

**GB Vereinigtes Königreich**

Richard HACON

Richter (Specialist circuit judge),  
Gericht für geistiges Eigentum  
(IPEC)**Aktuelle Entwicklungen in Recht  
und Rechtsprechung auf europäischer  
und nationaler Ebene****I. Neue Rechtsprechung aus  
England und Wales: Einführung**

1. In den letzten beiden Jahren hat der Supreme Court nur zwei Urteile in Patentsachen gesprochen, zuletzt in *Virgin Airways Ltd gegen Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46; [2014] AC 160<sup>1</sup>. Dieses Urteil hat Sir Richard Arnold Mittwochnachmittag im Rahmen der Vortragsreihe über die Folgen des Widerrufs eines Patents durch die Technische Beschwerdekammer des EPA nach einem nationalen Verletzungsurteil erläutert. Ich möchte seine eingehende Analyse an dieser Stelle nicht wiederholen. Der andere Fall war *Schütz (UK) Limited gegen Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177.

2. In der knappen mir zur Verfügung stehenden Zeit werde ich die Entscheidung *Schütz* zusammenfassen und auf drei Entscheidungen des Court of Appeal eingehen. Ich werde auch ein erstinstanzliches Urteil über die grenzüberschreitende Zuständigkeit von Gerichten ansprechen, das später vom Court of Appeal teilweise revidiert wurde.

**II. Bedeutung des Worts  
"herstellt" im Zusammenhang  
mit einer Patentverletzung:  
*Schütz gegen Werit***

3. Eine Patentverletzung begeht, wer ein Erzeugnis "herstellt", das in den Schutzbereich der Ansprüche fällt. Meines Wissens gilt dies nach dem nationalen Patentrecht sämtlicher europäischer Staaten (so etwa im Vereinigten

<sup>1</sup> Mitglieder des Supreme Court tagen auch im Judicial Committee of the Privy Council, dem obersten Berufungsgericht für einige Länder des Commonwealth. Dieses verhandelte unlängst in einem der seltenen Berufungsverfahren in einer Patentsache gegen ein Urteil des jamaikanischen Court of Appeal, nämlich *Pfizer Limited gegen Medimpex Jamaica Limited* [2014] UKPC 20. Hierbei stellten sich zwei Fragen zur Anwendung des nach wie vor geltenden jamaikanischen Patentgesetzes von 1857. So interessant diese auch waren, sind sie beide für das Patentrecht unter der Geltung des EPÜ in keiner Weise relevant.

**GB United Kingdom**

Richard HACON

Specialist circuit judge, Intellectual  
Property Enterprise Court**Recent developments in  
European and national patent  
law and case law****I. Recent case law in England  
and Wales – Introduction**

1. In the last two years the Supreme Court has given judgment in only two cases relating to patents. The most recent was *Virgin Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46; [2014] AC 160.<sup>1</sup> This was explained by Sir Richard Arnold on Wednesday afternoon as part of the review of the effect of revocation of a patent by an EPO technical board of appeal following a finding of infringement by a national court. I will not duplicate Sir Richard's thorough analysis here. The other was *Schütz (UK) Limited v Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177.

2. In the brief time available I will summarise the decision in *Schütz* and outline three judgments of the Court of Appeal. I will also mention a judgment at first instance concerning cross-border jurisdiction which was subsequently partially reviewed by the Court of Appeal.

**II. The meaning of "makes" in  
patent infringement: *Schütz v  
Werit***

3. A person infringes a patent if he "makes" a product falling within the claims. So far as I am aware this is the case under all European national patent laws (in the UK pursuant to Section 60(1)(a) of the Patents

<sup>1</sup> Members of the Supreme Court also sit on another body, the Judicial Committee of the Privy Council, which is the final appellate court for a small number of Commonwealth countries. Unusually, it recently heard an appeal concerning patents, from the Court of Appeal of Jamaica: *Pfizer Limited v Medimpex Jamaica Limited* [2014] UKPC 20. This raised two issues under the (Jamaican) Patent Act 1857, still in force. Interesting though they are, neither has any relevance to patent law governed by the EPC.

**GB Royaume-Uni**

Richard HACON

Juge itinérant spécialisé, Tribunal de  
propriété intellectuelle**Récents développements du  
droit et de la jurisprudence  
européens et nationaux****I. Jurisprudence récente en  
Angleterre et au Pays de Galles –  
Introduction**

1. Au cours des deux dernières années, la Cour Suprême a rendu un jugement dans deux affaires seulement concernant des brevets. La plus récente est *Virgin Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd* [2013] UKSC 46; [2014] AC 160.<sup>1</sup> Ce jugement a été expliqué par Sir Richard Arnold mercredi après-midi dans le cadre de l'examen des effets de la révocation d'un brevet par la Chambre de recours technique de l'OEB suite à une conclusion de contrefaçon rendue par un tribunal national. Je ne répéterai pas ici l'analyse très approfondie de Sir Richard. L'autre affaire est *Schütz (UK) Limited v Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177.

2. Dans le peu de temps dont je dispose, je vais résumer la décision dans l'affaire *Schütz* et exposer à grands traits trois jugements de la Cour d'appel. Je mentionnerai aussi un jugement en première instance concernant le système juridique transfrontières en partie révisé par la Cour d'appel.

**II. La signification de "fabrique"  
dans les contrefaçons de  
brevet : *Schütz v Werit***

3. Une personne est contrefacteur d'un brevet si elle "fabrique" un produit entrant dans les revendications du brevet. À ma connaissance, il en va ainsi de tous les droits nationaux des brevets en Europe (au Royaume-Uni,

<sup>1</sup> Les membres de la Cour Suprême siègent aussi dans un autre organe, le Comité judiciaire du Conseil privé, juridiction de dernier ressort pour un certain nombre de pays du Commonwealth. De manière inhabituelle, celui-ci a récemment entendu un appel concernant des brevets rendu par la Cour d'appel de la Jamaïque : *Pfizer Limited v Medimpex Jamaica Limited* [2014] UKPC 20. Cela a soulevé deux questions dans le cadre de la Loi jamaïcaine sur les brevets de 1857, toujours en vigueur. Ces questions sont certes intéressantes, mais aucune d'entre elles ne concerne le droit des brevets régi par la CBE.

Königreich nach Section 60 (1) a) des Patents Act 1977) und wird auch nach dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht der Fall sein (Artikel 25 a). Die Frage, mit der sich der Supreme Court zu befassen hatte, war, ob das Einbauen eines Ersatzteils in ein Erzeugnis auf eine "Herstellung" dieses Erzeugnisses hinausläuft und das Patent somit verletzt wird (*Schütz (UK) Limited gegen Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177).

4. Bei dem Erzeugnis handelte es sich um einen speziellen Container (Intermediate Bulk Container – "IBC") zum Transport von Flüssigkeiten. Dieser bestand aus einem Metallkäfig, in den ein großer Kunststoffbehälter oder "Kanister" eingepasst war. Der Kanister musste häufig ausgetauscht werden, etwa nach dem Befüllen mit giftigen Flüssigkeiten oder aufgrund von Beschädigungen. Das Patent betraf ausschließlich den Käfig – Gegenstand der Erfindung waren die flexiblen Schweißnähte des Käfigs, eine Vertiefung auf beiden Seiten der Naht und ein erhöhter Abschnitt in der Mitte. Im Patent wurde festgehalten, dass der Kanister auswechselbar sei.

5. Die durchschnittliche Lebensdauer des Käfigs lag um das Fünf- bis Sechsfache höher als diejenige des Kanisters, sodass es einen Markt für Ersatzkanister für IBC gab. Dies machte sich die Beklagte zunutze und belieferte ein Unternehmen, das IBC wieder aufbereitete, mit ihren Kanistern. Das Unternehmen baute die Kanister der Beklagten ein und verkaufte die wiederaufbereiteten IBC an die Endnutzer. Die Klägerin behauptete, die Aufbereitung komme einer "Herstellung" des Erzeugnisses gleich, und die Beklagte verletze somit ihr Patent.

6. In der ersten Instanz sah Justice Floyd eine Patentverletzung als nicht gegeben an, weil die im Patent beanspruchte erfinderische Idee ausschließlich im Käfig verwirklicht werde. Dieses Urteil wurde vom Court of Appeal aufgehoben, der eine Patentverletzung bejahte, weil es bei Entfernen des Kanisters keinen IBC mehr gebe; übrig bleibe nur noch eine Komponente des IBC.

