiktiven sachkundigen Leser kann es genauso gehen; in diesem Fall wäre das Dokument nicht neuheitsschädlich. Seine Offenbarung ist nicht "klar und eindeutig", wie dies vorausgesetzt wird³.

Naheliegen – Artikel 56 EPÜ

In Berufungsverfahren beim Court of Appeal of England and Wales geht es eher um eine Überprüfung als um eine Neuverhandlung. Die Feststellung des Naheliegens ist eine Tatsachenfeststellung, gilt aber als eine jener Entscheidungen, bei denen der Richter – wie z. B. auch bei der Feststellung von Fahrlässigkeit – alle relevanten Umstände in Betracht ziehen und aufgrund einer multifaktoriellen Bewertung zu einer Schlussfolgerung kommen muss. Berufungsgerichte greifen meist sehr ungern in solche Entscheidungen ein, es sei denn, der jeweilige Richter hat sich im Grundsatz geirrt und ist nicht einfach nur zu einer Entscheidung gekommen, der sich ein anderer Richter möglicherweise nicht angeschlossen hätte⁴. Die erfahrenen Richter der Patentgerichte kennen sich mit den relevanten Grundsätzen sehr gut aus, sodass ihnen nur selten derartige Fehler unterlaufen⁵, dennoch ist in einigen Fällen neueren Datums genau dies passiert. Sie stellen interessante Beispiele dar.

person, as in the case of a real person, must find a meaning. In reality there are documents which have no clear meaning, documents so obscure that one throws up one's hands saying "I have no idea what the author was trying to say." The notional skilled reader can do the same, and if he does, the document is not novelty destroying. Its disclosure is not "clear and unambiguous", as required³.

Obviousness – Article 56 EPC

Appeals to the Court of Appeal in England and Wales are by way of review rather than rehearing. A finding of obviousness is a finding of fact but is recognised as one of that class of decisions, such as negligence, which require the judge to take into account all the relevant circumstances and carry out a multi-factorial assessment in arriving at his conclusion. Appeal courts are very reluctant to interfere with such decisions unless the judge has erred in principle, and not simply arrived at a decision with which another judge might have disagreed⁴. The experienced judges of the Patent Courts are very familiar with the relevant principles and so they rarely make such errors⁵, but in a number of recent cases that is exactly what has happened. They provide interesting illustrations.

être considérée du point de vue de l'homme du métier, à la date de cette divulgation. L'homme du métier, comme ce serait le cas d'une personne physique réelle, ne doit pas obligatoirement trouver une signification. En réalité, certains documents n'ont pas de sens clair et sont si obscurs que l'on se perd en conjectures en se disant : "je n'ai aucune idée de ce que l'auteur veut dire". L'homme du métier peut se faire cette réflexion à la lecture du document, auquel cas ce dernier n'est pas destructeur de nouveauté. On ne saurait dire que sa divulgation est "claire et non ambiguë" comme elle devrait l'être³.

Evidence – article 56 CBE

Les appels interjetés auprès de la Cour d'appel en Angleterre et au Pays de Galles se font par voie de réexamen de la décision de première instance et non par ouverture d'une nouvelle audience. Une conclusion du tribunal quant à l'évidence est une conclusion de fait, qui apparaît toutefois comme relevant d'une des catégories de décisions, comme la négligence, qui obligent le juge à prendre en compte toutes les circonstances pertinentes et à procéder à une appréciation sur la base de multiples facteurs afin d'arriver à sa conclusion. C'est avec beaucoup de réticence que les cours d'appel interviennent dans ce type de décisions, sauf dans le cas où le juge s'est trompé au niveau des principes et n'est pas simplement arrivé à une décision avec laquelle un autre juge aurait pu se déclarer en désaccord⁴. Les juges expérimentés siégeant dans les tribunaux de brevets connaissent les principes applicables et font donc rarement ce type d'erreur⁵, mais c'est précisément ce qui est arrivé dans un certain nombre de cas récents. Ces cas sont des exemples intéressants.

³ In Anlehnung an *Schlumberger gegen Electromagnetic Geoservices* [2010] EWCA Civ 819, [2010] RPC 33.

⁴ Siehe beispielsweise *Biogen gegen Medeva* [1997] RPC 1: "Wenn die Anwendung eines gesetzlichen Maßstabs wie Fahrlässigkeit oder Naheliegen keine Grundsatzfrage ist, sondern eine Frage der Ausprägung, sollte ein Berufungsgericht sehr vorsichtig sein, bevor es von der Beurteilung durch die Vorinstanz abweicht" (Lord Hoffmann).

⁵ Die Rechtssache *Gedeon Richter gegen Bayer Pharma* [2012] EWCA Civ 235 ist ein gutes Beispiel für das Scheitern einer Beschwerde gegen die Feststellung des Naheliegens.

³ Following a similar line of reasoning in *Schlumberger v Electromagnetic Geoservices* [2010] EWCA Civ 819, [2010] RPC 33.

⁴ See, for example, *Biogen v Medeva* [1997] RPC 1: "Where the application of a legal standard such as negligence or obviousness involves no question of principle but is simply a matter of degree, an appellate court should be very cautious in differing from the judge's evaluation" – per Lord Hoffmann.

⁵ *Gedeon Richter v Bayer Pharma* [2012] EWCA Civ 235 is a good example of an appeal against a finding of obviousness failing.

³ Suivant un raisonnement similaire dans l'affaire *Schlumberger v Electromagnetic Geoservices* [2010] EWCA Civ 819, [2010] RPC 33.

⁴ Voir, par exemple, l'affaire *Biogen v Medeva* [1997] RPC 1: "Lorsque l'application d'une norme juridique telle que la négligence ou l'évidence ne porte pas sur une question de principe mais relève simplement d'une question de degré, la cour d'appel doit être très vigilante lorsqu'elle diffère de l'appréciation du juge de première instance" – Lord Hoffmann.

⁵ L'affaire *Gedeon Richter v Bayer Pharma* [2012] EWCA Civ 235 est un bon exemple d'échec de l'appel formé contre une décision de première instance ayant conclu à l'évidence.

In der Rechtssache *Apimed gegen Brightwake*⁶ ging es um die Verwendung von Honig in medizinischem Verbandmaterial. Die Erfindung betraf ein Gemisch, das Honig und ausreichend Geliermittel, z. B. Alginat, enthielt, um dem Gemisch die Konsistenz eines Kitts zu verleihen, sodass dieses zu biegsamen Folien ausgewalzt werden konnte. Der Stand der Technik offenbarte die Nutzung herkömmlicher, mit Honig getränkter Gazeverbände. In erster Instanz wurde der Patentgegenstand als naheliegend eingestuft, weil es keine Erfindung darstelle, Honig auch in anderen bekannten Wundauflagen, wie z. B. solchen aus Alginat, einzusetzen. Mit dieser Schlussfolgerung beging der Richter jedoch einen Fehler, da er den Erfindungsgedanken und den Unterschied zum Stand der Technik nicht richtig erkannt hatte. Der Erfindungsgedanke und der Unterschied zum Stand der Technik bestanden nicht darin, Honig auf einen Alginatverband anstatt auf einen Gazeverband aufzutragen, sondern in dem Gedanken, ein Geliermittel wie Alginatpartikel zu verwenden, um die Viskosität des Honigs so weit zu erhöhen, dass er zu Folie gewalzt oder wie Kitt geformt werden konnte, ohne überhaupt einen Verband zu benötigen.

In der Sache *MMI gegen CellXion*⁷ ging es um die Erfindung sogenannter IMSI-Catcher. Diese Geräte werden von Polizei und Nachrichtendiensten eingesetzt, um die Mobiltelefonnummern mutmaßlicher Straftäter und Terroristen zu ermitteln. Jedes Handy verfügt über eine IMSI, eine permanente Kennung. Wechselt ein Mobiltelefon von einem Aufenthaltsbereich (dem sogenannten Location Area Code oder LAC) in einen anderen, sendet es ein Signal an die nächstgelegene oder stärkste Basisstation und kann so dazu gebracht werden, seine IMSI-Kennung preiszugeben. Die Verwendung falscher Basisstationen war bereits bekannt. Die Besonderheit des Patentgegenstands bestand jedoch darin, dem Handy vorzutäuschen, es sei in einem neuen LAC, und es somit zu veranlassen, mit der falschen Basisstation zu kommunizieren und seine IMSI schneller preiszugeben. Streitpunkt war in diesem Fall, ob der Gedanke der Bereitstellung eines anderen LAC zum

*Apimed v Brightwake*⁶ concerned the use of honey in medical dressings. The invention was for a composition containing honey and enough gelling agent, such as alginate, to give the composition the consistency of a putty so it could be rolled into a pliable sheet. The prior art disclosed the use of conventional gauze dressings impregnated with honey. The trial judge held this rendered the invention obvious because it did not involve any invention to apply honey to other known pads such as those made of alginate. But in reaching that conclusion he fell into error because he failed properly to identify the inventive concept and the difference from the prior art – the inventive concept and difference lay not in the application of honey to an alginate dressing in place of a gauze dressing but rather in having the idea of using a gelling agent such as particulate alginate to increase the viscosity of the honey to such a degree it could be rolled into a sheet or formed into a putty without the need for any dressing at all.

In *MMI v CellXion*⁷ the invention was for so called IMSI catchers – devices used by the police and security services to discover the mobile phone numbers of suspected criminals and terrorists. Each phone has an IMSI, its permanent identity number. When a mobile moves from one area (known as a location area code or LAC) to another it sends a signal to the nearest or most powerful base station and can be made to give up its IMSI. It was known to use false base stations. But the trick of the patent was to cause the phone to believe that it had moved to a new LAC and therefore communicate with the false base station and deliver up its IMSI more quickly. The principal issue in the case was whether the idea of providing a different LAC to catch the IMSI was obvious given that the idea of a fake base station was known. The judge held it was not. But in reaching that conclusion he was blinded by a snowstorm of other allegations and lost sight of the fact that the patentee's

L'affaire *Apimed v Brightwake*⁶ avait trait à l'utilisation du miel dans les pansements médicaux. L'objet de l'invention était une composition renfermant du miel et un agent gélifiant, tel l'alginate, en quantité suffisante, pour donner à la composition la consistance d'un mastic, de telle manière qu'elle puisse être roulée en feuille pliable. L'état de la technique consistait en des pansements en gaze classique imprégnée de miel. En première instance, le juge a estimé que l'invention était évidente car elle ne consistait pas à appliquer du miel sur d'autres pansements connus comme ceux composés d'alginate. Cependant, en concluant ainsi, le juge s'est trompé car il n'a pas bien déterminé le concept inventif et la différence avec l'état de la technique – le concept inventif et la différence ne résident pas dans l'application de miel à un pansement d'alginate à la place d'un pansement avec de la gaze, mais dans l'idée d'utiliser un agent gélifiant comme l'alginate sous forme de particules pour augmenter la viscosité du miel de façon à pouvoir le rouler en une feuille ou à lui donner la forme d'un mastic, sans avoir à faire un quelconque pansement.

Dans l'affaire *MMI v CellXion*⁷, l'invention consistait en des "IMSI catchers", – des dispositifs utilisés par la police et les services de sécurité pour obtenir les numéros de téléphone portable de personnes suspectées d'être des criminels et des terroristes. Tout téléphone mobile a son IMSI, un numéro d'identité permanent. Quand un téléphone portable passe d'une zone (désignée sous le code de la zone de localisation) à une autre, il envoie un signal à la station de base la plus proche ou la plus puissante et on peut l'obliger à donner son IMSI. On sait que cela sert à de fausses stations de base. L'astuce du brevet est de faire croire au téléphone qu'il est passé dans une nouvelle zone de localisation, de le faire entrer en communication avec la fausse station de base, et d'obtenir ainsi son IMSI plus rapidement. La principale question en l'espèce était de savoir si l'idée de fournir une zone de localisation différente pour capter l'IMSI était évidente, dans la

⁶ [2012] EWCA Civ 5.

⁷ [2012] EWCA Civ 7.

⁶ [2012] EWCA Civ 5.

⁷ [2012] EWCA Civ 7.

⁶ [2012] EWCA Civ 5.

⁷ [2012] EWCA Civ 7.

Abfangen der IMSI-Kennung naheliegend war, da ja das Konzept einer gefälschten Basisstation bereits bekannt war. Der Richter entschied, er sei nicht naheliegend. Zu dieser Schlussfolgerung gelangte er geblendet durch eine Flut weiterer Behauptungen und übersah dabei, dass der für den Patentinhaber tätige Sachverständige selbst im Kreuzverhör eingeräumt hatte, dass der Schritt vom wichtigsten Dokument des Stands der Technik zur Erfindung naheliegend war. Kurzum, der Richter hatte die wichtigste Aussage außer Acht gelassen, nämlich die des unabhängigen Fachmanns⁸. Der Fehler lag hier hauptsächlich bei der Beklagten, da diese zu viele Behauptungen vorgebracht hatte.

Erweiterung des Gegenstands – Artikel 123 (2) EPÜ

Zwei Fälle neueren Datums illustrieren die strenge Vorgehensweise der Gerichte bei Einwänden wegen Erweiterung des Patentgegenstands gemäß Artikel 123 (2), obgleich diese Einwände in beiden Fällen interessanterweise zurückgewiesen wurden.

Der erste Fall, *Gedeon Richter gegen Bayer*⁹, betraf Formulierungen mit sofortiger Freisetzung der Steroidalhormone Drosiprenon (DSP) und Ethinylestradiol. Gegenstand des Patents war das Problem, dass DSP schlecht löslich ist und Verfahren zur Überwindung dieser Schwierigkeit die Degradationsgefahr erhöhten. Die Erfindung lag angeblich in der überraschenden Entdeckung, dass eine zuvor nicht offenbarte Mindestdosis DSP für eine zuverlässige Empfängnisverhütung erforderlich sei und eine bevorzugte Maximaldosis ermittelt worden war, bei der unerwünschte Nebenwirkungen vermieden werden könnten, und dass die beiden Komponenten gemeinsam in einer Tablette formuliert werden sollten, um eine rasche Auflösung zu unterstützen. Daraufhin wurde

own expert conceded in cross examination that the step from the key piece of prior art to the invention was obvious. In short, the judge disregarded the most important evidence, that of the independent expert⁸. And it was in large part the fault of the defendant, for raising too many allegations.

Added matter – Article 123(2) EPC

Two recent cases have confirmed the strict approach adopted by the courts to an objection of added matter under Art 123(2), although, interestingly, the added matter objection was rejected in both of them.

The first, *Gedeon Richter v Bayer*⁹, concerned immediate release formulations of the steroidal hormones drosiprenone (DSP) and ethinylestradiol. The patent was directed to the problem that DSP is poorly soluble and that techniques for dealing with this would be likely to increase the risk of degradation. The invention was said to lie in the surprising discovery that a previously undisclosed minimum dosage of DSP was required for reliable contraceptive activity, and a preferred maximum dosage had been identified at which undesirable side effects might be avoided, and that the two components should be formulated in a tablet so as to promote rapid dissolution. It was alleged that the patent was invalid for added matter because in the parent application the only disclosure as

mesure où l'idée de la fausse station de base était déjà connue. Le juge a estimé que l'idée n'était pas évidente. Toutefois, en arrivant à cette conclusion, son jugement a été aveuglé par une avalanche d'autres allégations et le juge a perdu de vue que l'expert du titulaire du brevet lui-même avait reconnu lors des contre-interrogatoires que l'activité de la pièce principale de l'état de la technique de l'invention était évidente. En résumé, le juge n'a pas tenu compte de la preuve la plus importante, celle de l'expert indépendant⁸. Cet état de choses est en grande partie imputable au défendeur qui a formulé un trop grand nombre d'allégations.

Éléments ajoutés – article 123(2) CBE

Deux affaires récentes sont venues confirmer l'approche stricte adoptée par les tribunaux face à une objection soulevée à l'encontre de l'existence d'éléments ajoutés en vertu de l'article 123(2), bien que, chose intéressante, cette objection ait été rejetée dans les deux cas.

La première affaire, *Gedeon Richter v Bayer*⁹, concerne les formulations à libération immédiate de drosiprénone (hormone stéroïdienne – DSP) et d'éthinylestradiol. Le brevet en question avait pour objet de traiter le problème de la médiocre solubilité de la DSP et le fait que les techniques utilisées pour y remédier sont susceptibles d'augmenter le risque de dégradation du produit. Selon l'argument avancé, l'invention résidait dans la découverte surprenante qu'un dosage minimum de DSP, auparavant non divulgué, était nécessaire pour une activité contraceptive fiable, qu'un dosage maximum préféré avait été déterminé et permettait d'éviter des effets secondaires non désirés, et que les deux composants devaient être formulés dans un comprimé permettant

⁸ *Mölnlycke gegen Procter & Gamble* Nr. 5 [1994] RPC 49. Ein weiteres Beispiel zur Veranschaulichung bietet die Rechtssache *Mölnlycke gegen Brightwake* [2012] EWCA Civ 602; hier war die Urteilsbegründung des Richters dem einzigen Beweismittel, das zu dem Fall vorhanden war, konträr entgegengesetzt, d. h. dem Beweismittel in Form der Aussage des Sachverständigen der Beklagten, der den Schritt zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung als müßig bezeichnet hatte.

⁹ [2012] EWCA Civ 235.

⁸ *Mölnlycke v Procter & Gamble* No 5 [1994] RPC 49. For another illustration see *Mölnlycke v Brightwake* [2012] EWCA Civ 602 where the judge embarked on a process of reasoning which was contrary to the only evidence on the issue – that of the defendant's expert, who had described the exercise of taking the step from the prior art to the invention as "pointless".

⁹ [2012] EWCA Civ 235.

⁸ *Mölnlycke v Procter & Gamble* No 5 [1994] RPC 49. L'affaire *Mölnlycke v Brightwake* [2012] EWCA Civ 602 en est un autre exemple où le juge s'est lancé dans un raisonnement contraire au seul élément de preuve en l'espèce – celui de l'expert du défendeur qui avait estimé que l'étape entre l'état de la technique et l'invention était inutile.

⁹ [2012] EWCA Civ 235.

der Vorwurf erhoben, das Patent sei wegen unzulässiger Erweiterung ungültig, weil die Stammanmeldung lediglich die Offenbarung enthalte, dass eine rasche Auflösung einzig durch Sprühen oder Mikronisieren zu erreichen sei, während das Patent lehre, dass alle bekannten Methoden zum Erzielen einer raschen Auflösung eingesetzt werden könnten.

Die zweite Rechtssache, *Nokia gegen ICom*¹⁰, war eine komplizierte Angelegenheit in dem langandauernden Rechtsstreit zwischen Nokia und ICom. In diesem Fall wurde festgestellt, dass ein Patent von ICom für die Zugangskontrolle zu einem Uplink-Kanal im UMTS-System durch zwei Nokia-Telefone verletzt wurde. Nokia machte geltend, dass ICom mit Blick auf die Verletzung einen Anspruch abgefasst habe, der sich auf eine Auswahl von Merkmalen von nur einer Ausführungsform bezogen habe.

In beiden Fällen hob das Gericht hervor, dass zur Prüfung die beiden Offenbarungen zu vergleichen seien und es zu entscheiden sei, ob durch Streichung oder Ergänzung ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Es handelt sich insofern um einen strengen Vergleich, als ein Gegenstand als hinzugefügt gilt, wenn er nicht klar und eindeutig in der Anmeldung – explizit oder implizit – offenbart ist¹¹. Die Vorgehensweise im Vereinigten Königreich ist also im Wesentlichen dieselbe wie die von der Großen Beschwerdekammer in Entscheidung G 2/10 vom 30. August 2011 erläuterte.

Diese Regel klingt einfach, ihre Anwendung ist jedoch oft kompliziert. Beispielsweise kann man sagen, dass die Anmeldung einen Gegenstand implizit offenbart, insbesondere unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens. Wo verläuft die Grenze zwischen einem eindeutig – wenn auch implizit – offenbarten Gegenstand und einem, der lediglich naheliegend ist? Wann ist die sogenannte Zwischenverallgemeinerung zulässig, bei der ein Merkmal einer bestimmten Ausführungsform einer Erfindung von den anderen Merkmalen,

to how to obtain rapid dissolution was by spraying or micronisation, whereas the patent taught that any known method of obtaining rapid dissolution could be used.

The second, *Nokia v ICom*¹⁰, was a complex case in the long running dispute between Nokia and ICom. In this instance two of Nokia's phones were found to infringe one of ICom's patents for controlling access to an uplink channel in the UMTS system. Nokia argued that, with an eye on the infringement, ICom had crafted a claim to a selection of the features of only one embodiment.

In both cases the court emphasised the test is to compare the two disclosures and decide whether any matter relevant to the invention has been added whether by deletion or addition. The test is strict in that matter will be added unless it is clearly and unambiguously disclosed in the application either expressly or implicitly¹¹. The UK approach is therefore, in essence, the same as that explained by the Enlarged Board in G 2/10 of 30 August 2011.

Though simply stated the rule is often not straightforward to apply. For example it may be said the application discloses matter implicitly, particularly when considered in light of the common general knowledge. Where is the line to be drawn between matter which is unambiguously disclosed, albeit it implicitly, and that which is merely obvious? When is it permissible to take a feature from a particular embodiment and strip it of the other features with which it was associated – so called intermediate generalisation? To what extent is intermediate

une dissolution rapide. Il a été allégué que le brevet n'était pas valable au motif qu'il étendait l'objet de la demande. En effet, la demande principale divulguait seulement une méthode par pulvérisation ou micronisation, pour ce qui était du mode de dissolution rapide, alors que le brevet enseignait que l'on pouvait utiliser n'importe quelle méthode pour obtenir une dissolution rapide.

La seconde affaire, *Nokia v ICom*¹⁰, est un cas complexe dans le long différend ayant opposé Nokia et ICom. En l'espèce, le tribunal a jugé que deux des téléphones de Nokia contrevenaient à l'un des brevets d'ICom concernant l'accès à un canal montant du système UMTS. Nokia avait allégué qu'ICom, ayant en vue la contrefaçon, avait rédigé une revendication portant sur une sélection des caractéristiques d'un seul mode de réalisation.

Dans les deux espèces, le tribunal a souligné que le test consiste à comparer les deux divulgations et à décider si tout élément pertinent pour l'invention est intervenu par ajout ou suppression. Le test est strict en ce sens qu'un élément est ajouté s'il n'a pas été divulgué de manière claire et non ambiguë dans la demande, expressément ou implicitement¹¹. Le principe adopté au Royaume-Uni est donc, pour l'essentiel, identique à celui qui a été expliqué par la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/10 du 30 août 2011.

Bien que simple à énoncer, la règle n'est souvent pas facile à appliquer. On peut dire par exemple qu'une demande divulgue des éléments de manière implicite, notamment lorsqu'on l'envisage sous l'angle des connaissances générales de l'homme du métier. Où se situe la frontière entre un élément divulgué de manière non ambiguë, bien qu'implicite, et un élément qui est tout simplement évident ? Quand est-il permis de prendre une caractéristique d'un mode particulier de réalisation et de l'isoler des autres caractéristiques auxquelles elle était

¹⁰ [2012] EWCA Civ 567.

¹¹ *Bonzel gegen Intervention* [1991] RPC 533, S. 574; *Vector gegen Glatt* [2007] EWCA Civ 805, [2008] RPC 10.

¹⁰ [2012] EWCA Civ 567.

¹¹ *Bonzel v Intervention* [1991] RPC 533 at 574; *Vector v Glatt* [2007] EWCA Civ 805, [2008] RPC 10.

¹⁰ [2012] EWCA Civ 567.

¹¹ *Bonzel v Intervention* [1991] RPC 533 au point 574 ; *Vector v Glatt* [2007] EWCA Civ 805, [2008] RPC 10.

mit denen es zuvor zusammengehörte, isoliert betrachtet wird? Inwiefern unterscheidet sich die Zwischenverallgemeinerung grundsätzlich von der Erweiterung des Anspruchs? All diese Fragen stellten sich im Fall *Nokia*. Was die Erweiterung des Anspruchs betraf, so trug das Gericht der dreiteiligen Prüfung Rechnung, wie sie von der Technischen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung T 331/87 *Houdaille*¹² erläutert wird. Diese bietet zwar eine komfortable Analysestruktur, doch ich für mein Teil sehe nur eine einzige grundsätzliche Frage, nämlich, ob dem Fachmann nach der Änderung Informationen zu der Erfindung zur Verfügung gestellt werden, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar sind.

Unzureichende Offenbarung – Artikel 83 EPÜ

Ein Anspruch muss in seinem gesamten Umfang ausführbar sein. Des Weiteren muss der gesamte beanspruchte Bereich nutzbar sein. Aber wie soll die Frage nach der ausreichenden Offenbarung geklärt werden, wenn der Anspruch eine funktionelle Beschränkung aufweist? Diese Frage wurde in der Rechtssache *Novartis gegen Johnson & Johnson*¹³ aufgeworfen. Darin ging es um ein Patent für Dauertragekontaktlinsen. Es war bekannt, dass diese sauerstoffdurchlässig und benetzbar sein mussten, um die Linse auf dem Auge beweglich zu halten. Bekannt war darüber hinaus, dass Silikonmaterialien das erstgenannte und Hydrogele das letztgenannte Merkmal aufweisen. Unbekannt war jedoch, wie diese Eigenschaften zu

generalisation any different in principle from claim broadening? All of these questions arose in the *Nokia* case. So far as claim broadening was concerned, the court had regard to the three part test explained by the TBA in T 331/87 *Houdaille*¹². This provides a convenient structure for analysing the issue but, for my part, I consider there is only one fundamental question, namely whether, following amendment, the skilled person is presented with information about the invention which is not derivable directly and unambiguously from the original disclosure.

Insufficiency – Article 83 EPC

A claim must be enabled across its breadth. And everything claimed must be useful. But how is the question of sufficiency to be determined when the claim has a functional limitation? This is the question which arose in *Novartis v Johnson & Johnson*¹³. The case concerned a patent for extended wear soft contact lenses. It was known these had to be permeable to oxygen and also wetttable so as to permit movement of the lens on the eye. It was also known that silicone materials had the former characteristic and hydrogels the latter. But it was not known how to combine them. The patent purported to teach a general solution and the claims were extremely broad. Although the patent included many examples the patentees

assoziiert – ce que l'on appelle la généralisation intermédiaire ? Dans quelle mesure la généralisation intermédiaire est-elle différente en principe de l'extension de la portée d'une revendication ? Toutes ces questions se sont posées dans l'affaire *Nokia*. Pour ce qui concerne l'extension de la portée d'une revendication, le tribunal a appliqué le test en trois parties exposé par la chambre de recours technique dans l'affaire T 331/87 *Houdaille*¹². Il s'agit d'un cadre pratique pour analyser le problème mais, pour ma part, je considère qu'il n'y a qu'une seule question fondamentale à se poser : suite à une modification, l'homme du métier obtient-il ce faisant des informations sur l'invention que l'on ne peut pas déduire directement et de façon non ambiguë de la divulgation initiale ?

Insuffisance – article 83 CBE

Une revendication doit être exposée de manière complète. Tout ce qui est revendiqué doit être utile. Mais comment doit-on traiter la question de la suffisance de l'invention lorsque la revendication a une limitation fonctionnelle ? C'est la question qui s'est posée dans l'affaire *Novartis v Johnson & Johnson*¹³. En l'espèce, il s'agissait d'un brevet portant sur des lentilles de contact souples à usage prolongé. On savait qu'il fallait que ces verres soient perméables à l'oxygène et puissent être mouillés pour permettre le déplacement du verre sur l'œil. On savait aussi que les matériaux en silicone possèdent la première caractéristique et les hydrogels la seconde. En revanche, on ne savait pas comment combiner ces deux caractéristiques. Le

¹² Darin wird eine zweckmäßige dreiteilige Prüfung festgelegt: Durch Streichung eines Merkmals erfolgt keine unzulässige Erweiterung, wenn für einen Fachmann eindeutig erkennbar ist, dass (1) das Merkmal in der Offenbarung nicht als Unterscheidungsmerkmal herausgestellt wurde, (2) es angesichts der technischen Aufgabe, deren Lösung die Erfindung dient, für das Funktionieren der Erfindung nicht unentbehrlich ist, und (3) die Ersetzung oder Streichung keine faktische Modifizierung anderer Merkmale erfordert, um die Änderung auszugleichen.

¹³ [2010] EWCA Civ 1039, [2011] ECC 10.

¹² This does lay down a convenient three part test: removal of a feature does not add matter if the skilled person would unambiguously recognise that (1) the feature was not explained as essential in the disclosure, (2) it is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it serves to solve, and (3) the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change.

¹³ [2010] EWCA Civ 1039, [2011] ECC 10.

¹² Le test en trois parties ainsi exposé est très pratique : le retrait d'une caractéristique ne constitue pas un élément ajouté si l'homme du métier reconnaîtrait sans aucune ambiguïté (1) que la divulgation n'a pas présenté cette caractéristique comme étant essentielle, (2) que cette caractéristique n'est pas, en tant que telle, indispensable pour le fonctionnement de l'invention à la lumière du problème technique que cette invention permet de résoudre, et (3) que le remplacement ou le retrait de cette caractéristique ne nécessite aucune réelle modification d'autres caractéristiques de l'invention pour compenser ce changement.

¹³ [2010] EWCA Civ 1039, [2011] ECC 10.

kombinieren wären. Das Patent bot angeblich eine allgemeine Lösung für diese Aufgabe und enthielt außerordentlich umfangreiche Ansprüche. Obwohl das Patent zahlreiche Beispiele beinhaltete, wurden die Patentinhaber mit zwei zwischenzeitlich erschienenen Veröffentlichungen konfrontiert, aufgrund deren sie einräumen mussten, es sei nicht erwiesen, ob diese Beispiele funktionierten. Darüber hinaus lagen Aussagen vor, wonach die Ansprüche funktionelle Beschränkungen enthielten, die so weit gefasst waren, dass sie praktisch keinen Sinn ergaben. Es wäre daher unmöglich gewesen, Linsen in dem gesamten beanspruchten Bereich herzustellen, ohne ein eigenes Forschungsprojekt durchzuführen¹⁴. Das Erfordernis der Ausführbarkeit konnte nicht umgangen werden, indem der Anspruch nur auf die "funktionierenden" Linsen beschränkt wurde; somit waren die Ansprüche unzureichend offenbart. Interessanterweise kamen andere Gerichte zu einer abweichenden Schlussfolgerung¹⁵.

Gewerbliche Anwendbarkeit – Artikel 52 EPÜ

Was wird benötigt, um das Erfordernis des Artikels 52 zu erfüllen, dass eine Patentanmeldung für ein Gen eine gewerbliche Anwendbarkeit offenbaren muss? Eine zu hohe Messlatte kann dazu führen, dass Patentinhaber eine ungerechtfertigte Kontrolle über ein noch relativ neues Forschungsgebiet erhalten, während sich eine zu niedrige Schwelle demotivierend auf die Investitionsbereitschaft in den Biowissenschaften auswirken kann. Dieses Thema beschäftigte

were faced with two intervening publications which drove them to argue that it had not been shown that those examples worked. Further, the evidence established that the claims contained a series of functional limitations which were so broad as to be virtually meaningless. It was therefore impossible to make lenses across the scope of the claims without engaging on a research project¹⁴. The enablement requirement could not be avoided by claiming only the lenses which worked and the claims were therefore insufficient. Interestingly, other courts came to a different conclusion¹⁵.

Industrial application – Article 52 EPC

What is necessary to satisfy the requirement imposed by Art 52 that a patent application for a gene must disclose an industrial application? Setting the bar too high may give patentees unjustified control over an unexplored field of research; setting it too low may discourage investment in bioscience. This is the question considered last year by the Supreme Court in *HGS v Eli Lilly*¹⁶. It is the first case in the UK fully to consider this question.

brevet avait pour objet d'enseigner une solution générale, et les revendications revêtaient une très grande portée. Le brevet donnait de nombreux exemples, mais les titulaires du brevet se sont trouvés confrontés à deux publications intervenues entre-temps, qui les ont conduits à faire valoir qu'il n'avait pas été prouvé que ces exemples étaient opérants. En outre, les documents produits montraient que les revendications incluaient une série de limitations fonctionnelles si étendues qu'elles ôtaient quasiment toute signification à ces revendications. Il était donc impossible de fabriquer les lentilles selon la portée des revendications sans s'engager dans un projet de recherche¹⁴. Il n'était en outre pas possible de revendiquer seulement les lentilles qui fonctionnent afin de satisfaire à l'exigence de suffisance de l'exposé. Les revendications étaient donc insuffisantes. Il est intéressant de noter que d'autres tribunaux sont arrivés à une conclusion différente¹⁵.

Application industrielle – article 52 CBE

Quels sont les éléments requis afin de remplir la condition prévue à l'article 52, selon laquelle une demande de brevet concernant un gène doit divulguer une application industrielle ? Placer la barre trop haut risque de procurer aux titulaires de brevet un contrôle injustifié sur un domaine de recherche inexploré. Placer la barre trop bas risque de décourager l'investissement dans les sciences biologiques. La Cour suprême a eu à traiter ce problème l'an dernier dans l'affaire

¹⁴ Die Beschreibung und die Patentansprüche offenbarten zwei neue Parameter, nämlich den Ionoton-Ionenpermeabilitätskoeffizienten und den Ionoflux-Diffusionskoeffizienten. Diese sollten der Vorhersage der Bewegung auf dem Auge dienen und wurden als Alternativen dargestellt, doch korrelierten die beanspruchten Grenzwerte nachweislich nicht miteinander, da der eine so hoch gewählt wurde, dass der Wert bei nahezu allen Kontaktlinsen darunter läge, und der zweite so niedrig angesetzt wurde, dass fast alle Kontaktlinsen einen höheren Koeffizienten aufwiesen.

¹⁵ Hier sind das Arrondissementgericht Den Haag, das Tribunal de Grand Instance de Paris und das Bundespatentgericht zu nennen. Allerdings behaupteten die Patentinhaber vor diesen Gerichten jeweils, dass die Beispiele funktionieren würden; die Möglichkeit eines Kreuzverhörs bestand für diese Gerichte nicht.

¹⁴ The specification and claims disclosed two new parameters: the Ionoton Ion Permeability Coefficient and the Ionoflux Diffusion Coefficient. They purported to be predictors of on eye movement and were expressed as alternatives, but the evidence showed the claimed limits did not correlate with each other, one being set so high that everything fell under it and the other being set so low that everything passed it.

¹⁵ Notably, the District Court of The Hague, the Tribunal de Grand Instance de Paris and the Bundespatentgericht. But before each of these courts the patentees maintained that the examples *did* work, and none had the benefit of cross examination.

¹⁴ La description et les revendications divulguaient deux nouveaux paramètres : le coefficient de perméabilité des ions ionoton et le coefficient de diffusion ionoflux. Ils avaient pour objet de prévoir le mouvement de l'œil et étaient présentés comme d'autres solutions possibles, mais les documents produits à l'audience montraient que les limites revendiquées n'étaient pas corrélées entre elles, l'une étant fixée si haut que rien ne l'atteignait et l'autre étant fixée si bas que tout la dépassait.

¹⁵ Notamment le Tribunal de district de La Haye, le Tribunal de Grand Instance de Paris et le Bundespatentgericht. Devant chacun de ces tribunaux, les titulaires de brevet ont maintenu que les exemples *étaient fonctionnels*, mais aucun n'a bénéficié d'une procédure de contre-interrogatoires.

¹⁶ [2011] UKSC 51; [2012] RPC 6.

letztes Jahr den Supreme Court in der Rechtssache *HGS gegen Eli Lilly*¹⁶. Dies war der erste Fall im Vereinigten Königreich, in dem es um diese Frage ging.

Das Patent offenbarte ein neues, als Neutrokin- α bezeichnetes Zytokin. Das Patentgericht und der Court of Appeal erklärten das Patent für nichtig, weil ein Fachmann keine praktische Einsatzmöglichkeit darin erkennen könne, ohne ein Forschungsprojekt durchzuführen. Der Supreme Court hob diese Urteile auf und favorisierte stattdessen die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer (TBK); er betrachtete es offensichtlich als ausreichend, wenn die Offenbarung für die Pharmaindustrie von Interesse ist. Lord Hope führte unter [155] an:

"Die gewerbliche Anwendbarkeit, die sie (die TBK) im Sinn hatte, war die Verwendung des Moleküls zu Forschungszwecken, was sie an sich schon als gewerbliche Tätigkeit gewertet hatte."

In diesem Sinne fuhr er unter [157] fort:

"Ich interpretiere dies als einen Hinweis darauf, dass es ihr genügte, dass das Protein ein Forschungsinstrument ist, das eingesetzt werden kann, um geeignete Mittel und Methoden für die Diagnose und die Behandlung von B-Zell- und T-Zell-Lymphomen zu entwickeln."

Allerdings muss hier angemerkt werden, dass noch immer keine solche Anwendung gefunden wurde.

Darüber hinaus ist es verblüffend, wie stark sich der Supreme Court in diesem Fall von der Entscheidung der TBK beeinflussen ließ, was sogar so weit ging, dass man – zumindest im Falle von Lord Hope – eine gegensätzliche Tatsachenfeststellung akzeptierte. Lord Hope gab an [161]:

"Nach Auffassung der TBK ... muss ein Fachmann kein Forschungsprogramm durchführen, um zu dem Schluss zu kommen, dass das Vorhandensein von Neutrokin- α in B-Zell- und T-Zell-

The patent disclosed a new cytokine called Neutrokin- α . The Patent Court and the Court of Appeal held the patent invalid because the skilled person would not have known of any use to which it could be put without conducting a research project. The Supreme Court reversed these rulings, preferring instead the decision of the TBA, and appears to have considered it is enough if the disclosure would be of interest to the pharmaceutical industry. Indeed, Lord Hope said at [155]:

"The industrial application that it (the TBA) had in mind was the use of the molecule for research, which it must be taken to have regarded in itself as an industrial activity".

Similarly, he continued at [157]:

"I read this as indicating that it was satisfied that the protein was a research tool which could be used to develop appropriate means and methods for the diagnosis and treatment of B-cell and T-cell lymphomas."

It is notable, however, that, even now, no such application has been found.

Further, it is striking how influenced the Supreme Court was by the decision of the TBA in this case, even to the extent, at least in the case of Lord Hope, of accepting a contrary finding of fact. He said at [161]:

"For the TBA ... it was not necessary for a skilled person to undertake a research programme to conclude that the presence of Neutrokin- α in B cell and T cell lymphomas might be used to

*HGS v Eli Lilly*¹⁶. C'est la première affaire au Royaume-Uni dans laquelle cette question a été examinée.

Le brevet divulguait une nouvelle cytokine appelée Neutrokin- α . Le tribunal des brevets et la Cour d'appel ont estimé que le brevet n'était pas valable car l'homme du métier n'aurait pas su, sans une recherche préalable, à quelle utilisation il pouvait être consacré. La Cour suprême a annulé ces jugements, leur préférant la décision de la chambre de recours technique. La Cour a, semble-t-il, considéré qu'il suffit que la divulgation présente un intérêt pour l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, Lord Hope a déclaré [155] :

"L'application industrielle qu'elle (la chambre de recours technique) avait à l'esprit est l'utilisation de la molécule pour la recherche, qu'elle a sans doute considéré comme étant en elle-même une activité industrielle".

De la même manière, Lord Hope poursuit en ces termes [157] :

"Je comprends cela comme indiquant que la chambre était convaincue que la protéine est un outil de recherche pouvant servir à mettre au point des moyens et des méthodes appropriés au diagnostic et au traitement des lymphomes à cellule B et des lymphomes à cellule T."

Il faut néanmoins noter que même à ce jour, aucune application de ce type n'a été trouvée.

En outre, il est frappant de constater combien la Cour suprême a été influencée par la décision de la chambre de recours technique dans cette affaire, à un point tel, du moins dans le cas de Lord Hope, que ce dernier a approuvé une conclusion contraire quant aux faits. Il a ainsi déclaré que [161] :

"Pour la chambre de recours technique ... il n'est pas nécessaire qu'un homme du métier entreprenne une recherche pour conclure que la présence de Neutrokin- α dans les lymphomes à

¹⁶ [2011] UKSC 51; [2012] RPC 6.

¹⁶ [2011] UKSC 51 ; [2012] RPC 6.

Lymphomen genutzt werden kann, um geeignete Mittel und Methoden für ihre Diagnose und Behandlung zu finden."

Dies stand im krassen Gegensatz zu einem Urteil, das in einem Prozess in England mit vollständiger Offenbarung und Kreuzverhör gefällt worden war.

Vielleicht sollte man auch die Frage stellen, ob die TBK wirklich eine konsequente Rechtsprechung entwickelt hat, aus der klare Grundsätze hergeleitet werden können. So berief sich Lord Neuberger auf weitere allgemeine Grundsätze in den Entscheidungen der TBK: Erstens: Das Patent muss eine "praktische Anwendung" und eine "gewinnbringende Einsatzmöglichkeit" für den beanspruchten Stoff offenbaren, sodass das daraus resultierende Monopol "einen gewissen kommerziellen Nutzen erwarten lässt". Zweitens muss ein "konkreter Nutzen", nämlich die "gewerbliche Nutzung in der Praxis" bei Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens "unmittelbar aus der Beschreibung herleitbar sein". Drittens reicht ein lediglich "spekulativer" Nutzen nicht aus, d. h. "ein vager und spekulativer Hinweis auf mögliche Ziele, die erreicht werden könnten oder auch nicht", genügt nicht. Viertens müssen das Patent und das allgemeine Fachwissen den Fachmann in die Lage versetzen, die beanspruchte Erfindung ohne "unzumutbaren Aufwand" und ohne Durchführung eines "Forschungsprogramms" "nachzuarbeiten" oder "gewerblich zu verwerten". Fünftens muss das Patent unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens eine reale und nicht nur eine theoretische Verwertungsmöglichkeit aufweisen. Sechstens reicht es nicht aus, lediglich die Struktur eines Proteins zu identifizieren, ohne ihm eine "klare Rolle" zuzuweisen oder einen "praktischen Nutzen" anzugeben bzw. nur einen "vagen und spekulativen Hinweis auf mögliche Ziele zu geben, die erreicht werden könnten".

Viele dieser Grundsätze stehen zwar im Einklang mit dem vom High Court und vom Court of Appeal gewählten Ansatz, widersprechen jedoch den anderen Grundsätzen, die der Supreme Court für maßgeblich erachtet hat. Der Supreme

develop appropriate means and methods for their diagnosis and treatment."

This was flatly contrary to the finding at trial in England with full disclosure and cross-examination.

Perhaps more significantly, it may be asked whether the TBA has in fact developed a consistent line of authority from which clear principles can be derived. Thus Lord Neuberger identified as other general principles in the decisions of the TBA: first, the patent must disclose "a practical application" and "some profitable use" for the claimed substance, so that the ensuing monopoly "can be expected [to lead to] some ... commercial benefit". Second, a "concrete benefit", namely the invention's "use ... in industrial practice" must be "derivable directly from the description", coupled with common general knowledge. Third, a merely "speculative" use will not suffice, so "a vague and speculative indication of possible objectives that might or might not be achievable" will not do. Fourth, the patent and common general knowledge must enable the skilled person "to reproduce" or "exploit" the claimed invention without "undue burden", or having to carry out "a research programme". Fifth, the patent, when taken with common general knowledge, must demonstrate "a real as opposed to a purely theoretical possibility of exploitation". Sixth, merely identifying the structure of a protein, without attributing to it a "clear role", or "suggest[ing]" any "practical use" for it, or suggesting "a vague and speculative indication of possible objectives that might be achieved", is not enough."

Many of these chime with the approach adopted in the High Court and the Court of Appeal – but are inconsistent with the other principles which the Supreme Court considered determinative. More generally, the Supreme Court was plainly

cellule B et les lymphomes à cellule T est susceptible d'être utilisée pour mettre au point des moyens et des méthodes appropriés à leur diagnostic et leur traitement."

C'est en totale contradiction avec la conclusion du procès en Angleterre qui avait fait l'objet d'une divulgation et de contre-interrogatoires exhaustifs.

On peut aussi se demander si les chambres de recours techniques ont réellement fixé une règle cohérente à partir de laquelle on peut extraire des principes clairs. Ainsi, Lord Neuberger a dégagé comme autres principes issus des décisions des chambre de recours techniques, les principes généraux suivants : en premier lieu, le brevet doit divulguer "une application pratique" et "une utilisation rentable" pour la substance revendiquée, de telle manière que le monopole qui en résulte devrait "[déboucher sur] un certain ... bénéfice commercial". En deuxième lieu, le brevet doit procurer un "bénéfice concret", à savoir que l'utilisation de l'invention "... dans la pratique industrielle" doit "pouvoir être directement déduite de la description", en liaison avec les connaissances générales de l'homme du métier. En troisième lieu, une utilisation simplement "spéculative" ne suffit pas et une "vague indication spéculative d'objectifs possibles qui peuvent être réalisés ou non" ne convient pas. En quatrième lieu, le brevet et les connaissances générales de l'homme du métier doivent permettre à celui-ci "de reproduire" ou "d'exploiter" l'invention revendiquée au prix d'un effort raisonnable ou sans avoir à entreprendre "un programme de recherche". En cinquième lieu, le brevet, considéré à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier, doit démontrer "une chance réelle – et non purement théorique – d'exploitation de l'invention". En sixième lieu, la simple identification de la structure d'une protéine sans attribution à celle-ci d'un "rôle clair" ou d'une utilisation pratique, ou encore sans "une mention vague et spéculative d'objectifs qui pourraient ou non être atteints" ne suffit pas.

Nombre de ces points de vue concordent avec l'approche adoptée par la Haute Cour et la Cour d'appel – sans pour autant être cohérents avec les autres principes que la Cour suprême a considérés comme déterminants. Plus généré

Court war schlicht besorgt, die Nichtigerklärung könnte eine abschreckende Wirkung auf die Forschung haben. In einigen Kommentaren wurde jedoch die Frage gestellt, ob der Supreme Court durch die Aufhebung des Urteils des Court of Appeal das gegensätzliche Interesse ausreichend berücksichtigt habe, dass nämlich ganze Forschungsbereiche, vor allem die Grundlagenforschung, nicht ohne triftige Gründe ausgeschlossen werden sollten.

Patentverletzung

In der jüngeren Rechtsprechung wurde die Prüfung geregelt, die zur Ermittlung der mittelbaren Patentverletzung gemäß Abschnitt 60 (2) des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs von 1977 (UK Patents Act 1977) – entsprechend Artikel 26 GPÜ – angewendet werden soll. In der Rechtssache *Grimme gegen Scott*¹⁷ ging es um ein Patent für eine Kartoffelsortiermaschine mit Gummirollen. Die Beklagte verkaufte Maschinen mit Stahlrollen, die aber so konstruiert waren und so beworben wurden, dass sie durch Gummirollen ersetzt werden sollten. Das Gericht beantwortete eine Reihe von Fragen zur Auslegung des Wortlauts "... Lieferung von Mitteln, die sich auf ein zur Ausführung der Erfindung wesentliches Element der Erfindung beziehen, wenn dem Dritten bekannt ist oder es für eine vernünftige Person aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Ausführung der Erfindung ... verwendet zu werden."

Zusammenfassend bedeutet dies: i) die Absicht, auf die hier Bezug genommen wird, ist die Absicht des Abnehmers; ii) die erforderliche Absicht ist nicht die der direkt vom angeblichen Patentverletzer belieferten Person, sondern die des Endverbrauchers; iii) eine zukünftige Absicht eines zukünftigen Käufers reicht aus, wenn dies aufgrund der Umstände zu erwarten ist¹⁸. Die Bedingungen der

concerned that revocation might have a chilling effect on research. But some commentators have asked whether, in reversing the decision of the Court of Appeal, the Supreme Court gave adequate consideration to the contrary interest, namely that areas of research, indeed fundamental research, should not be foreclosed without good reason.

Infringement

Recent cases have settled the test to be applied in deciding the issue of indirect infringement under s.60(2) of the 1977 Patents Act, corresponding to Art 26 CPC. *Grimme v Scott*¹⁷, concerned a patent for a potato sorting machine that required rubber rollers. The defendant sold machines with steel rollers but they were designed and promoted to be replaced with rubber rollers. The court answered a series of questions concerning the interpretation of the words "supplying ... means relating to an essential element of the invention for putting the invention into effect when the third party knows or it is obvious to a reasonable person in the circumstances that the means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect."

In summary, (i) the intention referred to is that of the person supplied; (ii) the required intention is not that of the person directly supplied by the alleged infringer but the ultimate consumer; (iii) a future intention of a future buyer is enough if that is what one would expect in all the circumstances¹⁸. The knowledge and intention requirements are satisfied if, at the time of supply or offer

ralement, la Cour suprême craint à l'évidence que la révocation de brevets ne paralyse la recherche. Toutefois, certains commentateurs se sont demandé si la Cour suprême, en annulant la décision de la Cour d'appel, a suffisamment tenu compte du point de vue opposé, à savoir que des domaines de recherche, de fait la recherche fondamentale, ne doivent pas être exclus sans bonne raison.

Contrefaçon

La jurisprudence récente précise le test à appliquer pour trancher la question de la contrefaçon indirecte au titre de l'article 60(2) de la Loi sur les brevets de 1977, qui correspond à l'article 26 de la CBC. L'affaire *Grimme v Scott*¹⁷ concerne un brevet portant sur une machine de tri de pommes de terre comportant nécessairement des rouleaux de caoutchouc. Le défendeur vendait des machines comportant des rouleaux en acier qui étaient toutefois conçus et commercialisés pour être remplacés par des rouleaux en caoutchouc. Le tribunal a répondu à une série de questions concernant l'interprétation des mots "fourniture ... désigne les moyens relatifs à un élément essentiel de l'invention pour utiliser l'invention... lorsque le tiers sait ou lorsqu'il est évident pour une personne raisonnable, au vu des circonstances, que lesdits moyens conviennent pour utiliser l'invention et ont pour objet d'utiliser l'invention."

En résumé, (i) l'intention en question est celle du destinataire ; (ii) l'intention requise n'est pas celle de la personne à laquelle le contrefacteur présumé a directement fourni les moyens, mais l'intention du consommateur final ; (iii) l'intention à venir d'un acheteur futur est suffisante si cette intention est celle à laquelle on peut s'attendre au vu de l'ensemble des circonstances¹⁸. Les

¹⁷ [2010] EWCA Civ 1110; [2011] FSR 7; in einer zweiten Rechtssache, *KCI gegen Smith & Nephew* [2010] EWCA Civ 1260, [2011] FSR 8, folgte man *Grimme*.

¹⁸ Gemäß einer Reihe jüngerer Urteile des Bundesgerichtshofs, z. B. *Deckenheizung* (BGH X ZR 153/03), 13. Juni 2006; *Haubenstretchautomat* (BGH X ZR 173/02), 9. Januar 2007; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06), 27. Februar 2007.

¹⁷ [2010] EWCA Civ 1110; [2011] FSR 7; a second case: *KCI v Smith & Nephew* [2010] EWCA Civ 1260, [2011] FSR 8 followed *Grimme*.

¹⁸ Following a series of decisions of the German Federal Supreme Court including, most recently, *Deckenheizung* (BGH X ZR 153/03), June 13, 2006; *Haubenstretchautomat* (BGH X ZR 173/02) January 9, 2007; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06) February 27, 2007.

¹⁷ [2010] EWCA Civ 1110 ; [2011] FSR 7 ; une deuxième affaire : *KCI v Smith & Nephew* [2010] EWCA Civ 1260, [2011] FSR 8 a suivi *Grimme*.

¹⁸ Suite à une série de décisions de la Cour Suprême Fédérale d'Allemagne dont les plus récentes sont *Deckenheizung* (BGH X ZR 153/03), 13 juin 2006 ; *Haubenstretchautomat* (BGH X ZR 173/02) 9 janvier 2007 ; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06) 27 février 2007.

Kenntnis und Absicht sind erfüllt, wenn zum Zeitpunkt der Lieferung oder des Angebots dem Lieferanten bekannt ist oder es für eine vernünftige Person aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass Endverbraucher beabsichtigen werden, die Erfindung auszuführen. Im vorliegenden Fall war die Bedingung erfüllt, weil die Beklagte ihre Maschinen auf der Grundlage in Verkehr brachte, dass sowohl Stahl- als auch Gummrollen verwendet werden konnten.

Herstellung oder Reparatur?

Unter welchen Voraussetzungen ist der Einbau eines Ersatzteils als Herstellung eines neuen patentierten Erzeugnisses anzusehen und nicht mehr nur als Reparatur oder Aufarbeitung? In der Rechts-sache *Schütz gegen Werit*¹⁹ begann Richter Floyd seine Urteilsverkündung mit einem Exkurs in die griechische Mythologie und führte das Schiff des Theseus an, auf dem dieser mit den athenischen Jünglingen aus Kreta zurückkehrte. Bei diesem Schiff wurden die alten Planken nach und nach durch neue ersetzt, bis sich eines Tages die Frage stellte, ob das Schiff immer noch dasselbe sei. In der genannten Rechts-sache lagen die Dinge ebenso, wenn auch unter weniger sagenhaften Um-ständen. Die Firma Schütz war aus-schließliche Lizenznehmerin zweier Patente für einen Massengutcontainer (IBC-Container) – einen großen, von einem Schutzgestell aus Metall umge-benen Kunststoffbehälter. Die Erfindung bestand in bestimmten Merkmalen die-ses Gestells. Die Firma Werit lieferte eigene Kunststoffbehälter an ein drittes Unternehmen, das diese wiederum in aufgearbeitete Schütz-Gestelle einbaute. Als die Firma wegen mitwirkender Patentverletzung verklagt wurde, argu-mentierte sie, das dritte Unternehmen stelle kein neues patentiertes Erzeugnis her, sondern arbeite nur das alte auf.

Richter Floyd entschied, dass keine Ver-letzung vorliege. Er stellte Betrachtungen darüber an, ob in dem, was nach dem Entfernen des ausgetauschten Teils übrig blieb, weiterhin der gesamte erfin-derische Gedanke erhalten blieb. Wenn ja, könne die Aufarbeitung nicht mit der

to supply, the supplier knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that ultimate users will intend to put the invention into effect. Here the requirement was satisfied because the defendant marketed his machines on the basis that both steel and rubber rollers could be used.

Making or repair?

When does the fitting of a replacement part amount to the making of a new patented product rather than a repair or refurbishment? In *Schütz v Werit*¹⁹ Floyd J began his judgment by referring to the ship of Greek legend in which Theseus and the young of Athens returned from Crete. As the old planks were replaced with stronger timbers, did the ship remain the same? The facts of the case were equally simple if rather more prosaic. Schütz was exclusive licensee under two patents for an inter-mediate bulk container (IBC), a large plastic bottle surrounded by a protective metal cage, the invention being particular features of the cage. Werit sent its own plastic bottles to a third party who fitted them into refurbished Schütz cages. Upon being sued for contributory infrin-gement, it argued that the third party was not making a new patented product, but rather refurbishing the old one.

Floyd J held there was no infringement. He considered whether, when the part replaced was removed, what was left retained the whole inventive concept. If it did, then there was no making of a new article upon refurbishment. Here the invention lay in the way the cage was

exigences de connaissance et d'intention sont remplies si, au moment de la four-niture ou de l'offre de fourniture des moyens, le fournisseur sait, ou s'il est évident pour une personne raisonnable, au vu des circonstances, que le consom-mateur final a l'intention d'utiliser l'inven-tion. En l'espèce, l'exigence était remplie car le défendeur a commercialisé ses machines en se fondant sur le principe selon lequel on peut utiliser aussi bien les rouleaux en acier que les rouleaux en caoutchouc.

Création ou réparation ?

A quel moment la pose d'une pièce de remplacement équivaut à fabriquer un nouveau produit breveté et ne constitue pas une simple réparation ou remise à neuf ? Dans l'affaire *Schütz v Werit*¹⁹, le juge Floyd a commencé son jugement en se référant au bateau de la légende grecque où Thésée et les jeunes Athé-niens reviennent de Crète. Les vieilles planches de l'embarcation ayant été remplacées par un bois solide, le bateau est-il toujours le même ? Les faits de l'espèce jugée sont tout aussi simples que la légende, si ce n'est qu'ils sont plus prosaïques. Schütz est le titulaire exclusif d'une licence pour deux brevets relatifs à un conteneur intermédiaire pour produits en vrac, à savoir une grande bouteille en plastique entourée d'une cage métallique de protection, l'invention résidant dans des caractéristiques parti-culières de ladite cage. Werit a envoyé ses propres bouteilles en plastique à un tiers, qui les a placées dans des cages Schütz remises à neuf. Etant poursuivi devant les tribunaux pour contribution à la contrefaçon, Schütz a fait valoir que le tiers n'avait pas fabriqué un nouveau produit breveté, mais avait remis à neuf l'ancien produit.

Le juge Floyd a jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon. Il s'est demandé si, lorsque l'on retire la pièce remplacée, ce qui reste inclut toujours l'intégralité du concept inventif. Dans l'affirmative, la remise à neuf n'équivaldrait pas à fabriquer un nouvel article. En l'espèce,

¹⁹ [2010] EWHC 660 (Pat); [2010] FSR 22.

¹⁹ [2010] EWHC 660 (Pat); [2010] FSR 22.

¹⁹ [2010] EWHC 660 (Pat) ; [2010] FSR 22.

Herstellung eines neuen Erzeugnisses gleichgesetzt werden. Die Erfindung liege in diesem Fall in der Bauweise des Gestells. Der Einbau eines neuen Behälters in dieses Gestell stelle also keine Herstellung des patentierten Erzeugnisses dar.

Der Court of Appeal widersprach dieser Auffassung²⁰. Er erkannte für Recht, dass keine Möglichkeit für eine Prüfung des erfinderischen Gedankens gegeben war und dies Rechtsunsicherheit zur Folge hätte. Es gebe nur die eine Prüfung, nämlich die, ob ein neues Erzeugnis hergestellt worden sei. Das beanspruchte Erzeugnis habe in dem Moment aufgehört zu existieren, als Behälter und Gestell voneinander getrennt wurden. Durch das Zusammenführen der beiden Bestandteile sei ein neues Erzeugnis hergestellt worden. Was aber wäre gewesen, wenn Werit ein neues Gestell gebaut und dieses um einen alten Behälter montiert hätte? Hierbei würde es sich sehr wohl um eine Patentverletzung gehandelt haben, obwohl die Handlungsweise, nämlich das Zusammenbauen von Behälter und Gestell, dieselbe gewesen wäre. Wenn gilt, dass der Einbau eines Bestandteils in einen anderen einem "Herstellen" gleichkommt, dann muss dies in der umgekehrten Richtung ebenfalls gelten.

Die Firma Werit kann beim Supreme Court Rechtsmittel einlegen. Sie wird zweifellos versuchen, sich auf eine Reihe von Urteilen des Bundesgerichtshofs²¹ zu berufen, wie sie es bereits vor dem High Court und dem Court of Appeal getan hat. Diese Urteile stützen in gewissem Maße die Auffassung, dass es statthaft sei, zu erwägen, ob sich die technische Wirkung der Erfindung in den ausgetauschten Teilen zeigt. Sie stellte auch folgende interessante Frage: Man stelle sich ein Patent vor, das einen neuartigen Tennisschlägerrahmen beschreibt und einen solchen Rahmen beansprucht, wenn er besaitet ist. Wird mit einer Neubesaitung ein neuer Schläger hergestellt? Nach der vom Beschwerdegericht propagierten Prüfung

constructed. So putting a new bottle in the cage did not amount to making the patented article.

The Court of Appeal disagreed²⁰. It held there was no room for an inventive concept test, and it would introduce uncertainty. There was only one test, namely whether a new article had been made. Here the claimed article had ceased to exist when the bottle and cage were separated. So combining the two together constituted making a new article. Moreover, suppose Werit had made a new cage which was fitted with an old bottle? That would infringe, yet the physical act of fitting the bottle in the cage would be the same. If it is "making" one way round, it must be "making" the other way round too.

Werit has permission to appeal to the Supreme Court. No doubt it will seek to rely on a series of decisions of the German Federal Supreme Court²¹, as it did before the High Court and the Court of Appeal. These provide some support for the notion that it is permissible to consider whether the technical effects of the invention are reflected in the replaced parts. It also posed this interesting question: consider a patent which describes a new type of tennis racquet frame and claims such a racquet frame when strung. Is re-stringing the racquet making another one? The test propounded by the Court of Appeal would suggest that it is, yet common sense – sometimes a dangerous consideration – would suggest it is not.

l'invention consistait dans la manière dont la cage était construite. Le fait de mettre une nouvelle bouteille dans la cage n'équivalait donc pas à fabriquer l'article breveté.

Tel ne fut pas l'avis de la Cour d'appel²⁰. Celle-ci a en effet jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le test relatif au concept inventif, qui introduirait une incertitude. Il n'y a qu'un test, à savoir si un nouvel article a été fabriqué ou non. Dans le cas présent, l'article revendiqué a cessé d'exister au moment où la bouteille et la cage ont été séparées. Ainsi, la combinaison des deux aboutit à un nouvel article. De plus, supposons que Werit ait fabriqué une nouvelle cage enserrant une ancienne bouteille. Cela constituerait une contrefaçon alors même que l'acte physique de placer la bouteille dans la cage serait identique. S'il y a "fabrication" dans un cas, il y a aussi "fabrication" dans l'autre.

Werit est autorisé à interjeter appel auprès de la Cour suprême. Il ne fait aucun doute qu'il va chercher à fonder sa plaidoirie sur une série de décisions de la Cour suprême fédérale d'Allemagne²¹, comme il l'a fait devant la Haute Cour et la Cour d'appel. Cette jurisprudence confère un certain fondement à la notion selon laquelle on peut se demander si les effets techniques de l'invention sont reflétés dans les pièces remplacées. Ces décisions posent aussi une question intéressante : prenons l'exemple d'un brevet qui décrit un nouveau type de cadre de raquette de tennis et dont la revendication porte sur le cadre de raquette avec les cordes posées. Le fait de mettre de nouvelles cordes à la raquette en fait-elle une nouvelle

²⁰ [2011] EWCA Civ 303; [2011] FSR 19.

²¹ *Impeller Flow Meter* (BGH X ZR 48/03), 4. Mai 2004; *Wheel Tread* (BGH X ZR 45/05), 3. Mai 2006; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06), 27. Juni 2007.

²⁰ [2011] EWCA Civ 303; [2011] FSR 19.

²¹ *Impeller Flow Meter* (BGH X ZR 48/03), 4. Mai 2004; *Wheel Tread* (BGH X ZR 45/05), 3. Mai 2006; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06), 27. Juni 2007.

²⁰ [2011] EWCA Civ 303; [2011] FSR 19.

²¹ *Impeller Flow Meter* (BGH X ZR 48/03), 4. mai 2004; *Wheel Tread* (BGH X ZR 45/05), 3. mai 2006; *Pipettensystem* (BGH X ZR 38/06), 27. juin 2007.

müsste dies der Fall sein, während der gesunde Menschenverstand – oftmals ein heikler Maßstab – dem widersprechen würde.

Rechtswidrigkeit

Schließlich ging es in der Rechtssache *Servier gegen Apotex*²² darum, ob mit dem Argument der Rechtswidrigkeit ein Anspruch im Rahmen gegenseitiger Schadenersatzzusagen abgewehrt werden konnte. In diesem Fall hatte 1. Servier eine einstweilige Verfügung erwirkt, die Apotex den Verkauf patentverletzender Erzeugnisse untersagte, wurde 2. das Patent anschließend für nichtig erklärt und die einstweilige Verfügung aufgehoben, doch wären 3. die Erzeugnisse, die ohne die einstweilige Verfügung hier verkauft worden wären, in Kanada unter Verletzung eines dortigen Patents hergestellt worden. Servier führte an, die Firma Apotex könne nicht Schadenersatz dafür erhalten, dass sie kein Material verkaufen durfte, dessen Herstellung rechtswidrig gewesen wäre, weil sie ein ausländisches Patent verletzt hätte. In erster Instanz wurde dem stattgegeben.

Im Berufungsverfahren machte die Firma Apotex das Zugeständnis, auf Schadenersatz in Höhe des Betrags zu verzichten, den sie aufgrund der Patentverletzung in Kanada zu zahlen gehabt hätte, machte jedoch geltend, dass sie Anspruch auf einen Ausgleich für sonstige entstandene Verluste habe. Das Beschwerdegericht entschied, dass in Anbetracht dieses Zugeständnisses der Berufung stattzugeben sei. Zum maßgebenden Zeitpunkt ging die Firma Apotex (wie sich herausstellte, fälschlicherweise) davon aus, dass das kanadische Patent ungültig sei, von daher lag ihr Verschulden am unteren Ende der Skala; ein Verkauf im Vereinigten Königreich wäre nach kanadischem oder britischem Recht nicht gesetzwidrig gewesen. Das kanadische Gericht war nicht bereit, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, und die Wirkung des Zugeständnisses bestand darin, dass Apotex in dieselbe Lage versetzt wurde, in der sich das Unternehmen befunden hätte, wenn im Vereinigten Königreich keine einstweilige Verfügung erlassen worden wäre.

Illegality

Finally, *Servier v Apotex*²² concerned the availability of the defence of illegality to a claim on a cross undertaking in damages where (1) Servier had obtained an interim injunction to restrain Apotex from selling infringing products, (2) the patent was subsequently held invalid and the injunction discharged, but (3) the goods which would have been sold here, but for the injunction, would have been manufactured in Canada in breach of a patent there. Servier argued that Apotex could not recover damages for being prevented from selling a material whose manufacture would have been unlawful because it infringed a foreign patent. The trial judge agreed.

On appeal, Apotex made the concession it could not recover anything it would have had to pay in respect of the infringement in Canada but argued it was entitled to be compensated in respect of any other losses. The Court of Appeal held that in the light of this concession the appeal must be allowed. At the relevant time Apotex believed (wrongly, as it turned out) the Canadian patent was invalid; its culpability was therefore at the low end of the scale; the sales in the UK would not have been unlawful under Canadian or UK law; the Canadian court was not willing to grant an interim injunction; and the effect of the concession was to place Apotex in the position it would have been in had there been no injunction in the UK.

raquette ? Le test proposé par la Cour d'appel semble indiquer que oui même si le bon sens (notion parfois dangereuse à manier) donne à penser que non.

Illégalité

Enfin, l'affaire *Servier v Apotex*²² porte sur la possibilité de recourir en défense, dans le cadre d'une procédure en dommages-intérêts, à l'argument d'illégalité concernant une revendication. En l'espèce, (1) Servier avait obtenu une injonction provisoire pour empêcher Apotex de vendre les produits contre-faits, (2) le brevet a été ensuite déclaré non valable et l'injonction annulée, mais (3) les marchandises qui, n'eût été l'injonction, auraient été vendues au Royaume-Uni, auraient été fabriquées au Canada en violation d'un brevet au Royaume-Uni. Servier a fait valoir qu'Apotex ne pouvait pas recouvrer des dommages-intérêts pour l'interdiction faite à Apotex de vendre un matériau puisque la fabrication dudit matériau aurait été illégale pour violation d'un brevet étranger. Le juge du fond a partagé ce point de vue.

En appel, Apotex a admis ne rien pouvoir recouvrer de ce qu'il devrait payer au titre de la contrefaçon au Canada mais a fait valoir qu'il avait droit à une compensation pour toutes les autres pertes subies. La Cour d'appel a jugé qu'à la lumière de cette admission, il y avait lieu de faire droit à cet appel. Au moment considéré, Apotex croyait (à tort comme cela s'est avéré par la suite) que le brevet canadien n'était pas valable. Sa culpabilité était donc minime. Les ventes de la marchandise au Royaume-Uni n'auraient pas été illégales selon le droit canadien ou le droit du Royaume-Uni. Le tribunal canadien n'a pas souhaité ordonner une injonction provisoire et Apotex, en admettant ne rien pouvoir recouvrer au titre de la contrefaçon au Canada, se trouve dans la position dans laquelle la société aurait été en l'absence d'injonction au Royaume-Uni.

²² [2012] EWCA Civ 593.

²² [2012] EWCA Civ 593.

²² [2012] EWCA Civ 593.

IT Italien**Massimo SCUFFI****Vorsitzender Richter und Mitglied der
Beschwerdekammer des Italienischen
Patent- und Markenamtes****Jüngste Entwicklungen im Patent-
recht und in der Rechtsprechung
auf europäischer und nationaler
Ebene¹****1. Der italienische Rahmen und der
gerichtliche Schutz der gewerblichen
Rechte (IPR) in Italien**

Bekanntlich handelt es sich beim europäischen Patent um ein "Bündel" nationaler Patente, das den Nichtigkeitsgründen und Verletzungsvorschriften der Rechtsordnung des Landes unterliegt, in dem es in Kraft ist. In Italien werden Streitigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patenten entsprechend dem *Lex fori*, das für den nationalen Teil dieser Patente gilt, gemäß dem italienischen Gesetz über das gewerbliche Eigentum (IPC)² verhandelt, sie fallen in die alleinige Zuständigkeit von Gerichten (der ersten und zweiten Instanz)³, die auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisiert sind. Diese Gerichte bestehen in 12 Gerichtsbezirken mit einer hohen Intensität der Wirtschaftstätigkeit⁴ und sind mit ausgewählten Richtern besetzt, die über beachtliche Erfahrungen und Kenntnisse in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes verfügen.

Angesichts der hervorragenden Bilanz dieser Gerichte beschloss der italienische Gesetzgeber vor kurzem eine Reform des Systems⁵, in deren Verlauf die Gerichte auf das gesamte Hoheitsgebiet Italiens verteilt und ihre Zuständigkeit unter anderem auf das Gesell-

IT Italy**Massimo SCUFFI****Presiding judge and member of the
Board of Appeal of the Italian Patent
and Trademark Office****Recent developments in European
and national patent law and case
law¹****1. The Italian framework and judicial
protection of IPRs**

It is established that a European patent is a "bundle" of national patents, each subject to the grounds of invalidity and infringement provided by the legal system of the country in which it has effect. In Italy, disputes involving European patents are governed, in accordance with the *lex fori* applicable to the national portion of such patents, by the rules of the Italian Industrial Property Code (IPC),² and fall within the exclusive jurisdiction of specialised IP courts (of first and second instance)³ set up in 12 judicial districts of high economic activity⁴ and composed of selected judges with significant experience and expertise in IP matters.

This system was recently reformed by the Italian legislator,⁵ who, encouraged by the excellent results of these courts, decided to improve their geographical distribution throughout the whole Italian territory and extended their competence *inter alia* to company law and competi-

IT Italie**Massimo SCUFFI****Juge-président et membre de la
chambre des recours de l'Office
italien des brevets et des marques****Evolution récente du droit
européen et national des brevets
et de la jurisprudence¹****1. Cadre législatif italien et protection
juridique des droits de propriété
intellectuelle (DPI)**

Un brevet européen est un faisceau de brevets nationaux, chacun d'eux étant soumis aux motifs de nullité et de contre-façon prévus par le système juridique de l'Etat dans lequel il produit des effets. En Italie, les litiges concernant les brevets européens sont régis, conformément à la *lex fori* applicable à la partie nationale desdits brevets, par le Code de la propriété industrielle italien (CPI)². Ils relèvent de la compétence exclusive des tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle (de première et deuxième instance)³ constitués dans 12 circonscriptions judiciaires correspondant à de grands centres d'activité économique⁴ et composés de juges dûment choisis pour leur grande expérience et leur savoir-faire en matière de propriété intellectuelle.

Ce système a été récemment réformé par le législateur italien⁵ qui, encouragé par les excellents résultats de ces tribunaux, a décidé d'améliorer leur répartition géographique sur l'ensemble du territoire italien en élargissant notamment leur domaine de compétence au

¹ Aktualisierter Auszug aus einem Vortrag, der auf dem Symposium "Die nationale Patentgerichtsbarkeit in Europa" anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Bundespatentgerichts gehalten wurde (München, Juli 2011).

² Gesetzesdekret Nr. 30 vom 2. Februar 2005.

³ Gesetzesdekret Nr. 168 vom 27. Juni 2003.

⁴ Bari, Bologna, Catania, Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Palermo, Rom, Turin, Triest und Venedig.

⁵ Gesetz Nr. 27 vom 24. März 2012.

¹ Updated abstract of the lecture given at the symposium entitled "National patent jurisdiction in Europe", 50th Anniversary of the Federal Patent Court (Munich, July 2011).

² Legislative Decree No. 30 of 2 February 2005.

³ Legislative Decree No. 168 of 27 June 2003.

⁴ Bari, Bologna, Catania, Florence, Genoa, Milan, Naples, Palermo, Rome, Turin, Trieste and Venice.

⁵ Law No. 27 of 24 March 2012.

¹ Résumé mis à jour de la conférence présentée lors du symposium intitulé "National patent jurisdiction in Europe", 50^e anniversaire du Tribunal fédéral des brevets (Munich, juillet 2011).

² Décret-loi n° 30 du 2 février 2005.

³ Décret-loi n° 168 du 27 juin 2003.

⁴ Bari, Bologne, Catane, Florence, Gênes, Milan, Naples, Palerme, Rome, Turin, Trieste et Venise.

⁵ Loi n° 27 du 24 mars 2012.

schafts- und das Wettbewerbsrecht ausgedehnt wurden. Ab September 2012 wird es 21 "Unternehmensgerichte" geben, die ihren Sitz in den Hauptstädten der italienischen Regionen haben werden.⁶

Außerdem wurden im Interesse der Verkürzung der derzeit noch übermäßig langen Verfahren neue Regelungen⁷ eingeführt, die auch für Patentverfahren gelten, so beispielsweise

– ein "Zulässigkeitsfilter" für Beschwerden, die auf den ersten Blick zur Feststellung des Mangels an realistischer Erfolgsaussicht führen (dieses System ähnelt dem angelsächsischen "leave to appeal" [Zulassung eines Rechtsmittels]);

– das vollständige Verbot der verspäteten Einreichung neuer Unterlagen auch in Fällen, in denen sie von wesentlicher Bedeutung sind, sofern die Partei nicht nachweisen kann, dass sie sie aus anderen Gründen als der eigenen Nachlässigkeit nicht umgehend einreichen konnte (obwohl es gemäß dem italienischen Gesetz über das gewerbliche Eigentum (IPC) zu Experten bestellten Personen gestattet ist, neue Unterlagen von Parteien entgegenzunehmen, auch wenn sie nicht zuvor eingereicht worden waren);

– Begrenzung der Beschwerdeeinreichung auf den italienischen Kassationshof, so dass sie nunmehr lediglich im Falle eines Gesetzesverstosses gestattet ist, ausgenommen jedoch eine widersprüchliche Begründung oder Begründungsmangel.

Die Tätigkeit der mit Patentrechtssachen befassten Gerichte betrifft hauptsächlich "einstweilige Maßnahmen", die auf der Grundlage der beiden Grundsätze

tion law. As of September 2012, there are 21 "courts of enterprise", as they are now known, seated in Italy's regional capitals.⁶

In addition, new rules, also applicable to patent proceedings, have been introduced to reduce the excessive length of proceedings,⁷ such as:

– an admissibility "filter" for appeals that may result in a finding of a *prima facie* lack of a reasonable chance of success (a system similar to the Anglo-Saxon "leave to appeal");

– a total ban on late submission of new documents, even if they are essential, unless the party can demonstrate that he or she could not have submitted them at first instance for reasons other than his or her negligence (although the Italian IPC allows appointed experts to receive new documents from the parties, even if they were not previously submitted);

– limitation of appeals to the Supreme Court of Cassation, now allowed only on the grounds of a violation of law, excluding contradictory or lack of reasoning.

The activities of the courts dealing with patent cases focus mainly on "provisional measures", granted on the double condition of *fumus boni iuris*

droit des sociétés et au droit de la concurrence. A partir de septembre 2012, le pays comptera 21 "tribunaux d'entreprise", ainsi qu'ils ont été rebaptisés, siégeant dans les chefs-lieux de région.⁶

De plus, de nouvelles dispositions, également applicables aux procédures en matière de brevets, ont été introduites pour réduire la longueur excessive des procédures⁷. Il s'agit entre autres des dispositions suivantes :

– l'introduction d'un "filtre" au stade de la recevabilité des recours, qui peut aboutir à la conclusion selon laquelle, à première vue, le recours n'a pas de chances raisonnables d'aboutir (soit un système similaire au système anglo-saxon de "leave to appeal", i. e. d'autorisation de former un recours) ;

– une interdiction totale de soumettre tardivement de nouveaux documents, même s'ils sont essentiels, à moins que la partie concernée puisse démontrer qu'elle n'était pas en mesure de les produire en première instance pour d'autres raisons que sa négligence personnelle (bien que le CPI italien autorise les experts désignés à accepter de nouveaux documents de la part des parties, même si ceux-ci n'ont pas été produits à un stade antérieur) ;

– une limitation des recours auprès de la Cour suprême de cassation, lesquels ne sont plus autorisés que pour des raisons de violation de la loi, ce qui exclut les cas où la motivation est contradictoire ou fait défaut.

L'activité des tribunaux traitant les affaires de brevets est essentiellement axée sur les "mesures provisoires" prononcées sur la base de la double condition

⁶ Die Lombardei und Sizilien verfügen über jeweils zwei Gerichte.

⁷ Gesetz Nr. 134 vom 7. August 2012.

⁶ Lombardy and Sicily have two courts each.

⁷ Law No. 134 of 7 August 2012.

⁶ La Lombardie et la Sicile ont deux tribunaux chacune.

⁷ Loi n° 134 du 7 août 2012.

"*fumus boni iuris*" und "*periculum in mora*" erlassen werden; von der Struktur her besteht vollständige Übereinstimmung mit den Bestimmungen von TRIPS⁸ und TRIPS-plus.⁹

Die wichtigsten Vorsorgemaßnahmen umfassen die "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" (Anordnung zur Sicherung von Beweismitteln), die "Sicherungsbeschlagnahme" ("Sicherungsbeschlagnahme" und "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" können gleichzeitig beantragt werden, jedoch bedingt die Annahme der einen Maßnahme den Ausschluss der anderen) und die "einstweilige Verfügung" (ein Unterlassungsgebot in Form einer Aufforderung zur Unterlassung; sie wird mithilfe von Geldstrafen bei Nichtbefolgung oder Verzögerung durchgesetzt (Zwangsgelder) und durch Veröffentlichungen der Entscheidung in Zeitungen und Zeitschriften untersetzt). Auf diese Maßnahmen greifen auch Inhaber von anhängigen Patentanmeldungen zurück oder sie werden in dem Zeitraum genutzt, in dem das europäische Patent bis zum Einreichen der Übersetzung in Italien nicht in Kraft treten kann.

Seit der letzten Überarbeitung des italienischen Gesetzes über das gewerbliche Eigentum (zuvor war die Rechtsprechung uneinheitlich) können die Rechtssubjekte eine Feststellung der Nichtverletzung erwirken, ebenfalls als Vorsorgemaßnahme.

Zu den einstweiligen Rechtsbehelfen gehören der "dingliche" Arrest und Anordnungen zur Offenlegung von Finanz-, Handels- oder Bankunterlagen des Rechtsverletzers, der "Rückruf" von Waren aus den Handelsströmen oder die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten, die rechtsverletzende Waren besitzen oder an ihrer Herstellung beteiligt sind, um mittels einer formalen

and *periculum in mora*, and structured in full compliance with the provisions of TRIPS⁸ and TRIPS-plus.⁹

The main precautionary measures are the "description" (an order for securing evidence), the "seizure" (seizure and description can be requested in the same deed, one dependent on the non-acceptance of the other), and the "preliminary injunction" (a restraining order in the form of an injunction to abstain; it is supported by fines for non-compliance or delay (*astreintes*) and reinforced by the publication of the decision in newspapers and magazines). Such measures are also required by holders of pending applications or in the period when the European patent is waiting to take legal effect in Italy prior to the filing of the translation.

