

**NL Niederlande****Edger BRINKMAN****Richter, Berufungsgericht****Statistik**

Von Juni 2012 bis Juni 2014 haben niederländische Gerichte die folgende Zahl von Urteilen erlassen:

Oberster Gerichtshof: 9 (7 mehr als 2010 - 2012)

- Berufungsgericht Den Haag: 25 (unverändert gegenüber 2010 - 2012)

- Bezirksgericht Den Haag: 60 Hauptsacheverfahren, 31 summarische Verfahren ("*kort geding*") (20 weniger als 2010 - 2012)

Diese statistischen Angaben basieren ausschließlich auf ausverhandelten kontradiktorischen Fällen. Nicht berücksichtigt sind Zwischenentscheidungen, Zurücknahmen, Versäumnisfälle und Einigungen.

Häufig wurden mehrere Patente in einem Fall behandelt. Außerdem werden in den Niederlanden Verletzung und Gültigkeit eines Patents fast immer in einem einzigen Verfahren geprüft, d. h. es gibt keine Verzweigung.

**Erfinderische Tätigkeit/Neuheit**

Als erster wichtiger Fall ist Lundbecks Patent EP 0 347 066 für Escitalopram (S-Enantiomer von Citalopram) zu nennen. Dieses Patent enthält Verfahrens- und Erzeugnisansprüche. Das Berufungsgericht Den Haag befand am 24. Januar 2012 in der Sache *Lundbeck gegen Tiefenbacher et al.* das Verfahren für neu und erfinderisch, das Erzeugnis hingegen für neu, aber **nicht** erfinderisch. Laut Berufungsgericht Den Haag bestand zum Prioritätszeitpunkt ein starker Anreiz, R- und S-Enantiomere von Citalopram aufzuspalten, um zu testen, welches Enantiomer wirkt. Das Gericht sah Lundbecks technischen Beitrag zum Stand der Technik im Verfahren (zur Aufspaltung der Enantiomere) und nicht im Erzeugnis (Escitalopram). Es verwies unter anderem darauf, dass das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens von Lundbeck bereits geschützt war (Artikel 64 (2) EPÜ), weswegen Lundbeck das Erzeugnis nicht beanspruchen konnte.

Der Vorsitzende des Bezirksgerichts Den Haag befand am 14. August 2012

**NL Netherlands****Edger BRINKMAN****Judge, Court of Appeal****Some statistics**

In the period June 2012-June 2014, Dutch courts handed down the following number of decisions:

- Supreme Court: 9 (7 more than in 2010-2012)

- Court of Appeal The Hague: 25 (same as 2010-2012)

- District Court The Hague: 60 on the merits, 31 *kort geding* (20 less than 2010-2012)

These statistics are based on contradictory and fully tried judgments only. No interim decisions or withdrawals, no judgments by default or settlements have been taken into consideration.

It should be noted that frequently more patents are tried in the same case. Also, in the Netherlands infringement and validity of the patent are virtually always reviewed together. There is no bifurcation.

**Inventive step/novelty**

The first important case to be discussed is the matter of Lundbeck's EP 0 347 066 for escitalopram (S-enantiomer of citalopram). This patent contains both process claims and product claims. The Court of Appeal in The Hague on 24 January 2012 re *Lundbeck v Tiefenbacher et al.* held the process to be novel and inventive, yet the product claim novel but **not** inventive. The Court of Appeal in The Hague reasoned that a strong incentive existed at the priority date to separate R- and S-enantiomers of citalopram to find which enantiomer worked. It also viewed Lundbeck's technical contribution to the art as being the process (for separating the enantiomers) and not the product (escitalopram). It further took into consideration that the product directly obtained by Lundbeck's process was protected (Article 64(2) EPC). Hence, Lundbeck was not entitled to the product claim.