7. Der Supreme Court schließlich urteilte, dass das Patent nicht verletzt sei. Das Wort "herstellt" habe keine präzise Bedeutung und sei kontext- und praxisbezogen unter Berücksichtigung des jeweiligen Sachverhalts auszulegen. Die erfinderische Idee sei nur einer von mehreren relevanten Aspekten, weil der

Act 1977) and it will also be true under the Agreement on a Unified Patent Court (Article 25(a)). The question the Supreme Court had to address was whether installing a replacement part of a product amounted to "making" the product and therefore infringing the patent (*Schütz (UK) Limited v Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177).

4. The product was an intermediate bulk container (an "IBC") which is used to transport liquids. It consisted of a metal cage into which a large plastic container, or "bottle", was fitted. Often the bottle had to be replaced because it had contained toxic liquids or had become damaged. The patent was concerned only with the cage – the invention concerned flexible weld joints to the cage, a dimple on either side of the weld and a central raised portion. The patent acknowledged that the bottle was replaceable.

5. The cage had a life expectancy about five to six times that of the bottle. So there was a market in selling replacement bottles to users of the IBC. The defendant exploited that market. It supplied its own bottles to another company which reconditioned IBCs. This company installed the defendant's bottles and sold the reconditioned IBCs to users. The claimant alleged that such reconditioning amounted to "making" the product and that the defendant therefore infringed the patent.

6. At first instance Floyd J held that there was no infringement because the inventive concept claimed in the patent was wholly embodied in the cage. This was reversed in the Court of Appeal which found that there was infringement because the IBC ceased to exist when the bottle was removed; all that remained was a component of the IBC.

7. The Supreme Court ruled that there was no infringement. The Supreme Court held that the word "makes" does not have a precise meaning. So it must be interpreted contextually, in a practical way, by reference to the facts of each case. The inventive concept of the patent was relevant but not

en vertu de l'article 60(1)a) de la Loi sur les brevets de 1977) ainsi qu'au titre de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (article 25a)). La Cour Suprême devait se prononcer sur la question de savoir si l'installation d'une pièce de rechange dans un produit équivaut à "fabriquer" le produit et donc constitue une contrefaçon du brevet (*Schütz (UK) Limited v Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16; [2013] 2 All ER 177).

4. Le produit était un conteneur intermédiaire pour produits en vrac (IBC) utilisé dans le transport de liquides. Il consistait en une cage métallique dans laquelle était fixé un grand conteneur en plastique ou "bouteille". Il était nécessaire de procéder souvent au remplacement de la bouteille car celle-ci avait contenu des liquides toxiques ou avait été endommagée. Le brevet portait seulement sur la cage – l'invention concernait des joints de soudure souples à la cage, un bossage de chaque côté de la soudure et une partie centrale relevée. Le brevet reconnaissait que la bouteille était remplaçable.

5. La durée de vie de la cage était d'environ cinq à six fois celle de la bouteille. Il existait donc un marché pour la vente de bouteilles de remplacement aux utilisateurs du conteneur IBC. Le défendeur exploitait ce marché. Il livrait ses propres bouteilles à une autre société qui reconditionnait les conteneurs IBC. Cette société installait les bouteilles du défendeur et vendait les conteneurs IBC reconditionnés aux utilisateurs. Le demandeur alléguait que ce reconditionnement équivalait à "fabriquer" le produit et que le défendeur était donc contrefacteur du brevet.

6. En première instance, le juge Floyd a jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon du brevet étant donné que le concept inventif revendiqué dans le brevet se trouvait intégralement dans le mode de réalisation de la cage. Cette décision a été annulée par la Cour d'appel qui a conclu qu'il y avait contrefaçon du brevet car le conteneur IBC cesse d'exister lorsque la bouteille est retirée. Seul demeure alors un composant du conteneur IBC.

7. La Cour Suprême a jugé qu'il n'y avait pas contrefaçon. Elle a estimé que le mot "fabrique" n'a pas de signification précise. Il doit donc être interprété selon le contexte, de manière pratique, en se référant aux faits de chaque espèce. Le concept inventif du brevet s'applique, mais n'est pas un élément

genaue Schutzbereich eines Anspruchs eher zufällig sein könne. Die Unterscheidung zwischen der Reparatur eines Erzeugnisses und seiner Herstellung könne hilfreich sein, doch sei dies nicht immer der Fall, weil sich beide überschneiden könnten. Auch die Fragestellung, inwiefern der Ersatzkanister für das patentierte Erzeugnis nur Zubehör sei, habe ihre Berechtigung. Hierzu verwies der Supreme Court auf mehrere Urteile des deutschen Bundesgerichtshofs.

8. Die Klärung der Frage, ob das Einbauen eines neuen Kanisters auf die Herstellung eines IBC hinauslaufe, sei letztendlich ein klassisches Beispiel für den Vorgang, bei dem nach Ermittlung und Abwägung der relevanten Fakten ein Ergebnis abgeleitet wird, das in diesem Fall laute, dass das Einbauen eines Kanisters rechtlich nicht als "Herstellung" eines IBC zu werten sei. Die Fakten seien:

a) Der Kanister

i) sei eine für sich funktionsfähige, austauschbare Komponente des patentierten Erzeugnisses,

ii) weise keinerlei Bezug zur beanspruchten erfinderischen Idee auf,

iii) habe eine viel kürzere durchschnittliche Lebensdauer als die andere, erfinderische Komponente,

iv) könne nicht als Hauptkomponente dieses Erzeugnisses bezeichnet werden; und

b) der Wiederaufbereiter nehme von Routinereparaturen abgesehen keine weiteren Arbeiten am IBC als den Austausch des Kanisters vor.

### III. Wirkung der zentralen Änderung eines Patents: *Samsung gegen Apple*

9. Das Urteil des Court of Appeal von letztem März in der Sache *Samsung Electronics Co Ltd gegen Apple Retail UK Ltd* ([2014] EWCA Civ 250) war Teil des mit viel medialer Aufmerksamkeit bedachten und niemals ganz endenden Kampfes zwischen Samsung und Apple um die weltweite Vormachtstellung auf dem Markt für Tabletcomputer und Smartphones.

10. Samsung verklagte Apple wegen Verletzung von drei europäischen Patenten. Nur zwei davon sind für uns relevant. Im Prozess stützte sich Samsung auf die erteilte Fassung beider Patente, schlug aber auch Änderungen für den Fall vor, dass die Ansprüche in der erteilten Fassung für ungültig erklärt würden. Im März 2013

exclusively so because the precise scope of the claim may be a matter of chance. Distinguishing repairing an article from making it can sometimes be helpful, but not always because the two may overlap. It was also legitimate to consider the extent to which the replacement bottle was only a subsidiary part of the patented article. Several judgments of the *Bundesgerichtshof* in Germany were referred to.

8. The Supreme Court decided that ultimately the question whether installing a new bottle amounted to making an IBC was a classic example of identifying the relevant facts, weighing them up, and reaching a conclusion: in this case that installing a bottle did not in law amount to "making" the IBC. Those facts were:

(a) the bottle

(i) is a freestanding, replaceable component of the patented article,

(ii) has no connection with the claimed inventive concept,

(iii) has a much shorter life expectancy than the other, inventive, component,

(iv) cannot be described as the main component of the article, and

(b) apart from replacing the bottle, the reconditioner did no additional work to the IBC beyond routine repairs.

### III. The effect of central amendment of a patent: *Samsung v Apple*

9. The judgment of the Court of Appeal last March (*Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2014] EWCA Civ 250) was part of the much publicised and never quite ending battle between Samsung and Apple for global dominance in the market for tablet computers and smart phones.

10. Samsung brought an action against Apple for infringement of three European patents. Only two are relevant. At the trial Samsung relied on both as granted but also proposed amendments in the event that the claims as granted were held to be invalid. In March 2013 Floyd J found that the two patents were invalid, both

exclusif car l'étendue précise de la revendication peut être aléatoire. Il peut être utile de distinguer entre réparation et fabrication d'un article, mais ce n'est pas toujours le cas, les deux pouvant se chevaucher. Il est aussi légitime de considérer la mesure dans laquelle la bouteille de remplacement n'est qu'une partie subsidiaire de l'article breveté. Plusieurs jugements du *Bundesgerichtshof* allemand ont été cités.

8. La Cour Suprême a décidé qu'en dernier ressort, la question de savoir si l'installation d'une bouteille équivalait à fabriquer un conteneur IBC est un exemple classique de détermination des faits applicables, de leur appréciation et de la conclusion à en tirer : en l'espèce, l'installation d'une bouteille n'équivaut pas en droit à "fabriquer" le conteneur IBC. Les faits de l'espèce étaient les suivants :

a) la bouteille

i) est un composant autonome, remplaçable, de l'article breveté;

ii) n'a pas de rapport avec le concept inventif revendiqué;

iii) a une durée de vie bien plus courte que l'autre composant inventif;

iv) ne peut pas être décrite comme étant le principal composant de l'article;

b) et, outre le remplacement de la bouteille, le reconditionneur n'a pas effectué de travail supplémentaire sur le conteneur IBC, autre que des réparations de routine.