The last revision of the Italian IPC (the case law was not unanimous before) allows parties to require a declaration of non-infringement, also as a precautionary measure.

The range of provisional remedies includes "freezing" injunctions and orders to disclose the financial, commercial and banking documents of the infringer; "recalling" goods from channels of commerce; filing claims against third parties who possess infringing goods or are involved in their manufacture in order to obtain information on the goods' origin and distribution by means of a

du *fumus boni iuris* et du *periculum in mora* et conformément aux dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)⁸ et des clauses ADPIC-plus.⁹

Les principales mesures conservatoires sont la "description" (ordonnance de conservation des preuves), la "saisie" (la saisie et la description peuvent être demandées dans le même acte, l'une de ces mesures étant dictée par le refus de l'autre) et l'"injonction provisoire" (sous forme d'injonction de s'abstenir de faire quelque chose ; elle donne lieu à des pénalités en cas de non-respect ou de retard (*astreintes*) avec publication de la décision correspondante dans la presse). De telles mesures sont également sollicitées par les titulaires de demandes en instance ou au cours de la période antérieure au dépôt de la traduction, pendant laquelle le brevet européen n'a pas encore d'effets juridiques en Italie.

La dernière révision du Code italien de la propriété industrielle (la jurisprudence n'était pas unanime auparavant) autorise les parties à demander également une déclaration de non-contrefaçon à titre de précaution.

L'éventail des mesures provisoires comprend les injonctions de "gel" et l'ordre de communiquer des documents financiers, commerciaux et bancaires du contrefacteur ; le "rappel" des marchandises déjà mises en vente ; le dépôt de plaintes à l'encontre de tiers détenant des marchandises contrefaisantes ou impliqués dans leur fabrication en vue d'obtenir des informations sur l'origine

⁸ Alle EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Union selbst sind Vertragsparteien des TRIPS-Übereinkommens (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte von Rechten an geistigem Eigentum). Das Übereinkommen wurde in Italien mit dem Gesetzesdekret Nr. 198 vom 19. März 1996 vollständig umgesetzt.

⁹ Die Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums wurde durch das Gesetzesdekret Nr. 140 vom 16. März 2006 in Kraft gesetzt.

⁸ All member states and the European Union itself are party to the TRIPS Agreement (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights). The Agreement was fully enacted in Italy by Legislative Decree No. 198 of 19 March 1996.

⁹ EC Directive 48/2004 of 19 April 2004 on the enforcement of IPRs was enacted by Legislative Decree No. 140 of 16 March 2006.

⁸ Tous les Etats membres et l'Union européenne elle-même sont parties à l'Accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce). L'Accord est entré en vigueur en Italie en vertu du décret-loi n° 198 du 19 mars 1996.

⁹ La directive de la CE n° 48/2004 du 19 avril 2004 sur l'application des droits de propriété intellectuelle a été mise en œuvre en vertu du décret-loi n° 140 du 16 mars 2006.

Prüfung, die strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen kann, Informationen über die Herkunft und den Vertrieb dieser Waren zu erhalten.

Für einige dieser Dringlichkeitsmaßnahmen ist "Dauerhaftigkeit" charakteristisch, d. h. die einstweilige Maßnahme bleibt auch dann wirksam, wenn bis zum Ablauf einer bestimmten Frist auf Veranlassung des Beklagten keine ordentliche Klage eingereicht wird.

Die Maßnahme hat Ähnlichkeit mit dem niederländischen "kort geding" oder dem französischen "référé", doch besteht keine Verpflichtung – zumindest was die einstweilige Verfügung betrifft –, nachfolgend ein umfassendes Verfahren zu eröffnen (obwohl im TRIPS-Übereinkommen und in der Durchsetzungsrichtlinie ein Verfahren in der Sache vorgeschrieben ist).

All diese Maßnahmen können "ex parte" und "ad horas" gewährt werden (sie müssen jedoch nach der Anhörung aller Parteien binnen 15 Tagen nach Erlass der betreffenden Anordnung bestätigt, geändert oder widerrufen werden), und gegen sie kann (ohne aufschiebende Wirkung) innerhalb von 30 Tagen vor einem Gremium von drei Richtern (dem der Richter, der die angefochtene Entscheidung erlassen hat, natürlich nicht angehören kann) Beschwerde eingelegt werden.

Summarische Verfahren veranlassen die Parteien häufig zur Streitbeilegung, da die entsprechenden Maßnahmen mit all jenen Garantien verbunden sind, die die Ausschöpfung des Rechtsweges bieten würde.

Ferner ist es noch vor einem Rechtsverfahren möglich, auf gerichtlichem Weg eine schnelle technische Bewertung der Gültigkeit, des Umfangs der Rechtsverletzung und des entstandenen Schadens zu erhalten und den Gerichtspräsidenten um das Einsetzen eines Sachverständigen zu ersuchen, der eine erste Auswertung der im laufenden Verfahren zur Beurteilung anstehenden Sachverhalte vornimmt.

Dieser Rahmen ermöglicht es, eine für alle Seiten annehmbare Lösung zu finden und sie anschließend in einem gesonderten Dokument festzuschreiben,

formal examination subject to criminal penalties.

Some of these urgent procedures are characterised by "stability", which means that, even if an ordinary trial action is not filed by a certain deadline at the instance of the defendant, the provisional measure does not lose its effect.

The procedure is similar to the Dutch *kort geding* or the French *référé* and there is no obligation – at least for the preliminary injunction – to start full proceedings afterwards (although the TRIPS Agreement and the Enforcement Directive make proceedings on the merits mandatory).

All these measures may be granted *ex parte* and *ad horas* (but they must then be confirmed, modified or revoked after hearing all the parties within 15 days of issue of the order concerned) and can be appealed (without suspensive effect) within 30 days before a panel of three judges (obviously, the judge who ordered the contested measure cannot sit on this panel).

Summary proceedings often lead the parties to settle disputes, because the relevant measures are accompanied by all the guarantees of full litigation.

Even before litigation is started, it is possible to obtain, through the court, a rapid technical assessment of patent validity, infringement and damages, and submit a request to the President for the appointment of an expert to give a preliminary evaluation of the issues to be examined in the pending action.

This system makes it possible to find a mutually acceptable solution that, once reached, is incorporated into a specific document embodying the agreement

et la distribution de ladite marchandise, moyennant l'ouverture d'une procédure officielle d'examen qui peut donner lieu à des sanctions pénales.

Certaines de ces procédures d'urgence ont un effet durable : en d'autres termes, même si un procès n'est pas engagé par le défendeur devant une juridiction ordinaire dans le délai prévu, la mesure provisoire continue à produire ses effets.

La procédure est similaire au *kort geding* hollandais ou au *référé* en France ; l'introduction d'une procédure complète par la suite n'est pas obligatoire tout au moins en cas d'ordonnance provisoire (bien que l'Accord ADPIC et la Directive sur l'application des droits de PI fassent obligation d'engager une procédure au fond).

Toutes ces mesures peuvent être accordées *ex parte* et *ad horas* (mais elles doivent être confirmées, modifiées ou annulées après audition de toutes les parties dans les 15 jours suivant l'émission de l'ordonnance concernée). Il est également possible de faire appel (sans effet suspensif) dans les 30 jours devant une commission constituée de trois juges (bien évidemment, le juge ayant demandé la contestation de la mesure ne peut pas siéger dans cette commission).

La procédure en *référé* permet le plus souvent aux parties de régler un litige, les mesures pertinentes étant accompagnées de toutes les garanties d'un procès complet.

Même avant d'engager un procès, il est également possible d'obtenir, par le biais du tribunal, une appréciation technique rapide de la validité du brevet, de la contrefaçon et des dommages-intérêts, ainsi que de demander au Président la désignation d'un expert afin que ce dernier donne un avis préliminaire sur les questions devant être examinées dans le cadre de la procédure en instance.

Ce système permet d'aboutir à une solution acceptée par toutes les parties, celle-ci donnant ensuite lieu à la rédaction d'un document spécifique compor-

das die Vereinbarung verkörpert, die die Grundlage für die richterliche Vollstreckbarkeit bietet.

Wird im Verlauf des Verfahrens in der Sache ein Verstoß festgestellt (nach der Abweisung der Klage zur Feststellung/ Beanstandung der Nichtigkeit des Patents), ist der Gerichtshof befugt, zivilrechtliche Strafen ("korrigierende Maßnahmen") zu verhängen; dazu können endgültige Verfügungen, Veröffentlichung der entsprechenden Teile des Richterspruchs, endgültiges Vom-Markt-Nehmen oder Vernichten der rechtsverletzenden Produkte, Übertragung des Eigentums auf den Patentinhaber und Ersatz des entstandenen Schadens gehören.

Klagen auf Schadenersatz nehmen in Italien zu, wobei zur Festsetzung der Höhe des Schadenersatzes drei Kriterien herangezogen werden, mit denen alle nachteiligen wirtschaftlichen Folgen und immateriellen Schäden berücksichtigt werden.

Grundsätzlich handelt es sich bei den Kriterien um entstandene Kosten und entgangene Einnahmen aufseiten des Inhabers der gewerblicher Schutzrechte, den Einzug der durch den Rechtsverletzer erzielten Gewinne (diese Kriterien gelten alternativ, nicht kumulativ, denn im kontinentaleuropäischen Rechtssystem werden Schäden nur ersetzt, die Maßnahme trägt keinen strafenden Charakter) sowie den Betrag der ausgehandelten oder als angemessen bewerteten Lizenzgebühren.

2. Das Verhältnis von Verfahren des Europäischen Patentamtes (EPA) und Verfahren auf nationaler Ebene

Für italienische Gerichte mit der Spezialisierungsrichtung gewerbliches Eigentum stellen EPA-Verfahren feste Bezugspunkte dar, wenn zu entscheiden ist, ob einstweilige Maßnahmen zugelassen oder abgelehnt werden sollen¹⁰,

which receives the *exequatur* of the judge.

Once infringement has been established in proceedings on the merits (following rejection of the claim/objection that the patent is invalid), the court is entitled to impose civil sanctions ("corrective measures") such as final injunctions, publication of the relevant parts of the judgment, definitive removal and destruction of infringing products, transfer of the property to the patentee and compensation of damages.

Actions for the compensation of damages are increasing in Italy and three criteria are provided for setting the compensatory amount, taking into consideration all the adverse economic consequences and moral damages.

Basically, these criteria are the costs and the loss of profits endured by the IPR owner, the "disgorgement" of the profits earned by the infringer (such criteria are alternative rather than cumulative, because in the continental law system damages are compensatory only, not punitive), and, finally, the amount of negotiated or reasonable royalties.

2. The relationship between EPO procedures and the national proceedings

For Italian IP courts, EPO proceedings are a solid reference point for determining whether provisional measures must be granted or denied,¹⁰ although they are not then bound in subsequent proceedings on the merits by the EPO's

tant les termes de l'accord et revêtu de la formule exécutoire.

Une fois la contrefaçon établie dans la procédure au fond (après le rejet de la demande/de l'objection selon laquelle le brevet n'est pas valable), le tribunal est habilité à prononcer des sanctions au civil ("mesures correctives") telles que des injonctions définitives, la publication des parties pertinentes d'un jugement, le retrait définitif et la destruction des produits contrefaisants, le transfert de propriété au profit du titulaire du brevet et la réparation du préjudice causé.

S'agissant des actions en réparation, de plus en plus nombreuses en Italie, la fixation du montant de l'indemnisation se fonde sur trois critères en tenant compte des conséquences économiques défavorables et du préjudice moral.

En principe, ces critères sont les suivants : les coûts et le manque à gagner subis par le détenteur des droits de propriété intellectuelle, le reversement des bénéfices réalisés par le contrefacteur (ces critères sont alternatifs plutôt que cumulatifs car, dans le système juridique continental, les dommages-intérêts ont un caractère compensatoire et non punitif) et, enfin, le montant des redevances négociées ou raisonnables.

2. Relation entre les procédures de l'Office européen des brevets et les procédures nationales

Pour les juridictions italiennes statuant en matière de propriété intellectuelle, les procédures de l'Office européen des brevets (OEB) constituent un solide élément de référence pour se prononcer sur l'octroi ou le rejet de mesures provisoires¹⁰, bien

¹⁰ IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 5. April 2004 (*Fosco*); IP-Kammer Rom, Beschlüsse vom 27. April 2005 (*Matutini*) und 8. Juli 2005 (*Opinion leaders*); IP-Kammer Neapel, Beschluss vom 26. November 2004 (*Tyco Electronics*); Bezirksgericht Monza, Beschluss vom 20. Februar 2002 (*Breda*); IP-Kammer Rom, Beschluss vom 21. Mai 2007 (*ADC*); IP-Kammer Rom, Beschluss vom 18. Mai 2010 (*Fast Park*).

¹⁰ IP Court of Milan, order of 5 April 2004 (*Fosco*); IP Court of Rome, orders of 27 April 2005 (*Matutini*) and 8 July 2005 (*Opinion leaders*); IP Court of Naples, order of 26 November 2004 (*Tyco electronics*); Monza District Court, order of 20 February 2002 (*Breda*); IP Court of Rome, order of 21 May 2007 (*ADC*); IP Court of Rome, order of 18 May 2010 (*Fast Park*).

¹⁰ Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, ordonnance du 5 avril 2004 (*Fosco*); Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnances du 27 avril 2005 (*Matutini*) et du 8 juillet 2005 (*leaders d'opinion*); Tribunal de la propriété intellectuelle de Naples, ordonnance du 26 novembre 2004 (*Tyco electronics*); Tribunal de première instance de Monza, ordonnance du 20 février 2002 (*Breda*); Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnance du 21 mai 2007 (*ADC*); Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnance du 18 mai 2010 (*Fast Park*).

obgleich sie in nachfolgenden Verfahren in der Sache nicht an die Schlussfolgerungen des EPA gebunden sind, die einer völligen (Neu-)bewertung der Gültigkeit eines Patents nach nationalem Recht nicht entgegenstehen (natürliches Ergebnis des "Aufteilens" des europäischen Patents nach seiner Erteilung auf eine Vielzahl nationaler Patente, die einer Vielzahl nationaler Rechtsvorschriften unterliegen und von einer Vielzahl nationaler Streitbeilegungsregelungen geschützt werden).

Technische Untersuchungen und Rechtsgutachten auf europäischer Ebene, oder allgemeiner gefasst, die auf dem Erfahrungsschatz der Beschwerdekammern basierende Rechtsprechung, haben im Allgemeinen eine enorme Bedeutung bei vorsorglich durchgeführten Verfahren, bei denen die Dringlichkeit des Falles keine Zeit lässt für die vorherige Ernennung eines Sachverständigen für eine erste technische Begutachtung der Gültigkeit des strittigen Patents.

Im Übrigen ist festzustellen, dass das Münchener Übereinkommen (EPÜ) keine Koordinierungskriterien vorgibt, wie sie für die Gemeinschaftsrechte vorliegen.

Aus diesem Grund gibt es keine Vorschriften für die Aussetzung von Verfahren auf nationaler Ebene, wenn verwaltungsmäßige oder gerichtliche EPA-Verfahren anhängig sind, besonders im Fall eines nach der Patenterteilung erfolgten (verspäteten) Widerspruchs.¹¹

Die Beschwerdekammern des EPA können nicht als vergleichbar mit den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten angesehen werden. Sie sind Gremien der internationalen Organisation, in deren Rahmen¹² sie tätig sind, und können in dieser Eigenschaft Gerichtsverfahren zur Gewährung autonomen Schutzes des nationalen Teils eines europäischen Patents nicht verhindern.

conclusions, which do not preclude full (re-)evaluation of the validity of the patent in the light of national legislation (as a natural consequence of the "splitting-off" of the European patent – once granted – into multiple national patents governed by multiple national laws and protected by multiple national litigation systems).

Technical investigations carried out and legal opinions expressed at European level, or, more generally, the body of case law based on the experience of the boards of appeal generally play a significant role in precautionary proceedings, where the matter is too urgent for the appointment beforehand of an expert for an initial technical opinion on the validity of the contested patent.

It should be noted, incidentally, that the Munich Convention does not provide for co-ordinating criteria such as those enacted for Community rights.

Therefore, there is no provision for a stay of national proceedings while administrative or judicial EPO proceedings, in particular post-grant (belated) opposition, are pending.¹¹

The EPO boards of appeal cannot be regarded as comparable to the national courts of the member states. They are bodies of the international organisation in which they operate¹² and as such cannot stop the judicial proceedings aimed at granting autonomous protection to the national portions of European patents.

qu'elles ne soient pas ensuite liées dans des procédures au fond subséquentes par les conclusions de l'OEB, ce qui n'empêche pas l'évaluation ou la réévaluation complète de la validité du brevet à la lumière de la législation nationale (conséquence naturelle de l'éclatement du brevet européen – une fois délivré – en divers brevets nationaux régis par les lois propres à chaque Etat et protégés par des systèmes de règlement des litiges différents).

Les enquêtes techniques et les opinions juridiques au niveau européen ou, de manière plus générale, le corpus de jurisprudence basé sur l'expérience des chambres de recours, jouent un rôle significatif dans les procédures conservatoires ; l'urgence est parfois telle que le temps manque pour la désignation préalable d'un expert en vue d'obtenir une première opinion technique sur la validité du brevet contesté.

Il convient de noter d'ailleurs que la Convention de Munich ne prévoit pas l'harmonisation des critères comme ce fut le cas pour les droits communautaires.

Dès lors, il n'existe pas de disposition relative à la suspension des procédures nationales tant que des procédures (en particulier la procédure d'opposition post-délivrance) sont en instance devant l'OEB.¹¹

Les chambres de recours de l'OEB ne peuvent être considérées comme comparables aux tribunaux nationaux des Etats membres. Elles sont des organes de l'organisation internationale au sein de laquelle elles opèrent¹² et, en tant que telles, elles ne peuvent interrompre les procédures en justice visant à accorder une protection individuelle au titre de la partie nationale des brevets européens.

¹¹ IP-Kammer Turin, Beschluss vom 3. Oktober 2008 (*Cappellotto*).

¹² Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/06 (*Fall Warf*).

¹¹ IP Court of Turin, order of 3 October 2008 (*Cappellotto*).

¹² Enlarged Board of Appeal decision G 2/06 (*Warf case*).

¹¹ Tribunal de la propriété intellectuelle de Turin, ordonnance du 3 octobre 2008 (*Cappellotto*).

¹² Décision de la chambre des recours élargie G 2/06 (*Warf case*).

Derzeit scheint das einzige Rechtsmittel für die Koordinierung von Verfahren (und das Erzielen von Zeitersparnis) darin zu bestehen, um Beschleunigung des europäischen Verfahrens zu ersuchen.¹³

3. Grenzüberschreitende Verfahren

Die italienische Rechtsprechung besitzt keine gesamteuropäische Zuständigkeit für die Gewährung grenzüberschreitenden Schutzes europäischer Patente, deren nationale Teile in einem der Mitgliedstaaten verletzt worden sind.

Es wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung über eine Rechtsverletzung eng mit der Entscheidung über die Patentgültigkeit zusammenhängt, die nach dem Grundsatz der ausschließlichen Zuständigkeit gemäß Artikel 16 Absatz 4 des Brüsseler Übereinkommens (jetzt Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001) im Vorfeld getroffen werden muss.¹⁴

Ungeachtet dessen haben einige italienische Gerichte bei der Sicherung von Beweismitteln in dringenden Fällen einen anderen Ansatz gewählt und berufen sich auf Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 über die justizielle Zusammenarbeit, um im Zusammenhang mit bei einem italienischen Händler festgestellten rechtsverletzenden Produkten zu erwirken, dass ein Beschluss über die "Beschlagnahme zur späteren Verwendung als Beweismittel" in einem anderen Mitgliedstaat umgesetzt wird.

In Verbindung mit "Torpedoklagen" ist diese Praxis durch Urteile in der Sache stets verhindert worden, und zwar aus den folgenden zwei Hauptgründen:

– gemäß dem durch das EPÜ geschaffenen Rechtsrahmen umfasst die Zuständigkeit der nationalen Gerichte allein den nationalen Teil des europäischen

At the moment, the only remedy for the co-ordination of procedures (and for saving time) seems to be asking for an acceleration of the European procedure.¹³

3. Cross-border proceedings

Italian case law does not establish pan-European jurisdiction for the grant of cross-border protection for European patents whose national portions have been infringed in the various member states.

It is deemed that a decision on infringement is closely linked to a decision on validity, which must be preliminarily ascertained in the light of exclusive jurisdiction pursuant to Article 16(4) of the Brussels Convention (now Article 22(4) Regulation (EC) 44/2001).¹⁴

Nevertheless some Italian courts have taken a different approach when it comes to securing evidence in urgent cases, citing Regulation (EC) No. 1206/2001 on judicial co-operation with a view to having an order for "description" executed in another member state in relation to infringing products of foreign origin discovered at an Italian distributor.

In the context of so-called "torpedo actions", this practice has always been blocked by various decisions on the merits for the following two basic reasons:

– in the legal system created by the EPC, national courts have jurisdiction only over the national portion of the European patent and are therefore not

Pour l'heure, le seul moyen de coordonner les procédures (et de gagner du temps) consiste semble-t-il à demander une accélération de la procédure européenne.¹³

3. Procédures transfrontières

La jurisprudence italienne n'établit pas de compétence au niveau européen pour la protection transfrontière des brevets européens dont la partie nationale a fait l'objet d'une contrefaçon dans divers Etats membres.

On considère qu'une décision en matière de contrefaçon est étroitement liée à une décision sur la validité, qui doit être préalablement rendue par une juridiction nationale ayant compétence exclusive conformément à l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles (actuellement article 22(4) Règlement (CE) 44/2001).¹⁴

Néanmoins, certains tribunaux italiens ont choisi une approche différente lorsqu'il s'agit de conserver des preuves dans les cas urgents et se fondent sur le Règlement (CE) n° 1206/2001 sur la coopération judiciaire en vue d'obtenir l'exécution dans un autre Etat membre d'une ordonnance de "description" en relation avec des produits contrefaisants d'origine étrangère découverts chez un distributeur italien.

Dans le contexte de ce que l'on appelle des "actes de torpillage", cette pratique a toujours été bloquée par diverses décisions sur le fond pour les deux raisons fondamentales suivantes :

– dans le système juridique créé par la Convention sur le brevet européen (CBE), les tribunaux nationaux sont uniquement compétents pour statuer sur

¹³ GD3 des EPA vom 17. März 2008.

¹⁴ Gericht Turin, Beschluss vom 19. Mai 2005 (*Whirlpool*); das Gericht verneinte die grenzüberschreitende Wirkung einer in Italien gemäß Artikel 24 des Brüsseler Übereinkommens (heute Art. 31 der VO Nr. 44/2001) beantragten einstweiligen Unterlassungsverfügung für Frankreich und Deutschland, wo Nichtigkeits- und/oder Patentverletzungsverfahren zu dem betreffenden europäischen Patent anhängig waren.

¹³ DG 3 of EPO 17 March 2008.

¹⁴ District Court of Turin, order of 19 May 2005 (*Whirlpool*) denying cross-border effect in France and Germany – where proceedings on the merits of invalidity and/or infringement were pending – of a preliminary restraining order requested in Italy pursuant to Article 24 of the Brussels Convention (now Art. 31 Reg. 44/2001).

¹³ DG 3 de l'OEB du 17 mars 2008.

¹⁴ Tribunal de première instance de Turin, ordonnance du 19 mai 2005 (*Whirlpool*), rejetant l'effet transfrontière entre la France et l'Allemagne – dans le cadre duquel la procédure au fond concernant la nullité et/ou la contrefaçon était en instance – d'une ordonnance préalablement demandée en Italie conformément à l'article 24 de la Convention de Bruxelles (actuellement article 31 du Règlement (CE) 44/2001).

Patents; die Gerichte sind somit nicht befugt, die Nichtverletzung in Bezug auf Tätigkeiten außerhalb des Hoheitsgebiets des eigenen Staates festzustellen;¹⁵

– die Durchsetzung von Artikel 5 Absatz 3 des Brüsseler Übereinkommens erfordert das Auftreten eines schädigenden Ereignisses, während die Person, die die Feststellung der Nichtverletzung erwirken möchte, das Auftreten eines solchen Ereignisses bestreitet, so dass es unmöglich ist, vom allgemeinen Grundsatz des Wohnsitzes des Beklagten abzuweichen.¹⁶

4. Auslegung von Patenten und Akteninhalt

Bei der Auslegung von Patenten orientieren sich die italienischen Gerichte am "Rahmen der Ansprüche", wonach die Auslegung der europäischen Patente innerhalb der Schutzgrenzen stattfindet, deren Grundlage der "Schutzzumfang" der Ansprüche bildet.¹⁷

Dieses System wird auf alle Patentkategorien angewendet. Es beruht auf den Auslegungsregeln der EPA, die bestimmen, dass der Umfang des Patentschutzes allein von den Ansprüchen abhängt (die allerdings entsprechend der Beschreibung und den Zeichnungen ausgelegt werden müssen), so dass kein Schutz gewährt werden kann für Details, die in der Beschreibung genannt werden, für die aber kein Anspruch angemeldet wurde.

Hinsichtlich der Auslegung der Patentansprüche wird der "Akteninhalt" (bzw. Präklusion aufgrund der Verfahrensgeschichte [*prosecution history estoppel*]) in der italienischen Rechtsprechung nicht durchgehend berücksichtigt, so dass den Anmeldeunterlagen beigelegt

entitled to issue a declaration of non-infringement regarding activities outside their own country;¹⁵

– the enforcement of Article 5.3 of the Brussels Convention requires the occurrence of a harmful event, whereas the person seeking a declaration of non-infringement is essentially denying any such event, so that it is impossible to derogate from the general principle of the defendant's domicile.¹⁶

4. Patent interpretation and the file history

In patent interpretation, the Italian courts follow the "claims system" whereby European patents are interpreted within the limits of protection as determined in the light of the "scope" of the claims.¹⁷

Such a system is adopted for all categories of patents and is based on the EPO rules of interpretation, according to which the extent of a patent's protection is determined solely by the claims (which, however, must be interpreted in the light of the description and drawings) so that protection cannot be granted for any matter disclosed in the specification but not claimed.

With regard to claim construction, the "file history" (or *PHE - prosecution history estoppel*) is not completely followed in the Italian case law, which is consistent with the approach whereby documents included in the application file are not to be considered an additional

la partie nationale du brevet européen et ne sont dès lors pas habilités à se prononcer dans les actions en déclaration de non-contrefaçon concernant des activités se situant hors de leur pays;¹⁵

– l'application de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles suppose la survenance d'un préjudice alors que la personne qui introduit une action en déclaration de non-contrefaçon nie pour l'essentiel la survenance d'un tel événement; il est, dès lors, impossible de déroger au principe général du domicile du défendeur.¹⁶

4. Interprétation du brevet et historique de la procédure de délivrance

En matière d'interprétation des brevets, les tribunaux italiens suivent le "système des revendications", selon lequel l'interprétation des brevets européens s'inscrit dans les limites de la protection conférée par les revendications.¹⁷

Un tel système, qui est adopté pour toutes les catégories de brevets, se fonde sur les règles d'interprétation de l'OEB, selon lesquelles l'étendue de la protection du brevet est exclusivement déterminée par les revendications (qui doivent, cependant, être interprétées à la lumière de la description et des dessins) de sorte qu'une protection ne peut être accordée pour un objet exposé dans la description, mais qui n'est pas revendiqué.

S'agissant de l'interprétation des revendications, le "*prosecution history estoppel*" n'est pas entièrement suivi dans la jurisprudence italienne, ce qui est conforme à l'approche selon laquelle des documents inclus dans le dossier de la demande ne doivent pas être retenus

¹⁵ Gericht Mailand, Urteile vom 26. Oktober 2000 (*Gen-Probe*), 21. März 2002 (*Behring*), 28. November 2002 (*Azkenta*); Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 2. März 2004 (*Optigen*); Gericht Mailand, Beschluss vom 10. Dezember 2007 (*Klevers*).

¹⁶ Kassationshof, Urteil Nr. 19550 vom 19. Dezember 2003 (*B.L. Macchine Automatiche*).

¹⁷ Berufungsgericht Mailand, Urteile vom 6. Dezember 1996 (*Zanetti*), 18. Januar 2000 (*Atlas Copco*) und 11. Juli 2000 (*For.El*); IP-Kammer Turin, Urteil vom 13. Januar 2006 (*Bourgeois*).

¹⁵ District Court of Milan, judgments of 26 October 2000 (*Gen-Probe*), 21 March 2002 (*Behring*), 28 November 2002 (*Azkenta*); Appeal Court of Milan, judgment of 2 March 2004 (*Optigen*); IP Court of Milan, order of 10 December 2007 (*Klevers*).

¹⁶ Court of Cassation, judgment No. 19550 of 19 December 2003 (*B.L. Macchine Automatiche*).

¹⁷ Appeal Court of Milan, judgments of 6 December 1996 (*Zanetti*), 18 January 2000 (*Atlas Copco*), 11 July 2000 (*For.El*); IP Court of Turin, judgment of 13 January 2006 (*Bourgeois*).

¹⁵ Tribunal de première instance de Milan, jugements du 26 octobre 2000 (*Gen-Probe*), du 21 mars 2002 (*Behring*), du 28 novembre 2002 (*Azkenta*); Cour d'appel de Milan, jugement du 2 mars 2004 (*Optigen*); Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, ordonnance du 10 décembre 2007 (*Klevers*).

¹⁶ Cour de cassation, jugement n° 19550 du 19 décembre 2003 (*B.L. Macchine Automatiche*).

¹⁷ Cour d'appel de Milan, jugements du 6 décembre 1996 (*Zanetti*), 18 janvier 2000 (*Atlas Copco*), 11 juillet 2000 (*For.El*); Tribunal de la propriété intellectuelle de Turin, jugement du 13 janvier 2006 (*Bourgeois*).

Dokumente bei der rechtlichen Auslegung nicht als zusätzliches Kriterium gewertet werden, da Verzichtserklärungen und im Verlauf von Genehmigungs-, Widerspruchs- oder Einspruchsverfahren abgegebene beschränkende Erklärungen nur dann wirksam sind, wenn sie im endgültigen Wortlaut des Patents vorkommen.¹⁸

Nationale Fälle, in denen der Akteninhalt Berücksichtigung fand (beispielsweise auf der Grundlage von Unterlagen, die im Zuge der Anmeldung auf europäischer Ebene als Reaktion auf Einwände des EPA-Prüfers vorgelegt wurden, oder in Verbindung mit Beschränkungen, die aus dem europäischen Erteilungsverfahren resultierten), sind zahlenmäßig noch sehr begrenzt.¹⁹

Der "Erfindungsgedanke" kann jedoch nicht im Nachhinein aus auf die Verhinderung der Patentfähigkeit gerichteten Ableitungen der Verfahrensbeteiligten oder aus technischen Untersuchungen durch vom Gericht berufene Sachverständige rekonstruiert werden, sondern muss einer eindeutigen und vollständigen Beschreibung der Erfindung zu entnehmen sein.

Es wurde festgestellt, dass die Ermittlung des Umfangs des Patentschutzes nicht dazu führen kann, dass die Patentansprüche auf der Grundlage des Verlaufs des Erteilungsverfahrens neu abgefasst werden, um die Wirkung des Standes der Technik zu umgehen, da dies auf die Einführung eines Unsicherheitselements hinauslaufen würde.²⁰

5. Äquivalenzlehre

Der Akteninhalt ist strikt als Ergänzung der Äquivalenzlehre, für die keine allgemein anerkannte Definition vorliegt, anzusehen.

In der Rechtsprechung der auf gewerbliches Eigentum spezialisierten Gerichte wurde in der Frage der Äquivalenz kein kreativer Konsens gefunden, so dass sie weiterhin uneinheitlich behandelt wird.

criterion for judicial interpretation because disclaimers or limiting statements in grant, opposition or revocation proceedings count only if they are reflected in the final text of the patent.¹⁸

National cases in which the file history has been taken into account (on the basis, for example, of documentation produced in the course of the European application procedure in response to the European examiner's objections or regarding limitations made during European prosecution) are still few in number.¹⁹

However the "inventive concept" cannot be reconstructed *ex post* by defensive deductions of the parties or technical investigations of court-appointed experts but must be derivable from a clear and complete description of the invention.

It has been established that the enquiry into the scope of patent protection cannot result in a rewriting of claims on the basis of the prosecution history with a view to circumventing the effect of prior art, as this would amount to introducing elements of uncertainty.²⁰

5. The doctrine of equivalents

The file history is strictly complementary to the doctrine of equivalents, which does not have a generally agreed definition.

The case law of the Italian IP courts has not reached a specific creative consensus on the point of equivalence and is still fragmented.

comme élément supplémentaire pour l'interprétation juridique parce que les disclaimers ou les déclarations restrictives émis dans les phases de délivrance, d'opposition ou de révocation n'ont d'importance que s'ils figurent dans le texte final du brevet.¹⁸

Les cas nationaux dans lesquels le dossier de délivrance du brevet a été pris en compte (sur la base, par exemple, de la documentation produite pendant la phase européenne en réponse aux objections des examinateurs européens ou concernant les limitations apportées pendant la phase de délivrance européenne) sont toujours rares.¹⁹

Toutefois, le "concept inventif" ne peut être réinterprété *a posteriori* au vu des conclusions défensives des parties ou des enquêtes techniques d'experts désignés par la cour, mais il doit pouvoir être déduit d'une description claire et complète de l'invention.

Il a été établi que la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet ne peut pas conduire à une modification des revendications sur la base du dossier de délivrance afin de contourner l'état de la technique, car cela reviendrait à introduire des éléments d'incertitude.²⁰

5. La théorie des équivalents

Le dossier de délivrance du brevet est strictement complémentaire de la théorie des équivalents qui n'a pas de définition généralement admise.

La jurisprudence des tribunaux italiens de propriété intellectuelle n'a pas atteint un consensus spécifique sur la notion d'équivalence et elle reste fragmentée.

¹⁸ IP-Kammer Rom, Beschluss vom 21. Juli 2005.

¹⁹ Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 19. März 2002 (*De Lama*); Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 4. Januar 2006.

²⁰ IP-Kammer Mailand, Urteil vom 30. April 2007.

¹⁸ IP Court of Rome, order of 21 July 2005.

¹⁹ Appeal Court of Milan, judgment of 19 March 2002 (*De Lama*); District Court of Milan, judgment of 4 January 2006.

²⁰ IP Court of Milan, judgment of 30 April 2007.

¹⁸ Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnance du 21 juillet 2005.

¹⁹ Cour d'appel de Milan, jugement du 19 mars 2002 (*De Lama*); Tribunal de première instance de Milan, jugement du 4 janvier 2006.

²⁰ Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, jugement du 30 avril 2007.

In der Praxis wird in der Rechtsprechung der aus den USA stammende Grundsatz des dreifachen Tests (FWR) angewendet, obwohl in einigen Entscheidungen auch auf die Bedeutung von Sachverständigen-Gutachten zum Inhalt der Erfindung hingewiesen wird; häufig werden diese beiden Ansätze auch miteinander verbunden.²¹

Hinzuzufügen ist, dass der für die Lösung des Äquivalenzproblems als Maßstab heranzuziehende durchschnittliche Fachmann nicht jemand sein kann, der lediglich zur Anwendung der Lösung in der Lage ist, die der Stand der Technik bietet, sondern er muss auch so kompetent sein, dass er unter der Voraussetzung, dass dies das normale fachmännische Können nicht übersteigt, den Stand der Technik weiterentwickeln kann.²²

Die Unterscheidung zwischen *wesentlichen* und *unwesentlichen* Merkmalen einer Erfindung ist von zentraler Bedeutung bei der Bestimmung des "Erfindungsgedankens" sowie bei der Feststellung, ob dieser Gedanke in den "ursprünglichen und charakteristischen Elementen" vorkommt, unabhängig von äußeren Wesensmerkmalen, Zubehörteilen oder zweitrangigen Elementen (auch bei Weiterentwicklungen).²³

Der Oberste Gerichtshof Italiens urteilte, dass eine Rechtsverletzung auch dann vorliegt, wenn nur wenige Merkmale kopiert werden, sofern diese Merkmale einen charakteristischen Teil oder das "Herz" der Erfindung betreffen. Dies hat zur Folge, dass *Varianten* (eines Produkts oder Prozesses), die diesen Teil der Erfindung einbeziehen, eine Rechtsverletzung darstellen.²⁴

Die italienische Rechtsprechung bemüht sich um einen Kompromiss zwischen der Bewertung einer Erfindung in ihrer "Gesamtheit" und der Anerkennung der "einzelnen Elemente" der Ansprüche, deren fundamentale Funktion bei der Auslegung des Patents berücksichtigt wird.

In practice, the jurisprudence follows the US *triple test* approach (*FWR: same function, same way, same result*), although some decisions also highlight the importance of expert opinions on the invention's content, and these two approaches are frequently combined.²¹

It should be added that the average technician to be taken as the standard for determining the issue of equivalence is not an individual who can merely apply solutions provided by the prior art; rather, he must also be sufficiently competent to elaborate on that prior art, provided such elaboration would not exceed normal skill.²²

The distinction between *essential* and *non-essential* features of an invention remains fundamental in identifying the "inventive concept" and establishing whether it was copied in its "original and characteristic elements", independently of the external characteristics or accessories and secondary elements (even when improving).²³

The Italian Supreme Court has held that there is a violation even when only some features are copied if they represent the characterising part or the "*heart*" of the invention with the consequence that the *variations* (of product or process) implying the use of that part of the invention constitute an infringement.²⁴

The Italian case law aims to reach a compromise in the evaluation of the invention "*as a whole*", without neglecting the "individual elements" of the claims which maintain their fundamental function in the patent interpretation.

Dans la pratique, la jurisprudence suit la méthode américaine des trois critères (même fonction, même façon, même résultat) bien que certaines décisions soulignent également l'importance de l'opinion d'un expert sur le contenu de l'invention. Ces deux approches sont souvent combinées.²¹

Il convient d'ajouter que le technicien moyen à prendre comme référence pour déterminer la question de l'équivalence n'est pas un individu capable d'appliquer simplement les solutions fournies par l'état de la technique. Il doit au contraire être suffisamment compétent pour développer cet état de la technique, à condition que cela ne dépasse pas les compétences normales.²²

La distinction entre caractéristiques *essentielles* et *non essentielles* d'une invention est toujours aussi fondamentale lors de l'identification du "concept inventif" et pour déterminer s'il a été copié dans ses "éléments originaux et caractéristiques", indépendamment des caractéristiques extérieures ou accessoires et des éléments secondaires (même lorsqu'il y a amélioration).²³

La Cour suprême italienne considère qu'il y a violation même dans les cas où seules certaines caractéristiques sont copiées dès lors qu'elles représentent la partie caractérisante ou le "*cœur*" de l'invention ; dans ce cas, les *variantes* (de produits ou procédés) impliquant l'utilisation de cette partie de l'invention constituent une contrefaçon.²⁴

La jurisprudence italienne vise à parvenir à un compromis concernant l'appréciation de l'invention "*dans son ensemble*", sans négliger les "éléments individuels" des revendications qui conservent un rôle fondamental dans l'interprétation des brevets.

²¹ Berufungsgericht Mailand, Urteil vom 13. Juni 2011 (*Titanfer*).

²² Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 23. Juni 2004.

²³ Berufungsgericht Bologna, Urteil vom 29. September 1981.

²⁴ Kassationshof, Urteil Nr. 22495 vom 19. Oktober 2006 (*SMT/Rieter*).

²¹ Appeal Court of Milan, judgment of 13 June 2011 (*Titanfer*).

²² District Court of Milan, judgment of 23 June 2004.

²³ Appeal Court of Bologna, judgment of 29 September 1981.

²⁴ Court of Cassation, judgment No. 22495 of 19 October 2006 (*SMT/Rieter*).

²¹ Cour d'appel de Milan, jugement du 13 juin 2011 (*Titanfer*).

²² Tribunal de première instance de Milan, jugement du 23 juin 2004.

²³ Cour d'appel de Bologne, jugement du 29 septembre 1981.

²⁴ Cour de cassation, jugement n° 22495 du 19 octobre 2006 (*SMT/Rieter*).

Mit Blick auf das durch das Patent zu lösende technische Problem sollten die Bestandteile der Erfindung nicht nur *analytisch*, sondern auch *in ihrer Gesamtheit* betrachtet werden, weil ein auf die einzelnen Elemente begrenzter Vergleich nichts als eine Feststellung baulicher Unterschiede wäre.²⁵

Eine solche Unterscheidung fehlt in der Neuauflage des EPÜ 2000, in deren neu gefasstem Protokoll Folgendes festgelegt wurde: "Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind". Diese Regel bestätigt die Notwendigkeit, Äquivalenz stärker als Merkmal jedes einzelnen Elements und nicht des "allgemeinen Erfindungsgedankens" zu betrachten.

Äquivalenz erfordert "Verwandtschaft" von Varianten, die sich durch Offensichtlichkeit, gedankliche Ähnlichkeit und das Fehlen eines erfinderischen Beitrags auszeichnen. Einer Feststellung des Obersten Gerichtshofs zufolge muss Äquivalenz ausgeschlossen werden, falls die angefochtene Lösung, die zum selben Ergebnis führt, sich durch Kreativität auszeichnet und eine Lösung anbietet, die aus der patentierten Lösung "weder hervorgeht noch diese kopiert".²⁶

Die für gewerbliches Eigentum zuständigen Abteilungen haben sich wiederholt zu diesem Grundsatz bekannt, so dass festgestellt werden kann, dass sich im Sinne der Äquivalenz unterschiedliche Lösungen für dasselbe technische Problem nicht nur nicht überschneiden dürfen, sondern dass die mutmaßlich rechtsverletzende Vorrichtung im Vergleich zur vorliegenden Lösung auch keine originelle Lösung anbieten darf.²⁷

It has been stated that the elements of the invention are to be considered not only *analytically* but also *synthetically* in view of the technical problem solved by the patent because a comparison restricted to the single elements would result in a simple verification of structural differences.²⁵

Such a distinction cannot be found in the new EPC 2000 provision in the amended Protocol on Interpretation, according to which: "For the purpose of determining the extent of protection conferred by a patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims." This rule seems to confirm the need to examine equivalency more in relation to every single element than the "general inventive concept".

Equivalence requires an "affinity" of variants that have to be obvious, conceptually similar and non-inventive. The Supreme Court stated that equivalence has to be excluded when the contested solution, leading to the same result, is creative and offers a solution "not evident or repetitive" of the patented one.²⁶

The Italian IP divisions have confirmed this principle more than once, so it can be said that, for the purpose of equivalence, not only must there be no overlap in the different solutions to the same technical problem, but also the alleged infringing device must not supply an original solution with respect to the existing one.²⁷

Il a été établi que les éléments de l'invention doivent être considérés non seulement de manière *analytique*, mais aussi *synthétique* en tenant compte du problème technique résolu par le brevet, car une comparaison se limitant à des éléments isolés aboutirait à une simple vérification de différences structurelles.²⁵

Une telle distinction n'est pas faite dans le protocole interprétatif modifié de la CBE 2000 : "Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications". Cette règle semble confirmer le besoin d'examiner l'équivalence en fonction de chaque élément pris individuellement plutôt qu'en fonction du "concept inventif général".

L'équivalence implique une "affinité" des variantes, celles-ci devant être évidentes, présenter une similitude conceptuelle et être non inventives. Selon la Cour suprême, l'équivalence doit être exclue lorsque la solution contestée, conduisant au même résultat, est créative et offre une solution "non évidente ou répétitive" par rapport à celle objet du brevet.²⁶

Les divisions italiennes de la propriété intellectuelle ont confirmé ce principe à plusieurs reprises. On peut donc dire, s'agissant des équivalents, que les différentes solutions à un même problème technique doivent non seulement ne pas se recouper, mais aussi que le dispositif argué de contrefaçon ne doit pas constituer une solution originale par rapport à la solution existante.²⁷

²⁵ IP-Kammer Rom, Beschluss vom 9. Februar 2006; IP-Kammer Catania, Beschluss vom 12. Oktober 2007.

²⁶ Kassationshof, Urteile Nr. 257 vom 13. Januar 2004 (*Lisec-Fore*) und Nr. 17993 vom 9. September 2005 (*Enel/Spena*).

²⁷ IP-Kammer Mailand, Beschluss vom 17. Juni 2004 (*Flexologic*); IP-Kammer Turin, Beschluss vom 13. Januar 2006 (*Bourgeois*).

²⁵ IP Court of Rome, order of 9 February 2006; IP Court of Catania, order of 12 October 2007.

²⁶ Court of Cassation, judgments No. 257 of 13 January 2004 (*Lisec-Fore*) and No. 17993 of 9 September 2005 (*Enel/Spena*).

²⁷ IP Court of Milan, order of 17 June 2004 (*Flexologic*); IP Court of Turin, order of 13 January 2006 (*Bourgeois*).

²⁵ Tribunal de la propriété intellectuelle de Rome, ordonnance du 9 février 2006 ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Catane, ordonnance du 12 octobre 2007.

²⁶ Cour de cassation, jugements n° 257 du 13 janvier 2004 (*Lisec-Fore*) et n° 17993 du 9 septembre 2005 (*Enel/Spena*).

²⁷ Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, ordonnance du 17 juin 2004 (*Flexologic*) ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Turin, ordonnance du 13 janvier 2006 (*Bourgeois*).

6. Evolutionäre und mittelbare Rechtsverletzung

Während eine Rechtsverletzung durch Äquivalenz allein dadurch auftritt, dass die Ähnlichkeit der mutmaßlich rechtsverletzenden Vorrichtung unbestritten ist, kann in Fällen, in denen die Vorrichtung das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit ist, welche die Lösung des bereits vorhandenen Patents durch Vereinfachung oder Weiterentwicklung aufgreift, eine Rechtsverletzung nicht ausgeschlossen werden.

Dies trifft im Fall der *evolutionären Rechtsverletzung* zu, bei der für die "abgeleitete" Erfindung weder die Zustimmung des Inhabers des vorherigen Patents eingeholt noch eine Zwangslizenz erworben wurde.

Das Urteil in der Rechtssache *Epilady*²⁸ bietet hierfür einen Präzedenzfall, doch entwickeln einige dieser Fälle in Patentstreitigkeiten über "standardessenzielle" Patente und FRAND-Lizenzen (fair und diskriminierungsfrei) eine neue Dynamik, womit auch Auswirkungen auf das Wettbewerbsrecht zusammenhängen.

Nicht zuletzt muss die *mittelbare Rechtsverletzung* erwähnt werden, bei der es sich um einen Bereich handelt, der sich kontinuierlich fortentwickelt.

Im italienischen Gesetz über das gewerbliche Eigentum finden sich keine besonderen Vorschriften in Bezug auf mittelbare Rechtsverletzungen, jedoch sieht es die Haftung Dritter vor, z. B. zwischengeschalteter Personen oder Intermediäre. Des Weiteren ist es innerhalb der Richterschaft inzwischen üblich, bei der Unterbindung zivilrechtlicher Delikte den allgemeinen Grundsatz der "gleichzeitigen Haftung" anzuwenden.

Die italienische Rechtsprechung sieht vorläufige Maßnahmen für das Vorgehen gegen die zur Umsetzung rechtsverletzender Waren eingesetzten "Mittel" vor,

6. Evolutionary and contributory (indirect) infringement

If an infringement by equivalence is possible only when the allegedly infringing device is obvious, infringement cannot be excluded when that device is the result of an inventive activity that makes use of the solution of the prior patent by simplification or improvement.

This is the case with *evolutionary infringement*, which occurs when neither the consent of the prior patentee nor a compulsory licence has been obtained for the "dependent" invention.

Precedents can be found in the *Epilady* jurisprudence,²⁸ but some of those issues are now taking on new dimensions in patent litigation concerning "standard essential" patents and FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) licences, with the associated implications for competition law.

Finally, it is important to mention *contributory (indirect) infringement*, which is an area in constant evolution.

The Italian IPC has no specific rule on matters relating to indirect infringement but provides for the liability of third parties such as interposed persons or intermediaries; judges are also accustomed to applying the general principle of "concurrent liability" in the commission of a civil tort.

The Italian case law has granted provisional measures to deal with the "means" used for the realisation of infringing goods, and these can also be

6. Contrefaçon par perfectionnement et contrefaçon indirecte

Si la contrefaçon par équivalence n'est possible que s'il est évident que le produit a fait l'objet d'une contrefaçon, on ne peut exclure la contrefaçon lorsque ledit produit est le résultat d'une activité inventive qui reprend la solution objet du brevet antérieur en la simplifiant ou en l'améliorant.

Il y a notamment *contrefaçon par perfectionnement* lorsque ni le consentement du titulaire du brevet antérieur ni une licence obligatoire pour l'invention "dépendante" ont été obtenus.

On en trouve l'illustration dans la jurisprudence relative à l'affaire *Epilady*²⁸, mais certaines de ces questions revêtent à présent de nouvelles dimensions dans les litiges relatifs aux brevets "essentiels liés à des normes" et aux licences FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory), c'est-à-dire qui sont accordées à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires) avec leurs conséquences sur le droit de la concurrence.

Enfin, il est important de mentionner la *contrefaçon indirecte*, un domaine en constante évolution.

Le Code italien de la propriété industrielle ne prévoit pas de disposition spécifique concernant les cas de contrefaçon indirecte, mais il comporte des dispositions concernant la responsabilité de tiers tels que les personnes interposées ou intermédiaires ; les juges ont également l'habitude d'appliquer le principe général de la "responsabilité conjointe" dans la commission d'actes délictueux entraînant des poursuites civiles.

La jurisprudence italienne autorise l'adoption de mesures provisoires concernant les "moyens" utilisés pour la réalisation de marchandises

²⁸ Bezirksgericht Mailand, Urteil vom 4. Mai 1992.

²⁸ District Court of Milan, judgment of 4 May 1992.

²⁸ Tribunal de première instance de Milan, jugement du 4 mai 1992.

die auch gegen Anbieter ergriffen werden können, die vom Einsatz dieser Mittel Kenntnis hatten (oder aufgrund ihrer Stellung davon Kenntnis haben mussten).²⁹

Jedoch ist ein eindeutiger Nachweis dieser Kenntnis erforderlich, wenn die Mittel auch für andere, nicht rechtsverletzende Anwendungen geeignet sind, doch liegt die Kenntnis "*implizit*" vor, wenn die Mittel "unzweideutig dafür bestimmt sind", für die Rechtsverletzung "genutzt zu werden".³⁰

²⁹ IP-Kammer Bologna, Beschluss vom 3. März 2006; IP-Kammer Turin, Beschluss vom 4. Februar 2005; IP-Kammer Venedig, Beschlüsse vom 10. Oktober 2005, 10. Dezember 2005 und 29. Oktober 2008.

³⁰ Kassationshof, Urteil Nr. 5406 vom 12. Juni 1996 (*Sidermens*); IP-Kammer Mailand, Urteil vom 13. Januar 2011 (*EC&C Technologies*).

enforced against a supplier who knew (or was in a position to know) that those means had been used.²⁹

However, full evidence of such knowledge is required if the means could also be used for other, non-infringing applications, whereas knowledge is *implied* if those means are "unmistakably intended to be used" for the infringing purpose.³⁰

²⁹ IP Court of Bologna, order of 3 March 2006; IP Court of Turin, order of 4 February 2005; IP Court of Venice, orders of 10 October 2005, 10 December 2005 and 29 October 2008.

³⁰ Court of Cassation, judgment No. 5406 of 12 June 1996 (*Sidermens*); IP Court of Milan, judgment of 13 January 2011 (*EC&C Technologies*).

contrefaisantes, ces mesures pouvant également être prises à l'encontre d'un fournisseur qui connaissait (ou était en position de connaître) l'utilisation de ces moyens.²⁹

Toutefois, il est nécessaire de prouver entièrement une telle connaissance si les moyens pourraient être utilisés pour d'autres applications n'entraînant pas de contrefaçon, alors que la connaissance est *induite* si "l'intention d'utiliser" ces moyens à des fins de contrefaçon est "indéniable".³⁰

²⁹ Tribunal de la propriété intellectuelle de Bologne, ordonnance du 3 mars 2006 ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Turin, ordonnance du 4 février 2005 ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Venise, ordonnances du 10 octobre 2005, du 10 décembre 2005 et du 29 octobre 2008.

³⁰ Cour de cassation, arrêt n° 5406 du 12 juin 1996 (*Sidermens*) ; Tribunal de la propriété intellectuelle de Milan, jugement du 13 janvier 2011 (*EC&C Technologies*).

NL Niederlande

Robert VAN PEURSEM
Berufungsgericht Gerechtshof 's-
Gravenhage, Den Haag

Einige neuere Entwicklungen im
niederländischen Patentrecht

Sept. 2010 – Sept. 2012

Statistik

Im genannten Zeitraum hatten die niederländischen Gerichte, denen die ausschließliche Zuständigkeit für Patentverletzungen obliegt, mit den unten aufgeführten Fallzahlen zu tun. Diese statistischen Angaben beziehen sich nur auf ausverhandelte kontradiktorische Fälle – daher werden vorab zu entscheidende Fragen, Zurücknahmen, Versäumnisfälle oder Einigungen vor oder nach der Verhandlung nicht berücksichtigt. Häufig geht es in einem Fall um mehrere Patente – zwei oder drei Patente sind hier keine Ausnahme. Schließlich wird in niederländischen Patentfällen typischerweise in einem einzigen Verfahren über Gültigkeit und Verletzung verhandelt, eine Verzweigung gibt es demnach nicht.

Oberster Gerichtshof ("*Hoge Raad*") : 2
 Berufungsgericht Den Haag
 ("*Gerechtshof 's-Gravenhage*") : 25

NL Netherlands

Robert VAN PEURSEM
Court of Appeal, The Hague

Some recent developments in
Dutch patent law

Sept. 2010 – Sept. 2012

Statistics

Over the above period, the courts exclusively competent to hear patent litigation in the Netherlands dealt with the case-load below. These statistics are for fully-tried adversarial cases only – so interlocutory matters, withdrawals, default cases or settlements pending or after trial are not taken into account. Frequently more than one patent is at stake in a single case – two or three are no exception. Finally, in Dutch patent cases, both validity and infringement are typically tried together in the same proceedings – so no bifurcation:

Supreme Court ("*Hoge Raad*") : 2
 The Hague Court of Appeal: 25

NL Pays-Bas

Robert VAN PEURSEM
Cour d'appel, La Haye

Evolution récente du droit
néerlandais des brevets

Septembre 2010 – septembre 2012

Statistiques

La jurisprudence des tribunaux exclusivement compétents pour connaître des litiges en matière de brevets aux Pays-Bas dans la période sus-indiquée est présentée ci-après. Ces statistiques portent seulement sur les affaires ayant fait l'objet d'une procédure contradictoire menée à son terme. Par conséquent, les questions préjudicielles, les désistements d'instance, les cas de non-comparution ou les règlements intervenus pendant ou après l'instance ne sont pas pris en compte. Il arrive souvent qu'une même affaire concerne plus d'un brevet. Il n'est pas rare que deux ou trois brevets soient impliqués. Enfin, dans les affaires de brevets aux Pays-Bas, la validité et la contrefaçon sont généralement jugées ensemble. Il n'y a donc pas d'instances séparées :

Cour suprême ("*Hoge Raad*") : 2
 Cour d'appel de La Haye : 25

Bezirksgericht Den Haag	District Court The Hague	Tribunal de district de La Haye	2010	2011	2012 (1. Halbjahr 1st half 1 ^{er} sem.)
Hauptsacheverfahren	on the merits	procédures quant au fond	49	45	23
Verfügungsverfahren (" <i>kort geding</i> ")	summary proceedings (" <i>kort geding</i> ")	procédures de référé (" <i>kort geding</i> ")	20	15	11

Schutzzumfang

– Berufungsgericht 19. Oktober 2010
 und Oberster Gerichtshof
 25. Mai 2012 (Bestätigung) im Fall
AGA gegen Occlutech – Okkluder-
 Fall

Bekannter Fall: Beansprucht wurde eine kollabierbare hantelförmige medizinische Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass Klemmen zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung ausgeführt sind. Die

Scope of protection

– CoA 19 October 2010 and SC 25 May
 2012 (confirming) *AGA v Occlutech* –
 occluder case

Well-known case: Claim was for a dumbbell shaped collapsible medical device characterised in that clamps are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device. Occlutech's dumbbell shaped device was for occluding septum

Etendue de la protection

– Cour d'appel 19 octobre 2010
 et Cour suprême 25 mai 2012
 (confirmation) *AGA v Occlutech* –
 affaire du dispositif d'occlusion

Il s'agit là d'une affaire bien connue : la revendication du brevet concernait un dispositif médical repliable en forme d'haltères caractérisé en ce que les clamps sont adaptés à la fixation des fils aux côtés opposés du dispositif. Le

hantelförmige Vorrichtung von Occlutech diente dem Verschluss von Septumdefekten. Das Bezirksgericht schloss sich dem Argument der Firma Occlutech an, dass Schutz nur für eine in einen Kanal einzuführende Vorrichtung beansprucht wurde (sodass Septumokkluder dieses Schutzrecht nicht verletzen würden), doch das Berufungsgericht wies dieses Argument zurück mit der Begründung, dass die Beschreibung auf eine breitere Verwendung der medizinischen Vorrichtung hindeute, und berief sich dabei auf die Entscheidung G 2/88 der Großen Beschwerdekammer. Das Hauptargument für eine Nichtverletzung wurde jedoch bestätigt: Die Vorrichtung von Occlutech hatte nur an einem Ende eine Klemme. Keine Äquivalenz: Bei der Analyse der Beschreibung und der Erteilungsakte stellte das Gericht fest, dass das Festklemmen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung als ein wesentliches Element des Anspruchs zu verstehen sei. Es stellte einen Vergleich von "Funktion, Funktionsweise und Ergebnis" an und befand (wie das britische Gericht und der BGH), dass die Funktionsweise der Vorrichtung von Occlutech eine ganz andere sei und daher keine Patentverletzung vorliege. Im Übrigen hat der Oberste Gerichtshof den Vergleich von Funktion, Funktionsweise und Ergebnis nicht abgelehnt, ihn aber auch nicht ausdrücklich befürwortet, mit einiger Sicherheit kann man jedoch davon ausgehen, dass dies eine in den Niederlanden akzeptable Methode ist, um die Äquivalenz zu ermitteln.

Im Fall Occlutech bestätigte der Oberste Gerichtshof die niederländische Haltung zu Artikel 69 EPÜ und das seit *Impro gegen Liko* (2004) und *Lely gegen Delaval* (2007) umgesetzte Protokoll – und stellte die in *Dijkstra gegen Saier* (2006) eingeführte niederländische "Prosecution-History-Estoppel"-Regelung klar. Dem Argument von Occlutech, dass das Protokoll sich auf Artikel 69 beziehe und nicht auf den Schutzzumfang von Patenten und dass die korrekte Anwendung von Artikel 69 automatisch zum Ergebnis im Sinne von Artikel 1 des Protokolls führe, schloss sich der Gerichtshof nicht an, weil dies das Protokoll überflüssig machen würde. Zudem sei die Anwendung von Artikel 69 im Sinne von Artikel 1 des Protokolls eng mit der Ermittlung des Schutzzumfangs verknüpft. Nach Auffassung des Ober-

defects. The District Court had found in favour of Occlutech's argument that the claims were limited to devices to be placed in a channel (so septum occluders would not infringe them), but the Court of Appeal rejected it since the description indicated that the medical devices might have a broader use – citing EBA decision G 2/88. But it upheld the main non-infringement argument: Occlutech's device only had a clamp at one end. No equivalence: analysing the description and the prosecution file, the Court found that clamping at opposed ends of the device was an essential element of the claim. Applying the function-way-result test, it ruled that Occlutech's 'way' was essentially different, so no infringement (like in the UK and before the BGH). Incidentally: the Supreme Court has not ruled that applying the function-way-result test is wrong – nor has it expressly endorsed it, but it is safe to infer that this test is an acceptable method for determining equivalence in the Netherlands.

The Supreme Court confirmed in the Occlutech case the Dutch position on Article 69 EPC and the Protocol taken since *Impro v Liko* (2004) and *Lely v Delaval* (2007) – and clarified the Dutch prosecution history estoppel rule established in *Dijkstra v Saier* (2006). It rejected Occlutech's view that the Protocol was on Article 69, not the scope of protection of patents, and that proper application of Article 69 automatically brought the result intended by Article 1 of the Protocol, because this would render the Protocol redundant. Furthermore, applying Article 69 as intended by Article 1 of the Protocol was closely related to the issue of determining the scope of protection. The Supreme Court ruled that the Protocol gives guidance on how to apply Article 69 and so determine the scope of protection. Other optional

dispositif d'Occlutech en forme d'haltères était destiné à l'occlusion des défauts septaux. Le tribunal de district a suivi l'argument d'Occlutech selon lequel les revendications sont limitées aux dispositifs à placer dans un canal (en sorte que les dispositifs d'occlusion septale ne constituent pas une contrefaçon du brevet), mais la Cour d'appel a rejeté cette analyse car la description du brevet montre que les dispositifs médicaux peuvent avoir une utilisation plus large. La Cour d'appel a cité la décision G 2/88 de la Grande Chambre de recours. La Cour a néanmoins confirmé le principal argument de non-contrefaçon, à savoir que le dispositif d'Occlutech ne comporte qu'un clamp à une extrémité. Absence d'équivalence : la Cour, analysant la description du brevet et les arguments du demandeur, a jugé que la fixation à des extrémités opposées du dispositif est un élément essentiel de la revendication. Appliquant le test fonction-moyen-résultat, la Cour a jugé que le "moyen" d'Occlutech est essentiellement différent et qu'il n'y a donc pas contrefaçon (comme cela a été jugé au Royaume-Uni et devant la Cour fédérale de justice en Allemagne). A ce propos, la Cour suprême n'a pas estimé erronée l'application du test fonction-moyen-résultat. La Cour ne l'a pas approuvée expressément non plus, mais ce test peut raisonnablement apparaître comme une méthode acceptable de détermination d'une équivalence aux Pays-Bas.

Dans l'affaire Occlutech, la Cour suprême a confirmé la position des Pays-Bas quant à l'article 69 CBE et au protocole interprétatif appliqué depuis *Impro v Liko* (2004) et *Lely v Delaval* (2007). La Cour a clarifié la règle du "prosecution history estoppel" (fin de non-recevoir fondée sur l'historique de la procédure) pratiquée aux Pays-Bas, telle qu'établie dans l'affaire *Dijkstra v Saier* (2006). La Cour a rejeté le point de vue d'Occlutech selon lequel le protocole concerne l'article 69, et non l'étendue des brevets, et que l'application correcte du protocole entraîne automatiquement le résultat voulu par l'article 1 du protocole. En effet, selon ce raisonnement, le protocole serait superflu. En outre, l'application de l'article 69 telle que voulue par l'article 1 du protocole est étroitement liée à la question de la déter-

sten Gerichtshofs gibt das Protokoll eine Hilfestellung bei der Anwendung von Artikel 69 und damit bei der Ermittlung des Schutzzumfangs. Andere *optional* zu betrachtende "Aspekte" betreffen das Wesen der Erfindung und den dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegenden Gedanken im Gegensatz zu ihrer wörtlichen Bedeutung, wobei die Ansprüche natürlich Vorrang haben, und es wurde nun klargestellt, dass diesen anderen "Aspekten" sehr viel weniger Bedeutung zukommt als unter der Regelung vor dem EPÜ, wo der Schutzzumfang in den Niederlanden der deutschen Wesenslehre entsprach, und dass sie daher nicht in jedem Fall berücksichtigt werden müssen. Der Oberste Gerichtshof befand, dass diese anderen "Aspekte" abhängig von der Art des Patents, der Beschreibung und den Argumenten der Parteien dennoch eine Rolle spielen könnten, was dies jedoch bedeutet, ist eher unklar. In der Praxis hat es möglicherweise keine große Auswirkungen. Beispielsweise stellte der Oberste Gerichtshof in seinem Urteil fest, dass das Berufungsgericht den von AGA angesprochenen "Aspekt", den dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegenden Gedanken heranzuziehen, geprüft und das Argument, dass nach dieser Lesart Vorrichtungen mit Klemmen auf einer Seite unter den Anspruch fallen, klar zurückgewiesen hatte. Der "Aspekt" "Wesen der Erfindung" wurde beispielsweise im **Urteil des Berufungsgerichts vom 18. Oktober 2011 Indorato gegen Balmain (Hair Extension)** berücksichtigt.

Unter Nr. 4.2.6 machte der Oberste Gerichtshof einige interessante Anmerkungen zu bahnbrechenden Erfindungen: breiterer Schutz, wenn die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten nicht vernünftigerweise vorhergesehen, beschrieben und beansprucht werden können. Laut Urteil des Berufungsgerichts kommt dies im vorliegenden Fall nicht zum Tragen, und dies wurde vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Bei unwesentlichen Ansprüchen kann eine Beschränkung des Schutzzumfangs die Folge sein, wie im *kort geding* des **Bezirksgerichtspräsidenten vom 14. März 2012 Core gegen Lidl (Collapsible Ladder)** festzustellen war:

'viewpoints' were the essence of the invention and the idea behind the wording of the claims as opposed to their literal meaning, but the claims are of course leading, and it has now been clarified that these other 'viewpoints' were far less important than under the pre-EPC rule whereby the scope of protection in the Netherlands amounted to the German *Wesenslehre*, and need not be taken into account in every case. The Supreme Court held that these other 'viewpoints' could still play a role, depending on the type of patent, the description and the parties' arguments, but it is rather unclear what it meant by this. In practice, it may not be very important. For instance, in its judgment, the Supreme Court ruled that the Court of Appeal had taken into account AGA's 'viewpoint' based on the idea behind the wording of the claims in so far as it had clearly rejected the 'viewpoint' suggested that devices with clamps on one side fell under the claim. An application of the 'viewpoint' 'essence of the invention' was seen in **CoA 18 October 2011 Indorato v Balmain (hair extension)**.

Some interesting words from the Supreme Court on 'pioneer' inventions in point 4.2.6: broader scope of protection where the various possible applications cannot reasonably be foreseen, described and claimed. Not at issue in this case according to the Court of Appeal, and the Supreme Court endorsed this finding. The consequence for trivial claims can be a narrower scope of protection, as was seen in *kort geding* in **Pres. DC 14 March 2012 Core v Lidl (collapsible ladder)**: no room for equivalence where a claimed trivial technical solution is implemented slightly differently. The Supreme Court observed *obiter* that, in cases of 'pioneer' inven-

mination de l'étendue de la protection. La Cour suprême a jugé que le protocole fixe une ligne directrice pour l'application de l'article 69 et détermine donc l'étendue de la protection. Les autres points de vue *optionnels* à prendre en considération sont l'essence de l'invention et l'idée qui sous-tend le texte des revendications par opposition à la signification littérale de ce texte. Toutefois les revendications ont à l'évidence la priorité. Il a désormais été précisé que ces autres "points de vue" ont beaucoup moins d'importance que celle accordée par la règle antérieure à la CBE selon laquelle l'étendue de la protection aux Pays-Bas équivalait à la *Wesenslehre* allemande, et ne devait pas nécessairement être prise en compte dans tous les cas. La Cour suprême a jugé que ces autres "points de vue" pouvaient encore jouer un rôle en fonction du type de brevet, de la description et des arguments présentés par les parties. Cependant, la signification de cette décision n'est pas claire. En pratique, cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance. La Cour suprême dans son jugement, par exemple, a estimé que la Cour d'appel avait pris en compte le "point de vue" d'AGA fondé sur l'idée sous-tendant la formulation du texte des revendications dans la mesure où la Cour d'appel avait clairement rejeté le "point de vue" suggéré selon lequel les dispositifs comportant des clamps sur un côté étaient inclus dans la revendication. Le jugement **Indorato v Balmain (extension de cheveux) de la Cour d'appel du 18 octobre 2011** est une application du "point de vue" "essence de l'invention".

Au paragraphe 4.2.6, la Cour suprême emploie des mots intéressants au sujet des inventions "pionnières" : la protection est plus étendue lorsque l'on ne peut pas raisonnablement prévoir, décrire et revendiquer les diverses applications possibles. Selon la Cour d'appel, cela ne s'applique pas au cas d'espèce, position confirmée par la Cour suprême. La conséquence pour les revendications triviales peut être une protection moins étendue, comme on le constate dans la procédure de référé du président du tribunal de district en date du **14 mars 2012 Core v Lidl (échelle télescopique)** : il n'est pas question d'équivalence lorsqu'une solution technique

Wenn eine beanspruchte technische Lösung leicht abgewandelt wird, besteht kein Raum für Äquivalenzüberlegungen. Der Oberste Gerichtshof bemerkte in einem *obiter dictum*, dass bei bahnbrechenden Erfindungen ein Klarheitsmangel nicht unbedingt Nachteile für den Patentinhaber zur Folge hat.

In der Regel können Dritte den öffentlichen Teil der Erteilungsakte uneingeschränkt nutzen, um den Schutzzumfang des Patents zu ermitteln (anders als der Patentinhaber, der hierzu nur beschränkte Möglichkeiten hat). Dies ist seit SC 2006 *Dijkstra gegen Saier* klar und wurde auch z. B. im Urteil des **Berufungsgerichts vom 1. November 2011 *Sanofi-Aventis gegen Ratiopharm*** bestätigt. Anhand des Verfahrensverlaufs kann zudem ermittelt werden, ob der Patentinhaber bestimmte Ausführungsarten bewusst nicht beansprucht hat, die er nun im Rahmen der Verletzungsklage einzubeziehen versucht.

– **Berufungsgericht 24. Januar 2012 *Lundbeck gegen Generics* (Kassationsverfahren anhängig) – und Bezirksgericht 14. August 2012 *Lundbeck gegen Sandoz* – Fall Escitalopram**

Die Erzeugnisansprüche für den Wirkstoff Escitalopram (ein überaus erfolgreiches Antidepressivum) wurden vom Berufungsgericht für nichtig erklärt, weil sie naheliegend sind (die Anfechtung der Neuheit wurde zurückgewiesen), während die Verfahrensansprüche für ein bestimmtes Verfahren zur Synthese von Escitalopram und der Anspruch für ein Zwischenerzeugnis als nicht naheliegend angesehen wurden. Die SPC-spezifischen Nichtigkeitsargumente wurden zurückgewiesen. Das Escitalopram-Patent von Lundbeck hatte das Bezirksgericht zuvor in allen Punkten für nichtig erklärt.

In EP '066 wurden das reine Enantiomer Escitalopram (das S-Enantiomer des bekannten racemischen Stoffgemischs Citalopram) und ein Verfahren zu seiner Synthese beansprucht. Das Gericht wandte den Aufgabe-Lösungs-Ansatz an, wobei es das Patent US '193 mit der Offenbarung des Racemats Citalopram als nächstliegenden Stand der Technik

tions, a lack of clarity will not necessarily work to the patentee's detriment.

As a rule, third parties are not restricted in their use of the public part of the prosecution file to determine the scope of protection of the patent (unlike the patentee, who is). This has been clear since SC 2006 *Dijkstra v Saier*, as can be seen in e.g. **CoA 1 November 2011 *Sanofi-Aventis v Ratiopharm***. Prosecution history can also be used to determine whether the patentee has willingly refrained from claiming certain embodiments it now seeks to include for the purpose of the infringement proceedings.

– **CoA 24 January 2012 *Lundbeck v Generics* (cassation pending) – and Pres. DC 14 August 2012 *Lundbeck v Sandoz* – escitalopram case**

The product claims for the active substance escitalopram (a blockbuster antidepressant) were revoked by the Court of Appeal on the ground of obviousness (the challenge to novelty was dismissed), whilst the method claims describing a specific procedure for the synthesis of escitalopram and the claim relating to an intermediate product were considered non-obvious. The SPC-specific nullity arguments were dismissed. Lundbeck's escitalopram patent had previously been revoked entirely by the District Court.

EP '066 claimed the pure enantiomere escitalopram (the S-enantiomere of the known racemic compound citalopram) and a method for its synthesis. The Court applied the problem-solution approach (PSA), taking US '193 disclosing racemic citalopram as the closest prior art (CPA) and dismissing Lundbeck's argument that the starting point should be a large

triviale revendiquée est mise en œuvre de manière légèrement différente. La Cour suprême a fait observer incidemment que dans les cas d'inventions "pionnières", le manque de clarté n'opère pas nécessairement au détriment du titulaire du brevet.

En général, les tiers ne sont pas limités dans leur utilisation de la partie publique du dossier de poursuite de la demande de brevet afin de déterminer l'étendue de la protection dont bénéficie le brevet (contrairement au titulaire du brevet qui l'est). Cela est clair depuis la décision de la Cour suprême de 2006 *Dijkstra v Saier*, comme le confirme par exemple la **Cour d'appel dans son jugement du 1^{er} novembre 2011 *Sanofi-Aventis v Ratiopharm***. On peut aussi se référer au dossier de poursuite de la demande de brevet pour déterminer si le titulaire du brevet s'est volontairement abstenu de revendiquer certains modes de réalisation qu'il cherche maintenant à inclure aux fins d'action en contrefaçon.

– **Cour d'appel 24 janvier 2012 *Lundbeck v Generics* (cassation en cours) – et tribunal de district 14 août 2012 *Lundbeck v Sandoz* – affaire de l'escitalopram**

Les revendications de produit concernant la substance active escitalopram (antidépresseur vedette) ont été révoquées par la Cour d'appel pour évidence (la contestation de la nouveauté a été rejetée par le tribunal) et les revendications de méthode décrivant une procédure spécifique de synthèse de l'escitalopram et la revendication concernant un produit intermédiaire ont été jugées non évidentes. La Cour a rejeté les arguments de nullité fondés sur le certificat complémentaire de protection (CCP). Le brevet de Lundbeck relatif à l'escitalopram avait été auparavant intégralement révoqué par le tribunal de district.

Le brevet européen EP '066 revendiquait l'escitalopram énantiomère pur (énantiomère pur [S] du composé racémique connu, le citalopram) et une méthode pour sa synthèse. Le tribunal a appliqué l'approche problème-solution (APS), en prenant le citalopram racémique divulgué par le brevet US '193 en tant qu'état de la technique le plus proche, rejetant

heranzog und damit das Argument von Lundbeck, dass von einer großen Auswahl an antidepressiv wirkenden Verbindungen ausgegangen werden sollte, verwarf. Es stellte fest, dass es einen starken Anreiz gab, die Enantiomere mit einer vernünftigerweise anzunehmenden Erfolgserwartung aufzuspalten und zu testen, und dass die objektive technische Aufgabe darin bestand, ein neues wirksameres Enantiomer der bekannten racemischen Verbindung zu finden. Mit seinem allgemeinen Fachwissen würde der Fachmann sofort auf das S-Enantiomer kommen; die gegenüber dem Racemat um den Faktor 2 verbesserte Wirkung des (+)-Enantiomers war nicht überraschend. Damit wurden die Erzeugnisansprüche 1-5 verworfen.

Der Verfahrensanspruch 6 beschrieb eine stereoselektive Synthese auf Grundlage des aus der Synthese von Citalopram bekannten racemischen Vorgängers (des Diols), wobei dieses Diol in seine Enantiomere aufgespalten und das enantiomerisch reine Diol anschließend mithilfe einer speziellen Ringschlussreaktion in Escitalopram umgewandelt wird. Das Gericht stellte fest, dass nicht EP '943 (das die racemische Diolvorstufe offenbarte) der nächstliegende Stand der Technik war, sondern das so genannte Smith-Dokument, d. h. ein Verfahren zur Herstellung von Escitalopram ohne die Diolvorstufe. Die Auswahl der Diolvorstufe als Ausgangspunkt wurde als nicht naheliegend betrachtet.

Da jedoch die Verbindung Escitalopram als naheliegend angesehen wurde, lag es an Lundbeck zu beweisen, dass am Prioritätstag keine anderen Verfahren bekannt waren, mit deren Hilfe das optisch reine Enantiomer hätte hergestellt werden können. Einen solchen Beweis blieb Lundbeck schuldig.

Daher verwarf das Berufungsgericht in seinem Urteil den absoluten Stoffschutz, obwohl das Verfahren zur Herstellung der Verbindung als neu und nicht naheliegend betrachtet worden war. Dies ist kritisiert worden, und derzeit ist ein Kassationsverfahren anhängig. Im *kort-geding*-Verfahren vom 14. August sagte Richter Edger Brinkman in einem vorläufigen Urteil, Lundbeck habe große Zwei-

group of antidepressant compounds. It established a strong incentive to separate and test the enantiomers with a reasonable expectation of success and defined the objective technical problem as finding the new enantiomer of the known racemic compound that has an improved effect. Applying common general knowledge, the skilled person would immediately arrive at the S-enantiomer; the improved effect of the (+)-enantiomer with a factor 2 as compared to the racemate was considered not surprising. Exit product claims 1-5.

Method claim 6 described a stereoselective synthesis by taking a racemic precursor (the diol) known from the synthesis of citalopram, separating this diol into its enantiomers and subsequently converting the enantiomerically pure diol into escitalopram by means of a specific ring closure reaction. The Court found the CPA was not EP '943 (disclosing the racemic diol base) and also not a method claim for preparing escitalopram, but a document called Smith, i.e. a method for preparing escitalopram which did not mention the diol base. The very choice of the diol base as a starting point was considered non-obvious.

But since the compound escitalopram was considered obvious, it was up to Lundbeck to prove that no other methods were known at the priority date that could be used to obtain the optically pure enantiomer. Lundbeck failed to adduce such proof.

So the outcome before the Court of Appeal was no absolute substance protection, although the method of preparing the compound had been considered novel and non-obvious. This has been criticised – and cassation is pending. In the *kort geding* case of 14 August, Judge Edger Brinkman, in a preliminary ruling, said that Lundbeck had cast serious doubt on whether the

l'argument de Lundbeck selon lequel on devrait prendre pour point de départ un grand groupe de composés antidépresseurs. La décision du tribunal est une forte incitation à tester séparément les énantiomères avec une espérance de réussite raisonnable. Le tribunal a défini le problème technique objectif comme étant la recherche du nouvel énantiomère du composé racémique connu qui aurait un effet amélioré. En faisant appel à ses connaissances générales, l'homme du métier en arriverait immédiatement à l'énantiomère S. Il a été considéré que l'effet amélioré de l'énantiomère-(+) avec un facteur 2, comparé au racémate, n'est pas surprenant. Cela annule les revendications 1-5.

La revendication de méthode 6 décrivait une synthèse stéréo-sélective procédant à partir d'un précurseur racémique (le diol) connu tiré de la synthèse du citalopram et décomposé en ses énantiomères. Puis, le diol pur en termes d'énantiomère était converti en escitalopram via une réaction spécifique de cyclisation. Le tribunal a jugé que l'état de la technique le plus proche n'était pas le brevet BE '943 (qui divulguait la base diol racémique) et n'était pas une revendication de méthode pour la préparation de l'escitalopram, mais un document appelé Smith, soit une méthode de préparation de l'escitalopram qui ne mentionnait pas la base diol. Le choix même de la base diol en tant que point de départ a été jugé non évident.