The President of the District Court of The Hague on 14 August 2012 (in a

**NL Pays-Bas****Edger BRINKMAN****Juge, Cour d'appel****Quelques statistiques**

Voici le nombre de décisions rendues entre juin 2012 et juin 2014 par les juridictions néerlandaises :

- Cour suprême : 9 (7 de plus qu'en 2010-2012)

- Cour d'appel de La Haye : 25 (autant qu'en 2010-2012)

- Tribunal de district de La Haye : 60 décisions au fond, 31 ordonnances de référé (*kort geding*) (20 de moins qu'en 2010-2012)

Ces statistiques ne tiennent compte que des jugements contradictoires menés à leur terme. Aucune décision provisoire, aucun retrait, aucun jugement par défaut ni aucun arrangement n'ont été pris en compte.

Il convient de noter qu'il est fréquent que la même affaire porte sur plusieurs brevets. De plus, aux Pays-Bas, la contrefaçon et la validité d'un brevet sont pratiquement toujours examinées conjointement et ne font donc pas l'objet d'instances séparées.

**Activité inventive/nouveauté**

La première affaire importante à examiner concerne l'objet du brevet EP 0 347 066 détenu par Lundbeck et portant sur l'escitalopram (énantiomère S du citalopram). Ce brevet comporte à la fois des revendications de procédé et des revendications de produit. Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2012 dans le cadre de l'affaire *Lundbeck v Tiefenbacher et al.*, la Cour d'appel de La Haye a estimé que le procédé était nouveau et inventif, mais que la revendication de produit, bien que nouvelle, n'était **pas** inventive. Elle a fait valoir qu'il existait, à la date de priorité, une forte incitation à séparer les énantiomères R et S du citalopram pour savoir lequel des deux énantiomères fonctionne. Elle a également considéré que la contribution technique de Lundbeck à l'état de la technique était le procédé (le fait d'avoir séparé les énantiomères) et non le produit (escitalopram). Le produit obtenu directement par le procédé de Lundbeck était protégé (article 64(2) CBE) et, par conséquent, Lundbeck ne pouvait prétendre à la revendication de produit.

Le 14 août 2012, le président du tribunal de district de La Haye (dans

(in der Sache Lundbeck gegen einen anderen Generikahersteller, nämlich Sandoz) die Argumentation des Berufungsgerichts für nicht stichhaltig, weil vor der Erfindung des Verfahrens durch Lundbeck niemand das S-Enantiomer (Escitalopram) herstellen konnte. Deshalb – so der Vorsitzende – stelle logischerweise auch das Erzeugnis einen technischen Beitrag der Erfinder dar. Der Oberste Gerichtshof der Niederlande schloss sich am 7. Juni 2013 dem Vorsitzenden an und befand, dass ein an sich naheliegendes Erzeugnis erfinderisch sein kann, wenn kein Verfahren zu seiner Herstellung bekannt ist. Laut Oberstem Gerichtshof steht die Entscheidung "im Einklang mit" (in Niederländisch "in lijn met") EPA- sowie britischen und deutschen Entscheidungen. Wie der Oberste Gerichtshof (anders als das Berufungsgericht) weiter befand, liegt die Beweislast, dass schon vorher ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung bekannt war, bei der Partei, die das Patent anfigt. Außerdem sei der Aufgabe-Lösungs-Ansatz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht erforderlich.

In der Sache *Teva gegen Sanofi* befand das Bezirksgericht Den Haag am 2. Oktober 2013 Folgendes: Wenn ein beanspruchtes Erzeugnis bloß eine Alternative ist (d. h. keine Verbesserung beansprucht wird), muss nicht nachgewiesen werden, dass es einen Anhaltspunkt für diese Alternative gibt. Alle Alternativen sollten als Lösung für die Aufgabe angesehen werden, eine alternative Zusammensetzung bereitzustellen (Irbesartan als Alternative zu DuP753). Das Gericht erachtete deshalb das Irbesartan-Patent und das ergänzende Schutzzertifikat für ungültig (das Berufungsgericht Den Haag hatte das Schutzzertifikat bereits zuvor in einem summarischen Verfahren für ungültig befunden, was inzwischen vom EuGH bestätigt wurde).