### III. L'effet de la modification centrale d'un brevet : *Samsung v Apple*

9. Le jugement de la Cour d'appel en mars dernier (*Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2014] EWCA Civ 250) est un des épisodes de la guerre bien connue et sans fin qui oppose Samsung et Apple pour la domination du marché mondial des tablettes électroniques et des smartphones.

10. Samsung a intenté une action contre Apple pour contrefaçon de trois brevets européens. Deux seulement nous intéressent ici. Au procès, Samsung a fondé son argumentation sur des modifications dans leur forme délivrée, mais aussi sur des modifications dans leur forme proposée, au cas où les revendications

erklärte Justice Floyd beide Patente sowohl in der erteilten Fassung als auch mit den vorgeschlagenen Änderungen für nichtig (*Samsung Electronics Co Ltd gegen Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 468 (Pat)). Gegen dieses Urteil legte Samsung Berufung ein.

11. Wie gesagt war dies Teil eines weltweit geführten Kampfes. Allein in Europa verklagte Samsung Apple wegen Verletzung eines der Patente in Deutschland und Italien. Das deutsche Bundespatentgericht erklärte das Patent im April 2013 für nichtig. Gegen dieses Urteil wurde Berufung eingelegt. In Italien und Frankreich verklagte Samsung Apple wegen Verletzung des anderen europäischen Patents. Meines Wissens ist in diesen Ländern zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes noch kein Urteil ergangen.

12. Im November 2013 beantragte Samsung nach Artikel 105a EPÜ die zentrale Änderung der Ansprüche beider Patente durch das EPA. Die vorgeschlagenen Änderungen entsprachen keiner der Fassungen, die Justice Floyd im Verfahren geprüft hatte, und die neuen Änderungen waren somit nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens. Daher bestand durchaus die Möglichkeit, dass die Ansprüche, über die der Court of Appeal verhandeln und urteilen würde, kurz darauf als von Anfang an nichtig gelten würden. Nach Artikel 64 und 68 EPÜ hat eine zentral vorgenommene Änderung zur Folge, dass die Wirkungen der geänderten Ansprüche als am Tag der Patenterteilung eingetreten gelten.

13. Samsung beantragte, das Berufungsverfahren so lange auszusetzen, bis das EPA über ihren Antrag auf eine zentrale Änderung der Patente entschieden hätte. Samsungs Argumentation war einfach: Es sei besser, wenn der Court of Appeal wisse, wie die Ansprüche gefasst würden, bevor er über die Berufung verhandle. Würden die vorgeschlagenen Änderungen vom Gericht gebilligt, so wäre es dem Court of Appeal ohne Weiteres möglich, anhand der bereits erfolgten Beweisaufnahme über die geänderten Patente zu entscheiden. Eine weitere Beweisaufnahme wäre nicht erforderlich.

14. Apples Position war, dass Samsung zumindest hinsichtlich der Benennung des Vereinigten Königreichs mit ihrem zentralen Änderungsantrag zu spät dran sei. Für den Fall, dass Samsung

as granted and as proposed to be amended (*Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 468 (Pat)). Samsung appealed.

11. I mentioned this was part of a global battle. Just taking Europe into account, Samsung sued Apple for infringement of one of these patents in Germany and Italy. In April 2013 the Federal Patent Court in Germany found the patent invalid. This judgment has been appealed. Samsung sued Apple for infringement of the other European patent in Italy and France. So far as I am aware at the time of writing, there has been no judgment in either of those countries.

12. In November 2013 Samsung filed an application under Article 105a EPC for central amendment of the claims of both patents. The proposed amendments were not in a form which Floyd J had considered at trial, so the appeal was not concerned with these new amendments. There was self-evidently a risk that the Court of Appeal would hear argument and give judgment in relation to claims which, shortly thereafter, would be deemed never to have existed. Pursuant to Articles 64 and 68 EPC the effect of a central amendment is that the amended claims are deemed to have had effect from the date of grant of the patent.

13. Samsung sought an adjournment of the appeal pending the outcome of its application before the EPO for central amendment of the patents. Its case was simple: better for the Court of Appeal to know which form the claims were in before hearing argument on the appeal. Samsung also stated that if its proposed amendments were to be accepted by the court it would be perfectly feasible for the Court of Appeal to rule on the amended patents on the findings of evidence which had already been made. No further evidence would be required.

14. Apple's position was that Samsung had left it too late to apply for central amendment, at least so far as the UK designations were concerned. Apple sought an order that if Samsung went

du brevet tel que délivré seraient jugées non valides. En mars 2013, le juge Floyd a jugé que les deux brevets étaient non valides, aussi bien dans leur forme délivrée que dans leur forme modifiée proposée [*Samsung Electronics Co Ltd v Apple Retail UK Ltd* [2013] EWHC 468 (Pat)]. Samsung a fait appel.

11. J'ai dit que cela faisait partie d'une bataille mondiale. En Europe seulement, Samsung a poursuivi Apple en justice pour contrefaçon de l'un de ces trois brevets en Allemagne et en Italie. En avril 2013, le Tribunal fédéral des brevets en Allemagne a jugé le brevet non valide. Il a été fait appel de ce jugement. Samsung a poursuivi Apple pour contrefaçon de l'autre brevet européen en Italie et en France. À ma connaissance, aucun jugement, au moment de la rédaction du présent document, n'a été rendu dans l'un de ces deux pays.

12. En novembre 2013, Samsung a déposé une demande au titre de l'article 105bis CBE de modification centrale des revendications des deux brevets. Les propositions de modification n'étaient pas présentées sous la forme examinée par le juge Floyd au procès. L'appel ne concernait donc pas ces nouvelles modifications. À l'évidence, la Cour d'appel risquait de retenir l'argument et de rendre un jugement concernant des revendications qui seraient, peu de temps après, considérées comme n'ayant jamais existé. Conformément aux articles 64 et 68 CBE, une modification centrale a pour effet que les revendications modifiées sont réputées avoir eu effet à partir de la date de délivrance du brevet.

13. Samsung a demandé que l'appel soit ajourné, dans l'attente du résultat de sa demande de modification centrale des brevets déposée auprès de l'OEB. Son argument était simple : il est préférable que la Cour d'appel connaisse la forme dans laquelle les revendications étaient formulées avant d'entendre les parties en appel. Samsung déclarait également que si les modifications qu'il proposait étaient acceptées par le tribunal, la Cour d'appel pourrait parfaitement bien prononcer un jugement sur les brevets modifiés sur la base des constatations déjà tirées d'éléments de preuve. Il ne serait pas nécessaire d'apporter d'autres preuves.

14. La position d'Apple était que Samsung avait laissé passer le délai pour demander une modification centrale, du moins pour ce qui concerne les désignations au

an der zentralen Änderung festhalte, beantragte Apple, festzustellen, dass die Berufung sich damit erledigt habe. Damit würden die UK-Patente im Ergebnis für nichtig erklärt werden. Samsung stünde es natürlich frei, das Änderungsverfahren vor dem EPA hinsichtlich der Benennung der übrigen Vertragsstaaten fortzusetzen.

15. Für seinen Standpunkt stützte sich Apple auf einen im englischen Recht fest verankerten Grundsatz, wonach die Parteien dem Gericht alle zu entscheidenden Fragen unterbreiten müssen. Eine Partei kann nicht einige Fragen aufwerfen und, sollte sie den Prozess verlieren, nochmal von vorn anfangen und es mit anderen versuchen, die früher hätten eingebracht werden können. In dem besonderen Fall, dass ein Patentinhaber Änderungen seiner Patentansprüche vorschlagen möchte, muss er sie alle im Verfahren zur Sprache bringen. Es stellt einen Verfahrensmisbrauch dar, vor Gericht eine Änderung zu beantragen, nachdem das Patent für nichtig erklärt worden ist. Wie Lord Justice Jacob in *Nokia GmbH v IPCOM & Co KG* [2011] EWCA Civ 6; [2011] FSR 15 hervorgehoben hat, gilt dieser Grundsatz auch in anderen europäischen Ländern und selbst vor dem EPA. Hat die Beschwerdekammer entschieden, dass ein Patent ungültig ist, gestattet das EPÜ es dem Patentinhaber nicht, nun mit der Formulierung neuer, möglicherweise gültiger Ansprüche zu beginnen: Hierfür ist es zu spät.