Néanmoins, dans la mesure où le composé escitalopram est apparu comme évident, il appartenait à Lundbeck d'apporter la preuve que, à la date de priorité, aucune autre méthode n'était connue susceptible d'être utilisée pour obtenir l'énantiomère optiquement pur. Lundbeck n'a pas réussi à apporter cette preuve.

La procédure devant la Cour d'appel a donc eu pour résultat de ne pas assurer une protection absolue à la substance, bien que la méthode de préparation du composé ait été considérée nouvelle et non évidente. Cette décision a été critiquée. Une procédure en cassation est d'ailleurs en cours. Dans l'affaire en référé du 14 août, le juge Edger Brinkman a estimé dans sa décision préjudi-

fel geweckt, dass die Argumentation des Berufungsgerichts Bestand haben werde. Seiner Auffassung nach sei es logisch, dass, sobald dem Fachmann ein erfinderisches Verfahren zur Herstellung einer Verbindung zur Verfügung stehe, die Verbindung selbst erfinderisch sei, auch wenn die Existenz der Verbindung als solche vielleicht zu erwarten war. Die Aussage, dass ein Stoff nur dann patentiert werden kann, wenn der Stoff selbst erfinderisch ist, halte er für falsch, zudem stehe sie im Widerspruch zur gängigen Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern des EPA. Das abschließende Urteil überließ er natürlich dem Obersten Gerichtshof und bemerkte, die Zweifel am Urteil des Berufungsgerichts seien nicht so schwerwiegend, dass Anspruch 1 im Verfügungsverfahren als vorläufig erklärt werden könnte.

In zwei Jahren werden wir Ihnen also mitteilen können, wie unser Oberster Gerichtshof in dieser Sache geurteilt hat.

Erfinderische Tätigkeit – weniger dogmatische Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes?

– Bezirksgericht 27. Oktober 2010 und Berufungsgericht 1. Mai 2012 (Bestätigung) *MSD gegen Sandoz* (Formulierung mit Dorzolamid & Timolol – naheliegend)
 – Bezirksgericht 26. Januar 2011 *Sandoz gegen Glaxo* (Fall Seretide: Fluticason & Salmeterol – naheliegend)
 – Bezirksgericht 6. Juli 2011 *Sandoz gegen Astra Zeneca* (Fall Nexium – Esomeprazol – Isolierung des Enantiomers – nicht naheliegend (anders als im Fall Lundbeck))
 – Bezirksgericht 7. März 2012 *Sandoz gegen Astra Zeneca* (Seroquel XR – nicht naheliegend) "vernünftige" Erfolgserwartung hängt von der Motivation ab

Während in den ersten drei Fällen ein recht klassischer Aufgabe-Lösungs-Ansatz gewählt wurde, war im **Fall Seroquel** ein möglicher Schwenk zu einem liberaleren Ansatz erkennbar.

Court of Appeal's reasoning would be upheld. According to him, logic dictated that once the skilled person had an inventive method to prepare a compound, the compound itself was inventive, even if the compound's existence as such had perhaps been to be expected. He said it seemed erroneous to state that a substance could only be patented if the substance itself was inventive and pointed out that this was also at odds with consistent TBA case law. He left it – of course – to the Supreme Court to give a final ruling on this and stated that the doubts about the Court of Appeal ruling were not so serious that claim 1 could be held provisionally valid in the preliminary injunction proceedings.

So, in two years, we will be able to tell you how our Supreme Court has ruled on this.

Inventive step – less dogmatic application of PSA?

– DC 27 October 2010 and CoA 1 May 2012 (confirming) *MSD v Sandoz* (co-formulation dorzolamide & timolol – obvious)
 – DC 26 January 2011 *Sandoz v Glaxo* (Seretide case: fluticasone & salmeterol – obvious)
 – DC 6 July 2011 *Sandoz v Astra Zeneca* (Nexium case – esomeprazole – isolating the enantiomer not obvious (unlike Lundbeck))
 – DC 7 March 2012 *Sandoz v Astra Zeneca* (Seroquel XR – not obvious) 'reasonable' expectation of success depends on the level of motivation

Whilst in the first three cases a fairly classic PSA was applied, a possible move towards a more liberal attitude in this field was especially noticeable in the **Seroquel case**, in which the test applied

cielle que Lundbeck avait jeté un sérieux doute sur la confirmation du raisonnement tenu par la Cour d'appel. Selon ce juge, la logique voulait que, dès lors que l'homme du métier avait une méthode inventive de préparation d'un composé, le composé lui-même était inventif, et ce, même si l'on pouvait peut-être s'attendre à l'existence de ce composé. Selon le juge, il était erroné, semble-t-il, de dire qu'une substance pouvait être brevetée seulement si cette substance elle-même était inventive. Le juge faisait aussi remarquer que cette position contredisait la jurisprudence des chambres de recours techniques de l'OEB. Le juge a déclaré qu'il laissait bien évidemment le soin à la Cour suprême de rendre une décision définitive sur cette question et il a ajouté que les doutes que soulevait la décision de la Cour d'appel n'étaient pas d'une gravité telle que l'on puisse tenir pour provisoirement valable la revendication 1 dans le cadre de la procédure d'injonction provisoire.

Ainsi, dans deux ans, nous serons en mesure de vous dire quelle a été la décision de la Cour suprême sur cette question.

Activité inventive – une application moins dogmatique de l'approche problème-solution ?

– Tribunal de district 27 octobre 2010 et Cour d'appel 1^{er} mai 2012 (confirmation) *MSD v Sandoz* (co-formulation dorzolamide/timolol – évident)
 – Tribunal de district 26 janvier 2011 *Sandoz v Glaxo* (Affaire du sérétide : fluticasone & salmétérol – évident)
 – Tribunal de district 6 juillet 2011 *Sandoz v Astra Zeneca* (affaire du nexium – esoméprazole – isolation de l'énantiomère pas évidente (contrairement à l'affaire Lundbeck))
 – Tribunal de district 7 mars 2012 *Sandoz v Astra Zeneca* (Seroquel XR – pas évident) l'espérance "raisonnable" de réussite dépend du niveau de motivation.

Dans les trois premiers cas, une approche problème-solution relativement classique a été utilisée, mais l'**affaire du Seroquel** en particulier a fait apparaître une évolution possible vers une attitude

Hier wurde die erfinderische Tätigkeit wie folgt ermittelt:

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit war (selbst bei Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes) zunächst zu ermitteln, ob ein Fachmann mit allem am Prioritätstag verfügbaren einschlägigen Wissen motiviert gewesen wäre, eine Quetiapin-Formulierung mit Freisetzungverzögerung zu entwickeln und ob er eine vernünftige Erfolgserwartung gehabt hätte, also die Erwartung, dass dies die objektive Aufgabe lösen würde. Motivation und eine vernünftige Erfolgserwartung sind insofern miteinander verknüpft (Prinzip der kommunizierenden Röhren), als dass der Fachmann bei einem starken Anreiz eine geringere Erfolgserwartung mitbringen müsste, wohingegen er bei einem schwachen Anreiz eine große Erfolgserwartung bräuchte. Eine "vernünftige" Erfolgserwartung hängt also vom Motivationsgrad ab.

Das Gericht stellte fest, dass die Motivation zur Herstellung einer Formulierung mit Freisetzungverzögerung am Prioritätstag sehr beschränkt war und der Fachmann keine große Erwartung hatte, eine ausreichend wirksame Formulierung mit Freisetzungverzögerung mit Erfolg herstellen zu können, und erklärte die Erfindung daher für nicht naheliegend.

Eine weitere Entwicklung auf diesem Gebiet betrifft die Frage der "Hinweise" – wie ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit mit "negativen" und "positiven" Hinweisen in einer bestimmten Richtung umzugehen? Im **Fall Seretide** befand das Gericht, dass es bei der Beurteilung, ob die Erfindung naheliegt, nicht um die Aufrechnung von "positiven" und "negativen" Hinweisen gehe, denn der Fachmann würde einem "positiven" Hinweis folgen und sich nicht durch einen bloßen "negativen" Hinweis beirren lassen, es sei denn er hätte ein entsprechendes Vorurteil. Im **Fall Nexium** gab es jedoch den negativen Hinweis, dass früheren Forschungsarbeiten zufolge kein Enantiomer von Losec bessere Eigenschaften aufwies, und unter anderem damit begründete

to establish inventive step was as follows:

The first question to be answered when assessing inventive step, even if the PSA was applied, was whether the skilled person – assuming all the knowledge at his disposal on the priority date – was motivated to develop a sustained-release formulation of quetiapine and whether he would have a reasonable expectation of success, i.e. that this would solve the objective problem. Motivation and a reasonable expectation of success were interdependent ('communicating vessels') in that, if the skilled person had a strong incentive, a lower expectation of success would suffice, whereas he would need a high expectation of success if he had little incentive. In other words, what was a 'reasonable' expectation depended on the level of motivation.

Having found that motivation to make a sustained release formulation was fairly limited at the priority date and that the skilled person did not have a high expectation that he could successfully make a sufficiently efficacious sustained release formulation with success, the Court ruled that the invention was not obvious.

Another development in this area is the 'pointer' issue – what to do with 'negative' and 'positive' pointers in a certain direction when assessing inventive step. In the **Seretide case** it was held that the assessment of obviousness was not a question of the sum of 'positive' and 'negative' pointers, since the skilled person would follow a 'positive' pointer and not be stopped by a mere 'negative pointer', unless it amounted to a prejudice. In the **Nexium case**, however, a negative pointer was that previous research had shown that no enantiomer of Losec had any superior characteristics and this was one of the reasons given by the Court in support of its ruling of non-obvious in this case, although it did not explain whether or not this amounted to a prejudice.

moins rigide dans ce domaine. Dans cette affaire, le test qui a été appliqué pour établir l'activité inventive est le suivant :

La première question à laquelle répondre lors de l'évaluation de l'activité inventive, même via l'approche problème-solution, était la suivante : l'homme du métier – en prenant pour acquises toutes les connaissances à sa disposition à la date de priorité – était-il motivé pour mettre au point une formulation à libération prolongée de la quetiapine et avait-il une espérance de réussite raisonnable, en l'occurrence pour que cela puisse résoudre le problème objectif ? La motivation et l'espérance de réussite raisonnable étaient interdépendantes ("vases communicants"). En effet, une forte motivation de l'homme du métier pallierait une espérance de réussite moindre de sa part. A l'inverse, une faible motivation de l'homme du métier devrait être compensée par une grande espérance de réussite. En d'autres termes, une espérance de réussite raisonnable dépendait du niveau de motivation.

La Cour a jugé que l'invention n'était pas évidente, estimant que la motivation pour la création d'une formulation à libération prolongée était très limitée à la date de priorité et que l'homme du métier n'avait pas de grande espérance de réussite dans la création d'une formulation à libération prolongée suffisamment efficace.

Autre évolution dans ce domaine : la question des anticipations sur la solution – quid des anticipations "négatives" et "positives" lorsque l'on évalue l'activité inventive ? Dans **l'affaire du sérétide**, la cour a jugé que la détermination de l'évidence n'était pas la somme des anticipations "positives" et "négatives", étant donné que l'homme du métier poursuivrait son activité inventive en cas d'anticipations positives, mais ne serait pas arrêté par une simple anticipation négative, à moins que celle-ci ne corresponde à un préjugé. Toutefois, dans **l'affaire du Nexium**, il y avait une anticipation négative : une étude antérieure avait montré qu'aucun énantiomère du Losec ne possédait de caractéristiques supérieures. Ce fut l'une des raisons données par la Cour à l'appui de son

das Gericht sein Urteil, dass die Erfindung in diesem Fall nicht nahe gelegen habe; allerdings klärte es nicht, ob dies möglicherweise ein Vorurteil darstellte.

Grenzüberschreitende Praxis nach *Solvay v Honeywell*

– Bezirksgericht 22. Dezember 2010 *Solvay gegen Honeywell* – Vorfragen an den EuGH
– EuGH 12. Juli 2012 *Solvay gegen Honeywell*, Fall C-616/10

Das Bezirksgericht Den Haag hatte den EuGH um Zustimmung zu seiner gängigen grenzüberschreitenden Praxis gebeten, die es nach *GAT gegen LuK* und *Roche gegen Primus* jedoch nur noch in Vorverfahren anwendet. Der EuGH sprach sich für die gängige grenzüberschreitende Praxis der Niederlande im Hinblick auf einstweilige Maßnahmen aus und öffnete (erneut) die Tür für grenzüberschreitende einstweilige Verfügungen in Hauptsacheverfahren, die bedingt möglich sein sollen. Das Gericht hat die Entscheidung im Fall *Roche gegen Primus* offenbar eingeschränkt.

Solvay hatte eine niederländische und zwei belgische *Honeywell*-Unternehmen wegen angeblicher Patentverletzung mit den gleichen Erzeugnissen in allen Benennungsstaaten verklagt und eine grenzüberschreitende einstweilige Verfügung für die Dauer des Hauptsacheverfahrens beantragt. Das Bezirksgericht verwies Fragen zu Artikel 6 (1), 22 (4) und 31 der Brüssel-I-Verordnung (Nr. 44/2001) an den EuGH.

Zu "widersprechenden Entscheidungen" im Sinne von Artikel 6 (1) der Brüssel-I-Verordnung kann es in Situationen wie in *Solvay gegen Honeywell* kommen, wenn solchen Beklagten "in einem vor einem Gericht eines dieser Mitgliedstaaten anhängigen Verfahren gesondert vorgeworfen wird, denselben nationalen Teil eines europäischen Patents, wie es in einem weiteren Mitgliedstaat gilt, durch die Vornahme vorbehaltener Handlungen in Bezug auf dasselbe Erzeugnis verletzt zu haben". Der EuGH befand, dass es Sache des vorlegenden Gerichts sei, unter Berücksichtigung aller sich aus den Akten ergebenden relevanten Umstände zu prüfen, ob eine solche Gefahr widersprechender Entscheidungen besteht. Die Entscheidung darüber, was unter Berücksichtigung der speziellen Umstände des vorliegenden Falls

Cross-border practice after *Solvay v Honeywell*

– DC 22 December 2010 *Solvay v Honeywell* – preliminary questions to CJEU
– CJEU 12 July 2012 *Solvay v Honeywell*, Case C-616/10

The Hague District Court sought CJEU clearance for its still current cross-border practice, albeit one applied, after *GAT v LuK* and *Roche v Primus*, in preliminary cases only. The CJEU endorsed the ongoing Dutch cross-border practice regarding provisional measures and (re) opened the door for cross-border injunctions in main proceedings under limited conditions. The Court seems to have limited the *Roche v Primus* rule.

Solvay sued one Dutch and two Belgian *Honeywell* companies, claiming all three had infringed with the same products in all designated countries. *Solvay* requested a provisional cross-border injunction for the duration of the main proceedings. The District Court referred questions on Articles 6(1), 22(4) and 31 of the Brussels Regulation (No. 44/2001).

'Irreconcilable judgments' within the meaning of Article 6(1) Brussels Regulation can arise in a situation like that in *Solvay v Honeywell*, i.e. one Dutch and two Belgian defendants allegedly infringing in other countries, where such defendants 'in proceedings pending before a court of one of those Member States, are each separately accused of committing an infringement of the same national part of a European patent which is in force in yet another Member State by virtue of their performance of reserved actions with regard to the same product'. The CJEU held that it was for the court ruling on the facts to assess whether such a risk of irreconcilable judgments existed, taking into account all the relevant information in the file. Therefore, it now seems largely up to the national courts to determine

jugement de non-évidence, mais la Cour n'a pas précisé si cela équivalait à un préjugé ou non.

Pratique transfrontière après *Solvay v Honeywell*

– Tribunal de district 22 décembre 2010 *Solvay v Honeywell* – questions préjudicielles à la CJUE
– CJUE 12 juillet 2012 *Solvay v Honeywell*, affaire C-616/10

Le tribunal de district de La Haye sollicitait l'assentiment de la CJUE pour sa pratique transfrontière toujours en vigueur, bien qu'appliquée postérieurement aux affaires *GAT v LuK* et *Roche v Primus*, dans les affaires préjudicielles uniquement. La CJUE a approuvé la pratique transfrontière en cours des Pays-Bas concernant les mesures provisoires et a rouvert la porte aux injonctions transfrontières dans les procédures au principal, dans des conditions limitées. Il semble que la Cour de Justice ait restreint la règle édictée dans l'affaire *Roche v Primus*.

Solvay poursuivait en justice une société néerlandaise et deux sociétés belges du groupe *Honeywell*, arguant que ces trois sociétés avaient contrefait les mêmes produits dans tous les pays désignés. *Solvay* sollicitait une injonction transfrontière provisoire pour la durée de la procédure au principal. Le tribunal de district a soumis à la CJUE des questions préjudicielles sur les articles 6(1), 22(4) et 31 du Règlement européen n° 44/2001.

Des "jugements inconciliables" au sens de l'article 6(1) du Règlement européen peuvent être rendus dans une situation comme celle de l'affaire *Solvay v Honeywell* où un défendeur néerlandais et deux défendeurs belges étaient accusés d'avoir enfreint un brevet dans d'autres pays, lorsque ces défendeurs "dans une procédure pendante devant une juridiction d'un de ces Etats membres, sont accusés, chacun séparément, de contrefaçon à la même partie nationale d'un brevet européen tel qu'en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d'actes réservés concernant le même produit". La CJUE a jugé qu'il appartient au juge statuant sur les faits de déterminer s'il existe un risque réel de jugements inconciliables, compte-tenu de tous les éléments du dossier. Il semble donc qu'il revient dans une

"die gleiche Rechts- und Sachlage" begründet, scheint daher nun weitestgehend den nationalen Gerichten zu obliegen.

Die Entscheidung des EuGH macht zudem deutlich, dass die Entscheidung im Fall *GAT gegen LuK* nicht auf einstweilige Maßnahmen anwendbar ist: "Artikel 22 Nr. 4 (...) ist dahin auszulegen, dass er unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens der Anwendung von Artikel 31 (...) nicht entgegensteht." Somit hat der spezifische Anwendungsbereich von Artikel 22 (4) keine Auswirkungen auf die Anwendung von Artikel 31 der Brüssel-I-Verordnung. Der EuGH erklärte, dass der Sinn von Artikel 22 (4) – Vermeidung von widersprechenden Entscheidungen – durch vorläufige Entscheidungen des Gerichts nicht in Frage gestellt wird, da die vorläufige Entscheidung in keiner Weise der Entscheidung vorgreift, die das nach Artikel 22 (4) zuständige Gericht in der Hauptsache zu treffen hat, und genau dieser Argumentation folgen die niederländischen Patentgerichte seit *GAT gegen LuK*.

Erstens scheint die EuGH-Entscheidung die grenzüberschreitende Praxis bei einstweiligen Maßnahmen, die seit *GAT gegen LuK* und *Roche gegen Primus* in den Niederlanden entwickelt und über die bereits auf den Symposien in Thessaloniki (2006) und Bordeaux (2008) berichtet wurde, klar zu bestätigen. Sie findet nun auch bei Beklagten aus anderen Ländern Anwendung. Allerdings besteht hier eine gewisse Restunsicherheit, weil der EuGH die Frage 2 so umformuliert hat, wie es vom Bezirksgericht Den Haag wahrscheinlich nicht beabsichtigt war, denn ihm lagen bereits Entscheidungen auf der Grundlage von Artikel 2 bis 6 der Brüssel-I-Verordnung vor, Entscheidungen auf der Grundlage von Artikel 31 hatte es jedoch noch nicht. Aber die Argumentation ist wohl auch bei Entscheidungen auf Grundlage von Artikel 31 anwendbar.

Zweitens eröffnet die Entscheidung zu Artikel 6 offenbar erneut die Möglichkeit, Personen aus verschiedenen Ländern gemeinsam vor einem nationalen Gericht zu verklagen, wenn es in der Hauptsache um eine typische Situation wie im vorliegenden Fall geht und widerspre-

what constitutes 'the same situation in law and facts', depending on the specific circumstances of the case in hand.

The CJEU ruling also makes clear that the *GAT v LuK* rule does not apply to provisional measures: 'Article 22(4) (...) must be interpreted as not precluding, in circumstances such as those at issue in the main proceedings, the application of Article 31 (...)'. Thus, the specific scope of Article 22(4) does not affect the application of Article 31 of the Brussels Regulation. The CJEU explained that the *raison d'être* of Article 22(4) – avoiding conflicting decisions – was not at stake where provisional decisions were taken by the court, since these preliminary measures would not in any way prejudice the decision to be taken by the court having jurisdiction under Article 22(4), which is precisely the reasoning applied by the Dutch patent courts since *GAT v LuK*.

First, the CJEU ruling seems to clearly endorse the Dutch cross-border practice concerning provisional measures developed since the *GAT v LuK* and *Roche v Primus* cases, as reported at the symposia in Thessaloniki (2006) and Bordeaux (2008). It is now extended to foreign defendants too. However, some uncertainty remains in this field since the CJEU rephrased main question 2 in a way probably not intended by the Hague District Court, given that it already had jurisdiction based on Articles 2 to 6 of the Brussels Regulation – not based on Article 31. But the reasoning seems equally valid for such jurisdiction as for that based on Article 31.

Second, the ruling on Article 6 seems to reopen the possibility of suing defendants from different countries together before a single national court in main proceedings concerning a typical factual situation like that in the case at issue, where this is necessary to avoid irrecon-

large mesure aux tribunaux nationaux de déterminer ce qui constitue une "même situation de droit et de fait", en fonction des circonstances spécifiques de l'affaire.

L'arrêt de la CJUE dit aussi clairement que la règle édictée par *GAT v LuK* ne s'applique pas aux mesures provisoires: "l'article 22(4) (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, dans les circonstances telles que celles en cause dans l'affaire au principal, à l'application de l'article 31 (...)". Par conséquent, la force spécifique de l'article 22(4) n'affecte pas l'application de l'article 31 du Règlement européen. La CJUE a expliqué que la raison d'être de l'article 22(4) – éviter le risque de contrariété entre les décisions – était inexistante dès lors que des décisions provisoires étaient prises par le tribunal, dans la mesure où ces mesures provisoires ne préjugeraient aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l'article 22(4), ce qui est précisément le raisonnement appliqué depuis *GAT v LuK* par les tribunaux néerlandais compétents en matière de brevets.

En premier lieu, l'arrêt de la CJUE paraît manifestement se rallier à la pratique transfrontière des Pays-Bas concernant les mesures provisoires, élaborée depuis les affaires *GAT v LuK* et *Roche v Primus* et telle que rapportée lors des colloques de Thessalonique (2006) et Bordeaux (2008). Cette pratique est maintenant étendue aux défendeurs étrangers. Cependant, des incertitudes subsistent dans ce domaine étant donné que la CJUE a reformulé la question principale 2 d'une manière qui n'était probablement pas celle voulue par le tribunal de district de La Haye puisque cette juridiction était déjà compétente en vertu des articles 2 à 6 du Règlement européen – et non pas de l'article 31. Il semble toutefois que le raisonnement soit aussi valable pour ce type de compétence que pour les compétences fondées sur l'article 31.

En second lieu, la décision concernant l'article 6 semble rouvrir la possibilité d'attirer des défendeurs de différents pays devant une seule et même juridiction nationale dans une procédure au principal, s'agissant d'une situation de fait telle que celle du cas d'espèce,

chende Entscheidungen "in der gleichen Rechts- und Sachlage" vermieden werden sollen; diese Frage ist vom betreffenden nationalen Gericht zu klären. Es liegt die Schlussfolgerung nahe, dass der EuGH damit den Gerichten die Zuständigkeit in solchen Fällen zugesprochen hat, wo gegen ausländische Tochterunternehmen als Zweitbeklagte Verletzungsklage erhoben wird und das Unternehmen mit Sitz in dem Land, in dem die Klage anhängig gemacht wird, verletzendes Material an diese Tochterunternehmen geliefert hat, die das Material in ihren jeweiligen Ländern anbieten. Dies ist offenbar ein kleiner Fortschritt.

Behandlung von Standards in den Niederlanden – Sony gegen LG und Apple gegen Samsung
– Bezirksgerichtspräsident
10. März 2011 *Sony gegen LG*
– Bezirksgericht 14. März 2012 *Samsung gegen Apple*

Wie auf dem Symposium in Lissabon (2010) berichtet, wurde im niederländischen Orange-Book-Fall (Urteil des Bezirksgerichts im Fall *Philips gegen SK Kassetten* vom 17. März 2010) dem Recht auf Durchsetzung eines wesentlichen Patents auf einen Standard erstmalig ein FRAND-Einwand entgegengehalten.

In diesem Fall ging die Argumentation dahin, dass der Patentinhaber sein Patent nicht geltend machen könne, weil er zur Erteilung einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen verpflichtet sei. SK Kassetten hatte mehrere wesentliche Patente von Philips auf dem Gebiet der CD- und DVD-Technologie verletzt, für die der Orange-Book-Standard gilt. Das Bezirksgericht befand, dass, solange noch keine Lizenz erteilt worden sei, keine Rechtsgrundlage bestehe, die die Nutzung der patentierten Technologie gestatten oder die der Durchsetzung der fraglichen Patente entgegenstehen würde. SK Kassetten hätte vor dem Einsatz der Technologie eine FRAND-Lizenz beantragen müssen. Wenn der Antrag auf Erteilung einer solchen Lizenz abgelehnt werde, bestehe immer noch die Möglichkeit, in einem *Kort-geding*-Verfahren eine Zwangslizenz für die Dauer des Hauptverfahrens zu beantragen. Diese Entscheidung unterschied sich vom BGH-

cilable judgements in 'the same situation of law and fact', which is a matter to be determined by that national court. It does not seem too far-fetched to infer that the CJEU has now conferred on courts competence to rule in an infringement situation involving foreign subsidiaries as co-defendants where the company based in the country of the court has supplied infringing material to those subsidiaries, which then offer the material in their respective countries of origin, which seems to be a small step forward.

Dutch approach to standards – Sony v LG and Apple v Samsung cases
– Pres. DC 10 March 2011 *Sony v LG*
– DC 14 March 2012 *Samsung v Apple*

As reported at the Lisbon symposium (2010), the Dutch Orange Book decision (DC 17 March 2010 *Philips v SK Kassetten*) was the first case in which the right to enforce a standard essential patent was met by a FRAND defence.

In that case, it had been argued that the patentee could not invoke its patent as it was obliged to issue a licence under FRAND conditions. SK Kassetten had infringed several of Philips' essential patents in the field of CD and DVD technology which were included in the Orange Book standard. The District Court ruled that as long as no actual licence had been obtained, there was no legal basis permitting use of the patented technology and no legal basis for precluding enforcement of the patents at issue. SK Kassetten ought to have asked for a FRAND licence before starting to use the standard. If the request for such a licence was refused, there was still the option of asking for a compulsory licence in a *kort geding* procedure for the duration of the main proceedings. This decision differed from the BGH's Orange Book decision. The Dutch court had rejected the German approach as contrary to Dutch law on

lorsque cela est nécessaire pour éviter des jugements inconciliables dans le cadre "d'une même situation de droit et de fait", question qui doit être tranchée par cette juridiction nationale. Il ne paraît pas excessif d'en déduire que la CJUE confère désormais aux tribunaux compétence pour connaître de situations de contrefaçons impliquant des filiales étrangères en tant que codéfendeurs lorsque la société basée dans le pays du tribunal a fourni à ces filiales un matériel de contrefaçon, ces filiales offrant à leur tour ce matériel dans leurs pays d'origine respectifs : il semble que ce ne soit qu'une petite étape supplémentaire.

Principes appliqués aux Pays-Bas en matière de normes – affaires Sony v LG et Apple v Samsung
– Président du tribunal de district
10 mars 2011 *Sony v LG*
– Tribunal de district 14 mars 2012 *Samsung v Apple*

Ainsi qu'il a été rapporté lors du Colloque de Lisbonne (2010), la décision concernant la norme néerlandaise Orange Book (Tribunal de district 17 mars 2010 *Philips v SK Kassetten*) a été la première affaire dans laquelle le fait de faire valoir les droits d'un brevet essentiel lié à une norme s'est vu opposer par la défense l'argument de conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).

Dans cette affaire, il avait été argué que le titulaire du brevet ne pouvait pas invoquer son brevet car il était obligé de délivrer une licence FRAND. SK Kassetten avait contrefait plusieurs brevets essentiels de Philips liés à une norme en matière de technologie CD et DVD inclus dans la norme Orange Book. Le tribunal de district a jugé qu'il n'existait aucun motif juridique permettant d'utiliser la technologie brevetée et aucun motif juridique empêchant de faire valoir les droits des brevets en cause tant qu'aucune licence n'avait été délivrée. SK Kassetten devait demander une licence FRAND, avant de commencer à utiliser la norme. Si cette demande de licence était refusée, il aurait été encore possible de demander une licence obligatoire dans le cadre d'une procédure de référé, pour la durée du procès au principal. Cette décision différait de la décision de la Cour fédérale de justice allemande dans l'affaire Orange Book. Le tribunal

Urteil zum Orange-Book-Standard. Das niederländische Gericht hat das deutsche Urteil verworfen, weil es dem niederländischen Recht zu Zwangslizenzen zuwiderläuft und zu Rechtsunsicherheit führt. Die Entscheidung im Fall *Philips gegen SK Kassetten* hat deutlich gemacht, dass das Gericht in Ausnahmefällen auch anders urteilen könnte, unter besonderen Umständen sind also Ausnahmen von der allgemeinen Regel möglich, dass kein Rechtsgrund der Durchsetzung eines Patents entgegensteht, solange keine Lizenz erteilt wurde.

Im Fall **Sony gegen LG vor dem Bezirksgericht vom 10. März 2011**, wo es um den Blu-Ray-Standard ging, stritten die Parteien Sony und LG darüber, ob Sony zu einer FRAND-Lizenzvereinbarung bereit war; LG hatte in einem Ex-parte-Verfahren die Beschlagnahme von PS3-Konsolen von Sony erwirkt und dabei seine wesentlichen Patente geltend gemacht. Im folgenden Inter-partes-Verfahren zur Aufhebung der Beschlagnahme wurde bekannt, dass immer noch über eine FRAND-Lizenz verhandelt wurde. Der Bezirksgerichtspräsident sah in diesem Fall eine Ausnahme von der allgemeinen niederländischen Orange-Book-Regelung, da beide Parteien der Standardorganisation angehörten und an deren Statuten gebunden seien, zu denen auch die Regel gehöre, dass letztlich ein Schiedsrichter entscheidet, wenn die Parteien sich nicht auf FRAND-Bedingungen einigen können. Am Ende käme es also auf jeden Fall zu einer Lizenzvereinbarung, und zudem werde noch verhandelt. Unter diesen Umständen (Verhandlungen oder Schiedsspruch) könne keine Patentverletzung festgestellt werden.

In der Sache **Samsung gegen Apple vor dem Bezirksgericht vom 14. März 2012** berief sich Samsung auf vier (von 103) wesentliche Patente betreffend den UMTS/3G-Standard und beantragte eine einstweilige Verfügung gegen das iPhone sowie das iPad von Apple und verlangte Schadenersatz. Bei der Prüfung der nichttechnischen Entgegenhaltung von Apple ging das Bezirksgericht erneut von der Entscheidung im Fall *Philips gegen SK Kassetten* aus: Die bloße Verpflichtung zur Einhaltung von FRAND-Bedingungen bedeutet nicht,

compulsory licences and on grounds of legal certainty. The *Philips v SK Kassetten* ruling made clear that the Court might rule differently in exceptional circumstances, so in special circumstances there is room for an exception to the general rule that there is no legal ground to deny the enforcement of a patent as long as no licence has been obtained.

In **Pres. DC 10 March 2011 Sony v LG**, concerning the Blue Ray standard, members Sony and LG litigated over whether Sony was prepared to enter into a FRAND licence – LG seizing Sony PS3 consoles in *ex parte* proceedings, invoking its essential patents. In the subsequent *inter partes* proceedings to get the seizure lifted, it transpired that they were still negotiating a FRAND licence. The DC President saw an exception to the general Dutch Orange Book rule, since both parties were members of the standard organisation and bound by its bylaws, which included the rule that an arbitrator ultimately decides if the parties fail to agree on FRAND terms. So, in the end, there would be a licence and, moreover, negotiations were pending. In those circumstances (during negotiations or arbitration), there can be no infringement.

In **DC 14 March 2012 Samsung v Apple** Samsung invoked four (out of 103) patents essential to the UMTS/3G standard, seeking an injunction against Apple's iPhone and iPad and compensation for past damages. The District Court's starting point in the case dealing with Apple's non-technical defence was again the *Philips v SK Kassetten* rule: the mere existence of a FRAND obligation does not mean that the patentee can not enforce its patents. However, this case likewise entailed an exception. The Court ruled that, given the pending

niederländais avait rejeté le principe appliqué par la juridiction allemande comme étant contraire au droit néerlandais régissant les licences obligatoires, de même que pour des raisons de sécurité juridique. L'arrêt *Philips v SK Kassetten* indique clairement que la décision du tribunal pourrait être différente dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, des circonstances spéciales autorisent à déroger à la règle générale selon laquelle il n'existe aucune raison juridique de refuser à une partie de faire valoir les droits d'un brevet tant qu'aucune licence n'est pas délivrée.

Dans l'affaire **Sony v LG jugée par le tribunal de district de La Haye le 10 mars 2011** et concernant la norme Blue Ray, Sony et LG étaient en litige sur le fait de savoir si Sony était prêt à contracter une licence FRAND de brevet, LG ayant procédé à une saisie de consoles Sony PS3 dans le cadre d'une procédure *ex parte* et invoquant ses brevets essentiels liés à une norme. Au cours de la procédure postérieure *inter partes* visant à la levée de la saisie, il est apparu que les parties continuaient de négocier une licence FRAND. Le président du tribunal de district a estimé qu'il y avait là une exception à la règle générale édictée dans l'affaire néerlandaise Orange Book, étant donné que les deux parties étaient membres de l'organisme normatif et liées par ses statuts, lesquels comportent une règle selon laquelle c'est un arbitre qui tranche en dernier ressort si les parties ne s'accordent pas sur des termes équitables, raisonnables et non discriminatoires. En fin de compte, il y a bien licence et, de plus, des négociations sont en cours. Au vu de ces circonstances (pendant les négociations ou l'arbitrage), il ne peut pas y avoir contrefaçon.

Dans l'affaire **Samsung v Apple jugée par le tribunal de district le 14 mars 2012**, Samsung invoquait quatre brevets (sur 103) essentiels liés à la norme UMTS/3G. Samsung demandait la délivrance d'une injonction contre l'iPhone et l'iPad d'Apple, ainsi qu'une réparation des préjudices antérieurs. Pour juger l'affaire du point de vue de la défense non technique d'Apple, le tribunal de district a de nouveau pris pour point de départ la règle édictée par *Philips v SK Kassetten* : la simple existence d'une obligation de délivrance d'une licence

dass der Patentinhaber seine Patente nicht durchsetzen kann. Allerdings stellte auch dieser Fall eine Ausnahme dar. Das Gericht urteilte, dass angesichts der laufenden Verhandlungen zwischen den Parteien über eine FRAND-Lizenz die Beantragung einer einstweiligen Verfügung einen Rechtsmissbrauch darstelle oder eine Verletzung der vorvertraglichen Pflicht, im guten Glauben zu verhandeln. Nach Auffassung des Gerichts setzt die Androhung einer einstweiligen Verfügung, während noch im guten Glauben verhandelt wird, die Gegenseite unberechtigt unter Druck, dem FRAND-Grundsatz zuwiderlaufende Bedingungen zu akzeptieren. Das Argument des Unternehmens Samsung, dass es eine einstweilige Verfügung beantragen könne, weil Apple nicht im guten Glauben verhandelt habe, wurde verworfen. Die Tatsache, dass Apple bereits Produkte nach dem 3G-Standard vertreibt, rechtfertigt die Durchsetzung nicht, denn Samsung habe dies ausdrücklich geduldet, und sobald das Unternehmen habe erkennen lassen, dass es dies künftig nicht mehr tun werde, habe Apple sofort eine Lizenz beantragt. Zur Frage, ob das Gegenangebot von Apple den FRAND-Bedingungen entsprach, äußerte sich das Gericht nicht, es prüfte lediglich, ob Apple mit diesem Gegenangebot seine Pflicht zur Verhandlung im guten Glauben verletzt hatte, und befand, dass dies unter den speziellen Umständen nicht der Fall gewesen sei.

Nach Auffassung des Gerichts hatte Apple bis dahin also im guten Glauben gehandelt, während Samsungs Antrag auf Durchsetzung einen Rechtsmissbrauch darstellte. Sobald sich die Umstände änderten, könnte der Unterlassungsanspruch jedoch wiederhergestellt werden.

Zusammengefasst: Nach niederländischem Recht kann die Durchsetzung eines wesentlichen Patents in zwei Situationen einen Missbrauch darstellen:

– Durchsetzung wesentlicher Patente, während im guten Glauben über FRAND-Lizenzen verhandelt wird (solange kein Mangel an gutem Glauben oder ein Rechtsmissbrauch der angeblich patentverletzenden Partei zu erkennen ist)

negotiations between the parties on a FRAND licence, the request for an injunction constituted an abuse of right or violation of the pre-contractual obligation to negotiate in good faith. According to the Court, the threat of an injunction during negotiations in good faith puts unjustified pressure on the other side to accept non-FRAND conditions. Samsung's argument that it was entitled to an injunction since Apple had not negotiated in good faith was rejected. The fact that Apple already marketed products incorporating the 3G standard did not justify enforcement since Samsung had explicitly tolerated this and, once it had made clear it would cease to do so, Apple immediately requested a licence. Refraining from ruling on the FRAND character of Apple's counter-offer, the Court merely assessed whether, by making this counter-offer, Apple had acted contrary to its obligation to negotiate in good faith and held this was not the case in the specific circumstances.

So Apple's position thus far was evaluated as conduct in good faith, while Samsung's enforcement action amounted to an abuse of right. But if the circumstances changed, the entitlement to injunctive relief might be restored.

Summary: under Dutch law, enforcement of an essential patent may be abusive in two situations:

– enforcement of essential patents during good-faith negotiations about a FRAND licence (unless and until there is lack of good faith or abuse of right by the alleged infringer)

FRAND n'implique pas l'impossibilité pour le titulaire du brevet de faire valoir les droits qu'il détient sur ses brevets. Toutefois, la présente affaire entraîne une exception à cette règle. Etant donné les négociations en cours entre les parties sur la délivrance d'une licence FRAND, la demande d'injonction constituait, de l'avis du tribunal, un abus de droit ou une violation de l'obligation précontractuelle de négocier de bonne foi. Selon le tribunal, la menace d'une injonction lors de négociations de bonne foi exerce une pression induite sur l'autre partie afin que celle-ci accepte des conditions non-FRAND. Le tribunal a rejeté l'argument de Samsung selon lequel il était fondé à solliciter une injonction au motif qu'Apple n'avait pas négocié de bonne foi. La commercialisation antérieure par Apple de produits intégrant la norme 3G ne justifiait pas que Samsung fasse valoir ses droits auprès de la justice. En effet, Samsung avait explicitement toléré cette commercialisation et Apple a immédiatement demandé une licence après que Samsung eut clairement indiqué ne plus l'accepter. Le tribunal, s'abstenant de juger du caractère FRAND de la contre-offre d'Apple, s'est contenté de déterminer si cette dernière avait enfreint l'obligation d'Apple de négocier de bonne foi et a estimé que ce n'était pas le cas au vu des circonstances.

Le comportement d'Apple à cette date a été jugé comme étant de bonne foi, et la volonté de Samsung de faire prévaloir ses droits comme un abus de droit. Samsung pourrait toutefois recouvrer son droit à réparation par injonction si les circonstances changeaient.

En résumé : en vertu du droit néerlandais, faire valoir les droits d'un brevet essentiel lié à une norme peut être abusif dans deux situations :

– faire valoir les droits d'un brevet essentiel lié à une norme tandis que des négociations de bonne foi ont lieu autour de l'octroi d'une licence FRAND (à moins que et jusqu'à ce que le prétendu contrevenant ne soit pas de bonne foi ou ne se rende coupable d'un abus de droit).

– Nichteinhaltung der FRAND-Grundsätze (der Gegenseite wird unzureichend Gelegenheit zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrags gegeben, z. B. durch die Ablehnung von Verhandlungen, ein unangemessen hohes Angebot oder andere außergewöhnliche oder unangemessene Vertragsbedingungen)

Die technischen Fragen wurden übrigens in **drei anderen Urteilen des Bezirksgerichts vom 20. Juni 2012** behandelt. Dies war für die Schadenersatzforderung von Bedeutung. Das Gericht stellte fest, dass im Fall des Multiplexers und der UMTS Happy Bits keine Verletzung vorlag, im Fall des Multiplexers bestätigte es jedoch die Verletzung.

Berufungsgericht passt die Entscheidung im Fall Olanzapin an die gängige Rechtsprechung (UK, DE, US, ES) an

– **Berufungsgericht 27. September 2011 Lilly gegen Ratiopharm**

Das Berufungsgericht verwarf die Entscheidung des Bezirksgerichts und erklärte das Patent auf Olanzapin für gültig. Laut Gericht wurde Olanzapin in der Schauzu-Veröffentlichung nicht offenbart. Selbst wenn, wie das Bezirksgericht ausgeführt hatte, der Fachmann versucht wäre, einen Fehler in Schauzu zu korrigieren, würde er feststellen, dass Schauzu auf Flumepazin und nicht auf Olanzapin ausgerichtet war, und daher sah das Gericht Olanzapin als neu an. Weiter stellte es klar, dass bei Auswahl-erfindungen keine speziellen Regelungen hinsichtlich Naheliegen gelten (zur Neuheit von Auswahl-erfindungen hingegen gibt es solche Regelungen), sprach sich jedoch dafür aus, "auch auf diesem Gebiet" den Aufgabe-Lösungs-Ansatz anzuwenden. Das Gericht befand, das Patent sei angesichts des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns gegenüber Chakrabarty 1980 und 1982 sowie GB '235 nicht naheliegend. Keines der angeführten Dokumente enthalte Hinweise darauf, dass Olanzapin die gewünschte Kombinationswirkung hätte, also die Wirkung als Antipsychotikum ohne die Nebenwirkungen von EPS und Agranulozytose. In Bezug auf die in der Patentanmeldung erforderlichen Belege für die technische Wirkung von Olanzapin befand das Gericht, dass "im Allgemeinen" In-vitro-

– non-compliance with FRAND obligations (insufficient opportunity provided to other side to conclude a FRAND licence, such as refusal to negotiate, unreasonably high offer or other extraordinary or unreasonable terms and conditions)

Incidentally, the technical issues were dealt with in **three other judgments of the District Court** handed down on **20 June 2012**. This remained relevant for damages. The Court found no infringement in the multiplexer and UMTS happy bit cases, but established infringement in the multiplexer case.

Court of Appeal brings olanzapine case into line with mainstream (UK, Germany, US, Spain)

– **CoA 27 September 2011 Lilly v Ratiopharm**

Overruling the District Court's decision, the Court of Appeal held the olanzapine patent valid. According to the Court, the Schauzu publication did not disclose olanzapine. Even if, as the District Court had ruled, the skilled person would be tempted to correct an error in Schauzu, he would see that flumezapine, not olanzapine, was intended in Schauzu, and the Court therefore considered olanzapine novel. It further clarified that no specific rules on obviousness were valid in the field of selection inventions (as is the case with novelty of selection inventions), but did express a preference for applying the PSA 'in this field too'. The patent was held non-obvious over Chakrabarty 1980 and 1982 and GB '235 in the light of the common general knowledge of the skilled person. None of the documents relied on contained any pointers that olanzapine would have the desired combination of proper anti-psychotic activity in the absence of side-effects of EPS and agranulocytosis. As to the amount of evidence required in the patent application to substantiate the claimed technical effect of olanzapine, the Court ruled that, 'in general', *in vitro* experiments sufficed to demonstrate the plausibility of the claimed therapeutic effect or the absence of side-effects, observing that this was in line with the EPO approach and Dutch case law.

– le titulaire du brevet ne respecte pas ses obligations au titre de l'octroi d'une licence FRAND (possibilité insuffisante donnée à l'autre partie de conclure une licence FRAND, par ex. : refus de négocier, conditions de l'offre déraisonnablement élevées ou autres termes et conditions extraordinaires ou déraisonnables).

D'ailleurs, les questions techniques ont été traitées dans **trois autres jugements du tribunal de district** rendus le **20 juin 2012**. Cette jurisprudence reste pertinente pour la question des dommages-intérêts. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon dans les affaires "multiplexeur et UMTS happy bit", mais a estimé qu'il y avait contrefaçon dans l'affaire "multiplexeur".

La Cour d'appel replace l'affaire de l'olanzapine dans la ligne générale (Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis, Espagne)

– **Cour d'appel 27 septembre 2011 Lilly v Ratiopharm**

La Cour d'appel, annulant la décision du tribunal de district, a jugé que le brevet de l'olanzapine était valide. Selon la Cour, la revue Schauzu n'a pas divulgué l'olanzapine. Même si, comme l'avait jugé le tribunal de district, l'homme de métier était tenté de rectifier une erreur dans Schauzu, il constaterait que c'est la flumezapine, et non pas l'olanzapine, qui était visée par Schauzu. La Cour a donc considéré que l'olanzapine est un produit nouveau. La Cour a également précisé qu'aucune règle spécifique en matière d'évidence ne s'applique aux inventions de sélection (comme c'est le cas pour la nouveauté des inventions de sélection), mais elle a bel et bien exprimé une préférence pour l'application de l'approche problème-solution "dans ce domaine également". Il a été jugé que le brevet n'était pas évident par rapport aux études Chakrabarty de 1980 et 1982 et par rapport au brevet britannique GB '235, à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier. Aucun des documents sur lesquels le demandeur s'est appuyé n'anticipe sur le fait que l'olanzapine aurait la combinaison souhaitée de principe actif antipsychotique en l'absence d'effets secondaires extrapyramidaux et d'agranulocytose. Quant à l'importance des preuves à apporter lors de la demande de brevet à l'appui de l'effet technique de l'olanza-

Experimente genügten, um die Plausibilität der beanspruchten therapeutischen Wirkung oder das Nichtvorhandensein von Nebenwirkungen zu demonstrieren, was im Übrigen dem Ansatz des EPA und der niederländischen Rechtsprechung entspricht. Zudem stellte es fest, dass die Beschreibung weit über dieses Minimum hinausgehe, da sie vergleichbare wissenschaftliche Forschungsarbeiten, in denen Olanzapin direkt mit Flurnezapin und Ethylolanzapin verglichen wurde, einbeziehe. Ferner war die Akte in der Anmeldephase mit einem SPC sowie Genehmigungen für das Inverkehrbringen ergänzt worden, was das Gericht als weitere Stützung der beanspruchten Kombination von therapeutischer Wirkung und Nichtvorhandensein unerwünschter Nebenwirkungen wertete.

Moreover, it held that the description went far beyond this minimum, since it contained comparable scientific research comparing olanzapine directly with flurnezapine and ethylolanzapine. Also, during the application phase, an SPC and marketing authorisations had been added to the file, which the Court regarded as further substantiation of the combination of therapeutic effect and absence of undesirable side-effects claimed in the application.

pine revendiqué dans la demande, la Cour a jugé que "en général", les expériences *in vitro* suffisent à démontrer le caractère plausible de l'effet thérapeutique revendiqué ou l'absence d'effets secondaires. La Cour a fait observer que cela était conforme à l'approche de l'OEB et à la jurisprudence des tribunaux néerlandais. De plus, la Cour a estimé que la description allait bien au-delà de ce minimum étant donné qu'elle inclut des études scientifiques similaires comparant directement l'olanzapine avec la flurnezapine et l'éthylolanzapine. En outre, durant la phase de demande de brevet, un certificat complémentaire de protection et des autorisations de mise sur le marché sont venus s'ajouter au dossier. La Cour considère que ce sont des éléments supplémentaires apportant la preuve de l'effet thérapeutique combiné et de l'absence d'effets secondaires indésirables revendiqués dans la demande.

**Fall Europäische Zentralbank:
Berufungsgericht widerruft DSS-
Patent**

– **Berufungsgericht 21. Dezember 2010 *ECB gegen DSS* – DSS-Patent wegen Erweiterung des Schutzgegenstands für nichtig erklärt**

Ein weiterer Fall, in dem die Entscheidung des Bezirksgerichts verworfen wurde. Das Gericht widerrief das Patent wegen Erweiterung des Schutzgegenstands und bemerkte, dass zwischen den verschiedenen europäischen Gerichten, d. h. dem UK High Court und dem Court of Appeal, dem deutschen BGH, dem französischen Bezirksgericht und Berufungsgericht, dem belgischen Bezirksgericht und dem Österreichischen Patentamt, offenbar ein breiter Konsens darüber bestehe, wie die Prüfung auf eine Erweiterung durchzuführen sei.

**European Central Bank case:
Court of Appeal revokes DSS patent**

– **CoA 21 December 2010 *ECB v DSS* – DSS patent held invalid for added matter**

Yet another case in which the District Court was overruled. Revoking the patent on the grounds of added matter, the Court observed that there seemed to be broad consensus on the applicable test for added matter among the various European jurisdictions, i.e. UK High Court and Court of Appeal, the BGH, the French District Court and Court of Appeal, the Belgian District Court and the Austrian Patent Office.

**Affaire de la Banque centrale
européenne : la Cour d'appel révoque
le brevet de DSS**

– **Cour d'appel 21 décembre 2010 *BCE v DSS* – Brevet DSS annulé pour élément ajouté**

C'est une autre affaire dans laquelle la décision du tribunal de district a été annulée. Révoquant le brevet pour cause d'élément ajouté, la Cour a fait observer qu'il semble y avoir un large consensus parmi les diverses juridictions européennes sur le test applicable en matière d'élément ajouté : Haute Cour et Cour d'appel au Royaume-Uni, Cour fédérale de justice allemande, tribunaux d'instance et Cour d'appel en France, tribunaux d'instance en Belgique et Office autrichien des brevets.

RO Rumänien

Petre OHAN

OSIM – Staatliches Amt für Erfindungen und Marken
Direktor der Beschwerdeinstanz
Vorsitzender der Beschwerdekammer

Spezifische Aspekte des Widerrufs im Verwaltungsverfahren im rumänischen Patentrecht (Nr. 64/1991 in der Fassung von 2007)

1. Rechtsvorschriften für den administrativen Widerruf im rumänischen Patentrecht

1.1 Administrativer Widerruf im rumänischen Patentsystem

Meiner Meinung nach sieht das rumänische Patentgesetz (Nr. 64/1991, in der Fassung von 2007) kein Einspruchs- oder Widerrufsverfahren vor, das mit denen anderer Patentsysteme vergleichbar wäre.

In Artikel 52, 53 und 56 des **Patentgesetzes** heißt es jedoch:

"Jedermann kann beim OSIM innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents aus einem triftigen Grund schriftlich den **Widerruf des Patents beantragen**" (Artikel 52).

"...[Ü]ber den Widerrufsanspruch ... entscheidet eine Beschwerdekammer der Beschwerdeabteilung des OSIM innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags" (Artikel 53).

"Bevor ein Patent widerrufen wird ..., ist dem Patentinhaber Gelegenheit zu geben, zu dem Widerrufsanspruch Stellung zu nehmen ... und innerhalb einer angemessenen Frist gesetzlich zulässige Änderungen oder Berichtigungen an der Anmeldung vorzunehmen" (Artikel 56). Ist meine Behauptung demnach stichhaltig?

Dieses so genannte "Widerrufsverfahren" vor der Patentbeschwerdekammer des rumänischen Patentamts (OSIM) ist de facto eine Kombination aus einem der Erteilung nachgeschalteten Einspruchs- und einem zweiseitigen Beschwerdeverfahren.

RO Romania

Petre OHAN

OSIM – State Office for Inventions and Trademarks
Director of Appeal Department
Chairman of the Board of Appeal

Specific aspects with regard to administrative revocation in Romanian patent law (No. 64/1991, as amended in 2007)

1. Legal provisions regarding administrative revocation in Romanian Patent Law

1.1 Administrative revocation in the Romanian patent system

In **my opinion**, under the patent law (No. 64/1991, as amended in 2007), the Romanian patent system has no opposition or revocation procedure comparable to that of other patent systems.

However, under Articles 52, 53 and 56 of **the patent law**:

"Any interested person is entitled to apply with OSIM, in writing, on valid grounds, **for the revocation of the patent**, within six months of the publication of the mention of granting the patent (Article 52).

"...[T]he application for revocation, ..., shall be settled within three months of registration thereof with OSIM, by a Board of Appeal within the Appeal Department of OSIM." (Article 53).

"A patent shall not be revoked ..., without giving the owner the possibility to present observations concerning the revocation ... and to make, in a reasonable period of time, amendments or corrections allowed by the Law" (Article 56). So, does my assertion stand up?

The Romanian patent system actually has a combination of post-grant opposition and *inter-partes* appeal before the Patent Board of Appeal of the Romanian Industrial Property Office (OSIM). This procedure is called "revocation".

RO Roumanie

Petre OHAN

OSIM – Office d'Etat pour les inventions et les marques
Directeur de la division des recours
Président de la Chambre de recours

Particularités de la révocation administrative dans le droit roumain des brevets (loi n° 64/1991, dans sa version de 2007)

1. Dispositions juridiques de la loi roumaine sur les brevets relatives à la révocation administrative

1.1 La révocation administrative dans le système roumain des brevets

En vertu de la loi sur les brevets (n° 64/1991, telle que modifiée en 2007), le système roumain des brevets ne prévoit pas, **selon moi**, de procédure d'opposition ou de révocation comparable à celle des autres systèmes de brevets.

Les articles 52, 53 et 56 de **la loi sur les brevets** disposent toutefois que :

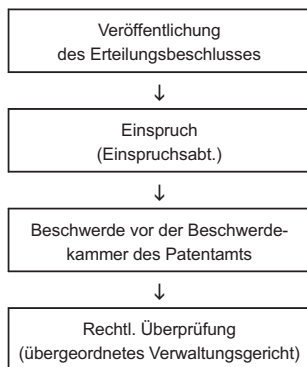
"Toute personne intéressée peut demander à l'OSIM par écrit, en invoquant des motifs valables, **que le brevet soit révoqué**, et ce dans un délai de six mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet" (article 52).

"...[L]a requête en révocation, ..., doit être traitée, dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement auprès de l'OSIM, par une Chambre de recours au sein de la division des recours de l'OSIM" (article 53).

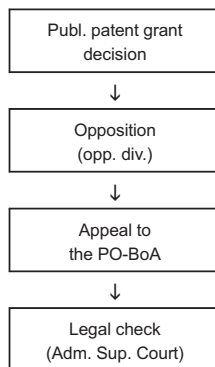
"Un brevet ne peut pas être révoqué ... sans que son titulaire ait eu la possibilité de présenter des observations sur la révocation ... et d'apporter les modifications et les rectifications autorisées par la loi, dans un délai raisonnable" (article 56). Ceci étant, mon affirmation est-elle bien fondée ?

En fait, la procédure de "révocation" devant la Chambre de recours en matière de brevets de l'Office roumain de la propriété industrielle (OSIM) combine l'opposition post-délivrance et le recours *inter partes*.

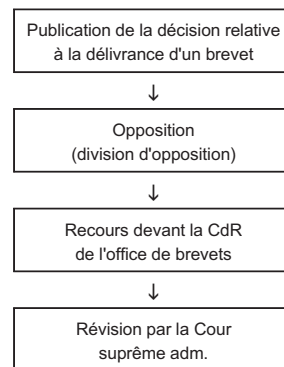
Typisches der Erteilung nachgeschaltetes Einspruchsverfahren in einem nationalen Patentamt:



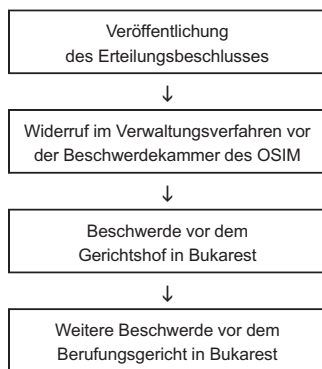
Typical post-grant opposition procedure in NPOs:



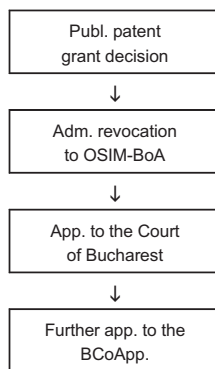
Procédure "classique" d'opposition post-délivrance au sein des ONB :



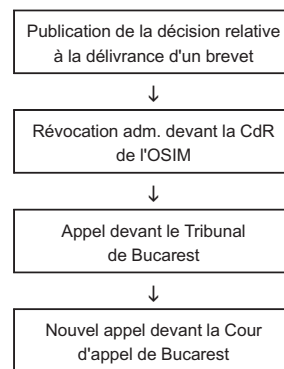
Widerrufsverfahren im OSIM:



Revocation procedure at the OSIM:



Procédure de révocation à l'OSIM :



Merkmale:

- Für die Stellung eines Widerrufs-antrags vor dem OSIM durch interessierte Personen gilt eine Frist von sechs Monaten.
- Dem Patentinhaber muss Gelegenheit gegeben werden, sein Patent zu verteidigen; es handelt sich also um ein zweiseitiges Verfahren.
- Für die Entscheidung über den Widerrufs-antrag ist die Patentbeschwerdekammer des OSIM zuständig.
- Die Patentbeschwerdekammer setzt sich zusammen aus
 - einem Vorsitzenden + einem Bericht-erstatler + einem rechtskundigen Mit-glied der Beschwerdeabteilung sowie
 - zwei technisch vorgebildeten Mit-gliedern der Patentabteilung.
- Wird dem Antrag stattgegeben, so wird das Patent mit Wirkung *ex tunc* wider-rufen.

This is because:

- any interested person (the interested party) before the OSIM has a time limit (six months) to file "the action"
- the patent owner must have the possi-bility to defend his patent, i.e. the type of action is an *inter-partes* one
- the competence to settle the action lies with the Patent Board of Appeal of the OSIM
- the Patent Board of Appeal is composed of:
 - a chairman + rapporteur + the legal member from the Appeal Department, and
 - two technically qualified members from the patent directorate
- if the action succeeds, the patent is revoked with *ex tunc* effect.

Les raisons en sont les suivantes :

- toute personne intéressée (la partie intéressée) doit respecter un délai (de six mois) pour présenter la requête auprès de l'OSIM
- le titulaire du brevet doit avoir la possi-bilité de défendre son brevet, d'où le caractère *inter partes* de la procédure
- la compétence pour statuer sur ces requêtes appartient à la Chambre de recours en matière de brevets de l'OSIM
- la Chambre de recours en matière de brevets se compose comme suit :
 - un président, un rapporteur et un membre juriste de la division des recours ainsi que
 - deux membres techniciens de la direc-tion "brevet"
- s'il est fait droit à la requête, le brevet est révoqué avec effet rétroactif.

1.2 Nichtigkeit

Vom OSIM erteilte Patente und europäische Patente mit Wirkung in Rumänien können nur vom Städtischen Gerichtshof in Bukarest für nichtig erklärt werden.

Gegen ein vom OSIM erteiltes Patent kann Nichtigkeitsklage erhoben werden, wenn die Frist zur Beantragung des Widerrufs abgelaufen ist (Artikel 55).

Aufgrund dieser Vorschrift kommt der Widerruf [im Verwaltungsverfahren] im rumänischen Recht einer "frühen Nichtigkeitsklage" gleich, für die das OSIM zuständig ist.

Was das Verhältnis von europäischem Beschränkungsverfahren und rumänischem Beschränkungs- und Widerrufsverfahren betrifft, so verfügt das OSIM bislang noch über keine praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiet, doch werden die rumänischen Gerichte bei parallelen Verfahren vermutlich die Aussetzung des Verfahrens beschließen.

Das OSIM ist nicht zuständig für die Beschränkung oder den Widerruf von europäischen Patenten mit Wirkung in Rumänien.

2. Der Überprüfungsausschuss in Patentsachen (Patentbeschwerdekammer)

2.1. Doppelfunktion der Beschwerdekammer

Der Überprüfungsausschuss in Patentsachen des OSIM, wie die Beschwerdekammer genannt wird, ist ein Organ mit administrativen und gerichtlichen Aufgaben (administratives Vorverfahren).

Dies ergibt sich daraus, dass die rumänische Patentgesetzgebung zwar Vorschriften für das Verfahren vor dem Überprüfungsausschuss enthält (Regeln 55 bis 59), ergänzend zu den Vorschriften über die gerichtlichen Befugnisse der Kammer jedoch die Bestimmungen der rumänischen Zivilprozessordnung "entsprechend" anzuwenden sind.

1.2 Cancellation

Patents granted by the OSIM, as well as European patents with effect in Romania, can be cancelled only by the Municipal Court of Bucharest (Tribunal).

The cancellation of a patent granted by the OSIM may be requested after the time limit provided for the application for revocation has elapsed (Article 55).

Taking account of this provision, the [administrative] revocation in our law is an "earlier cancellation" action within the competence of the OSIM.

As regards the relationship between European limitation proceedings and Romanian limitation and revocation proceedings, we have no experience of this so far but Romanian courts will probably decide to stay in the case of parallel proceedings.

The OSIM has no competence regarding limitation or revocation of European patents with effect in Romania.

2. The Patent Re-examining Commission (Patent Board of Appeal)

2.1. Hybrid nature of the Board of Appeal

The Patent Re-examining Commission of the State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), as the Board of Appeal is called, is a body which performs administrative/judicial duties (administrative preliminary procedure).

This situation derives from the fact that, even though Romanian patent legislation has rules on the procedure before the Re-examining Commission (Rules 55 to 59), the provisions relating to the Board's judicial tasks are complemented "correspondingly" by the provisions of the Romanian Code of Civil Procedure.

1.2 Annulation

Seul le Tribunal municipal de Bucarest peut annuler les brevets délivrés par l'OSIM ainsi que les brevets européens produisant leurs effets en Roumanie.

L'annulation d'un brevet délivré par l'OSIM peut être demandée après l'expiration du délai prévu pour la présentation d'une requête en révocation (article 55).

Cette disposition signifie que, dans le droit roumain, la révocation [administrative] constitue une procédure en "annulation anticipée" qui est du ressort de l'OSIM.

Nous n'avons pas encore d'expérience en ce qui concerne la relation entre la procédure européenne de limitation et les procédures roumaines de limitation et de révocation, mais les juridictions roumaines décideront probablement de surseoir à statuer en cas de procédures parallèles.

L'OSIM n'est pas compétent pour limiter ou révoquer les brevets européens produisant leurs effets en Roumanie.

2. La Commission de réexamen des brevets (Chambre de recours en matière de brevets)

2.1. Nature hybride de la Chambre de recours

La Chambre de recours, appelée "Commission de réexamen des brevets de l'Office d'Etat pour les inventions et les marques (OSIM)", est un organe ayant à la fois des fonctions administratives et juridictionnelles (procédure administrative préliminaire).

Cette situation est liée au fait que, même si la législation roumaine sur les brevets comporte des règles régissant la procédure devant la Commission de réexamen (règles 55 à 59), les dispositions relatives aux attributions juridictionnelles de cette chambre sont complétées "en conséquence" par les dispositions du Code roumain de procédure civile.

Der gerichtliche Charakter der Kammer tritt im *zweiseitigen* Verfahren deutlicher zutage, wie die Möglichkeit zeigt, dass eine Partei sich nicht nur durch einen zugelassenen Vertreter (Patentanwalt), sondern auch durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen kann.

The Board's judicial character becomes more evident in *inter-partes* cases and is highlighted by the possibility that a party can be represented not only by a professional representative (patent attorney) but also by an attorney at law.

Le caractère juridictionnel de cette chambre, plus manifeste dans les affaires *inter partes*, est mis en évidence par la possibilité qui est donnée aux parties d'être représentées non seulement par un mandataire agréé (avocat en brevets), mais également par un avocat.

2.2 Zusammensetzung der Kammer
In Widerrufs- und Beschränkungsverfahren tagt die Kammer in folgender Besetzung:

2.2 Composition of the Board
In revocation and limitation cases, the Board consists of:

2.2 Composition de la Chambre
Dans les affaires de révocation et de limitation, la Chambre est composée :

a) Vorsitzender – der Generaldirektor des OSIM oder der Leiter der Beschwerdeabteilung als sein Stellvertreter

(a) the chairman – the Director-General of the OSIM or, by delegation of competence, the Director of the Appeal Department

a) d'un président, à savoir le Directeur général de l'OSIM ou, par délégation, le Directeur de la division des recours ;

b) Berichterstatter – ein technisch vorgebildetes Mitglied der Beschwerdeabteilung

(b) the rapporteur, a technically qualified member from the Appeal Department

b) d'un rapporteur, qui est un membre technicien de la division des recours ;

c) zwei **technisch vorgebildete Mitglieder – Prüfer der Prüfungsabteilung** – mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung

(c) two **technically qualified members, examiners from an examination division**, who have at least five years' experience each

c) de deux **membres techniciens, qui sont désignés parmi les examinateurs d'une division d'examen** et ont au moins cinq ans d'expérience chacun, et

d) ein rechtskundiges Mitglied der Beschwerdeabteilung.

(d) a legally qualified member from the Appeal Department.

d) d'un membre juriste de la division des recours.

Die Zusammensetzung der Kammer spiegelt die Natur des Verfahrens wider (Kombination von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren).

The composition of the Board reflects the nature of the action (a combination of opposition and appeal).

La composition de la Chambre reflète la nature de la procédure (à mi-chemin entre l'opposition et le recours).

3. Verfahrensrechtliche Aspekte bei einer Beschränkung oder einem Widerruf

3. Procedural aspects in limitation and revocation

3. Aspects d'ordre procédural en cas de limitation et de révocation

Die Kammer wird in Beschränkungsverfahren als zweite Instanz und in Widerrufsverfahren als erste Instanz tätig.

The Board acts as a second instance in applications for limitation cases and as first instance in revocation cases.

La Chambre fait fonction de seconde instance pour les requêtes en limitation, et de première instance dans les procédures de révocation.

Jedes Beschwerdeverfahren umfasst einen schriftlichen und einen mündlichen Verfahrensabschnitt.

Appeal procedures consist in two stages: written and oral.

Les procédures de recours comprennent deux étapes, l'une écrite et l'autre orale.

3.1 Schriftlicher Verfahrensabschnitt
Das schriftliche Verfahren beinhaltet:
– die Einreichung der Antragschrift und ihre Zustellung an den Antragsgegner

3.1 One-step written stage
The written proceedings consist in:
– written application, service of the application on the defendant,

3.1 Procédure écrite
La procédure écrite comprend :
– la présentation de la requête écrite et la signification de cette dernière à l'intimé ;

– eine schriftliche Stellungnahme des Antragsgegners (Verteidigung) und ihre Zustellung an den Antragsteller.

– written observations of the defendant (defence), service of the observations to the appellant.

– la formulation par l'intimé d'observations écrites et leur signification au requérant.

Alle Beweismittel sind in Schriftform vorzulegen, Zeugenaussagen in Form einer schriftlichen, notariell beglaubigten Erklärung.

Only written documents are accepted as proof. Witness depositions are not admissible, but notary statements are accepted.

Seuls les documents écrits sont acceptés comme moyens de preuve. Les dépositions de témoins ne sont pas admises, mais les déclarations devant notaire le sont.

Der rumänischen Zivilprozessordnung zufolge kann jeder, der ein berechtigtes Interesse darlegen kann, einem Wider-rufsverfahren beitreten.

Any interested party may, in accordance with the Romanian Code of Civil Procedure, intervene in the revocation proceedings.

Conformément au Code roumain de procédure civile, toute partie intéressée peut intervenir dans la procédure de révocation.

3.2 Mündliche Verhandlung in allen Angelegenheiten

Das Gesetz schreibt vor, dass die Beschwerdekammer die Beteiligten in jedem Fall anhört, bevor sie über den Fall entscheidet.

3.2 Oral proceedings for all cases

Under the law, the Board of Appeal must make provision for a hearing for each case before it takes a decision.

3.2 Procédure orale dans tous les cas

Conformément à la loi, la Chambre de recours doit veiller à ce que les parties soient entendues dans chaque affaire avant qu'elle ne rende une décision.

Der Überprüfungsausschuss (Patent-direktion) gibt in jedem Fall eine Stellungnahme zu den Argumenten des Antragstellers bzw. der Parteien ab.

In each case, the examining commission (Patent Directorate) presents its point of view in respect of the appellant's/parties' arguments.

Dans chaque affaire, la commission d'examen (direction "brevet") prend position sur les arguments du requérant/des parties.

3.3 Vorrangige Prüfung von Einwendungen

Zur Beschleunigung des Verfahrens prüft die Beschwerdekammer nach Artikel 127 der Zivilprozessordnung vor der materiellrechtlichen Prüfung des Falls

zunächst von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten **etwaige Einwendungen**.

Die häufigsten Einwendungen, mit denen sich die Kammer zu befassen hat, sind:

- verspätete Antragstellung,
- fehlende oder nicht korrekt entrichtete Gebühren,
- mangelndes Rechtsschutzinteresse.

3.3 Dealing with exceptions first

Under Article 127 Civil Procedure Code, in order to expedite the proceedings, the Board of Appeal, before dealing with the merits of the case, *ex officio* or at the parties' request, will **deal first with the exceptions**.

The most frequent exceptions the Board have to consider are:

- late-filed request
- missing fee or wrong payment fee
- lack of interest.

3.3 Exceptions de procédure

Conformément à l'article 127 du Code de procédure civile, la Chambre de recours peut, d'office ou à la demande des parties, **traiter les exceptions de procédure avant** de statuer sur le fond, et ce afin d'accélérer la procédure.

Les cas les plus fréquents sont les suivants :

- requête déposée tardivement ;
- taxe non payée ou montant du paiement erroné ;
- absence d'intérêt pour agir.

3.4 Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer

Die begründete Entscheidung der Beschwerdekammer wird den Beteiligten innerhalb von 14 Tagen nach der mündlichen Verhandlung zugestellt und kann innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung vor dem Gerichtshof in Bukarest angefochten werden.

3.4 Further appeal

The substantiated decision of the Board of Appeal is communicated to the parties within 15 days of pronouncement and may be appealed before the Court of Bucharest within 30 days of communication.

3.4 Appel

La décision motivée de la Chambre de recours est communiquée aux parties dans les quinze jours à compter de son prononcé et elle est susceptible d'appel devant le Tribunal de Bucarest dans les trente jours à compter de la date de sa signification.

Die Widerrufsentscheidung wird im Amtsblatt für gewerbliche Schutzrechte bekannt gemacht.

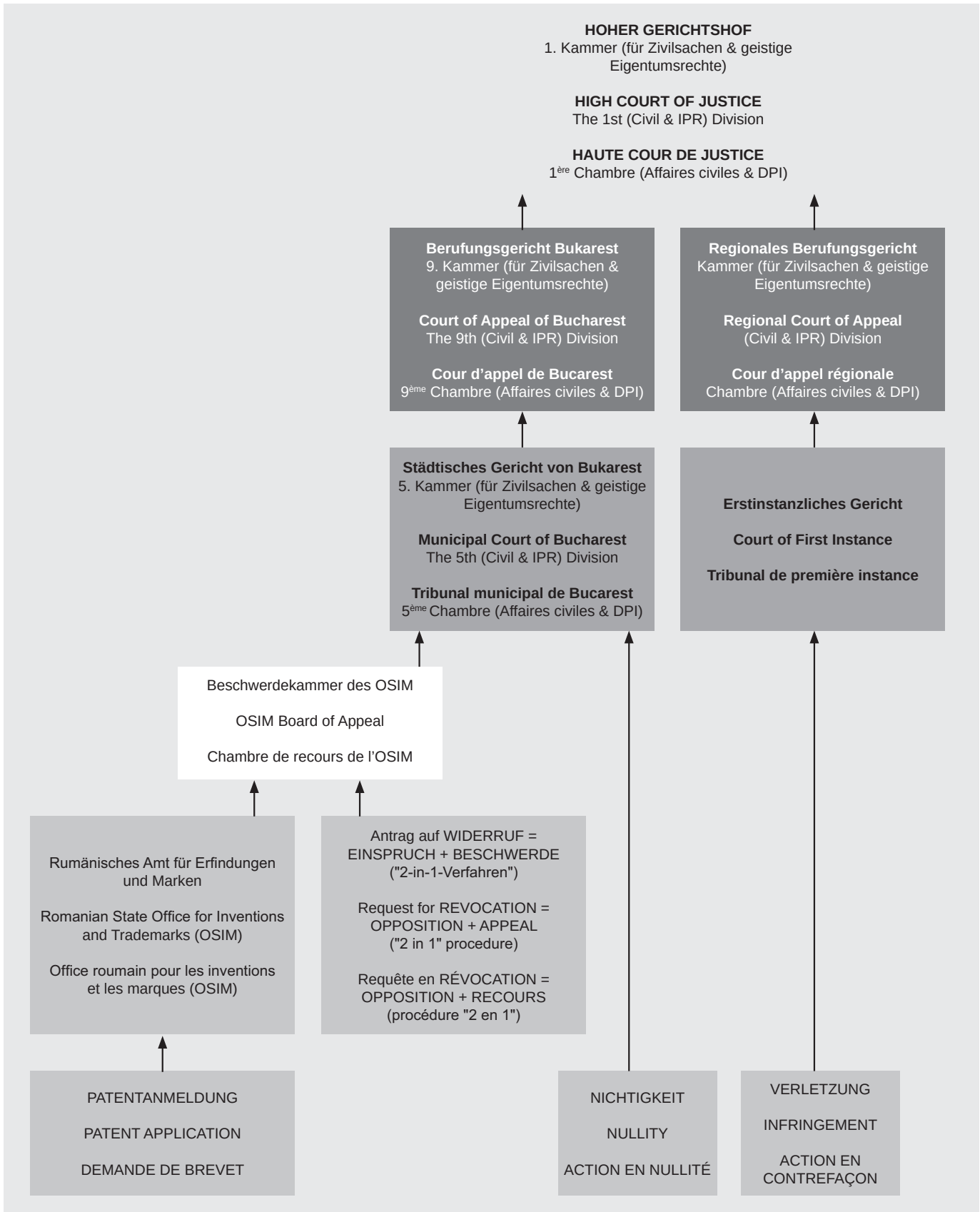
The decision on revocation is published in the Official Industrial Property Bulletin.

La décision relative à la révocation paraît au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Beschwerdekammer des OSIM im Rahmen des rumänischen Gerichtssystems
für geistige Eigentumsrechte

OSIM Board of Appeal in the framework of the Romanian IPR court system

Chambre de recours de l'OSIM dans le cadre du système judiciaire roumain
en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI)



Die Entscheidung über das Widerrufsverfahren wird per Abstimmung getroffen. In den meisten Fällen wird die Entscheidung einstimmig gefasst, es kam allerdings auch schon zu Mehrheitsentscheidungen. In diesen Fällen werden gemäß Zivilprozessordnung die **abweichenden Meinungen ebenfalls aufgenommen und bei der schriftlichen Entscheidung berücksichtigt. Es handelt sich somit um einen transparenten Entscheidungsprozess, in dem alle Mitglieder ihre Meinung vertreten können.** Entscheidungen der Beschwerdekammer werden im Amtsblatt für gewerbliche Schutzrechte bekannt gemacht.

Entscheidet die Beschwerdekammer, dass das Patent mit Änderungen aufrechterhalten wird, so veröffentlicht das OSIM eine neue (geänderte) Patentschrift.

The decision on revocation procedure is taken by vote. In the majority of cases there are unanimous decisions, but a few decisions have been taken by a majority of votes. In these cases, according to the Code of Civil Procedure, **dissenting opinions are also recorded and clearly taken into consideration in the written decision. So there is a transparent decision process, all members having the right to put forward their opinion.** The outcome of a Board of Appeal's decision is published in the Official Industrial Property Bulletin.

If the Board of Appeal decides to keep the patent with some amendments, a new (amended) patent specification is issued by the OSIM.

La décision relative à la procédure de révocation est prise par vote. Dans la majorité des cas, les décisions sont prises à l'unanimité mais quelques-unes l'ont été à la majorité des votes. Dans ces cas-là et conformément au Code de procédure civile, les **opinions dissidentes sont enregistrées et largement prises en compte dans la décision écrite. Il s'agit donc d'un processus de décision transparent, dans lequel tous les membres ont le droit d'exprimer leur opinion.** Les décisions de la Chambre de recours paraissent au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Si la Chambre de recours décide de conserver le brevet en lui apportant un certain nombre de modifications, l'OSIM publie une nouvelle version (version modifiée) du fascicule de brevet.

4. Statistische Angaben

4. Statistics

4. Statistiques

			2006	2007	2008	2009	2010	2011
aus Vorjahren anhängige Beschwerden	Appeals not settled from preceding years	Recours formés lors des années précédentes et non encore réglés	3	4	10	11	14	9
im Laufe des Jahres eingereichte Beschwerden	Appeals lodged during year	Recours formés durant l'année	23	25	26	33	34	13
erledigte Beschwerden insgesamt, davon	Total – settled – of which	Total des recours réglés dont	22	19	25	31	39	16
– aus Vorjahren anhängige Beschwerden	– Appeals from preceding years	– Recours formés lors des années précédentes	3	4	9	11	14	9
– während des Jahres eingereichte Beschwerden	– Appeals during year	– Recours formés durant l'année	19	15	16	20	25	7
Erledigte Beschwerden insgesamt, davon	Total settled – of which	Total des recours réglés dont	22	19	25	31	39	16
– stattgegeben	accepted	recours auxquels il a été fait droit	9	3	9	9	16	4
– zurückgewiesen	rejected	recours rejetés	13	16	16	21	23	11
– sonstiges	other	autres	0	0	0	1	0	1
am Jahresende noch anhängige Beschwerden	Appeals to be settled in the following years	Recours à régler dans les années à venir	4	10	11	13	9	6

5. Einleitung zur Fallstudie CRI 21/2010

5.1. Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender:

Petre Ohan, Ingenieur

Mitglieder:

1. Elena Bondar, PhD, Berichterstatterin im Verfahren (Beschwerdekammer)
2. Cătălina Mihailescu, Ingenieurin (Patentabteilung)
3. Irina Babaligea, Biochemikerin (Patentabteilung)
4. Carmen Solzaru, Justitiarin (Beschwerdekammer)

5. Introduction of the case study CRI 21/2010

5.1. Composition of the Board

Chairman:

Petre Ohan, engineer

Members:

1. Elena Bondar, PhD, rapporteur of the case (Appeal Department)
2. Cătălina Mihailescu, engineer (Patent Division)
3. Irina Babaligea, biochemist (Patent Division)
4. Carmen Solzaru, legal adviser (Appeal Department)

5. Présentation de l'étude de cas CRI 21/2010

5.1. Composition de la Chambre

Président :

Petre Ohan, ingénieur

Membres :

1. Elena Bondar, PhD, rapporteur de l'affaire (division des recours)
2. Cătălina Mihailescu, ingénieur (division des brevets)
3. Irina Babaligea, biochimiste (division des brevets)
4. Carmen Solzaru, conseiller juridique (division des recours)

5.2. Entscheidung der Beschwerdekammer Nr. 212 / 3. Dezember 2010 einschließlich **abweichender Meinung** (Auszüge aus dem Text siehe Anhang)

Schlagwörter: Widerruf des Patents **RO 122 951 vom 7. Februar 2005** im Verwaltungsverfahren: *Filmbeschichtete Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung und entsprechendes Herstellungsverfahren*

- Gründe für den Widerrufsanspruch:
- Patentschutzbereich geht über den technischen Inhalt der Anmeldung hinaus
- mangelnde Neuheit:
- Benutzung der Erfindung vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung
- neuheitsschädliche Vorwegnahme
- mangelnde erfinderische Tätigkeit

5.3 Die relevantesten Schriftstücke zum Stand der Technik

- **EP A 1 195 160 (D1), Erfindung veröffentlicht** am 10. April 2002, offenbarte ein Zweikomponentensystem für die Wirkstofffreisetzung aus der Arzneiform, bestehend aus einer hydrophilen Komponente einschließlich HPMC und einer hydrophoben Komponente
- **RO/EP 1 108 424 T2 (D2)**, veröffentlicht am 20. Juni 2001, betrifft eine Matrixtablette für die retardierte Freisetzung von Trimetazidin als Dihydrochlorid in einer Menge von 35 mg
- **Rumänische Marktzulassung Nr. 3976/2003/01-02 vom 26. November 2003.**

5.4 Sachverhalt des Verfahrens beim EPA T 1196/08 (Beschwerde nach Einspruch gegen EP 1 108 424), Entscheidung vom 10. November 2010

Der Inhaber von EP 1 108 424 reichte Klage wegen Verletzung des in RO über das Erstreckungssystem validierten Patents RO/EP1 108 424 T2 (D2) gegen SC ... GR Romania ein.