In der Sache *Sandoz-Accord gegen Astra Zeneca* urteilte das Berufungsgericht Den Haag am 10. Juni 2014. Dabei ging es um eine Retardformulierung des Neuroleptikums Quetiapin. Das Berufungsgericht befand das Patent für naheliegend (ebenso wie in Großbritannien Justice Arnold: in der Beschwerte aufrechterhalten), weil ein eindeutiger Anreiz bestand, Quetiapin u. a. im Interesse von Patientenkomfort und -loyalität mit vertretbaren Erfolgsaussichten als Retardpräparat zu formulieren. Laut Berufungsgericht Den Haag sind viele von Astra Zeneca formulierte Aufgaben im Patent nicht

case brought by Lundbeck against a different generic manufacturer Sandoz) viewed this reasoning of the Court of Appeal as unsound, as before Lundbeck's invention of the process nobody could obtain the S-enantiomer (escitalopram). This being so, the President reasoned that logically the product was also a technical contribution of the inventors. The Dutch Supreme Court concurred with the President on 7 June 2013 and held that an in itself obvious product could be inventive if there was no process known to obtain it. The Dutch Supreme Court regarded its decision as "in line with" (in Dutch: "in lijn met") EPO, English and German decisions. Further, the Supreme Court held that the burden of proof that there was a prior process to obtain the compound was on the challenger of the patent (contrary to what the Court of Appeal had held). It also deemed the problem-solution approach not to be required while assessing inventive step.

In the case of *Teva v Sanofi* the District Court of The Hague on 2 October 2013 held that if a claimed product is in fact no more than a mere alternative (no improvement is claimed), it is not necessary to demonstrate that a pointer to this alternative exists. All alternatives should be equally regarded as solutions to the problem of providing an alternative compound (irbesartan as alternative to DuP753). It therefore held that the irbesartan-patent and SPC was invalid (the Court of Appeal in The Hague had already earlier decided in summary proceedings that the SPC was invalid, as is now confirmed by the ECJ).

In *Sandoz-Accord v Astra Zeneca*, the Court of Appeal in The Hague rendered judgment on 10 June 2014. The case revolved around a slow-release formulation of quetiapine (antipsychotic). The Court of Appeal held the patent to be obvious (same as Arnold J., upheld in appeal, in UK), as there was a clear incentive to formulate a slow release formulation of quetiapine to improve *inter alia* patient convenience and compliance with reasonable expectation of success. The Court of Appeal in The Hague found that many problems indicated by Astra Zeneca were not mentioned in the

une affaire opposant Lundbeck à Sandoz, un autre fabricant de médicaments génériques) a estimé que le raisonnement de la Cour d'appel était discutable, étant donné qu'avant que Lundbeck n'invente le procédé, personne n'était en mesure d'obtenir l'énantiomère S (escitalopram). Le président a donc fait valoir que, logiquement, le produit était également une contribution technique des inventeurs. Partageant l'opinion du président, la Cour suprême des Pays-Bas a estimé, dans un arrêt du 7 juin 2013, qu'un produit évident en soi peut être inventif s'il n'existe aucun procédé connu pour l'obtenir. Elle a considéré que sa décision était "conforme" ("in lijn met" en néerlandais) aux décisions de l'OEB et des juridictions anglaises et allemandes. Par ailleurs, elle a estimé qu'il incombait à la partie contestant le brevet (contrairement à ce qu'avait affirmé la Cour d'appel) d'apporter la preuve de l'existence d'un procédé antérieur permettant d'obtenir le composé. Elle a également considéré que l'approche problème-solution n'était pas nécessaire pour apprécier l'activité inventive.

Dans un jugement rendu le 2 octobre 2013 dans l'affaire *Teva v Sanofi*, le tribunal de district de La Haye a estimé que si un produit revendiqué n'était en fait qu'une simple variante (aucune amélioration revendiquée), il n'était pas nécessaire de démontrer l'existence d'un indice de cette variante. Toutes les variantes doivent être considérées à égalité comme des solutions au problème visant à fournir une variante du composé (l'irbesartan comme variante du DuP753). Le tribunal a donc considéré le brevet portant sur l'irbesartan et le CCP comme non valides (par le passé, dans le cadre d'une procédure sommaire, la Cour d'appel de La Haye avait déjà jugé le CCP non valide, ce que vient de confirmer la Cour de justice de l'Union européenne).