16. Entgegen etablierten Rechtsgrundsätzen erklärte der Court of Appeal den Versuch von Samsung, die Patentansprüche neu zu fassen, nachdem die Patente durch ein abschließendes Urteil für nichtig erklärt worden waren, für zulässig. Mit der Einführung von Artikel 105a über die zentrale Änderung im EPÜ 2000 sei dies ausdrücklich gestattet worden. Dementsprechend sei es nicht missbräuchlich, dass Samsung zentrale Änderungen beantragt habe und diese weiterverfolge. Das Berufungsverfahren sei bis zur Entscheidung über Samsungs zentralen Änderungsantrag auszusetzen. Sei der Antrag erfolgreich, so würden im Berufungsverfahren die Ansprüche in der nunmehr geänderten Fassung geprüft.

17. In seiner Auffassung sah sich der Court of Appeal durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Niederlande in der Sache C07.085HR *Boston Scientific Scimed Inc gegen Medinol Ltd.* bestätigt. Scimed hatte beim EPA eine zentrale Änderung beantragt,

ahead with the central amendment the appeal should be struck out. In effect the UK patents would be revoked. Samsung would of course be left to continue the amendment proceedings in the EPO in relation to the designations in other contracting states.

15. The basis for Apple's position was a long-standing rule of English law that a party should bring before the court all the issues to be decided. Parties are not entitled to raise some issues and if they lose at trial go back and try again with different issues they could have raised earlier. Specifically, if a patentee wants to propose amendments to its claims, these must all be raised at trial. It is an abuse of process to apply to the court to amend after the patent has been found invalid. As Jacob LJ pointed out in *Nokia GmbH v IPCOM & Co KG* [2011] EWCA Civ 6; [2011] FSR 15, the same principle applies in other European countries and indeed in the EPO. After the board of appeal has ruled that a patent is invalid, the EPC does not allow the patentee to start formulating new claims that might be valid. It is too late.

16. The Court of Appeal accepted that Samsung was trying to reformulate its claims after a final ruling that its patents were invalid, contrary to well-established principles of law. Yet the introduction of central amendment under Article 105a in EPC 2000 made this expressly permissible. Accordingly it was not an abuse of process for Samsung to make and pursue its central amendment applications. The appeal was therefore adjourned until after the outcome of Samsung's application for central amendment in the EPO. If the amendment were to be successful, the appeal would be concerned with the claims as newly amended.

17. The Court of Appeal found support from the Supreme Court of the Netherlands in Case No. C07.085HR *Boston Scientific Scimed Inc v Medinol Ltd.* After a judgment of the Dutch Court of Appeal finding Scimed's patent invalid, Scimed applied to the EPO for

Royaume-Uni. Apple demandait que la Cour d'appel rende une ordonnance stipulant que l'appel devait être rejeté au cas où Samsung poursuivait son action en matière de modification centrale. Cela aurait pour effet d'annuler les brevets du Royaume-Uni. Samsung pourrait bien entendu continuer les procédures de modification auprès de l'OEB pour ce qui concerne les désignations dans les autres États contractants.

15. La position d'Apple se fondait sur une règle du droit anglais existant de longue date et selon laquelle une partie doit exposer au tribunal toutes les questions devant être tranchées par celui-ci. Les parties ne sauraient soulever certains points puis, après avoir perdu leur procès, revenir et tenter de soulever d'autres points non soulevés auparavant. Plus précisément, si le titulaire d'un brevet veut proposer des modifications à ses revendications, ces modifications doivent être toutes présentées lors du procès. Solliciter un tribunal pour qu'il valide les modifications après que le brevet a été jugé non valide, constitue un abus de procédure. Comme l'a fait remarquer le juge Jacob dans l'affaire *Nokia GmbH v IPCOM & Co KG* [2011] EWCA Civ 6; [2011] FSR 15, le même principe s'applique dans d'autres pays européens et même à l'OEB. Après que la Chambre de recours a jugé qu'un brevet est non valide, la CBE n'autorise pas le titulaire du brevet à commencer à formuler de nouvelles revendications qui peuvent être valides. Il est alors trop tard.

16. La Cour d'appel a admis que Samsung essayait de reformuler ses revendications après le rendu d'une décision finale invalidant ses brevets contrairement aux principes de droit bien établis. Néanmoins, l'introduction d'une modification centrale en vertu de l'article 105bis CBE 2000 est expressément autorisée. Samsung ne commet donc pas d'abus de procédure en présentant ses demandes de modification centrale. L'appel a donc été ajourné à une date postérieure au résultat de la demande de Samsung de modification centrale déposée auprès de l'OEB. Si cette modification était acceptée, l'appel porterait sur les revendications telles que nouvellement modifiées.

17. La Cour d'appel a trouvé un soutien dans la Cour suprême néerlandaise et l'affaire n° C07.085HR *Boston Scientific Scimed Inc v Medinol Ltd.* Après un jugement de la Cour d'appel néerlandaise jugeant le brevet Scimed non valide, Scimed a présenté une

nachdem ihr Patent vom niederländischen Berufungsgericht für nichtig erklärt worden war. Dem Änderungsantrag wurde stattgegeben. Daraufhin focht Scimed das Nichtigkeitsurteil vor dem Obersten Gerichtshof an. Dieser entschied, dass nur die geänderten Ansprüche relevant seien und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung über die nunmehr geänderten Ansprüche an das Berufungsgericht zurück.

18. Dies ist einer der Fälle, in denen einander widersprechende rechtspolitische Zielsetzungen kollidieren. Einerseits sollte ein Patentinhaber nicht das Recht haben, einen Beklagten zu schikanieren, indem er das Verfahren durch Einführung geänderter Ansprüche nach Prozessende in die Länge zieht. Das System der zentralen Änderungen eröffnet jedoch einen relativ schnellen und einfachen Weg zur Änderung eines Patents aus einer beschränkten Anzahl von Gründen, was für die Allgemeinheit von Vorteil ist.

19. Kurz gesagt ist die Frage durch das EPÜ 2000 generell zugunsten von Patentinhabern, die Änderungen vornehmen möchten, entschieden worden. Wie der Court of Appeal jedoch hervorgehoben hat, sind Situationen denkbar, in denen die Nutzung von Artikel 105a EPÜ als Verfahrensmisbrauch anzusehen wäre, so etwa, wenn es dem Court of Appeal nicht möglich wäre, ohne weitere Beweiserhebung über zentral geänderte Ansprüche zu entscheiden.

#### IV. Artikel 56 EPÜ und der technische Beitrag: *Generics gegen Yeda*

20. Hauptstreitpunkt war in dem Berufungsverfahren *Generics (UK) Ltd t/a Mylan gegen Yeda Research and Development Co Ltd* ([2013] EWCA Civ 925; [2014] RPC 4) die erfinderische Tätigkeit. Das Fehlen eines technischen Beitrags zum Stand der Technik ist nach dem EPÜ natürlich kein Nichtigkeitsgrund. Das Gericht muss jedoch nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung des Naheliegens nach Artikel 56 EPÜ die erfinderische Tätigkeit im Hinblick darauf prüfen, was die Erfindung dem Stand der Technik gebracht hat – welchen Beitrag hat der Erfinder durch einen technischen Effekt oder Fortschritt geleistet? In diesem Zusammenhang setzte sich der Court of Appeal mit folgenden Fragestellungen auseinander:

(1) Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem technischen Effekt und dem Schutzzumfang der Ansprüche?

central amendment, which was allowed. Scimed appealed to the Supreme Court. The Supreme Court held that only the amended claims were relevant and remitted the the case to the Court of Appeal for fresh consideration of the newly amended claims.

18. This is one of those instances where there is a conflict between competing policy considerations. On the one hand a patentee should not be entitled to oppress a defendant by extending litigation with the introduction of claim amendments after the trial. Yet the central amendment system provides a relatively quick and simple means to amend a patent, on limited grounds, and this is beneficial to the public.

19. The short answer is that EPC 2000 has generally decided the matter in favour of patentees wishing to amend. But as the Court of Appeal pointed out, it is possible to envisage circumstances in which exploitation of Article 105a EPC would be held to be an abuse of process. For instance the position may be different if it is not possible for the Court of Appeal to rule on centrally amended claims without the need for further evidence.