Der Interventionsantrag von SC ... GR Romania aufgrund von Artikel 105(1)(a) EPÜ wurde mit der Begründung abgewiesen, dass RO/EP 1 108 424 kein europäisches Patent im Sinne des Münchner Übereinkommens sei.

5.2. Decision of the Board of Appeal No. 212 / 3 December 2010 along with the **dissenting opinion** (extracts of the text are presented – see annex)

Keywords: administrative revocation of patent **RO 122 951 of 7 February 2005:** *Film-coated tablet with modified release of active substance and process for preparing the same*

- reasons for the request for revocation:
- scope of patent protection beyond the technical content of the application
- lack of novelty:
- use of the invention prior to the filing date of the patent application
- anticipation of novelty
- lack of inventive step

5.3 The most relevant prior art documents:

- **EP A 1 195 160 (D1), invention published** on 10 April 2002 disclosed a bi-component system for the release of the active substance from the pharmaceutical form, consisting of a hydrophilic component, HPMC included, and a hydrophobic component
- **RO/EP 1 108 424 T2 (D2)** published on 20 June 2001 relates to a matrix tablet for the prolonged release of trimetazidine as dihydrochloride, in a content of 35 mg
- **The Romanian Market Authorisation No. 3976/2003/01-02 of 26 November 2003.**

5.4 Situation with regard to EPO case T 1196/08 (appeal after opposition to EP 1 108 424), Decision date 10 November 2010

The owner of EP 1 108 424 initiated infringement proceedings in respect of patent RO/EP1 108 424 T2 (D2), validated in RO through the extension system, against SC ... GR Romania.

The motion to intervene made by SC... GR Romania based on Article 105(1)(a) EPC was not accepted on the ground that RO/EP 1 108 424 was not a European patent within the meaning of the Munich Convention.

5.2. Décision de la Chambre de recours n° 212 / 3 décembre 2010 et exposé de l'**opinion dissidente** (des extraits du texte sont présentés en annexe)

Mots-clés : révocation administrative du brevet **RO 122 951 du 7 février 2005 :** *comprimé pelliculé à libération modifiée de principe actif et procédé de préparation dudit comprimé*

- Raisons de la requête en révocation :
- la protection conférée par le brevet s'étend au-delà du contenu technique de la demande
- défaut de nouveauté :
- utilisation de l'invention avant la date de dépôt de la demande de brevet
- destruction de la nouveauté par une antériorité
- défaut d'activité inventive

5.3 Documents de l'état de la technique les plus pertinents :

- **EP A 1 195 160 (D1), invention publiée** le 10 avril 2002, a divulgué un système à deux composants pour la libération du principe actif de la forme pharmaceutique, comprenant un composant hydrophile, HPMC compris, et un composant hydrophobe
- **RO/EP 1 108 424 T2 (D2)**, publié le 20 juin 2001, concerne un comprimé matriciel permettant la libération prolongée de 35 mg de dichlorhydrate de trimetazidine
- **L'autorisation roumaine de mise sur le marché n° 3976/2003/01-02 du 26 novembre 2003.**

5.4 Situation concernant l'affaire T 1196/08 portée devant l'OEB (procédure de recours après la procédure d'opposition au brevet EP 1 108 424), date de la décision : 10 novembre 2010

Le titulaire du brevet EP 1 108 424 a intenté une action en contrefaçon concernant le brevet RO/EP1 108 424 T2 (D2), validé en Roumanie par le biais du système d'extension, contre SC ... GR Romania. La requête en intervention présentée par SC...GR Romania, sur la base de l'article 105(1)a CBE, a été rejetée au motif que le brevet RO/EP 1 108 424 n'était pas un brevet européen au sens de la Convention de Munich.

6. Schlussfolgerung

Der Widerruf im rumänischen Patentsystem unterscheidet sich in einigen Punkten von den entsprechenden Verfahren in anderen nationalen Systemen/ im europäischen Patentsystem.

Die Beschwerdekammer des OSIM verfolgt die einschlägige Rechtsprechung des EPA, um sich daran zu orientieren und die rumänische Praxis auf diejenige des EPA abzustimmen.

Zugleich trägt die Kammer den Besonderheiten des rumänischen Patentsystems Rechnung und ist bestrebt, Lösungen zu finden, die den rumänischen Rechtsvorschriften und ihren Erfordernissen entsprechen.

6. Conclusion

There are some differences between revocation in the Romanian patent system and other national patent systems/the European patent system.

The OSIM's Patent Board of Appeal closely follows EPO case law on revocation or limitation in order to learn from it and to keep Romanian practice in line with EPO practice.

At the same time, the Board takes into account the specificity of the Romanian patent system, and tries to find solutions that are in keeping with the regulations and needs thereof.

6. Conclusion

La révocation prévue par le système roumain des brevets présente quelques différences par rapport aux autres systèmes nationaux de brevets/au système du brevet européen.

La Chambre de recours en matière de brevets de l'OSIM suit attentivement la jurisprudence de l'OEB en matière de limitation ou de révocation afin d'en tirer des enseignements et de maintenir la pratique roumaine en conformité avec la pratique de l'OEB.

La Chambre tient toutefois également compte de la particularité du système roumain des brevets, en essayant de trouver des solutions conformes à ses dispositions et à ses besoins.

ANHANG

RO RUMÄNIEN

Staatliches Amt für Erfindungen
und Marken

Für Erfindungen zuständige
Beschwerdekammer

Verfahren CRI 21/2010

1. Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender:

Petre Ohan, Ingenieur

Mitglieder:

1. Elena Bondar, PhD, Berichtsteratterin im Verfahren (Beschwerdekammer)
2. Cătălina Mihailescu, Ingenieurin (Patentabteilung)
3. Irina Babaligea, Biochemikerin (Patentabteilung)
4. Carmen Solzaru, Justitiarin (Beschwerdekammer)

2. Entscheidung der Beschwerdekammer Nr. 212

3. Dezember 2010 einschließlich abweichender Meinung (Auszüge)

Schlagwörter: Widerruf eines Patents im Verwaltungsverfahren in Rumänien

Gründe für den Widerrufsanspruch:

- Patentschutzbereich geht über den technischen Inhalt der Anmeldung hinaus
- mangelnde Neuheit:
- Benutzung der Erfindung vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung
- neuheitsschädliche Vorwegnahme
- mangelnde erfinderische Tätigkeit

Rumänien

Staatliches Amt für Erfindungen
und Marken

Für Erfindungen zuständige
Beschwerdekammer

Verfahren CRI 21/2010

Widerruf eines Patents im Verwaltungsverfahren in Rumänien

I. Titel des Patents RO 122 951 vom

7. Februar 2005: Filmbeschichtete Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung und entsprechendes Herstellungsverfahren

Unabhängige Ansprüche:

Anspruch 1 – Filmbeschichtete Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung, **dadurch gekennzeichnet**, dass der

ANNEX

RO ROMANIA

State Office for Inventions
and Trademarks

Inventions Board of Appeal

Case CRI 21/2010

1. Composition of the board

Chairman:

Petre Ohan, engineer

Members:

1. Elena Bondar, PhD, rapporteur of the case (Appeal Department)
2. Cătălina Mihailescu, engineer (Patent Division)
3. Irina Babaligea, biochemist (Patent Division)
4. Carmen Solzaru, legal adviser (Appeal Department)

2. Decision of the Board of Appeal No. 212

3 December 2010 along with the dissenting opinion (extracts)

Keywords: administrative revocation of a patent in Romania

Reasons for the request for revocation:

- scope of patent protection beyond the technical content of the application
- lack of novelty:
- use of the invention prior to the filing date of the patent application
- anticipation of novelty
- lack of inventive step

Romania

State Office for Inventions
and Trademarks

Inventions Board of Appeal

Case CRI 21/2010

Administrative revocation of a patent in Romania

I. Title of patent RO 122 951 of

7 February 2005: Film-coated tablet with modified release of active substance and process for preparing same

Independent claims:

Claim 1 – Film-coated tablet with modified release of active substance, containing 35 mg of trimetazidine dihy-

ANNEXE

RO ROUMANIE

Office d'Etat pour les inventions
et les marques

Chambre de recours statuant en
matière d'inventions

Affaire CRI 21/2010

1. Composition de la Chambre

Président :

Petre Ohan, ingénieur

Membres :

1. Elena Bondar, PhD, rapporteur de l'affaire (division des recours)
2. Cătălina Mihailescu, ingénieur (division des brevets)
3. Irina Babaligea, biochimiste (division des brevets)
4. Carmen Solzaru, conseillère juridique (division des recours)

2. Décision de la Chambre de recours n° 212

3 décembre 2010 et exposé de l'opinion dissidente (extraits)

Mots-clés : révocation administrative d'un brevet en Roumanie

Raisons de la requête en révocation :

- la protection conférée par le brevet s'étend au-delà du contenu technique de la demande
- défaut de nouveauté :
- utilisation de l'invention avant la date de dépôt de la demande de brevet
- destruction de la nouveauté par une antériorité
- défaut d'activité inventive

Roumanie

Office d'Etat pour les inventions
et les marques

Chambre de recours statuant en
matière d'inventions

Affaire CRI 21/2010

Révocation administrative d'un brevet en Roumanie

I. Titre du brevet RO 122 951 du

7 février 2005 : Comprimé pelliculé à libération modifiée de principe actif et procédé de préparation dudit comprimé

Revendications indépendantes :

Revendication 1 – Comprimé pelliculé à libération modifiée de principe actif, contenant 35 mg de dichlorhydrate de

Wirkstoff in den 12 Stunden nach Tabletteneinnahme freigesetzt wird, und zwar durch Verwendung der nicht zur Matrix gehörenden Komponenten Hydroxypropylmethylcellulose und hydriertes Baumwollsaatöl in einem Massenverhältnis von 1/0,02 – 0,08, worin die Hydroxypropylmethylcellulose in einem gravimetrischen Verhältnis von höchstens 25 %, vorzugsweise 18,7 % der Tablettenmasse vorhanden ist, eine Viskosität im Bereich von 4 000 – 100 000 cP und eine Korngröße aufweist, bei der 95 % des Materials durch Siebe mit 20 – 50 Maschen, vorzugsweise 99 % des Materials durch ein Sieb mit 40 Maschen gelangt, wobei das hydrierte Baumwollsaatöl in einem Verhältnis von 0,52 – 2 % der gesamten Tablettenmasse und der Wirkstoff höchstens 15 %, vorzugsweise 13,06 % der Tablettenmasse darstellt.

Anspruch 7 – Verfahren für die Herstellung der filmbeschichteten Tablette mit veränderter Freisetzung von Trimetazindihydrochlorid nach Anspruch 1 – 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass es folgende Schritte umfasst: ... Dieser Anspruch nennt im Wesentlichen **die Schritte der Feuchtgranulierung** (Mischen der Komponenten, Feuchtgranulierung, Trocknen, Homogenisieren des trockenen Granulats, Komprimieren des pulverisierten Granulats, Suspensieren und Homogenisieren der resultierenden Suspension) **sowie die anwendbaren Parameter**.

II. Vom Antragsteller angeführte Gründe

1. Zu den unabhängigen Ansprüchen (Anspruch 1 und Anspruch 7) des Patents RO 122 951, Inhaber: SC ... Bukarest, **Les** ... Frankreich, vertreten durch den zugelassenen Vertreter ..., begründete der Antragsteller seinen Antrag auf Widerruf unter anderem wie folgt:
– Die **Patentanmeldung wurde wesentlich geändert**, und die Änderungen sind nach Artikel 27(5) des Patentgesetzes 64/1991 in der Fassung von 2007 ("Gesetz") unzulässig, da sie **über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehen**; dieses Argument

drochloride, **characterised in that** the active substance is released in the 12 h following tablet administration, by using the non-matrix components hydroxypropyl methylcellulose and hydrogenated cottonseed oil in a mass ratio of 1/0.02-0.08, where the hydroxypropyl methylcellulose is in a gravimetric ratio of 25%, at the most, of the tablet mass, preferably 18.7%, has a viscosity in the range of 4 000-100 000 cP, preferably 15 000 cP, and a grain size suitable for it to pass in a ratio of 95% through sieves of 20-50 mesh, preferably 99% of the material to pass through the sieve of 40 mesh, the hydrogenated cottonseed oil being in a ratio of 0.52-2% of the total mass of the tablet and the active substance representing 15%, at the most, of the tablet mass, preferably 13.06%.

Claim 7 – Process for preparing the film-coated tablet with modified release of trimetazidine dihydrochloride, according to claims 1-6, **characterised in that** it comprises the following stages: ... essentially, this claim mentions **the stages of wet granulation** (mixing of components, wet granulation, drying, dry granule homogenisation, powdered granule compression, suspension and homogenisation of the resulting suspension) **along with the applicable parameters**.

II. Reasons given by the requester

1. In view of the independent claims (claim 1 and claim 7) of patent RO 122 951, owner: SC ... Bucharest, **Les** ... France, represented by professional representative ..., the requester based his request for revocation on the following reasons, among others:
– the **patent application had been significantly modified**, the changes being inadmissible under Article 27(5) of Patent Law 64/1991, as republished in 2007 (hereinafter Law), having **exceeded the limits of the initial filing**; this argument was invoked pursuant to

trimetazidine, **caractérisé en ce que** le principe actif est libéré dans les 12 h suivant la prise du comprimé, en utilisant les composants non-matriciels que sont l'hydroxypropylmethylcellulose et l'huile de coton hydrogénée dans un rapport de masse de 1:0,02-1:0,08, dans lequel l'hydroxypropylmethylcellulose représente un pourcentage gravimétrique de 25 %, au maximum, de la masse du comprimé, de préférence 18,7 %, a une viscosité comprise entre 4 000 et 100 000 cP, de préférence 15 000 cP, et une taille de grains adéquate pour permettre à 95 % de la substance de passer à travers des tamis de 20 à 50 mailles, de préférence à 99 % de celle-ci de traverser un tamis de 40 mailles, la proportion de l'huile de coton hydrogénée étant comprise entre 0,52 et 2 % de la masse totale du comprimé et le principe actif représentant 15 %, au maximum, de la masse du comprimé, de préférence 13,06 %.

Revendication 7 – Procédé de préparation du comprimé pelliculé à libération modifiée de dichlorhydrate de trimetazidine, selon les revendications 1-6, **caractérisé en ce qu'il** comprend les étapes suivantes : ... Cette revendication mentionne essentiellement **les étapes de la granulazione humide** (mélange des composants, granulazione humide, séchage, homogénéisation des granulés séchés, compression des granulés pulvérisés, suspension et homogénéisation de la suspension en résultant) ainsi que **les paramètres applicables**.

II. Motifs avancés par le requérant

1. Eu égard aux revendications indépendantes (revendications 1 et 7) du brevet RO 122 951, dont le titulaire est SC ... Bucarest, **Les** ... France, représenté par le mandataire agréé ..., le requérant a appuyé sa requête en révocation en invoquant les motifs suivants, notamment :
– la **demande de brevet a fait l'objet d'importantes modifications**, celles-ci étant irrecevables en vertu de l'article 27(5) de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa version de 2007 (dénommée ci-après la Loi), étant donné qu'elles **s'étendaient au-delà du dépôt**

wurde gemäß den Bestimmungen von Artikel 52(1)c) des Gesetzes angeführt, und

– **Nichterfüllung des Neuheitserfordernisses**, da

– der Gegenstand der Patentanmeldung a 200 500 886 vom Anmelder vor dem Anmeldetag 7. Februar 2005 **öffentlich benutzt** wurde;

– der Gegenstand der Erfindung aus der Patentschrift RO/EP 1 108 424 (D2) bekannt war, die der europäischen Patentanmeldung Nr. 00 403 533.3 vom 15. Dezember 2000 mit Priorität FR 9 915 960 vom 17. Dezember 1999 entspricht, in der RO über das Erstreckungssystem angegeben war (Gesetz 32/1997), wobei das neuheitsschädliche Dokument – die europäische Patentanmeldung Nr. 00 308 774.9 vom 5. Oktober 2000, veröffentlicht am 10. April 2002 (auf deren Grundlage das Patent EP 1 195 160 B1 erteilt und am 16. September 2009 veröffentlicht wurde) – als solches oder "als ... in D1 aufgenommenes Dokument" berücksichtigt wird.

– **Nichterfüllung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit**

nach Artikel 12 des Gesetzes und Artikel 46 der Ausführungsordnung und angesichts des folgenden Stands der Technik: RO/EP 1 108 424 (D2), Patent EP-A 1 195 160 (D1) und die entsprechende Patentanmeldung, die Marktzulassung des Produkts Trimetazidina LPH 35 mg und die allgemeinen Kenntnisse der Arzneimitteltechnik.

1.1. Zur Stützung des ersten Grundes zeigte der Antragsteller auf, dass Anspruch 7 technische Merkmale enthielt, die nicht in der ursprünglich eingereichten Beschreibung der Erfindung vorhanden waren, beispielsweise:

– [Feuchtgranulierung] **mit 13 Massenanteilen gereinigtes Wasser für maximal 15 min.**; auf diese Granulierung folgt eine Trocknung des Granulats in einem Fluidisierungsbad bei einer Temperatur von **höchstens 40 °C** für maximal zwei Stunden (Schritt I);
– **Homogenisierungszeit von 35 Minuten** sowie Ausgleich von Trocknungsverlusten mit Maisstärke (Schritt ii);

the provisions of Article 52(1)c) of the Law, and

– **non-compliance with the requirement of novelty**, because

– the subject-matter of patent application a 200 500 886 had been **publicly used** by the applicant before the filing date of the patent application: 7 February 2005;

– the subject-matter of the invention was known from the patent specification RO/EP 1 108 424 (D2), corresponding to European patent application No. 00 403 533.3 of 15 December 2000, with the priority FR 9 915 960 of 17 December 1999, in which RO was designated through the extension system (Law 32/1997), the anticipative document regarding novelty – European patent application No. 00 308 774.9 of 5 October 2000, published on 10 April 2002 (in respect of which patent EP 1 195 160 B1 was granted and published on 16 September 2009) – being subject to consideration as such or "as a document included ... in D1".

– **non-compliance with the requirement of inventive step**

under Article 12 of the Law and Article 46 of its Implementing Regulations, and in view of the following prior art: RO/EP 1 108 424 (D2), patent EP-A 1 195 160 (D1) and the relevant patent application; the authorisation to put the product Trimetazidina LPH 35 mg on the market; and general knowledge of pharmaceutical technique.

1.1. In support of the first reason, the requester showed that claim 7 contained technical characteristics that were not present in the description of the invention, as filed in the initial filing, such as:

– [wet granulation] **with 13 parts by mass of purified water, for maximum 15 min**; the granulation thus obtained is followed by drying the granules in a fluidised bed at a temperature of **40 °C**, **at most**, for a maximum of two hours (stage I);
– **homogenisation time of 35 min**, as well as offsetting of drying losses with maize starch (stage ii);

initial; cet argument a été invoqué conformément aux dispositions de l'article 52(1)c) de la Loi et

– **l'exigence de nouveauté n'est pas satisfaite** parce que

– l'objet de la demande de brevet a 200 500 886 a été **utilisé publiquement** par le déposant avant la date de dépôt de la demande de brevet, à savoir le 7 février 2005 ;

– l'objet de l'invention était connu sur la base du fascicule de brevet RO/EP 1 108 424 (D2), correspondant à la demande de brevet européen n° 00 403 533.3 du 15 décembre 2000, avec le numéro de priorité FR 9 915 960 du 17 décembre 1999, dans lequel RO était désigné par le biais du système d'extension (loi 32/1997), le document destructeur de nouveauté – demande de brevet européen n° 00 308 774.9 du 5 octobre 2000, publiée le 10 avril 2002 (sur la base de laquelle le brevet EP 1 195 160 B1 a été délivré et publié le 16 septembre 2009) – étant pris en compte en tant que tel ou "en tant que document inclus ... dans D1".

– **l'exigence d'activité inventive n'est pas satisfaite**

en vertu de l'article 12 de la Loi et de l'article 46 de son règlement d'exécution et eu égard à l'état de la technique suivant : RO/EP 1 108 424 (D2), le brevet EP-A 1 195 160 (D1) et la demande de brevet pertinente ; l'autorisation de mise sur le marché du produit Trimetazidina LPH 35 mg et les connaissances générales de la technique pharmaceutique.

1.1. Pour appuyer le premier motif invoqué, le requérant a montré que la revendication 7 comprenait des caractéristiques techniques qui ne figuraient pas dans la description de l'invention, telle qu'exposée dans le dépôt initial, notamment :

– [la granulation humide] avec **13 mesures par masse d'eau purifiée, pendant maximum 15 min** ; la granulation ainsi obtenue est suivie par le séchage des granulés dans un lit fluidisé à une température **maximale de 40 °C**, pendant deux heures maximum (phase I) ;
– la **durée d'homogénéisation de 35 min** ainsi que la compensation des pertes au séchage par de l'amidon de maïs (phase ii) ;

– die Parameter für die Bruchfestigkeit des Kerns bewegen sich zwischen 75 und 110 N, durchschnittliche Kernmasse von 260 mg $\pm$ 5 % (Schritt iii);
– für Schritt iv wurden alle Parameter und Werte nachträglich hinzugefügt.

1.2. Zur Stützung des zweiten Grundes zeigte der Antragsteller auf, dass der Gegenstand, d. h. die Tablette, von Patent RO 122 951 nicht neu war, da sie durch öffentliche Benutzung und Inverkehrbringen als Produkt offenbart worden war.

SC Labormed Pharma S.A. erhielt 2003 die Marktzulassung für das Produkt, das Gegenstand der Ansprüche 1 – 6 ist, und verkauft es seit 2004. Zu diesem Zweck unternahm SC Labormed Pharma S.A. alle erforderlichen Schritte im Rahmen des geltenden Rechts, um einen Produktpreis zu erhalten und das Produkt auf die Liste der subventionierten Arzneimittel zu bringen, führte Werbekampagnen durch und stellte es in Vertriebsnetze ein, die von der Marktzulassung Nr. 3976/2003/01-02 vom 26. November 2003 abgedeckt sind. In der Zulassung werden alle wesentlichen Merkmale des Produkts Trimetazidina LPH 35 mg gemäß den Patentansprüchen 1 – 6 aufgeführt:

"das auf dem Arzneimittelmarkt angebotene Produkt als solches enthält sämtliche Angaben der Ansprüche 1 – 6, die der Öffentlichkeit durch die Benutzung zugänglich gemacht wurden; somit erfüllen die Ansprüche 1 – 6 nicht das Erfordernis der Neuheit am Anmeldetag."

1.3. Zur Stützung des zweiten Grundes ist das technische Problem, das von der in Patent RO 122 951 beanspruchten Erfindung gelöst wird, gegenüber den genannten Dokumenten zum Stand der Technik nahelegend im Sinne von Artikel 12(1) des Gesetzes, siehe Artikel 47(10)h) der entsprechenden Ausführungsordnung.

– core breaking-resistance parameters ranging between 75 and 110N and core average mass of 260 mg $\pm$ 5% (stage iii);

– in stage iv, all parameters and their values were added subsequently.

1.2. In support of the second reason, the requester showed that the subject-matter, i.e. tablet, of patent RO 122 951 was not new, as it had been disclosed by public use and by having been placed as a product on the market.

SC Labormed Pharma S.A. obtained market authorisation for the product which is the subject-matter of claims 1-6 in 2003, and has been selling the product since 2004. To that end, under the laws in force, SC Labormed Pharma S.A. took all the necessary steps to obtain the product price and to have the product included in the list of subsidised pharmaceuticals, conducted promotion campaigns for the product and introduced it in distribution networks supported by the Market Authorisation No. 3976/2003/01-02 of 26 November 2003. This authorisation sets out all the essential characteristics of the product Trimetazidina LPH 35 mg, as comprised in claims 1-6 of the patent:

"the product as such, sold on the pharmaceuticals market, contains the complete information of claims 1-6, made available to the public by use, hence, claims 1-6 do not comply with the requirement of novelty on the filing date of the application".

1.3. In support of the second reason, the technical problem solved by the invention claimed in patent RO 122 951, vis-à-vis the cited prior art documents, is obvious within the meaning of Article 12(1) of the Law, see Article 47(10)h) of the Implementing Regulations thereto.

– les paramètres de résistance à la rupture du noyau comprise entre 75 et 110 N et une masse moyenne du noyau de 260 mg, $\pm$ 5 % (phase iii) ;

– tous les paramètres et leurs valeurs ont été ajoutés par la suite, à la phase iv.

1.2. Pour appuyer le deuxième motif invoqué, le requérant a montré que l'objet du brevet RO 122 951, c.-à-d. le comprimé, ne constituait pas une nouveauté, puisqu'il avait été divulgué par son usage public et sa mise sur le marché en tant que produit.

SC Labormed Pharma S.A. a obtenu en 2003 l'autorisation de mise sur le marché du produit qui fait l'objet des revendications 1-6 et vend celui-ci depuis 2004. A cet effet, SC Labormed Pharma S.A. a pris, dans le cadre des lois en vigueur, toutes les mesures nécessaires pour obtenir le prix du produit et pour faire inscrire ce dernier sur la liste des produits pharmaceutiques subventionnés ; elle a mené des campagnes publicitaires pour le produit qu'elle a introduit dans des réseaux de distribution en s'appuyant sur l'autorisation de mise sur le marché n° 3976/2003/01-02 du 26 novembre 2003. Cette autorisation stipule toutes les principales caractéristiques du produit Trimetazidine LPH 35 mg, telles que définies dans les revendications 1-6 du brevet : "le produit en tant que tel, vendu sur le marché des produits pharmaceutiques, contient tous les éléments énoncés dans les revendications 1-6 et rendus accessibles au public par un usage ; par conséquent, les revendications 1-6 ne satisfont pas à l'exigence de nouveauté le jour du dépôt de la demande".

1.3. Pour appuyer le deuxième motif invoqué, le problème technique résolu par l'invention revendiquée dans le brevet RO 122 951, par rapport aux documents de l'état de la technique cités, est évident au sens de l'article 12(1) de la Loi, cf. l'article 47(10)h) du règlement d'exécution de ladite Loi.

Das von RO 122 951 gelöste **technische Problem** besteht aus der **Herstellung einer Tablette mit dem Wirkstoff Trimetazidindihydrochlorid in einer Konzentration von 35 mg, der in den 12 Stunden nach der Einnahme kontrolliert freigesetzt wird.**

Gelöst wird das technische Problem durch Zugabe von zwei Mitteln für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung gelöst: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) und hydriertes Baumwollsaatöl in einem Verhältnis von 50 : 1.

Das am 20. Juni 2001 veröffentlichte **Dokument D2** betrifft eine Matrixtablette zur retardierten Freisetzung von Trimetazidin als Dihydrochlorid in einer Menge von 35 mg, worin die retardierte Freisetzung durch Verwendung eines von Cellulose abgeleiteten Polymers kontrolliert wird, das aus Hydroxypropylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxymethylcellulose, Methylcellulose und **Hydroxypropylmethylcellulose** ausgewählt wird.

Die bevorzugte Formulierung enthält Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), aber auch ein Bindemittel, ein Verdünnungsmittel, ein Schmiermittel und ein Fließmittel. Die Tablette ist zweimal am Tag einzunehmen, und die retardierte Freisetzung erfolgt in den 12 Stunden nach Einnahme; sie soll zur Prophylaxe von Angina pectoris, bei chorioretinalen Anfällen und bei der Behandlung von Schwindel vaskulären Ursprungs angewendet werden.

Das am 10. April 2002 im Europäischen Patentblatt 2002/15 veröffentlichte **Dokument D1** betrifft eine pharmazeutische Zusammensetzung zur kontrollierten Freisetzung auf der Basis von Trimetazidindihydrochlorid in Verbindung mit hydrokolloidbildenden Materialien sowie mit **hydrierten Ölen**.

In der Marktzulassung

Nr. 3976/2003/01-02 wird eine qualitative und quantitative Zusammensetzung einer filmbeschichteten Tablette mit veränderter Freisetzung angegeben, die 35 mg Trimetazidindihydrochlorid, HPMC und hydriertes Baumwollsaatöl in einem Verhältnis von 50 : 1,4 umfasst.

The technical problem solved by RO 122 951 consists in **preparing a tablet having as an active substance trimetazidine dihydrochloride in a concentration of 35 mg, with the controlled release of the active substance in the 12 hours following administration.**

The technical problem is solved by the admixture of two agents intended to control the release of the active substance: hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and hydrogenated cottonseed oil in a ratio of 50 : 1.

Document D2 published on 20 June 2001 relates to a matrix tablet for the prolonged release of trimetazidine as dihydrochloride, in a content of 35 mg, where the prolonged release is controlled by the use of a cellulose-derived polymer selected from hydroxypropylcellulose, hydroxyethylcellulose, hydroxymethylcellulose, methylcellulose and **hydroxypropyl methylcellulose**.

The preferred formulation contains hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) but it also contains a binder, a diluent, a lubricant and a flow agent. The tablet is intended to be administered twice per day, the prolonged release in the 12 hours following administration, and to be used in the prophylaxis of angina pectoris, in chorioretinal attacks and in the treatment of vertigo of vascular origin.

Document D1 published in EP Bulletin 2002/15 on 10 April 2002 relates to a controlled-release pharmaceutical composition based on trimetazidine dihydrochloride in association with hydrocolloid-forming materials, as well as with **hydrogenated oils**.

Market Authorisation

No. 3976/2003/01-02 presents a qualitative and quantitative composition of a film-coated tablet with modified release comprising trimetazidine dihydrochloride 35 mg, HPMC and hydrogenated cottonseed oil in a ratio of 50 : 1.4.

Le problème technique, résolu par le brevet RO 122 951, consiste à **préparer un comprimé ayant comme principe actif 35 mg de dichlorhydrate de trimétazidine dont la libération contrôlée a lieu dans les 12 heures suivant la prise.**

Le problème technique est résolu par le mélange de deux agents destinés à contrôler la libération du principe actif : l'hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) et l'huile de coton hydrogénée dans une proportion de 50 : 1.

Le document D2, publié le 20 juin 2001, concerne un comprimé matriciel pour la libération prolongée de 35 mg de dichlorhydrate de trimétazidine, celle-ci étant contrôlée par l'utilisation d'un polymère dérivé de cellulose, choisi parmi l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose, l'hydroxyméthylcellulose, la méthylcellulose et l'**hydroxypropylmethylcellulose**.

La formulation préférée contient de l'hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) mais aussi un liant, un diluant, un lubrifiant et un agent d'écoulement. Le comprimé est prévu pour être administré deux fois par jour – la libération prolongée intervenant chaque fois dans les 12 heures suivant la prise – et pour être utilisé dans le traitement prophylactique de l'angine de poitrine, lors des atteintes choriorétiniennes ainsi que dans le traitement des vertiges d'origine vasculaire.

Le document D1, publié au bulletin de l'OEB 2002/15 le 10 avril 2002, concerne une composition pharmaceutique à libération contrôlée basée sur du dichlorhydrate de trimétazidine combiné à des substances formant des hydrocolloïdes ainsi qu'à des **huiles hydrogénées**.

L'autorisation de mise sur le marché

n° 3976/2003/01-02 présente une composition qualitative et quantitative d'un comprimé pelliculé à libération modifiée comprenant 35 mg de dichlorhydrate de trimétazidine, de l'HPMC et de l'huile de coton hydrogénée dans une proportion de 50 : 1,4.

Nach geltendem Recht und der üblichen Praxis der Patentprüfung, auch im EPA, ist die erfinderische Tätigkeit mithilfe des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu prüfen.

According to the law and practice in the field of patent application examination, including EPO practice, the inventive step should be examined using the problem-solution approach.

Conformément à la loi et selon la pratique dans le domaine de l'examen des demandes de brevet, y compris la pratique de l'OEB, l'activité inventive devrait être examinée en appliquant l'approche problème-solution.

– Das wichtigste Element zur Festlegung der kontrollierten Wirkstofffreisetzung und zur Lösung des technischen Problems in RO 122 951 ist HPMC mit einer Viskosität von 100 000 cP, vorzugsweise 4 000 cP, und ein hydriertes Baumwollsaatöl in einem Verhältnis von 50 : 1,4, **beides nach dem Stand der Technik bekannt**. Die anderen in der Trimetazindihydrochlorid-Tablette verwendeten Trägermaterialien sind **in der Technik bekannt und einschlägigen Fachleuten zugänglich**.

– The main element determining the controlled release of the active substance and the solving of the technical problem in RO 122 951 is HPMC having a viscosity of 100 000 cP, preferably 4 000 cP and a hydrogenated cottonseed oil, in a ratio of 50 : 1.4, **both of which are well-known from the prior art**. The other materials used as carriers in the trimetazidine dihydrochloride tablet **are materials known in the field and available to any person skilled in the art**.

– Les principaux éléments permettant la libération contrôlée du principe actif et la résolution du problème technique dans le brevet RO 122 951 sont l'HPMC ayant une viscosité de 100 000 cP, de préférence 4 000 cP, et une huile de coton hydrogénée, dans une proportion de 50 : 1.4, **tous les deux étant bien connus de l'état de la technique**. Les autres substances servant de molécules porteuses dans le comprimé à base de dichlorhydrate de trimétazidine sont des **substances connues dans le domaine et à la disposition de tout homme du métier**.

– Die in Patent RO 122 951 zur Kontrolle der Wirkstofffreisetzung über 12 Stunden zugesetzten Materialien unterscheiden sich nicht von bereits bekannten und für den gleichen Zweck verwendeten Materialien, wie in den Dokumenten D2 und D1 sowie in der Marktzulassung Nr. 3976/2003/01-02 offenbart.

– the materials added in patent RO 122 951 to control the release of the active substance over a period of 12 hours do not differ from the materials known and used for the same purpose, as disclosed in documents D2 and D1 and in Market Authorisation No. 3976/2003/01-02.

– Les substances ajoutées dans le produit faisant l'objet du brevet RO 122 951 pour contrôler la libération du principe actif sur une période de 12 heures ne diffèrent pas de celles connues et utilisées dans le même but, telles qu'elles sont exposées dans les documents D2 et D1 et dans l'autorisation de mise sur le marché n° 3976/2003/01-02.

Da die Wirkstofffreisetzung in Dokument D2 fast identisch mit der in Patent RO 122 951 beschriebenen ist, stellt die Art der technischen Problemlösung in RO 122 951 keinen Fortschritt im betreffenden Fachgebiet gemäß Artikel 16(1)d) der Ausführungsordnung dar. Mit anderen Worten, es hat gegenüber der aus Dokument D2 bekannten technischen Lösung keine erfinderische Tätigkeit stattgefunden.

The release of active substance in document D2 is almost identical to the one in the patent RO 122 951, which proves that the way of solving the technical problem in RO 122 951 does not represent any advance in the technical field in question, as provided under Article 16(1)d) of the Implementing Regulations. In other words, there is no inventive step vis-à-vis the technical solution known from document D2.

La libération du principe actif présentée dans le document D2 est presque identique à celle exposée dans le brevet RO 122 951, ce qui prouve que la façon de résoudre le problème technique énoncée dans le brevet RO 122 951 ne représente aucun progrès dans le domaine technique en question, tel que le prévoit l'article 16(1)d) du règlement d'exécution. Autrement dit, il n'y aucune activité inventive par rapport à la solution technique exposée dans le document D2.

Was die erfinderische Tätigkeit in Anspruch 7 angeht, ist auch das Verfahren zur Herstellung der Tablette aus Dokumenten zum Stand der Technik bekannt. Die alleinige Festlegung der Werte für die Viskosität und Granularität des HPMC in dem aus Dokument D2 bekannten Bereich stellt keinen Fortschritt oder Beitrag zum Stand der Technik dar.

As regards the inventive step of claim 7, the process for preparing the tablet is also known from the prior art documents. The mere fact of specifying the values of viscosity and granulometry of HPMC, within the range known from document D2, does not represent any progress or contribution to the prior art.

En ce qui concerne l'activité inventive de la revendication 7, le procédé de préparation du comprimé est également connu sur la base des documents de l'état de la technique. Le seul fait de spécifier les valeurs de viscosité et de granulométrie de l'HPMC, dans la fourchette indiquée dans le document D2, ne constitue pas un progrès ou une contribution à l'état de la technique.

Daraus folgt, dass Patent RO 122 951 gegenüber dem Stand der Technik keine erfinderische Tätigkeit enthält, da es die

In conclusion, patent RO 122 951 does not involve an inventive step as compared with the prior art, because it

En conclusion, le brevet RO 122 951 n'implique pas une activité inventive par comparaison à l'état de la technique

naheliegende Verwendung bekannter, für den gleichen Zweck eingesetzter Mittel ohne die Erzielung neuer oder überraschender Wirkungen beschreibt und es deshalb das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 47(9)a nicht erfüllt.

III. Vom Patentinhaber angeführte Gründe

2. Zur Verteidigung gegen die oben genannten Argumente reichte der Patentinhaber, vertreten durch den zugelassenen Vertreter ..., folgende Stellungnahme ein:

2.1. Der Anwendungsbereich von Anspruch 16 der ursprünglichen Patentanmeldung ist breiter gefasst als der Anwendungsbereich von Anspruch 7 des oben genannten Patents, **so dass dieses nicht über den Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung hinausgeht, sondern, im Gegenteil, enger gefasst ist.**

a) Im Detail bezieht sich die ursprüngliche Fassung der Patentanmeldung auf Seite 3 Absatz 2 und Seite 4 Absatz 4, 5 und 6 sowie in Anspruch 16 auf die Merkmale des verwendeten technischen Verfahrens, nämlich der Feuchtgranulierung. Die Mischungsverhältnisse der Komponenten sind implizit; sie leiten sich vom bevorzugten Ausführungsbeispiel F1 in der Anmeldung ab. Die Reihenfolge der Zugabe/Mischung der Komponenten ist ebenfalls angegeben. In dem erteilten Patent werden auch andere Elemente des Verfahrens genannt, wie die Wassermenge (die allerdings im Endprodukt nicht vorkommt), die Granulierungszeit, die Temperatur und Dauer der Fließbett-trocknung, die Homogenisierungsdauer, die Härte der Tabletten, die Suspendierung und Homogenisierung des Films und einige andere Parameter des Filmbeschichtungsverfahrens.

b) All diese Details wurden auf Anforderung des OSIM hin aufgenommen und können folglich insofern nicht als Argument dafür angeführt werden, dass sie über den Rahmen der ursprünglichen Anmeldung hinausgehen, als sie aus technischer Sicht naheliegende Arbeitsverfahren oder Betriebsparameter beschreiben (die ursprüngliche Anmeldung nennt die Durchführung des Feuchtgranulierungsverfahrens und deckt sowohl die *In-vivo*- als auch die

describes an obvious use of known means which are employed for the same purpose, without achieving new or surprising effects, thereby failing to comply with the requirement of inventive step as provided for under Article 47(9)a).

III. Reasons given by the patent owner

2. To the arguments presented above, the patent owner, represented by the professional representative ..., submitted the following defence:

2.1. The scope of claim 16 of the initial patent application is broader than the scope of claim 7 of the above-mentioned patent, **so the content of the initial patent application has not been exceeded; on the contrary, it has been narrowed.**

(a) More precisely, the initial version of the patent application refers in page 3, paragraph 2 and page 4, paragraphs 4, 5 and 6 and in claim 16, to the characteristics of the technological process employed, namely wet granulation. The mixing ratios of the components are implicit; they derive from the preferred embodiment F1 in the application. The order of adding/mixing said components is also specified. In the granted patent, other elements of said process were also specified, such as the amount of water (which is not to be found in the final product anyway), the time of granulation, the temperature and duration of the fluidised-bed drying, the duration of homogenisation, the hardness of tablets, the suspension and homogenisation of the film and certain parameters of the film-coating process.

(b) All of these details have been introduced in response to OSIM requests and, consequently, cannot be deemed to exceed the framework of the initial application, to the extent that they specify working modes or operation parameters which are obvious from a technical viewpoint (the initial application mentions the carrying out of the wet granulation process and covers both *in vivo* and *in vitro* profiles). Any person of average skill in the field of pharmaceu-

étant donné qu'il décrit une utilisation évidente de moyens connus et utilisés dans le même but, sans engendrer des effets nouveaux ou surprenants, manquant par conséquent de satisfaire à l'exigence d'activité inventive telle que la prévoit l'article 47(9)a).

III. Motifs avancés par le titulaire du brevet

2. Le titulaire du brevet, représenté par le mandataire agréé ..., a répliqué aux arguments susmentionnés par les éléments de justification suivants :

2.1. L'étendue de la revendication 16 de la demande de brevet initiale est plus large que celle de la revendication 7 du brevet susmentionné, **si bien que celle-ci ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande de brevet initiale ; au contraire, son contenu est plus restreint.**

a) Plus précisément, la version initiale de la demande de brevet fait référence – à la page 3, paragraphe 2, à la page 4, paragraphes 4, 5 et 6 et dans la revendication 16 – aux caractéristiques du procédé technique utilisé, à savoir la granuluration humide. Les proportions de mélange des composants sont implicites ; elles découlent de la formule préférentielle F1 stipulée dans la demande. L'ordre d'ajout/de mélange desdits composants est également spécifié. Dans le brevet délivré, d'autres éléments dudit procédé étaient aussi précisés, notamment la quantité d'eau (ne devant pas en tous cas se trouver dans le produit final), la durée de granuluration, la température et la durée du séchage par lit fluidisé, la durée d'homogénéisation, la dureté des comprimés, la suspension et l'homogénéisation de la pellicule protectrice et certains paramètres du procédé de pelliculage.

b) Tous ces détails ont été présentés en réponse aux demandes de l'OSIM et ne peuvent donc pas être jugés comme dépassant le cadre de la demande initiale, dans la mesure où ils spécifient des modes de travail ou des paramètres d'exploitation qui sont évidents d'un point de vue technique (la demande initiale mentionne l'exécution du procédé de granuluration humide et traite à la fois les profils *in vivo* et *in vitro*). Toute personne de compétence moyenne dans le

In-vitro-Profile ab). Jeder Fachmann im Bereich Arzneimitteltechnik weiß, dass die Feuchtgranulierung nicht länger als 1 h dauern darf, die Fließbettrocknung 75 – 100 °C nicht übersteigen darf, die Presse der Rotiermaschine auf einen bestimmten Wert eingestellt werden muss, um eine Bruchfestigkeit der Tabletten von unter 150 N zu gewährleisten, der Beschichtungsfilm suspendiert und homogenisiert werden muss, die Filmbeschichtungstemperatur nicht über der Verdampfungstemperatur des Suspensionsmittels liegen darf etc." **"Die Engerfassung ..." erfolgte mit Bezug auf höhere, im Bereich der pharmazeutischen Formulierungen allgemein bekannte implizite Grenzen.** In Beispiel 6, nämlich die Freisetzungskinetik *in vivo*, wird nur ein Merkmal des gemäß dem Patent hergestellten Produkts angegeben (die bevorzugte Formel F1).

c) Wie die Lehre zeigt, müssen die Möglichkeiten zur Änderung von Patentanmeldungen auf bestimmte, ausdrücklich im Gesetz genannte Fälle beschränkt sein, um die Rechtssicherheit des Patents insbesondere Dritten gegenüber zu gewährleisten. In diesem Sinn ist Artikel 27(5) des Gesetzes so zu verstehen, dass die Änderungen nicht über den Inhalt der Anmeldung am Anmeldetag hinausgehen dürfen, d. h. dass sie **nicht über den ursprünglichen Gegenstand der Anmeldung hinausgehen dürfen.** Hingegen sind **Änderungen zulässig, die den beantragten Schutzbereich verkleinern.** Somit sind im vorliegenden Fall die Bedingungen von Artikel 27(5) des Patentgesetzes 64/1991 vollständig erfüllt.

Die Daten in Beispiel 6 und Figur 2 sind pharmakokinetische Parameter aus *In-vivo*-Versuchen, die implizit in der ursprünglichen Anmeldung enthalten sind, da die Versuchsergebnisse aus dem Jahr 2004 stammen, bevor die Patentanmeldung beim OSIM eingereicht wurde, und in der bei der National Medicines Agency (NMA) eingereichten Bioäquivalenzstudie darauf Bezug genommen wird.

tical techniques knows that wet granulation cannot last for more than 1 h, the fluidised-bed drying cannot exceed 75-100 °C, the press of the rotary machine needs to be set to a certain value intended to confer breaking resistance to the tablets below 150 N, the coating film needs to be suspended and homogenised, the film-coating temperature cannot exceed the vaporisation temperature of the suspension medium, etc.". **"The narrowing..." was made in comparison with higher implicit limits known by anyone skilled in the field of pharmaceutical formulation.** As regards Example 6, namely the *in vivo* release kinetics, it only specifies a characteristic of the product obtained in accordance with the patent (the preferred formula F1).

(c) As the doctrine shows, the limitation of possibilities to modify a patent application to certain cases explicitly provided for by the Law is necessary to confer legal certainty on the patent, especially in relation to third parties. To this effect, the provisions of Article 27(5) of the Law should mean that the modifications cannot exceed the content of the application on the filing date thereof, i.e. they **cannot extend the initial subject-matter of the application.** On the contrary, in case **the modifications made as a result narrow the requested protection, they shall be admissible.** Consequently, in the case concerned, the provisions of Article 27(5) of Patent Law 64/1991 have been completely complied with.

The data in Example 6 and Figure 2 are pharmacokinetic parameters obtained from *in vivo* experiments which are implicitly included in the initial filing, because said experimental findings were made in 2004, prior to the filing of the patent application with the OSIM, and they are referred to in the bioequivalence study submitted to the National Medicines Agency (NMA).

domaine des techniques pharmaceutiques sait que la granulation humide ne doit pas durer plus d'une heure, que la température de séchage par lit fluidisé ne doit pas dépasser 75 à 100 °C, que la presse de la machine rotative doit être réglée sur une valeur donnée, destinée à conférer aux comprimés une résistance à la rupture inférieure à 150 N, que la pellicule protectrice doit être en suspension et homogénéisée, que la température du pelliculage ne doit pas dépasser la température de vaporisation de la substance en suspension, etc.". **"La restriction du contenu..." s'est faite par rapport à des limites implicites supérieures, connues de toute personne compétente dans le domaine de la formulation pharmaceutique.** Concernant l'exemple 6, à savoir la cinétique de libération *in vivo*, il spécifie uniquement une caractéristique du produit obtenue conformément au brevet (à savoir la formule préférée F1).

c) Comme le montre la doctrine, la limitation des possibilités de modifier une demande de brevet à certains cas prévus explicitement par la Loi est nécessaire pour conférer une sécurité juridique au brevet, en particulier vis-à-vis de tiers. A cet effet, les dispositions de l'article 27(5) de la Loi devraient être comprises en ce sens que les modifications ne **doivent** pas dépasser le contenu de la demande le jour de son dépôt, autrement dit **ne pas s'étendre au-delà de l'objet de la demande.** A contrario, dans le cas où **les modifications apportées en conséquence restreignent la protection demandée, elles doivent être admises.** Dans l'affaire concernée, les dispositions de l'article 27(5) de la loi sur les brevets 64/1991 ont par conséquent été entièrement respectées.

Les données dans l'exemple 6 et la figure 2 sont des paramètres pharmacocinétiques résultant d'expériences *in vivo* qui sont compris implicitement dans le dépôt initial, étant donné que les résultats desdites expériences datent de 2004, avant le dépôt de la demande de brevet auprès de l'OSIM, et que des références y sont faites dans l'étude de bioéquivalence présentée à l'agence nationale des médicaments (National Medicines Agency, NMA).

2.2. Verteidigung der Neuheit

2.2.1. Anspruch 1 von RO 122 951 gegenüber Anspruch 1 von RO/EP 1 108 424 (D2)

RO 122 951	EP 1 108 424 (D2)
Filmbeschichtete komprimierte Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung, die 35 mg Trimetazidindihydrochlorid enthält	Matrixtablette für eine retardierte Freisetzung von Trimetazidin oder einem seiner pharmazeutisch annehmbaren Salze
Die Wirkstofffreisetzung erfolgt durch die Verwendung von zwei nicht zur Matrix gehörenden Komponenten: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) und hydriertes Baumwollsaatöl	Die retardierte Freisetzung wird durch die Verwendung einer einzigen Komponente kontrolliert: eines von Cellulose abgeleiteten Polymers in der Matrix, das aus Hydroxypropylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxymethylcellulose, Methylcellulose und Hydroxypropylmethylcellulose ausgewählt wird.
Der Inhalt, die Granularität und die Viskosität des HPMC haben einen <i>Einfluss</i> auf die Wirkstofffreisetzungskinetik.	Der Inhalt, die Granularität und die Viskosität des HPMC haben <i>keinen Einfluss</i> auf die Wirkstofffreisetzungskinetik.
Das Verhältnis HPMC : hydriertes Öl in dem beanspruchten Produkt beträgt 1:0,02 ... 1:0,08 und hat einen Einfluss auf die verzögerte Trimetazidinfreisetzung aufgrund der spezifischen Synergien der Kombination von HPMC und hydriertem Öl.	Hydriertes Baumwollsaatöl ist im beanspruchten Produkt nicht vorhanden. Die retardierte Trimetazidinfreisetzung wird durch die Wirkung einer einzigen Komponente erzielt, die aus Hydroxypropylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxymethylcellulose, Methylcellulose und Hydroxypropylmethylcellulose ausgewählt wird.

– RO 122 951 beansprucht den **Schutz einer neuen Zusammensetzung**, die eine verzögerte Wirkstofffreisetzung bewirken kann.

– Ein wesentlicher Unterschied zwischen Anspruch 7 (Verfahrensanspruch) in Patent RO 122 951 und Anspruch 16 (Verfahrensanspruch) in D2 besteht darin, dass **die Kontrolle der verzögerten Wirkstofffreisetzung aufgrund von zwei Verbindungen erfolgt**, während sie im Verfahren in D2 aufgrund von einer einzigen Verbindungsklasse erfolgt.

– In RO 122 951 hängt das Profil der anhaltenden Wirkstofffreisetzung von dem Massenverhältnis zwischen HPMC und hydriertem Öl sowie von der Granularität und Viskosität des HPMC ab.

2.2. Defence of novelty

2.2.1. Claim 1 of RO 122 951 as compared with claim 1 of RO/EP 1 108 424 (D2)

RO 122951	EP 1 108 424 (D2)
Film-coated compressed tablet with modified release of the active substance, containing 35 mg trimetazidine dihydrochloride	Matrix tablet for prolonged release of trimetazidine or one of its pharmaceutically acceptable salts
The release of active substance is achieved by using two non-matrix components: hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and hydrogenated cotton-seed oil	The prolonged release is controlled by the use of a single component: a cellulose-derived polymer present within the matrix, selected from hydroxypropylcellulose, hydroxyethylcellulose, hydroxymethylcellulose, methylcellulose and hydroxypropyl methylcellulose
The content, granulosity and viscosity of HPMC have an <i>influence</i> on the kinetics of the release of the active substance.	The content, granulosity and viscosity of HPMC have <i>no influence</i> on the kinetics of the release of the active substance.
The HPMC: hydrogenated oil ratio in the claimed product is 1:0.02...1:0.08 , and it has an influence on the delayed release of trimetazidine as a consequence of the specific synergism resulting from the combination of HPMC and hydrogenated oil.	The hydrogenated cotton-seed oil is not present in the claimed product. The prolonged release of trimetazidine is carried out by the action of a single component, selected from hydroxypropylcellulose, hydroxyethylcellulose, hydroxymethylcellulose, methylcellulose and hydroxypropyl methylcellulose.

– RO 122 951 claims **protection of a new composition** capable of leading to the delayed release of the active substance.

– Claim 7 (process claim) in patent RO 122 951, as compared with claim 16 (process claim) in D2, exhibits substantial differences: **the control of the delayed release of the active substance is carried out based on two compounds**, unlike the process in D2, in which the control of the delayed release of the active substance is carried out based on a single class of compounds.

– in RO 122 951 the profile of sustained release of the active substance depends on the mass ratio between the HPMC and the hydrogenated oil and on the HPMC granulometry and viscosity.

2.2. Justification de la nouveauté

2.2.1. Comparaison entre la revendication 1 du brevet RO 122 951 et la revendication 1 du brevet RO/EP 1 108 424 (D2)

RO 122 951	EP 1 108 424 (D2)
Comprimé pelliculé à libération modifiée de principe actif, contenant 35 mg de dichlorhydrate de trimétazidine	Comprimé matriciel permettant la libération prolongée de trimétazidine ou d'un de ses sels pharmaceutiquement acceptables
Le principe actif est libéré en utilisant deux composants non-matriciels : l'hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) et l'huile de coton hydrogénée	La libération prolongée est contrôlée par l'utilisation d'un seul composant : un polymère dérivé de cellulose, présent dans la matrice et choisi parmi l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose, l'hydroxyméthylcellulose, la méthylcellulose et l'hydroxypropylmethylcellulose.
Le contenu, la granulométrie et la viscosité de l'HPMC ont <i>une influence</i> sur la cinétique de la libération du principe actif.	Le contenu, la granulométrie et la viscosité de l'HPMC n'ont <i>aucune influence</i> sur la cinétique de la libération du principe actif.
Le rapport HPMC/huile de coton hydrogénée dans le produit faisant l'objet de la revendication est de 1:0,02...1:0,08 , et a une influence sur la libération retardée de trimétazidine du fait de la synergie spécifique résultant de la combinaison de l'HPMC et de l'huile hydrogénée.	Le produit faisant l'objet de la revendication ne contient pas d'huile de coton hydrogénée. La libération prolongée de trimétazidine est le fait de l'action d'un seul composant, choisi parmi l'hydroxypropylcellulose, l'hydroxyéthylcellulose, l'hydroxyméthylcellulose, la méthylcellulose et l'hydroxypropylmethylcellulose.

– Le brevet RO 122 951 revendique la **protection d'une nouvelle composition** capable d'entraîner la libération retardée du principe actif.

– Comparée à la revendication 16 (revendication portant sur le procédé) énoncée dans le document D2, la revendication 7 (revendication portant sur le procédé) du brevet RO 122 951 présente d'importantes différences : **la libération retardée du principe actif est contrôlée sur la base de deux composants**, à la différence du procédé décrit dans le document D2, dans lequel la libération retardée est contrôlée sur la base d'une seule catégorie de composants.

– Dans le brevet RO 122 951, le profil de libération prolongée du principe actif dépend du rapport de masse entre l'HPMC et l'huile hydrogénée et de la granulométrie et la viscosité de l'HPMC.

– In D2 hängt die Kontrolle der Freisetzung von Trimetazidindihydrochlorid von einem einzigen Kontrollmittel ab.

Die Wirkstoffmenge in der Formulierung und die Menge des Freisetzungskontrollmittels sind in beiden Dokumenten komplementär: Das Trimetazidindihydrochlorid ist in RO 122 951 in einem Verhältnis von höchstens 15 % der Tablettenmasse vorhanden, während es in D2 in einem Verhältnis von 15 – 30 % der Tablettenmasse vorhanden ist; das HPMC ist in RO 122 951 in einem Verhältnis von höchstens 25 %, vorzugsweise 18,7 % der Tablettenmasse vorhanden, während es in D2 in einem Verhältnis von 25 – 50 % der Tablettenmasse vorhanden ist.

– Beide Verfahren verwenden zwar die Feuchtgranulierung, doch wird sie auf verschiedene Produkte angewendet: **In RO 122 951 wird sie zur Herstellung eines anderen Produkts als in D2 verwendet.**

2.2.2. Zwar hat der Inhaber das Produkt Trimetazidine 35 mg LPH vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung Nr. a 200 500 086 in Verkehr gebracht, doch ist diese Benutzung nicht neuheits-schädlich, **da sie unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses erfolgte.**

Dabei wird Bezug genommen auf:

– Artikel 726(4) des Gesetzes 95/2006 bezüglich der Reform im Bereich der öffentlichen Gesundheit: Die NMA macht den Bericht zusammen mit ihren Entscheidungsgründen der Öffentlichkeit zugänglich, **außer im Falle vertraulicher Geschäftsinformationen.**

– Artikel 5 des Gesetzes 11/1991 gegen den unlauteren Wettbewerb: Die Offenbarung von **Informationen über Versuchsergebnisse** ist untersagt.

– Artikel 39 des TRIPS-Übereinkommens: Zur Sicherung eines wirksamen Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb sind geheime Informationen mit wirt-

– in D2 the control of release of the trimetazidine dihydrochloride depends on a single control agent.

The amount of active substance in the formulation, as well as the amount of the release control agent are complementary, in the two opposing documents: the trimetazidine dihydrochloride is present in RO 122 951 in a ratio of 15%, at most, of the mass of the tablet, while, in D2 it is present in 15-30% of the mass of the tablet; HPMC is present in RO 122 951 in a ratio of 25%, at most, of the mass of the tablet, preferably 18.7%, while, in D2 it is present in 25-50% of the mass of the tablet.

– Although both processes use wet granulation, it is applied to different products: **in RO 122 951 it is used to obtain a product which differs from the product obtained in D2.**

2.2.2. Although the owner marketed the product Trimetazidine 35 mg LPH prior to the filing date of the patent application No. a 200 500 086, **said use is not novelty-destroying as it was carried out under trade secret conditions.**

In this regard, reference is made to:

– Article 726(4) of Law 95/2006 with regard to reform in the public health area: the NMA makes the report results available to the public together with the reasons for its decision, **except in the case of confidential commercial information.**

– Article 5 of Law 11/1991 on the Repression of Unfair Competition: the disclosure of **information concerning the results of experiments** is prohibited.

– Article 39 of the TRIPS Agreement: with a view to ensuring effective protection against unfair competition, secret information with commercial value

– Dans le document D2, le contrôle de la libération du dichlorhydrate de trimétazidine dépend d'un seul agent de contrôle.

La quantité de principe actif dans la formulation ainsi que la quantité de l'agent contrôlant la libération sont complémentaires, dans les deux documents mis en opposition : dans le brevet RO 122 951, le dichlorhydrate de trimétazidine est présent dans une proportion de 15 %, au maximum, de la masse du comprimé, tandis que, dans le document D2, il représente 15 à 30 % de la masse du comprimé ; dans le brevet RO 122 951, HPMC est présent dans une proportion de 25 %, au maximum, de la masse du comprimé, de préférence 18,7 %, tandis que, dans le document D2, son rapport à la masse du comprimé est compris entre 25 et 50 %.

– Bien que les deux procédés utilisent la granulisation humide, celle-ci s'applique à des produits différents : **dans le brevet RO 122 951, elle est utilisée pour obtenir un produit qui diffère de celui obtenu dans le document D2.**

2.2.2. Bien que le titulaire du brevet ait commercialisé le produit Trimétazidine 35 mg LPH avant la date de dépôt de la demande de brevet n° a 200 500 086, **ledit usage n'est pas destructeur de nouveauté puisqu'il s'est fait dans des conditions respectant le secret commercial.**

A cet égard, il est fait référence aux articles suivants :

– Article 726(4) de la loi 95/2006 concernant la réforme dans le domaine de la santé publique : l'agence nationale des médicaments met à la disposition du public les résultats du rapport ainsi que les raisons de sa décision, **excepté dans le cas d'informations commerciales confidentielles.**

– Article 5 de la loi 11/1991 sur la répression de la concurrence déloyale : la divulgation d'**informations concernant les résultats d'expériences** est interdite.

– Article 39 de l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) : si l'approbation de la commercialisation de

schaftlichem Wert zu schützen, die bei Regierungen oder Regierungsbehörden zur Erlangung der Marktzulassung pharmazeutischer Erzeugnisse eingereicht werden.

2.3. Verteidigung der erfinderischen Tätigkeit

– Die in Patent RO 122 951 beanspruchte Erfindung umfasst eine erfinderische Tätigkeit, da sie eine Verwendung der technischen Mittel der beanspruchten Erfindung betrifft, durch die der Fachmann ein technisches Problem auf andere Weise lösen kann als in den untersuchten Dokumenten zum Stand der Technik beschrieben (Artikel 47(9)f) der Ausführungsordnung).

– Die in RO 122 951 beschriebene technische Lösung ist ein **anderer Weg der Zuordnung von Hilfsstoffen unter bestimmten Bedingungen, um die Freisetzung des Trimetazidindihydrochlorids in Arzneiform zu regulieren, wodurch ein neues Produkt mit den bekannten Verwendungseigenschaften entsteht, das durch Robustheit und Flexibilität gekennzeichnet ist.**

– Somit erfolgt die Kontrolle der verzögerten Wirkstofffreisetzung aufgrund von zwei Verbindungen, nämlich HPMC und hydriertem Baumwollsaatöl (in einem bestimmten Massenverhältnis, mit einer bestimmten Granularität und Viskosität), wobei die Zuordnung für einen Fachmann nicht naheliegend ist.

IV. Einschlägige Rechtsvorschriften

3.1. Bezüglich der Gründe für den Widerruf eines Patents und der Offenbarung der Erfindung bei der vorschriftsmäßigen Anmeldung regelt das Gesetz Folgendes:

"(1) **Jedermann** kann beim OSIM innerhalb von sechs Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents aus einem triftigen Grund schriftlich den Widerruf des Patents beantragen, **wenn:**

a) **der Gegenstand des Patents nach Artikel 7 – 10, 12 und 13 nicht patentfähig ist;**

submitted to governments or governmental agencies as a condition for approval of the marketing of pharmaceutical products shall be protected.

2.3. Defence of inventive step

– The invention claimed in patent RO 122 951 involves an inventive step because it relates to a use of the technical means of the claimed invention in order to solve a technical problem in a way other than that resulting from the prior art documents analysed by the person skilled in the art (Article 47(9)f) of the Implementing Regulations).

– The technical solution described in RO 122 951 is a **distinct way of associating certain excipients, in certain conditions, so as to determine the modulation of the release of the trimetazidine dihydrochloride in pharmaceutical form, with the effect of obtaining a new product having known usage properties, the product being characterised by robustness and flexibility.**

– Thus, the control of the delayed release of the active substance is achieved based on two compounds, namely HPMC and the hydrogenated cottonseed oil (in a certain mass ratio, with a certain granulometry and viscosity), said association not being obvious to a person skilled in the art.

IV. Relevant legal provisions

3.1. As regards the grounds for revoking a patent and the disclosure of the invention upon regular filing, the Law stipulates that:

"(1) **Any person** is entitled to apply to the OSIM, in writing, on valid grounds, for the revocation of the patent, within six months of the publication of the mention of granting the patent, **provided that:**

a) **the subject-matter of the patent is not patentable, under Article 7-10, 12 and 13;**

produits pharmaceutiques est subordonnée à la communication aux gouvernements ou aux agences gouvernementales d'informations secrètes à caractère commercial, ces informations devront être protégées en vue d'assurer une protection efficace contre la concurrence déloyale.

2.3. Justification de l'activité inventive

– L'invention revendiquée dans le brevet RO 122 951 implique une activité inventive parce qu'elle se rapporte à une utilisation des moyens techniques de l'invention revendiquée dans le but de résoudre un problème technique d'une autre manière que celle résultant des documents de l'état de la technique analysés par l'homme du métier (article 47(9)f) du règlement d'exécution).

– La solution technique décrite dans le brevet RO 122 951 est une **façon à part d'associer certains excipients, dans des conditions données, afin de déterminer la modulation de la libération du dichlorhydrate de trimétazidine dans la forme pharmaceutique, avec pour effet d'obtenir un nouveau produit ayant des propriétés d'usage connues, le produit étant caractérisé par sa robustesse et sa souplesse.**

– Ainsi, la libération retardée du principe actif est contrôlée sur la base de deux composants, à savoir l'HPMC et l'huile de coton hydrogénée (dans un certain rapport de masse et avec une granulométrie et une viscosité données), ladite combinaison n'étant pas évidente pour un homme du métier.

IV. Dispositions juridiques pertinentes

3.1. En ce qui concerne les motifs de nullité d'un brevet et la divulgation de l'invention dans le cadre d'un dépôt régulier, la Loi stipule que :

"(1) **Toute personne** est en droit de demander à l'OSIM par écrit, en invoquant des motifs valables, que le brevet soit révoqué, et ce dans un délai de six mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet, à **condition que :**

a) **l'objet du brevet ne soit pas brevetable, en vertu des articles 7-10, 12 et 13 ;**

b) der Gegenstand des Patents die Erfindung nicht so hinreichend deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann;

c) der Gegenstand des Patents über den Inhalt der eingereichten Patentanmeldung hinausgeht.

(2) Beziehen sich die Widerrufsgründe nur auf einen Teil des Patents, so wird das Patent teilweise widerrufen" (Artikel 52 des Patentgesetzes 64/1991 in der Fassung von 2007).

3.2. Zur Zulässigkeit von Änderungen der Patentanmeldung nach der vorschriftsmäßigen Hinterlegung regelt das Gesetz Folgendes:

"Auf Anforderung des OSIM oder von sich aus kann der Anmelder [...], bevor eine Entscheidung getroffen wird, die Patentanmeldung ändern, sofern die Offenbarung der Erfindung nicht über den Inhalt der Patentanmeldung am Anmeldetag hinausgeht" (Artikel 27(5) des Patentgesetzes 64/1991 in der Fassung von 2007).

Diese Bestimmungen werden in Artikel 37(6)b) des Regierungsbeschlusses 547 von 2008 erläutert:

"Änderungen durch den Anmelder oder zugelassenen Vertreter während der Vor- oder Sachprüfung sind vom OSIM anzunehmen, wenn sie:

[...]b) sich auf den Inhalt der Ansprüche beziehen, jedoch auf Merkmalen basieren, die in der Beschreibung und den Zeichnungen der vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung enthalten sind;"

3.3. Zur **Offenbarung der Erfindung durch Benutzung** vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung regelt das Gesetz Folgendes:

"(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2) Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind." (Artikel 10 des Patentgesetzes 64/1991 in der Fassung von 2007)

b) the subject-matter of the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

c) the subject-matter of the patent exceeds the content of the patent application, as filed.

(2) Where the grounds for revocation relate only to a part of the patent, the patent shall be revoked in part" (Article 52 of Patent Law 64/1991, as republished in 2007).

3.2. As regards the admissibility of modifications of the patent application after the regular filing, the Law stipulates that:

"At the request of the OSIM or on his own initiative, the applicant [...] may, until such time as a decision is made, modify the patent application, provided that the disclosure of the invention does not extend beyond the content of the patent application on the filing date" (Article 27 (5) of Patent Law 64/1991, as republished in 2007)."

Said provisions are explained in Article 37(6)b) of Government Decision 547 of 2008:

"The changes brought by the applicant or the professional representative, as the case may be, during the preliminary or substantive examination shall be accepted by the OSIM, if they:

[...]b) refer to the content of the claims, but are based on features existing in the description and drawings in the regular national filing;"

3.3. As regards the **disclosure of the invention by use**, prior to the filing date of the patent application, the Law stipulates that:

"(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the prior art.

(2) The prior art shall be held to comprise all knowledge that has been made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way before the date of filing of the patent application." (Article 10 of Patent Law 64/1991, as republished in 2007).

b) l'objet du brevet n'expose pas l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

c) l'objet du brevet ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande de brevet, telle qu'elle a été déposée.

(2) Si les motifs de nullité n'affectent qu'une partie du brevet, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet" (article 52 de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa version de 2007).

3.2. En ce qui concerne la recevabilité des modifications de la demande de brevet après le dépôt régulier, la Loi stipule que :

"A la demande de l'OSIM ou à sa propre initiative, le déposant [...] peut, jusqu'à ce qu'une décision soit prise, modifier la demande de brevet, à condition que l'exposé de l'invention ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande de brevet à la date du dépôt" (article 27(5) de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa version de 2007).

Lesdites dispositions sont expliquées à l'article 37(6)b) de la décision gouvernementale n° 547/2008 :

"Les modifications apportées par le déposant ou le mandataire agréé, selon le cas, durant l'examen préliminaire ou l'examen quant au fond, doivent être acceptées par l'OSIM si elles :

[...]b) font référence au contenu des revendications mais se basent sur les caractéristiques existant dans la description et les dessins dans le dépôt national régulier ;"

3.3. En ce qui concerne la **divulgateion de l'invention par un usage**, avant la date de dépôt de la demande de brevet, la Loi stipule ce qui suit :

"(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un **usage** ou tout autre moyen." (article 10 de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa version de 2007).

Diese Bestimmungen werden in Artikel 38(8) des Regierungsbeschlusses 547 von 2008 erläutert:

"Die Informationen gelten als der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht im Sinne von Artikel 10 Absatz (2) des Gesetzes, wenn jedermann zum betreffenden Zeitpunkt durch die Darstellung oder Benutzung Kenntnis davon erlangen kann. **Verkauft eine Person einen Gegenstand ohne Einschränkungen oder Geheimhaltungsverpflichtungen an Dritte, so gilt der Gegenstand als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.**"

V. ENTSCHEIDUNG DER BESCHWERDEKAMMER Nr. 212

3. Dezember 2010

V.1. Erweiterung über die ursprüngliche Anmeldung hinaus durch Hinzufügen neuer Parameter in Anspruch 7 (Verfahrensanspruch).

– Die Kammer entschied, Anspruch 7 dahingehend zu ändern, dass alle Parameter aus dem Text entfernt werden, die von der ursprünglichen Beschreibung nicht gestützt werden (Suspendierungszeit, Menge des gereinigten Wassers, Viskosität der resultierenden Suspension, Drehzahl der Trommel, Befüllgeschwindigkeit der Suspension, Druck und Temperatur im Tablettenbett, Anteil der Natriumcarboxymethylcellulose).

Von der Kammer geänderter Anspruch 7:

"7. Verfahren für die Herstellung der film-beschichteten Tablette mit veränderter Freisetzung von Trimetazidindihydrochlorid nach Anspruch 1 – 6, dadurch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst:

i. Mischen von 35 Anteilen Trimetazidindihydrochlorid mit 100 Anteilen Mannitol, 51,5 Anteilen Stärke und 9 Anteilen Polyvinylpyrrolidon, Feuchtgranulierung mit gereinigtem Wasser und Trocknen im Fluidisierungsbad;

ii. Homogenisierung des getrockneten und klassifizierten Granulats während 35 Minuten mit 50 Anteilen Hydroxypropylmethylcellulose mit einer Viskosität von 15 000 cP und einer Korngröße, bei der 99 % des Materials durch das Sieb mit 40 Maschen gelangt, 1,4 Anteilen hydriertem Baumwollsaatöl, 4,2 Anteilen kolloidalem Siliciumdioxid, 6,3 Anteilen Talkum, 2,6 Anteilen Magnesiumstearat

Said provisions are explained in Article 38(8) of Government Decision 547 of 2008:

"The information is deemed to have become available to the public by use, within the meaning of Article 10, paragraph (2) of the Law, if, on the relevant date, any person could gain said information by the display or use thereof. **If a person sells an item to a third party, without any limitations, restrictions or obligations regarding the confidentiality, the item is deemed to have been rendered available to the public.**"

V. DECISION OF THE BOARD OF APPEAL No. 212

3 December 2010

V.1. Extension beyond the initial filing by adding new parameters in claim 7 (process claim).

– The Board decided to amend claim 7, eliminating from its text all the parameters which are not supported by the initial description (suspending time, amount of purification water, viscosity of the resulting suspension, rotation speed of the drum, suspension charging speed, pressure and temperature in the tablet bed, percentage of sodium carboxymethylcellulose).

Claim 7, as amended by the Board:

"7. Process for preparing the film-coated tablet with modified release of trimetazidine dihydrochloride, according to claims 1-6, characterised in that it comprises the following stages:

i. Mixing of 35 parts of trimetazidine dihydrochloride with 100 parts of manitol, 51.5 parts of starch and 9 parts of polyvinylpyrrolidone, wet granulation with purified water and drying in fluidised bed;

ii. Homogenisation of the dried and classified granule, for 35 min, with 50 parts of hydroxypropyl methylcellulose, having a viscosity of 15 000 cP and a grain size suitable for it to pass, in a ratio of 99% of the material, through the sieve of 40 mesh, with 1.4 parts of hydrogenated cottonseed oil, 4.2 parts of colloidal silicon dioxide, 6.3 parts of talcum, 2.6 parts of magnesium stearate and the

Lesdites dispositions sont expliquées à l'article 38(8) de la décision gouvernementale n° 547/2008 :

"Les informations sont considérées comme ayant été rendues accessibles au public par un usage, au sens de l'article 10, paragraphe (2) de la Loi, si, à la date pertinente, toute personne pouvait obtenir lesdites informations par voie d'affichage ou d'usage. **Si une personne vend un article à un tiers sans limitations, restrictions ou obligations en termes de confidentialité, l'article est considéré comme ayant été rendu accessible au public.**"

V. DECISION DE LA CHAMBRE DE RECOURS N° 212

3 décembre 2010

V.1. Extension au-delà du dépôt initial par l'ajout de nouveaux paramètres dans la revendication 7 (revendication portant sur le procédé).

– La Chambre a décidé de modifier la revendication 7 en supprimant de son texte tous les paramètres qui ne se fondent pas sur la description initiale (durée de suspension, quantité d'eau purifiée, viscosité de la suspension en résultant, vitesse de rotation du tambour, vitesse de chargement de la suspension, pression et température dans le lit fluidisé, pourcentage de carboxyméthylcellulose de sodium).

Revendication 7, telle que modifiée par la Chambre :

"7. Procédé de préparation du comprimé pelliculé à libération modifiée de dichlorhydrate de trimétazidine, selon les revendications 1-6, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

i. Mélange de 35 mesures de dichlorhydrate de trimétazidine avec 100 mesures de mannitol, 51,5 mesures d'amidon et 9 mesures de polyvinylpyrrolidone, granulaton humide avec de l'eau purifiée et séchage par lit fluidisé ;

ii. Homogénéisation des granulés séchés et classifiés, pendant 35 min, avec 50 mesures d'hydroxypropyl-méthylcellulose, ayant une viscosité de 15 000 cP et une taille de grains adéquate pour permettre à 99 % de la substance de passer à travers un tamis de 40 mailles, avec 1,4 mesure d'huile de coton hydrogénée, 4,2 mesures de dioxyde de silicium colloïdal, 6,3 mesu-

und der durch Trocknungsverluste entstehenden Differenz von bis zu 260 Anteilen, die mit Maisstärke ausgeglichen wird;

iii. Komprimieren des pulverisierten Granulats in einer Drehkompressionsmaschine, so dass die resultierenden Kerne eine Bruchfestigkeit in Durchmesser-Richtung zwischen 75 und 110 N und eine mittlere Masse von 260 mg $\pm$ 5 % aufweisen.

iv. Suspendieren und Homogenisieren der Suspension durch die Zugabe von 8 Anteilen eines Filmbeschichtungsmittels in gereinigtes Wasser, wobei die Filmbeschichtung unter an sich bekannten Bedingungen mit Natriumcarboxymethylcellulose als Filmbeschichtungsmittel erfolgt."

V.2. Beispiel 6 zeigt das Profil der *In-vivo*-Freisetzung des Wirkstoffs, bei dem die pharmakokinetischen Parameter der bevorzugten Formulierung der Erfindung hervorgehoben sind.

Figur 2 ist eine – allerdings nicht in der ursprünglichen Anmeldung enthaltene – grafische Darstellung der mittleren Plasmakonzentration für die bevorzugte Formulierung der Erfindung.

All diese Angaben können in der Beschreibung der Erfindung bleiben, da sie ein besseres Verständnis der Erfindung ermöglichen sollen, ohne den Schutzbereich des Patents zu berühren.

V.3. Bei der Prüfung der Neuheit berücksichtigte die Kammer Folgendes:

Das relevanteste Dokument zum Stand der Technik, das zur Prüfung der Neuheit des Patents herangezogen wird, ist **EP A 1 195 160 (D1)**, denn:

a. D1 war zum Zeitpunkt der regelmäßigen nationalen Einreichung der Patentanmeldung a 2005 00086 am 7. Februar 2005 bereits ein öffentliches Dokument (Veröffentlichung am 10. April 2002). Das am 16. September 2009 veröffentlichte Patent EP 1 195 160 existierte damals noch nicht.

b. – D1 enthält ein Zweikomponentensystem für die Wirkstofffreisetzung aus der Arzneiform, bestehend aus einer

difference of up to 260 parts representing drying loss being offset with maize starch;

iii. Compressing the powdered granule in a rotary compressing machine so that the resulting cores exhibit a breaking resistance on the diameter direction ranging between 75 and 110 N and an average mass of 260 mg $\pm$ 5%.

iv. Suspending and homogenising the suspension by admixing 8 parts of a film-coating agent in purified water, the film-coating being achieved under conditions known per se, using sodium carboxymethylcellulose as a film-coating agent."

V.2. Example 6 shows the profile of *in vivo* release of the active substance which represents a highlighting of the pharmacokinetic parameters of the preferred formulation of the invention.

Figure 2, although not included in the initial filing, is a graphical representation of the average plasmatic concentration for the preferred formulation of the invention.

All these data may be maintained in the description of the invention because they are intended to permit a better understanding of the invention without influencing the scope of protection conferred by the patent.

V.3. In the assessment of novelty, the Board considered that:

The most relevant prior art document in comparison to which the novelty of the patent concerned is assessed is document **EP A 1 195 160 (D1)**, because:

a. On the date of the regular national filing of patent application a 2005 00086 of 7 February 2005, D1 was already a public document (publication date 10 April 2002). Patent EP 1 195 160, published on 16 September 2009, did not exist at the time.

b. D1 contains a bi-component system for the release of the active substance from the pharmaceutical form, consisting

res de talc, 2,6 mesures de stéarate de magnésium et la différence de maximum 260 mesures résultant des pertes au séchage compensée par de l'amidon de maïs ;

iii. Compression des granulés pulvérisés dans une machine à comprimer rotative de sorte que les noyaux en résultant présentent une résistance à la rupture diamétrale comprise entre 75 et 110 N et une masse moyenne de 260 mg, $\pm$ 5 %.

iv. Suspension et homogénéisation de la suspension en incorporant 8 mesures d'un agent de pelliculage dans l'eau purifiée, le pelliculage étant réalisé dans des conditions connues en soi, utilisant la carboxyméthylcellulose de sodium comme agent de pelliculage".