Le 10 juin 2014, la Cour d'appel de La Haye a rendu un arrêt dans le cadre de l'affaire *Sandoz-Accord v Astra Zeneca*. L'affaire portait sur une formulation à libération prolongée de quetiapine (antipsychotique). La Cour d'appel a estimé que le brevet était évident (raisonnement similaire à celui du juge Arnold, qui avait été confirmé en appel, au Royaume-Uni), étant donné qu'il existait une incitation claire à mettre au point une formulation à libération prolongée de quetiapine pour améliorer, entre autres, le confort des patients et leur observance du traitement, avec des chances

erwähnt und stellen auch keine echten Aufgaben dar.

### Erweiterung

Ein wichtiges Thema bei Streitverfahren ist nach wie vor die Erweiterung, insbesondere in Form von Zwischenverallgemeinerungen (vgl. u. a. Berufungsgericht Den Haag *Vermop gegen Rubbermaid* 5.7). In seinem Urteil vom 12. September 2012 in der Sache *Occlutech gegen AGA* (eine weitere Teilanmeldung, EP 0 957 773, **nicht** EP 0 808 138, bei der es um die Auslegung des Plurals "Klemmen" ging) folgte das Bezirksgericht dem dreiteiligen Ansatz, den das EPA häufig bei der Streichung eines Merkmals verfolgt. Die Anwendbarkeit dieses Ansatzes wurde im Übrigen von den Parteien nicht bestritten. Nach diesem Ansatz sollte das zu streichende Merkmal

- i) in der Offenbarung nicht als Unterscheidungsmerkmal herausgestellt werden,
- ii) nicht unentbehrlich für das Funktionieren der Erfindung sein und
- iii) keine faktische Modifizierung anderer Merkmale erfordern.

### Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Das Berufungsgericht in Den Haag entschied am 25. Juni 2013 in der Sache *Rovi gegen Ziggo*. Es befand, dass EP 1 244 300 betreffend einen elektronischen Fernsehprogramm-Guide nicht gegen Artikel 52 EPÜ verstößt, solange die Ansprüche technische Merkmale aufweisen. Im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit sollten nur die technischen Merkmale betrachtet werden. Nichttechnische Merkmale, die nicht mit den technischen Merkmalen zusammenwirken, sind außer Acht zu lassen. Das Berufungsgericht Den Haag schloss sich dem Standpunkt in T 154/04 (Duns) und G 3/08 an und befand das Patent für nicht erfinderisch.

Auch der Fall *Taste of Nature gegen Cresco* ist von Interesse, in dem es um das Patent EP 1 290 938 von Taste of Nature für eine Raphanus-sativa-Pflanze ging. Gemäß Artikel 53 b) EPÜ werden für Pflanzensorten oder Tierrassen

patent and also not genuine problems.

### Added matter

Added matter is still an important topic in litigation, especially intermediate generalisations (see i.a. Court of Appeal in The Hague *Vermop v Rubbermaid* 5.7). In its decision of 12 September 2012 re *Occlutech v AGA* (yet another divisional, EP 0 957 773, **not** EP 808 138 which revolved around interpretation of the plural "clamps"), the District Court applied the 3-step test frequently adopted by the EPO when deleting a feature. Incidentally, it should be noted that the applicability of that test was not disputed by the parties. According to this test, the feature to be deleted should:

- (i) not be explained as essential in the disclosure;
- (ii) not be indispensable for the functioning of the invention; and
- (iii) require no real modification of other features.

### Patentability exceptions

The Court of Appeal in The Hague decided a case on 25 June 2013 in re *Rovi v Ziggo*. It held that EP 1 244 300 for an electronic TV program guide does not infringe Article 52 EPC as long as the claims have technical features. Further, for novelty and inventive step, only technical features should be taken into account. Non-technical features that do not interact with technical subject-matter should be ignored. The Court of Appeal in The Hague shared the view of T 154/04 (Duns) and G 3/08. It held the patent not inventive.