#### IV. Article 56 EPC and the technical contribution: *Generics v Yeda*

20. The main issue in this appeal (*Generics (UK) Ltd t/a Mylan v Yeda Research and Development Co Ltd* [2013] EWCA Civ 925; [2014] RPC 4) was inventive step. Lack of a technical contribution to the art is of course not a ground of invalidity of a patent in the EPC. But the problem-and-solution approach to obviousness under Article 56 EPC requires the court to assess inventiveness by reference to what the invention brought to the art – what has the inventor contributed by way of technical effect or advance? In this context the questions addressed by the Court of Appeal were these:

(1) What is the relationship between the technical effect and the scope of the claims?

demande de modification centrale auprès de l'OEB qui a été acceptée. Scimed a fait appel auprès de la Cour suprême. Celle-ci a jugé que seules les revendications modifiées étaient pertinentes et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel pour un nouvel examen des revendications nouvellement modifiées.

18. Ce cas est de ceux qui présentent un conflit entre des considérations générales opposées. D'une part, un titulaire de brevet ne doit pas être autorisé à importuner indûment un défendeur en prolongeant le litige par l'introduction de modifications aux revendications après le procès. Cependant, le système de modification centrale constitue un moyen relativement rapide et simple de modification d'un brevet, pour des raisons limitées, et ce, au bénéfice du public.

19. En résumé, la CBE 2000 tranche généralement en faveur des titulaires de brevet souhaitant apporter des modifications. Cependant, comme le note la Cour d'appel, des circonstances peuvent être envisagées où l'exploitation de l'article 105bis CBE serait jugée constituer un abus de procédure. La situation peut être différente si la Cour d'appel est dans l'impossibilité de juger de revendications avec modifications centrales sans qu'il soit besoin d'autres éléments de preuve.

#### IV. Article 56 CBE et contribution technique : *Generics v Yeda*

20. La principale question soulevée par cet appel (*Generics (UK) Ltd t/a Mylan v Yeda Research and Development Co Ltd* [2013] EWCA Civ 925; [2014] RPC 4) était l'activité inventive. L'absence de contribution à l'état de la technique n'est évidemment pas pour la CBE un motif de non validité d'un brevet. Mais l'approche problème-solution de l'évidence d'une invention en application de l'article 56 CBE implique que le tribunal évalue le degré d'inventivité en référence à la contribution technique de l'invention à l'état de la technique – quelle est la contribution de l'inventeur en termes d'effet ou de progrès technique? Les questions que se posait alors la Cour d'appel étaient les suivantes :

(1) quel est le rapport entre l'effet technique et la portée des revendications?

(2) Muss der technische Effekt in der Patentschrift glaubhaft gemacht werden?

(3) Muss nachgewiesen werden, dass es den technischen Effekt tatsächlich gibt?

(4) Müssen die Beweise für den technischen Effekt vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden sein?

21. Das Patent betraf eine verbesserte Zusammensetzung eines als "Copolymer-1" bezeichneten Gemisches synthetischer Polypeptide zur Therapie von Multipler Sklerose. Im Laufe dieser Erkrankung führt eine entzündliche Reaktion zur Zerstörung der Myelinscheide der Nerven. Copolymer-1 dient zur Simulation des basischen Myelinproteins. Vor dem Prioritätstag des Patents war nachgewiesen worden, dass Copolymer-1 bei der Behandlung von schubförmig remittierender Multipler Sklerose hilfreich sein konnte. Gegenstand der Forschung war Copolymer-1 mit einem Molekulargewicht von 14 - 23 kDa (Kilodalton).

22. Das Patent beanspruchte eine verbesserte Zusammensetzung von Copolymer-1, die sich insbesondere durch einen Anteil von über 75 % im Molekulargewichtsbereich von 2 - 20 kDa auszeichnete. Der angebliche technische Beitrag des Patents bestand in der geringeren Reizung der Injektionsstelle und/oder dem selteneren Auftreten von systemischen Nebenwirkungen bei Verwendung des beanspruchten Copolymers-1.

23. Der Court of Appeal prüfte zunächst den Zusammenhang zwischen technischem Beitrag und erfinderischer Tätigkeit sowie die Frage, welche Nachweise für den technischen Beitrag infrage kommen. Nach einer Analyse der Rechtsprechung des EPA sowie englischer Gerichte traf der Court of Appeal folgende Feststellungen:

i) Artikel 56 EPÜ liegt unter anderem der Gedanke zugrunde, dass der Umfang des Patentmonopols durch den Beitrag des Patentinhabers zum Stand der Technik gerechtfertigt sein muss.

ii) Ist der angebliche Beitrag ein technischer Effekt, der nicht praktisch allem, was unter den Anspruch fällt, gemeinsam ist, so kann er nicht zur Formulierung der Frage verwendet werden, mit der Naheliegen geprüft wird.

iii) In diesem Fall muss der Anspruch

(2) Must the technical effect be rendered plausible by the specification of the patent?

(3) Was evidence required to show that the technical effect actually existed?

(4) Must evidence in relation to the technical effect be confined to what was published before the priority date?

21. The patent related to an improved composition of a synthetic mixture of polypeptides called "copolymer-1". It was used in the treatment of multiple sclerosis. In the course of that disease an inflammatory response leads to the removal of the myelin sheath around the nerves. Copolymer-1 served to mimic the myelin basic protein. Before the priority date of the patent it had been shown that copolymer-1 might be beneficial to the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis. This research concerned copolymer-1 having a molecular weight of 14-23 kDa (kilodaltons).

22. The patent claimed an improved composition of copolymer-1, in particular where over 75% is within a molecular weight range from 2-20 kDa. The technical contribution advanced in the patent was that the copolymer-1 as claimed caused less irritation at the injection site and/or a reduced incidence of systemic side effects.

23. The Court of Appeal considered first the relationship between technical contribution and inventive step and also which evidence was relevant to proof of a technical contribution. Having reviewed the EPO and English case law the Court set out the following propositions:

(i) Article 56 EPC is in part based on the underlying principle that the scope of the patent monopoly must be justified by the patentee's contribution to the art;

(ii) If the alleged contribution is a technical effect which is not common to substantially everything covered by a claim, it cannot be used to formulate the question for the purposes of judging obviousness;

(iii) In such circumstances the claim

(2) l'effet technique doit-il être rendu plausible par le fascicule du brevet?

(3) fallait-il produire une preuve que l'effet technique existait réellement?

(4) les preuves concernant l'effet technique doivent-elles être limitées aux données publiées avant la date de priorité?

21. Le brevet concernait la composition améliorée d'un mélange synthétique de polypeptides appelé "copolymère-1". Elle était utilisée dans le traitement de la sclérose en plaques. Au cours de cette maladie, une réaction inflammatoire entraîne la disparition de la gaine de myéline entourant les nerfs. Le copolymère-1 sert à mimer la protéine de base de la myéline. Avant la date de priorité du brevet, il avait été démontré que le copolymère-1 pouvait avoir des effets bénéfiques pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente-récurrente. Cette étude concernait le copolymère-1 d'un poids moléculaire de 14-23 kDa (kilodaltons).

22. Le brevet revendiquait une composition améliorée du copolymère-1, en particulier lorsque plus de 75 % se situe dans une fourchette de poids moléculaire de 2 à 20 kDa. La contribution technique exposée dans le brevet mentionnait que le copolymère-1 tel que revendiqué provoquait moins d'irritation sur la partie du corps où il était inoculé et/ou que l'incidence des effets secondaires systémiques était réduite.

23. La Cour d'appel a examiné en premier lieu la relation entre la contribution technique et l'activité inventive et s'est appliquée à dégager les éléments de preuve permettant d'attester une contribution technique. Après avoir passé en revue la jurisprudence de l'OEB et la jurisprudence anglaise, la Cour a exposé les propositions suivantes :

i) l'article 56 CBE est en partie fondé sur le principe sous-jacent selon lequel l'étendue du monopole du brevet doit être justifiée par la contribution du titulaire du brevet au domaine de la technique;

ii) si la contribution alléguée est un effet technique qui n'est pas commun à pratiquement tout ce que couvre une revendication, elle ne saurait être utilisée pour formuler la question permettant de juger du caractère évident de l'invention;

iii) dans ces circonstances, la

entweder auf den Gegenstand beschränkt werden, der dem technischen Beitrag entspricht, oder es muss eine andere gemeinsame technische Lösung für den gesamten Anspruch gefunden werden.

iv) Eine willkürliche Auswahl aus dem Stand der Technik, die sich nicht durch eine nützliche technische Eigenschaft rechtfertigen lässt, wird wahrscheinlich für naheliegend befunden werden, weil sie keinen wirklichen technischen Fortschritt bringt.

v) Ein technischer Effekt, der in der Patentschrift nicht glaubhaft gemacht wird, kann bei der Prüfung der erfindерischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

vi) Ein technischer Effekt, der in der Patentschrift glaubhaft gemacht wird, kann durch spätere Beweise untermauert werden.

vii) Sofern der technische Effekt glaubhaft gemacht wird, muss seine Existenz in der Patentschrift nicht weiter nachgewiesen werden, damit Naheliegen anhand des behaupteten technischen Effekts geprüft werden kann.