V.2. L'exemple 6 présente le profil de libération *in vivo* du principe actif mettant en évidence les paramètres pharmacocinétiques de la formulation préférée de l'invention.

La figure 2, qui n'était pourtant pas comprise dans le dépôt initial, est une représentation graphique de la concentration plasmatique moyenne de la formulation préférée de l'invention.

Toutes ces données peuvent être conservées dans la description de l'invention étant donné qu'elles sont destinées à permettre de mieux comprendre l'invention sans influencer sur l'étendue de la protection conférée par le brevet.

V.3. Lors de l'appréciation de la nouveauté, la Chambre a considéré que :

Le document de l'état de la technique le plus pertinent pour apprécier, par comparaison, la nouveauté du brevet concerné est le document **EP A 1 195 160 (D1)** pour les raisons suivantes :

a. A la date du dépôt national régulier de la demande de brevet a 2005 00086 du 7 février 2005, D1 était déjà un document public (date de publication : 10 avril 2002). Le brevet EP 1 195 160, publié le 16 septembre 2009, n'existait pas à l'époque.

b. D1 présente un système à deux composants pour la libération du principe actif de la forme pharmaceutique, à

hydrophilen Komponente einschließlich HPMC und einer hydrophoben Komponente aus Fettsäuren, Fettalkoholen und hydriertem Öl zur retardierten Freisetzung von Trimetazidin über einen Zeitraum von bis zu 24 h, vorzugsweise 18 h (Anspruch 15) und mindestens 12 h (Anspruch 15) nach oraler Einnahme.

Das hydrierte Öl ist nach den Ansprüchen zusammen mit dem HPMC ein wesentliches Merkmal der Erfindung. In **D1** ist das System zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung ein Zweikomponentensystem, das neben HPMC hydrierte Öle umfassen kann.

In **RO/EP 1 108 424 T2 (D2)** erfolgt die Wirkstofffreisetzung durch eine einzige Komponente, nämlich HPMC.

Die Kammer stellte fest, dass D2 die hydrophobe Komponente nicht umfasst, die ein wesentliches Merkmal der Erfindung in RO 122 951 darstellt.

Somit **befand die Kammer, dass die Prüfung der Neuheit korrekt anhand von Dokument D1, das mehr wesentliche Merkmale der Erfindung als D2 enthält, durchgeführt worden war.**

V.3.2. Zur Prüfung der Neuheit anhand der Dokumente in der vom Inhaber zur Erlangung der Marktzulassung Nr. 3976/2003/01-02 vom 26. November 2003 eingereichten Zulassungsakte stellte die Kammer Folgendes fest:

V.3.2.1. Die Marktzulassung der NMA stellt eine vorläufige Zulassung zum Inverkehrbringen des Produkts Trimetazidine 35 mg dar. Die Zulassung erfolgte vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung und gibt die quantitative und qualitative Zusammensetzung des Produkts Trimetazidine an, ohne alle wesentlichen Merkmale der filmbeschichteten Tablette oder das entsprechende Herstellungsverfahren zu nennen, die Gegenstand der Ansprüche sind.

Ort und Zeitpunkt der Veröffentlichung der Zulassungsakte sind in den Anlagen zur Marktzulassung (Patienteninforma-

of a hydrophilic component, HPMC included, and a hydrophobic component, consisting of fatty acids, fatty alcohols and hydrogenated oil, which ensures the prolonged release of trimetazidine over a period of up to 24 h, preferably 18 h (claim 15) and at least 12 h (claim 15) after oral administration.

The hydrogenated oil is an essential characteristic of the invention, as claimed, together with the HPMC. In **D1**, the system of controlled release of the active substance is a bi-component system and may comprise, besides HPMC, hydrogenated oils.

In **RO/EP 1 108 424 T2 (D2)**, the release of the active substance is achieved by a single component, namely HPMC.

The Board ascertained that D2 does not comprise the hydrophobic component which represents one of the essential characteristics of the invention in RO 122 951.

Consequently, the **Board considered that the assessment of novelty had been correctly conducted in relation to document D1, which brings together more essential characteristics of the invention than D2.**

V.3.2. As regards the assessment of novelty in relation to the documents in the Authorisation File submitted by the owner with a view to obtaining the Market Authorisation No. 3976/2003/01-02 of 26 November 2003, the Board ascertained that:

V.3.2.1. The market authorisation issued by NMA represents a provisional authorisation to market the product Trimetazidine 35 mg. Said authorisation is earlier than the filing date of the patent application and presents the quantitative and qualitative composition of the product Trimetazidine, without mentioning all the essential characteristics of the film-coated tablet and the process for preparing same, as claimed.

The publication place and date of the Authorisation File are not clearly indicated in the annexes of the Market

savoir un composant hydrophile, HPMC compris, et un composant hydrophobe, comprenant des acides gras, des alcools gras et de l'huile hydrogénée, qui assure la libération prolongée de trimetazidine sur une période de 24 h maximum, de préférence 18 h (revendication 15) et d'au moins 12 h (revendication 15) après administration par voie orale.

L'huile hydrogénée est une caractéristique essentielle de l'invention, telle que revendiquée, ainsi que l'HPMC. Dans **D1**, le système de libération contrôlée du principe actif est un système à deux composants qui peut comprendre des huiles hydrogénées en plus de l'HPMC.

Dans **RO/EP 1 108 424 T2 (D2)**, le principe actif est libéré par un seul composant, à savoir HPMC.

La Chambre a établi que D2 ne comprend pas le composant hydrophobe qui représente l'une des caractéristiques essentielles de l'invention spécifiée dans RO 122 951.

Par conséquent, la **Chambre a considéré que la nouveauté a été appréciée correctement en relation avec le document D1, qui regroupe plus de caractéristiques essentielles de l'invention que D2.**

V.3.2. En ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté en relation avec les documents inclus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par le titulaire en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché n° 3976/2003/01-02 du 26 novembre 2003, la Chambre a établi que :

V.3.2.1. L'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence nationale des médicaments (NMA) constitue une autorisation provisoire de commercialiser le produit Trimetazidine 35 mg. Ladite autorisation est antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet et présente la composition quantitative et qualitative du produit Trimetazidine, sans mentionner toutes les caractéristiques essentielles du comprimé pelliculé et le procédé de préparation dudit comprimé, tels que revendiqués.

Le lieu et la date de publication du dossier de demande d'autorisation ne sont pas clairement indiqués dans les

tion – Trimetazidine 35 mg, Zusammenfassung der Produktmerkmale, Angaben in Beschriftungen) nicht deutlich angegeben.

In den genannten Auszügen aus dem NMA-Bulletin wird der Antrag auf Marktzulassung und deren Erteilung nur einmal erwähnt. Die Auszüge geben nicht alle Dokumente der Zulassungsakte *in extenso* wieder, die für die Marktzulassung des Produkts erforderlich waren.

Laut Bioäquivalenzstudie zum Nachweis darüber, dass das Produkt Trimetazidine LPH 35 mg (generisches Produkt) die gleiche biopharmazeutische Wirkung zu erzeugen vermag wie das Produkt Preductal 35 mg (Referenzprodukt), wurde die gesamte Dokumentation bei der NMA unter der Bedingung der Vertraulichkeit gemäß einer Geheimhaltungsvereinbarung zwischen NMA und Produkteigentümer eingereicht.

Somit befand die Kammer, dass die Dokumente in der Zulassungsakte nach Artikel 38(9) des Regierungsbeschlusses 547/2008 nicht öffentlich waren, außer den ersten drei Anlagen zur Marktzulassung: *"Kenntnisse, die der Öffentlichkeit mündlich, durch Benutzung oder auf andere Weise zugänglich gemacht wurden, gelten nur dann als zum Stand der Technik gehörig, wenn in einem datierten Dokument auf ihre Existenz Bezug genommen und der Zeitpunkt genannt wurde, an dem es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde."*

Dennoch hat die Kammer diese vom Antragsteller eingereichten Dokumente analysiert.

So stellte die Kammer fest, dass die Patienteninformation (Teil der Marktzulassung) und die Zusammenfassung der Produktmerkmale weder Angaben über das Zweikomponentensystem zur Wirkstofffreisetzung noch Angaben über das Herstellungsverfahren für die filmbeschichtete Tablette offenbaren.

Authorisation (Patient Information Leaflet – Trimetazidine 35 mg, Abstract of product characteristics, Information on labelling).

In said excerpts of the NMA Bulletin, there is only the mention of the Market Authorisation application and the issuing of said authorisation. These excerpts do not present *in extenso* all the documents comprised in the Authorisation File, as required by the NMA for authorisation to place the product on the market.

The bioequivalence study, required to prove the capacity of the product Trimetazidine LPH 35 mg (generic product) to generate the same biopharmaceutical effect as the product Preductal 35 mg (reference product), indicates that the entire documentation is filed with the NMA under confidentiality conditions, based on a confidentiality agreement concluded between the NMA and the product owner.

Consequently, the Board considered that the documents in the Authorisation File were not public, except for the first three annexes of the Market Authorisation, according to Article 38(9) of the Government Decision 547/2008: *"The knowledge that had become available to the public by oral means, by use or any other means shall be deemed to belong to the prior art only if it is confirmed by a dated document referring to its existence and demonstrating the date on which it became available to the public."*

However, the Board analysed these documents submitted by the requester.

Thus, the Board ascertained that the Patient Information Leaflet (part of the Market Authorisation), Abstract of product characteristics, disclosed neither data concerning the bi-component system for the release of the active substance, nor data concerning the process for preparing the film-coated tablet.

annexes de l'autorisation de mise sur le marché (notice d'information aux patients – Trimetazidine 35 mg, abrégé des caractéristiques du produit, informations sur l'étiquetage).

Lesdits extraits du bulletin de la NMA mentionnent uniquement la demande d'autorisation de mise sur le marché et la délivrance de ladite autorisation. Ils ne présentent pas *in extenso* tous les documents compris dans le dossier de demande d'autorisation, tel que le requiert la NMA pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché du produit.

L'étude de bioéquivalence, requise pour prouver la capacité du produit Trimetazidine LPH 35 mg (produit générique) à produire le même effet biopharmaceutique que le produit Preductal 35 mg (produit de référence), indique que toute la documentation est déposée auprès de la NMA dans des conditions basées sur un accord de confidentialité conclu entre la NMA et le titulaire du produit.

Par conséquent, la Chambre a considéré que les documents compris dans le dossier de demande d'autorisation n'étaient pas publics, à l'exception des trois premières annexes de l'autorisation de mise sur le marché, conformément à l'article 38(9) de la décision gouvernementale n° 547/2008 : *"Les informations qui ont été rendues accessibles au public verbalement, par un usage ou tout autre moyen doivent être considérées comme faisant partie de l'état de la technique uniquement si elles sont confirmées par un document daté faisant référence à leur existence et prouvant la date à laquelle elles ont été rendues accessibles au public"*.

La Chambre a toutefois analysé ces documents présentés par le requérant.

Ainsi, la Chambre a établi que la notice d'information aux patients (faisant partie de l'autorisation de mise sur le marché) et l'abrégé des caractéristiques du produit ne divulguaient ni des données concernant le système à deux composants pour la libération du principe actif ni des données relatives au procédé de préparation du comprimé pelliculé.

Die Marktzulassung umfasst zwar Angaben über die qualitative und quantitative Zusammensetzung des Produkts, doch beschreibt sie nicht die besonderen Merkmale des HPMC (Viskosität und Granularität) oder die Verfahrensschritte zur Herstellung der filmbeschichteten Tablette, die Gegenstand der Ansprüche sind.

Die **endgültige Marktzulassung** für das Produkt Trimetazidine 35 mg LPH wurde am 30. Mai 2005 erteilt (nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung).

Im *Protokoll über die Bioäquivalenzstudie bezüglich einer Einfach- oder Mehrfachgabe des Produkts Trimetazidine LPH 35 mg im Vergleich zu dem Produkt Vastarel 35 mg* und dem Produkt Preductal fand die Kammer Angaben über die Dosierung des getesteten Medikaments in Form der Einfach- und Mehrfachgabe, das angewandte Verfahren und die freiwilligen Testteilnehmer.

Der *In-vitro*-Lösungstest legt die Beschaffenheit des generischen Medikaments der beanspruchten Tablette dar, ohne die Neuheitselemente nach den Ansprüchen von RO 122951 zu offenbaren.

Aufgrund der vorstehenden Analyse **befand die Kammer, dass die vom Antragsteller als Beleg für mangelnde Neuheit eingereichten Dokumente nicht die wesentlichen technischen Merkmale der filmbeschichteten Tablette enthielten, die Gegenstand von Patent RO 122 951 ist.**

V.3.2.2 Zur fehlenden Neuheit der filmbeschichteten Tablette infolge deren Benutzung vor dem Anmeldetag

befand die Kammer gemäß Artikel 38(8) und 38(9) des Regierungsbeschlusses 547/2008 Folgendes:

– Das Produkt wurde der Öffentlichkeit zwar vor dem Anmeldetag (7. Februar 2005) durch Verkauf zugänglich gemacht, doch **offenbart die Patienteninformation zu dem Produkt die physikalischen und chemischen Merkmale des Systems für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung nicht vollständig.**

Although the Market Authorisation comprises data on the qualitative and quantitative composition of the product, it does not specify the particular characteristics of HPMC (viscosity and granulometry), or the stages of the process for preparing the film-coated tablet, as claimed.

The **final Market Authorisation** for the product Trimetazidine 35 mg LPH was issued on 30 May 2005 (subsequent to the filing date of the patent application).

In the *Protocol for the bioequivalence study concerning a unique or multiple dose of the product Trimetazidine LPH 35 mg as compared with the product Vastarel 35 mg* and the product Preductal, the Board found data concerning the dosing of the tested medicament, as a unique or multiple dose, the applied methodology, and the volunteers subjected to trial.

The *in vitro* dissolving test points out the character of generic medicament of the claimed tablet without disclosing the elements of novelty, as claimed in RO 122951.

Based on the analysis above, the **Board found that the documents enclosed by the requester regarding the lack of novelty did not contain the essential technical characteristics of the film-coated tablet which is the subject-matter of patent RO 122 951.**

V.3.2.2 As regards the lack of novelty of the film-coated tablet as a consequence of the use thereof before the filing date,

in accordance with Article 38(8) and Article 38(9) of Government Decision 547/2008, the Board found that:

– even if the product was made available to the public, by sale, before the filing date (7 February 2005), the Patient Information Leaflet of the product **does not disclose completely the physical and chemical characteristics of the system for the controlled release of the active substance;**

Bien que l'autorisation de mise sur le marché comprenne des données relatives à la composition qualitative et quantitative du produit, elle ne spécifie pas les caractéristiques d'HPMC (viscosité et granulométrie) ou les étapes du procédé de préparation du comprimé pelliculé, telles que revendiquées.

L'**autorisation définitive de mise sur le marché** du produit Trimétazidine 35 mg LPH a été délivrée le 30 mai 2005 (postérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet).

Dans le *protocole de l'étude de bioéquivalence concernant une dose unique ou multiple du produit Trimétazidine LPH 35 mg comparé au produit Vastarel 35 mg* et au produit Preductal, la Chambre a trouvé des données concernant le dosage du médicament testé, en dose unique ou multiple, la méthode appliquée et les volontaires s'étant prêtés au test.

Le test de dissolution *in vitro* met en évidence le caractère de médicament générique du comprimé faisant l'objet des revendications, sans exposer les éléments de nouveauté, tels qu'ils sont revendiqués dans RO 122951.

Sur la base de l'analyse ci-dessus, la **Chambre a considéré que les documents joints par le requérant concernant le défaut de nouveauté ne contenaient pas les caractéristiques techniques essentielles du comprimé pelliculé faisant l'objet du brevet RO 122 951.**

V.3.2.2 En ce qui concerne le défaut de nouveauté du comprimé pelliculé du fait de son utilisation avant la date de dépôt,

la Chambre a, conformément à l'article 38(8) et à l'article 38(9) de la décision gouvernementale n° 547/2008, considéré que :

– même si le produit a été rendu accessible au public, par la vente, avant la date de dépôt (7 février 2005), la notice d'information aux patients relative au produit **ne divulgue pas complètement les caractéristiques physiques et chimiques du système pour la libération contrôlée du principe actif ;**

– Obgleich das Produkt in Verkehr gebracht wurde, so dass Dritte die Zusammensetzung der filmbeschichteten Tablette durch eine quantitative und qualitative Analyse hätten bestimmen können, hätten sie die physikalischen Merkmale der Tablettenkomponenten, die für die Wirkstofffreisetzung verantwortlich sind, nicht reproduzieren können. Darüber hinaus hat der Antragsteller der Kammer außer der Patienteninformation keine Tests oder Laboranalysen der filmbeschichteten Tablette zur Verfügung gestellt, die vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung a 2005 00886 durchgeführt wurden und **die inhärenten Merkmale der Tablettenkomponenten** hätten belegen können.

Daher befand die Kammer, dass **das Produkt nicht vollständig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war.**

Somit stellte die Kammer mehrheitlich fest, dass die Bedingungen von Artikel 10 des Patentgesetzes 64/1991 in der neuen Fassung erfüllt wurden.

V.4. Zur erfinderischen Tätigkeit stellte die Kammer Folgendes fest:

– **D2** betrifft eine pharmazeutische Zusammensetzung mit einem Einkomponentensystem für die kontrollierte Wirkstofffreisetzung, das nur HPMC (Matrixkomponente) umfasst. Somit betrifft dieses Dokument eine pharmazeutische Zusammensetzung, die sich von der Zusammensetzung in dem betreffenden Patent unterscheidet. Darüber hinaus wird das HPMC in **D2** nur anhand der Viskosität beschrieben.

D2 zeigt auch, dass "die Freisetzungskinetik der Matrixtablette nicht von der Menge oder Qualität des verwendeten Cellulosederivats beeinflusst wird." Jedoch wird darin die Existenz einer besonderen Synergie zwischen Trimetazidin und dem Cellulosederivat eingeräumt (**D2**).

Die Kammer stellte fest, dass die Wirkstofffreisetzung durch das Zweikomponentensystem im Vergleich zu **D2**, in dem ein Einkomponentensystem zur kontrollierten Freisetzung verwendet wird, verzögert erfolgt.

– although the product has been placed on the market so that any third person could determine the composition of the film-coated tablet by quantitative and qualitative analysis, said third person could not reproduce the physical characteristics of the tablet components which are responsible for the active-substance release. Moreover, the requester did not make available to the Board, besides the Patient Information Leaflet, any tests or laboratory analyses of the film-coated tablet bearing a date earlier than the filing date of the patent application a 2005 00886 and capable of proving **the intrinsic characteristics of the tablet components.**

Thus, the Board considered that **the product had not been made available to the public in its entirety.**

Consequently, the Board found by a majority that the provisions of Article 10 of Patent Law 64/1991, as republished, had been met.

V.4. As far as inventive step is concerned, the Board ascertained that:

– **D2** relates to a pharmaceutical composition in which the system of controlled release of the active substance is a single-component one, comprising only HPMC (matrix component). Consequently, this document relates to a pharmaceutical composition which differs from the composition in the patent concerned. Moreover, in **D2** HPMC is characterised only by its viscosity.

D2 also shows that "the kinetics of the release of the matrix tablet is not influenced by the quantity or quality of the used cellulose derivative". However, it acknowledges the existence of a specific synergy between Trimetazidine and the cellulose derivative (**D2**).

The Board found that the release of the active substance by means of the bi-component system is delayed as compared to **D2**, which employs a single-component controlled release system.

– même si, suite à la mise sur le marché du produit, tout tiers pouvait déterminer la composition du comprimé pelliculé par une analyse quantitative et qualitative, il n'était pas pour autant en mesure de reproduire les caractéristiques physiques des composants du comprimé à l'origine de la libération du principe actif. De plus, en dehors de la notice d'information aux patients, le requérant n'a pas mis à la disposition de la Chambre des tests ou des analyses de laboratoire du comprimé pelliculé portant une date antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet a 2005 00886 et capables de prouver **les caractéristiques intrinsèques des composants du comprimé.**

Par conséquent, la Chambre a considéré que **le produit n'avait pas été rendu entièrement accessible au public.**

C'est pourquoi la Chambre a conclu, à la majorité, que les dispositions de l'article 10 de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa nouvelle version, avaient été satisfaites.

V.4. En ce qui concerne l'activité inventive, la Chambre a établi que :

– **D2** se rapporte à une composition pharmaceutique dans laquelle le système de libération contrôlée du principe actif comprend un seul composant, à savoir HPMC (composant matriciel). Par conséquent, ce document concerne une composition pharmaceutique qui diffère de la composition exposée dans le brevet concerné. De plus, dans **D2**, HPMC est caractérisé uniquement par sa viscosité.

D2 indique également que la "cinétique de la libération du comprimé matriciel n'est pas influencée par la quantité ou la qualité du dérivé de cellulose utilisé". Il constate cependant l'existence d'une synergie spécifique entre la trimétazidine et le dérivé de cellulose (**D2**).

La Chambre a constaté que la libération du principe actif par le système à deux composants est retardée par comparaison au **D2**, qui présente un système de libération contrôlée à un seul composant.

Die Kammer nahm zur Kenntnis, dass in **D1** der Wirkstoff Trimetazidin in einer Menge von 60 mg (d. h. zwischen 8 und 50 Gew.-%) vorliegt, das Hydrokolloid aus Cellulosederivat einschließlich HPMC gebildet wird und die hydrophobe Komponente ein hydriertes Öl sein kann, ohne dass Baumwollsaatöl genannt wird. **D1** gibt weder die Viskositäts- und Granularitätseigenschaften des HPMC in dem betreffenden Patent noch das Zuordnungsverhältnis zwischen der hydrophilen und der hydrophoben Komponente an.

Darüber hinaus wird in **D1** zwar die Möglichkeit genannt, hydriertes Castoröl als hydrophobe Komponente zu verwenden, doch wird kein Ausführungsbeispiel für eine Formulierung mit einem hydrierten Öl beschrieben.

Auch wird in **D1** keine *In-vivo*- oder *In-vitro*-Studie zur Wirkstofffreisetzungskinetik einer Formulierung mit einem hydrierten Öl beschrieben.

Gestützt auf die in der **Marktzulassung, in D1, D2 und Pharmaceutical Technology** enthaltenen Kenntnisse befand die Kammer, dass ein Fachmann die technische Lösung des Patents nach den Ansprüchen ohne eine erfinderische Tätigkeit zur Erzielung der wesentlichen technischen Eigenschaften des Zweikomponentensystems für die Freisetzung von Trimetazidin nicht ausführen könnte.

Somit **stellte die Kammer fest, dass die beanspruchte Erfindung als Ganzes eine erfinderische Tätigkeit gemäß Artikel 12(1) des Patentgesetzes 64/1991 in der neuen Fassung und Artikel 47 des Regierungsschlusses 547/2008 umfasste.**

V.5. Zur Tatsache, dass "der Gegenstand des Patents laut Anmeldung die Erfindung nicht so hinreichend deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann", stellte die Kammer Folgendes fest:

Aufgrund einer Analyse der ursprünglich eingereichten Beschreibung stellte die Kammer fest, dass die fünf Ausführungs-

The Board noted that in **D1** the trimetazidine, as an active substance, is contained in an amount of 60 mg (i.e. between 8 and 50% by weight), the hydrocolloid-forming agent is a cellulose derivative, HPMC included, and the hydrophobic component may be a hydrogenated oil, but without the cottonseed oil being mentioned. **D1** does not specify the viscosity and granulometry characteristics of HPMC in the patent concerned, or the associating ratio between the hydrophilic and hydrophobic components.

Moreover, although **D1** mentions the possibility of using the hydrogenated castor oil as a hydrophobic component, no embodiment of a formulation containing a hydrogenated oil is described.

Also, **D1** does not describe any study of *in vivo* or *in vitro* active-substance release kinetics of a formulation containing a hydrogenated oil.

Corroborating the knowledge comprised in the **Market Authorisation, D1, D2 and Pharmaceutical Technology**, the Board considered that a person of average skill in the art could not carry out the technical solution of the patent, as claimed, without involving an inventive step to achieve the essential technical characteristics of the bi-component system for the release of Trimetazidine.

Consequently, the **Board found that the claimed invention, as a whole, involved an inventive step in accordance with Article 12(1) of Patent Law 64/1991, as republished, and Article 47 of Government Decision 547/2008.**

V.5. As regards the fact that "the subject-matter of the patent, as filed, does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for a person skilled in the art to carry it out", the Board found that:

Following an analysis of the description as filed initially, the Board ascertains that the five embodiments of the invention

La Chambre a noté que, dans **D1**, le principe actif trimétazidine est contenu dans une quantité de 60 mg (c.-à-d. entre 8 et 50 % de la masse totale du comprimé), l'agent de formation d'hydrocolloïde est un dérivé de cellulose, HPMC compris, et le composant hydrophobe peut être une huile hydrogénée, sans que l'huile de coton ne soit toutefois mentionnée. **D1** ne spécifie pas les caractéristiques de viscosité et de granulométrie de l'HPMC intervenant dans le brevet concerné ou le rapport entre les composants hydrophile et hydrophobe.

De plus, bien que **D1** mentionne la possibilité d'utiliser l'huile de ricin hydrogénée comme composant hydrophobe, aucun mode de réalisation d'une formulation contenant une huile hydrogénée n'y est décrit.

En outre, **D1** ne décrit aucune étude de cinétique de libération du principe actif *in vivo* ou *in vitro* d'une formulation contenant une huile hydrogénée.

Corroborant les informations comprises dans l'**autorisation de mise sur le marché**, dans les documents **D1** et **D2** ainsi que dans la **Pharmaceutical Technology**, la Chambre a considéré qu'un homme du métier de compétence moyenne ne pouvait pas exécuter la solution technique du brevet, telle que revendiquée, sans impliquer une activité inventive pour réaliser les caractéristiques techniques essentielles du système à deux composants pour la libération de Trimétazidine.

C'est pourquoi la **Chambre a conclu que l'invention revendiquée impliquait, dans son ensemble, une activité inventive conformément à l'article 12(1) de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa nouvelle version, et à l'article 47 de la décision gouvernementale n° 547/2008.**

V.5. En ce qui concerne le fait que "l'objet du brevet, tel que déposé, n'expose pas l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter", la Chambre a conclu que :

Suite à une analyse de la description, telle que déposée initialement, la Chambre établit que les cinq modes de réali-

formen der Erfindung die qualitative und quantitative Zusammensetzung der filmbeschichteten Tablette sowie die Funktion, die physikalischen und chemischen Eigenschaften einer jeden Komponente zeigen. Die kumulative Wirkung des Zweikomponentensystems (hydrophil-hydrophob) auf die Wirkstofffreisetzungskinetik ist als pharmakokinetisches Merkmal in Fachstudien unabdingbar, für einen Fachmann, der die Erfindung ausführen möchte, jedoch weniger relevant.

Daher befand die Kammer, dass die Komponenten der filmbeschichteten Tablette und das entsprechende Herstellungsverfahren, die in der ursprünglichen Anmeldung und im erteilten Patent beschrieben sind, gemäß Artikel 18 des Patentgesetzes 64/1991 in der neuen Fassung so hinreichend deutlich und vollständig offenbart werden, dass der Fachmann die Erfindung ausführen kann.

Somit stellte die Kammer mehrheitlich fest, dass die Erfindung, deren Gegenstand das Produkt – eine filmbeschichtete Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung mit 35 mg Trimetazidindihydrochlorid – und das entsprechende Herstellungsverfahren ist, nach Maßgabe von Artikel 7 des Patentgesetzes 64/1991 in der neuen Fassung von 2007 neu war, eine erfinderische Tätigkeit umfasste und gewerblich anwendbar war.

Aufgrund der vorstehenden Analyse hat die für Erfindungen zuständige Beschwerdekammer nach Maßgabe von Artikel 53 des Patentgesetzes 64/1991 in der Fassung von 2007 und Artikel 59(3c) des Regierungsbeschlusses 547/2008

mehrheitlich BESCHLOSSEN:

– dem von **LES ...**, FR, vertreten durch den zugelassenen Vertreter **SC. CABINET M. OPROIU SRL** mit Sitz in Bukarest, eingereichten Antrag auf Widerruf des Patents RO 122 951 mit dem Titel *Filmbeschichtete Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung und entsprechendes Herstellungsverfahren* des Inhabers **SC ...**, Bukarest, **teilweise stattzugeben;**

show: the qualitative and quantitative composition of the film-coated tablet along with the functional role of each component, the physical and chemical characteristics. The cumulated action of the bi-component system (hydrophilic-hydrophobic) upon the active-substance release kinetics is of a pharmacokinetic nature that is strictly required in specialised studies but less relevant for a person of average skill in the art intending to carry out the invention.

Thus, the Board considered that the components of the film-coated tablet and the process for preparing the same, as drawn up in both the initial filing and the granted patent, were sufficiently clearly and completely disclosed, pursuant to Article 18 of Patent Law 64/1991, as republished, for a person skilled in the art to carry out the invention.

As a consequence, the Board found by a majority that the invention having as subject-matter the product – film-coated tablet with modified release of the active substance containing 35 mg of trimetazidine dihydrochloride – and the process for preparing same was new, involved an inventive step and was susceptible of industrial application, under Article 7 of Patent Law 64/1991, as republished in 2007.

Based on the analysis presented above, pursuant to Article 53 of Patent Law 64/1991, as republished in 2007 and Article 59(3c) of Government Decision 547/2008, the Inventions Board of Appeal

DECIDED by a majority:

– **to admit, in part**, the request for revocation made by **LES ...**, FR, represented by the professional representative **SC. CABINET M. OPROIU SRL**, having its registered office in Bucharest, against the patent RO 122 951 entitled *Film-coated tablet with modified release of active substance and process for preparing the same* owned by **SC ...**, Bucharest;

sation de l'invention présentent : la composition qualitative et quantitative du comprimé pelliculé, le rôle fonctionnel de chaque composant ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques. L'action cumulée des deux composants (hydrophile et hydrophobe) sur la cinétique de libération du principe actif est de nature pharmacocinétique, indispensable dans des études spécialisées mais moins pertinente pour un homme du métier de compétence moyenne ayant l'intention d'exécuter l'invention.

Ainsi, la **Chambre a considéré que les composants du comprimé pelliculé et le procédé de préparation dudit comprimé, tels qu'ils sont établis à la fois dans le dépôt initial et le brevet délivré, étaient exposés de manière suffisamment claire et complète, en vertu de l'article 18 de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa nouvelle version, pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention.**

Par conséquent, la Chambre a conclu, à la majorité, que l'invention ayant pour objet le produit – c.-à-d. le comprimé pelliculé à libération modifiée du principe actif contenant 35 mg de dichlorhydrate de trimétazidine – et le procédé de préparation dudit comprimé était nouvelle, impliquait une activité inventive et était susceptible d'application industrielle, en vertu de l'article 7 de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa version de 2007.

Sur la base de l'analyse susmentionnée et en vertu de l'article 53 de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa version de 2007, et de l'article 59(3c) de la décision gouvernementale n° 547/2008, la Chambre de recours statuant en matière d'inventions

A DECIDE à la majorité :

– **de faire droit, en partie**, à la requête en révocation déposée par **LES ...**, FR, représentée par la mandataire agréé **SC. CABINET M. OPROIU SRL**, dont le siège social est à Bucarest, contre le brevet RO 122 951 intitulé *Comprimé pelliculé à libération modifiée de principe actif et procédé de préparation dudit comprimé* et dont le titulaire est **SC ...**, Bucarest ;

– **Entscheidung Nr. 3/22/30 März**

2010 über die Erteilung des Patents RO 122 951 nur in Bezug auf Anspruch 7 (Verfahrensanspruch) zu ändern wie folgt:

7. Verfahren für die Herstellung der film-beschichteten Tablette mit veränderter Freisetzung von Trimetazidindihydrochlorid nach Anspruch 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst:

i. Mischen von 35 Anteilen Trimetazidindihydrochlorid mit 100 Anteilen Mannitol, 51,5 Anteilen Stärke und 9 Anteilen Polyvinylpyrrolidon, Feuchtgranulierung mit gereinigtem Wasser und Trocknen im Fluidisierungsbad;

ii. Homogenisierung des getrockneten und klassifizierten Granulats mit 50 Anteilen Hydroxypropylmethylcellulose mit einer Viskosität von 15 000 cP und einer Korngröße, mit der 99 % des Materials durch das Sieb mit 40 Maschen gelangt, mit 1,4 Anteilen hydriertem Baumwollsaatöl, 4,2 Anteilen kolloidalem Siliciumdioxid, 6,3 Anteilen Talkum, 2,6 Anteilen Magnesiumstearat und der durch Trocknungsverluste entstehenden Differenz von bis zu 260 Anteilen, die mit Maisstärke ausgeglichen wird;

iii. Komprimieren des pulverisierten Granulats in einer Drehkompressionsmaschine, so dass die resultierenden Kerne eine Bruchfestigkeit in Durchmesserichtung zwischen 75 und 110 N und eine mittlere Masse von 260 mg +/- 5 % aufweisen.

iv. Suspendieren und Homogenisieren der Suspension durch die Zugabe von 8 Anteilen eines Filmbeschichtungsmittels in gereinigtes Wasser, wobei die Filmbeschichtung unter an sich bekannten Bedingungen mit Natriumcarboxymethylcellulose als Filmbeschichtungsmittel erfolgt.

Die Entscheidung vom 3. Dezember 2010 wurde innerhalb von 30 Tagen nach Mitteilung vor dem Gerichtshof in Bukarest angefochten.

– **to change Decision No. 3/22/30**

March 2010 to grant patent RO 122 951 with respect to claim 7 (process claim) only, as follows:

7. Process for preparing the film-coated tablet with modified release of trimetazidine dihydrochloride, according to claims 1-6, characterised in that it comprises the following stages:

i. Mixing 35 parts of trimetazidine dihydrochloride with 100 parts of manitol, 51.5 parts of starch and 9 parts of polyvinylpyrrolidone, wet granulation with purified water and drying in a fluidised bed;

ii. Homogenisation of the dried and classified granule with 50 parts of hydroxypropyl methylcellulose having a viscosity of 15 000 cP and a grain size suitable for it to pass in a ratio of 99% of the material through the sieve of 40 mesh, with 1.4 parts of hydrogenated cottonseed oil, 4.2 parts of colloidal silicon dioxide, 6.3 parts of talcum, 2.6 parts of magnesium stearate and the difference of up to 260 parts representing drying loss being offset by maize starch;

iii. Compressing the powdered granule in a rotary compressing machine so that the resulting cores exhibit a breaking resistance on the diameter direction ranging between 75 and 110 N and an average mass of 260 mg +/- 5%.

iv. Suspending and homogenising the suspension by admixing 8 parts of a film-coating agent in purified water, the film-coating being achieved under conditions known per se, using sodium carboxymethylcellulose as a film-coating agent.

The Decision, done on 3 December 2010, was subject to appeal before the Court of Bucharest within 30 days of communication.

– **de modifier** comme suit **la décision**

n° 3/22/30 mars 2010 de délivrance du brevet RO 122 951 uniquement en ce qui concerne la revendication 7 (revendication portant sur le procédé) :

7. Procédé de préparation du comprimé pelliculé à libération modifiée de dichlorhydrate de trimétazidine, selon les revendications 1-6, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

i. Mélange de 35 mesures de dichlorhydrate de trimétazidine avec 100 mesures de mannitol, 51,5 mesures d'amidon et 9 mesures de polyvinylpyrrolidone, granulation humide avec de l'eau purifiée et séchage par lit fluidisé ;

ii. Homogénéisation des granulés séchés et classifiés avec 50 mesures d'hydroxypropylmethylcellulose, ayant une viscosité de 15 000 cP et une taille de grains adéquate pour permettre à 99 % de la substance de passer à travers un tamis de 40 mailles, avec 1,4 mesure d'huile de coton hydrogénée, 4,2 mesures de dioxyde de silicium colloïdal, 6,3 mesures de talc, 2,6 mesures de stéarate de magnésium et la différence de maximum 260 mesures résultant des pertes au séchage compensée par de l'amidon de maïs ;

iii. Compression des granulés pulvérisés dans une machine à comprimer rotative de sorte que les noyaux en résultant présentent une résistance à la rupture diamétrale comprise entre 75 et 110 N et une masse moyenne de 260 mg, +/- 5 %.

iv. Suspension et homogénéisation de la suspension en incorporant 8 mesures d'un agent de pelliculage dans l'eau purifiée, le pelliculage étant réalisé dans des conditions connues en soi, utilisant la carboxyméthylcellulose de sodium comme agent de pelliculage.

Il a été fait appel de la décision, rendue le 3 décembre 2010, devant le Tribunal de Bucarest dans les trente jours à compter de la date de sa signification.

VI. Abweichende Meinung

4. Analyse der Gründe und Gegenargumente

4.1. Zum ersten Grund stellte die Kammer fest, dass die Behauptung des Antragstellers, die ursprünglich eingereichte Erfindungsbeschreibung enthalte bestimmte (weiter oben ausdrücklich genannte) Merkmale von Anspruch 7 nicht, korrekt war.

Nach Artikel 37(6) b) des Regierungsbeschlusses 547 von 2008 kann *per a contrario* der zur Verteidigung vom Inhaber angeführten Begründung, dass "der Gegenstand von Anspruch 16 der Patentanmeldung weiter gefasst als Anspruch 7 des Patents" war, nicht gefolgt werden, da die Verkleinerung des Schutzbereichs des Verfahrens aufgrund von bestimmten Merkmalen erfolgte, die in der ursprünglich eingereichten Beschreibung der Erfindung nicht zu finden waren, entsprechende Änderungen nicht akzeptiert werden konnten und demzufolge "der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Patentanmeldung hinausginge".

In Anspruch 7 des Patents sind die Parameter für das Feuchtgranulierungsverfahren angegeben, das im Arzneimittelbereich bekannt ist (siehe WO 1998/036737 – Wet granulating method, veröffentlicht am 27.08.1998) und der Herstellung von Tabletten mit der in den Ansprüchen 1 - 6 dargelegten Zusammensetzung dient. Zunächst (Anspruch 16 der ursprünglichen Anmeldung) wurden die Verfahrensmerkmale wie folgt angegeben: "ein vorgegebenes Massenverhältnis" zwischen dem Wirkstoff (Trimetazidindihydrochlorid), dem Verdünnungsmittel (Mannitol), dem Bindemittel (Maisstärke) und dem Wasser bei der Dosierung und Mischung und eine "vorgegebene Granulierung" des "Cellulosederivats" (HPMC) bei der Kornhomogenisierung.

Die Parameter und Extraintformationen in Anspruch 7 wurden den Angaben des Antragstellers zufolge von der ursprünglichen Beschreibung nicht gestützt.

Während des Widerrufsverfahrens hat der Inhaber diesen Verstoß gegen die Bestimmungen von Regierungsbeschluss GD 547/2008 nicht behoben.

VI. Dissenting opinion

4. Analysis of reasons vs counter-reasons

4.1. As regards the first reason, the Board ascertained that the requester's assertion was correct, i.e. that certain characteristics (which are explicitly mentioned above) of claim 7 were not contained in the initial filing of the description of the invention.

Under Article 37(6)b) of GD 547 of 2008, *per a contrario*, the owner's defence that "the scope of claim 16 of the patent application was broader than claim 7 of the patent" cannot be accepted because the narrowing of protection relating to the process was carried out based on certain characteristics which could not be found in the description of the invention in the initial filing, and such changes could not be accepted, and, in this context, "the subject-matter of the patent would go beyond the content of the patent application".

Claim 7 of the patent parametrised the wet granulation process, which is known in the pharmaceutical field (see WO 1998/036737 – Wet granulating method, published on 27.08.1998) for preparing tablets having the composition set out in claims 1-6. At first (claim 16 of the initial filing) the characteristics of the process were indicated as follows: "a preset mass ratio" between the active substance (trimetazidine dihydrochloride), the diluent (mannitol), the binder (maize starch) and water during the dosing and mixing stage, and a "preset granulometry" of the "cellulose derivative" (HPMC) during the grain homogenisation stage.

The parameters and extra information in claim 7, as indicated by the requester, were not supported by the initial description.

Throughout the revocation procedure, the owner did not remedy this infringement of the provisions of GD 547/2008.

VI. Opinion dissidente

4. Analyse des motifs et des motifs contraires

4.1. En ce qui concerne le premier motif, la Chambre a établi que l'affirmation du requérant était correcte, c.-à-d. que certaines caractéristiques (mentionnées explicitement ci-dessus) de la revendication 7 ne figuraient pas dans le dépôt initial de la description de l'invention.

En vertu de l'article 37(6) b) de la décision gouvernementale n° 547/2008, *per a contrario*, la justification donnée par le titulaire selon laquelle "l'étendue de la revendication 16 de la demande de brevet était plus large que la revendication 7 du brevet" n'est pas recevable au motif que la restriction de protection concernant le procédé se basait sur certaines caractéristiques ne figurant pas dans la description de l'invention dans le dépôt initial, que de telles modifications n'étaient pas acceptables et que, dans ces conditions, "l'objet du brevet s'étendrait au-delà du contenu de la demande de brevet".

La revendication 7 du brevet a défini les paramètres du procédé de granulaton humide, qui est connu dans le domaine pharmaceutique (cf. le brevet WO 1998/036737 – Procédé de granulaton humide, publié le 27.08.1998) pour la préparation de comprimés ayant la composition présentée dans les revendications 1-6. Au départ (revendication 16 du dépôt initial), les caractéristiques du procédé étaient indiquées comme suit : un "rapport de masse prédéfini" entre le principe actif (dichlorhydrate de trimetazidine), le diluant (mannitol), le liant (amidon de maïs) et l'eau durant la phase de dosage et de mélange, ainsi qu'une "granulométrie prédéfinie" du "dérivé de cellulose" (HPMC) pendant la phase d'homogénéisation des grains.

Les paramètres et les informations supplémentaires figurant dans la revendication 7, tels qu'indiqués par le requérant, ne s'appuyaient pas sur la description initiale.

Tout au long de la procédure de révocation, le titulaire du brevet n'a pas remédié à cette infraction aux dispositions de la décision gouvernementale n° 547/2008.

Somit gab die Kammer nach Maßgabe von Artikel 52(1)c) des Patentgesetzes 64/1991 in der Fassung von 2007 dem Antrag auf Widerruf von Anspruch 7 statt, der das Herstellungsverfahren für die filmbeschichtete Tablette mit veränderter Freisetzung von Trimetazidindihydrochlorid betrifft.

4.2. Zum zweiten Grund ließen die Dokumente in der Akte und die vor der Kammer vertretenen Argumente beider Parteien den Schluss zu, dass der Inhaber die filmbeschichtete Tablette mit veränderter Freisetzung von Trimetazidindihydrochlorid nach Anspruch 1 – 6 seit 2004 unter dem Namen TRIMETAZIDINA LPH 35 mg am rumänischen Markt vertrieben hat.

4.2.1. Die entsprechende Marktzulassung 3976/2003/01-02 erhielt der Inhaber am 26. November 2003. In Anlage 1 (**Patienteninformation**) und in Anlage 2 (Zusammenfassung der Produktmerkmale) dazu war die Zusammensetzung des Produkts TRIMETAZIDINA LPH 35 mg beschrieben wie folgt:

TRIMETAZIDINE LPH® 35 mg

Filmbeschichtete Tablette mit veränderter Freisetzung, 35 mg

Zusammensetzung

Eine filmbeschichtete Tablette mit veränderter Freisetzung enthält 35 mg Trimetazidindihydrochlorid und Hilfsstoffe: Kern – Mannitol, Maisstärke, Hypromellose, Polyvidon K30, Talkum, kolloidales Siliciumdioxid, hydriertes Baumwollsaatöl, Magnesiumstearat, Filmbeschichtung – Opaglos 2 97W24263 Pink.

...

Dosierung und Einnahme

Die empfohlene Dosis ist eine Tablette mit veränderter Freisetzung von TRIMETAZIDIN LPH 35 mg **zweimal täglich jeweils morgens und abends** mit genügend Wasser während der Mahlzeiten. Beide zuvor genannten Dokumente wurden bei Erteilung der Marktzulassung auf der Website der NMA der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus werden die Medikamente in Apotheken ohne Geheimhaltungsvereinbarungen ver-

Consequently, pursuant to the provisions of Article 52(1)c) of Patent Law 64/1991, as republished in 2007, the Board admitted the request for revocation of claim 7, relating to the process for preparing the film-coated tablet with modified release of trimetazidine dihydrochloride.

4.2. As regards the second reason, the existing documents enclosed with the file and the arguments upheld before the Board by both parties led to the conclusion that the owner had been selling the film-coated tablet with modified release of trimetazidine dihydrochloride, as claimed in claims 1-6, on the Romanian market, since 2004, under the name TRIMETAZIDINA LPH 35 mg.

4.2.1. In this context, the owner was granted Market Authorisation 3976/2003/01-02 on 26 November 2003. In Annex 1 (**Patient Information Leaflet**) and in Annex 2 (Abstract of product characteristics) thereto, the composition of the product TRIMETAZIDINA LPH 35 mg was set out as follows:

TRIMETAZIDINE LPH® 35 mg

Film-coated tablets with modified release, 35 mg

Composition

One film-coated tablet with modified release contains trimetazidine dihydrochloride 35 mg and excipients: core – manitol, maize starch, hypromellose, polyvidone K30, talcum, colloidal silicon dioxide, hydrogenated cottonseed oil, magnesium stearate, film-coating – Opaglos 2 97W24263 Pink.

...

Posology and administration

The recommended dose is one tablet with modified release of TRIMETAZIDINE LPH 35 mg **twice daily, mornings and evenings**, with a sufficient amount of water, during meals. Both above-mentioned documents were made available to the public on the website of the NMA upon issuance of the Market Authorisation. Moreover, medicaments are sold in chemist's shops without any confidentiality clause. This is why the owner's defence, claiming that the

Par conséquent, en vertu des provisions de l'article 52(1)c) de la loi sur les brevets 64/1991, dans sa version de 2007, la Chambre a fait droit à la requête en révocation de la revendication 7 concernant le procédé de préparation du comprimé pelliculé à libération modifiée de dichlorhydrate de trimétazidine.

4.2. En ce qui concerne le deuxième motif, les documents existants, joints au dossier, et les arguments soutenus devant la Chambre par les deux parties ont conduit à la conclusion que le titulaire commercialisait le comprimé pelliculé à libération modifiée de dichlorhydrate de trimétazidine, tel qu'énoncé dans les revendications 1-6, sur le marché roumain, depuis 2004, sous le nom TRIMETAZIDINA LPH 35 mg.

4.2.1. Dans ce contexte, le titulaire s'était vu délivrer l'autorisation de mise sur le marché 3976/2003/01-02 le 26 novembre 2003. L'annexe 1 (**Notice d'information aux patients**) et l'annexe 2 (Abrégé des caractéristiques du produit) à ladite autorisation ont exposé la composition du produit TRIMETAZIDINA LPH 35 mg comme suit :

TRIMETAZIDINE LPH® 35 mg

Comprimés pelliculés à libération modifiée, 35 mg

Composition

Un comprimé pelliculé à libération modifiée contient 35 mg de dichlorhydrate de trimétazidine et des excipients : mannitol, amidon de maïs, hypromellose, polyvidone K30, talc, dioxyde de silicium colloïdal, huile de coton hydrogénée, stéarate de magnésium dans le noyau du comprimé et Opaglos 2 97W24263 rose pour le pelliculage.

...

Posologie et administration

La dose recommandée est un comprimé à libération modifiée de TRIMETAZIDINE LPH 35 mg **deux fois par jour, matin et soir**, à prendre avec une quantité d'eau suffisante, pendant les repas. Les deux documents susmentionnés ont été mis à la disposition du public sur le site Internet de la NMA à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. De plus, les médicaments sont vendus dans des pharmacies sans clause de confidentialité. C'est la raison pour laquelle

kauft. Deshalb hält die zur Verteidigung des Inhabers angeführte Behauptung, das Produkt werde unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses verkauft, nicht stand.

Mithilfe der zusätzlichen Erklärungen dahingehend, dass Hypromellose die Kurzform von Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) ist und die Dosis von **zwei Tabletten täglich** ein Hinweis darauf ist, dass das Freisetzungssystem das **Trimetazidindihydrochlorid** über 12 Stunden freizusetzen vermag, lässt sich festhalten, dass die oben genannte Beschreibung für den über den Stand der Technik (in diesem Fall D2, in dem das "innovative Produkt" – wie es vom Inhaber selbst während der Sitzung genannt wurde – dargestellt wird, und D1) informierten Fachmann ausreicht um festzustellen, dass das in der Patienteninformation beschriebene Produkt über dieselben wesentlichen Merkmale verfügt wie das in Anspruch 1 des betreffenden Patents beanspruchte Produkt, der lautet:

"Filmbeschichtete Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung und **35 mg Trimetazidindihydrochlorid**, dadurch gekennzeichnet, dass **der Wirkstoff in den 12 Stunden nach Tabletten-einnahme freigesetzt wird**, und zwar durch Verwendung der nicht zur Matrix gehörenden Komponenten **Hydroxypropylmethylcellulose** und **hydriertes Baumwollsaatöl** in einem Massenverhältnis von 1/0,02 – 0,08, worin die Hydroxypropylmethylcellulose in einem gravimetrischen Verhältnis von höchstens 25 %, vorzugsweise 18,7 % der Tablettenmasse vorhanden ist, eine Viskosität im Bereich von 4 000 – 100 000 cP und eine Korngröße aufweist, bei der 95 % des Materials durch Siebe mit 20 – 50 Maschen, vorzugsweise 99 % des Materials durch ein Sieb mit 40 Maschen gelangt, wobei das hydrierte Baumwollsaatöl in einem Verhältnis von 0,52 – 2 % der gesamten Tablettenmasse und der Wirkstoff höchstens 15 %, vorzugsweise 13,06 % der Tablettenmasse darstellt".

4.2.2. Die anderen Produktmerkmale nach Anspruch 1 in Bezug auf das Komponentenverhältnis, insbesondere das Massenverhältnis zwischen den beiden Komponenten des Mechanismus für

product was sold under trade secret conditions, cannot be accepted.

With the additional explanations that hypromellose is the short word for hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and that the dose of **two tablets daily** indicates that the release system is capable of releasing **trimetazidine dihydrochloride** over 12 hours, we can ascertain that the description above is sufficient for a person skilled in the art and supposed to have knowledge of the prior art (represented, in this case, by D2 which presents the "innovative product" – as it was called by its very owner during the meeting – and by D1) to see that the product described in the Patent Information Leaflet has **the same essential characteristics** as the product claimed in claim 1 of the patent concerned, as follows:

"Film-coated tablet with modified release of the active substance containing **35 mg of trimetazidine dihydrochloride** characterised in that **the active substance is released in the 12 h following tablet administration**, by using the non-matrix components **hydroxypropyl methylcellulose** and **hydrogenated cottonseed oil** in a mass ratio of 1/0.02-0.08, where the hydroxypropyl methylcellulose is in a gravimetric ratio of 25%, at most, of the tablet mass, preferably 18.7%, has a viscosity in the range of 4 000-100 000 cP and a grain size suitable for it to pass in a ratio of 95% through sieves of 20-50 mesh, preferably 99% of the material to pass through the sieve of 40 mesh, the hydrogenated cottonseed oil being in a ratio of 0.52-2% of the total mass of the tablet and the active substance representing 15%, at most, of the tablet mass, preferably 13.06%".

4.2.2. The other characteristics of the product, according to claim 1, concerning the ratio of components, in particular the mass ratio between the two components of the active-substance controlled-

la justification avancée par le titulaire prétendant que le produit a été vendu dans des conditions respectant le secret commercial n'est pas recevable.

Avec les explications supplémentaires précisant que l'hypromellose est le terme abrégé pour désigner l'hydroxypropyl-méthylcellulose (HPMC) et que la dose de **deux comprimés par jour** indique que le système de libération est capable de libérer le **dichlorhydrate de trimétazidine** sur une durée de 12 heures, nous pouvons établir que la description ci-dessus est suffisante pour un homme du métier censé avoir les connaissances de l'état de la technique (représenté, dans ce cas, par le document D2 qui présente le "produit innovant" – tel qu'il a été désigné par son titulaire au cours de la réunion – et par le document D1) pour voir que le produit décrit dans la notice d'information sur le brevet a **les mêmes caractéristiques essentielles** que le produit présenté dans la revendication 1 du brevet concerné, à savoir :

"Comprimé pelliculé à libération modifiée de principe actif, contenant **35 mg de dichlorhydrate de trimétazidine**, caractérisé en ce que **le principe actif est libéré dans les 12 h suivant la prise du comprimé**, en utilisant les composants non-matriciels que sont l'**hydroxypropylmethylcellulose** et l'**huile de coton hydrogénée** dans un rapport de masse de 1:0,02-1:0,08, dans lequel l'hydroxypropylmethylcellulose représente un pourcentage gravimétrique de 25 %, au maximum, de la masse du comprimé, de préférence 18,7 %, a une viscosité comprise entre 4 000 et 100 000 cP, de préférence 15 000 cP, et une taille de grains adéquate pour permettre à 95 % de la substance de passer à travers des tamis de 20 à 50 mailles, de préférence à 99 % de celle-ci de traverser un tamis de 40 mailles, la proportion de l'huile de coton hydrogénée étant comprise entre 0,52 et 2 % de la masse totale du comprimé et le principe actif représentant 15 %, au maximum, de la masse du comprimé, de préférence 13,06 %".

4.2.2. Selon la revendication 1, les autres caractéristiques du produit concernant la proportion des composants, en particulier le rapport de masse entre les deux composants du méca-

die kontrollierte Wirkstofffreisetzung – HPMC (hydrophil) und hydriertes Baumwollsaatöl (hydrophob) – können mit einer chemischen Analyse der über Apotheken vertriebenen Tabletten bestimmt werden. Das Verhältnis zwischen hydrophiler und hydrophober Komponente in einem Mechanismus für die Freisetzung von Trimetazidindihydrochlorid aus einer pharmazeutischen Zusammensetzung wird auch in D1 analysiert. Insbesondere kann der Anteil des Wirkstoffs an der Tablettenmasse durch das Wiegen einer Tablette im Labor bestimmt werden, wenn die Menge des Wirkstoffs (35 mg) bekannt ist.

release mechanism – HPMC (hydrophilic) and hydrogenated cottonseed oil (hydrophobic) – can be determined through a chemical analysis of the tablets placed on the market by the owner in chemist's shops. The hydrophilic component/hydrophobic component ratio within a mechanism for releasing trimetazidine dihydrochloride from a pharmaceutical composition is also analysed in D1. In particular, upon laboratory weighing of a tablet, while knowing the amount of active substance (35 mg), the proportion of the active substance as per the tablet mass, as claimed in claim 1 – 13.06% – can be determined.

nisme de libération contrôlée du principe actif – à savoir l'HPMC (hydrophile) et l'huile de coton hydrogénée (hydrophobe) – peuvent être déterminées par une analyse chimique des comprimés mis sur le marché par le titulaire et en vente dans les pharmacies. Le rapport composant hydrophile/composant hydrophobe au sein d'un mécanisme de libération de dichlorhydrate de trimétazidine d'une composition pharmaceutique est également analysé dans le document D1. Connaissant en particulier le poids d'un comprimé établi en laboratoire et sachant que la quantité du principe actif est de 35 mg, il est possible de déterminer la proportion du principe actif par rapport à la masse du comprimé, telle qu'énoncée dans la revendication 1 – 13,06 %.

Die Viskositäts- und Granularitätseigenschaften von HPMC beeinflussen den Tabletteninhalt nicht wesentlich, sondern sind für das Produkt von zweitrangiger Bedeutung (es handelt sich vielmehr um verfahrensspezifische Merkmale) und gehören der Argumentation des Antragstellers zufolge zum Stand der Technik.

The viscosity and granulometry characteristics of HPMC do not essentially affect the tablet content, they being of secondary importance as regards the product (but being more process-specific characteristics) and, according to the requester's arguments, being part of the prior art.

La viscosité et la granulométrie d'HPMC n'affectent pas considérablement le contenu du comprimé, ces caractéristiques étant d'une importance secondaire en ce qui concerne le produit (mais étant par contre plus spécifiques au procédé) et faisant partie de l'état de la technique, selon les arguments avancés par le requérant.

4.2.3. Während des Widerrufverfahrens konnte der Inhaber kein einziges wesentliches Merkmal nach Anspruch 1 nennen, das nicht durch Benutzung hätte offenbart werden können, und er änderte den Anspruch nicht entsprechend. Die Ansprüche 2 – 6 hängen von Anspruch 1 ab und können daher ohne diesen nicht in einem Patent aufrechterhalten werden.

4.2.3. During the revocation procedure, the owner was unable to indicate a single essential characteristic in claim 1 which could not have been disclosed by use, and he did not amend the claim accordingly. Claims 2-6 are dependent on claim 1 and therefore cannot subsist in a patent while claim 1 does not subsist.

4.2.3. Durant la procédure de révocation, le titulaire n'a pas été en mesure d'indiquer dans la revendication 1 une seule caractéristique essentielle n'ayant pas pu être divulguée par l'usage et n'a pas par conséquent modifié la revendication. Les revendications 2-6 dépendent de la revendication 1 et ne peuvent donc pas être maintenues dans un brevet si la revendication 1 ne subsiste pas.

Somit stimmte die Kammer aufgrund von Artikel 52(1)a) des Gesetzes 64/1991 in der Fassung von 2007 dafür, dass dem Widerrufs Antrag in Bezug auf die Ansprüche 1 – 6 betreffend die filmbeschichtete Tablette mit veränderter Freisetzung von Trimetazidindihydrochlorid stattgegeben wird, da das Produkt vor Einreichung der Patentanmeldung durch freiwillige Benutzung offenbart wurde.

Consequently, based on the provisions of Article 52(1)a) of Law 64/1991, as republished in 2007, the Board voted for the revocation request to be admitted in respect of claims 1-6 concerning the film-coated tablet with modified release of trimetazidine dihydrochloride, as the product was disclosed by voluntary use prior to filing the patent application.

Par conséquent, sur la base des dispositions de l'article 52(1)a) de la Loi 64/1991, dans sa version de 2007, la Chambre a voté pour que la requête en révocation soit reçue quant aux revendications 1-6 concernant le comprimé pelliculé à libération modifiée de dichlorhydrate de trimétazidine étant donné que le produit a été divulgué par un usage volontaire avant le dépôt de la demande de brevet.

5. Aufgrund dieser Schlussfolgerungen befand die Kammer, dass eine Analyse der sonstigen Gründe des Antragstellers sinnlos gewesen wäre, und stimmte für den Widerruf des Patents RO 122 951

5. As a consequence of these conclusions, the Board considered that an analysis of the other requester's reasons would have been useless and the Board voted for the revocation of patent

5. Suite à ces conclusions, la Chambre a considéré qu'une analyse des autres motifs du requérant serait inutile et a voté pour la révocation du brevet RO 122 951 intitulé **Comprimé pelliculé**

mit dem Titel **Filmbeschichtete Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung und entsprechendes Herstellungsverfahren** des Inhabers SC ..., Bukarest.

RO 122 951 entitled **Film-coated tablet with modified release of active substance and process for preparing the same**, whose owner was SC ..., Bucharest.

à libération modifiée de principe actif et procédé de préparation dudit comprimé et dont le titulaire était SC ..., Bucarest.

VII. Gegen den Widerruf des Patents RO 122 951B1 im Verwaltungsverfahren ist eine Anfechtungsklage vor dem Gerichtshof von Bukarest anhängig.

VII. Regarding the administrative revocation action concerning patent RO 122 951B1, it is pending under appeal procedure before the Law Court of Bucharest.

VII. La procédure de révocation administrative concernant le brevet RO 122 951B1 est en instance dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de Bucarest.

Bezüglich der vom Patentinhaber beim Gerichtshof von Bukarest gegen SC... Bukarest eingereichten Klage wegen Verletzung des in RO über das Erstreckungssystem validierten Patents RO/EP 1 108 424 (D2) beantragte der Kläger (Antragsteller und Inhaber Les...Frankreich) in seiner Klageschrift, dass:

Regarding the infringement action concerning patent RO/EP 1 108 424 (D2), validated in RO by means of the extension system, brought by the owner before the Law Court of Bucharest, against SC...Bucharest, in his summons, the plaintiff (requester-owner Les...France) requested that:

Concernant l'action en contrefaçon engagée par le titulaire devant le Tribunal de Bucarest, contre SC...Bucarest, relativement au brevet RO/EP 1 108 424 (D2) validé en Roumanie par le biais du système d'extension, le demandeur (requérant-titulaire Les...France) a, dans sa requête, demandé que :

1. das Gericht die Verletzung der ihm aus dem RO/EP-Patent zustehenden Rechte feststellt.

1. the Court establish the infringement of the rights conferred on him by the RO/EP patent.

1. le Tribunal constate l'atteinte aux droits lui ayant été conférés par le brevet RO/EP.

2. das Gericht den dem Kläger entstandenen Schaden von 6 202 825 EUR (entgangener Gewinn) feststellt und Schadensersatz für die Verletzung der Patentrechte anordnet.

2. the Court establish the prejudice of EUR 6 202 825 (lost income) caused to the plaintiff and order damage recovery in respect of the patent rights infringement.

2. le Tribunal établit le préjudice (manque à gagner) causé au demandeur pour un montant de 6 202 825 EUR et ordonne le versement de dommages-intérêts pour atteinte aux droits du titulaire du brevet.

3. das Gericht eine Schadensersatzandrohung ("comminatory damages recovery") in Höhe von 500 EUR pro Tag Verzug anordnet.

3. the Court order comminatory damages recovery of EUR 500 per day of delay.

3. le Tribunal ordonne le versement de dommages-intérêts comminatoires de 500 EUR par jour de retard.

4. die Entscheidung des Gerichts in den Medien, d. h. in fünf vom Kläger ausgewählten Zeitungen, veröffentlicht wird.

4. the Court's judgment be published in the mass media, i.e. in five newspapers selected by the plaintiff.

4. le jugement du Tribunal soit publié dans les médias, c.-à-d. dans cinq journaux sélectionnés par le demandeur.

5. der Beklagte die Prozesskosten des Klägers trägt.

5. the defendant pay the plaintiff's legal expenses.

5. l'intimé paie les frais de justice du demandeur.

Im Zivilurteil Nr. 1331 vom 19. November 2009 entschied der Gerichtshof von Bukarest wie folgt:

Through the Civil Sentence No. 1331 of 19 November 2009, the Law Court of Bucharest decided as follows:

Par la sentence civile n° 1331 qu'il a prononcée le 19 novembre 2009, le Tribunal de Bucarest a rendu le jugement suivant :

"Das Gericht lässt die Berufung teilweise zu, d. h. es weist den Beklagten an, die Herstellung, das Angebot, den Verkauf und die Einfuhr des Produkts zu unterlassen, das Produkt unverzüglich vom rumänischen Markt abziehen und alle gewerblichen Tätigkeiten zu beenden, die das Arzneimittel TRIMETAZIDINA LPH 35 mg zum Gegenstand haben.

"The Court admits the appeal in part, i.e. it orders the defendant to cease from manufacturing, offering for sale, selling or importing the product, to withdraw the product immediately from the Romanian market and to stop any type of commercial activity having as an object the pharmaceutical product TRIMETAZIDINA LPH 35 mg".

"Le Tribunal fait droit en partie au recours, c.-à-d. qu'il condamne l'intimé à cesser de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre ou d'importer le produit, à retirer celui-ci immédiatement du marché roumain et à arrêter tout type d'activité commerciale ayant pour objet le produit pharmaceutique TRIMETAZIDINA LPH 35 mg.

Das Gericht ordnet die Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 3 573 584 LEI (etwa 1 Million EUR) durch den Beklagten für die Verletzung von Patentrechten im Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2007 an.

Das Gericht ordnet die Zahlung der Prozesskosten des Klägers durch den Beklagten an."

Das Zivilurteil wurde von beiden Parteien vor dem Berufungsgericht von Bukarest angefochten (Aktenzeichen 21477/3/2006 vom 30. September 2010, <http://portal.just.ro>). Die Entscheidung des Berufungsgerichts wurde am 27. Oktober 2011 wie folgt gefällt:

"Das angefochtene Urteil wurde vollständig geändert, d. h. das Gericht nimmt zur Kenntnis, dass der Beschwerdeführer auf eine Anhörung zu der Sache verzichtet hat, und ordnet die Zahlung der Prozesskosten des Beklagten in Höhe von 244 274,43 durch den Kläger an."

Da keine Rechtsmittel eingelegt wurden, ist das Zivilurteil rechtskräftig.

Außerdem reichte LES ..., FR, Klage wegen Verletzung des in RO über das Erstreckungssystem validierten Patents RO/EP 1 108 424 (D2) gegen SC ... GR Rumänien ein.

C. Ein Hersteller von Generika aus DE focht das Patent EP 1 108 424 vor dem EPA an (Einspruch und Beschwerde, Verfahren T1196/08), und das Patent wurde in geänderter Fassung aufrecht erhalten.

Der Interventionsantrag von SC ... GR Romania aufgrund von Artikel 105(1)(a) EPÜ wurde mit der Begründung abgewiesen, dass RO/EP 1 108 424 kein europäisches Patent im Sinne des Münchner Übereinkommens sei.

The Court orders that the defendant pay damages of LEI 3 573 584 (about EUR 1 million) in respect of patent rights infringement for the period 1 January 2006 – 31 December 2007.

The Court orders that the defendant pay the plaintiff's legal expenses."

Said civil sentence was appealed against by both parties before the Court of Appeal of Bucharest (case file 21477/3/2006 of 30 September 2010, <http://portal.just.ro>). The decision of the Court of Appeal was pronounced on 27 October 2011, the Court deciding as follows:

"The sentence appealed against has been changed in its entirety, i.e. the Court notes that the plaintiff has waived a hearing of the case, and orders the plaintiff to pay the defendant the latter's legal expenses of LEI 244 274.43."

The civil decision became final by lack of appeal.

Also, LES ..., FR, initiated infringement proceedings in respect of patent RO/EP 1 108 424 (D2), validated in RO through the extension system, against SC ... GR Romania.

C. A generic pharmaceuticals company from DE attacked patent EP 1 108 424 before the EPO (opposition and appeal, case T1196/08), and the patent was maintained in amended form.

The motion to intervene made by SC ... GR Romania based on Article 105(1)(a) EPC was not accepted on the ground that RO/EP 1 108 424 was not a European patent within the meaning of the Munich Convention.

Le Tribunal condamne l'intimé à payer des dommages-intérêts de 3 573 584 LEI (soit 1 million d'euros environ) pour cause d'atteinte aux droits du titulaire du brevet, pour la période allant du 1^{er} janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Le Tribunal condamne l'intimé à payer les frais de justice du demandeur".

Les deux parties ont fait appel dudit jugement civil devant la Cour d'appel de Bucarest (dossier 21477/3/2006 du 30 septembre 2010, <http://portal.just.ro>). Celle-ci a rendu sa décision le 27 octobre 2011 en ces termes :

"Le jugement dont il a été fait appel a été entièrement modifié ; autrement dit, la Cour prend acte du fait que le demandeur a renoncé à ce que l'affaire soit entendue et le condamne à payer à l'intimé les frais de justice de 244 274.43 LEI encourus par ce dernier."

Le jugement civil est exécutoire, vu qu'aucun recours n'a été exercé.

De plus, LES ..., FR, a engagé une procédure en contrefaçon concernant le brevet RO/EP 1 108 424 (D2), validé en Roumanie par le biais du système d'extension, contre SC ... GR Roumanie. C. Une société allemande de fabrication de produits pharmaceutiques génériques a attaqué le brevet EP 1 108 424 devant l'OEB (procédure d'opposition puis de recours, affaire T 1196/08) et le brevet a été maintenu après avoir été modifié.

La requête en intervention présentée par SC ... GR Roumanie sur la base de l'article 105(1)(a) CBE n'a pas été acceptée au motif que RO/EP 1 108 424 n'était pas un brevet européen au sens de la Convention de Munich.

SE Schweden**Kristina BOUTZ****Berufsrichterin, Referatsleiterin,
Svea hovrätt****Neue Entwicklungen im schwedischen nationalen Patentrecht und in der schwedischen Rechtsprechung****1. Rechtsmittel**

Zunächst möchte ich kurz auf eine Reform bei den Gerichtsverfahren in Schweden eingehen, die vor fast vier Jahren durchgeführt wurde und mit "Modernere Gerichtsverfahren" überschrieben war. Eine Neuerung war die Einführung von Videoaufzeichnungen aller Befragungen von Zeugen, Parteien und Sachverständigen in erstinstanzlichen Verfahren vor den Amtsgerichten. Solche Aufzeichnungen können dann in Verfahren vor dem Berufungsgericht und dem Obersten Gerichtshof abgespielt werden, sodass die betreffende Person kein zweites Mal erscheinen und angehört werden muss. Falls es die Situation jedoch erfordert, erfolgt eine neuerliche Befragung vor dem Berufungsgericht. Dieses neue Verfahren wird auch bei Zeugen und Sachverständigen in Patentverfahren angewandt, und die Erfahrungen damit sind sehr gut.

Seit dem 1. November 2008 benötigen alle Parteien, die in einem Zivilverfahren Rechtsmittel beim Berufungsgericht einlegen wollen, eine Zulassungserklärung. In Schweden werden sämtliche Patentverfahren vom Amtsgericht (Tingsrätt) Stockholm und vom Berufungsgericht Svea hovrätt verhandelt. Das Berufungsgericht hatte in den letzten zweieinhalb Jahren 33 Patentverfahren zu regeln. In sieben dieser Fälle wurde die Berufung nicht zugelassen (wovon zwei Urteile und fünf Entscheidungen über einstweilige Verfügungen u. dgl. betrafen). Folglich wurden 83 % aller Berufungen gegen Urteile in Patentverfahren zugelassen. In Zivilverfahren allgemein waren es 40 %. Die Quote ist in den letzten Jahren gestiegen, zu Beginn betrug sie lediglich 25 % bis 30 %. Die unterschiedlichen Quoten in Patent- und anderen Zivilverfahren liegen darin begründet, dass es in Patentverfahren sehr häufig unmöglich ist, ohne ein Berufungsverfahren zu ermitteln, ob Gründe für eine Abänderung des amtsrichterlichen

SE Sweden**Kristina BOUTZ****Senior Judge of Appeal, Head of
Division, Svea Court of Appeal****Recent developments in Swedish national patent law and case law****1. Leave to appeal**

I would like first of all to say a few words about a reform of court procedure in Sweden that took place almost four years ago, entitled "More modern court proceedings". One new measure was to introduce video recordings of all examinations of witnesses, parties and experts in the first-instance proceedings before the district courts. The video can then be played in any proceedings before the Court of Appeal and Supreme Court, so that the person concerned need not come and be heard a second time. Where necessary in a certain situation, however, a fresh examination will take place before the Court of Appeal. This new procedure also applies to witnesses and experts in patent cases, and experience with the new regime has been very good.

Since 1 November 2008, all parties wishing to appeal in a civil action must first seek leave to appeal in order for their case to be reviewed in full by the Court of Appeal. In Sweden, all patent cases are heard by the District Court of Stockholm and Svea Court of Appeal. The Court of Appeal has dealt with 33 patent cases in the last two-and-a-half years. It refused leave to appeal in seven of those cases (two concerning judgments and five concerning decisions on injunctions and the like). In other words, a review has been allowed in relation to 83% of judgments in patent cases. This can be compared with 40% for judgments in civil cases in general. The rate has increased over recent years and was just 25% to 30% at the outset. The reason for the difference in rate between patent cases and other civil cases is that, in patent cases, it is more often impossible, without granting leave to appeal, to establish whether there are grounds for varying the district court's judgment. Such lack of clarity is one of

SE Suède**Kristina BOUTZ****Haut magistrat à la Cour d'Appel de
Svea à Stockholm, Chef de division.****Evolution récente du droit et de la jurisprudence en matière de brevets en Suède****1. Autorisation d'interjeter appel**

Je voudrais tout d'abord dire quelques mots sur la réforme de la procédure judiciaire en Suède intervenue il y a près de quatre ans et intitulée "modernisation des procédures judiciaires". L'une des nouvelles mesures a consisté à faire des enregistrements vidéo de tous les interrogatoires de témoins, de parties et d'experts en première instance devant les tribunaux de district. Ces vidéos peuvent être projetées lors de toute procédure devant la Cour d'appel et la Cour Suprême, de telle sorte que la personne concernée n'a pas besoin de se présenter devant le tribunal pour y être entendue une deuxième fois. Toutefois, si cela s'avère nécessaire dans certaines situations, la Cour d'appel peut procéder à un nouvel interrogatoire. Cette nouvelle procédure s'applique aussi aux témoins et aux experts dans les affaires de brevets. L'expérience que l'on a de ces nouvelles procédures est très positive.

Depuis le 1^{er} novembre 2008, toute personne souhaitant faire appel d'une décision en matière civile doit préalablement en solliciter l'autorisation afin que l'affaire soit intégralement revue par la Cour d'appel. En Suède, toutes les affaires de brevets sont traitées par le tribunal de district de Stockholm et la Cour d'appel de Svea. La Cour d'appel a traité 33 affaires de brevet au cours des deux dernières années et demie. Elle a rejeté l'autorisation de faire appel dans sept de ces affaires (deux affaires concernant des jugements et cinq affaires concernant des décisions prises dans le cadre d'injonctions et situations similaires). En d'autres termes, la Cour a autorisé le réexamen de décisions dans 83 % des jugements relatifs aux affaires de brevet. On peut rapporter ce pourcentage aux 40 % pour les affaires civiles en général. Ce pourcentage a augmenté ces dernières années. Il était de seulement 25 à 30 % au début. La différence en pourcentage d'autorisations délivrées pour interjeter appel entre les affaires de

Urteils sprechen. Dieser Klarheitsmangel ist einer der vier Gründe für die Zulassung einer Berufung. Die anderen Gründe sind:

- Es besteht Grund zur Abänderung des amtsrichterlichen Urteils.
- Ein Gericht höherer Instanz sollte die Berufung prüfen, um eine Orientierungshilfe zur Anwendung des Gesetzes zu geben.
- Andere außergewöhnliche Gründe sprechen für die Prüfung der Berufung.

2. Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs

Am 24. Mai 2011 erging eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über die Verjährungsfrist für Schadenersatzklagen bei Patentverletzungen. Laut Gesetz kann Schadenersatz für eine Patentverletzung nur dann gewährt werden, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung bei Gericht eingetreten ist. Somit stellte sich die Frage, wie diese Entscheidung anzuwenden sei, wenn im Lauf der Zeit mehrere Verletzungsfälle aufgetreten waren.

Die Parteien im fraglichen Fall waren DeLaval International, ein schwedisches Unternehmen, und das niederländische Unternehmen Lely Industries, die auf dem Weltmarkt für Melkapparate miteinander konkurrieren. In einem früheren Verfahren war festgestellt worden, dass das Patent von DeLaval auf einen Melkroboter gültig war und dass Lely durch den Verkauf einer Art von Melkroboter dieses Patent verletzt hatte. Es war unstrittig, dass Lely sieben Melkroboter an Landwirte in Schweden verkauft hatte. Die Patentverletzung kam durch verschiedene Handlungen zustande:

- a) Unterzeichnung des Vertrags über den Verkauf
- b) Auslieferung des Roboters
- c) Installation des Roboters
- d) Inbetriebnahme des Roboters
- e) Anpassungen am Roboter
- f) Leistung der Abschlusszahlung

DeLaval forderte Schadenersatz für die Verwertung der Erfindung in Bezug auf alle sieben Melkroboter und weiteren

the four grounds for granting leave to appeal. The others are:

- there is reason to vary the district court's judgment
- it is important that a superior court consider the appeal to provide guidance on applying the law
- there are other extraordinary reasons to entertain the appeal.

2. A Supreme Court decision

On 24 May, 2011, the Supreme Court rendered a decision on the period of limitation for claiming damages in a case of patent infringement. The law states that compensation can only be awarded for an infringement occurring in the last five years before the action was brought before the court. The question was how this was to be applied where there have been several incidents of infringement over time.

The parties to the case were DeLaval International, a Swedish company, and Lely Industries, a Dutch company, which are competitors on the world market for milking devices. It had been established in earlier court proceedings that DeLaval's patent for a milking robot was valid and that Lely, by selling a type of milking robot, was infringing it. It was not disputed that Lely had sold seven milking robots to farmers in Sweden. The various incidents of infringement were as follows:

- (a) signing of the contract of sale
- (b) delivery of the robot
- (c) installation of the robot
- (d) start-up of the robot
- (e) completion of adjustments to the robot
- (f) rendering of the final payment.

DeLaval claimed compensation for exploitation of the invention in relation to all seven milking robots and compensa-

brevet et les autres affaires civiles s'explique par le fait que, dans les affaires de brevet, il est plus souvent impossible que dans d'autres cas de déterminer s'il y a des raisons de modifier le jugement du tribunal de district sans autoriser l'appel. Ce défaut de clarté est l'un des quatre motifs pour accorder une autorisation d'interjeter appel. Les trois autres motifs sont les suivants :

- il existe une raison de modifier le jugement du tribunal de district
- il importe qu'un tribunal d'un ordre supérieur examine l'appel pour donner des lignes directrices quant à l'application de la loi
- il existe d'autres raisons exceptionnelles pour connaître de l'appel.

2. Une décision de la Cour suprême

Le 24 mai 2011, la Cour suprême suédoise a rendu une décision sur la prescription des poursuites en dommages-intérêts en cas de contrefaçon d'un brevet. Selon la loi, une indemnité peut seulement être octroyée si la contrefaçon est intervenue dans les cinq années précédant la date à laquelle l'instance a été introduite devant le tribunal. La question était de savoir comment cette règle devait être appliquée en cas de pluralité de contrefaçons dans le temps.

Les parties à l'affaire étaient DeLaval International, une société suédoise, et Lely Industries, une société néerlandaise, deux sociétés concurrentes sur le marché mondial des robots de traite laitière. Les procédures devant les juridictions inférieures avaient établi que le brevet de DeLaval concernant un robot de traite était valable et que la commercialisation par Lely d'un type de robot constituait une contrefaçon du brevet. Il n'était pas contesté que Lely avait vendu sept robots de traite à des agriculteurs en Suède. Les faits susceptibles de constituer une contrefaçon étaient les suivants :

- a) signature du contrat de vente
- b) livraison du robot
- c) installation du robot
- d) mise en marche du robot
- e) modifications apportées au robot
- f) versement du paiement final.

DeLaval demandait une indemnité pour l'exploitation de l'invention concernant l'ensemble de sept trayeuses, ainsi que

Schadenersatz (in diesem Fall für den entgangenen Gewinn) in Bezug auf vier Melkroboter.

Die Parteien stritten über den Beginn der Verjährungsfrist. Lely war der Auffassung, die Frist habe mit dem Datum des Kaufvertrags begonnen, während DeLaval geltend machte, die Frist sei erst mit der letzten Verletzungshandlung ausgelöst worden.

Abweichend vom Urteil des Amtsgerichts Stockholm und des Berufungsgerichts Svea hovrätt stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass eine Patentverletzung aus mehreren Handlungen bestehen kann. Bereits durch die erste dieser Handlungen kann Schaden entstehen. Erneute Verletzungshandlungen können den ersten Schaden vergrößern oder neuen Schaden verursachen. Folglich beginnt eine neue Verjährungsfrist, wenn durch eine erneute Verletzungshandlung weiterer Schaden entsteht, wohingegen eine Verletzung, die keinen Schaden verursacht, keine neue Verjährungsfrist auslöst.