Also the case of *Taste of Nature v Cresco* is of interest. It deals with EP 1 290 938 for the raphanus sativa plant in the name of Taste of Nature. Article 53(b) EPC provides that plant or animal varieties or essentially biological

raisonnables de succès. La Cour d'appel de La Haye a constaté que de nombreux problèmes signalés par Astra Zeneca n'étaient pas mentionnés dans le brevet ou ne constituaient pas de réels problèmes.

### Élément ajouté

Les éléments ajoutés, en particulier les généralisations intermédiaires, restent un sujet important en matière contentieuse (cf. l'attendu 5.7 de l'arrêt *Vermop v Rubbermaid* de la Cour d'appel de La Haye). Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2012 dans l'affaire *Occlutech v AGA* (il s'agissait d'une nouvelle demande divisionnaire pour le brevet EP 0 957 773 et **non** du brevet EP 808 138, qui portait sur l'interprétation du pluriel dans l'expression "brides de fixation"), le tribunal de district a appliqué le test en trois étapes fréquemment utilisé par l'OEB en cas de suppression d'une caractéristique. Soit dit en passant, il convient de noter que l'applicabilité de ce test n'a pas été contestée par les parties. Conformément à ce test, la caractéristique à supprimer :

- i) ne doit pas être décrite comme essentielle dans l'exposé ;
- ii) ne doit pas être indispensable à la fonction de l'invention ;
- iii) et ne doit nécessiter aucune modification réelle des autres caractéristiques.

### Exceptions à la brevetabilité

Le 25 juin 2013, la Cour d'appel de La Haye a statué sur l'affaire *Rovi v Ziggo*. Elle a estimé que le brevet EP 1 244 300 portant sur un guide électronique de programmes de télévision ne contrevient pas à l'article 52 CBE tant que les revendications comportaient des caractéristiques techniques. De plus, concernant la nouveauté et l'activité inventive, seules les caractéristiques techniques devraient être prises en compte. Les caractéristiques non techniques qui n'interagissent pas avec l'objet technique devraient être ignorées. Partageant les avis exprimés dans les décisions T 154/04 (Duns) et G 03/08, la Cour d'appel de La Haye a considéré que le brevet n'impliquait pas d'activité inventive.

Il convient d'examiner aussi l'affaire *Taste of Nature v Cresco*, qui concerne le brevet EP 1 290 938 détenu par Taste of Nature et portant sur le raphanus sativa. L'article 53b) CBE prévoit que les variétés végétales ou

sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren keine Patente erteilt. Die Große Beschwerdekammer des EPA hatte in G 1/08 befunden, dass der Gesetzgeber damit herkömmliche Pflanzenzuchtverfahren (wie Kreuzen und Screenen) vom Patentschutz ausschließen wollte. Auch wenn ein technisches Merkmal in das Verfahren aufgenommen wird, ist das Verfahren immer noch nicht patentierbar. Der Vorsitzende des Bezirksgerichts Den Haag entschied am 31. Januar 2012, dass die Ausnahme in Artikel 53 b) EPÜ auch für Plant-by-Process-Ansprüche gilt, denn sonst wäre G 1/08 wirkungslos, weil die Züchter das herkömmliche Verfahren, das von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden soll, nach wie vor nicht nutzen könnten. Das Bezirksgericht Den Haag vertrat jedoch am 8. Mai 2013 im Hauptsacheverfahren einen anderen Standpunkt. Es befand, dass die Ausnahme in Artikel 53 b) EPÜ nicht für Plant-by-Process-Ansprüche gilt, weil Artikel 53 b) EPÜ seinem Wortlaut nach eindeutig auf Verfahren abhebt. Der Gesetzgeber wollte also offenbar nur Verfahrens-, nicht aber Erzeugnisansprüche ausschließen. Es liegt keine Aushöhlung des Artikels 53 b) EPÜ vor, da Verfahren nach wie vor ausgeschlossen sind und das Erzeugnis neu und erfinderisch sein muss, um patentierbar zu sein. Das Berufungsgericht Den Haag entschied im summarischen Verfahren am 28. Mai 2013 in der Beschwerde genauso, weil die Entscheidung im Hauptsacheverfahren nach niederländischer Rechtsprechung Vorrang hat.