24. Ein Patentinhaber muss also in der Patentschrift einen glaubhaften technischen Effekt darlegen, und dieser muss praktisch allem, was unter die Ansprüche fällt, gemeinsam sein. Andernfalls wird entweder die Nichtigkeit festgestellt werden, oder der Patentinhaber wird den Schutzbereich der Ansprüche einschränken müssen. Ist diese Hürde überwunden, wird die Prüfung fortgesetzt und die erfinderische Tätigkeit in Anbetracht des technischen Effekts, des Stands der Technik und weiterer Beweismittel beurteilt.

25. Was geschieht, wenn in der Patentschrift ein technischer Effekt glaubhaft gemacht wird, dies sich aber später als unzutreffend erweist? Vorliegend behauptete die Beklagte, der beanspruchte technische Effekt werde durch nach dem Prioritätstag veröffentlichte Beweismittel widerlegt.

26. Der Court of Appeal stellte fest, dass das Monopol des Patentinhabers nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz durch einen Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigt sein muss. Habe der Patentinhaber nichts weiter getan, als eine glaubhafte, aber unzutreffende Vorhersage zu treffen, dann sei dies das genaue Gegenteil eines Beitrags und begründe kein Anrecht auf ein Patent.

27. Zwar treffe es zu, dass die erfinderische Tätigkeit anhand des vor dem Prioritätstag zugänglichen Stands der

must either be restricted to the subject-matter which makes good the technical contribution, or a different technical solution common to the whole claim must be found;

(iv) A selection from the prior art which is purely arbitrary and cannot be justified by some useful technical property is likely to be held to be obvious because it does not make a real technical advance;

(v) A technical effect which is not rendered plausible by the patent specification may not be taken into account in assessing inventive step;

(vi) Later evidence may be adduced to support a technical effect made plausible by the specification;

(vii) Provided the technical effect is made plausible, no further proof of the existence of the effect is to be demanded of the specification before judging obviousness by reference to the technical effect propounded.

24. So a patentee is obliged to set out a plausible technical effect in the patent specification and this must be common to substantially everything covered by the claims. A failure to do this will lead either to a finding of invalidity or will require the patentee to reduce the scope of the claims. If that hurdle is passed, the investigation moves forward to assessing inventive step by reference to the technical effect, the prior art and other evidence.

25. What if the specification provided a plausible technical effect, but this subsequently turned out to be wrong? The defendant argued that evidence published after the priority date showed that the claimed technical effect was false.

26. The Court of Appeal held that the problem-and-solution approach meant that the patentee's monopoly had to be justified by a contribution to the art. If all the patentee had done was to make a plausible but untrue prediction, this was the very antithesis of a contribution and did not give rise to an entitlement to a patent.

27. It was true that inventive step must be considered by reference to prior art available to the skilled person before

revendication doit être limitée à l'objet qui valide la contribution technique, ou bien il faut trouver une solution technique différente, commune à l'ensemble de la revendication;

iv) une sélection tirée de l'état de la technique, purement arbitraire et ne pouvant pas s'appuyer sur quelque propriété technique utile, sera probablement jugée comme étant évidente parce qu'elle ne constitue pas une réelle avancée technique;

v) un effet technique qui n'est pas rendu plausible par le fascicule du brevet ne peut être pris en compte pour apprécier l'activité inventive;

vi) une preuve ultérieure peut être produite à l'appui d'un effet technique rendu plausible par le fascicule;

vii) à condition que l'effet technique soit rendu plausible, aucune autre preuve de l'existence de l'effet ne doit être exigée sur la base du fascicule avant de juger de l'évidence par référence à l'effet technique proposé.

24. Un titulaire de brevet est donc obligé de présenter dans le fascicule du brevet un effet technique plausible qui doit être commun à pratiquement tout ce que couvrent les revendications, faute de quoi la non-validité du brevet est constatée ou bien le titulaire est obligé de réduire la portée des revendications. Une fois cet obstacle franchi, l'étape suivante de l'instruction consiste à évaluer l'activité inventive par examen de l'effet technique, de l'état de la technique et d'autres éléments de preuve.

25. Qu'en est-il si le fascicule fournissait un effet technique plausible se révélant ultérieurement faux? Le défendeur arguait que, selon les preuves produites après la date de priorité, l'effet technique revendiqué était faux.

26. La Cour d'appel a jugé que, selon l'approche problème-solution, le monopole du titulaire du brevet devait être justifié par une contribution technique à l'état de la technique. Si le titulaire a seulement accompli une prédiction plausible, mais fautive, il s'agit là de l'antithèse même d'une contribution, situation n'ouvrant pas droit à la délivrance d'un brevet.

27. Certes, une activité inventive doit être considérée par référence à l'état de la technique dont dispose la personne



Technik zu beurteilen sei. Hiervon zu unterscheiden sei jedoch die vorge-schaltete, rein faktische Frage: "Worin besteht die Erfindung?" Es sei grundlegend, bei der Beantwortung dieser Frage dem allgemein anerkannten Grundsatz Rechnung zu tragen, wonach der Umfang des Monopols dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen muss. Bei dieser Frage – worin besteht die Erfindung? – gälten für Beweismittel keine zeitlichen Beschränkungen, und sie könnten auch nach dem Prioritätstag zugänglich gemachte Beweise umfassen. Somit stehe es einem Beklagten immer frei, einen in der Patentschrift glaubhaft gemachten technischen Effekt in Abrede zu stellen und sich hierfür auf Beweise ganz unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zu stützen.

28. Schließlich merkte der Court of Appeal an, dass das Patent nicht unbedingt nichtig sein muss, wenn der beanspruchte technische Effekt durch spätere Beweise widerlegt wird. Der Patentinhaber kann einen weniger ehrgeizigen technischen Effekt geltend machen und den Schutzbereich der Ansprüche entsprechend einschränken.

29. Auf den Punkt gebracht: Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ gegenüber dem zitierten Stand der Technik dürfen selbstverständlich nur Beweismittel berücksichtigt werden, die vor dem Prioritätstag verfügbar waren; ein Patent bleibt jedoch über seine gesamte Lebensdauer hinweg durch neue Beweise angreifbar, die zeigen, dass der technische Effekt, mit dem die Erfindung gerechtfertigt wurde, in Wirklichkeit gar kein Beitrag zum Stand der Technik war.

#### **V. Nichtbenennung eines Vertragsstaats: *Virgin Atlantic Airways gegen Jet Airways***

30. Das Urteil *Virgin Atlantic Airways Ltd gegen Jet Airways (India) Ltd* ([2013] EWCA Civ 1713; [2014] RPC 18) markiert eine Etappe in einem weiteren langjährigen Rechtsstreit, diesmal um Flugzeugsitze, zu dem auch die Entscheidung des Supreme Court in *Virgin Atlantic v. Zodiac* gehört. Ich werde nur kurz auf diesen Fall eingehen, weil die Fakten so ungewöhnlich sind, dass das Urteil wohl kaum öfter zur Anwendung kommen wird.

31. Das betreffende Patent war von Virgin im Rahmen einer Teilanmeldung angemeldet worden. In einer Notiz am Ende des elektronischen Anmeldeformulars erklärte Virgin ausdrücklich:

the priority date. But this was to be distinguished from an anterior, distinct and purely factual question: what was the invention? The Court of Appeal re-emphasised that when considering that question, it was essential to have regard to the well-established principle that the scope of the monopoly must correspond to the technical contribution of the art. Evidence relating to that question – what is the invention? – is not limited by time constraints and can include evidence made available after the priority date. It followed that it was always open to a defendant to challenge a technical effect made plausible by the patent specification and, in doing so, to make use of evidence published at any time.

28. Finally, the Court of Appeal observed it was not necessarily the case that if the claimed technical effect is shown to be false on later evidence the patent must be invalid. It may be open to the patentee to advance a less ambitious technical effect and limit the scope of the claims accordingly.

29. In summary: the assessment of inventive step under Article 56 EPC over cited prior art must of course be done only by reference to evidence available before the priority date; however, a patent remains vulnerable throughout its term to new evidence that the technical effect claimed to justify the invention was in fact no contribution to the art at all.