Der Oberste Gerichtshof befand, dass der Schadenersatz für die Verwertung der Erfindung einer angemessenen Lizenzgebühr entsprechen sollte. Die Verpflichtung zur Schadenersatzleistung entstand zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags mit den Landwirten.

Hinsichtlich des weiteren Schadenersatzes stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass DeLaval keine Chance mehr gehabt habe, seinen eigenen Melkroboter zu verkaufen, sobald potenzielle Kunden sich für den Lely-Roboter entschieden hatten. Daher sei natürlich davon auszugehen, dass DeLaval ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung durch einen Landwirt Schaden erlitten habe. Weiteren Schaden durch entgangenen Gewinn infolge der anderen Verletzungshandlungen habe DeLaval jedoch nicht geltend gemacht. Folglich sei durch die anderen Verletzungshandlungen keine neue Verjährungsfrist ausgelöst worden. Die maßgebliche Verletzungshandlung sei die Unterzeichnung des Vertrags zum Verkauf der Roboter gewesen.

Daher wurde DeLaval nur für zwei der sieben Roboter Schadenersatz zugesprochen.

tion for further damage (in this case: lost profit) in relation to four.

The parties disagreed as to when the period of limitation had started. Lely's position was that the starting point was the day on which the contract of sale had been signed, while DeLaval maintained that the period had not started until all the incidents of infringement had occurred.

Taking a different view from the District Court of Stockholm and Svea Court of Appeal, the Supreme Court found that an infringement may consist of a series of acts. The first of these acts can already cause damage. Subsequent acts of infringement may increase the initial damage or cause new damage. This means that a new period of limitation starts when further damage is caused by a new act of infringement, whereas an act of infringement that does not cause any damage cannot trigger a new period of limitation.

The Supreme Court established that the compensation for exploitation of the invention should be equivalent to a reasonable licence fee. The obligation to pay this compensation arose on signature of the contracts with the farmers.

As to compensation for further damage, the Supreme Court found that DeLaval had lost its opportunity to sell its own milking robot once prospective customers had chosen to buy the Lely robot. It was therefore natural to suppose that DeLaval had suffered damage on the day a contract was signed by a farmer. DeLaval had not claimed that any of the other acts of infringement had caused further damage in terms of lost profit. The conclusion was that no new period of limitation had started at the time of the other infringing acts. The relevant act of infringement was the signing of the contracts to sell the robots.

As a result, DeLaval was compensated with respect to only two of the seven robots.

réparation d'autres préjudices (en l'espèce, pour manque à gagner) concernant quatre trayeuses.

Les parties n'étaient pas d'accord sur la date de départ du délai de prescription des poursuites. Pour Lely, le point de départ était le jour de signature du contrat de vente alors que DeLaval soutenait que le délai ne commençait pas à courir tant que tous les faits de contrefaçon ne s'étaient pas produits.

La Cour suprême, adoptant un point de vue différent de celui de la Cour de district de Stockholm et de la Cour d'appel de Svea, a jugé qu'une série de faits peut être constitutive de contrefaçon. Le premier de ces faits peut déjà entraîner des préjudices. Des faits postérieurs de contrefaçon sont susceptibles d'augmenter le préjudice initial ou de causer un nouveau préjudice. En conséquence, un nouveau délai de prescription court à compter de la date des préjudices supplémentaires provoqués par un nouveau fait de contrefaçon, tandis qu'un fait de contrefaçon n'entraînant aucun préjudice ne peut ouvrir un nouveau délai de prescription.

La Cour suprême a décidé que l'indemnité pour l'exploitation de l'invention doit être équivalente à un droit de licence raisonnable. L'obligation de versement de cette indemnité naît à la signature des contrats avec les agriculteurs.

Quant à la réparation des préjudices supplémentaires, la Cour suprême a jugé que DeLaval avait perdu la possibilité de vendre sa propre trayeuse dès lors que les clients potentiels avaient choisi d'acheter la trayeuse Lely. On pouvait donc naturellement supposer que DeLaval avait subi des préjudices le jour de signature d'un contrat de vente avec un agriculteur. DeLaval n'avait pas prétendu que l'un quelconque des autres faits de contrefaçon a entraîné des préjudices supplémentaires en termes de perte de profit. Par conséquent, aucun nouveau délai de prescription n'a débuté au moment des autres faits de contrefaçon. Le fait de contrefaçon pertinent est la signature des contrats de vente des trayeuses.

DeLaval a donc obtenu réparation seulement pour deux des sept trayeuses.

Teilnehmerverzeichnis

List of participants

Liste des participants

I. Richter und Vertreter von Patentämtern
Judges and representatives of patent offices
Juges et représentants des offices de brevets
a) Vertragsstaaten des EPÜ
Contracting states to the EPC
Etats contractants parties à la CBE

AT	Österreich	Austria	Autriche	Eva Fessler Vorsitzende der Rechtsmittel- und Nichtigkeitsabteilung, Österreichisches Patentamt, Wien	Susanne Lang Stellvertretende Leiterin, Rechtsabteilung Patent und Muster, Österreichisches Patentamt, Wien
CH	Schweiz	Switzerland	Suisse	Dieter Brändle Präsident, Bundespatentgericht, St. Gallen	Tobias Bremi Bundespatentrichter, Bundespatentgericht, St. Gallen
				Bernard Corboz Juge fédéral, Tribunal Fédéral Suisse, Lausanne	Kathrin Klett Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung, Schweizerisches Bundesgericht, Lausanne
CY	Zypern	Cyprus	Chypre	Myron Nicolatos Judge, Supreme Court of Cyprus, Nicosia	
CZ	Tschechische Republik	Czech Republic	République tchèque	Hana Pipková Judge, Court of Appeal in Prague	
DE	Deutschland	Germany	Allemagne	Martin Ebner Richter am Landgericht München	Friedrich Feuerlein Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, München
				Klaus Grabinski Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe	Johannes Karcher Richter am Bundespatentgericht, München
				Thomas Kühnen Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf	Beate Schmidt Präsidentin des Bundespatentgerichts, München
				Andreas Voß Vorsitzender Richter am Landgericht Mannheim	
DK	Dänemark	Denmark	Danemark	Hans Christian Thomsen High Court Judge, Eastern High Court, Copenhagen	
EE	Estland	Estonia	Estonie	Kai Härmand Judge, Harju Country Court, Tallinn	
ES	Spanien	Spain	Espagne	Javier Forcada Miranda Judge, Spanish Ministry of Justice, Madrid	
FI	Finnland	Finland	Finlande	Reima Jussila Judge, Court of Appeal Helsinki	Antti Miettinen Justice, Court of Appeal Helsinki
				Eero Takkunen Chief Judge, District Court of Helsinki	Ari Wirén Judge, District Court of Helsinki
FR	Frankreich	France	France	Marie-Christine Courboulay Vice-présidente, Tribunal de Grande Instance de Paris	Eugene Lachacinsky Juge, Cour d'appel de Paris
				Sylvie Mandel Conseiller, Cour de Cassation	Alice Pézard Conseiller, Cour de Cassation, Paris
GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni	Richard Arnold Judge, Chancery Division, High Court, London	Colin Birss Judge, Patents County Court, London
				Julian Elbro Divisional Director, Patents Directorate, Intellectual Property Office, Newport	Christopher David Floyd Judge, Patents Court, London
				Robin Jacob Judge, UCL – Court of Appeal of England and Wales, London	David Kitchen Lord Justice, Royal Courts of Justice, London
GR	Griechenland	Greece	Grèce	Christos Choutopoulos Judge, Administrative Court of Appeal in Larissa	
HR	Kroatien	Croatia	Croatie	Ms Kamelija Parać Judge, High Commercial Court of the Republic of Croatia, Zagreb	Renata Duka Head, Department for the commercial law and company law, Ministry of Justice of the Republic of Croatia, Zagreb

IE	Ireland	Ireland	Irlande	Richard Bruton Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, Dublin	Peter Charleton Judge, High Court of Ireland, Dublin
				Frank Clarke Judge, Supreme Court of Ireland, Dublin	Susan Denham Chief Justice of Ireland, Dublin
				Dermot Doyle Controller, Irish Patents Office, Kilkenny	Paul Gallagher Senior Counsel and former Attorney General of Ireland, Dublin
				Michael Lydon Head, Patent Examination, Irish Patents Office, Kilkenny	Fidelma Macken Former judge of the Supreme Court of Ireland, and the European Court of Justice, Dublin
				Brian McGovern Judge, High Court of Ireland, Dublin	Roderick Murphy Judge, High Court of Ireland
IT	Italien	Italy	Italie	Gabriella Muscolo Judge, Court of Rome (IP Section)	Massimo Scuffi Judge, Supreme Court, Rome President of the District Court of Aosta
				Marina Tavassi President of IP Section, Tribunal of Milan	
LI	Liechtenstein	Liechtenstein	Liechtenstein	Gerhard Mislik Fürstlicher Oberrichter, Fürstliches Obergericht, Vaduz	
LT	Litauen	Lithuania	Lituanie	Konstantinas Gurinas Judge, Division of Civil Cases, Court of Appeal of Lithuania, Vilnius	Neringa Švedienė Judge, Civil Division, Vilnius Regional Court
				Asta Virbickienė Head of Appeals Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius	
LU	Luxemburg	Luxembourg	Luxembourg	Thierry Hoscheit Vice-président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg	
LV	Lettland	Latvia	Lettonie	Dzintra Balta Judge, Riga Regional Court	Zane Pētersonē Judge at the Civil Cases Collegium, Riga Regional Court
				Valdis Vazdiķis Judge, Riga Regional Court	
MC	Monaco	Monaco	Monaco	Stéphanie Vikström Mourou Juge au Tribunal de première instance, Monaco	
MT	Malta	Malta	Malte	Mark Chetcuti Judge, Courts of Justice, Valletta	
NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas	Edger Brinkman Senior Judge, District Court, The Hague	Marc van der Burg Legal Advisor, Netherlands Patent Office, The Hague
				Robert van Peursem Judge, Court of Appeal, The Hague	Hans van Walderveen Judge, District Court, The Hague
NO	Norwegen	Norway	Norvège	Per Kaare Nerdrum Judge, Oslo District Court	Jørgen Smith Member of the Norwegian Board of Appeal, Oslo
PT	Portugal	Portugal	Portugal	Eurico José Marques dos Reis Judge, Court of Appeals of Lisbon	
RO	Rumänien	Romania	Roumanie	Petre Ohan Director, Appeals Department, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest	Mihaela Paraschiv Judge, Bucharest Court of Appeal
				Bianca Antoaneta Scrob Judge, Bucharest Court of Appeal	
SE	Schweden	Sweden	Suède	Kristina Boutz Senior Judge of Appeal, Svea Court of Appeal, Stockholm	Tomas Norström Judge, City Court, Stockholm
				Yvonne Siösteen Judge, Court of Patent Appeals, Stockholm	
b) Erstreckungsstaaten Extension states Etats autorisant l'extension					
ME	Montenegro	Montenegro	Monténégro	Vesna Begovic Judge of the Supreme Court of Montenegro	Sanja Kalezic Head, Cabinet of the President, Supreme Court of Montenegro, Podgorica

c) Andere Staaten Other countries Autres Etats			
CN	China	China	Chine Xia Luo Judge, Intellectual Property Division, Supreme People's Court of China, Beijing
JP	Japan	Japan	Japon Kazuhide Shimasue Judge, Yokohama District Court
d) Europäische Union European Union Union européenne			
			Marko Ilešić Judge, Court of Justice of the European Union, Luxembourg
e) Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets			
			Margot Fröhlinger Principal Director, Patent Law and Multilateral Affairs, Munich
f) Beschwerdekammern des EPA EPO boards of appeal Chambres de recours de l'OEB			
		Alec Clelland Chairman of a Technical Board of Appeal, Munich	Kevin Garnett Member of the Legal Board of Appeal, Munich
		Brigitte Günzel Chairperson of the Legal Board of Appeal, Munich	Ulrich Oswald Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer, München
		Yvonne Podbielski Lawyer, Directorate Legal Research/Library, Munich	Dai Rees Chairman of a technical board of appeal, Munich
		Wim van der Eijk Vice-President of Directorate General 3 – Appeals and Chairman of the Enlarged Board of Appeal, Munich	Manfred Wieser Vorsitzender einer Technischen Beschwerdekammer, München
II. Ehrengast Guest of honour Hôte d'honneur			
		Michael Fysh Former Judge, Patents County Court, London	
III. Europäische Patentakademie European Patent Academy Académie européenne des brevets			
		Marielle Piana Administrator, European Patent Office, Munich	
IV. Sekretariat des Symposiums Secretariat of the symposium Secrétariat du colloque			
		Siobhan Bolger Irish Patents Office, Kilkenny	Elisha D'Arcy Judicial Support Unit, Courts Service of Ireland, Dublin
		Keenan Johnson Judge, Courts Service of Ireland, Dublin	Patrizia Loacker International Legal Affairs, PCT, DG 5, European Patent Office, Munich
		Stefan Luginbuehl Juriste, Affaires juridiques internationales, PCT, DG 5, Office européen des brevets, Munich	Linda Memery Judicial Support Unit, Courts Service of Ireland, Dublin
		Claudia Rabbetts International Legal Affairs, PCT, DG 5, European Patent Office, Munich	Irene Wendl International Legal Affairs, PCT, DG 5, European Patent Office, Munich

Anhang**Arbeitssitzung
Fallstudie¹
"Reifenabdichtmittel"****Inhalt**

Fallstudie

Inhalt

1. Darstellung der Fallstudie
2. EP 0 753 420 B1
3. DE 696 16 442 T2
Deutsche Übersetzung der Patent-
anmeldung EP 0 753 420 B1
4. Französische Übersetzung der
Patentanmeldung EP 0 753 420 B1
5. US Patent Application US 4 501 825
6. Deutsche Übersetzung der
Patentanmeldung US 4 501 825
7. Französische Übersetzung der
Patentanmeldung US 4 501 825

¹ Erstellt von
Dr. Klaus Grabinski, Richter am Bundes-
gerichtshof,
Dr. Stefan Luginbühl, Jurist, Direktion Interna-
tionale Rechtsangelegenheiten, PCT, EPA und
Dr. Dieter Stauder, ehemaliger assoziierter
Professor, Universität Straßburg.

Annex**Working session
Case study¹
"Tyre sealing preparation"****Contents**

Case study

Contents

1. Presentation of the case study
2. EP 0 753 420 B1
3. German translation of the (European)
patent specification EP 0 753 420 B1
4. French translation of patent
specification EP 0 753 420 B1
5. US Patent US 4 501 825
6. German translation of patent
specification US 4 501 825
7. French translation of patent
specification US 4 501 825

¹ Prepared by
Dr Klaus Grabinski, judge, Federal Court
of Justice, Germany,
Dr Stefan Luginbühl, Lawyer, International
Legal Affairs, PCT, EPO, and
Dr Dieter Stauder, former associate professor
at the University of Strasbourg.

Annexe**Séance de travail
Etude de cas¹
sur une "préparation de scellement
de pneumatiques"****Sommaire**

Etude de cas

Sommaire

1. Présentation de l'étude de cas
2. EP 0 753 420 B1
3. Traduction allemande du brevet
EP 0 753 420 B1
4. Traduction française du brevet
EP 0 753 420 B1
5. US Patent US 4 501 825
6. Traduction allemande du brevet
US 4 501 825
7. Traduction française du brevet
US 4 501 825

¹ Elaboré par
Dr. Klaus Grabinski, juge à la Cour de
cassation allemande,
Dr. Stefan Luginbühl, Juriste, Affaires juridiques
internationales, PCT, OEB, et
Dr. Dieter Stauder, ancien professeur associé,
Université de Strasbourg.

Fallstudie "Reifenabdichtmittel"

I. Sachverhalt

A ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 753 420.

Das Patent befasst sich mit einem Mittel zum Abdichten von Reifen bei Pannen.

Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Mittel zum Abdichten von Reifen bei Pannen, das über das Ventil in den Reifen einführbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel einen Kautschuklatex und ein mit dem Kautschuklatex kompatibles Klebstoffharz enthält, wobei der Kautschuklatex im Wesentlichen nur aus Naturkautschuklatex besteht."

Die Lehre aus Patentanspruch 1 umfasst danach folgende Merkmale:

1. Das Mittel ist zum Abdichten von Reifen bei Pannen über das Ventil in den Reifen einführbar.

2. Das Mittel enthält einen Kautschuklatex, der im Wesentlichen nur aus Naturkautschuk besteht.

3. Das Mittel enthält einen Klebstoffharz, der mit dem Kautschuklatex kompatibel ist.

Das Patent betrifft auch eine Vorrichtung zur Anwendung des Abdichtmittels, die aber im vorliegenden Rechtsstreit nicht Gegenstand der Auseinandersetzung ist. Die Parteien streiten nur um Merkmal 2, während die übrigen Merkmale außer Streit stehen.

Case study "Tyre sealing preparation"

I. Summary of facts

A is the registered proprietor of European patent No. 0 753 420.

The patent relates to a preparation for sealing punctured tyres.

Claim 1 reads as follows:

"Preparation for sealing tyres with a puncture which is introducible via the valve into the tyre, characterised in that the preparation contains a rubber latex and an adhesive resin compatible with the rubber latex, the rubber latex consisting substantially only of natural rubber latex."

The teaching of claim 1 thus has the following features:

1. The preparation for sealing tyres with a puncture is introducible into the tyre via the valve.

2. The preparation contains a rubber latex consisting substantially only of natural rubber.

3. The preparation contains an adhesive resin compatible with the rubber latex.

The patent also relates to an apparatus for administering the sealant. This, however, is not being contested in the present litigation. The parties are in dispute only about feature 2; the remaining features are not part of the dispute.

Etude de cas sur une "préparation de scellement de pneumatiques"

I. Exposé des faits

A est le titulaire enregistré du brevet européen 0 753 420.

Ce brevet porte sur une préparation de scellement de pneumatiques après crevaison.

La revendication 1 se lit comme suit :

"Préparation de scellement de pneumatiques ayant une crevaison, qui peut être introduite par une valve dans le pneumatique, caractérisée en ce que la préparation contient un latex de caoutchouc et une résine adhésive compatible avec le latex de caoutchouc, le latex de caoutchouc étant pour l'essentiel composé uniquement de latex de caoutchouc naturel"

L'enseignement de la revendication 1 comporte donc les caractéristiques suivantes :

1. La préparation peut être introduite par la valve dans le pneumatique pour assurer le scellement de pneumatiques après crevaison.

2. La préparation contient un latex de caoutchouc composé pour l'essentiel uniquement de caoutchouc naturel.

3. La préparation comprend une résine adhésive qui est compatible avec le latex de caoutchouc.

Le brevet concerne également un appareil permettant d'utiliser la préparation de scellement, lequel ne fait toutefois pas l'objet d'une contestation dans le présent litige. Les parties se sont opposées uniquement sur la caractéristique 2, les autres caractéristiques étant hors cause.

B hat Klage auf Nichtigkeitserklärung des Patents erhoben.

B has sued for revocation of the patent.

B a introduit une action en nullité contre ledit brevet.

Dabei hat er geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht patentfähig sei.

It maintains that the subject-matter of claim 1 is not patentable.

Il a ce faisant fait valoir que l'objet de la revendication^o 1 n'était pas brevetable.

Demgegenüber verteidigt der Patentinhaber das Streitpatent in der erteilten Fassung.

The patent proprietor, on the other hand, defends the patent in suit as granted.

Le titulaire du brevet défend quant à lui le brevet tel que délivré et objet du litige.

Sollte das Patent in dieser Fassung nicht Rechtsbestand haben, stellt er den Hilfsantrag, das Patent mit folgender Fassung des Patentanspruchs 1 aufrecht zu erhalten:

However, in case the patent as granted is not legally valid, it has filed an auxiliary request to have the patent maintained with the following text of claim 1:

Pour le cas où le brevet tel que délivré serait frappé de nullité, celui-ci demande à titre subsidiaire que le brevet soit maintenu dans la version suivante de la revendication 1 :

"Verwendung eines Mittels zum Abdichten von Reifen bei Pannen durch Einführen über das Ventil in den Reifen, wobei das Mittel aus einem Kautschuklatex, einem pH-Regulator, einem mit dem Kautschuklatex kompatiblen Klebstoffharz, einem Gefrierschutzmittel und optional einem Dispergiermittel besteht, wobei der Kautschuklatex im Wesentlichen nur aus Naturkautschuklatex besteht."

"Use of a preparation for sealing tyres with a puncture which is introducible via the valve into the tyre, the preparation consisting of a rubber latex, a pH regulator, an adhesive resin compatible with the rubber latex, an anti-freeze agent and, optionally, a dispersant, the rubber latex consisting substantially only of natural rubber latex."

"Utilisation d'une préparation de scellement de pneumatiques ayant une crevaison par introduction par la valve dans le pneumatique, la préparation étant composée d'un latex de caoutchouc, d'un régulateur de pH, d'une résine adhésive compatible avec le latex de caoutchouc, d'un produit anti-gel et, optionnellement, d'un produit dispersant, le latex de caoutchouc étant pour l'essentiel composé uniquement de latex de caoutchouc naturel."

Die Änderung des Patentanspruchs 1 in einen Verwendungsanspruch ist für die Fallstudie unerheblich.

Changing claims 1 to a use claim is for the case study immaterial.

La modification de la revendication 1 en une revendication d'utilisation est sans importance pour l'étude de cas.

A. Neuheit

Der Kläger macht fehlende Neuheit besonders aufgrund der US Patentschrift 4 501 825 geltend. Er beruft sich auch auf den Durchschnittsfachmann, dem der Austausch von natürlichem und synthetischem Kautschuk ganz selbstverständlich sei.

A. Novelty

The plaintiff asserts lack of novelty, in particular in the light of US patent specification 4 501 825. It also maintains that the idea of replacing synthetic rubber with natural rubber is entirely obvious to the average skilled person.

A. Nouveauté

Le demandeur fait valoir l'absence de nouveauté notamment en vertu du brevet US 4 501 825. Il se réfère à l'homme du métier disposant de connaissances moyennes, pour lequel l'échange de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique est tout à fait évident.

Demgegenüber macht der Beklagte geltend:

Die Lehre aus Patentanspruch 1 sei neu. Wie zwischen den Parteien unbestritten sei, offenbare die US Patentschrift 4 501 825 zwar ein Mittel zum Abdichten von Reifen, das mit Ausnahme der näheren Definition der Latexkomponente der Lehre des Patentanspruchs 1 entspreche.

Nicht offenbart sei das Merkmal 2, wonach das Mittel einen Kautschuklatex enthalten soll, der im Wesentlichen nur aus Naturkautschuklatex bestehe. Naturkautschuklatex enthielten nur solche Latices, welche natürlich gewonnen würden, d. h. nicht synthetisch hergestellt würden. Unter Schutz gestellt seien solche Latices, die durch Anritzen der Sekundärrinde der Stämme von Kautschuk- oder Parakautschukbäumen ausfließen würden.

In der US Patentschrift 4 501 825 werde zwar ausgeführt, dass als Latexkomponente alle geeigneten polymerischen oder copolymerischen Latices, wie Polymere oder Copolymere von Isopren, Styrol und Butadien in Betracht kämen.

Zwar sei es richtig, dass dem Fachmann bekannt sei, dass Naturkautschuk ein Polymer von Isopren sei. Unter der in der US Entgegenhaltung formulierten abstrakten Bezeichnung "Polymere oder Copolymere von Isopren, Styrol und Butadien" fielen jedoch mehrere Tausend natürliche oder synthetische Verbindungen, und Naturkautschuk werde weder an dieser noch an einer anderen Stelle der Entgegenhaltung ausdrücklich als mögliche Latexkomponente erwähnt. Es könne daher nicht angenommen

The defendant, on the other hand, argues as follows:

The teaching of claim 1 is novel. The parties are agreed that US patent specification 4 501 825 discloses a composition for sealing tyres which – with the exception of the exact definition of the latex component – corresponds to the teaching of claim 1.

The US patent does not, however, disclose feature 2, according to which the means contains a rubber latex consisting substantially only of natural rubber latex. Natural rubber latexes contain only latexes which are obtained naturally, i.e. are not manufactured synthetically. Protection extends only to latexes obtained by scoring the second layer of bark on the trunks of rubber or of pará rubber trees.

It is true that US patent specification 4 501 825 states that the latex component can be any suitable polymeric or copolymeric latex, such as polymers and/or copolymers of isoprene, styrene, and butadiene.

It is also true that the skilled person knows that natural rubber is a polymer of isoprene. However, the abstract term "polymers and/or copolymers of isoprene, styrene, and butadiene" used in the US citation could refer to several thousand natural or synthetic compounds, and neither at that point nor at any other in the cited document is natural rubber explicitly mentioned as a possible latex component. It thus cannot be assumed that the choice of natural rubber for the latex component was obvious in technical terms and

Le défendeur fait quant à lui valoir :

L'enseignement de la revendication 1 est nouveau. Tel qu'admis par chacune des parties, le brevet US 4 501 825 divulgue bien une préparation de scellement qui, mise à part la définition plus détaillée des composants du latex, correspond à l'enseignement de la revendication 1.

Ce qu'il ne divulgue pas, c'est la caractéristique 2 selon laquelle la préparation doit contenir un latex de caoutchouc composé pour l'essentiel uniquement de latex de caoutchouc naturel. Les latices de caoutchouc naturel contiennent uniquement des latices obtenus de manière naturelle, c'est-à-dire non pas des latices obtenus de manière synthétique. Les latices protégés par brevet sont ceux recueillis par saignée de l'écorce secondaire du tronc des arbres à caoutchouc ou des hévéas du Brésil.

Le brevet US 4 501 825 précise que tous les latices polymères ou copolymères appropriés, tels que les polymères ou copolymères de l'isoprène, du styrène et du butadiène, peuvent être considérés comme des composants du latex.

Il est certes exact que l'homme du métier sait que le caoutchouc naturel est un polymère de l'isoprène. Toutefois, plusieurs milliers de composés naturels ou synthétiques tombent sous l'appellation abstraite de "polymère ou copolymère de l'isoprène, du styrène et du butadiène" utilisée dans le brevet US qui ne mentionne ni là ni ailleurs le caoutchouc naturel comme composant possible du latex. On ne saurait par conséquent présumer qu'il était évident d'un point de vue technique de choisir du caoutchouc

werden, dass es aus fachlicher Sicht selbstverständlich gewesen sei und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedurfte, Naturkautschuk als Latexkomponente auszuwählen.

therefore did not need to be expressly disclosed.

naturel comme composant du latex, et qu'il était de ce fait inutile de le préciser plus particulièrement.

Beweisaufnahme

Nach Beweisaufnahme durch Sachverständigenanhörung steht für das Gericht fest, dass dem Fachmann bekannt war,

– dass Naturkautschuk ein Polymer von Isopren ist,

– dass unter die abstrakte Bezeichnung "Polymere oder Copolymere von Isopren, Styrol und Butadien" (US Patentschrift 4 501 825) mehrere Tausend natürliche oder synthetische Verbindungen fallen.

Taking of evidence

Having taken evidence by hearing experts, the court has found that the skilled person knows that

– natural rubber is a polymer of isoprene

– there are several thousand natural and synthetic compounds which are "polymers and/or copolymers of isoprene, styrene, and butadiene" (US patent specification 4 501 825).

Instruction

Après instruction par audition des experts, le Tribunal conclue que l'homme du métier sait

– que le caoutchouc naturel est un polymère de l'isoprène,

– que plusieurs milliers de composés naturels ou synthétiques tombent sous l'appellation de "polymères ou copolymères de l'isoprène, du styrène et du butadiène" (brevet US 4 501 825).

B. Erfinderische Tätigkeit

Im Weiteren macht der Kläger fehlende erfinderische Tätigkeit geltend. Dabei trägt er insbesondere vor, dass nach US Patentschrift 4 501 825 das verwendete Latex "aus jeder geeigneten Art von polymeren und kopolymeren Latex" bestehen könne.

Daher schließe dies aus Sicht des Fachmanns auf Grundlage der allgemeinen Erläuterungen in der US Patentschrift 4 501 825, dass insoweit jedes geeignete Polymer oder Copolymer von Isopren, Styrol und Butadien in Betracht komme, nicht aus, als Latexkomponente auch einen Naturkautschuklatex zu verwenden.

Dagegen wendet der Beklagte ein, dass es sich in der in der US Patentschrift 4 501 825 neben Polymeren oder Copolymeren von Isopren genannten beiden anderen Latices

B. Inventive step

The plaintiff further alleges lack of inventive step, arguing in particular that, according to US patent specification 4 501 825, the latex used can be "any suitable polymeric or copolymeric latex".

Thus the skilled person would understand from the general explanations in US patent specification 4 501 825 that, if any suitable polymer and/or copolymer of isoprene, styrene or butadiene can be used for the latex component, this includes a natural rubber latex.

The defendant counters that polymers and/or copolymers of styrene and/or of butadiene – the two other forms of latex cited in US patent specification 4 501 825 alongside polymers

B. Activité inventive

Le demandeur fait ensuite valoir le manque d'activité inventive. Ce faisant, il expose notamment qu'en vertu du brevet US 4 501 825, le latex utilisé peut "être composé de tout type approprié de latices polymères et copolymères".

Ceci n'exclut donc pas, du point de vue de l'homme du métier et sur la base de l'exposé général du brevet US 4 501 825, l'utilisation d'un latex de caoutchouc naturel comme composant du latex dans la mesure où il est possible de recourir à chaque polymère ou copolymère approprié de l'isoprène, du styrène et du butadiène.

A cela le défendeur objecte qu'il s'agit dans le brevet US 4 501 825, pour les deux autres latices (polymères ou copolymères du styrène et/ou du butadiène) désignés en plus des poly-

(Polymere oder Copolymere von Styrol und/oder Butadien) nur um synthetische Kautschuklatexes handele. Auch sei das in der US Patentschrift 4 501 825 genannte "Pilotide 5356" ein synthetischer Kautschuklatex. Dass im Übrigen für die Herstellung von Reifen üblicherweise Mischungen aus Styrol-Butadien und Naturkautschuk verwendet würden, lege dem Fachmann nicht nahe, auch für ein Reifenabdichtmittel eine Zusammensetzung mit Naturkautschuk zu wählen.

and/or copolymers of isoprene – are all synthetic latexes. The preferred substance named in the specification – "Pliolite 5356" – is also a synthetic rubber latex. Moreover, the fact that mixtures of styrene-butadiene and natural rubber are often used in the manufacture of tyres does not make it obvious to the skilled person to choose a composition involving natural rubber for a tyre sealant as well.

mères ou copolymères de l'isoprène, uniquement de latexes de caoutchouc synthétiques. Le "pilotide 5356" mentionné dans le brevet US 4 501 825 est lui aussi un latex de caoutchouc synthétique. Le fait que des mélanges de styrène-butadiène et de caoutchouc naturel sont par ailleurs couramment utilisés pour la fabrication de pneumatiques n'est pas évident pour l'homme du métier, pas plus que de choisir une composition de caoutchouc naturel comme préparation de scellement de pneumatiques.

Beweisaufnahme

Nach Beweisaufnahme durch Sachverständigenanhörung steht für das Gericht fest, dass dem Fachmann bekannt war,

– dass ein Copolymer von Styrol-Butadien, wie das in der US Patentschrift 4 501 825 namentlich genannte "Pilotide 5356" ein synthetischer Kautschuklatex ist,

– dass für die Herstellung von Reifen üblicherweise Mischungen aus Styrol-Butadien und Naturkautschuk verwendet werden,

– dass Naturkautschuk hervorragende elastomere Eigenschaften hat,

– dass Naturkautschuk ein Polymer von Isopren ist.

Taking of evidence

Having taken evidence by hearing experts, the court has found that the skilled person knows that

– copolymers of styrene-butadiene such as the "Pliolite 5356" cited in US patent specification 4 501 825 are synthetic rubber latexes

– mixtures of styrene-butadiene and natural rubber are often used in the manufacture of tyres

– natural rubber has particularly good qualities as an elastomer

– natural rubber is a polymer of isoprene.

Instruction

Après instruction par audition des experts, le Tribunal conclue que l'homme du métier sait

– qu'un copolymère du styrène et du butadiène tel que le "pilotide 5356" nommément désigné dans le brevet US 4 501 825 est un latex de caoutchouc synthétique,

– que des mélanges de styrène et de butadiène et de caoutchouc naturel sont couramment utilisés pour la fabrication de pneumatiques,

– que le caoutchouc naturel possède d'excellentes propriétés élastomères,

– que le caoutchouc naturel est un polymère de l'isoprène.

II. Aufgabe

1. Entscheiden Sie, ob, und wenn ja, aus welchem Grund das angegriffene Patent nach europäischem Patentrecht nichtig ist.

2. Sollten Sie zum Schluss kommen, dass das Patent nichtig ist, bitten wir Sie, den Hilfsantrag zu prüfen.

Die Parteien streiten um die unterschiedliche Auslegung der Begriffe "enthält" in dem ursprünglichen Klagepatent und "besteht" in dem Hilfsantrag.

Der Kläger vertritt die Ansicht, dass es der Begriff "besteht" im Rahmen des Hilfsantrags – nicht anders als der Begriff "enthält" im Rahmen des Hauptantrags – nicht ausschließt, dass das Mittel zum Abdichten von Reifen neben den ausdrücklich genannten Komponenten auch weitere Komponenten umfasst.

Demgegenüber meint der Beklagte, dass Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags dahin auszulegen sei, dass das Mittel ausschließlich die im Anspruch genannten Komponenten umfasse, mit Ausnahme allein des Dispergiermittels, dessen Zugabe optional sei.

Für den Fall, dass sich das Gericht seiner Auslegung anschließt, vertritt der Kläger die Ansicht, dass Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Für den Fall, dass sich das Gericht der Auslegung des Beklagten anschließt, sieht der Kläger im Hilfsantrag eine unzulässige Erweiterung des ursprünglichen Patentanspruchs 1.

II. Questions

1. Is the patent in suit valid under European patent law? If not, why?

2. If you judge the patent to be invalid, please examine the auxiliary request.

The parties are in dispute about the differing interpretation of the term "contains" in the original patent in suit and "consists of" in the auxiliary request.

The plaintiff believes that the term "consists of" in the auxiliary request – like the term "contains" in the main request – does not preclude the possibility that the tyre sealant may include substances other than those named.

The defendant, on the other hand, asserts that claim 1 as worded in the auxiliary request should be understood to mean that the preparation is made up only of the substances cited in the claim, with the exception of the dispersant, use of which is optional.

If the court agrees with the plaintiff's interpretation, in the plaintiff's view claim 1 as worded in the auxiliary request does not involve an inventive step.

If the court agrees with the defendant's interpretation, the plaintiff considers the auxiliary request to be an inadmissible extension of claim 1 as filed.

II. Tâche

1. Jugez si – et dans l'affirmative pour quelle raison – le brevet attaqué est invalide aux termes du droit de brevet européen.

2. Pour le cas où vous concluriez à l'invalidité du brevet, merci d'examiner la requête formulée à titre subsidiaire.

Les parties sont en conflit sur l'interprétation divergente des termes "contient" dans le brevet initial objet du litige et "se compose" dans la requête subsidiaire.

Le demandeur est d'avis que le terme "se compose" dans le cadre de la requête subsidiaire n'exclut pas – pareillement au terme "contient" dans le cadre de la requête principale – que la préparation de scellement de pneumatiques comprenne outre les composants expressément nommés également d'autres composants.

Le défendeur est quant à lui d'avis que la revendication de brevet 1 dans la version de la requête subsidiaire doit être interprétée dans ce sens que la préparation comprend exclusivement les composants mentionnés dans la revendication, exception faite du seul produit dispersant dont l'ajout est optionnel.

Pour le cas où le Tribunal se rallierait à son interprétation, le demandeur est d'avis que la revendication 1 dans la version de la requête subsidiaire ne résulte pas d'une activité inventive.

Pour le cas où le Tribunal adhérerait à l'interprétation du défendeur, le demandeur voit dans la requête subsidiaire un élargissement illicite de la revendication 1 du brevet initial.

Er trägt vor, dass für den Fachmann in der Ursprungsanmeldung nicht offenbart war, dass das Abdichtmittel ausschließlich ("exklusiv") aus den im Hilfsantrag genannten Komponenten bestehen sollte.

The plaintiff argues that the application as filed did not disclose to the skilled person that the sealant would be made up exclusively of those substances named in the auxiliary request.

Il expose que l'enseignement de la demande de brevet initiale ne permettait pas à l'homme du métier de déduire que la préparation de scellement devait avoir pour composants uniquement ("exclusivement") les composants désignés dans la requête subsidiaire.

3. Wir bitten die Teilnehmer, die zum Schluss kommen, dass das Patent rechtsbeständig ist, auch den Hilfsantrag zu prüfen.

3. If you judge the patent to be valid, please also examine the auxiliary request.

3. Nous demandons aux participants concluant à la validité du brevet de bien vouloir également examiner la requête subsidiaire.

Europäisches Patentübereinkommen

Neuheit Artikel 54

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

...

Artikel 56 Erfinderische Tätigkeit

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinn des Artikels 54 Absatz 3, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

Artikel 123 Änderungen

...

(2) Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

...

European Patent Convention

Article 54 Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

...

Article 56 Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 123 Amendments

...

(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

...

Convention sur le brevet européen

Article 54 – Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

...

Article 56 – Activité inventive

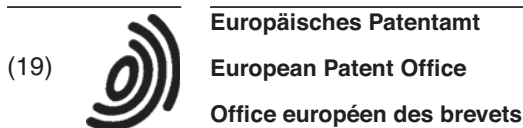
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 123 – Modifications

...

(2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

...



(11) **EP 0 753 420 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
31.10.2001 Bulletin 2001/44

(51) Int Cl.⁷: **B60C 17/00, B60C 23/00**

(21) Application number: **96305059.6**

(22) Date of filing: **09.07.1996**

(54) **Preparation for sealing punctured tyres and apparatus for the sealing and pumping up of tyres**

Zubereitung zum Dichten von Reifenpannen, und Vorrichtung zum Dichten und Aufpumpen von Reifen

Préparation d'obturation de bandages pneumatiques crevés, et appareil pour l'obturation et le gonflage des bandages pneumatiques

(84) Designated Contracting States:
DE ES FR GB IT NL SE

(30) Priority: **11.07.1995 DE 19525233**
08.12.1995 DE 19545935

(43) Date of publication of application:
15.01.1997 Bulletin 1997/03

(60) Divisional application:
01108621.2 / 1 123 795

(73) Proprietor: **SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LIMITED**
Kobe-shi, Hyogo-ken (JP)

(72) Inventors:
• **Gerresheim, Manfred**
61379 Obertshausen-Hausen (DE)

- **Fuchs, Hans-Bernd**
63755 Slzenau-Horstein (DE)
- **Steinbrecht, Ulrich**
64372 Ober-Ramstadt (DE)
- **Stransky, Norbert**
63517 Rodenbach (DE)
- **Ditzel, Eduard**
63517 Rodenbach (DE)
- **Wolf, Helmut**
63458 Grundau (DE)

(74) Representative: **Manitz, Finsterwald & Partner**
Postfach 22 16 11
80506 München (DE)

(56) References cited:

EP-A- 0 278 297	FR-A- 671 659
FR-A- 932 409	FR-A- 1 072 149
US-A- 3 843 586	US-A- 3 981 342
US-A- 4 116 895	US-A- 5 124 395

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

EP 0 753 420 B1

EP 0 753 420 B1

Description

[0001] This invention relates to a preparation for sealing punctures in tyres and also to an apparatus for the application of the sealing preparation to the tyre and for pumping it up to a pressure at which it can be used.

[0002] Various puncture sealing preparations are available on the market. They mainly contain colloidal dispersions of polymers in an aqueous medium, known in the following as lattices. Thus, for example polystyrene butadiene lattices, poly (vinyl acetate) lattices, acrylic copolymer lattices, nitrile lattices and polychloroprene lattices are used. Sealing preparations are also known which do not contain water but rather tetrachloroethylene as the carrier medium.

[0003] US-A-4 116 895 discloses a sealing composition containing butyl rubber emulsion, at least one saturated hydrocarbon polymer emulsion, a crosslinking agent for the rubber and a crosslinking activator. The composition may contain at least one additional rubber component selected from the group consisting of diene type unsaturated hydrocarbon polymer emulsions and a natural rubber latex. This composition is intended to be applied on the inner surface of the tyre when the tyre is manufactured forming a partially crosslinked rubber. Its presence from the beginning in the tyre before assembly onto the rim has the disadvantage of increasing the weight of the tyre/wheel assembly.

[0004] The prior art uses, for the introduction of such sealing preparations into a tyre and for pumping up the tyre to a pressure at which it can be used, an apparatus comprising a pressure-tight container for the sealing preparation which contains a liquefied gas as a pressure source. This is referred to as a spray can in the following. A propane/butane mixture is mainly used as the liquefied gas. In rare cases, fluorochlorohydrocarbons are also used. These spray cans have a hose at their outlet valve, the other end of the hose being provided with a screw adapter for the tyre valve.

[0005] When a tyre puncture occurs, the sealing preparation is sprayed from the spray can into the interior of the tyre through the tyre valve and the tyre is reinflated by means of the propellant gas to a specific pressure which is of different levels depending on the leak. The tyre is then driven a few kilometres, dependent on the nature of the defect, to distribute the sealing preparation in the interior of the tyre and to seal off the defect.

[0006] In another apparatus the sealing preparation is located in a compressible flask which is connected via an adapter to the tyre valve with the valve insert having been previously removed. The sealing preparation is then sprayed into the tyre by pressing the flask. After the insertion of the valve insert, the tyre is then pumped up again to a specific pressure with the aid of carbon dioxide cartridges.

[0007] The previously used sealing preparations are not completely satisfactory. They can be mechanically removed relatively easily, some of them are not adequately effective in wet conditions and do not result in a seal when the tyre defect is present at the edge of the breaker, i.e. at the edges of the tyre treads.

[0008] FR-A-671 659 discloses an apparatus for introducing a sealing preparation into a tyre according to the preamble of independent claims 10, 17 and 18 and a sealing preparation according to the preamble of independent claim 1. The apparatus comprises a container for the sealing preparation, the container having an outlet valve for the sealing preparation and a gas inlet, and a source of pressure (e.g. an air pump) which is connected with the gas inlet of the container.

[0009] FR-A-932 409 describes a process for connecting two parts of vulcanised rubber with a vulcanisable rubber composition by heating the rubber composition at the vulcanisation temperature with an alternating current of high-frequency. To increase the efficacy of heating with the alternating current the vulcanisable rubber composition contains a polar organic compound having a dipole moment exceeding one Debye unit.

[0010] Difficulties also arise with the prior art apparatus for introducing the sealing preparation into the interior of the tyre and for pumping up the tyre. Thus, with spray cans which contain propane/butane mixtures as the propellant gas, one can, depending on the mixture ratio, only satisfactorily operate to temperatures down to about 0°C. Furthermore, propane/butane mixtures are combustible and explosive. Fluorochlorohydrocarbons are a burden for the environment. Finally all known propellants are only available in a limited quantity when a puncture occurs.

[0011] The object of the present invention is to provide a sealing preparation which results in an effective seal even in the wet and also for punctures at the edge of the breaker strips and which is mechanically more difficult to remove. Furthermore, devices are provided for the successful introduction of the sealing preparation into the tyre and for the pumping up of the tyre to a pressure at which the tyre can be used and which do not have at least one of the above-named disadvantages.

[0012] According to one aspect of the present invention a preparation for sealing tyres with a puncture which is introducable via the valve into the tyre, characterised in that the preparation contains a natural rubber latex and an adhesive resin compatible with the rubber latex.

[0013] Such sealing preparations result in substantially better sealing than the prior art commercially available sealing preparations. The sealing preparations of the invention are more difficult to mechanically remove from the tyre, seal better under wet conditions and result in a good seal, even for punctures at the edge of the breaker strip.

[0014] For the adhesive resin "compatible" signifies that the adhesive resin does not cause any coagulation of the rubber latex. As adhesive resins there are to be understood resins which improve the ability of the rubber latex to bond to the tyre. By way of example, resins can be used which are added to elastomers as tackifiers. The adhesives resins

EP 0 753 420 B1

are preferably added in the form of aqueous dispersions or emulsions of rubber latex. As a rule, these are aqueous dispersions. Particularly preferred are terpene-phenol-resins.

[0015] Latex which has been concentrated by centrifuging or vaporisation can also be used as natural rubber latex.

[0016] In the embodiment in which an adhesive resin is contained in the sealing preparation, lattices of natural rubber and of synthetic rubbers, such as, for example, styrene butadiene rubber, acryl nitrile butadiene rubber, ethylenevinylacetate rubber, chloroprene rubber, vinylpyridene rubber, butyl rubber and others can be used as well as their mixtures. Preferred are mixtures of natural rubber with the said lattices of synthetic rubbers and it is particularly preferred if only natural rubber latex is contained as rubber latex in the sealing preparation.

[0017] The sealing preparations of the invention can be used for the sealing of pneumatic tyres of all types, including bicycles, motorcycles, motorcars, commercial vehicles, industrial vehicles, wheelchairs, caravans, agricultural and garden vehicles, wheelbarrows, and so on.

[0018] In the sealing preparations of the invention, which contain an adhesive resin, the ratio by weight of rubber to adhesive resins preferably lies in the range from about 10:1 to 1:10, more preferably from 5:1 to 1:3 and particularly preferably from 4:1 to 1:1.

[0019] A frost protection agent is preferably added to the sealing preparations of the invention. Customary frost protection agents can be used, such as high boiling point, water soluble, difficult to ignite organic liquids, such as glycols, preferably ethylene glycol. Polyethylene glycols with molecular masses up to 300 to 400 g/mol can also be used. Through this addition one obtains a good sealing at low temperatures, even when these are associated with the effects of wetness.

[0020] For the thinning of the sealing preparations, a dispersion agent can be used, as a rule water. Furthermore, the sealing preparations of the invention can contain customary dispersants, emulsifying agents, foam stabilisers and/or pH-regulators, such as ammonia or sodium hydroxide. Moreover, it can be of advantage for rapid sealing and for the sealing of larger holes to use one or more fillers. Suitable fillers are, for example, silicic acid, chalk, carbon black, fibrous materials, such as natural fibres, chemical fibres of natural polymers or synthetic fibres, glass fibre reinforced plastics, polystyrene particles, rubber dust which is produced by comminution of vulcanised products such as tyres, saw dust, moss rubber particles, particles of rigid foam for cut flowers and the like. Particularly preferred are fibrous materials, small rubber particles in combination with silicic acids and glass fibre reinforced plastics.

[0021] The fillers can be directly added to the sealing preparation. However, insofar as the fillers have a size which would make it difficult or impossible to introduce the sealing preparation via the valve without a change in the valve size, these fillers are generally to be introduced into the tyre during the fitting of the tyre, they then bring about the seal when the sealing preparation is injected into the tyre in the event of a puncture.

[0022] The solid component of the sealing preparation of the invention can amount to approximately 40 to 70% by weight, preferably to 45 to 55% by weight, and particularly preferably to about 50% by weight of the sealing preparation. With the sealing preparation without adhesive resins, the solid component comprises principally rubber. With the sealing preparation with adhesive resin, the solid material component additionally contains the resin, providing it is a solid resin. The liquid component of the sealing preparation without adhesive resins consists of the carrier agent water for the rubber, and optionally of further liquid components, such as the frost protection agent and the dispersion agent used for thinning, preferably water. With the sealing preparation with the adhesive resin, the dispersion agent or emulsifying agent for the adhesive resin, preferably water, also belongs to the liquid component as does, if necessary the liquid adhesive resin.

[0023] If fillers are used, then they are added to the sealing preparation in a quantity of about 20 to 200g per litre of sealing preparation, preferably 60 to 100g, or are put in the tyre during fitting.

[0024] The manufacture, storage and filling of the sealing preparation in accordance with the invention preferably takes place in the presence of nitrogen or noble gases in order to avoid the action of oxygen.

[0025] Various apparatuses can be used for the sealing preparation of the invention for the introduction of the sealing preparation into the tyre and for pumping up of the tyre. Thus, the sealing preparation can be used in the initially named spray cans which contain propane/butane mixtures as propellant gas. However, other preferred apparatuses can also be used according to a second aspect of the present invention.

[0026] Accordingly a second aspect of the invention provides an apparatus wherein the pressure source is a liquefied gas which is contained with the sealing preparation in the pressure-tight container.

[0027] Thus in use one embodiment provides a hose with a screw adapter for the tyre valve which is attached to the outlet valve of the pressure-tight container. A liquefied gas which is contained with the sealing preparation in the pressure-tight container serves as the pressure source. Because the liquefied gas, for example a propane/butane mixture, is not capable of operating at low temperatures and/or the sealing preparation freezes, then the content of the pressure-tight container, that is to say the spray can, is heated up with the heat source to ensure effective operation.

[0028] The same method is used in the following embodiment. The pressure source is located outside the pressure-tight container separate from the sealing preparation and can, for example, be an air compressor or a pressure flask or several gas cartridges with liquefied or compressed gas. With this embodiment, the pressure-tight container has a

EP 0 753 420 B1

gas inlet through which the gas from the pressure flask or from the gas cartridge, or compressed air from the compressor, is introduced into the pressure-tight container. For the purpose, a hose-like connection is provided if required with a pressure relief valve and a throughflow restrictor between the gas inlet of the pressure-tight container and the pressure flask of the air compressor.

5 [0029] In the case of a puncture, the sealing valve in the pressure-tight container is heated up by the heat source, insofar as it has frozen up, as was described above for the spray can. The pressure-tight container is connected to the tyre valve via a hose with a screw adapter connected to the outlet valve of the pressure-tight container. Through the gas introduced from the pressure flask or from the compressor into the pressure-tight container, the sealing preparation is sprayed via the outlet valve and the hose into the interior of the tyre and the tyre is subsequently pumped. Insofar
10 as the gas in the pressure flask is not capable of operating at low temperatures, the pressure flask can also be heated up by a heat source.

[0030] The embodiment with the compressor as the pressure source has the additional advantage that an unrestricted gas supply is available. When compared with propane/butane mixtures, the further advantage is obtained, that no danger exists of combustion or explosion. Small air compressors for pumping up motorcar and motorcycle tyres are
15 commercially available. They are designed for pressures up to approximately 12 bar. Naturally, compressors with a lower and higher maximum pressure and also with a lower or higher air conveying volume can be used in the devices of the invention. The compressors can be connected to the cigarette lighter, directly to the battery in the motor vehicle or to another power source.

[0031] A heater pad with resistive heating can be used as the heat source and may be wound or laid around the pressure-tight container and/or the pressure flask of the liquefied gas. The heater can also be supplied with power via
20 the cigarette lighter.

[0032] Furthermore, the heat source can consist of at least two mutually separated substances which, on mixing, liberate heat of reaction, such as for example heat of neutralisation, heat of solution or heat of hydration. Thus, if required, calcium chloride, by way of example, can be dispensed into a water containing pad or cushion which is for
25 example, wound around the pressure-tight container or the pressure flask to be heated up. Through the heat of hydration the sealing preparation and/or the propellant can be heated up to a temperature at which they are capable of functioning. Naturally, other devices can also be used in place of the cushion, for example, an upwardly open vessel with a jacket filled with water in which the pressure-tight container or the pressure flask which have to be warmed up are placed as required.

[0033] A latent heat store which liberates heat on its conversion can also be used as a heat source. In this case, a cushion can also be considered which contains the latent heat store. Substances, which generate heat with a change of the state of aggregation or on phase transitions, can be used as the latent heat store. Thus, for example, cushions
30 can be used which contain a sodium acetate solution. On pressing a metallic platelet, which is likewise contained in the cushion, the sodium acetate crystallises and the heat of crystallisation is liberated.

[0034] In another embodiment the apparatus has a pressure-tight container which is provided with an outlet valve and an outlet quantity restrictor and which contains a sealing preparation and liquefied sulphur hexafluoride or dinitrogenoxide as a pressure source for the introduction of the sealing preparation out of the pressure-tight container into
35 the interior of the tyre and also for the reinflation of the tyre.

[0035] In this case, pressure-tight containers are used which withstand higher operating pressures than those for propane/butane mixtures. Whereas commercial spray cans which have a maximum permitted operating pressure of
40 about 8 to 18 bar can be used with propane/butane mixtures, a pressure-tight container which is suitable for 25 bar operating pressure is used with sulphur hexafluoride, for example a thick-walled stainless steel container.

[0036] For dinitrogenoxide the pressure-tight container must be suitable for operating pressures of about 50 bar. These propellants have the advantage that they are not combustible and can also be used at low temperatures without
45 the aid of a heat source.

[0037] The manner of operation is the same as in a spray can. In this case, the outlet valve is also provided with a hose which has a screw adapter for the tyre valve at its end. In addition, an outlet quantity restrictor is provided at the outlet valve in order to be able to effect metering of the sealing preparation at the high pressures.

[0038] With another embodiment in accordance with the invention the apparatus has a pressure-tight container containing a sealing preparation and having an outlet valve for the sealing preparation and also a gas inlet to which a pressure source can be connected or is connected from which pressurised gas can be introduced into the pressure-tight container via the gas inlet. An air compressor or a portable pressure vessel of about 5 to 8 l volume which contains
50 the air in compressed form can be used as the pressure source. The internal pressure of the tank amounts to about 8 to 10 bar. The pressure tank can, for example, be filled up at an air line at a filling station. Furthermore, a pressure flask or several gas cartridges with liquefied or compressed gas can be used as the pressure source. Propane/butane mixtures, sodium hexafluoride, dinitrogenoxide and others can also be used as gases.

[0039] The sealing preparation of the invention is preferably used in all the previously described apparatuses.

[0040] When a puncture occurs the pressure-tight container is connected to the tyre valve. For this purposes, the

EP 0 753 420 B1

screw adapter which is located at the end of the hose connected to the outlet valve of the pressure-tight container is screwed onto the tyre valve. Insofar as a sealing preparation and/or a gas, designated a propellant gas in the following, are used which are not capable of operation at low temperatures, and if the tyre must be sealed at such temperatures, then the pressure-tight container which contains the sealing preparation and the propellant gas, or the pressure-tight container containing only the sealing preparation and the pressure flask with the propellant gas, can be brought to an operating temperature with the aid of a previously described heat source. This heating up can also be carried out prior to connecting the tyre valve and the pressure-tight container.

[0041] On opening of the outlet valve, the sealing preparation is sprayed into the interior of the tyre by the propellant gas which is either located in the pressure-tight container or is supplied to the pressure-tight container via its inlet valve from the pressure flask and the tyre is pumped up to a pressure which depends on the size of the leak. In the embodiment with an air compressor or pressure tank as a pressure source, air is supplied to the pressure-tight container via its inlet valve on opening of the outlet valve in order to spray the sealing preparation into the interior of the tyre to pump up the tyre. Thereafter, the apparatus is unscrewed from the tyre valve and the tyre is driven for a few kilometres so that the sealing preparation is distributed around the interior of the tyre and the leak is sealed off. Thereafter, the apparatus is again connected to the tyre valve and again the tyre is pumped up to its desired pressure by the propellant gas which is either present in the pressure-tight container or is supplied to it from the pressure flask via the inlet valve. Instead of using a pressure flask, several gas cartridges can also be used as a pressure source in order to obtain the desired pressure. With the device with an air compressor or pressure tank, the tyre is pumped up to its desired pressure with air which is supplied to the tyre via the pressure-tight container. With bicycles, an air pump can also be used.

[0042] Depending on the power of the compressor and depending on the nature and size of the tyre defect, the pumping up process can also be omitted after sealing.

[0043] The invention will now be described in more detail with reference to the drawings and to the embodiment. In the drawings there are shown:

Figure 1 a schematic illustration of an embodiment in accordance with the invention in which the pressure-tight container is shown in section; and

Figure 2 a schematic illustration of another embodiment in accordance with the invention in which the pressure-tight container is shown in section.

[0044] The embodiment shown in Figure 1 operates with a small air compressor 1 as a pressure source. The air compressor is connected via the hose 2 to the gas inlet 3 of the pressure-tight container 4. The gas inlet 3 is closable via a shut-off valve 5 and formed as a riser tube which extends above the liquid level of the sealing preparation 6 in the pressure-tight container 4. The pressure-tight container 4 is furthermore provided with an outlet valve 7 for the sealing preparation 6. A hose 8 is connected to the outlet valve 7 and carries at its end a threaded adapter 9 with which the hose 8 can also be screwed onto the tyre valve 10.

[0045] The pressure-tight container is provided with a water-filled jacket 11 which has filling stubs 12. Calcium chloride can be filled into this filling stub 12 as required. If the sealing preparation has frozen up at lower temperatures, then it can be heated up in this way, by the heat of hydration which is liberated, to a temperature at which it is able to operate. The air compressor 1 is provided with an electrical cable 13, the plug 14 of which fits into the cigarette lighter.

[0046] When there is a puncture, the screw adapter 9 is screwed onto the tyre valve 10, the air compressor is connected to the cigarette lighter and the shut-off valve 5 at the gas inlet of the pressure-tight container 4 is opened. The compressed air introduced via the gas inlet 3 into the container 4 presses the sealing preparation 6 through the outlet valve 7 and the tyre valve 10 into the tyre interior. Thereafter, the air flows into the interior of the tyre and pumps the tyre up to a specific pressure. Thereafter, the screw adapter 9 is unscrewed from the tyre valve 10 and the air compressor 1 is stopped. After the tyre has been run to distribute the sealant in the tyre and for the sealing of the same, the device is reconnected and the tyre is pumped up again to its desired pressure.

[0047] Figure 2 shows another embodiment in which parts identical to Figure 1 are designated with the same reference numerals. In this device a pressure flask 15 is provided at the pressure source and contains dinitrogenoxide or sulphur hexafluoride as the propellant gas. The pressure flask with the liquefied propellant gas is provided with a gas outlet 16 in which are located a shut-off valve 17, by which the throughflow quantity of the propellant gas can be simultaneously set, and also a pressure relief valve 18. The gas outlet 16 is connected to the gas inlet 3 at the pressure-tight container 4. The outlet valve 7 for the sealing preparation 6 is connected to a riser tube 19. Furthermore, the pressure-tight container 4 stands in a vessel 20, the wall of which is filled with water or can be filled with water to which calcium chloride can be added if required in order to heat up the sealing preparation 6.

[0048] The manner of operation of this embodiment corresponds to that of Figure 1 with the exception that the propellant gas flows into the pressure-tight container 4 on opening of the shut-off valve 17 and presses the sealing preparation 6 through the riser tube 19, the outlet valve 7 and the tyre valve 10 into the tyre. Naturally, a jacket 11 at the pressure-tight container 4 which can be filled with water and also the vessel 20 in Figure 2 can be dispensed with when

EP 0 753 420 B1

the sealing preparation 6 does not freeze up at low temperatures.

Example

- 5 **[0049]** 300g of natural rubber latex with a rubber content of 60% by weight which contains ammonia as a pH-regulator were mixed by stirring with 120g of terpen phenol resin dispersion with a resin content of 55% by weight (Dermulsene®). 67g of ethylene glycol was added to the mixture and all was mixed well. The solid component of the mixture amounted to 246g.
- 10 **[0050]** This mixture was tested in a device, such as can be seen in Figure 1 with the exception that the pressure-tight container had no jacket to be filled with water, since the sealing preparation is also capable of operating at low temperatures.
- [0051]** The sealing preparation was tested under various test conditions. For the test, a 195/65 R15 **DUNLOP® SP9** tyre was used which was tested on a testing drum and on the road.
- 15 **[0052]** The testing drum was a CFM machine with a drum diameter of 2m and a test load of 500 daN. The type and location of the defect and the more detailed test conditions at which the tyre was tested with the two sealing preparations are set forth in the following Table 1.
- [0053]** During the road test an Audi Quattro A4 with a 2.8 l engine was used. More precise details of the test conditions are likewise given in Table 1.
- 20 **[0054]** For the comparison, the best sealing preparation available on the market was used which contains chloroprene as rubber, water as a carrier agent and propane, butane as a propellant in a spray can.
- [0055]** The test results are summarised in the following Table 1.

25

30

35

40

45

50

55

EP 0 753 420 B1

TABLE 1

Defect	Location of test	Weather conditions	Test speeds	Test distance	Sealing preparation	Results
4mm spike in the tread surface	CFM-machine	Dry	50 km/h	20 km	Example Commercial product	Sealed Sealed
4mm spike in the tread surface	CFM-machine	Wet	50 km/h	20 km	Example Commercial product	Sealed Sealed
4,5mm screw in the undertread rubber run-out	Road test	Dry	Various speeds	40 km (only in the example)	Example Commercial product	Sealed No seal
4,5mm screw in the undertread rubber run-out	Road test	Wet	Various speeds	40 km (only in the example)	Example Commercial product	Sealed No seal
4mm spike in the undertread rubber run-out, water in the tyre	Road test	Dry	Various speeds	40 km (only in the example)	Example Commercial product	Sealed No seal
4mm spike in the undertread rubber run-out	Road test	Dry	Various speeds	40 km (only in the example)	Example Commercial product (double quantity)	Sealed Only initial seal

EP 0 753 420 B1

[0056] The sealing preparation of the invention was additionally tested under the test conditions summarised in the Table 2 and in each case a seal was achieved.

TABLE 2

Defect	Location of test	Test conditions
4mm spike in the tread surface	CFM-machine	Fast-running test at 170km/h; camber 4°
4mm spike in the tread surface	CFM-machine	Fast-running test at 260km/h, 3'; camber 4°
4mm spike in the tread surface	CFM-machine	Fast-running test at 250km/h, 4'; camber 4°
4mm spike in the tread surface	CFM-machine	Speed: 100km/h Test distance: 2796km
4mm spike in the tread surface	CFM-machine	Speed: 100km/h Test distance: 2400km; camber 4° Oblique running: 1°

[0057] The sealing preparation of the invention can be used at high and low temperatures.

Claims

1. A preparation for sealing tyres with a puncture which is introducible via the valve into the tyre, **characterised in that** the preparation contains a natural rubber latex and an adhesive resin compatible with the rubber latex.
2. A sealing preparation in accordance with claim 1, **characterised in that** it contains a terpene phenol adhesive resin as the adhesive resin.
3. A sealing preparation in accordance with 1 or 2, **characterised in that** it contains the adhesive resin in the form of an aqueous emulsion or dispersion.
4. A sealing preparation in accordance with claims 1 to 3, **characterised in that** it contains rubber and adhesive resin in a weight ratio of 5:1 to 1:3.
5. A sealing preparation in accordance with claim 4, **characterised in that** the weight ratio amounts to 4:1 to 1:1.
6. A sealing preparation in accordance with any of claims 1 to 5, **characterised in that** it has a solid material content of 40 to 70% by weight.
7. A sealing preparation in accordance with claim 6, **characterised in that** the solid content amounts to 45 to 55% by weight.
8. A sealing preparation in accordance with any of claims 1 to 7, **characterised in that** it further contains a freezing protection agent.
9. A sealing preparation in accordance with any of claims 1 to 8, **characterised in that** it further contains one or more filler materials.
10. An apparatus for the sealing of punctures and pumping up of tyres, comprising a pressure-tight container (4) containing a sealing preparation (6) and having an outlet valve (7) for the sealing preparation, a source of pressure (1) for introducing the sealing preparation from the pressure-tight container (4) into the interior of the tyre and for the reinflation of the tyre, **characterized in that** the sealing preparation (6) is according to any of claims 1 to 9 and **in that** the apparatus further comprises a source of heat for heating up the sealing preparation (6) in the pressure-tight container (4) and/or for the heating up of the pressure source.
11. An apparatus in accordance with claim 10, **characterised in that** the pressure source is a liquefied gas which is contained with the sealing preparation in the pressure-tight container (4).

EP 0 753 420 B1

12. An apparatus in accordance with claim 10, **characterised in that** the pressure-tight container (4) has a gas inlet (3) and the pressure source is an air compressor (1) with which air under pressure can be introduced via the gas inlet (3) into the pressure tight container (4).

13. An apparatus in accordance with claim 11, **characterised in that** the pressure-tight container (4) has a gas inlet (3) and the pressure source is at least one pressure bottle (15) which contains the liquefied or compressed gas which is introducable via the gas inlet (3) into the pressure-tight container (4).

14. An apparatus in accordance with any of claims 11 to 13, **characterised in that** the heat source is a heated cushion with resistance to heating.

15. An apparatus in accordance with any of the claims 10 to 13, **characterised in that** the heat source has at least two substances separated from one another which release reaction heat when mixed.

16. An apparatus in accordance with any of the claims 10 to 13, **characterised in that** the heat source is a latent heat store which releases heat when it is converted.

17. An apparatus for the sealing of punctures and pumping up of tyres, comprising a pressure-tight container (4) containing a sealing preparation (6) and a pressure source for introducing the sealing preparation (6) from the pressure-tight container (4) into the interior of the tyre and for pumping up of the tyre, the container (4) being provided with an outlet valve (7) for the sealing preparation (6) **characterized in that** the sealing preparation (6) is according to any of claims 1 to 9, the pressure source is liquefied sulphur hexafluoride and the container (4) is further provided with an outlet quantity restrictor.

18. An apparatus for the sealing of punctures and pumping up of tyres, comprising a pressure-tight container (4) containing a sealing preparation (6) and having an outlet valve for the sealing preparation and also a gas inlet, and a pressure source with which gas under pressure can be introduced into the pressure- tight container via the gas inlet, **characterized in that** the sealing preparation (6) is according to any of claims 1 to 9.

19. An apparatus in accordance with claim 18, **characterised in that** the pressure source is an air compressor (1).

20. An apparatus in accordance with claim 18, **characterised in that** the pressure source is at least one pressure bottle (15) with liquefied or compressed gas.

Patentansprüche

1. Mittel zum Abdichten von Reifen bei Pannen, das über das Ventil in den Reifen einführbar ist, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Mittel einen Naturkautschuklatex und ein mit dem Kautschuklatex kompatibles Klebstoffharz enthält.

2. Abdichtmittel nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** es ein Terpen-Phenol-Klebstoffharz als Klebstoffharz enthält.

3. Abdichtmittel nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** es das Klebstoffharz in Form einer wäßrigen Emulsion oder Dispersion enthält.

4. Abdichtmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** es Kautschuk und Klebstoffharz in einem Gewichtsverhältnis von 5:1 bis 1:3 enthält.

5. Abdichtmittel nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Gewichtsverhältnis 4:1 bis 1:1 beträgt.

6. Abdichtmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** es einen Feststoffgehalt von 40 bis 70 Gew.-% aufweist.

7. Abdichtmittel nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Feststoffgehalt 45 bis 55 Gew.-% beträgt.

8. Abdichtmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** es außerdem ein Gefrierschutz-

EP 0 753 420 B1

mittel enthält.

9. Abdichtmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, daß** es außerdem einen oder mehrere Füllstoffe enthält.

10. Vorrichtung zum Abdichten und Aufpumpen von Reifen bei Pannen mit einem druckfesten Behälter (4), der ein Abdichtmittel (6) enthält und ein Auslaßventil (7) für das Abdichtmittel aufweist, mit einer Druckquelle (1) zum Einbringen des Abdichtmittels aus dem druckfesten Behälter (4) in das Reifeninnere und zum Wiederaufpumpen des Reifens, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Abdichtmittel (6) eines gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 ist und daß die Vorrichtung außerdem eine Wärmequelle aufweist zum Aufwärmen des Abdichtmittels (6) in dem druckfesten Behälter (4) und/oder zum Aufwärmen der Druckquelle.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Druckquelle ein verflüssigtes Gas ist, das mit dem Abdichtmittel in dem druckfesten Behälter (4) enthalten ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, daß** der druckfeste Behälter (4) einen Gaseinlaß (3) aufweist und die Druckquelle ein Luftkompressor (1) ist, mit dem über den Gaseinlaß (3) unter Druck stehende Luft in den druckfesten Behälter (4) eingeführt werden kann.

13. Vorrichtung nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, daß** der druckfeste Behälter (4) einen Gaseinlaß (3) aufweist und die Druckquelle wenigstens eine Druckflasche (15) ist, die verflüssigtes oder komprimiertes Gas enthält, das über den Gaseinlaß (3) in den druckfesten Behälter (4) einführbar ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Wärmequelle ein Heizkissen mit Widerstandsheizung ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Wärmequelle mindestens zwei voneinander getrennte Stoffe aufweist, die beim Mischen Reaktionswärme freisetzen.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Wärmequelle ein Latentwärmespeicher ist, der bei seiner Umwandlung Wärme freisetzt.

17. Vorrichtung zum Abdichten und Aufpumpen von Reifen bei Pannen mit einem druckfesten Behälter (4), der ein Abdichtmittel (6) und eine Druckquelle enthält zum Einführen des Abdichtmittels (6) aus dem druckfesten Behälter (4) in das Reifeninnere und zum Aufpumpen des Reifens, wobei der Behälter (4) mit einem Auslaßventil (7) für das Abdichtmittel (6) versehen ist, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Abdichtmittel (6) eines gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 ist, die Druckquelle verflüssigtes Schwefelhexafluorid ist und der Behälter (4) außerdem mit einem Auslaßmengenbegrenzer versehen ist.

18. Vorrichtung zum Abdichten und Aufpumpen von Reifen bei Pannen mit einem druckfesten Behälter (4), der ein Abdichtmittel (6) enthält und ein Auslaßventil für das Abdichtmittel und auch einen Gaseinlaß aufweist, und mit einer Druckquelle, mit der unter Druck stehendes Gas über den Gaseinlaß in den druckfesten Behälter eingeführt werden kann, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Abdichtmittel (6) eines nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Druckquelle ein Luftkompressor (1) ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Druckquelle wenigstens eine Druckflasche (15) mit verflüssigtem oder komprimiertem Gas ist.

Revendications

1. Préparation de scellement de pneumatiques ayant une crevaison, qui peut être introduite par une valve dans le pneumatique, **caractérisée en ce que** la préparation contient un latex de caoutchouc naturel et une résine adhésive compatible avec le latex de caoutchouc.

2. Préparation de scellement selon la revendication 1, **caractérisée en ce qu'elle** contient une résine adhésive de terpène et de phénol comme résine adhésive.

EP 0 753 420 B1

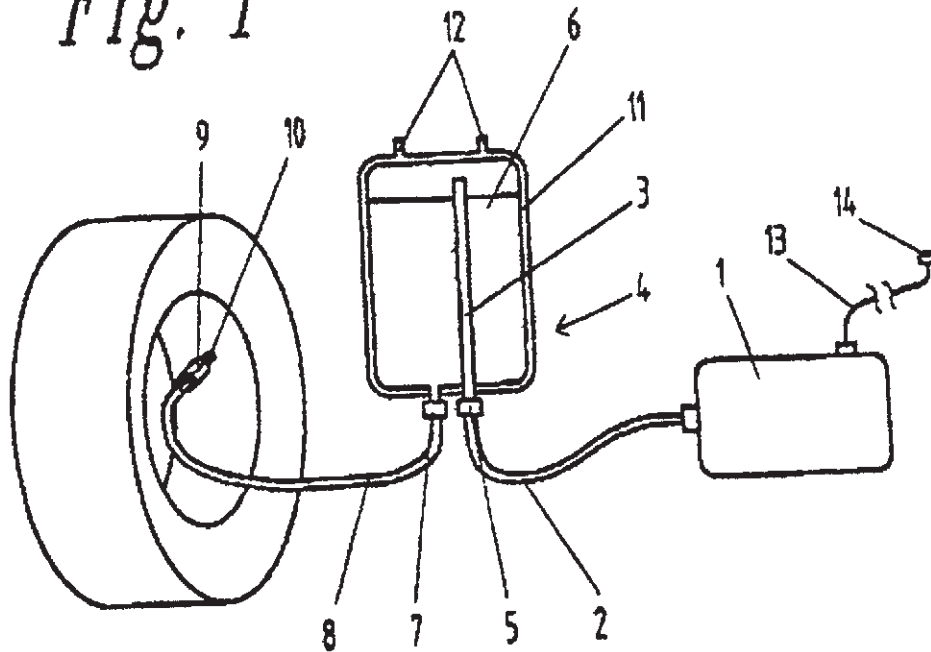
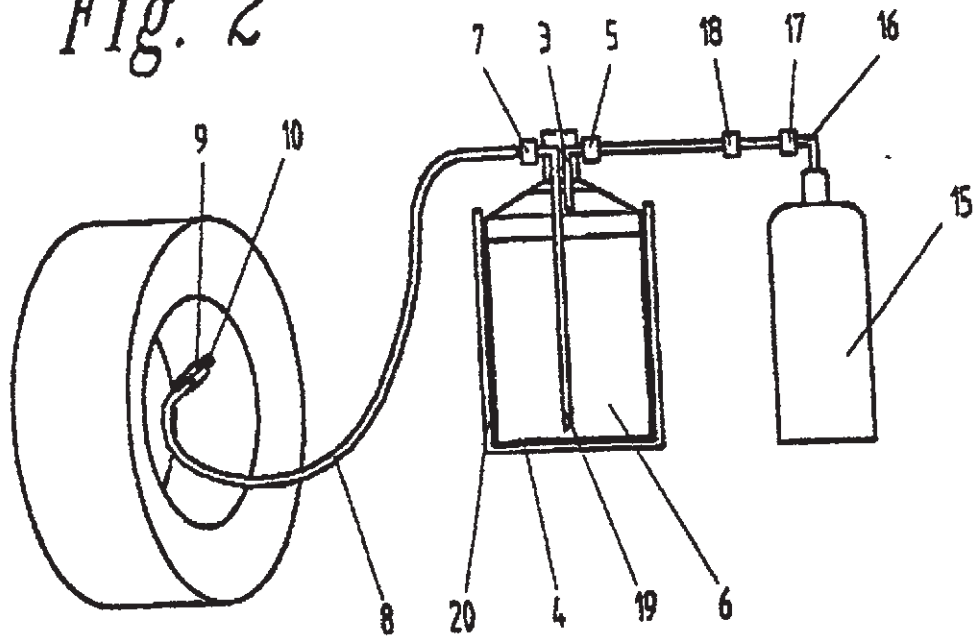
3. Préparation de scellement selon la revendication 1 ou 2, **caractérisée en ce qu'elle** contient la résine adhésive sous forme d'une dispersion ou émulsion aqueuse.
- 5 4. Préparation de scellement selon les revendications 1 à 3, **caractérisée en ce qu'elle** contient un caoutchouc et une résine adhésive dans un rapport pondéral compris entre 5/1 et 1/3.
5. Préparation de scellement selon la revendication 4, **caractérisée en ce que** le rapport pondéral est compris 4/1 et 1/1.
- 10 6. Préparation de scellement selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, **caractérisée en ce qu'elle** a une teneur en matières solides comprise entre 40 et 70 % en poids.
7. Préparation de scellement selon la revendication 6, **caractérisée en ce que** la teneur en matières solides est comprise entre 45 et 55 % en poids.
- 15 8. Préparation de scellement selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, **caractérisée en ce qu'elle** contient en outre un agent de protection contre le gel.
- 20 9. Préparation de scellement selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, **caractérisée en ce qu'elle** contient en outre un ou plusieurs matériaux de charge.
- 25 10. Appareil de scellement de crevaisson et de gonflage de pneumatique, comprenant un récipient étanche (4) contenant une préparation de scellement (6) et ayant une soupape de sortie (7) de la préparation de scellement, une source de pression (1) destinée à introduire la préparation de scellement dans le récipient étanche à la pression (4) vers l'intérieur du pneumatique et pour le nouveau gonflage du pneumatique, **caractérisé en ce que** la préparation de scellement (6) est selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, et **en ce que** l'appareil comporte en outre une source de chaleur destinée à chauffer la préparation de scellement (6) dans le récipient étanche à la pression (4) et/ou à chauffer la source de pression.
- 30 11. Appareil selon la revendication 10, **caractérisé en ce que** la source de pression est un gaz liquéfié contenu dans la préparation de scellement à l'intérieur du récipient étanche à la pression (4).
- 35 12. Appareil selon la revendication 10, **caractérisé en ce que** le récipient étanche à la pression (4) a une entrée de gaz (3) et la source de pression est un compresseur pneumatique (1) avec lequel de l'air comprimé peut être introduit par l'entrée de gaz (3) dans le récipient étanche à la pression (4).
- 40 13. Appareil selon la revendication 11, **caractérisé en ce que** le récipient étanche à la pression (4) a une entrée de gaz (3) et la source de pression est au moins une bouteille sous pression (15) qui contient un gaz liquéfié ou comprimé qui peut être introduit par l'entrée de gaz (3) dans le récipient étanche à la pression (4).
- 45 14. Appareil selon l'une quelconque des revendications 11 à 13, **caractérisé en ce que** la source de chaleur est un coussin chauffant par résistance de chauffage.
- 50 15. Appareil selon l'une quelconque des revendications 10 à 13, **caractérisé en ce que** la source de chauffage a au moins deux substances séparées l'une de l'autre qui libèrent de la chaleur de réaction lorsqu'elles sont mélangées.
- 55 16. Appareil selon l'une quelconque des revendications 10 à 13, **caractérisé en ce que** la source de chaleur est une réserve de chaleur latente qui libère sa chaleur lorsqu'elle se transforme.
- 50 17. Appareil de scellement de crevaisson et de gonflage de pneumatique, comprenant un récipient étanche à la pression (4) qui contient une préparation de scellement (6) et une source de pression destinée à introduire la préparation de scellement (6) du récipient étanche à la pression (4) à l'intérieur du pneumatique et à gonfler le pneumatique, le récipient (4) ayant une soupape de sortie (7) de la préparation de scellement (6), **caractérisé en ce que** la préparation de scellement (6) est selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, la source de pression est de l'hexafluorure de soufre liquéfié, et le récipient (4) comporte en outre un organe de rétrécissement de quantité de sortie.
- 55 18. Appareil de scellement de crevaisson et de gonflage de pneumatique, comprenant un récipient étanche à la pression

EP 0 753 420 B1

(4) qui contient une préparation d'étanchéité (6) et ayant une soupape de sortie de la préparation de scellement et aussi une entrée de gaz, et une source de pression avec laquelle du gaz sous pression peut être introduit dans le récipient étanche à la pression par l'intermédiaire de l'entrée de gaz, **caractérisé en ce que** la préparation de scellement (6) est selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.

- 5
19. Appareil selon la revendication 18, **caractérisé en ce que** la source de pression est un compresseur pneumatique (1).
- 10
20. Appareil selon la revendication 18, **caractérisé en ce que** la source de pression est au moins une bouteille sous pression (15) contenant un gaz comprimé ou liquéfié.
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55

EP 0 753 420 B1

Fig. 1*Fig. 2*



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Übersetzung der
europäischen Patentschrift

97 EP 0 753 420 B 1

10 DE 696 16 442 T 2

51 Int. Cl.⁷:
B 60 C 17/00
B 60 C 23/00

- 21 Deutsches Aktenzeichen: 696 16 442.6
96 Europäisches Aktenzeichen: 96 305 059.6
96 Europäischer Anmeldetag: 9. 7. 1996
97 Erstveröffentlichung durch das EPA: 15. 1. 1997
97 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung beim EPA: 31. 10. 2001
47 Veröffentlichungstag im Patentblatt: 27. 6. 2002

DE 696 16 442 T 2

30 Unionspriorität:

19525233 11. 07. 1995 DE
19545935 08. 12. 1995 DE

73 Patentinhaber:

Sumitomo Rubber Industries Ltd., Kobe, Hyogo, JP

74 Vertreter:

Manitz, Finsterwald & Partner GbR, 80336 München

84 Benannte Vertragsstaaten:

DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE

72 Erfinder:

Gerresheim, Manfred, 61379
Obertshausen-Hausen, DE; Fuchs, Hans-Bernd,
63755 Sizenau-Horstein, DE; Steinbrecht, Ulrich,
64372 Ober-Ramstadt, DE; Stransky, Norbert, 63517
Rodenbach, DE; Ditzel, Eduard, 63517 Rodenbach,
DE; Wolf, Helmut, 63458 Grundau, DE

54 Zubereitung zum Dichten von Reifenpannen, und Vorrichtung zum Dichten und Aufpumpen von Reifen

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.