### Schutzumfang

Hier fällte der Oberste Gerichtshof der Niederlande am 4. April 2014 ein Grundsatzurteil in der Sache *Medinol gegen Abbott*. Der Fall betraf das Patent EP 1 181 902 für einen flexiblen expandierbaren Stent, dessen Mäandermuster nach dem Wortlaut der Ansprüche sowohl *in Phase* als auch *phasenverschoben* sein konnte. In der Beschreibung und in den Zeichnungen ging es jedoch eindeutig um das Problem der "Verkürzung", das sich nur bei *phasenverschobenen* Mustern stellt. Dem Obersten Gerichtshof zufolge hatte das Berufungsgericht Den Haag den Anspruch zu Recht auf diese Muster beschränkt (Verweis auf das Protokoll zur Auslegung von Artikel 69 EPÜ).

processes for the production of plants or animals (...) cannot be patented. The Enlarged Board of the EPO held in G 1/08 that the legislator's intention is to exclude conventional plant breeding processes (i.e. crossing and screening) from patentability. Even if a technical feature in such a process is introduced, that process is still excluded from patentability. The President of the District Court of The Hague held on 31 January 2012 that the exception under Article 53(b) EPC applies also to a plant-by-process claim, as otherwise G1/08 would have no effect: the breeder still cannot perform the conventional process which is intended to be non-patentable. However, the District Court of The Hague in proceedings on the merits took a different view on 8 May 2013. It held that the exception under Article 53(b) EPC does not apply to a plant-by-process claim as the wording of the provision clearly only refers to processes. It is therefore an apparent decision by the legislator to exclude a process but not a product claim. There is no undermining of Article 53(b) EPC as the process is still excluded and a product has to be new and inventive to be patentable. The Court of Appeal in The Hague on 28 May 2013 decided the same on the appeal in summary proceedings, as the decision on the merits takes precedence according to Dutch case law.

### Scope of protection

Here a leading case was decided by the Dutch Supreme Court on 4 April 2014 re *Medinol v Abbott*. This is a case about EP 1 181 902 for a flexible expandable stent. The literal wording of the claim could cover both so-called *in phase* and *out of phase* meander patterns. The description and drawings however clearly address the problem of "foreshortening" which occurs only in *out of phase* meander patterns. According to the Supreme Court, the Court of Appeal in The Hague rightly limited the claim to *out of phase* meander patterns (reference to the protocol on Article 69 EPC). This means that the literal wording of a claim can be limited by the description and

les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (...) ne peuvent être brevetés. Dans la décision G 1/08, la Grande Chambre de recours de l'OEB a estimé que l'intention du législateur avait été d'exclure les procédés classiques d'obtention de végétaux (c'est-à-dire le croisement et la sélection) de la brevetabilité. Un tel procédé reste exclu de la brevetabilité même si on y introduit une caractéristique technique. Le 31 janvier 2012, le président du tribunal de district de La Haye a estimé que l'exception prévue à l'article 53b) CBE s'appliquait également aux revendications relatives à des végétaux caractérisés par leur procédé d'obtention, car la décision G 1/08 serait sinon sans effet : l'obtenteur ne peut toujours pas revendiquer le procédé classique, qui n'est pas censé être brevetable. Cependant, le 8 mai 2013, dans le cadre d'une procédure au fond, le tribunal de district de La Haye a adopté un avis différent. Il a estimé que l'exception prévue à l'article 53b) CBE ne s'appliquait pas aux revendications relatives à des végétaux caractérisés par leur procédé d'obtention, étant donné que le texte de l'article 53b) CBE faisait uniquement référence aux procédés, et ce de manière explicite. Le législateur a ainsi manifestement décidé d'exclure les revendications de procédé mais pas celles de produit. L'article 53b) CBE ne s'en trouve pas vidé de sa substance, étant donné que les procédés demeurent exclus et qu'un produit doit être nouveau et inventif pour être brevetable. Le 28 mai 2013, la Cour d'appel de La Haye a rendu une décision semblable en appel de la procédure sommaire, car, conformément à la jurisprudence néerlandaise, la décision au fond prévaut.