#### **V. Failure to designate a contracting state: *Virgin Atlantic Airways v Jet Airways***

30. This judgment (*Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways (India) Ltd* [2013] EWCA Civ 1713; [2014] RPC 18) is a stage in another long-running dispute, this one about airline seats, of which the decision of the Supreme Court in *Virgin Atlantic v Zodiac* also formed part. I will discuss this case only briefly because the facts are sufficiently unusual that it is unlikely to be of frequent application.

31. The patent in issue was filed by Virgin as a divisional application. In a note at the end of the electronic application form Virgin expressly stated that "GB is NOT designated in this

du métier avant la date de priorité. Cet aspect du problème se distingue toutefois d'une autre question antérieure et purement factuelle : quelle est l'invention? La Cour d'appel a de nouveau souligné qu'il est essentiel, lors de l'examen de cette question, de tenir compte du principe bien établi selon lequel l'étendue du monopole doit correspondre à la contribution technique à l'état de la technique. Les preuves concernant la question – quelle est l'invention? – ne sont pas limitées par des contraintes de temps. Elles peuvent s'étendre à des données disponibles après la date de priorité. Ainsi, un défendeur peut toujours contester un effet technique rendu plausible par le fascicule du brevet et, ce faisant, se servir de preuves rendues publiques à tel ou tel moment.

28. Enfin, la Cour d'appel a fait observer que, si des preuves ultérieures démontrent que l'effet technique revendiqué est faux, il ne s'ensuit pas nécessairement que le brevet est non valide. Le titulaire du brevet peut présenter un effet technique moins ambitieux et limiter la portée des revendications en conséquence.

29. En résumé, l'appréciation de l'activité inventive en application de l'article 56 CBE par rapport à l'état de la technique cité doit bien entendu se faire uniquement au regard des éléments de preuve disponibles avant la date de priorité. Toutefois, un brevet demeure, sur toute sa durée, vulnérable à l'apparition de nouveaux éléments de preuve réfutant toute contribution véritable de l'effet technique revendiqué, visant à justifier l'invention, au domaine technique.

#### **V. Défaut de désignation d'un État contractant : *Virgin Atlantic Airways v Jet Airways***

30. Ce jugement (*Virgin Atlantic Airways Ltd v Jet Airways (India) Ltd* [2013] EWCA Civ 1713; [2014] RPC 18) constitue un épisode d'un autre différend déjà ancien, concernant en l'espèce les sièges des compagnies aériennes, dont la décision de la Cour suprême dans l'affaire *Virgin Atlantic v Zodiac* fait aussi partie. Ma présentation sera succincte car les faits correspondants sont suffisamment inhabituels pour rendre peu probable une application fréquente de la jurisprudence en question.

31. Le brevet concerné avait été déposé par Virgin en tant que demande divisionnaire. Dans une note à la fin du formulaire électronique de demande, Virgin déclarait expressément que "la

"GB wird in dieser Anmeldung NICHT benannt". Dessen ungeachtet veröffentlichte das EPA die Anmeldung mit Benennung sämtlicher Vertragsstaaten einschließlich des Vereinigten Königreichs. Virgin schrieb daraufhin das EPA an, um die Benennung UK in der Stammanmeldung zurückzunehmen, und kündigte an, die Benennung UK in der Teilanmeldung vor der Erteilung zurücknehmen zu wollen. Tatsächlich unternahm Virgin jedoch keinerlei Schritte in dieser Richtung. Das auf die Teilanmeldung zurückgehende Patent wurde unter Einbeziehung des Vereinigten Königreichs als einem der Benennungsstaaten erteilt. Wie üblich trug das britische Patentamt (UKIPO) das Patent in das UK-Register ein.

32. Premium als eine der Streitparteien beantragte beim EPA, den nach ihren Worten offensichtlichen Fehler zu berichtigen und die Benennung UK zu streichen. Die Prüfungsabteilung lehnte dies ab; ihre Entscheidung wurde von der Technischen Beschwerdekammer bestätigt.

33. Premium beantragte daraufhin beim UKIPO die Berichtigung des UK-Registers und die Streichung des UK-Patents. Das UKIPO lehnte dies mit der Begründung ab, damit werde in Wirklichkeit beantragt, eine Verfahrensentscheidung des EPA zu überprüfen, wozu das UKIPO nicht befugt sei. Die hiergegen von Premium vor dem Patents Court eingelegte Beschwerde wurde von Justice Floyd zurückgewiesen. Daraufhin legte Premium Berufung vor dem Court of Appeal ein und berief sich hierbei auf Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, d. h. auf das Recht auf ein faires und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht.

34. Der Court of Appeal stellte fest, dass sich die Befugnisse des EPA nach dem EPÜ aus einem teilweisen Verzicht der Vertragsstaaten auf ihre hoheitlichen Befugnisse ableiteten. Das EPA sei in seinem Handeln faktisch und rechtlich unabhängig von den Vertragsstaaten. Die Vertragsstaaten seien an Handlungen des EPA nicht beteiligt und machten sie sich auch nicht zu eigen.

35. In Artikel 6 der Menschenrechtskonvention finde Premium daher keine Stütze. Eine Verantwortung, wie sie Artikel 1 MRK vorsehe, könne den EPÜ-Vertragsstaaten für Handlungen des EPA nicht zugeschrieben werden. Artikel 6 MRK gebe den Beklagten somit nicht das Recht, im Vereinigten Königreich gegen die in einem euro-

application". Despite this, the EPO published the application containing a designation of all contracting states, including the UK. Virgin then wrote to the EPO withdrawing the UK designation of the parent application and stated that it would withdraw the UK designation of the divisional application before grant. In fact it took no steps to do this. The divisional patent was granted with the inclusion of the UK as one of the designated states. In the usual way, the UK Intellectual Property Office (UKIPO) placed the divisional patent on the UK register.

32. An application was made to the EPO by one of the parties in the litigation, Premium, to correct what it called an obvious error and to remove the UK designation. The examining division refused to do so and this was upheld by the technical board of appeal.

33. Premium next made an application to the UKIPO to correct the UK register and remove the UK patent. The UKIPO refused on the ground that this was really an application to review a procedural decision of the EPO and it had no power to do that. Premium appealed to the Patents Court where Floyd J dismissed the appeal. Premium appealed further to the Court of Appeal, relying on Article 6 of the European Convention on Human Rights, that is to say the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal established by law.

34. The Court of Appeal held that the powers of the EPO derived from a surrender by the contracting states' of part of their sovereign power under the EPC. The actions of the EPO were factually and legally independent of the contracting states. The acts of the EPO were neither participated in nor adopted by the contracting states.

35. Article 6 ECHR therefore did not assist Premium. No responsibility for the acts of the EPO, as might be imposed by Article 1 ECHR, could attach to any of the EPC contracting states. Article 6 gave the defendants no right to raise the question of designation of a European patent in the

Grande Bretagne N'EST PAS désignée dans cette demande". Toutefois, l'OEB a publié la demande avec une désignation de tous les États contractants, y compris le Royaume-Uni. Virgin a alors écrit à l'OEB pour retirer la désignation de la Grande Bretagne de la demande initiale et a déclaré que la société retirerait la désignation du Royaume-Uni de la demande divisionnaire avant la délivrance du brevet. De fait, la société n'a pris aucune mesure dans ce sens. Le brevet divisionnaire a été délivré avec l'inclusion du Royaume-Uni comme étant l'un des États désignés. L'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (Intellectual Property Office – UKIPO) a inscrit le brevet divisionnaire sur le registre britannique comme il en a l'habitude.

32. Une demande a été formulée auprès de l'OEB par l'une des parties au procès, Premium, pour corriger ce que Premium appelait une erreur évidente et retirer la désignation du Royaume-Uni. La division d'examen a refusé de le faire, décision confirmée par la chambre de recours technique.

33. Premium a alors fait une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni pour qu'il rectifie le registre du Royaume-Uni et qu'il retire le brevet britannique. L'Office britannique a refusé au motif qu'il s'agissait en réalité d'une demande de révision d'une décision de procédure de l'OEB et qu'il n'était pas habilité à y donner suite. Premium a fait appel auprès du Tribunal des brevets. Le juge Floyd a rejeté le recours. Premium a alors interjeté appel auprès de la Cour d'appel, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir, le droit à un procès équitable et public par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

34. La Cour d'appel a jugé que les pouvoirs de l'OEB dérivent d'un abandon par les États contractants d'une partie de leurs pouvoirs souverains en application de la CBE. Les actions visées par la CBE sont en fait et juridiquement indépendantes des États contractants. Les États contractants ne participent pas aux actes de l'OEB et ne les adoptent pas.

35. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a donc été d'aucune assistance pour Premium. Aucune responsabilité pour les actes de l'OEB, telle que l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pourrait l'imposer, ne saurait être encourue par l'un quelconque des États contractants de

päischen Patent erfolgte Benennung vorzugehen.