DE 696 16 442 T 2

02.01.02

96 305 059.6

Diese Erfindung betrifft ein Mittel zum Abdichten von Reifen bei Pannen und auch eine Vorrichtung für die Applikation des Abdichtmittels in den Reifen und für sein Aufpumpen auf einen Druck, bei dem er verwendet werden kann.

Es sind verschiedene Abdichtmittel für Reifenpannen auf dem Markt. Sie enthalten hauptsächlich kolloidale Dispersionen von Polymeren in einem wäßrigem Medium, im folgenden als Latices bezeichnet. So werden zum Beispiel Polystyrolbutadienlatices, Polyvinylacetatlatices, Acrylcopolymerlatices, Nitrillatices und Polychloroprenlatices verwendet. Es sind auch Abdichtmittel bekannt, die nicht Wasser, sondern vielmehr Tetrachlorethylen als Trägermedium enthalten.

Die US-A-4 116 895 offenbart eine Abdichtzusammensetzung, die Butylkautschukemulsion, wenigstens eine Emulsion eines gesättigten Kohlenwasserstoffpolymers, ein Vernetzungsmittel für den Kautschuk und einen Vernetzungsbeschleuniger enthält. Die Zusammensetzung kann wenigstens eine zusätzliche Kautschukkomponente enthalten, ausgewählt aus der Gruppe der Emulsionen von ungesättigten Kohlenwasserstoffpolymeren und einem Naturkautschuklatex. Diese Zusammensetzung ist dazu bestimmt, auf die innere Oberfläche des Reifens aufgebracht zu werden, wenn der Reifen hergestellt wird, um einen teilweise vernetzten Kautschuk zu bilden. Seine Anwesenheit im Reifen von Anfang an vor der Montage auf der Felge hat den Nachteil, daß das Gewicht des Reifen/Rad Aufbaus vergrößert wird.

Zum Einbringen von Abdichtmitteln in einen Reifen und zum Aufpumpen des Reifens auf einen Druck, bei dem er verwendet werden kann, wird im Stand der Technik eine Vorrichtung verwendet, die einen druckfesten Behälter für das Abdichtmittel aufweist und ein verflüssigtes Gas als Druckquelle enthält. Dies wird im folgenden als Spraydose bezeichnet. Eine Propan/Butan-

02.01.02

- 2 -

Mischung wird hauptsächlich als verflüssigtes Gas verwendet. In seltenen Fällen werden auch Fluorchlorkohlenwasserstoffe verwendet. Diese Spraydosen weisen an ihrem Auslaßventil einen Schlauch auf, dessen anderes Ende mit einem Schraubadapter für das Reifenventil versehen ist.

Im Fall einer Reifenpanne wird das Abdichtmittel aus der Spraydose durch das Reifenventil in das Innere des Reifens gesprüht und der Reifen mittels des Treibgases auf einen bestimmten Druck aufgepumpt, der je nach Leck unterschiedlich hoch ist. Der Reifen wird dann wenige Kilometer in Abhängigkeit von der Art des Defekts gefahren, um das Abdichtmittel im Inneren des Reifens zu verteilen und den Defekt abzudichten.

Bei einer anderen Vorrichtung ist das Abdichtmittel in einer zusammenpreßbaren Flasche, die über einen Adapter an das Reifenventil angeschlossen wird, bei dem zuvor der Ventileinsatz entfernt wurde. Das Abdichtmittel wird dann durch Pressen der Flasche in den Reifen eingespritzt. Nach Einsetzen des Ventileinsatzes wird der Reifen mit Hilfe von Kohlendioxidpatronen auf einen bestimmten Druck wieder aufgepumpt.

Die bisher verwendeten Abdichtmittel sind nicht vollständig zufriedenstellend. Sie können relativ leicht mechanisch entfernt werden, einige von ihnen sind nicht ausreichend wasserfest und ergeben keine Abdichtung, wenn der Reifendefekt im Protektorauslauf vorliegt, d.h. an den Rändern des Reifens.

Die FR-A-671 659 offenbart eine Vorrichtung zum Einführen eines Abdichtmittels in einen Reifen, wie sie im Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche 10, 17 und 18 angegeben ist, sowie ein Abdichtmittel, wie es im Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1 angegeben ist. Die Vorrichtung weist einen Behälter für das Abdichtmittel, wobei der Behälter ein Auslaßventil für das Abdichtmittel und einen Gaseinlaß hat, und eine

02.01.02

- 3 -

Druckquelle (z.B. eine Luftpumpe) auf, die mit dem Gaseinlaß des Behälters verbunden ist.

Die FR-A-932 409 beschreibt ein Verfahren zum Verbinden von zwei Teilen aus vulkanisiertem Kautschuk mit einer vulkanisierbaren Kautschukzusammensetzung durch Erhitzen der Kautschukzusammensetzung auf die Vulkanisiertemperatur mit einem hochfrequenten Wechselstrom. Um die Heizeffizienz mit dem Wechselstrom zu erhöhen, enthält die vulkanisierbare Kautschukzusammensetzung eine polare organische Verbindung mit einem Dipolmoment, das eine Debye-Einheit übersteigt.

Schwierigkeiten treten auch bei der vorbekannten Vorrichtung zum Einführen des Abdichtmittels in das Reifeninnere und zum Aufpumpen des Reifens auf. So kann man mit Sprühdosen, die Propan/Butan-Mischungen als Treibgas enthalten, je nach Mischungsverhältnis nur bis etwa 0°C herunter zufriedenstellend arbeiten. Außerdem sind Propan/Butan-Mischungen brennbar und explosiv. Fluorchlorkohlenwasserstoffe sind für die Umwelt belastend. Schließlich stehen alle bekannten Treibgase nur in einer begrenzten Menge zur Verfügung, wenn eine Panne auftritt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Abdichtmittel bereitzustellen, das eine wirksame Abdichtung auch bei Nässe sowie bei Defekten im Protektorauslauf ergibt und das mechanisch schwerer zu entfernen ist. Außerdem werden Vorrichtungen bereitgestellt für ein erfolgreiches Einbringen des Abdichtmittels in den Reifen und Aufpumpen des Reifens auf einen Druck, bei dem der Reifen verwendet werden kann, und die wenigstens einen der vorstehend genannten Nachteile nicht aufweisen.

Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Mittel zum Abdichten von Reifen bei Pannen über das Ventil in den Reifen einführbar und dadurch gekennzeichnet, daß es einen

00.01.02

- 4 -

Naturkautschuklatex und ein mit dem Kautschuklatex kompatibles Harz enthält.

Solche Abdichtmittel ergeben eine wesentlich bessere Abdichtung als die vorbekannten, im Handel erhältlichen Abdichtmittel. Die erfindungsgemäßen Abdichtmittel sind schwerer mechanisch vom Reifen zu entfernen, dichten bei Nässe besser ab und geben sogar bei Defekten im Protektorauslauf eine gute Abdichtung.

"Kompatibel" bei dem Klebstoffharz bedeutet, daß das Klebstoffharz keine Koagulation des Kautschuklatex verursacht. Unter Klebstoffharze sind Harze zu verstehen, die die Haftfähigkeit des Kautschuklatex am Reifen verbessern. Beispielsweise können Harze verwendet werden, die Elastomeren als Tackifizier zugesetzt werden. Diese Klebstoffharze werden vorzugsweise in Form von wäßrigen Dispersionen oder Emulsionen dem Kautschuklatex zugesetzt. In der Regel sind sie wäßrige Dispersionen. Besonders bevorzugt sind Terpen-Phenol-Harze.

Latex, der durch Zentrifugieren oder Eindampfen konzentriert wurde, kann auch als Naturkautschuklatex verwendet werden.

In der Ausführungsform, in der ein Klebstoffharz in dem Abdichtmittel enthalten ist, können Latices von Naturkautschuk, oder synthetischen Kautschuken verwendet werden, wie Styrolbutadienkautschuk, Acrylnitrilbutadienkautschuk, Ethylenvinylacetatkautschuk, Chloroprenkautschuk, Vinylpyridinkautschuk, Butylkautschuk und andere sowie deren Mischungen. Bevorzugt sind Mischungen von Naturkautschuk mit den Latices von synthetischen Kautschuken, und es ist besonders bevorzugt, wenn nur Naturkautschuklatex als Kautschuklatex in dem Abdichtmittel enthalten ist.

Die erfindungsgemäßen Abdichtmittel können zum Abdichten aller Arten von Luftreifen verwendet werden, einschließlich von

02.01.02

- 5 -

Fahrrädern, Motorrädern, Kraftwagen, Nutzfahrzeugen, Industriefahrzeugen, Rollstühlen, Wohnwagen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Gartenfahrzeugen, Schubkarren u.s.w.

In den erfindungsgemäßen Abdichtmitteln, die ein Klebstoffharz enthalten, liegt das Gewichtsverhältnis von Kautschuk zu Klebstoffharzen vorzugsweise im Bereich von etwa 10:1 bis 1:10, bevorzugter 5:1 bis 1:3 und besonders bevorzugt 4:1 bis 1:1.

Vorzugsweise wird den erfindungsgemäßen Abdichtmitteln ein Frostschutzmittel zugesetzt. Es können übliche Frostschutzmittel verwendet werden, wie hochsiedende, wasserlösliche, schwer entflammbare organische Flüssigkeiten, wie Glycole, vorzugsweise Ethylenglycol. Polyethylenglycole mit Molmassen bis zu 300 bis 400 g/mol können auch verwendet werden. Man erhält durch diese Zugabe eine gute Abdichtung bei niedrigen Temperaturen, selbst wenn diese mit Nässeeinwirkung verbunden sind.

Zur Verdünnung der Abdichtmittel kann ein Dispersionsmittel verwendet werden, in der Regel Wasser. Außerdem können die erfindungsgemäßen Abdichtmittel übliche Dispergiermittel, Emulgiermittel, Schaumstabilisatoren und/oder pH-Regulatoren enthalten, wie Ammoniak oder Natriumhydroxid. Ferner kann es für eine rasche Abdichtung oder für die Abdichtung größerer Löcher von Vorteil sein, ein oder mehrere Füllstoffe zu verwenden. Geeignete Füllstoffe sind zum Beispiel Kieselsäure, Kreiden, Ruß, faserige Materialien, wie Naturfasern, Chemiefasern aus natürlichen Polymeren oder Synthesefasern, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Polystyrolteilchen, Gummimehl, das durch Zerkleinerung von Vulkanisaten, wie Reifen, hergestellt wird, Sägemehl, Moosgummitteilchen, Teilchen von Steckschaum für Schnittblumen und ähnliches. Besonders bevorzugt sind faserige Materialien, kleine Gummiteilchen in Kombination mit Kieselsäuren und glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Die Füllstoffe können dem Abdichtmittel direkt zugesetzt wer-

02.01.02

- 6 -

den. Sofern die Füllstoffe jedoch eine Größe haben, die die Einführung des Abdichtmittels über das Ventil erschwert oder unmöglich macht, ohne die Ventilgröße zu verändern, werden diese Füllstoffe im allgemeinen bei der Reifenmontage in den Reifen eingebracht; sie bewirken dann die Abdichtung, wenn das Abdichtmittel bei einer Panne in den Reifen eingespritzt wird.

Der Feststoff des erfindungsgemäßen Abdichtmittels kann etwa 40 bis 70 Gew.-% betragen, vorzugsweise 45 bis 55 Gew.-% und besonders bevorzugt etwa 50 Gew.-% des Abdichtmittels. Bei dem Abdichtmittel ohne Klebstoffharze ist der Feststoff vornehmlich Kautschuk. Bei dem Abdichtmittel mit Klebstoffharz enthält der Feststoffanteil zusätzlich das Harz, sofern es ein festes Harz ist. Der flüssige Anteil des Abdichtmittels, ohne Klebstoffharze besteht aus dem Trägermittel Wasser für den Kautschuk und wahlweise weiteren flüssigen Komponenten, wie Frostschutzmittel und zur Verdünnung zugesetztem Dispersionsmittel, vorzugsweise Wasser. Bei dem Abdichtmittel mit dem Klebstoffharz gehört auch das Dispersionsmittel oder Emulgiermittel für das Klebstoffharz, vorzugsweise Wasser, zu dem flüssigen Anteil ebenso wie das gegebenenfalls flüssige Klebstoffharz.

Wenn Füllstoffe verwendet werden, können sie dem Abdichtmittel in einer Menge von etwa 20 bis 200 g pro Liter Abdichtmittel, vorzugsweise 60 bis 100 g zugesetzt werden oder bei der Montage in den Reifen eingefüllt werden.

Herstellung, Lagerung und Abfüllung des erfindungsgemäßen Abdichtmittels erfolgen vorzugsweise unter Stickstoff oder Edelgasen, um die Einwirkung von Sauerstoff zu vermeiden.

Für das erfindungsgemäße Abdichtmittel können verschiedene Vorrichtungen zur Einführung des Abdichtmittels in den Reifen und zum Aufpumpen des Reifens verwendet werden. So kann das

02.01.02

- 7 -

Abdichtmittel in den anfangs genannten Spraydosen angewandt werden, die Propan/Butan-Mischungen als Treibgas enthalten. Es können jedoch auch andere bevorzugte Vorrichtungen gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung verwendet werden.

Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung wird eine Vorrichtung geschaffen, in der die Druckquelle ein verflüssigtes Gas ist, das mit dem Abdichtmittel in dem druckfesten Behälter enthalten ist.

So sieht eine Ausführungsform für die Verwendung einen am Auslaßventil des druckfesten Behälters angeschlossenen Schlauch mit einem Schraubadapter für das Reifenventil vor. Ein verflüssigtes Gas, das mit dem Abdichtmittel in dem druckfesten Behälter enthalten ist, dient als Druckquelle. Sofern das verflüssigte Gas, zum Beispiel eine Propan/Butan-Mischung, bei tiefen Temperaturen nicht mehr funktionsfähig ist und/oder das Abdichtmittel einfriert, wird der Inhalt des druckfesten Behälters mit der Wärmequelle aufgeheizt, um eine wirksame Funktion sicherzustellen.

Ebenso wird in der folgenden Ausführungsform verfahren. Die Druckquelle befindet sich außerhalb des druckfesten Behälters getrennt von dem Abdichtmittel und kann zum Beispiel ein Luftkompressor oder eine Druckflasche oder mehrere Gaspatronen mit verflüssigtem oder komprimiertem Gas sein. Bei dieser Ausführungsform weist der druckfeste Behälter einen Gaseinlaß auf, durch den Gas von der Druckflasche oder der Gaspatrone oder komprimierte Luft aus dem Kompressor in den druckfesten Behälter eingeführt wird. Zu diesem Zweck ist eine schlauchförmige Verbindung gegebenenfalls mit einem Überdruckventil und einem Durchflußmengenbegrenzer zwischen dem Gaseinlaß des druckfesten Behälters und der Druckflasche oder dem Luftkompressor vorgesehen.

02.01.02

- 8 -

Im Fall einer Panne wird das Abdichtmittel in dem druckfesten Behälter durch eine Wärmequelle aufgeheizt, sofern es eingefroren ist, wie es oben für die Spraydose beschrieben wurde. Der druckfeste Behälter wird über einen Schlauch mit Schraubadapter mit dem Reifenventil verbunden, wobei der Schlauch an das Auslaßventil des druckfesten Behälters angeschlossen ist. Durch das aus der Druckflasche oder dem Kompressor in den druckfesten Behälter eingeführte Gas wird das Abdichtmittel über das Auslaßventil und den Schlauch in das Reifeninnere gesprüht und anschließend der Reifen aufgepumpt. Sofern das Gas in der Druckflasche bei tiefen Temperaturen nicht funktionsfähig ist, kann auch die Druckflasche mit einer Wärmequelle aufgeheizt werden.

Die Ausführungsform mit dem Kompressor als Druckquelle weist den zusätzlichen Vorteil auf, daß ein unbegrenzter Gasvorrat zur Verfügung steht. Verglichen mit Propan/Butan-Mischungen wird als weitere Vorteil erreicht, daß keine Brand- oder Explosionsgefahr besteht. Kleine Luftkompressoren zum Aufpumpen von Auto- und Motorradreifen sind im Handel erhältlich. Sie sind für Drücke bis zu etwa 12 bar bestimmt. Natürlich können in den erfindungsgemäßen Vorrichtungen auch Kompressoren mit niedrigerem oder höherem maximalem Druck und mit geringerem oder höherem Luftfördervolumen verwendet werden. Die Kompressoren können an dem Zigarettenanzünder, direkt an der Batterie in dem Kraftfahrzeug oder an einer anderen Stromquelle angeschlossen werden.

Ein Wärmekissen mit Widerstandsheizung kann als Wärmequelle verwendet werden und um den druckfesten Behälter gewickelt oder gelegt werden. Auch dieses Heizgerät kann über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt werden.

Ferner kann die Wärmequelle aus wenigstens zwei voneinander getrennten Substanzen bestehen, die beim Mischen Reaktionswärme freisetzen, wie zum Beispiel Neutralisationswärme, Lö-

02.01.02

- 9 -

sungswärme oder Hydratationswärme. So kann zum Beispiel im Bedarfsfall Calciumchlorid in ein Wasser enthaltendes Kissen gegeben werden, das um den zu erwärmenden druckfesten Behälter oder die Druckflasche gewickelt wird. Durch die Hydratationswärme kann das Abdichtmittel und/oder das Treibgas auf eine Temperatur erwärmt werden, bei der sie funktionsfähig sind. Natürlich können auch andere Vorrichtungen an Stelle des Kissens verwendet werden, zum Beispiel ein oben offenes Gefäß mit einem mit Wasser gefüllten Mantel, in das der aufzuwärmende druckfeste Behälter oder die Druckflasche im Bedarfsfall gestellt wird.

Ein Latentwärmespeicher, der bei seiner Umwandlung Wärme freisetzt, kann auch als Wärmequelle verwendet werden. In diesem Fall kommt auch ein Kissen in Frage, das den Latentwärmespeicher enthält. Substanzen, die bei Änderung des Aggregatzustands oder bei Phasenübergängen Wärme entwickeln, können als Latentwärmespeicher verwendet werden. So können zum Beispiel Kissen verwendet werden, die eine Natriumacetatlösung enthalten. Beim Drücken eines im Kissen ebenfalls enthaltenen Metallplättchens kristallisiert das Natriumacetat, und die Kristallisationswärme wird freigesetzt.

In einer anderen Ausführungsform weist die Vorrichtung einen druckfesten Behälter auf, der mit einem Auslaßventil und einem Auslaßmengenbegrenzer versehen ist und der ein Abdichtmittel und verflüssigtes Schwefelhexafluorid oder Distickstoffoxid als Druckquelle enthält, um das Abdichtmittel aus dem druckfesten Behälter in das Reifeninnere einzuführen und auch um den Reifen aufzupumpen.

In diesem Fall werden druckfeste Behälter verwendet, die höheren Betriebsdrücken standhalten als die für Propan/Butan-Mischungen. Während handelsübliche Sprühdosen, die für einen maximalen Betriebsdruck von etwa 8 bis 18 bar zugelassen sind, bei Propan/Butan-Mischungen verwendet werden können, wird ein

02.01.02

- 10 -

druckfester Behälter, der für 25 bar Betriebsdruck geeignet ist, bei Schwefelhexafluorid verwendet, zum Beispiel ein dickwandiger Edelstahlbehälter.

Für Distickstoffoxid muß der druckfeste Behälter für Betriebsdrücke von etwa 50 bar geeignet sein. Diese Treibmittel haben den Vorteil, daß sie nicht brennbar sind und auch bei niedrigen Temperaturen verwendet werden können ohne Zuhilfenahme einer Wärmequelle.

Die Funktionsweise ist dieselbe wie bei einer Sprühdose. In diesem Fall ist das Auslaßventil auch mit einem Schlauch versehen, der an seinem Ende einen Schraubadapter für das Reifenventil aufweist. Zusätzlich ist ein Auslaßmengenbegrenzer an dem Auslaßventil vorgesehen, um eine Dosierung des Abdichtmittels bei den hohen Drücken bewirken zu können.

Bei einer anderen erfindungsgemäßen Ausführungsform weist die Vorrichtung einen druckfesten Behälter auf, der das Abdichtmittel enthält und ein Auslaßventil für das Abdichtmittel und auch einen Gaseinlaß aufweist, an den eine Druckquelle angeschlossen werden kann oder angeschlossen ist, von der unter Druck stehendes Gas in den druckfesten Behälter über den Gaseinlaß eingeführt werden kann. Ein Luftkompressor oder ein tragbarer Druckkessel mit etwa 5 bis 8 l Volumen, der Luft in komprimierter Form enthält, kann als Druckquelle verwendet werden. Der Kesselinnendruck beträgt etwa 8 bis 10 bar. Der Druckkessel kann zum Beispiel an einer Luftleitung einer Tankstelle aufgefüllt werden. Außerdem können eine Druckflasche oder mehrere Gaspatronen mit verflüssigtem oder komprimiertem Gas als Druckquelle verwendet werden. Propan/Butan-Mischungen, Natriumhexafluorid, Distickstoffoxid und andere können als Gase verwendet werden.

Das erfindungsgemäße Abdichtmittel wird in allen vorstehend beschriebenen Vorrichtungen verwendet.

02.01.02

- 11 -

Bei einer Reifenpanne wird der druckfeste Behälter mit dem Reifenventil verbunden. Dazu wird der Schraubadapter, der sich am Ende des an dem Auslaßventil des druckfesten Behälters angeschlossenen Schlauchs befindet, auf das Reifenventil geschraubt. Sofern ein Abdichtmittel und/oder Gas, im folgenden als Treibgas bezeichnet, verwendet werden, die nicht bei niedrigen Temperaturen funktionsfähig sind, und der Reifen bei solchen Temperaturen abgedichtet werden muß, kann der druckfeste Behälter, der das Abdichtmittel und das Treibgas enthält, oder es können der nur das Abdichtmittel enthaltende druckfeste Behälter und die Druckflasche mit dem Treibgas mit Hilfe einer zuvor beschriebenen Wärmequelle auf eine Arbeitstemperatur gebracht werden. Diese Erwärmung kann auch vor der Verbindung von Reifenventil und druckfestem Behälter durchgeführt werden.

Beim Öffnen des Auslaßventils wird das Abdichtmittel in das Reifeninnere durch das Treibgas gesprüht, das entweder im druckfesten Behälter ist oder das dem druckfesten Behälter über sein Einlaßventil von der Druckflasche zugeführt wird, und der Reifen wird auf einen Druck aufgepumpt, der von der Größe des Lecks abhängt. Bei der Ausführungsform mit einem Luftkompressor oder einem Druckkessel als Druckquelle wird dem druckfesten Behälter Luft über sein Einlaßventil beim Öffnen des Auslaßventils zugeführt, um das Abdichtmittel in das Reifeninnere zu sprühen und den Reifen aufzupumpen. Danach wird die Vorrichtung vom Reifenventil abgeschraubt, und der Reifen wird wenige Kilometer gefahren, damit das Abdichtmittel im Reifeninneren verteilt wird und das Leck abdichtet. Danach wird die Vorrichtung wieder mit dem Reifenventil verbunden und der Reifen auf seinen gewünschten Druck durch das Treibgas aufgepumpt, das entweder im druckfesten Behälter ist oder ihm aus der Druckflasche über das Einlaßventil zugeführt wird. Anstelle einer Druckflasche können auch mehrere Gaspatronen als Druckquelle verwendet werden, um den gewünschten Druck zu erreichen. Bei der Vorrichtung mit einem Luftkompressor oder

02.01.02

- 12 -

einem Druckkessel wird der Reifen auf seinen gewünschten Druck mit Luft aufgepumpt, die dem Reifen über den druckfesten Behälter zugeführt wird. Bei Fahrrädern kann auch eine Luftpumpe verwendet werden.

Je nach Leistung des Kompressors und je nach Art und Größe des Reifendefekts kann der Nachpumpvorgang nach der Abdichtung auch entfallen.

Die Erfindung wird jetzt an Hand der Zeichnungen und des Ausführungsbeispiels näher beschrieben. In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Ausführungsform, bei der der druckfeste Behälter im Schnitt gezeigt ist,

Figur 2 eine schematische Darstellung einer anderen erfindungsgemäßen Ausführungsform, bei der der druckfeste Behälter im Schnitt gezeigt ist.

Die in Figur 1 gezeigte Ausführungsform arbeitet mit einem kleinen Luftkompressor 1 als Druckquelle. Der Luftkompressor ist über den Schlauch 2 an den Gaseinlaß 3 des druckfesten Behälters 4 angeschlossen. Der Gaseinlaß 3 ist über ein Absperrventil 5 verschließbar und als Steigrohr ausgebildet, das über den Flüssigkeitsspiegel des Abdichtmittels 6 in dem druckfesten Behälter 4 hinausragt. Der druckfeste Behälter 4 ist außerdem mit einem Auslaßventil 7 für das Abdichtmittel 6 versehen. Ein Schlauch 8 ist mit dem Auslaßventil 7 verbunden und trägt an seinem Ende einen Schraubadapter 9, mit dem der Schlauch 8 auch auf das Reifenventil 10 geschraubt werden kann.

Der druckfeste Behälter ist mit einem mit Wasser gefüllten Mantel 11 versehen, der Einfüllstutzen 12 aufweist. Calciumchlorid kann in diesen Einfüllstutzen 12 bei Bedarf gefüllt

02.01.02

- 13 -

werden. Wenn das Abdichtmittel bei niedrigeren Temperaturen eingefroren ist, kann es dann auf diese Weise durch die freigesetzte Hydratationswärme auf eine Temperatur erwärmt werden, bei dem es funktionsfähig ist. Der Luftkompressor 1 ist mit einem elektrischen Kabel 13 versehen, dessen Stecker 14 in den Zigarettenanzünder paßt.

Bei einer Reifenpanne wird der Schraubadapter 9 auf das Reifenventil 10 geschraubt, der Luftkompressor wird mit dem Zigarettenanzünder verbunden, und das Absperrventil 5 am Gaseinlaß des druckfesten Behälters 4 wird geöffnet. Die über den Gaseinlaß 3 in den Behälter 4 eingeführte komprimierte Luft drückt das Abdichtmittel 6 durch das Auslaßventil 7 und das Reifenventil 10 in das Reifeninnere. Danach fließt Luft in das Reifeninnere und pumpt den Reifen auf einen bestimmten Druck auf. Danach wird der Schraubadapter 9 von dem Reifenventil 10 abgeschraubt und der Luftkompressor 1 abgestellt. Nachdem der Reifen zur Verteilung des Abdichtmittels in dem Reifen und zu seiner Abdichtung gefahren worden ist, wird die Vorrichtung wieder angeschlossen und der Reifen auf seinen gewünschten Druck wieder aufgepumpt.

Figur 2 zeigt eine andere Ausführungsform, in der mit Figur 1 identische Teile mit denselben Bezugsziffern bezeichnet sind. Bei dieser Vorrichtung ist eine Druckflasche 15 als Druckquelle vorgesehen, die als Treibgas Distickstoffoxid oder Schwefelhexafluorid enthält. Die Druckflasche mit dem verflüssigten Treibgas ist mit einem Gasauslaß 16 versehen, in dem sich ein Absperrventil 17, mit dem gleichzeitig die Durchflußmenge des Treibgases eingestellt werden kann, sowie ein Überdruckventil 18 befinden. Der Gasauslaß 16 ist mit dem Gaseinlaß 3 an dem druckfesten Behälter 4 verbunden. Das Auslaßventil 7 für das Abdichtmittel 6 ist mit einem Steigrohr 19 verbunden. Außerdem steht der druckfeste Behälter 4 in einem Gefäß 20, dessen Wand mit Wasser gefüllt ist oder mit Wasser gefüllt werden kann, zu dem bei Bedarf Calciumchlorid

02.01.02

- 14 -

gegeben werden kann, um das Abdichtmittel 6 aufzuwärmen.

Die Funktionsweise dieser Ausführungsform entspricht der von Figur 1 mit der Ausnahme, daß das Treibgas beim Öffnen des Absperrventils 17 in den druckfesten Behälter 4 fließt und das Abdichtmittel 6 durch das Steigrohr 19, das Auslaßventil 7 und das Reifenventil 10 in den Reifen drückt. Selbstverständlich können der mit Wasser füllbare Mantel 11 am druckfesten Behälter 4 sowie das Gefäß 20 in Figur 2 entfallen, wenn das Abdichtmittel 6 bei niedrigen Temperaturen nicht einfriert.

Beispiel

300 g Naturkautschuklatex mit einem Kautschukgehalt von 60 Gew.-%, der Ammoniak als pH-Regulator enthält, wurden unter Rühren mit 120 g Terpenphenolharzdispersion mit einem Harzgehalt von 55 Gew.-% (Dermulsene^R) gemischt. 67 g Ethylenglycol wurden zu der Mischung gegeben und alles gut gemischt. Der Feststoffgehalt der Mischung betrug 246 g.

Diese Mischung wurde in einer Vorrichtung getestet, wie sie in Figur 1 gezeigt ist mit der Ausnahme, daß der druckfeste Behälter keinen mit Wasser zu füllenden Mantel aufweist, da das Abdichtmittel auch bei niedrigen Temperaturen funktionsfähig ist.

Das Abdichtmittel wurde unter verschiedenen Prüfbedingungen getestet. Für den Test wurde ein 195/65 R15 DUNLOP^R SP9 Reifen verwendet, der auf einer Prüftrommel und auf der Straße getestet wurde. Die Prüftrommel war eine CFM-Maschine mit einem Trommeldurchmesser von 2 m und einer Prüflast von 500 daN. Art und Ort des Defekts und die genaueren Bedingungen, bei denen der Reifen mit den zwei Abdichtmitteln getestet wurde, sind in folgender Tabelle 1 angegeben. Beim Straßentest wurde ein Audi Quattro A4 mit einem 2,8 l Motor verwendet. Genauere Angaben der Testbedingungen sind ebenso in Tabelle 1 enthal-

02.01.02

- 15 -

ten.

Zum Vergleich wurde das beste im Handel erhältliche Abdichtmittel verwendet, das Chloropren als Kautschuk, Wasser als Trägermittel und Propan/Butan als Treibgas in einer Spraydose enthält.

Die Testergebnisse sind in folgender Tabelle 1 zusammengefaßt.

000000

- 16 -

Tabelle 1

Defekt	Ort der Prüfung	Witterung	Prüfgeschwindigkeit	Prüfstrecke	Abdichtmittel	Ergebnis
4 mm Dorn in der Lauffläche	CFM-Maschine	trocken	50 km/h	20 km	Beispiel	Abdichtung
					Handelsprodukt	Abdichtung
4 mm Dorn in der Lauffläche	CFM-Maschine	naß	50 km/h	20 km	Beispiel	Abdichtung
					Handelsprodukt	Abdichtung
4,5 mm Schraube im Protektorauslauf	Straßentest	trocken	verschiedene Geschwindigkeiten	40 km (nur bei Beispiel)	Beispiel	Abdichtung
					Handelsprodukt	keine Abdichtung
4,5 mm Schraube im Protektorauslauf	Straßentest	naß	verschiedene Geschwindigkeiten	40 km (nur bei Beispiel)	Beispiel	keine Abdichtung
					Handelsprodukt	keine Abdichtung
4 mm Dorn im Protektorauslauf Wasser im Reifen	Straßentest	trocken	verschiedene Geschwindigkeiten	40 km (nur bei Beispiel)	Beispiel	keine Abdichtung
					Handelsprodukt	keine Abdichtung
4 mm Dorn im Protektorauslauf	Straßentest	trocken	verschiedene Geschwindigkeiten	40 km (nur bei Beispiel)	Beispiel	Nur an-fängliche Abdichtung
					Handelsprodukt (doppelte Menge)	

02.01.02

- 17 -

Das erfindungsgemäße Abdichtmittel wurde zusätzlich unter den Prüfungsbedingungen getestet, die in Tabelle 2 zusammengefaßt sind, und in jedem Fall wurde eine Abdichtung erzielt.

Tabelle 2

Defekt	Ort der Prüfung	Prüfungsbedingungen
4 mm Dorn in der Lauffläche	CFM-Maschine	Schnellaufttest bei 170 km/h; Sturz: 4°
4 mm Dorn in der Lauffläche	CFM-Maschine	Schnellaufttest bei 260 km/h; 3'; Sturz 4°
4 mm Dorn in der Lauffläche	CFM-Maschine	Schnellaufttest bei 250 km/h; 4'; Sturz 4°
4 mm Dorn in der Lauffläche	CFM-Maschine	Geschwindigkeit: 100 km/h; Teststrecke: 2796 km
4 mm Dorn in der Lauffläche	CFM-Maschine	Geschwindigkeit: 100 km/h; Teststrecke: 2400 km; Sturz 4°; Schräglauf: 1°

Das erfindungsgemäße Abdichtmittel ist bei hohen und tiefen Temperaturen zu verwenden.

0353420
02.01.02

- 18 -

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Mittel zum Abdichten von Reifen bei Pannen, das über das Ventil in den Reifen einführbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel einen Naturkautschuklatex und ein mit dem Kautschuklatex kompatibles Klebstoffharz enthält.
2. Abdichtmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Terpen-Phenol-Klebstoffharz als Klebstoffharz enthält.
3. Abdichtmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es das Klebstoffharz in Form einer wäßrigen Emulsion oder Dispersion enthält.
4. Abdichtmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß es Kautschuk und Klebstoffharz in einem Gewichtsverhältnis von 5:1 bis 1:3 enthält.
5. Abdichtmittel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewichtsverhältnis 4:1 bis 1:1 beträgt.
6. Abdichtmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Feststoffgehalt von 40 bis 70 Gew.-% aufweist.
7. Abdichtmittel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Feststoffgehalt 45 bis 55 Gew.-% beträgt.
8. Abdichtmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es außerdem ein Gefrierschutzmittel enthält.
9. Abdichtmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß es außerdem einen oder mehrere Füllstoffe enthält.

02.01.02

- 19 -

10. Vorrichtung zum Abdichten und Aufpumpen von Reifen bei Pannen mit einem druckfesten Behälter (4), der ein Abdichtmittel (6) enthält und ein Auslaßventil (7) für das Abdichtmittel aufweist, mit einer Druckquelle (1) zum Einbringen des Abdichtmittels aus dem druckfesten Behälter (4) in das Reifeninnere und zum Wiederaufpumpen des Reifens, dadurch gekennzeichnet, daß das Abdichtmittel (6) eines gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 ist und daß die Vorrichtung außerdem eine Wärmequelle aufweist zum Aufwärmen des Abdichtmittels (6) in dem druckfesten Behälter (4) und/oder zum Aufwärmen der Druckquelle.
11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckquelle ein verflüssigtes Gas ist, das mit dem Abdichtmittel in dem druckfesten Behälter (4) enthalten ist.
12. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der druckfeste Behälter (4) einen Gaseinlaß (3) aufweist und die Druckquelle ein Luftkompressor (1) ist, mit dem über den Gaseinlaß (3) unter Druck stehende Luft in den druckfesten Behälter (4) eingeführt werden kann.
13. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der druckfeste Behälter (4) einen Gaseinlaß (3) aufweist und die Druckquelle wenigstens eine Druckflasche (15) ist, die verflüssigtes oder komprimiertes Gas enthält, das über den Gaseinlaß (3) in den druckfesten Behälter (4) einführbar ist.
14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmequelle ein Wärmekissen mit Widerstandsheizung ist.
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmequelle mindestens zwei von-

02.01.02

- 20 -

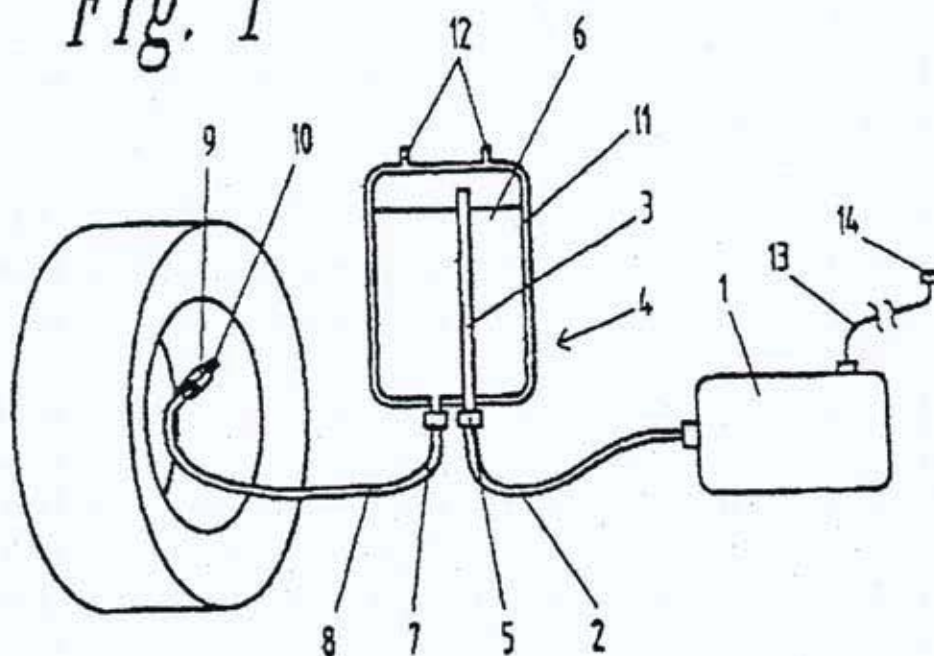
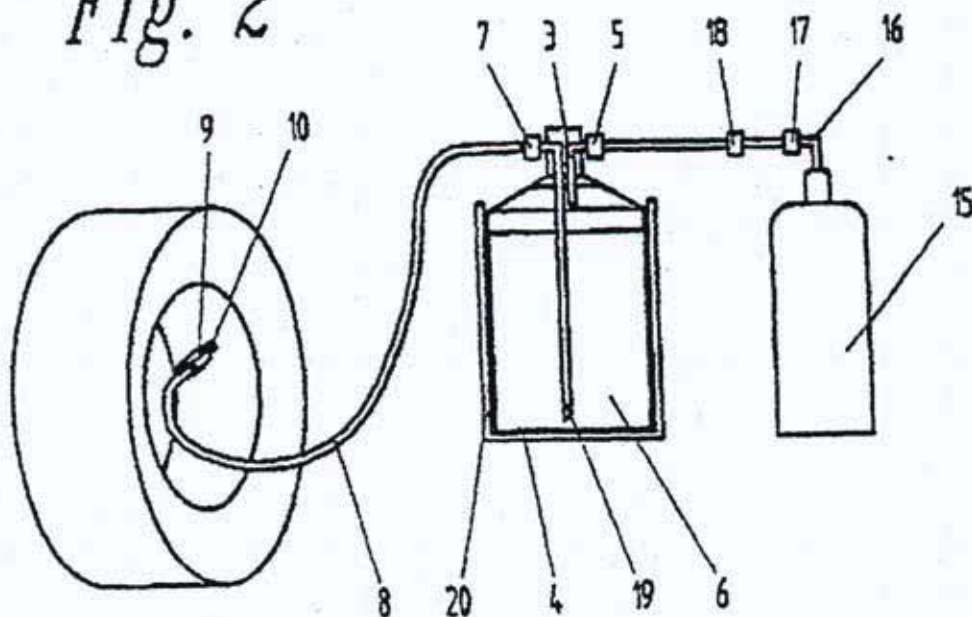
einander getrennte Stoffe aufweist, die beim Mischen Reaktionswärme freisetzen.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmequelle ein Latentwärmespeicher ist, der bei seiner Umwandlung Wärme freisetzt.
17. Vorrichtung zum Abdichten und Aufpumpen von Reifen bei Pannen mit einem druckfesten Behälter (4), der ein Abdichtmittel (6) und eine Druckquelle enthält zum Einführen des Abdichtmittels (6) aus dem druckfesten Behälter (4) in das Reifeninnere und zum Aufpumpen des Reifens, wobei der Behälter (4) mit einem Auslaßventil (7) für das Abdichtmittel (6) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Abdichtmittel (6) eines gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 ist, die Druckquelle verflüssigtes Schwefelhexafluorid ist und der Behälter (4) außerdem mit einem Auslaßmengenbegrenzer versehen ist.
18. Vorrichtung zum Abdichten und Aufpumpen von Reifen bei Pannen mit einem druckfesten Behälter (4), der ein Abdichtmittel (6) enthält und ein Auslaßventil für das Abdichtmittel und auch einen Gaseinlaß aufweist, und mit einer Druckquelle, mit der unter Druck stehendes Gas über den Gaseinlaß in den druckfesten Behälter eingeführt werden kann, dadurch gekennzeichnet, daß das Abdichtmittel (6) eines nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ist.
19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckquelle ein Luftkompressor (1) ist.
20. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckquelle wenigstens eine Druckflasche (15) mit verflüssigtem oder komprimiertem Gas ist.

96 305 059.6

1/1

02.01.02

Fig. 1*Fig. 2*

(19) REPUBLIQUE FRANCAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
PARIS

(11) Numéro de publication
européen 0753420

(12) TRADUCTION DU BREVET EUROPEEN B

(21) Numéro de dépôt de la demande
de brevet européen: 96305059.6

(51) Int Cl: B60C 17/00

B60C 23/00

(22) date de dépôt de la demande
de brevet européen: 09/07/96

(54) Titre: Préparation d'obturation de bandages pneumatiques crevés,
et appareil pour l'obturation et le gonflage des bandages
pneumatiques

(30) Priorités: 11/07/95 DE 19525233
08/12/95 DE 19545935

(73) Titulaire:

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
LIMITE

(45) Délivrance publiée au Bulletin européen
des brevets:

n° 01/44 du 31/10/01

Remise de la traduction publiée au Bulletin
officiel de la propriété industrielle:

n° 15 du 12/04/02

Remise de la traduction révisée au BOPI: n° du

OPPOSITION : maintien du brevet modifié publié au Bulletin
européen des brevets: n° du

OPPOSITION : remise de la traduction publiée au BOPI: n° du

OPPOSITION : remise de la traduction révisée publiée
au BOPI: n° du

1

0 753 420

TRADUCTION DE BREVET EUROPEEN

11. Numéro de publication européen : 0 753 420

21. Numéro de dépôt de la demande : 96 305 059.6

5 45. Mention de la délivrance :

Bulletin européen n° 01/44

du 31.10.01

10

L'invention concerne une préparation de scellement de crevaison dans les pneumatiques ainsi qu'un appareil pour l'application de la préparation de scellement à un pneumatique et pour sa mise à une pression à laquelle il peut être
15 utilisé.

15

Diverses préparations de scellement en cas de crevaison sont disponibles sur le marché. Elles contiennent essentiellement des dispersions colloïdales de polymères dans un fluide aqueux, connu dans la suite sous le nom de latex. Par
20 exemple, on utilise des latex de polystyrène-butadiène, d'acétate de polyvinyle, de copolymères acryliques, de caoutchouc nitrile et de polychloroprène. On connaît aussi des préparations de scellement qui ne contiennent pas d'eau mais plutôt du tétrachloréthylène comme véhicule.

25

Le document US-A-4 116 895 décrit une composition de scellement qui contient une émulsion de caoutchouc butyle, une émulsion d'au moins un polymère hydrocarboné saturé, un agent de réticulation du caoutchouc et un activateur de réticulation. La composition peut contenir au moins un
30 ingrédient supplémentaire de caoutchouc choisi dans le groupe comprenant des émulsions de polymères hydrocarbonés insaturés du type d'un diène et un latex de caoutchouc naturel. Cette composition est destinée à être appliquée à la surface interne du pneumatique lorsque celui-ci est
35 confectionné par mise en forme d'un caoutchouc partiellement réticulé. Sa présence dès le début dans le pneumatique avant le montage sur la jante présente l'invention d'augmenter le poids de l'ensemble roue-pneumatique.

La technique antérieure met en oeuvre, pour l'introduction de telles préparations de scellement dans un pneumatique et pour la mise du pneumatique à une pression à laquelle il peut être utilisé, un appareil qui comprend un
5 récipient hermétique destiné à la préparation de scellement et qui contient un gaz liquéfié comme source de pression. Ce dispositif est appelé "bombe de pulvérisation" dans la suite. Un mélange de propane et de butane est utilisé essentiellement comme gaz liquéfié. Dans des cas rares, des
10 hydrocarbures chlorofluorés sont aussi utilisés. Ces bombes de pulvérisation ont un tube souple à leur valve de sortie, l'autre extrémité du tube souple ayant un adaptateur à vis pour la valve du pneumatique.

Lorsqu'une crevaison se produit dans un pneumatique,
15 la préparation de scellement est pulvérisée par la bombe de pulvérisation à l'intérieur du pneumatique par l'intermédiaire de la valve de celui-ci, et le pneumatique est regonflé à l'aide du gaz propulseur, à une pression particulière qui a différentes valeurs suivant la fuite. Le
20 pneumatique est alors conduit sur quelques kilomètres suivant la nature du défaut, afin que la préparation de scellement se répartisse à l'intérieur du pneumatique et assure le scellement du défaut.

Dans un autre appareil, la préparation de scellement
25 est disposée dans une bouteille compressible raccordée par un adaptateur à la valve du pneumatique, l'élément rapporté de valve ayant été retiré préalablement. La préparation de scellement est alors pulvérisée dans le pneumatique à l'aide de la bouteille. Après introduction de l'élément rapporté de
30 valve. Le pneumatique est à nouveau mis à une pression spécifique à l'aide de cartouches d'anhydride carbonique.

Les préparations de scellement utilisées auparavant ne donnent pas parfaitement satisfaction. Elles peuvent être retirées mécaniquement d'une manière relativement facile, et
35 certaines d'entre elles ne sont pas convenablement efficaces par temps humide et ne donnent pas une fermeture étanche lorsque le défaut du pneumatique est présent au bord de la

nappe sommet, c'est-à-dire au bord de la bande de roulement du pneumatique.

Le document FR-A-671 659 décrit un appareil d'introduction d'une préparation de scellement dans un pneumatique selon le préambule des revendications indépendantes 10, 17 et 18, et une préparation de scellement selon le préambule de la revendication indépendante 1. L'appareil comporte un récipient destiné à la préparation de scellement, le récipient ayant une valve de sortie de préparation de scellement et une entrée de gaz, et une source de pression (par exemple une pompe pneumatique) qui est raccordée à l'entrée de gaz du récipient.

Le document FR-A-932 409 décrit un procédé de raccordement de deux parties de caoutchouc vulcanisé par une composition de caoutchouc vulcanisable par chauffage de la composition de caoutchouc à la température de vulcanisation avec un courant alternatif à hautes fréquences. Pour que le rendement de chauffage par le courant alternatif soit accru, la composition de caoutchouc vulcanisable contient un composé organique polaire ayant un moment dipolaire qui dépasse une unité Debye.

Des difficultés apparaissent aussi lors de l'utilisation de l'appareil connu d'introduction de la préparation de scellement à l'intérieur du pneumatique et pour la mise du pneumatique sous pression par pompage. Ainsi, avec les bombes de pulvérisation qui contiennent des mélanges de propane-butane comme gaz propulseur, suivant le rapport de mélange utilisé, on ne peut travailler de façon satisfaisante que jusqu'à des températures d'environ 0 °C. En outre, les mélanges de propane-butane sont combustibles et explosifs. Les hydrocarbures chlorofluorés sont nuisibles à l'environnement. Enfin, tous les propulseurs connus ne sont disponibles qu'en quantité limitée lorsqu'une crevaison se produit.

La présente invention a pour objet la mise à disposition d'une préparation de scellement qui donne une fermeture efficace même par temps humide et aussi dans le cas de crevaison au bord des bandes de nappes sommet, et

dont l'extraction mécanique est très difficile. En outre, des dispositifs sont destinés à assurer l'introduction satisfaisante de la préparation de scellement dans le pneumatique et à assurer le pompage pour la mise du pneumatique à une pression à laquelle il peut être utilisé et qui ne présente pas au moins l'un des avantages précités.

Dans un premier aspect de l'invention, une préparation de scellement de pneumatique ayant une crevaison, qui peut être introduite par la valve dans le pneumatique, est caractérisée en ce que la préparation contient un latex de caoutchouc naturel et une résine adhésive compatible avec le latex de caoutchouc.

De telles préparations de scellement donnent un scellement bien meilleur que les préparations de scellement disponibles dans le commerce et connues. Les préparations de scellement selon l'invention sont très difficiles à retirer mécaniquement du pneumatique, elles assurent une étanchéité très élevée dans des conditions d'humidité et elles donnent un bon joint d'étanchéité même dans le cas des crevaisons au bord de la bande de nappe sommet.

Dans son application à la résine adhésive, le terme "compatible" indique que la résine adhésive ne provoque aucune coagulation du latex de caoutchouc. Comme résine adhésive, on peut inclure les résines qui accroissent l'aptitude du latex de caoutchouc à coller au pneumatique. Par exemple, on peut utiliser des résines qui sont ajoutées aux élastomères comme agents d'adhésivité. Les résines adhésives sont de préférence ajoutées sous forme de dispersions ou émulsions aqueuses d'un latex de caoutchouc. En règle générale, il s'agit de dispersions aqueuses. Les résines de terpène-phénol sont particulièrement avantageuses.

Des latex qui ont été concentrés par centrifugation ou vaporisation peuvent aussi être utilisés comme latex de caoutchouc naturel.

Dans le mode de réalisation dans lequel une résine adhésive est contenue dans la préparation d'étanchéité, des latex de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique, par exemple de caoutchouc de butadiène-styrène, de

caoutchouc de butadiène, acrylique et nitrile, de caoutchouc d'éthylène et d'acétate de vinyle, de caoutchouc de chloroprène, de caoutchouc de vinylpyridine, de caoutchouc butyle et autres peuvent être utilisés ainsi que leurs mélanges.

5 Des mélanges de caoutchouc naturel avec ces latex de caoutchouc de synthèse sont préférés, et il est particulièrement avantageux que seul un latex de caoutchouc naturel soit contenu comme latex de caoutchouc dans la préparation d'étanchéité.

10 Les préparations d'étanchéité selon l'invention peuvent être utilisées pour le scellement des pneumatiques de tout type, y compris de bicyclettes, de motocyclettes, de véhicules à moteur, de véhicules commerciaux, de véhicules industriels, de fauteuils roulants, de caravanes, de véhicules
15 agricoles et de jardin, de brouettes, etc.

Dans les préparations de scellement selon l'invention qui contiennent une résine adhésive, le rapport en poids du caoutchouc ou résine adhésive se trouve de préférence dans la plage allant d'environ 10/1 à 1/10, de préférence de 5/1
20 à 1/3 et très avantageusement de 4/1 à 1/1.

Un agent antigel est de préférence ajouté aux préparations de scellement selon l'invention. Les agents antigel courants peuvent être utilisés, tels que des liquides organiques à température élevée d'ébullition, hydrosolubles
25 et d'inflammation difficile, notamment des glycols et de préférence l'éthylèneglycol. Des polyéthylèneglycols de masse moléculaire pouvant atteindre 300 à 400 g/mol peuvent aussi être utilisés. Grâce à cette addition, on obtient un bon scellement à basse température, même en présence
30 d'effets de l'humidité.

Pour la dilution des préparations de scellement, un agent de dilution peut être utilisé, de l'eau en règle générale. En outre, les préparations de scellement selon l'invention peuvent contenir les agents dispersants,
35 émulsifiants, stabilisateurs de mousse et/ou régulateurs de pH habituels, tels que l'ammoniac et l'hydroxyde de sodium. De plus, il peut être avantageux pour un scellement rapide et pour le scellement de trous relativement grands

d'utiliser une ou plusieurs charges. Des charges qui conviennent sont par exemple l'acide silicique, la chaux, le noir de carbone, des matériaux fibreux, tels que les fibres naturelles, les fibres chimiques de polymères naturels ou les fibres de synthèse, les matières plastiques armées de fibres de verre, les particules de polystyrène, la poussière de caoutchouc produite par broyage de produits vulcanisés tels que les pneumatiques, la sciure, des particules de mousse de caoutchouc, des particules de mousse rigide pour fleurs coupées et analogues. Les matériaux fibreux sous forme de petites particules de caoutchouc combinées à des acides siliciques et des matières plastiques armées de fibres de verre sont particulièrement avantageux.

Les charges peuvent être ajoutées directement à la préparation de scellement. Cependant, dans la mesure où les charges ont une dimension qui rendrait difficile ou impossible l'introduction de la préparation de scellement par la valve sans changement de dimension de valve, ces charges peuvent être introduites de façon générale dans le pneumatique lors du montage du pneumatique, et elles assurent alors le scellement lorsque la préparation de scellement est injectée dans le pneumatique en cas de crevaision.

L'ingrédient solide de la préparation de scellement selon l'invention peut atteindre environ 40 à 70 % en poids et de préférence 45 à 55 % en poids et plus précisément environ 50 % du poids de la composition de scellement. Avec la préparation de scellement sans résine adhésive, l'ingrédient solide est essentiellement le caoutchouc. Avec la préparation de scellement ayant une résine adhésive, l'ingrédient de matière solide contient en outre la résine pourvu qu'elle soit une résine solide. L'ingrédient liquide de la préparation de scellement sans résine adhésive est constitué de l'eau constituant le véhicule du caoutchouc et éventuellement d'autres ingrédients liquides, tels que l'agent antigel, et l'agent de dispersion utilisé pour la dilution, de l'eau de préférence. Avec la préparation de scellement ayant la résine adhésive, l'agent de dispersion ou émulsifiant de la résine adhésive, de l'eau de

préférence, appartient aussi à l'ingrédient liquide, le cas échéant la résine adhésive liquide.

Lorsque des charges sont utilisées, elles sont utilisées dans la préparation de scellement en quantité comprise
5 entre environ 20 et 200 g/l de la préparation de scellement et de préférence entre 60 et 100 g/l, ou sont placées dans le pneumatique lors de son montage.

La fabrication, le stockage et le remplissage de la préparation de scellement selon l'invention sont réalisés de
10 préférence en présence d'azote ou de gaz rares pour éviter l'action de l'oxygène.

On peut utiliser divers appareils pour l'introduction de la préparation de scellement dans le pneumatique et la mise sous pression du pneumatique par pompage. Ainsi, la
15 préparation de scellement peut être utilisée dans des bombes de pulvérisation indiquées précédemment, contenant des mélanges de propane et de butane comme gaz propulseur. Cependant, d'autres appareils préférés peuvent aussi être utilisés dans un second aspect de l'invention.

20 Dans un second aspect, l'invention concerne un appareil dans lequel une source de pression est constituée d'un gaz liquéfié contenu avec la préparation de scellement dans le récipient hermétique.

Ainsi, pendant l'utilisation, dans un mode de réalisation, un tube souple possède un adaptateur à vis pour la
25 valve du pneumatique, fixé à la valve de sortie du récipient hermétique. Un gaz liquéfié contenu dans la préparation de scellement du récipient hermétique est utilisé comme source de pression. Comme le gaz liquéfié, tel que le mélange de propane-butane, ne peut pas fonctionner à basse température
30 et/ou la préparation de scellement est solidifiée, le contenu du récipient hermétique, c'est-à-dire la bombe de pulvérisation, est chauffé par la source de chaleur afin que son fonctionnement soit efficace.

35 Le même procédé est utilisé dans le mode de réalisation suivant. La source de pression est disposée en dehors du récipient hermétique, sous forme séparée de la préparation de scellement et peut par exemple être un compresseur

pneumatique ou une bouteille de gaz comprimé ou plusieurs cartouches de gaz contenant un gaz liquéfié ou comprimé. Dans ce mode de réalisation, le récipient hermétique a une entrée de gaz par laquelle le gaz de la bouteille de gaz comprimé ou de la cartouche de gaz ou l'air comprimé du compresseur pénètre dans le récipient hermétique. A cet effet, un raccord analogue à un tube souple est incorporé le cas échéant avec une soupape de décharge et un organe de limitation de débit placé entre l'entrée de gaz du récipient hermétique et la bouteille de gaz comprimé ou le compresseur pneumatique.

Dans le cas d'une crevaison, la valve de scellement du récipient hermétique est chauffée par la source de chaleur si elle s'est solidifiée sous l'action du froid, comme décrit précédemment pour la bombe de pulvérisation. Le récipient hermétique est raccordé à la valve du pneumatique par un tube souple ayant un adaptateur à vis raccordé à la valve de sortie du récipient hermétique. A l'aide du gaz introduit par la bouteille de gaz comprimé ou par le compresseur dans le récipient hermétique, la préparation de scellement est pulvérisée par la valve de sortie et le tube souple à l'intérieur du pneumatique et le pneumatique subit ensuite un pompage. Dans la mesure où le gaz de la bouteille de gaz comprimé ne peut pas fonctionner à basse température, la bouteille de gaz comprimé peut aussi être chauffée par une source de chaleur.

Le mode de réalisation mettant en oeuvre le compresseur constituant la source de pression présente l'avantage supplémentaire de rendre disponible une source pratiquement illimitée de gaz. Par rapport aux mélanges propane-butane, l'avantage supplémentaire suivant est obtenu : il n'existe aucun risque de combustion ou d'explosion. De petits compresseurs pneumatiques destinés à mettre sous pression les pneumatiques des automobiles et motocyclettes sont disponibles dans le commerce. Ils sont destinés à donner des pressions pouvant atteindre environ 12 bar. Naturellement, des compresseurs ayant une pression maximale plus élevée ou moins élevée et un volume de transport d'air plus ou moins

grand peuvent être utilisés dans les dispositifs selon l'invention. Les compresseurs peuvent être raccordés à l'allume-cigares, directement à la batterie d'accumulateurs du véhicule à moteur ou à une autre source d'énergie.

5 Un tampon de chauffage assurant un chauffage par résistance peut être utilisé comme source de chaleur et peut être formé par enroulement ou dépôt autour du récipient hermétique et/ou la bouteille de gaz liquéfié. L'organe de chauffage peut aussi recevoir de l'énergie de l'allume-
10 cigares.

En outre, la source de chaleur peut être constituée d'au moins deux substances séparées mutuellement et qui, lorsqu'elles sont mélangées, dégagent de la chaleur de réaction, par exemple de la chaleur de neutralisation, de
15 mise en solution ou d'hydratation. Ainsi, le cas échéant, du chlorure de calcium par exemple peut être introduit dans un coussin ou tampon contenant de l'eau qui est par exemple enroulé autour du récipient hermétique ou de la bouteille de gaz comprimé à chauffer. Grâce à la chaleur d'hydratation,
20 la préparation de scellement et/ou le gaz propulseur peut être chauffé à une température permettant son fonctionnement. Naturellement, d'autres dispositifs peuvent aussi être utilisés à la place du coussin, par exemple un récipient ouvert vers le haut, ayant une enveloppe remplie d'eau
25 dans laquelle le récipient hermétique ou la bouteille de gaz comprimé qui a été chauffé est disposé de la manière nécessaire.

Une réserve de chaleur latente qui dégage de la chaleur lors de sa conversion peut aussi être utilisée comme source
30 de chaleur. Dans ce cas, un coussin peut aussi être envisagé et contient la réserve de chaleur latente. Des substances qui dégagent de la chaleur avec un changement d'état d'agrégation ou lors de transitions de phases peuvent être utilisées comme réserve de chaleur latente. Par exemple, des
35 coussins qui peuvent être utilisés contiennent une solution d'acétate de sodium. Lors de l'application d'une pression à une plaquette métallique qui est logée aussi dans le

10

0 753 420

coussin, l'acétate de sodium cristallise et la chaleur de cristallisation est libérée.

Dans un autre mode de réalisation, l'appareil a un récipient hermétique muni d'une valve de sortie et d'un
5 organe de limitation de la quantité qui peut sortir et qui contient une préparation de scellement et de l'hexafluorure de soufre liquéfié ou du dioxyde d'azote liquéfié comme source de pression pour l'introduction de la pression de scellement du récipient hermétique à l'intérieur du pneu-
10 matique et aussi pour un nouveau gonflage du pneumatique.

Dans ce cas, des récipients hermétiques sont utilisés afin qu'ils puissent supporter des pressions de fonctionnement supérieures à celles des mélanges de propane-butane. Alors que les bombes de pulvérisation du commerce qui ont
15 une pression maximale permise de fonctionnement d'environ 8 à 18 bar peuvent être utilisées avec des mélanges de propane-butane, un récipient hermétique convenant à une pression de fonctionnement de 25 bar est utilisé avec l'hexafluorure de soufre, par exemple sous forme de réci-
20 pients d'acier inoxydable à paroi épaisse.

Dans le cas du dioxyde d'azote, le récipient hermétique doit pouvoir fonctionner à des pressions pouvant atteindre 50 bar environ. Ces gaz propulseurs présentent l'avantage de ne pas être combustibles et aussi de pouvoir être utilisés
25 à de basses températures sans l'aide d'une source de chaleur.

Le procédé de fonctionnement est le même que dans une bombe de pulvérisation. Dans ce cas, la valve de sortie a aussi un tube souple muni d'un adaptateur à visser sur la
30 valve du pneumatique, à son extrémité. En outre, un organe de restriction de la quantité de sortie est placé dans la valve de sortie pour permettre un dosage de la préparation de scellement à des pressions élevées.

Dans un autre mode de réalisation de l'invention,
35 l'appareil possède un récipient hermétique contenant une préparation de scellement et ayant une valve de sortie de la préparation de scellement ainsi qu'une entrée de gaz à laquelle la source de pression peut être connectée ou est

connectée et permet l'introduction d'un gaz comprimé dans le récipient hermétique par l'entrée de gaz. Un compresseur pneumatique ou une bouteille portative sous pression d'environ 5 à 81 volumes qui contient l'air sous forme comprimé, peut être utilisé comme source de pression. La pression interne de la bouteille atteint 8 à 10 bar. La bouteille sous pression peut être remplie par exemple par une conduite d'air comprimé à un poste de remplissage. En outre, une bouteille sous pression ou plusieurs cartouches de gaz contenant un gaz liquéfié ou comprimé peuvent être utilisées comme source de pression. Des mélanges de propane-butane, de l'hexafluorure de sodium, du dioxyde d'azote et d'autres substances peuvent aussi être utilisés comme gaz.

La préparation de scellement selon l'invention est de préférence utilisée dans tous les appareils décrits précédemment.

Lorsqu'une crevaison se produit, le récipient hermétique est raccordé à la valve du pneumatique. A cet effet, l'adaptateur vissé qui se trouve à l'extrémité du tube souple raccordé à la valve de sortie du récipient hermétique est vissé sur la valve du pneumatique. Comme une préparation de scellement et/ou un gaz, appelé gaz propulseur dans la suite, sont utilisés et ne peuvent pas être efficaces à basse température et si le pneumatique doit être scellé à ces températures, le récipient hermétique qui contient la préparation de scellement et le gaz propulseur ou le récipient hermétique qui contient uniquement la préparation de scellement et la bouteille sous pression ayant le gaz propulseur peuvent être mis à la température de fonctionnement à l'aide de la source de chaleur décrite précédemment. Cet échauffement peut aussi être réalisé avant le raccordement à la valve du pneumatique du récipient hermétique.

Lors de l'ouverture de la valve de sortie, la préparation de scellement est pulvérisée à l'intérieur du pneumatique par le gaz propulseur qui est placé dans le récipient hermétique ou est transmis au récipient hermétique par sa valve d'entrée depuis la bouteille de gaz comprimé et le pneumatique est mis à une pression qui dépend de la

12

0 753 420

taille de la fuite. Dans le mode de réalisation mettant en oeuvre un compresseur pneumatique ou une bouteille sous pression comme source de pression, de l'air est transmis au récipient hermétique par sa valve d'entrée lors de l'ouverture de la valve de sortie afin que la préparation de scellement soit pulvérisée à l'intérieur du pneumatique et mette celui-ci sous pression. Ensuite, l'appareil est dévissé de la valve du pneumatique et le pneumatique subit un déplacement sur quelques kilomètres afin que la préparation de scellement se répartisse à l'intérieur du pneumatique et que la fuite soit étanchée. Ensuite, l'appareil est à nouveau raccordé à la valve du pneumatique et le pneumatique subit encore un pompage à la pression voulue sous l'action du gaz propulseur qui est présent dans le récipient hermétique ou qui lui est transmis par la bouteille du gaz comprimé par l'intermédiaire de la valve d'entrée. A la place de l'utilisation d'une bouteille de gaz comprimé, plusieurs cartouches de gaz peuvent aussi être utilisées comme source de pression pour l'obtention de la pression voulue. Avec l'appareil ayant un compresseur pneumatique ou une bouteille de gaz comprimé, le pneumatique subit un pompage à la pression voulue par de l'air qui est transmis au pneumatique par le récipient hermétique. Avec les bicyclettes, une pompe pneumatique peut aussi être utilisée.

Suivant la puissance du compresseur et suivant la nature et la dimension du défaut du pneumatique, l'opération de mise sous pression par pompage peut aussi être omise après le scellement.

On décrit maintenant l'invention plus en détail en référence aux dessins et au mode de réalisation. Sur les dessins, on a représenté :

sur la figure 1, une représentation schématique d'un mode de réalisation de l'invention dans lequel le récipient hermétique est représenté en coupe et,

sur la figure 2, une représentation schématique d'un autre mode de réalisation de l'invention dans lequel le récipient hermétique est représenté en coupe.

13

0 753 420

Le mode de réalisation représenté sur la figure 1 fonctionne avec un petit compresseur pneumatique 1 constituant une source de pression. Le compresseur pneumatique est raccordé par un tube souple 2 à l'entrée de gaz 3 du récipient hermétique 4. L'entrée de gaz 3 peut être fermée par un robinet d'arrêt 5 et réalisée avec un tube plongeur qui dépasse du niveau du liquide de la préparation de scellement 6 placée dans le récipient hermétique 4. Ce récipient 4 a en outre une valve de sortie 7 pour la préparation de scellement 6. Un tube souple 8 est raccordé à la valve de sortie 7 et porte à son extrémité un adaptateur taraudé 9 grâce auquel le tube souple 8 peut être aussi vissé sur la valve 10 du pneumatique.

Le récipient hermétique a une double enveloppe 11 remplie d'eau qui possède des embouts de remplissage 12. Du chlorure de calcium peut être introduit dans cet embout de remplissage 12 le cas échéant. Si la préparation de scellement s'est solidifiée à basse température, elle peut être chauffée de cette manière par la chaleur d'hydratation qui est dégagée, jusqu'à une température lui permettant de fonctionner. Le compresseur pneumatique 1 possède un câble électrique 13 dont la fiche 14 peut se loger dans l'allume-cigares.

En cas de crevaisson, l'adaptateur vissé 9 est vissé sur la valve 10 du pneumatique, le compresseur pneumatique est raccordé à l'allume-cigares et le robinet d'arrêt 5 de l'entrée de gaz du récipient hermétique 4 est ouvert. L'air comprimé introduit par l'entrée de gaz 3 dans le récipient 4 chasse la préparation de scellement 6 par la valve 7 de sortie et la valve 10 du pneumatique à l'intérieur de celui-ci. Ensuite, l'air s'écoule à l'intérieur du pneumatique et met celui-ci à une pression spécifique. Ensuite, l'adaptateur 9 est dévissé de la valve 10 du pneumatique et le compresseur pneumatique 1 est arrêté. Après que le pneumatique a roulé pour que la matière de scellement se répartisse dans le pneumatique et que celui-ci soit ainsi scellé, le dispositif est à nouveau raccordé et le pneumatique est remis à la pression voulue.

La figure 2 représente un autre mode de réalisation dans lequel les parties identiques à celles de la figure 1 portent les mêmes références numériques. Dans ce dispositif, une bouteille sous pression 15 est incorporée au niveau de la source de pression et contient du dioxyde d'azote ou de l'hexafluorure de soufre comme gaz propulseur. La bouteille sous pression contenant le gaz propulseur liquéfié a une sortie 16 de gaz dans laquelle se trouve un robinet d'arrêt 17 grâce auquel la quantité de gaz propulseur qui sort peut être réglée simultanément, et une soupape de décharge 18. La sortie de gaz 16 est raccordée à l'entrée de gaz 3 du récipient hermétique 4. La valve de sortie 7 de la préparation 6 de scellement est raccordée à un tube plongeur 19. En outre, le récipient hermétique 4 est placé dans un récipient 20 dont la paroi est remplie d'eau ou qui peut être rempli d'eau dans lequel peut être ajouté du chlorure de calcium le cas échéant pour l'échauffement de la préparation de scellement 6.

La mise en oeuvre de ce mode de réalisation correspond à celle du dispositif de la figure 1, à l'exception du fait que le gaz propulseur s'écoule dans le récipient hermétique 4 à l'ouverture du robinet d'arrêt 7 et chasse la préparation de scellement 6 dans le tube plongeur 19, la valve de sortie 7 et la valve 10 du pneumatique dans celui-ci. Naturellement, une double enveloppe 11 du récipient hermétique 4 qui peut être remplie d'eau et le récipient 20 de la figure 2 peuvent être supprimés lorsque la préparation de scellement 6 ne solidifie pas à basse température.

Exemple

300 g de latex de caoutchouc naturel ayant une teneur en caoutchouc de 60 % en poids, contenant de l'ammoniac comme régulateur de pH, ont été mélangés par agitation à 120 g d'une dispersion de résine de terpène et de phénol ayant une teneur en résine de 55 % en poids ("Dermulsene"). 67 g d'éthylèneglycol ont été ajoutés au mélange et ont été bien mélangés. Les ingrédients solides du mélange atteignent 246 g.

Ce mélange a été soumis à des essais dans un dispositif tel que représenté sur la figure 1, à l'exception du fait que les récipients hermétiques n'avaient pas de double enveloppe à remplir par de l'eau car la préparation de scellement peut aussi être utilisée à basse température.

La préparation de scellement a subi des essais dans diverses conditions. Dans les essais, un pneumatique "Dunlop" SP9 de dimensions 195/65 R15 a été utilisé et a subi les essais sur un tambour d'essais et sur route.

Le tambour d'essais était une machine CFM ayant un diamètre de tambour de 2 m et une charge d'essais de 500 daN. Le type et l'emplacement du défaut et les conditions d'essais plus détaillées du pneumatique avec les deux préparations de scellement sont indiqués dans le tableau 1 qui suit.

Pour les essais sur route, on a utilisé une automobile "Audi Quattro A4" ayant un moteur de 2,8 l. Des détails plus précis des conditions d'essais sont aussi indiqués dans le tableau 1.

A titre de comparaison, la meilleure préparation de scellement disponible sur le marché a été utilisée, et elle contient du chloroprène comme caoutchouc, de l'eau comme véhicule et du propane-butane comme agent propulseur dans une bombe de pulvérisation.

Les résultats des essais sont résumés dans le tableau 1 qui suit.

16

0 753 420

Tableau 1

	Défaut	Emplacement d'essai	Conditions atmosphériques	Vitesse d'essai
5	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	Machine CFM	Route sèche	50 km/h
	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	Machine CFM	Route mouillée	50 km/h
10	Vis de 4,5 mm à la limite du caoutchouc placé sous la bande de roulement	Essai routier	Route sèche	Diverses
15	Vis de 4,5 mm à la limite du caoutchouc placé sous la bande de roulement	Essai routier	Route mouillée	Diverses
20	Clou de 4 mm à la limite du caoutchouc placé sous la bande de roulement, eau dans le pneumatique	Essai routier	Route sèche	Diverses
25	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	Essai routier	Route sèche	Diverses

17

0 753 420

Tableau 1 (fin)

	Défaut	Distance d'essai	Préparation de scellement	Résultats
5	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	20 km	Exemple Produit commercial	Scellé Scellé
10	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	20 km	Exemple Produit commercial	Scellé Scellé
	Vis de 4,5 mm à la limite du caoutchouc placé sous la bande de roulement	40 km (uniquement dans l'exemple)	Exemple Produit commercial	Scellé Non scellé
15	Vis de 4,5 mm à la limite du caoutchouc placé sous la bande de roulement	40 km (uniquement dans l'exemple)	Exemple Produit commercial	Scellé Non scellé
20	Clou de 4 mm à la limite du caoutchouc placé sous la bande de roulement, eau dans le pneumatique	40 km (uniquement dans l'exemple)	Exemple Produit commercial	Scellé Non scellé
25	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	40 km (uniquement dans l'exemple)	Exemple Produit commercial (double quantité)	Scellé Scellement initial seulement

La préparation de scellement selon l'invention a aussi subi des essais dans les conditions d'essais résumées dans le tableau 2 et un scellement a été obtenu dans tous les cas.

18

0 753 420

Tableau 2

	Défaut	Emplacement d'essai	Conditions d'essai
5	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	Machine CFM	Essai de roulement rapide à 170 km/h, carrossage 4°
	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	Machine CFM	Essai de roulement rapide à 260 km/h, 3', carrossage 4°
10	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	Machine CFM	Essai de roulement rapide à 250 km/h, 4', carrossage 4°
	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	Machine CFM	Vitesse : 100 km/h Distance d'essai : 2 796 km
15	Clou de 4 mm à la surface de la bande de roulement	Machine CFM	Vitesse : 100 km/h Distance d'essai : 2 400 km, carrossage 4° Roulement oblique 1°

La préparation de scellement selon l'invention peut être utilisée aux températures élevées aussi bien que faibles.

REVENDICATIONS

1. Préparation de scellement de pneumatiques ayant une crevaison, qui peut être introduite par une valve dans le pneumatique, caractérisée en ce que la préparation contient un latex de caoutchouc naturel et une résine adhésive compatible avec le latex de caoutchouc.

2. Préparation de scellement selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle contient une résine adhésive de terpène et de phénol comme résine adhésive.

3. Préparation de scellement selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle contient la résine adhésive sous forme d'une dispersion ou émulsion aqueuse.

4. Préparation de scellement selon les revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle contient un caoutchouc et une résine adhésive dans un rapport pondéral compris entre 5/1 et 1/3.

5. Préparation de scellement selon la revendication 4, caractérisée en ce que le rapport pondéral est compris 4/1 et 1/1.

6. Préparation de scellement selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu'elle a une teneur en matières solides comprise entre 40 et 70 % en poids.

7. Préparation de scellement selon la revendication 6, caractérisée en ce que la teneur en matières solides est comprise entre 45 et 55 % en poids.

8. Préparation de scellement selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle contient en outre un agent antigel.

9. Préparation de scellement selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce qu'elle contient en outre un ou plusieurs matériaux de charge.

10. Appareil de scellement de crevaison et de gonflage de pneumatique, comprenant un récipient étanche (4) contenant une préparation de scellement (6) et ayant une soupape de sortie (7) de la préparation de scellement, une source de pression (1) destinée à introduire la préparation de scellement dans le récipient étanche à la pression (4) vers

20

0 753 420

l'intérieur du pneumatique et pour le nouveau gonflage du pneumatique, caractérisé en ce que la préparation de scellement (6) est selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, et en ce que l'appareil comporte en outre une source
5 de chaleur destinée à chauffer la préparation de scellement (6) dans le récipient étanche à la pression (4) et/ou à chauffer la source de pression.

11. Appareil selon la revendication 10, caractérisé en ce que la source de pression est un gaz liquéfié contenu
10 dans la préparation de scellement à l'intérieur du récipient étanche à la pression (4).

12. Appareil selon la revendication 10, caractérisé en ce que le récipient étanche à la pression (4) a une entrée de gaz (3) et la source de pression est un compresseur
15 pneumatique (1) avec lequel de l'air comprimé peut être introduit par l'entrée de gaz (3) dans le récipient étanche à la pression (4).

13. Appareil selon la revendication 11, caractérisé en ce que le récipient étanche à la pression (4) a une entrée
20 de gaz (3) et la source de pression est au moins une bouteille sous pression (15) qui contient un gaz liquéfié ou comprimé qui peut être introduit par l'entrée de gaz (3) dans le récipient étanche à la pression (4).

14. Appareil selon l'une quelconque des revendications
25 11 à 13, caractérisé en ce que la source de chaleur est un coussin chauffant par résistance de chauffage.

15. Appareil selon l'une quelconque des revendications
30 10 à 13, caractérisé en ce que la source de chauffage a au moins deux substances séparées l'une de l'autre qui libèrent de la chaleur de réaction lorsqu'elles sont mélangées.

16. Appareil selon l'une quelconque des revendications
10 à 13, caractérisé en ce que la source de chaleur est une réserve de chaleur latente qui libère sa chaleur lorsqu'elle se transforme.

17. Appareil de scellement de crevaisson et de gonflage
35 de pneumatique, comprenant un récipient étanche à la pression (4) qui contient une préparation de scellement (6) et une source de pression destinée à introduire la préparation

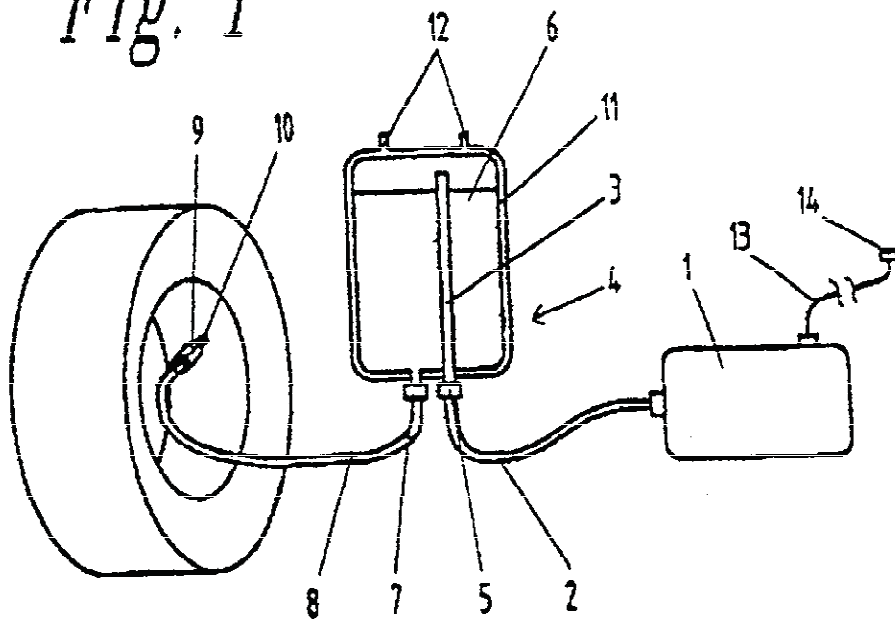
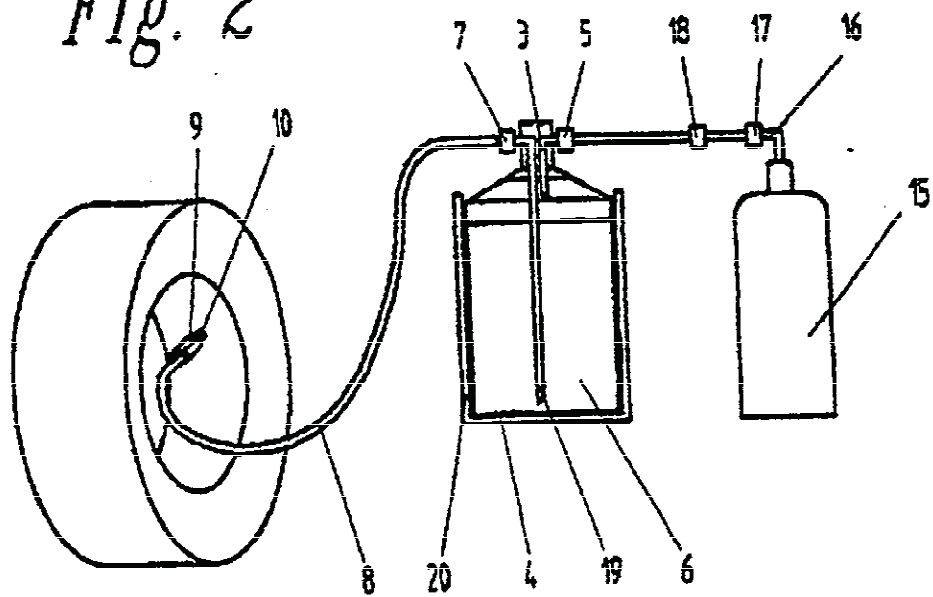
de scellement (6) du récipient étanche à la pression (4) à l'intérieur du pneumatique et à gonfler le pneumatique, le récipient (4) ayant une soupape de sortie (7) de la préparation de scellement (6), caractérisé en ce que la
5 préparation de scellement (6) est selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, la source de pression est de l'hexafluorure de soufre liquéfié, et le récipient (4) comporte en outre un organe de rétrécissement de quantité de sortie.

18. Appareil de scellement de crevaison et de gonflage
10 de pneumatique, comprenant un récipient étanche à la pression (4) qui contient une préparation d'étanchéité (6) et ayant une soupape de sortie de la préparation de scellement et aussi une entrée de gaz, et une source de pression avec laquelle du gaz sous pression peut être introduit dans le
15 récipient étanche à la pression par l'intermédiaire de l'entrée de gaz, caractérisé en ce que la préparation de scellement (6) est selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.

19. Appareil selon la revendication 18, caractérisé en
20 ce que la source de pression est un compresseur pneumatique (1).

20. Appareil selon la revendication 18, caractérisé en ce que la source de pression est au moins une bouteille sous pression (15) contenant un gaz comprimé ou liquéfié.

1/1

Fig. 1*Fig. 2*

United States Patent [19]**Magyar et al.**[11] **Patent Number:** **4,501,825**[45] **Date of Patent:** **Feb. 26, 1985**[54] **TIRE SEALER AND INFLATOR**[75] **Inventors:** Arpad M. Magyar, Conroe; Gerald G. Smith, Kingwood, both of Tex.[73] **Assignee:** Pennzoil Company, Houston, Tex.[21] **Appl. No.:** 625,531[22] **Filed:** Jun. 28, 1984[51] **Int. Cl.** C08J 9/30[52] **U.S. Cl.** 521/78; 152/347; 222/4; 428/912; 521/68; 521/84.1; 521/88; 521/136; 521/70; 521/71; 521/79; 521/81[58] **Field of Search** 523/166; 152/346, 347, 152/348; 521/78, 68, 70, 71; 524/903; 428/912; 222/4[56] **References Cited****U.S. PATENT DOCUMENTS**3,400,095 9/1968 Kremer et al. 524/903
3,819,119 6/1974 Coffey et al. 524/903

4,056,213 11/1977 Stern 524/903

4,101,494 5/1978 Kent et al.

4,137,206 9/1979 Kent

4,224,208 12/1980 Kent

4,337,322 4/1982 Jaspon

4,426,468 7/1984 Ornum et al.

Primary Examiner—Morton Foelak*Attorney, Agent, or Firm*—Lowe, King, Price & Becker[57] **ABSTRACT**

A novel tire sealant and inflator composition comprising a resin, a latex sealant, alkylene glycol, fibers, an alkanolamine, a foaming agent, and water. The composition is packaged in aerosol cans with a chlorofluorocarbon propellant/inflator and used to seal and inflate punctured tires. The composition is applied to the punctured tire through the valve stem, and acts to seal the puncture and inflate the tire sufficiently to support the weight of the car.

20 Claims, No Drawings

4,501,825

1

TIRE SEALER AND INFLATOR

TECHNICAL FIELD

This invention relates to a novel composition useful as a tire sealant and inflator. The composition contains a resin, a sealant, a freeze point depressant, a fiber component, a corrosion inhibitor, a foaming agent, and water. The composition is useful for temporarily sealing and inflating a punctured automobile tire in combination with a propellant/inflator.

BACKGROUND OF THE INVENTION

The advantages of a portable tire repair kit have long been appreciated. A product of this type, available in the car, provides assurance that the motorist will not be required to change a flat tire on the road. Further, the driver of a car which is not equipped with a spare tire, can inflate a flat tire sufficiently to safely reach a repair facility without the inconvenience and danger of being stranded on the road or having to use road service.

A number of prior art tire sealant compositions have been described. U.S. Pat. No. 4,101,494 to Kent et al discloses a tire sealant composition containing water, ethylene glycol, polyvinyl alcohol, asbestos fibers, fiberglass fibers, a wetting agent, and a rust preventative.

U.S. Pat. Nos. 4,137,206 and 4,224,208 to Kent disclose sealant compositions containing water, ethylene glycol, amines such as lower alkylamines, lower cycloalkylamines, naphthylamines, morpholines, benzothiazoles, and salts thereof, a methyl cellulose or polyvinyl alcohol component, and fiberglass or asbestos fibers.

U.S. Pat. No. 4,337,322 to Japson discloses a wheel balancing and sealant composition comprising water, ethylene glycol, polyisoprene, process oil, detergent, sodium bicarbonate, and asbestos fibers.

Ornum et al, U.S. Pat. No. 4,426,468 discloses tire sealant compositions comprising butyl rubber, polyisobutylene and/or polybutene, a resin, zinc oxide, carbon black, polystyrene, para-quinone, and benzoyl peroxide, and Japanese patent publication number 57-63374 discloses a tire sealant composition which includes water, a rust preventative, an organic polymer, and a bacterial growth inhibitor.

In order to be useful under adverse road conditions, a tire sealer and inflator composition must be sufficiently tacky and cohesive to be able to seal a puncture in a tire whether or not the puncturing object remains in the puncture hole. The composition must be able to seal a puncture in any position on the tire when applied through the tire's valve stem. Further, the seal must withstand the internal pressure of the tire, as well as the pressure exerted on the tire by the weight of the car.

The present invention provides a new tire sealer composition which represents an improvement in such compositions and is particularly suitable for use on modern tires.

SUMMARY OF THE INVENTION

It is accordingly an object of this invention to provide a sealant composition which is capable of sealing a tire puncture with or without the puncturing object still embedded in the tire.

It is a further object of this invention to provide a sealant composition capable of withstanding the internal inflated pressure of the tire as well as the pressure

2

exerted on the tire by the weight of the car and the friction of the road surface.

A still further object of this invention to provide a tire sealant composition capable of sealing a puncture at any location on the tire surface when the sealant is applied through the valve stem of the tire.

It is an even further object of this invention to provide a tire sealant and inflator composition which allows the tire to be inflated from substantially 0 psi to an internal pressure sufficient to support the weight of the car.

A still further object of this invention is to provide the motorist with an aerosol can of tire sealer and inflator containing no flammable propellants and thus providing him with a safety feature not found in products of this type which are usually propelled with flammable low molecular weight hydrocarbons.

Other objects and advantages of the invention will become apparent as the description thereof proceeds.

In satisfaction of the foregoing objects, the present invention provides a tire sealant and inflator composition comprising the following components combined with a propellant/inflator:

Component	Wt. % - Amount
(a) a resin	20-40
(b) latex sealant	20-40
(c) alkylene glycol	2-20
(d) fibers	0.1-15
(e) alkanolamine	0.1-15
(f) foaming agent	0.1-10
(g) water	balance

The composition is applied to a punctured tire with the propellants which also act to inflate the tire. In the preferred embodiment, the composition is packaged in aerosol containers with the chlorofluorocarbon propellant or chlorofluorocarbon propellant mixture. The composition is applied to the tire through the valve stem. Once released into the interior of the tire, the composition forms a fiber containing foam. This foam acts to seal any puncture at any location on the tire. Further, the action of the foam and the propellant inflates the tire sufficiently so that the tire can support the weight of car.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

A tire sealant and inflator composition must have certain specific characteristics in order to be useful, even under the adverse conditions to which it will be subjected when used on a tire. In many cases, an object which punctures a tire on a highway, will remain in the tire when the sealant composition is applied. In this case, the sealant must have sufficient tack and cohesiveness to remain adhered to the object, even while the object shifts back and forth during tire use. When the puncturing object is removed from the tire, the sealant composition must be capable of flowing into the remaining hole and sealing it. Further, the seal must withstand the internal pressure of the inflated tire, as well as the pressure placed on the tire by the weight of the tire and the friction of the road when the car is moving. The sealer must be able to seal a puncture in any position on the tire when the sealant is applied through the valve stem of the tire. Also, the sealant must have inflation characteristics, and must be able to inflate a tire at sub-

4,501,825

3

stantially 0 psi to a pressure sufficient to support the weight of the car.

To provide a product which meets these requirements, the present invention provides a novel tire sealant and inflator composition contained in a container with a propellant, the composition comprising:

Component	Wt. % - Amount
(a) a resin	20-40
(b) latex sealant	20-40
(c) alkylene glycol	2-20
(d) fibers	0.1-15
(e) alkanolamine	0.1-15
(f) foaming agent	0.1-10
(g) water	balance

The sealant composition of this invention, when used in conjunction with a suitable propellant, is administered to a punctured tire through the tire's valve stem. The composition then forms a fiber containing foam which is capable of sealing a puncture in any location on the tire's surface. Further, the propellant, which is preferably a chlorofluorocarbon propellant or a chlorofluorocarbon propellant mixture, not only propels the composition into the tire but also inflates the sealed tire to a point sufficient to support the weight of the car.

The resin component of the novel tire sealant composition is present in an amount from about 20 to 40 wt.%. In a preferred embodiment, the resin is present in an amount from 25-30 wt.%, and most preferably at 27 wt.%. Examples of suitable resins useful in the practice of the invention include phenolic resins, such as phenol-formaldehyde resins and halogenated alkyl phenol resins, and include derivatives of hydrogenated vegetable resins. The preferred resin is Foral 85-55WKX, obtained from Hercules, Inc., which is a dispersion of glycerol esters of hydrogenated wood rosins. However, any similar natural or synthetic resin or rosin may be used which is compatible with the formulation and performs the required function of the resin.

The latex sealant component is also present in an amount from about 20-40 wt.%. In a preferred embodiment, the latex sealant is present at 25-30 wt.%, and in the most preferred embodiment, at 27 wt.%. The latex used in the present invention may be any suitable polymeric or copolymeric latex, such as polymers and/or copolymers of isoprene, styrene, and butadiene. The preferred latex is a styrene/butadiene copolymer, tradename Pliolite 5356, obtained from Goodyear, as Pliolite latex which has a butadiene content greater than 50 percent. This product is a fatty acid emulsified product.

An alkylene glycol is present in the sealant composition in an amount from 2-20 wt.%. In a preferred embodiment, the alkylene glycol is present from 5-10%, and most preferably at 7.5%. Any technical grade alkylene glycol may be used in this invention. The alkylene glycol is any suitable glycol containing up to 8 carbon atoms. Ethylene glycol is the preferred freeze point depressant. The ethylene glycol acts as a freeze point depressant, and allows the sealant composition to be used at extremely low winter temperatures.

The fibers are present in the composition in an amount from about 0.1 to 1.5 wt.%, although in a preferred embodiment they are present in an amount of from 1-5 wt.%, and most preferably 2%. The fibers can be any suitable fiber which promotes clotting when the composition is applied to a puncture. Suitable fibers include, but are not limited to, inorganic fibers, such as

4

asbestos and fiberglass, and organic fibers, such as cellulose, polypropylene, and similar natural or synthetic polymeric fibers. The preferred fibers are organic fibers and preferably cellulosic fibers, tradename Solka Flok, obtained from Grefco, Inc. The addition of the fibers to the composition speed the setting of the latex rising to the puncture of the tire, and hence speed the sealing of the puncture.

The alkanolamine component is present in an amount from about 0.1-15 wt.%. In the preferred embodiments, the alkanolamine is present in an amount of from 1-4%, and most preferably in an amount of 1.8%. The alkanolamine is preferably an alkanolamine of up to 6 carbon atoms in which the amine may contain one or two alkyl substituents of up to 5 carbon atoms. The preferred alkanolamine is an ethanolamine such as N,N-dimethylethanolamine, which was obtained from Union Carbide. However, any equivalent alkanolamine may be used. The alkanolamine provides both vapor and liquid phase rust inhibition. The rust inhibiting property is important since the tire sealing liquid could remain in contact with the wheel rim for extended periods of time.

The foaming agent is present in an amount from about 0.1-10 wt.%, preferably from 0.5-2 wt.%, and most preferably at 1 wt.%. The foaming agents of this invention are fatty acid derivatives having from 10-25 carbon atoms. The preferred foaming agent is an amphoteric surfactant derived from fatty imidazolines, particularly a compound containing coconut fatty acid as the fatty acid radical, tradename Miranol C₂M, obtained from the Miranol Chemical Company. However, any equivalent foaming agent may be used.

The tire sealant and inflator composition of the invention is prepared by first mixing the foaming agent and alkanolamine with the water, and then adding the alkylene glycol. The fibers are added and mixed, followed by the latex and resin components. The composition is then stirred until homogeneous.

The sealant composition is packaged in sealed containers such as aerosol cans mixed with a propellant such as a chlorofluorocarbon propellant, a chlorofluorocarbon propellant mixture, or a similar propellant. The preferred chlorofluorocarbon components are dichlorodifluoromethane, tradename Freon 12, and dichlorotetrafluoroethane, tradename Freon 114, both of which may be obtained commercially from Dupont. However, other chlorofluorocarbons may be used. In addition, other propellants, such as low molecular weight hydrocarbons, e.g., gaseous alkanes, can also be used; however, in this case the non-flammable safety features of the product would be lost. In the preferred embodiments, the Freon 12 and Freon 114 are present in a 60/40 wt. % mixture. The resulting mixture will contain about 30 to 45 wt. % of sealant composition and about 70 to 55 wt. % of propellant. If a hydrocarbon propellant is used, larger amounts of hydrocarbon may be placed in the container under pressure.

An important feature of the invention is use of the fluorocarbon or hydrocarbon component as a combination propellant for the composition and inflator for the tire. Thus this component has a dual function in the composition.

The sealant mixture, contained in the aerosol container, is applied to a punctured tire through the valve stem. The container is provided with a suitable known tube and connector for activation of the valve stem. Upon release into the interior of the tire, the action of

4,501,825

5

the propellant and the foaming agent causes the sealant composition to foam and to coat the interior of the tire surface. The composition then sets, thereby sealing any puncture at any location of the tire surface. The presence of the organic fibers accelerates the setting time of the resin composition in the sealer. Simultaneously, the propellant causes the tire to inflate. When the tire is inflated at ambient temperature, the internal pressure of the tire will be sufficient to support the weight of the car. However, when the tire is driven several miles, thermal expansion will cause the pressure of the tire to increase 50-100%, thereby bringing the internal tire pressure to within recommended safety standards.

The following examples are presented to illustrate the invention. However, the invention is not to be considered as limited thereto. In the Examples and throughout the specification, parts are by weight unless otherwise indicated.

EXAMPLE 1

A tire sealant and inflator composition of the following formula was prepared.

Component	Wt. % - Amount
Distilled or deionized water	33.7
Miranol C ₂ M anhydrous acid	1.0
N,N-dimethylethanolamine	1.8
Ethylene Glycol	7.5
Solka Flok Fibers	2.0
Foral 85-55WKX rosin	27.0
Pliolite SBR Latex	27.0

In forming the composition, the N,N-dimethylethanolamine and the Miranol C₂M were dissolved in the water. After the Miranol dissolved, ethylene glycol was added and mixed until homogeneous. While stirring, the Solka Flok was added and mixed until well dispersed. The Pliolite latex was then added followed by the Foral resin, and the composition was stirred until a uniform, homogeneously dispersed product was obtained.

EXAMPLE 2

The product of Example 1 was filled into a 20 ounce net weight fill aerosol can with a 50/50 wt.% blend of Freon 12 and Freon 114 as inflator/propellant. An Eldorado Supreme G78-14 tire was punctured with a 5/32 inch nail, 180° opposite the valve stem. This is considered to be the most difficult position to repair because of the distance the foaming sealer must travel from the valve before reaching its destination at the point of puncture. The tire had deflated to approximately 0 psi without breaking the bead of the tire. The tire was placed in a position with the valve stem at 6 o'clock and the puncture at 12 o'clock, and the sample was applied to the valve stem. The entire contents of the can were released into the interior of the tire. The pressure at this point was checked and found to be 11 psi. A slow leak was detected when soapy water was poured on the tire. The tire was then driven for approximately three miles and the tire was checked again. Pressure had increased to 22 psi and no leak could be detected. The increase in pressure was due to thermal expansion. The tire held the pressure during several weeks of subsequent observation.

EXAMPLE 3

A 16 ounce net weight fill aerosol can containing the product of Example 1 with the 50/50 Freon 12, Freon

6

114 mixture as a propellant was prepared. The can was tested on a Gillette "Golden Bear" polyester/fiberfill G78-14 size tire. Experimental conditions were the same as in Example 2, except the tire was allowed to deflate to 6 psi. This represents a characteristic pressure loss upon the occurrence of a flat tire. The tire was inflated with the 16 ounce can, and a pressure of 14 psi was recorded immediately thereafter. The tire was then driven for three miles, and a pressure of 21 psi was recorded. No leaks were detected after the three mile drive, and the tire held pressure during subsequent observation.

EXAMPLE 4

In order to achieve higher initial inflation pressures, the product of Example 1 was packaged into 20 ounce net weight aerosol cans with a 60/40 blend of Freon 12 and Freon 114. The product of Example 1 was packaged at a weight percent of 35%, with the Freon propellant at 65%. The 20 ounce can was used to inflate a punctured B. F. Goodrich "Lifesaver XLM" steel belted tire. The test conditions were the same as in Examples 2 and 3. Immediately after inflation, a pressure of 18 psi was observed. After being driven the three mile distance, the tire pressure had increased to 27 psi.

To determine whether a further significant rise in pressure would take place when the tire was subjected to a lengthy drive and subsequent rise in temperature, the tire was warmed in an oven to 128° F. for a period of five hours. The pressure increased approximately 5 psi, which was not considered to be an excessive rise in pressure.

EXAMPLE 5

A one pound net weight aerosol can was prepared with the product of Example 1 and the 60/40 Freon 12/114 propellant mixture. The one pound can was used to inflate a B. F. Goodrich steel belted radial P175/75R14 tire, which had been allowed to deflate to 6 psi after being punctured. Immediately after inflation, a pressure of 20 psi was obtained. After being driven three miles, the pressure of the tire rose to 30 psi. Upon standing at a temperature of approximately 60° F., the tire registered a pressure of 25 psi. When warmed in an oven at 128° F. for approximately five hours, the pressure of the tire again rose to 30 psi. The pressure loss is believed to be due to frequent testing with a gauge, since there was no leak detectable at the original point of puncture. Again, the rise of 5 psi when the tire was warmed in the oven for five hours is not considered to be an excessive rise in pressure.

The invention has been described herein with reference to certain embodiments. However, as obvious variations thereon will become apparent to those skilled in the art, the invention is not considered to be limited thereto.

We claim:

1. A tire sealant and inflator composition comprising:

- (a) 20-40 wt.% of a resin
- (b) 20-40 wt.% of a latex sealant
- (c) 2-20 wt.% of an alkylene glycol
- (d) 0.1-15 wt.% of fibers
- (e) 0.1-15 wt.% alkanolamine
- (f) 0.1-10 wt.% of a foaming agent
- (g) balance, water,

said composition being contained in admixture with a propellant/inflator.

4,501,825

7

2. A composition according to claim 1 wherein the resin is present in an amount from about 25–30 wt.%.

3. A composition according to claim 1 wherein the resin is a glycerol ester dispersion of a hydrogenated wood rosin.

4. A composition according to claim 1 wherein the latex sealant is present in an amount from about 25–30 wt.%.

5. A composition according to claim 1 wherein the latex is a styrene/butadiene copolymer latex.

6. A composition according to claim 1 wherein the alkylene glycol is ethylene glycol and is present in an amount from about 5–10 wt.%.

7. A composition according to claim 1 wherein the organic fibers are present in an amount from about 1–5 wt.%.

8. A composition according to claim 1 wherein the fibers are cellulosic fibers.

9. A composition according to claim 1 wherein the ethanolamine is present in an amount of from about 1–5 wt.%.

10. A composition according to claim 1 wherein the alkanolamine component is N,N-dimethylethanolamine.

11. A composition according to claim 1 wherein the foaming agent is present in an amount of from about 0.1–3%.

12. A composition according to claim 1 wherein the foaming agent is an amphoteric surfactant derived from coconut fatty acid imidazolines.

13. The composition of claim 1 wherein the composition is packaged in an aerosol container with the propellant/inflator.

14. A composition according to claim 13 wherein the propellant/inflator is a chlorofluorocarbon selected from the group consisting of dichlorodifluoromethane and dichlorotetrafluoroethane, or mixtures thereof.

15. A composition according to claim 14 wherein the chlorofluorocarbon is present in a ratio of 60 wt.% dichlorodifluoromethane and 40 wt.% dichlorotetrafluoroethane.

16. A tire sealant and inflator composition comprising:

8

(a) 27 wt.% of glycerol esters of hydrogenated wood resins

(b) 27 wt.% of a styrene/butadiene copolymer latex sealant

(c) 7.5 wt.% of ethylene glycol

(d) 20 wt.% of cellulose fibers

(e) 1.8 wt.% N,N-dimethyl-ethanolamine

(f) 1.0 wt.% of an amphoteric imidazoline surfactant derived from coconut fatty acids

(g) 33.7 wt.% water,

said composition being contained in admixture with at least one chlorofluorocarbon.

17. As an article of manufacture, an aerosol container containing the following sealant composition:

(a) 20–40 wt.% of a resin

(b) 20–40 wt.% of a latex sealant

(c) 2–20 wt.% of an alkylene glycol

(d) 1–15 wt.% of fibers

(e) 0.1–15 wt.% alkanolamine

(f) 0.1–10 wt.% of a foaming agent

(g) balance, water

in admixture with a propellant/inflator.

18. An article of manufacture according to claim 17 wherein the container contains about 30 to 45 wt.% of the sealant composition and about 70 to 55 wt.% of propellant/inflator.

19. An article of manufacture according to claim 18 wherein the propellant/inflator is a chlorofluorocarbon or mixture thereof.

20. As an article of manufacture, an aerosol container which contains the following composition:

(a) 27 wt.% of glycerol esters of hydrogenated wood resins

(b) 27 wt.% of a styrene/butadiene copolymer latex sealant

(c) 7.5 wt.% of ethylene glycol

(d) 2.0 wt.% of cellulose fibers

(e) 1.8 wt.% N,N-dimethyl-ethanolamine

(f) 1.0 wt.% of an amphoteric imidazoline surfactant derived from coconut fatty acids

(g) 33.7 wt.% water,

said composition being in admixture with a chlorofluorocarbon component as a propellant/inflator component.

* * * * *

50

55

60

65

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
CERTIFICATE OF CORRECTION

PATENT NO. : 4,501,825

DATED : February 26, 1985

INVENTOR(S) : Arpad M. MAGYAR and Gerald G. SMITH

It is certified that error appears in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

Col. 3, Line 63, change "1.5 wt%" to --15 wt%--

Col. 4, Line 6, change "speed" to --speeds--

Col. 4, Line 7, change "speed" to --speeds--

Col. 4, Line 36/37, change "alkalene" to --alkylene--

Col. 6, Line 20, change "ounce" to --ounce--

Signed and Sealed this

Thirteenth Day of August 1985

[SEAL]

Attest:

DONALD J. QUIGG

Attesting Officer

Acting Commissioner of Patents and Trademarks

Übersetzung aus der englischen Sprache ¹

US 4501825

REIFENDICHT- UND -AUFBLASMITTEL

FACHLICHE ZUORDNUNG

Die Erfindung betrifft eine neuartige chemische Zusammensetzung zum Abdichten und Aufpumpen von Reifen. Die Zusammensetzung besteht aus einem Harz, einem Dichtmittel, einem Mittel zur Gefrierpunktniedrigung/Frostschutzmittel, einem Faserbestandteil, einem Rostschutzmittel, einem Schaumbildner und Wasser. Diese Zusammensetzung dient in Verbindung mit einem Treibmittel/Aufblasmittel zum vorübergehenden Abdichten und Aufpumpen eines beschädigten Kraftfahrzeugreifens.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Die Vorteile eines tragbaren Reifenpannen-Reparatursets sind schon länger bekannt. Wenn der Fahrer ein solches Produkt im Auto mitführt, hat er die Sicherheit, dass er nicht unterwegs einen platten Reifen wechseln muss. Außerdem kann der Fahrer eines Autos, das keinen Ersatzreifen enthält, einen platten Reifen so aufpumpen, dass er damit bis zur nächsten Reparaturwerkstätte gelangen kann, und hat nicht die Unannehmlichkeit und das Risiko, auf der Straße liegenzubleiben oder den Pannendienst anrufen zu müssen.

Es sind bisher mehrere Zusammensetzungen für Reifendichtmittel bekannt. Im US-amerikanischen Patent Nr. 4101494 des Autors Kent u. a. wird eine Reifendichtmittelzusammensetzung vorgestellt, die Wasser, Ethylenglykol, Polyvinylalkohol, Asbestfasern, Glasfasern/Glaswolle, ein Befeuchtungsmittel und ein Rostschutzmittel enthält.

Die US-amerikanischen Patente Nr. 4137206 und 4224208 des Autors Kent stellen Dichtmittelzusammensetzung vor, die folgendes enthalten: Wasser, Ethylenglykol, Amine wie z. B. untergeordnete/niederwertige (?) Alkylamine, untergeordnete/niederwertige (?) Zykloalkylamine, Naphtylamine, Morpholine, Benzothiazole und deren Salze, eine Methylzellulose- oder Polyvinylalkoholbestandteil und Glas- oder Asbestfasern.

Das US-amerikanische Patent Nr. 4337322 des Autors Japson stellt eine Zusammensetzung für die Radauswuchtung und Abdichtung vor, das aus Wasser, Ethylenglykol, Polyisopren, einem Weichmacheröl, Detergens, Natriumhydrogencarbonat und Asbestfasern besteht.

Die Autoren Ornum u. a. stellen im US-amerikanischen Patent Nr. 4426468 Reifendichtmittelzusammensetzungen vor, die Butylgummi, Polyisobutylen und/oder Polybuten, ein Harz, Zinkoxid, Carbon Black (Ruß), Polystyrol, Parachinon und Benzoylperoxid enthalten. Die japanische Patentveröffentlichung Nr. 57-63374 stellt eine Reifendichtmittelzusammensetzung vor, die unter anderem Wasser, ein Rostschutzmittel, ein organisches Polymer und ein antibakterielles Mittel enthalten.

Damit sich ein Reifendicht- und -aufblasmittel für ungünstige Straßenverhältnisse eignet, muss seine Zusammensetzung ausreichend verklumpen können und klebrig und kohäsionsfähig sein, damit ein kleines Loch im Reifen verschlossen bleibt, selbst wenn die Ursache der Reifenpanne, nämlich das Stichobjekt, im Einstichloch stecken bleibt. Die Zusammensetzung muss nach Einspritzen durch den Ventilschaft ein Loch an einer beliebigen Stelle im Reifen abdichten können. Die Dichtung muss außerdem dem Reifeninnendruck sowie dem Druck, der durch das Gewicht des Autos auf den Reifen ausgeübt wird, standhalten.

Die vorliegende Erfindung stellt eine neuartige Zusammensetzung für ein Reifendichtmittel vor, das eine Verbesserung gegenüber den genannten Zusammensetzungen darstellt und besonders für die Verwendung an den heutigen Reifen geeignet ist.

¹ Die deutsche Übersetzung wurde dem Gericht im Verfahren durch eine der Parteien eingereicht. Die im separaten Beiblatt der US Patentschrift 4501825 aufgeführten Korrekturen sind in diese Übersetzung bereits eingearbeitet.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Die Erfindung soll eine Zusammensetzung für ein Dichtmittel zur Behebung von Reifenpannen vorstellen, das selbst dann funktioniert, wenn das beschädigte Objekt im Reifen stecken bleibt.

Des weiteren soll die Erfindung eine Dichtmittelzusammensetzung vorstellen, die sowohl dem Innendruck des aufgepumpten Reifens als auch demjenigen Druck standhält, der durch das Gewicht des Autos und die Reibung auf der Straßenoberfläche auf den Reifen ausgeübt wird.

Außerdem soll die Erfindung eine Reifendichtmittelzusammensetzung vorstellen, die ein Loch an einer beliebigen Stelle der Reifenoberfläche abdichten kann, und zwar durch Einspritzen des Dichtmittels in den Reifenventilschaft.

Die Erfindung soll außerdem eine Zusammensetzung für ein Reifendicht- und -aufblasmittel vorstellen, mit dem der Reifen von mehr oder weniger NULL (0) psi auf einen solchen Innendruckwert aufgeblasen werden kann, dass der Reifen fähig ist, das Gewicht des Autos zu tragen.

Die Erfindung soll dem Kraftfahrer außerdem eine Sprühflasche für ein Reifendicht- und -aufblasmittel bieten, die keine entzündlichen Treibmittel enthält und mit der er also im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten dieser Art, die im allgemeinen entzündliche Kohlenwasserstoffe mit niedrigem Molekulargewicht als Treibmittel enthalten, zusätzliche Sicherheit gewinnt.

Im Verlauf der weiteren Beschreibung der Erfindung sollen noch weitere Ziele und Vorteile genannt werden.

Die Erfindung erfüllt die Anforderungen der genannten Ziele, indem sie ein Reifendicht- und -aufblasmittel vorstellt, dessen Zusammensetzung in Verbindung mit einem Treibmittel/Aufblasmittel folgende Bestandteile enthält:

Bestandteil	Massenanteil in %
(a) ein Harz	20 - 40
(b) Latexdichtmittel	20 - 40
(c) Alkylenglykol	2 - 20
(d) Fasern	0,1 - 15
(e) Alkanolamin	0,1 - 15
(f) Schaumbildner	0,1 - 10
(g) Wasser	Rest

Die Zusammensetzung wird mittels der Treibmittel in den platten Reifen eingebracht, wobei diese Treibmittel zusätzlich auch den Reifen aufpumpen. In der zweckmäßigen Ausführung ist die chemische Mischung in Sprühflaschen verpackt, die Chlorfluorkohlenwasserstoff oder eine Mischung aus Chlorfluorkohlenwasserstoff als Treibmittel enthalten. Die Zusammensetzung wird durch den Ventilschaft ins Reifeninnere eingesprüht. Im Inneren des Reifens bildet die Mischung anschließend einen fasrigen Schaum, der an jeder beliebigen Stelle des Reifens als Dichtmittel für Einstichlöcher wirkt. Durch die Wirkung des Schaums und des Treibmittels wird der Reifen außerdem so aufgepumpt, dass er das Gewicht des Autos tragen kann.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Eine chemische Zusammensetzung für ein Reifendicht- und -aufblasmittel muss ganz besondere Eigenschaften haben, damit sie auch unter erschwerten Bedingungen bei der Anwendung an einem Reifen funktioniert. Vielfach bleibt die Ursache für eine Reifenpanne z. B. auf einer Autobahn nämlich im Reifen stecken, wenn man das Dichtungsmittel anwendet. In solchen Fällen muss das Dichtmittel genügend Klebkraft und Kohäsion aufweisen, damit es am Schädigungsobjekt haften bleibt, selbst wenn sich dieses während des Fahrens hin- und herbewegt. Wird das Stichobjekt aus dem Reifen herausgezogen, muss die Dichtmischung in der Lage sein, in das entstehende Loch einzuströmen und es dadurch abzudichten. Außerdem muss das Dichtmittel sowohl dem Innendruck des aufgepumpten Reifens als auch demjenigen Druck

standhalten können, der beim Fahren durch das Gewicht des Autos und die Haftreibung auf der Straßenoberfläche auf den Reifen ausgeübt wird. Das Dichtmittel muss in der Lage sein, ein Loch an einer beliebigen Stelle an der Reifenoberfläche abzudichten, wenn es durch den Reifenventilschaft eingespritzt wird. Das Dichtmittel muss außerdem den Reifen von mehr oder weniger NULL (0) psi auf einen solchen Innendruck aufblasen können, dass der Reifen das Fahrzeuggewicht tragen kann.

Die Erfindung erfüllt diese Anforderungen, indem sie ein Produkt vorstellt, das eine neuartige chemische Zusammensetzung für ein Reifendicht- und -aufblasmittel vorstellt, die sich in einem Behälter mit einem Treibmittel befindet und folgende Bestandteile enthält:

Bestandteil	Massenanteil in %
(a) ein Harz	20 - 40
(b) Latexdichtmittel	20 - 40
(c) Alkylenglykol	2 - 20
(d) Fasern	0,1 - 15
(e) Alkanolamin	0,1 - 15
(f) Schaumbildner	0,1 - 10
(g) Wasser	Rest

Die Dichtungsmittelmischung gemäß der Erfindung wird bei Verwendung in Verbindung mit einem geeigneten Treibmittel durch den Reifenventilschaft ins Innere eines beschädigten Reifens gesprüht. Im Reifeninnern bildet die chemische Mischung anschließend einen fasrigen Schaum, der jedes Einstichloch an einer beliebigen Stelle der Reifenoberfläche abdichten kann. Das Treibmittel, das zweckmäßigerweise aus Chlorfluorkohlenwasserstoff oder einer Mischung aus Chlorfluorkohlenwasserstoff besteht, treibt einerseits die Mischung in den Reifen und pumpt andererseits den abgedichteten Reifen soweit auf, dass er das Gewicht des Fahrzeugs tragen kann.

Die Harzkomponente der neuartigen Reifendichtmittelmischung ist mit einem Massenanteil von 20 bis 40 % enthalten. In einer zweckmäßigen Ausführung beträgt der Harzmassenanteil 25 bis 30 %, die beste Ausführung enthält allerdings 27 %. Geeignete Harze als Ausführungsbeispiele der Erfindung sind Phenolharze, z. B. Phenolaldehydharze und halogenhaltige Alkylphenolharze sowie auch Derivate von halogenhaltigen pflanzlichen Harzen. Das zweckmäßige Harz ist das bei Hercules, Inc. zu beziehende Foral 85-55WKX, das eine Dispersion von Glycerinestern von hydrierten Terpentinharzen darstellt. Es kann jedoch auch eine beliebig ähnliche Art von natürlichen oder synthetischen Harzen oder Kiefernharzen verwendet werden, die mit der Rezeptur vereinbar ist und die geforderten Harzfunktionen erfüllt.

Der Latexdichtmittelbestandteil ist ebenso in einem Massenanteil von ca. 20 - 40 Prozent enthalten. In einer zweckmäßigen Ausführung beträgt der Latexdichtmittelanteil 25 bis 30 %, die beste Ausführung enthält allerdings 27 %. Das in der vorliegenden Erfindung verwendete Latex kann aus jeder geeigneten Art von polymerem oder kopolymerem Latex bestehen, z. B. Polymere oder Kopolymere von Isopren, Styrol und Butadien. Ein zweckmäßiges Latex ist ein Kopolymer von Styrol und Butadien der von Goodyear zu beziehenden Marke Pliolite 5356, wobei dieses Pliolite-Latex einen Butadiengehalt von über 50 Prozent aufweist. Dieses Produkt ist auf der Basis von Fettsäureemulsion hergestellt.

Der Massenanteil an Alkylenglykol in der Dichtmittelmischung beträgt 2 - 20 Prozent. In einer zweckmäßigen Ausführung beträgt der Massenanteil an Alkylenglykol 5 bis 10 %, die beste Ausführung enthält allerdings 7,5 %. In der vorliegenden Erfindung kann jede industriell verwendete geeignete Sorte von Alkylenglykol verwendet werden. Das Alkylenglykol kann dabei aus jedem geeigneten Glykol mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen bestehen. Ethylen ist das zweckmäßige Frostschutzmittel. Das Ethylen wirkt als Mittel zur Gefrierpunktniedrigung und macht die Dichtmittelmischung bei winterlichen Minustemperaturen gefrierfest.

Die Fasern sind in der Zusammensetzung in einem Massenanteil von ca. 0,1 - 15 Prozent vorhanden, obwohl ihr Anteil in einer zweckmäßigen Ausführung 1 - 5 Prozent und in der besten Ausführung 2 % beträgt. Hierzu eignet sich jede Faser,

die beim Auftragen der Mischung auf ein Stichloch ein Verklumpen herbeiführt. Geeignete Fasern sind - in nicht erschöpfender Auflistung - anorganische Fasern, z. B. Asbest und Glasfaser/Glaswolle, und organische Fasern wie Zellulose, Polypropylen und ähnliche natürliche oder synthetische Polymerfasern. Zweckmäßige Fasern sind organische Fasern, vorzugsweise Zellulosefasern, der von Grefco, Inc. zu beziehenden Marke Solka Flok. Der Zusatz der Fasern zur Mischung beschleunigt die Aushärtung des Latexbestandteils beim Heranfließen an das Pannenloch im Reifen und damit auch den Abdichtvorgang des Loches.

Das Alkanolamin ist in der Zusammensetzung in einem Massenanteil von ca. 0,1 - 15 Prozent enthalten. In zweckmäßigen Ausführungen beträgt der Massenanteil an Alkanolamin 1 - 4 %, wobei die beste Ausführung allerdings einen Massenanteil von 1,8 % aufweist. Das Alkanolamin hat zweckmäßigerweise bis zu 6 Kohlenstoffatome, bei denen das Amin ein oder zwei Alkylsubstituenten von bis zu 5 Kohlenstoffatomen enthalten kann. Zweckmäßiges Alkanolamin ist ein Ethanolamin, z. B. das von Union Carbide zu beziehende N,N Dimethylethanolamin. Es kann jedoch auch jedes gleichwertige Alkanolamin verwendet werden. Das Alkanolamin dient zum Rostschutz sowohl im verdunsteten und flüssigen Aggregatzustand. Die Rostschutzwirkung ist wichtig, weil die Reifendichtflüssigkeit dann möglicherweise länger in Kontakt mit dem Radkranz bleibt.

Der Schaumbildner ist in der Zusammensetzung in einem Massenanteil von ca. 0,1 - 10 Gewichtsprozent enthalten, zweckmäßig sind jedoch 0,5 - 2 Gewichtsprozent und in der am bevorzugtesten Ausführung 1 Gewichtsprozent. Die Schaumbildner gemäß vorliegender Erfindung sind Fettsäurederivate mit 10 - 25 Kohlenstoffatomen. Bevorzugter Schaumbildner ist ein amphoterisches oberflächenaktives Agens, und zwar ein Derivat von Fettsäure-Imidazolin, insbesondere eine Mischung mit einem Gehalt an Kokosnussfettsäure als Fettsäure-Radikal der Marke Miranol C2M, die von der Firma Miranol Chemical Company bezogen werden kann. Es kann aber auch ein anderer gleichwertiger Schaumbildner verwendet werden.

Die chemische Mischung des Reifendicht- und -aufblasmittels gemäß vorliegender Erfindung wird dadurch hergestellt, dass man zuerst den Schaumbildner und das Alkanolamin mit Wasser vermischt und dann das Alkylenglykol hinzufügt. Es folgen die Fasern, man verrührt die Mischung und fügt dann das Latex und Harz hinzu. Dann verrührt man das Ganze solange, bis es eine homogene Masse bildet.

Das Dichtmittel wird in verschlossene Behälter verpackt, wobei es sich um Sprühflaschen mit einem Treibmittel (z. B. Chlorfluorkohlenwasserstoff oder eine Mischung aus Chlorfluorkohlenwasserstoff oder ein ähnliches Treibmittel) handeln kann. Zweckmäßige Chlorfluorkohlenwasserstoffbestandteile sind dichlorofluoromethane der Marke Freon 12 und dichlorotetrafluoroethane der Marke Freon 114, beide von der Fa. Dupont hergestellt. Hierfür eignet sich aber auch jeder andere Chlorfluorkohlenwasserstoff. Man kann auch andere Treibmittel, z. B. Kohlenwasserstoffe mit niedrigem Molekulargewicht wie gasförmige Alkane, verwenden. Dies würde dann jedoch die nichtentzündlichen Eigenschaften, also die Sicherheitseigenschaften des Produkts, zunichte machen. In zweckmäßigen Ausführungen beträgt der Massenanteil von Freon 12 und Freon 114 an der Mischung 60/40. Das Mischungsergebnis enthält dann ca. 30 - 45 Massenprozent der Dichtmischung und ca. 70 bis 55 Massenprozent Treibmittel. Bei Verwendung eines Kohlenwasserstofftreibmittels können unter Druck größere Mengen an Kohlenwasserstoffen in die Dose eingebracht werden.

Ein wichtiges Kriterium der Erfindung ist die Verwendung eines Fluorkohlenwasserstoff- oder Kohlenwasserstoffbestandteils als kombiniertes Treibmittel sowohl für die Beförderung der Mischung und als Aufpumpmittel für den Reifen. So erfüllt dieser Bestandteil in der Mischung eine zweifache Funktion.

Die Dichtmischung wird aus der Sprühdose durch den Ventilschaft hindurch in den Reifen eingespritzt. Die Sprühdose besitzt ein Rohr und zur Ventilschaftbetätigung einen Anschlussstutzen bekannter Art. Bei Freigabe in das Reifeninnere hat die Wirkung des Treibmittels und des Schaumbildners zur Folge, dass sich die Dichtmischung schaumförmig aufbläht und das Innere der Reifenoberfläche mit einer Schicht überzieht. Die Anwesenheit der Fasern beschleunigt dabei die Aushärtezeit der Harzbestandteile in der Dichtmasse. Gleichzeitig pumpt das Treibmittel den Reifen auf. Wird der Reifen bei Umgebungstemperatur aufgeblasen, genügt der Reifeninnendruck, um das Fahrzeuggewicht zu tragen. Nach einigen

gefahrenen Kilometern jedoch erhöht sich der Reifendruck auf Grund der Wärmeausdehnung um 50 - 100 %, so dass der Reifeninnendruck auf die empfohlenen Sicherheitswerte ansteigt.

Die Erfindung wird nachfolgen anhand von einigen Beispielen näher erläutert. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese beschränkt. In den Beispielen und innerhalb der Spezifikation sind die Teile mit ihrem jeweiligen Gewicht angegeben, sofern nicht anders bemaßt.

BEISPIEL 1

Es wurde eine chemische Mischung eines Reifendicht- und -aufblasmittels nach folgender Rezeptur hergestellt.

Bestandteil	Massenanteil in %
Destilliertes oder entionisiertes Wasser	33,7
Miranol C2M, wasserfreie Säure	1,0
N,N-Dimethylethanolamin	1,8
Ethylenglykol	7,5
Solka-Flok-Fasern	2,0
Foral 85-55WKX Terpentinharz	27,0
Pliolite SBR Latex	27,0

Zur Herstellung der Zusammensetzung wurden das N,N Dimethylethanolamin und das Miranol C2M in Wasser gelöst. Nach Auflösung des Miranols wurde Ethylenglykol hinzugefügt und die Mischung bis zur Homogenität verrührt. Beim Ver-
rühren wurde gleichzeitig Solka Flok hinzugegeben und wieder gründlich verrührt. Anschließend kam das Pliolite Latex-2 hinzu und alles wurde solange verrührt, bis eine homogene Masse entstand.

BEISPIEL 2

Das in Beispiel 1 hergestellte Produkt wurde unter Zufügung einer Aufblas-/Treibmittelmischung von 50/50 Massenprozent Freon 12 und Freon 114 in eine Sprühflasche mit einem Nettovollvolumen von 600 Gramm eingefüllt. Ein Eldorado Supreme Reifen G78 14 wurde an einer Stelle 180° gegenüber dem Ventilschaft mit einem Nagel eines Durchmessers von 5/32" (ca. 4 mm) durchstoßen. Dieser Punkt gilt als der am schwersten zu reparierende, da das aufschäumende Dichtmittel vom Ventil bis zum Zieleinstichort eine gewisse Entfernung zurücklegen muss. Der Reifen war bis auf ca. 0 psi entleert, hatte sich aber noch nicht aus dem Felgenreand herausgelöst. Der Reifen stand so, dass der Ventilschaft sich in 6-Uhr- und das Loch in 12-Uhr-Position befand. Dann wurde die Probeflüssigkeit in den Ventilschaft eingespritzt. Der gesamte Inhalt der Dose wurde ins Reifeninnere entleert. An diesem Punkt wurde der Druck gemessen, und dieser ergab 11 psi. Es wurde eine "allmähliche Undichtheit" (slow leak) entdeckt, als Seifenwasser auf den Reifen gegossen wurde. Der Reifen wurde dann ca. 5 km gefahren und erneut geprüft. Der Druck war auf 22 psi angestiegen und kein Leck war zu entdecken. Der Druckanstieg war auf die Wärmeausdehnung zurückzuführen. Der Druck im Reifen nahm während einer mehrwöchigen Beobachtungszeit nicht ab.

BEISPIEL 3

Eine Sprühflasche mit einem Nettovollvolumen von 480 Gramm wurde mit dem Produkt aus Beispiel 1 mit der Treibmittelmischung von 50/50 Massenprozent Freon 12 und Freon 114 gefüllt. Die Flasche wurde an einem polyesterfasergefüllten Reifen Gillette "Golden Bear" der Größe G78-14 getestet. Die Prüfbedingungen waren die gleichen wie in Beispiel 2, nur der Reifen wurde bis auf einen Druck von 6 psi abgelassen. Damit erhält man typischen Druckverlust, der bei einer Reifenpanne auftritt. Der Reifen wurde mit der 480-Gramm-Sprühdose aufgeblasen, wobei sich sofort anschließend ein Druck von 14 psi einstellte. Der Reifen wurde dann ca. 5 km gefahren und der anschließend gemessene Druck ergab 21 psi. Nach der 5-km-Fahrt war kein Leck zu entdecken, und der Druck im Reifen nahm während der darauffolgenden Beobachtungszeit nicht ab.

BEISPIEL 4

Um einen höheren Anfangsaufblasdruck zu erzielen, wurde das Produkt aus Beispiel 1 in Sprühflaschen mit einem Nettofüllvolumen von 600 Gramm eingefüllt, und zwar mit einer Mischung von 60/40 Massenprozent Freon 12 und Freon 114. Das Produkt aus Beispiel 1 enthielt dabei einen Massenanteil von 35 %, während das Freontreibmittel bei 65 % lag. Die 600-Gramm-Sprühflasche wurde zum Aufpumpen eines durchstochenen Stahlgürtelreifens "Lifesaver XLM" von B. F. Goodrich verwendet. Die Prüfbedingungen waren die gleichen wie in Beispiel 2 und 3. Sofort nach der Produktanwendung wurde ein Druck von 18 psi beobachtet. Nach der Fahrt von 5 km war der Druck auf 27 psi angestiegen.

Um zu prüfen, ob ein weiterer größerer Druckanstieg erfolgen würde, wenn man den Reifen noch weitere Zeit fuhr, so dass die Temperatur sich erhöhen würde, wurde der Reifen fünf Stunden in einem Ofen auf 128° F (ca. 53,33 °C) erwärmt. Der Druck nahm um etwa 5 psi zu, was nicht als besonders starker Anstieg zu werten war.

BEISPIEL 5

Das Produkt aus Beispiel 1 wurde in Sprühflaschen mit einem Nettofüllvolumen von ca. 450 Gramm gefüllt, wobei wieder die Mischung von 60/40 Massenprozent Freon 12 und Freon 114 zum Einsatz kam. Die 450-Gramm-Sprühflasche wurde zum Aufpumpen eines Stahlgürtel-Radialreifens P175/75R14 von B. F. Goodrich verwendet, der zuerst durchstochen und dann auf 6 psi entleert wurde. Sofort nach der Produktanwendung wurde ein Druckanstieg von 20 psi beobachtet. Wenn der Reifen bei einer Temperatur von ca. 16 °C stand, wurde ein Druck von 25 psi gemessen. Wenn er ca. fünf Stunden in einem Ofen auf ca. 54 °C erwärmt wurde, stieg der Reifendruck wiederum auf 30 psi an. Es wird angenommen, dass dieser Druckverlust vom häufigen Messen mit einem Messgerät herrührt, da am ursprünglichen Einstich-/Beschädigungspunkt kein Leck festgestellt werden konnte. Auch hier ist der 5-psi-Druckanstieg bei der fünfstündigen Erwärmung im Ofen nicht als besonders starker Anstieg zu werten.

Die Erfindung wurde hier an Hand von einigen Ausführungsbeispielen dargestellt. Fachleute werden aber sicherlich noch andere Varianten der Erfindung kennen, und daher soll sich die Erfindung nicht auf diese Beispiele allein beschränken.

Patentansprüche:

1. Eine Zusammensetzung eines Reifendicht- und -aufblasmittels, bestehend aus:

- (a) 20 - 40 Massen-% eines Harzes
- (b) 20 - 40 Massen-% eines Latexdichtmittels
- (c) 2 - 20 Massen-% eines Alkylenglykols
- (d) 0,1 - 15 Massen-% an Fasern
- (e) 0,1 - 15 Massen-% Alkanolamin
- (f) 0,1 - 10 Massen-% eines Schaumbildner
- (g) Rest bestehend aus Wasser,

wobei dieser Zusammensetzung noch ein Treibmittel/Aufblasmittel zugeschlagen wird.

2. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Harz zu einem Massenanteil von ca. 25 - 30 Prozent enthalten ist.

3. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Harz aus einer Glycerinesterdispersion eines halogenhaltigen Terpentinharzes besteht.

4. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Latexbestandteil zu einem Massenanteil von ca. 25 - 30 Prozent enthalten ist.

5. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Latex ein Kopolymer von Styrol und Butadien ist.

6. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Alkylenglykol Ethylenglykol und zu einem Massenanteil von ca. 5 - 10 Prozent enthalten ist.

7. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die organischen Fasern zu einem Massenanteil von ca. 1 - 5 Prozent enthalten sind.

8. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasern Zellulosefasern sind.
9. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ethanolamin zu einem Massenanteil von ca. 1 - 5 Prozent enthalten ist.
10. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ethanolamin-Bestandteil N,N-Dimethylethanolamin ist.
11. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaumbildner zu einem Massenanteil von ca. 0,1 - 3 Prozent enthalten ist.
12. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaumbildner ein amphoterisches Tensid, und zwar ein Derivat von Kokosnussfettsäure-Imidazolin, ist.
13. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung mit dem Treibmittel/Aufblasmittel in eine Sprühflasche abgefüllt/verpackt ist.
14. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Treibmittel/Aufblasmittel ein Chlorfluorkohlenwasserstoff aus der Gruppe dichlorofluoromethane und dichlorotetrafluoroethane oder eine Mischung davon ist.
15. Eine Zusammensetzung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der enthaltene Chlorfluorkohlenwasserstoff dichlorofluoromethane in einem Massenanteil von 60 Prozent und dichlorotetrafluoroethane in einem Massenanteil von 40 Prozent enthalten ist.
16. Eine Zusammensetzung eines Reifendicht- und -aufblasmittels, bestehend aus:
- (a) 27 Massen-% Glycerinester von halogenhaltigen Terpentinharzen
 - (b) 27 Massen-% eines Latexdichtmittels, das ein Kopolymer von Styrol und Butadien ist
 - (c) 7,5 Massen-% Alkylenglykol
 - (d) 20 Massen-% Zellulosefasern
 - (e) 1,8 Massen-% N,N-Dimethylethanolamin
 - (f) 1,0 Massen-% amphoterisches Imidazolin-Tensid als Derivat von Kokosnussfettsäuren
 - (g) 33,7 Massen-% Wasser,
- wobei dieser Zusammensetzung noch mindestens ein Chlorfluorkohlenwasserstoff zugeschlagen wird.
17. Als Fabrikationsartikel eine Sprühdose, die folgende Dichtmischung enthält:
- (a) 20 - 40 Massen-% eines Harzes
 - (b) 20 - 40 Massen-% eines Latexdichtmittels
 - (c) 2 - 20 Massen-% eines Alkylenglykols
 - (d) 1 - 15 Massen-% Fasern
 - (e) 0,1 - 15 Massen-% Alkanolamin
 - (f) 0,1 - 10 Massen-% eines Schaumbildners
 - (g) Rest bestehend aus Wasser,
- wobei dieser Zusammensetzung noch ein Treibmittel/Aufblasmittel zugeschlagen wird.
18. Ein Fabrikationsartikel nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprühdose ca. 30 - 45 Massen-% der Dichtmischung und ca. 70 - 55 Massen-% des Treibmittels/Aufblasmittels enthält.
19. Ein Fabrikationsartikel nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Treibmittel/Aufblasmittel ein Chlorfluorkohlenwasserstoff oder eine Mischung davon ist.
20. Als Fabrikationsartikel eine Sprühdose, die folgende chemische Zusammensetzung enthält:
- (a) 27 Massen-% Glycerinester von halogenhaltigen Terpentinharzen
 - (b) 27 Massen-% eines Latexdichtmittels, das ein Kopolymer von Styrol und Butadien ist
 - (c) 7,5 Massen-% Alkylenglykol
 - (d) 20 Massen-% Zellulosefasern
 - (e) 1,8 Massen-% N,N-Dimethylethanolamin
 - (f) 1,0 Massen-% amphoterisches Imidazolin-Tensid als Derivat von Kokosnussfettsäuren
 - (g) 33,7 Massen-% Wasser,
- wobei dieser Zusammensetzung als Treibmittel/Aufblasmittel noch ein Bestandteil Chlorfluorkohlenwasserstoff zugeschlagen wird.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Übersetzung aus dem Englischen wird hiermit bescheinigt.

Dortmund, 22. März 2005

Traduction de l'anglais ¹**US 4501825****COMPOSITION OBTURANTE ET GONFLANTE POUR PNEUS****DOMAINE DE LA TECHNIQUE**

La présente invention porte sur une nouvelle composition obturante et gonflante pour pneus. La composition contient une résine, un obturant, un abaisseur du point de congélation, des fibres, un inhibiteur de corrosion, un agent moussant, et de l'eau. La composition permet d'obturer et de gonfler provisoirement un pneu de voiture crevé en combinaison avec un propulseur/gonfleur.

ÉTAT GÉNÉRAL DE LA TECHNIQUE

Les avantages qu'il y a à emmener avec soi une trousse de réparation des pneus sont connus depuis longtemps. L'automobiliste qui a dans sa voiture un produit de ce type est assuré de ne pas avoir à changer un pneu crevé en chemin. En outre, s'il ne possède pas de roue de rechange, il peut quand même regonfler suffisamment le pneu à plat pour atteindre un atelier de réparation. Il évite ainsi de rester en détresse le long de la route ou de devoir faire appel à un service de dépannage.

Plusieurs compositions obturantes et gonflantes pour pneus ont été décrites. Le brevet US n° 4,101,494 délivré à Kent et al. divulgue une composition obturante pour pneus contenant de l'eau, de l'éthylène glycol, de l'alcool polyvinylique, des fibres d'amiante, des fibres de verre, un agent mouillant, et un antirouille.

Les brevets US n° 4,137,206 et 4,224,208 délivrés à Kent divulguent des compositions obturantes contenant de l'eau, de l'éthylène glycol, des amines telles que les alkylamines inférieures, les cycloalkylamines inférieures, les naphtylamines, les morpholines, des benzothiazoles, et leurs sels, une composante méthylcellulosique ou alcool polyvinylique, et des fibres de verre ou d'amiante.

Le brevet US n° 4,337,322 délivré à Japson divulgue une composition obturante et d'équilibrage de roues, comprenant de l'eau, de l'éthylène glycol, du polyisoprène, de l'huile de traitement, du bicarbonate de sodium, et des fibres d'amiante.

Ornum et al., dans le brevet US n° 4,426,468, divulguent des compositions obturantes pour pneus, comprenant du caoutchouc butylique, du polyisobutylène et/ou polybutène, une résine, de l'oxyde de zinc, du noir de carbone, du polystyrène, de la paraquinone, et du peroxyde de benzoyle. Par ailleurs, la publication de brevet japonais n° 57-63374 divulgue une composition obturante pour pneus qui comprend de l'eau, un antirouille, un polymère organique, et un inhibiteur de prolifération bactérienne.

Pour garder son utilité sur les routes dégradées, la composition obturante et gonflante pour pneus doit être suffisamment adhérente et cohésive pour obturer le trou de crevaisson d'un pneu indépendamment du fait que l'objet perforant reste ou non dans le trou de crevaisson. Lorsqu'elle est appliquée par la tige de soupape du pneu, la composition doit pouvoir obturer n'importe quel trou situé à n'importe quel endroit du pneu. En outre, l'obturation doit résister à la pression interne du pneu ainsi qu'à la pression exercée sur le pneu par le poids de la voiture.

La présente invention fournit une nouvelle composition obturante pour pneus qui représente un progrès par rapport aux compositions semblables existantes, et qui est particulièrement adaptée à une utilisation sur les pneus modernes.

¹ Les corrections mentionnées dans le supplément particulier de la fascicule de brevet américaine 4501825 sont déjà intégrées dans la traduction.

RÉSUMÉ DE L'INVENTION

La présente invention a donc pour but de fournir une composition obturante capable d'obturer le trou de crevaisson d'un pneu, indépendamment du fait que l'objet perforant reste ou non dans le trou de crevaisson.

Un autre but de l'invention est de fournir une composition obturante capable de résister à la pression interne d'un pneu gonflé, ainsi qu'à la pression exercée sur le pneu par le poids de la voiture et la friction de la chaussée.

Un autre but de l'invention est aussi de fournir une composition obturante pour pneus capable d'obturer une crevaisson n'importe où à la surface du pneu lorsque la composition est appliquée par la tige de soupape du pneu.

Un autre but de l'invention est également de fournir une composition obturante et gonflante qui permet de gonfler le pneu d'une pression sensiblement égale à 0 psi jusqu'à une pression interne suffisante pour supporter le poids de la voiture.

Un autre but de l'invention est de fournir au conducteur une bombe aérosol d'une composition obturante et gonflante pour pneus qui ne contient aucun propulseur inflammable et qui présente une caractéristique de sécurité que ne possèdent pas les produits de ce type, lesquels sont généralement propulsés à l'aide d'hydrocarbures à faible poids moléculaire inflammables.

D'autres buts et avantages de l'invention apparaîtront dans la description.

Pour atteindre les buts précités, l'invention fournit une composition obturante et gonflante pour pneus qui comprend les composants suivants combinés à un propulseur/gonfleur :

Composante	% en poids
(a) une résine	20 à 40
(b) un latex obturant	20 à 40
(c) un alkylène glycol	2 à 20
(d) des fibres	0,1 à 15
(e) une alcanolamine	0,1 à 15
(f) un agent moussant	0,1 à 10
(g) de l'eau	Q.S.P. 100 %

La composition est appliquée à un pneu crevé avec les propulseurs, lesquels ont également pour effet de gonfler le pneu. Dans le mode de réalisation préféré, la composition est conditionnée dans des contenants aérosols avec un chlorofluorocarbure propulseur ou un mélange chlorofluorocarbure propulseur. La composition est appliquée au pneu par la tige de soupape. Dès qu'elle est libérée à l'intérieur du pneu, la composition forme une mousse avec des fibres. Cette mousse a pour effet d'obturer n'importe quel trou de crevaisson, à n'importe quel endroit du pneu. De surcroît, la mousse et le propulseur gonflent suffisamment le pneu pour que ce dernier puisse supporter le poids de la voiture.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'INVENTION

Une composition obturante et gonflante doit avoir certaines caractéristiques pour conserver son utilité dans les conditions difficiles auxquelles elle est soumise dans un pneu. L'objet qui perfore le pneu en cours de route restera souvent dans le pneu lors de l'application de la composition obturante. En pareil cas, l'obturant doit être suffisamment adhérent et cohésif pour rester collé à l'objet, même si ce dernier bouge pendant la conduite. Quand l'objet perforant est enlevé du pneu, la composition obturante doit pouvoir fluer dans le trou résiduel et l'obturer. En outre, l'obturation doit résister à la pression interne du pneu gonflé, à la pression exercée sur le pneu par le poids du pneu, et à la friction de la chaussée lorsque la voiture roule. Quand il est appliqué par la tige de soupape du pneu, l'obturant doit pouvoir obturer n'importe

quel trou situé à n'importe quel endroit du pneu. L'obturant doit avoir des caractéristiques de gonflage, et il doit être capable de gonfler un pneu d'une pression sensiblement égale à 0 psi jusqu'à une pression suffisante pour supporter le poids de la voiture.

Le produit de la présente invention répond à ces besoins en fournissant une nouvelle composition obturante et gonflante pour pneus conditionnée dans un contenant avec un propulseur, ladite composition comprenant :

Composante	% en poids
(a) une résine	20 à 40
(b) un latex obturant	20 à 40
(c) un alkylène glycol	2 à 20
(d) des fibres	0,1 à 15
(e) une alcanolamine	0,1 à 15
(f) un agent moussant	0,1 à 10
(g) de l'eau	Q.S.P. 100 %

La composition obturante selon l'invention, lorsqu'elle est utilisée avec un propulseur approprié, est administrée à un pneu crevé par la tige de soupape du pneu. La composition forme alors une mousse avec des fibres capable d'obturer un trou de crevaison n'importe où à la surface du pneu. Par ailleurs, le propulseur, qui sera de préférence un chlorofluorocarbure ou un mélange de chlorofluorocarbures, non seulement propulse la composition dans le pneu, mais gonfle également le pneu obturé jusqu'à une pression suffisante pour supporter le poids de la voiture.

La composante résineuse de la nouvelle composition obturante pour pneus est présente à raison d'environ 20 à 40 % en poids. Dans un mode de réalisation préféré, la teneur en résine est située entre 25 et 30 % en poids, avec une préférence maximale pour 27 % en poids. Comme exemples de résines entrant en ligne de compte pour mettre en oeuvre l'invention, on retiendra les résines phénoliques telles que les phénoplastes et les résines aklylphénoliques halogénées, et les dérivés des résines végétales hydrogénées. La préférence va à la résine Foral 85-55WKX, dispersion d'esters glycériques de colophane hydrogénée que l'on peut obtenir auprès de Hercules Inc. On peut toutefois utiliser n'importe quelle résine ou colophane naturelle ou synthétique, pour autant qu'elle soit compatible avec la formulation et qu'elle remplisse la fonction qui incombe à la composante résineuse de l'invention.

Le latex obturant est aussi présent à raison d'une teneur allant d'environ 20 à 40 % en poids. Dans un mode de réalisation préférentiel, la teneur en latex obturant est de 25 à 30 % en poids, avec une préférence maximale pour 27 % en poids. Le latex utilisé dans la présente invention peut être n'importe quel latex polymérique ou copolymérique, tel que les polymères et/ou copolymères d'isoprène, de styrène, et de butadiène. Le latex préféré est un copolymère styrène-butadiène disponible sur le marché sous l'appellation Pliolite 5356, et que l'on peut se procurer auprès de Goodyear. Il s'agit d'un latex Pliolite dont la teneur en butadiène est supérieure à 50 pour-cent. Ce produit est une émulsion à base d'acides gras.

La teneur en alkylène glycol de la composition obturante est d'environ 2 à 20 % en poids. Dans un mode de réalisation préférentiel, la teneur en alkylène glycol est située entre 5 et 10 % en poids, avec une préférence maximale pour 7,5 % en poids. N'importe quel alkylène glycol de qualité industrielle peut être utilisé dans cette invention. L'alkylène glycol peut être n'importe quel glycol approprié ayant jusqu'à 8 atomes de carbones. L'abaisseur du point de congélation préféré est l'éthylène glycol. En abaissant le point de congélation, l'éthylène glycol permet d'utiliser la composition obturante à des températures hivernales très basses.

La teneur en fibres dans la composition est d'environ 0,1 à 1,5 % en poids, bien que dans un mode de réalisation préféré elle soit de 1 à 5 % en poids, avec une préférence maximale pour 2 %. Les fibres peuvent être n'importe quelles fibres appropriées favorisant la coalescence lorsque la composition est appliquée à une crevaison. Parmi les fibres pouvant faire l'affaire, on notera, de façon non limitative : les fibres minérales telles que l'amiant et les fibres de verre ; les fibres

organiques telles que la cellulose, le polypropylène et les fibres polymériques similaires naturelles ou synthétiques similaires. La préférence va aux fibres organiques, surtout aux fibres cellulosiques telles que les fibres vendues sous la marque Solka Flok que l'on peut se procurer auprès de la firme Grefco Inc. L'adjonction de fibres à la composition accélère le figement du latex au point de crevaisson du pneu. L'obturation de la crevaison s'en trouve accélérée.

L'alcanolamine est présente à raison d'environ 0,1 à 15 % en poids. Dans les modes de réalisation préférés, la teneur en alcanolamine va de 1 à 4 %, la préférence allant à une teneur de 1,8 %. L'alcanolamine est de préférence une alcanolamine ayant jusqu'à 6 atomes de carbones, où l'amine peut comporter un ou deux substituants alkyles ayant jusqu'à 5 atomes de carbone. L'alcanolamine préférée est une éthanolamine telle que la N,N diméthyléthanolamine, obtenue auprès de la société Union Carbide. On peut toutefois utiliser n'importe quelle alcanolamine équivalente. L'alcanolamine a un effet antirouille tant en phase vapeur qu'en phase liquide. La propriété antirouille est importante puisque le liquide obturateur pour pneus est susceptible de rester longtemps au contact de la jante.

La teneur pondérale en agent moussant est d'environ 0,1 à 10 %, ou mieux encore de 0,5 à 2 %, avec une préférence maximale pour 1 %. Les agents moussants de l'invention sont des dérivés des acides gras ayant de 10 à 25 atomes de carbone. En ce qui concerne l'agent moussant, la préférence va à un tensio-actif amphotère dérivé d'imidazolines grasses, et notamment à un composé contenant comme radical acide gras un acide gras de la noix de coco commercialisé sous la marque Miranol C2M, que l'on peut se procurer auprès de la Miranol Chemical Company. N'importe quel agent moussant équivalent peut cependant être utilisé.

Pour préparer la composition obturante et gonflante de l'invention, on commence par mélanger l'agent moussant et l'alcanolamine avec l'eau, puis on ajoute l'alkylène glycol. Les fibres sont ajoutées et mélangées, suivies du latex et de la résine. On agite ensuite la composition jusqu'à homogénéisation.

La composition obturante est conditionnée dans un contenant étanche tel qu'une bombe aérosol, avec un propulseur tel qu'un chlorofluorocarbure ou un mélange de chlorofluorocarbures, ou un propulseur similaire. Les chlorofluorocarbures préférés sont le dichlorodifluorométhane (non commercial Freon 12) et le dichlorotétrafluoroéthane (non commercial Freon 114). Tous deux peuvent être obtenus auprès de la société Dupont. D'autres chlorofluorocarbures peuvent toutefois être utilisés. On peut par ailleurs utiliser d'autres propulseurs, comme les hydrocarbures à faible poids moléculaire, par exemple les alcanes gazeux ; le produit en perdrait cependant ses caractéristiques non inflammables qui sont un facteur de sécurité. Dans les modes de réalisation préférés, le Freon 12 et le Freon 114 sont présents dans un rapport pondéral de 60/40 %. Le mélange résultant contient environ 30 à 45 % en poids de composition obturante et environ 70 à 55 % en poids de propulseur. Si on utilise un hydrocarbure comme propulseur, on peut mettre davantage d'hydrocarbure dans le contenant sous pression.

L'utilisation d'un composant fluorocarbure ou hydrocarbure comme propulseur combiné dans la composition obturante et gonflante est une caractéristique importante de l'invention. Ce composant remplit donc une double fonction dans la composition.

Le mélange obturant contenu dans le contenant aérosol est appliqué au pneu crevé via la tige de soupape. Le contenant est fourni avec un raccord approprié connu qui permet d'activer la tige de soupape. Dès qu'ils sont libérés à l'intérieur du pneu, le propulseur et l'agent moussant font mousser la composition obturante et tapissent la surface interne du pneu. Après quoi la composition se fige, obturant n'importe quel trou de crevaisson n'importe où à la surface du pneu. Les fibres organiques accélèrent le figement de la résine dans l'obturant. Simultanément, le propulseur gonfle le pneu. Quand le pneu est gonflé à température ambiante, sa pression interne suffit à supporter le poids de la voiture. Néanmoins, quand le pneu aura roulé plusieurs kilomètres, sa pression aura augmenté de 50 à 100 % en raison de l'expansion thermique. La pression interne du pneu se situera alors dans les normes de sécurité recommandées.

Les exemples suivants illustrent l'invention, mais ils ne sont en aucun cas limitatifs. Dans ces exemples et tout au long du fascicule, les teneurs sont données en pourcentages pondéraux, sauf indication contraire.

EXEMPLE 1

On prépare une composition obturante et gonflante pour pneus avec la formulation suivante.

Composante	% en poids
Eau distillée ou déionisée	33,7
Miranol C2M, acide anhydre	1,0
N,N-diméthyléthanolamine	1,8
Éthylène glycol	7,5
Fibres Solka Flok	2,0
Colophane Foral 85-55WKX	27,0
Latex Pliolite SBR	27,0

Pour obtenir la composition, on dissout dans l'eau la N,N--diméthyléthanolamine et le Miranol C2M. Une fois le Miranol dissout, on ajoute l'éthylène glycol et on mélange jusqu'à homogénéisation. En remuant, on ajoute le Solka Flok et on mélange jusqu'à dispersion complète. On ajoute ensuite le latex Pliolite suivi de la résine Floral, puis on remue jusqu'à obtenir un produit uniforme à dispersion homogène.

EXEMPLE 2

On charge le produit de l'exemple 1 dans une bombe aérosol de 600 grammes (poids de remplissage net) avec comme gonfleur/propulseur du Freon 12 et du Freon 114 dans une proportion de 50/50 % en poids. À l'aide d'un clou d'environ 4 mm de diamètre, on crève un pneu Eldorado Supreme G78 14 à un angle de 180° par rapport à la tige de soupape. Cette position est la plus difficile à réparer en raison de la distance que la mousse obturante doit parcourir à partir de la soupape pour atteindre son but au point de crevaison. Le pneu se dégonfle jusqu'à près de 0 psi sans se déjanter. On positionne le pneu avec la tige de soupape à 6 heures et le point de crevaison à 12 heures, puis on applique la composition d'essai par la tige de soupape. On libère l'intégralité du contenu de la bombe aérosol à l'intérieur du pneu : la pression passe à 11 psi. En versant de l'eau savonneuse sur le pneu, on détecte une faible fuite. On roule pendant environ cinq kilomètres, puis on revérifie. La pression du pneu est passée à 22 psi et on ne détecte plus aucune fuite. La hausse de pression est due à l'expansion thermique. On constate que le pneu conserve la même pression pendant plusieurs semaines.

EXEMPLE 3

On prépare une bombe aérosol de 480 grammes (poids de remplissage net) contenant le produit de l'exemple 1, avec comme propulseur du Freon 12 et du Freon 114 dans une proportion de 50/50 % en poids. On teste la bombe aérosol sur un pneu Gillette "Golden Bear" en polyester/Fiberfill de taille G78-14. Les conditions expérimentales sont les mêmes qu'à l'exemple 2, sauf qu'on laisse le pneu se dégonfler jusqu'à 6 psi. Une telle chute de pression est typique lors d'une crevaison. Directement après le gonflage du pneu à l'aide de la bombe aérosol de 480 grammes, on enregistre une pression de 14 psi. Après avoir roulé pendant environ cinq kilomètres, on enregistre une pression de 21 psi. Aucune fuite n'est détectée après les cinq kilomètres, et le pneu conserve sa pression pendant le temps d'observation ultérieur.

EXEMPLE 4

Pour obtenir des pressions de gonflage initial plus élevées, on charge le produit de l'exemple 1 dans des bombes aérosols de 600 grammes (poids net) avec un mélange de Freon 12 et de Freon 114 dans une proportion 60/40. La concentration du produit de l'exemple 1 est de 35 % et celle du fréon propulseur de 65 %. On gonfle un pneu crevé à ceinture d'acier B. F. Goodrich "Lifesaver XLM" à l'aide de la bombe aérosol de 600 grammes. Les conditions expérimentales sont les mêmes qu'aux exemples 2 et 3. Directement après le gonflage du pneu, on enregistre une pression de 18 psi. Après cinq kilomètres de route, la pression du pneu est passée à 27 psi.

Le pneu est chauffé à environ 54°C dans un four pendant cinq heures afin de voir si, en cas de conduite prolongée, il se produit une augmentation significative de la pression avec augmentation concomitante de la température. On constate que la pression augmente d'environ 5 psi, ce qui n'est pas jugé excessif.

EXEMPLE 5

On prépare une bombe aérosol d'un poids net d'environ 450 grammes avec le produit de l'exemple 1 et un mélange propulseur 60/40 de Freon 12 / Freon 114. Cette bombe aérosol de 450 grammes sert à gonfler un pneu radial ceinturé d'acier B. F. Goodrich P175/75R14 que l'on a laissé se dégonfler jusqu'à 6 psi après crevaisson. Directement après le gonflage du pneu, on obtient une pression de 20 psi. Au terme d'une conduite d'environ cinq kilomètres, la pression du pneu est passée à 30 psi. Laisse à une température d'environ 16° C, le pneu enregistre une pression de 25 psi. Chauffé dans un four à environ 54°C pendant approximativement cinq heures, le pneu voit sa pression repasser à 30 psi. Aucune fuite n'étant détectable au point de crevaisson initial, la perte de pression est attribuée aux mesures manométriques fréquentes. Comme précédemment, l'augmentation de 5 psi lors du chauffage du pneu pendant cinq heures dans un four n'est pas jugée excessive.

L'invention est décrite ici par rapport à certains modes de réalisation, mais ceux-ci ne sont aucunement limitatifs, et l'homme du métier ne manquera pas de reconnaître d'autres variantes.

Revendications

1. Composition obturante et gonflante pour pneus, comprenant :

- (a) 20 à 40 % en poids d'une résine
- (b) 20 à 40 % en poids d'un latex obturant
- (c) 2 à 20 % en poids d'un alkylène glycol
- (d) 0,1 à 15 % de fibres
- (e) 0,1 à 15 % d'alcanolamine
- (f) 0,1 à 10 % en poids d'un agent moussant
- (g) eau Q.S.P. 100 %,

ladite composition étant mélangée avec un propulseur/gonfleur.

2. Composition selon la revendication 1, où la teneur en résine est située entre environ 25 et 30 % en poids.

3. Composition selon la revendication 1, où la résine est un ester glycérique de colophane hydrogénée.

4. Composition selon la revendication 1, où la teneur en latex obturant est située entre environ 25 et 30 % en poids.

5. Composition selon la revendication 1, où le latex est un copolymère styrène-butadiène.

6. Composition selon la revendication 1, où l'alkylène glycol est l'éthylène glycol, présent dans une teneur située entre environ 5 et 10 % en poids.

7. Composition selon la revendication 1, où la teneur en fibres organiques est située entre environ 1 et 5 % en poids.

8. Composition selon la revendication 1, où les fibres sont des fibres cellulosiques.

9. Composition selon la revendication 1, où la teneur en éthanolamine est située entre environ 1 et 5 % en poids.

10. Composition selon la revendication 1, où l'alcanolamine est la N,N-diméthyléthanolamine.

11. Composition selon la revendication 1, où la teneur en agent moussant est située entre environ 0,1 et 3 % en poids.

12. Composition selon la revendication 1, où l'agent moussant est un tensio-actif amphotère dérivé d'imidazoles d'acides gras de la noix de coco.

13. Composition selon la revendication 1, où la composition est conditionnée dans un contenant aérosol avec le propulseur/gonfleur.

14. Composition selon la revendication 13, où le propulseur/gonfleur est un chlorofluorocarbure choisi parmi le dichlorodifluorométhane et le dichlorotétrafluoroéthane, ou un mélange des deux.

15. Composition selon la revendication 14, où le chlorofluorocarbure est constitué de dichlorodifluorométhane à raison de 60 % en poids, et de dichlorotétrafluoroéthane à raison de 40 % en poids.

16. Composition obturante et gonflante pour pneus, comprenant :

- (a) 27 % en poids d'esters glycériques de colophane hydrogénée
- (b) 27 % en poids d'un latex obturant en copolymère styrène-butadiène
- (c) 7,5 % en poids d'éthylène glycol
- (d) 20 % en poids de fibres cellulosiques
- (e) 1,8 % en poids de N,N-diméthyléthanolamine
- (f) 1,0 % d'une imidazoline tensio-active amphotère dérivée d'acides gras de noix de coco
- (g) 33,7 % en poids d'eau,

ladite composition étant mélangée avec au moins un chlorofluorocarbure.

17. Produit fini consistant en un contenant aérosol qui contient la composition obturante suivante :

- (a) 20 à 40 % en poids d'une résine
- (b) 20 à 40 % en poids d'un latex obturant
- (c) 2 à 20 % en poids d'un alkylène glycol
- (d) 1 à 15 % de fibres
- (e) 0,1 à 15 % d'alcanolamine
- (f) 0,1 à 10 % en poids d'un agent moussant
- (g) eau Q.S.P. 100 %,

mélangée avec un propulseur/gonfleur.

18. Produit fini selon la revendication 17, où le contenant contient environ 30 à 45 % en poids de composition obturante et environ 70 à 55 % en poids de propulseur/gonfleur.

19. Produit fini selon la revendication 18, où le propulseur/gonfleur est un chlorofluorocarbure ou un mélange de chlorofluorocarbures.

20. Produit fini consistant en un contenant aérosol qui contient la composition obturante suivante :

- (a) 27 % en poids d'esters glycériques de colophane hydrogénée
- (b) 27 % en poids d'un latex obturant en copolymère styrène-butadiène
- (c) 7,5 % en poids d'éthylène glycol
- (d) 2,0 % en poids de fibres cellulosiques
- (e) 1,8 % en poids de N,N-diméthyléthanolamine
- (f) 1,0 % d'une imidazoline tensio-active amphotère dérivée d'acides gras de noix de coco
- (g) 33,7 % en poids d'eau,

ladite composition étant mélangée avec un chlorofluorocarbure comme propulseur/gonfleur.

* * * * *

Impressum**Herausgeber und Schriftleitung**

Europäisches Patentamt
Redaktion Amtsblatt
80298 München
Deutschland
Tel. +49 89 2399-5225
Fax +49 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 1 52126-4546
Fax +43 1 52126-2492
csc@epo.org
www.epo.org/patents/patent-information/ordering_de.html

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 89 2399-5225
Fax +49 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 1 52126-4546
Fax +43 1 52126-2492
csc@epo.org
www.epo.org/patents/patent-information/ordering.html

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 89 2399-5225
Fax +49 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 1 52126-4546
Fax +43 1 52126-2492
csc@epo.org
www.epo.org/patents/patent-information/ordering_fr.html

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