### Étendue de la protection

Le 4 avril 2014, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu un arrêt de principe dans l'affaire *Medinol v Abbott*. Cette affaire concernait le brevet EP 1 181 902, qui portait sur un stent dilatable flexible. Le texte littéral de la revendication pouvait englober à la fois les modèles à méandres *en phase* et *hors phase*. Cependant, la description et les dessins traitaient clairement du problème de "raccourci", qui ne survient que dans les modèles à méandres *hors phase*. Selon la Cour suprême, c'est à juste titre que la Cour d'appel de La Haye a limité la revendication aux modèles à méandres *hors phase* (référence au Protocole interprétatif de l'article 69 CBE). Cela signifie que le

Die Beschreibung und die Zeichnungen können demnach den Wortlaut der Ansprüche beschränken.

Medinol brachte vor, dass es **zum Zeitpunkt der Verletzung** auch Mäandermuster *in Phase* gab, bei denen eine Verkürzung auftrat. Laut Oberstem Gerichtshof der Niederlande waren im Hinblick auf die Verletzung zwei Fragen zu klären:

- i) Interpretation des Patents zur Bestimmung des Schutzzumfangs
- ii) Ermittlung, ob ein Erzeugnis/Verfahren in diesen Schutzbereich fällt

Zu i) gibt es verschiedene Auffassungen (u. a. Wesen der Erfindung: worin liegt der Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik), wobei **jeweils der Anmelde- und Prioritätstag** maßgeblich ist (Ausnahme: "file wrapper estoppel"). Zu ii) ist auch das Wissen des Durchschnittsfachmanns zum Zeitpunkt der Verletzung zu berücksichtigen, insbesondere bei der Bestimmung von Äquivalenten (Art. 2 des Protokolls zur Auslegung von Art. 69 EPÜ). Da sich Medinols Vorbringen auf Punkt i) bezog, hatte das Berufungsgericht Den Haag zu Recht das Wissen zum Prioritätszeitpunkt zugrunde gelegt und auf Nichtverletzung entschieden.

Das Berufungsgericht Den Haag entschied am 31. Dezember 2013 in der Sache *Bayer gegen Sandoz*. Bei diesen Verfahrenspatenten war eine eindeutige Wahl getroffen worden, eine bestimmte Variante zu beanspruchen. In einem Patent wurde ein Rutheniumsalz-Katalysator für den Oxidationsschritt beansprucht, während der angebliche Patentverletzer Sandoz einen TEMPO-Katalysator verwendete. Im anderen Patent erfolgte die Wassereliminierung durch pTSA, d. h. durch Zugabe einer Säure, während Sandoz eine Pyridinbase verwendete. Die angemessene Rechtssicherheit für Dritte verlangt, dass bei derart unterschiedlichen Varianten keine Verletzung vorliegen kann, auch wenn es für die Erfindung unerheblich ist, welche Variante verwendet wird: "Offenbart, aber nicht beansprucht ist ausgeklammert."

Am 13. September 2013 erging das Urteil des Obersten Gerichtshof der Niederlande in der Sache *Ajinomoto gegen Global*. Artikel 8 und 9 der Biotech-Richtlinie betreffen biologisches Material. Durch genetisch veränderte E.Coli hergestelltes Lysin ist kein

drawings.

Medinol also argued that **at the date of infringement** *in phase* meander patterns with foreshortening existed. The Dutch Supreme Court held that for infringement, two issues should be decided:

- (i) interpretation of the patent to determine scope of protection
- (ii) determination whether a product/process falls within that scope

Regarding (i) various viewpoints exist (*inter alia* essence of the invention: what is the contribution of the patent to the art) which are to be determined **according to the time of the filing or priority date**. The exception to this rule is the "file wrapper estoppel". Regarding (ii) the knowledge of the notional skilled person at the date of infringement is also to be taken into consideration, especially when determining equivalence (Article 2 of the protocol on Article 69 EPC). As Medinol's argument concerned question (i), the Court of Appeal in The Hague was right to use the knowledge at the priority date and to find no infringement.

The Court of Appeal in The Hague decided on 31 December 2013 the case of *Bayer v Sandoz*. In these process patents, a clear choice was made to claim a certain variant. In one patent, a ruthenium salt catalyst was claimed for the oxidation step, whereas the alleged infringer Sandoz used a TEMPO-catalyst. In the other patent, water elimination was performed using pTSA, i.e. an acid addition, whereas Sandoz used a pyridine base. Reasonable certainty for third parties means there can be no infringement with such different variants, even if it is not essential for the invention in the patent which variant is used. "What is disclosed but not claimed is disclaimed".

The Dutch Supreme Court handed down judgment on 13 September 2013 re *Ajinomoto v Global*. Articles 8 and 9 of the Bio-directive refer to biological material. Lysine produced by genetically modified E.Coli is not to be considered a biological material,

texte littéral d'une revendication peut être limité par la description et les dessins.

Medinol a également fait valoir qu'à **la date de la contrefaçon**, il existait des modèles à méandres *en phase* présentant le problème de raccourci. La Cour suprême des Pays-Bas a estimé qu'en matière de contrefaçon, deux questions devaient être tranchées ; il fallait

- i) interpréter le brevet pour déterminer l'étendue de la protection, et
- ii) déterminer si le produit/procédé tombait sous le coup de cette protection.

Concernant le point i), il existe divers "points de vue" (entre autres l'essence de l'invention : quelle est la contribution du brevet à l'état de la technique ?) qu'il y a lieu de considérer **en fonction de la date de dépôt ou de la date de priorité**. Le "file wrapper estoppel" constitue une exception à cette règle. Concernant le point ii), les connaissances de l'homme du métier à la date de la contrefaçon sont également à prendre en considération, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer les équivalents (article 2 du Protocole interprétatif de l'article 69 CBE). Étant donné que l'argument de Medinol concernait le point i), c'est à juste titre que la Cour d'appel de La Haye a utilisé les connaissances à la date de priorité et n'a constaté aucune contrefaçon.

Le 31 décembre 2013, la Cour d'appel de La Haye a statué sur l'affaire *Bayer v Sandoz* concernant des brevets de procédé. Dans ces brevets, le choix a été clairement fait de revendiquer une variante déterminée. Dans le premier brevet, un catalyseur à base de sel de ruthénium était revendiqué pour l'étape d'oxydation, alors que Sandoz, le contrefacteur présumé, utilisait un catalyseur TEMPO. Dans l'autre brevet, l'élimination de l'eau se faisait par pTSA, c'est-à-dire par ajout d'acide, alors que Sandoz utilisait une base appelée "pyridine". Par degré raisonnable de certitude pour les tiers, on entend qu'il ne peut y avoir de contrefaçon avec des variantes si différentes, même si la variante utilisée n'est pas déterminante pour l'invention. "Ce qui est divulgué mais pas revendiqué est exclu."

Le 13 septembre 2013, la Cour suprême des Pays-Bas a rendu un arrêt dans l'affaire *Ajinomoto v Global*. Elle a estimé que les articles 8 et 9 de la Directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques faisaient référence

biologisches Material, weshalb das Monsanto-Urteil des EuGH vom 6. Juli 2010 hier nicht greift und es keinen Test gibt, ob das genetische Material nach wie vor seine Funktion erfüllt.

therefore the ECJ Monsanto 6 July 2010 decision does not apply and there is no test whether genetic material still performs its function.

aux matières biologiques. La lysine obtenue à partir d'E. Coli génétiquement modifiée ne pouvant être considérée comme une matière biologique, la décision Monsanto de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 6 juillet 2010 ne s'appliquait pas et aucun test ne permettait de savoir si le matériel génétique remplissait toujours sa fonction.