#### **VI. Örtliche Zuständigkeit: *Actavis gegen Eli Lilly***

36. Auch auf diesen letzten Fall werde ich nur kurz eingehen, weil der interessanteste Aspekt sich kurz abhandeln lässt. Die Klägerin Actavis beantragte, festzustellen, dass ein europäisches Patent, dessen Geltungsdauer durch ergänzende Schutzzertifikate verlängert worden war, nicht verletzt werde. Diese Feststellung wurde nicht nur hinsichtlich der Benennung des Vereinigten Königreichs, sondern auch hinsichtlich der Benennung Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens beantragt. Die Patentinhaberin Eli Lilly machte geltend, dass die englischen Gerichte außer in Fällen, in denen es um die Benennung von UK gehe, nicht für die Feststellung der Nichtverletzung zuständig seien, und selbst wenn, sollten sie diese Zuständigkeit nicht ausüben.

37. Eli Lilly behauptete nicht etwa, dass die Verordnung des Rates (EG) 44/2001 ("Brüssel I-Verordnung") einer solchen Zuständigkeit entgegenstehe, sondern berief sich für ihren Einwand ausschließlich auf nationales englisches Recht.

38. Im Rahmen einer vorläufigen Anhörung entschied Justice Arnold, dass ein solcher Einwand nicht vorgesehen sei (*Actavis Group HF gegen Eli Lilly and Company* [2012] EWHC 3316 (Pat)). Englische Gerichte könnten über einen Feststellungsantrag hinsichtlich jeder im Rahmen eines europäischen Patents erfolgten Benennung entscheiden.

39. Gegen dieses Urteil wurde vor dem Court of Appeal Berufung eingelegt (*Actavis Group HF gegen Eli Lilly and Company* [2013] EWCA Civ 517; [2013] RPC 37). Dieser bejahte die Zuständigkeit des englischen Gerichts für sämtliche Benennungen im Patent, und zwar hauptsächlich deshalb, weil Lilly sich mit der Entgegennahme von Zustellungen einverstanden erklärt habe; schon allein aus diesem Grund sei das englische Gericht zuständig. Anders als Justice Arnold prüfte der Court of Appeal nicht umfassend, ob die Zuständigkeit auch ohne die Einverständniserklärung gegeben gewesen wäre.

40. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge, bei dem es wohl bleiben wird, kann eine Partei vor einem englischen

United Kingdom.

#### **VI. Territorial jurisdiction: *Actavis v Eli Lilly***

36. This last case I will also take briefly, because the main point of interest is a short one. The claimants, Actavis, sought a declaration of non-infringement of a European patent extended by supplementary protection certificates. Actavis sought this declaration not just in respect of the UK designation of the patent, but also in respect of the French, German, Italian and Spanish designations. The patentee, Eli Lilly, argued that the English courts had no jurisdiction to hear applications for a declaration of non-infringement in respect of anything other than the UK designation, or if there was such jurisdiction, it should not be exercised.

37. It was not suggested by Eli Lilly that there was any bar to jurisdiction under Council Regulation (EC) 44/2001, the "Brussels I Regulation". The objection raised was purely under English domestic law.

38. At a preliminary hearing Arnold J ruled that there is no such objection (*Actavis Group HF v Eli Lilly and Company* [2012] EWHC 3316 (Pat)). English courts may hear applications of this type in relation to any designation of a European patent.

39. The judgment was appealed. The Court of Appeal (*Actavis Group HF v Eli Lilly and Company* [2013] EWCA Civ 517; [2013] RPC 37) held that the English court had jurisdiction to hear applications in relation to all designations of the patent, principally on the ground that Lilly had consented to service of proceedings on them and for that reason alone the English court had jurisdiction. The Court of Appeal did not explore in full, as Arnold J had done, the jurisdiction to hear the applications even if there had been no consent.

40. As matters stand, and as they are likely to remain, a party may seek in an English court a declaration of non-

la CBE. L'article 6 de la Convention ne donne aux défendeurs aucun droit au Royaume-Uni de soulever la question de la désignation de pays dans un brevet européen.

#### **VI. Compétence territoriale : *Actavis v Eli Lilly***

36. Je parlerai également brièvement de cette dernière affaire dont le principal intérêt est limité. Les demandeurs (Actavis) sollicitaient le tribunal pour une action en constatation de la non-contrefaçon d'un brevet européen étendu par des certificats complémentaires de protection. Actavis sollicitait cette action en constatation, non seulement pour ce qui concerne la désignation du Royaume-Uni, mais aussi pour la désignation de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France et de l'Italie. Le titulaire du brevet, Eli Lilly, faisait valoir que les tribunaux anglais n'avaient pas compétence pour juger des demandes d'action en constatation de non-contrefaçon dans tout cas autre que ceux comportant la désignation du Royaume-Uni, ou que si cette compétence existait, elle ne devait pas être exercée.

37. Eli Lilly ne prétendait pas que le Règlement (CE) 44/2001 (Bruxelles I) excluait toute compétence. L'objection soulevée portait uniquement sur le droit interne anglais.

38. Lors d'une audience préliminaire, le juge Arnold a jugé qu'une telle objection n'existait pas (*Actavis Group HF v Eli Lilly and Company* [2012] EWHC 3316 (Pat)). Les tribunaux anglais peuvent juger des demandes de ce type comportant toute désignation de pays par un brevet européen.

39. Il a été fait appel du jugement. La Cour d'appel (*Actavis Group HF v Eli Lilly and Company* [2013] EWCA Civ 517; [2013] RPC 37) a jugé que le tribunal anglais avait compétence pour juger des demandes relatives à toutes les désignations du brevet, principalement au motif que Lilly avait consenti à ce que des actes de procédure lui soient remis. Le tribunal anglais était compétent ne serait-ce que pour ce motif. La Cour d'appel n'a pas examiné à fond, contrairement à ce qu'avait fait le juge Arnold, la compétence pour juger des demandes, même faute de consentement.

40. Etant donné la situation actuelle, et celle-ci ne devant pas changer à l'avenir, une partie peut solliciter d'un

Gericht die Feststellung der Nichtverletzung eines europäischen Patents hinsichtlich der Benennung von anderen Vertragsstaaten als dem Vereinigten Königreich beantragen. Voraussetzung könnte sein, dass auch die Benennung des Vereinigten Königreichs Gegenstand des Gerichtsverfahrens ist.

41. Nachdem die Frage der Zuständigkeit im Rahmen der vorläufigen Anhörung geklärt worden war, wurde das Verfahren in der Sache eröffnet. Im Vorfeld nahm Actavis ihren Antrag in Bezug auf die Benennung Deutschlands zurück. In der Verhandlung ließ Justice Arnold auf beiden Seiten Sachverständige zum französischen, italienischen und spanischen Recht zu Wort kommen, die ihre Auffassung anhand der Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie des Schrifttums ihres jeweiligen Rechtskreises darlegten. Anschließend entschied Justice Arnold, dass Actavis hinsichtlich der Benennung Frankreichs, Italiens, Spaniens und des Vereinigten Königreichs Anspruch auf die Feststellung habe, dass das Patent nicht verletzt werde.

infringement in relation to designations of a European patent for contracting states other than the UK. This may be conditional on the UK designation also being before the court.

41. Jurisdiction having been decided at the preliminary hearing, the dispute went forward to trial. Before trial Actavis discontinued the proceedings relating to the German designation. At the trial Arnold J heard expert evidence from both sides in French, Italian and Spanish law respectively. Each expert supported his opinion by reference to legislation, case law and commentaries from his jurisdiction. Arnold J found that Actavis was entitled to a declaration of non-infringement in relation to the French, Italian, Spanish and UK designations of the patent.

tribunal anglais une action en constatation de la non-contrefaçon d'un brevet européen comportant des désignations des États contractants autres que le Royaume-Uni, sous réserve peut-être que la désignation du Royaume-Uni soit également examinée par le tribunal.

41. La question de la compétence ayant été tranchée à l'audience préliminaire, le différend a ensuite été jugé en audience ordinaire. Avant cette audience, Actavis a abandonné la procédure concernant la désignation de l'Allemagne. Au procès, le juge Arnold a entendu des dépositions d'experts des deux parties en matière de droit français, italien et espagnol respectivement. Chaque expert a étayé son opinion en renvoyant à la législation et jurisprudence et en formulant des observations relevant de son domaine de compétence. Le juge Arnold a jugé qu'Actavis était fondé à demander une action en constatation de la non-contrefaçon concernant un brevet comportant les désignations de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni.