

**C. Erfindersische Tätigkeit****1. Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit****CH Schweiz****Bundespatentgericht, 27. Mai 2015 (O2013\_11)**

Schlagwort: erfindersische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – nächstliegender Stand der Technik

Dem streitgegenständlichen Schutz-zertifikat lag das europäische Patent 0 491 443 zu Grunde. Die Erfindung betraf ein Mittel zur Empfängnis-verhütung enthaltend Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder ein Gemisch davon, sowie deren Verwendung und Herstellung. Die unabhängigen Ansprüche unterschieden sich vom Stand der Technik durch die Menge von 70 - 80 µg pro Einheit Desogestrel, 3-Ketodesogestrel oder Mischungen, als einzig wirksamen Bestandteil. Die Aufgabe bestand somit in der Bestimmung der wirksamen Dosis des Gestagens.

Das Bundespatentgericht stellte fest, dass zum Anmeldezeitpunkt die minimale Menge für eine vollständige Ovulationshemmung mit Desogestrel (60 µg) ebenso bekannt war wie der Umstand, dass eine Dosis von 150 µg verträglich ist. Die Ermittlung der Dosis von 70 - 80 µg, welche in diesem Bereich liegt, sei daher für die Fachperson (ein Team aus einem Mediziner und Pharmakologen, das sich mit der praktischen Entwicklung von Mitteln zur Empfängnisverhütung beschäftigt) Routinearbeit. Dementsprechend sei das Patent nichtig.

Diese Beurteilung werde durch die in parallelen Verfahren in Deutschland (Bundespatentgericht, Urteil vom 6. Mai 2014) und Frankreich (Gericht erster Instanz Paris, Urteil vom 5. Dezember 2014) ergangenen Urteile untermauert. Im deutschen und französischen Verfahren seien bei der Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit weitgehend die gleichen Dokumente wie im schweizerischen Verfahren als nächstliegender Stand der Technik berücksichtigt worden. In beiden Fällen sei erfindersische Tätigkeit verneint worden.

**C. Inventive step****1. Assessment of inventive step****CH Switzerland****Federal Patent Court, 27 May 2015 (O2013\_11)**

Keywords: inventive step – problem-solution approach – closest prior art

At issue was a supplementary protection certificate based on European patent 0 491 443. The patent concerned a contraceptive containing desogestrel, 3 ketodesogestrel or mixtures of the two, and its use and manufacture. The independent claims differed from the prior art in specifying a quantity, per dosage unit, of 70-80 µg of desogestrel, 3 ketodesogestrel or mixtures as the sole contraceptively effective ingredient. The problem addressed by the patent was thus to determine the effective dose of progestagen.

The Federal Patent Court found that at the date of filing it was known that the minimum amount of desogestrel for complete inhibition of ovulation was 60 µg, and also that a dose of 150 µg could be tolerated. Arriving at a dose of 70-80 µg – i.e. within that range – was therefore a routine task for the skilled person (here: a team, comprising a medical doctor and a pharmacologist, working on the practical development of contraceptives). The patent should therefore be revoked.

That view was reinforced by the decisions in parallel cases in Germany (Federal Patent Court judgment of 6 May 2014) and France (Paris Regional Court judgment of 5 December 2014), which had used largely the same documents as the Swiss court as closest prior art, and which had both found that the patent was not inventive.

**C. Activité inventive****1. Appréciation de l'activité inventive****CH Suisse****Tribunal fédéral des brevets, 27 mai 2015 (O2013\_11)**

Mots-clés : activité inventive – approche problème-solution – état de la technique le plus proche

Le certificat complémentaire de protection litigieux était fondé sur le brevet européen 0 491 443. L'invention portait sur un moyen de contraception contenant du désogestrel, du 3-cétodésogestrel ou un mélange de ces deux substances, ainsi que sur l'utilisation et la fabrication de ce moyen. Les revendications indépendantes se distinguaient de l'état de la technique par le dosage des pilules, qui contenaient chacune, comme unique composant efficace du point de vue contraceptif, de 70 à 80 µg de désogestrel, de 3-cétodésogestrel ou d'un mélange de ces deux substances. Le problème consistait dès lors à déterminer la dose efficace de gestagène.

Le tribunal fédéral des brevets a constaté que la quantité minimale de désogestrel nécessaire à une inhibition complète de l'ovulation, à savoir 60 µg, était connue à la date de dépôt, tout comme l'était le fait que 150 µg constitue une dose tolérée. Il a donc estimé que fixer la dose entre 70 et 80 µg, soit une valeur comprise dans l'intervalle susmentionné, relevait d'un travail de routine pour l'homme du métier (une équipe composée d'un praticien et de pharmaciens qui est chargée d'élaborer des moyens de contraception). Le brevet a par conséquent été jugé nul.

Les décisions rendues dans le cadre de procédures parallèles engagées en Allemagne (Tribunal fédéral des brevets, jugement du 6 mai 2014) et en France (Tribunal de grande instance de Paris, jugement du 5 décembre 2014) viennent étayer ce jugement. Dans le cadre de ces deux procédures, les documents pris en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive étaient pour l'essentiel les mêmes état de la technique le plus proche pendant la procédure suisse. Dans ces deux cas, un défaut d'activité inventive avait été constaté.

Nach Ansicht der Patentinhaberin wurde ein falscher nächstliegender Stand der Technik herangezogen. Gehe man von der am Prioritätstag bekannten herkömmlichen "Minipille" als nächstliegendem Stand der Technik aus, liege sehr wohl erfinderische Tätigkeit vor.

Das Bundespatentgericht entgegnete, dass der Stand der Technik alles bildet, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Durch diesen ganzen Stand der Technik dürfe die Erfindung nicht nahegelegt worden sein. Bei der Vornahme der Prüfung, ob dem so sei, werde im Rahmen des meist angewendeten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in der Regel zwar von einem, als nächstliegend bezeichneten, Stand der Technik ausgegangen, aber das sei keineswegs zwingend.

In Anlehnung an die Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in T 967/97 könne erfinderische Tätigkeit demnach nur bejaht werden, wenn sie bezüglich aller vorgebrachten Entgegenhaltungen, welche als nächstliegender Stand der Technik in Frage kommen, gegeben sei. Lege eine dieser Entgegenhaltungen die Erfindung nahe, sei unbeschrieben der anderen Entgegenhaltungen auf Nichtigkeit zu erkennen.

## DE Deutschland

### Bundesgerichtshof, 14. Oktober 2014 (X ZR 35/11) – Zugriffsrechte

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann – frühere Version eines technischen Standards

Die Erfindung betraf ein Verfahren zur Vergabe von Zugriffsrechten auf einen Telekommunikationskanal (EP 1 186 189).

Der BGH hatte zu entscheiden, ob der Fachmann Anlass hatte, neben der im Prioritätszeitpunkt aktuellen Version des Mobilfunkstandards auch frühere Versionen heranzuziehen. Laut dem BGH führt der Umstand, dass ein Lösungsweg nur in einer früheren Version des Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wurde, nicht ohne weiteres dazu, dass dieser Weg als nicht naheliegend anzusehen ist.

The patentee argued that the wrong closest prior art had been used. Taking as the closest prior art the conventional "minipill" known at the priority date, the patent was indeed inventive.

The Federal Patent Court observed that the prior art comprised everything made available to the public – before the date of filing or priority – through a written or oral description, by use, or in any other way. An invention should not be obvious from any of that prior art. As a rule, under the problem-solution approach normally followed when assessing that, the starting point was the "closest prior art" – but it did not have to be.

The Court, citing EPO board of appeal decision T 967/97, ruled that inventive step could be acknowledged only if it held good against all the documents cited as potentially being the closest prior art. If any single one of them rendered the invention obvious, the patent had to be revoked.

## DE Germany

### Federal Court of Justice, 14 October 2014 (X ZR 35/11) – Access rights

Keywords: inventive step – skilled person – earlier version of a technical standard

At issue in this case was European patent 1 186 189, which was for a method of allocating access rights to a telecommunications channel.

The decision for the Court was whether the skilled person had reason to consider not only the latest mobile telecommunications standard as at the priority date, but also earlier versions. It ruled that just because a solution had been applied only in a previous version, but later dropped, that did not necessarily mean that the solution was not obvious.

D'après le titulaire du brevet, l'état de la technique le plus proche invoqué n'était pas le bon. Selon lui, il existe bien une activité inventive si l'on retient comme état de la technique le plus proche la micropilule courante connue à la date de priorité.

Le tribunal fédéral des brevets a fait valoir que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. L'invention ne doit pas avoir été rendue évidente par l'état de la technique pris dans son ensemble. Lors de l'examen visant à déterminer si tel est bien le cas, l'on s'appuie en règle générale, dans le cadre de l'approche problème-solution qui est le plus souvent appliquée, sur un état de la technique qualifié de plus proche, mais il ne s'agit nullement d'une obligation.

Comme indiqué dans la décision rendue par la chambre de recours de l'Office européen des brevets dans l'affaire T 967/97, l'activité inventive ne peut être admise que si elle est réalisée vis-à-vis de tous les documents cités qui sont susceptibles d'être pris en considération comme état de la technique le plus proche. Si l'invention découle d'une manière évidente de l'un de ces documents, la nullité du brevet est prononcée indépendamment des autres documents de l'état de la technique.

## DE Allemagne

### Cour fédérale de justice, 14 octobre 2014 (X ZR 35/11) – Droits d'accès

Mots-clés : activité inventive – homme du métier – version antérieure d'une norme technique

L'invention portait sur un procédé d'attribution de droits d'accès à un canal de télécommunication (EP 1 186 189).

La Cour fédérale de justice devait déterminer si, outre la version de la norme de télécommunication mobile la plus récente à la date de priorité, l'homme du métier avait des raisons de tenir compte également de versions antérieures. Selon la Cour fédérale de justice, le fait qu'une piste de réflexion apparaisse uniquement dans une version antérieure de la norme, sans être reprise dans une version ultérieure, ne signifie pas nécessairement qu'il faille considérer cette piste comme n'étant pas évidente.

Eine solche Schlussfolgerung kann in Frage kommen, wenn eine neuere Version des Standards für ein bestimmtes technisches Problem eine bessere, elegantere oder einfachere Lösung aufzeigt. Die Erwägungen, die zur Änderung eines Standards geführt haben, müssen aber nicht zwangsläufig auf technischem Gebiet liegen. Selbst wenn technische Erwägungen ausschlaggebend waren, schließt dies zudem nicht aus, den verworfenen Lösungsweg wieder in Betracht zu ziehen, wenn sich die Ausgangsbedingungen geändert haben.

Im vorliegenden Fall hatte der Fachmann Anlass, auch frühere Versionen des Mobilfunkstandards heranzuziehen, in denen das für den Fachmann relevante Problem behandelt wurde.

#### DE Deutschland

**Bundesgerichtshof, 13. Januar 2015 (X ZR 41/13) – Quetiapin**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – objektive Aufgabe

Das europäische Patent 0 907 364 betraf ein Arzneimittel mit verzögerter Freisetzung (eine Retard-Formulierung mit dem Wirkstoff Quetiapin).

Das Bundespatentgericht (BPatG) hatte befunden, das Streitpatent betreffe das technische Problem, eine Formulierung des Wirkstoffs Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die eine möglichst konstante Freisetzungsrate über einen möglichst langen Zeitraum hinweg ermöglicht (also eine Retard-Formulierung). Diese Definition des technischen Problems war laut dem BGH zu eng. Das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem bestand vielmehr darin, eine Darreichungsform von Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die zu einer verbesserten Wirkung führt.

Die vom BPatG zugrunde gelegte Definition bot sich zwar durch den Wortlaut der Beschreibung an. Diesem kommt aber nicht notwendigerweise ausschlaggebende Bedeutung zu. Nach der Rechtsprechung des BGH ist als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zwingend auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende "Aufgabe" abzustellen (BGH X ZR 72/08 – *Kosmetisches Sonnenschutzmittel III*). Maßgeblich ist vielmehr, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (BGH X ZR 200/99 – *Hochdruckreiniger*).

Such might be the case if a newer version of a standard offered a better, simpler or more elegant solution to a technical problem. The reasons for modifying the standard did not necessarily have to be technical, however. Even if technical reasons had played a decisive role, that did not rule out reconsidering the discarded solution in new circumstances.

Here the skilled person did have reason to consider earlier versions of the standard that had addressed the problem in question.

#### DE Germany

**Federal Court of Justice, 13 January 2015 (X ZR 41/13) – Quetiapine**

Keywords: inventive step – objective technical problem

European patent 0 907 364 claimed a sustained-release pharmaceutical (a retard formulation with quetiapine as active ingredient).

The Federal Patent Court had defined the technical problem underlying the patent as being to provide a quetiapine formulation with the most constant release profile possible over the longest period of time possible (i.e. a retard formulation). But according to the Federal Court of Justice that definition was too narrow; the problem was in fact to provide a formulation that was more effective.

The description as worded did suggest the definition used by the lower court, but the wording of the description was not necessarily decisive. According to the Court's case law, the starting point for assessing inventive step was not necessarily the "problem" taken from the description (X ZR 72/08 – *Cosmetic sunscreen III*), but rather what the invention actually achieved over the prior art (X ZR 200/99 – *High-pressure cleaner*).

Une telle conclusion est envisageable si, pour un problème technique donné, la nouvelle version de la norme présente une solution meilleure, plus habile ou plus simple. Il n'est cependant pas nécessaire que les réflexions ayant conduit à la modification d'une norme relèvent du domaine technique. De plus, même lorsque des réflexions techniques ont joué un rôle déterminant, cela n'exclut pas que l'on tienne à nouveau compte de la piste de réflexion abandonnée si les conditions initiales ont changé.

Dans la présente affaire, l'homme du métier avait des raisons de tenir compte également de versions antérieures de la norme de télécommunication mobile dans lesquelles était traité le problème pertinent pour lui.

#### DE Allemagne

**Cour fédérale de justice, 13 janvier 2015 (X ZR 41/13) – Quetiapine**

Mots-clés : activité inventive – problème technique objectif

Le brevet européen 0 907 364 concernait un médicament à effet retard (une formulation à libération prolongée d'un principe actif, à savoir la quetiapine).

Le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que le problème technique à la base du brevet litigieux consistait à définir une formulation de la quetiapine qui permette un taux constant de libération si possible sur une longue période (autrement dit une formulation à libération prolongée). La Cour fédérale de justice a considéré que cette définition du problème technique était trop étroite. Le problème sous-tendant le brevet consistait davantage à mettre à disposition un mode d'administration plus efficace de la quetiapine.

La définition sur laquelle s'était appuyé le Tribunal fédéral des brevets s'expliquait certes par le texte de la description. Or, celui-ci ne revêtait pas nécessairement une importance décisive. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, il n'est pas impératif de prendre le problème technique découlant de la description du brevet comme point de départ pour apprécier l'activité inventive (X ZR 72/08 – *Produit cosmétique de protection solaire III*). Ce qui est en revanche déterminant, c'est l'apport réel de l'invention eu égard à l'état de la technique (X ZR 200/99 – *Nettoyeur haute pression*).

Die vom BPatG zugrunde gelegte Definition des technischen Problems war zu eng, weil der Streitfall unter anderem die Frage aufwarf, ob der Fachmann Anlass hatte, für Quetiapin eine Formulierung in Betracht zu ziehen, die eine möglichst konstante Freisetzungsrates über einen möglichst langen Zeitraum hinweg ermöglicht.

Die Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde liegt, dient nicht dazu, eine Vorentscheidung über die Frage der Patentfähigkeit zu treffen. Deshalb dürfen Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören, nicht berücksichtigt werden (BGH X ZR 124/88 – *Falzmaschine*; BGH Xa ZR 22/06 – *Dreinahtschlauchfolienbeutel*).

Aus demselben Grund ist es nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. In vielen Fällen mag sich zwar aus der Beschreibung des Patents oder aus sonstigen Umständen klar ergeben, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte. Sofern sich dies nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, wäre es jedoch verfehlt, schon bei der Definition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderschen Tätigkeit.

## ES Spanien

**Oberster Gerichtshof, 20. Mai 2016 (334/2016) – *Accord Healthcare et al. gegen AstraZeneca***

Schlagwort: erfindersche Tätigkeit – Ermittlung des Stands der Technik – Bedeutung der Beschreibung

Der Oberste Gerichtshof Spaniens bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts Barcelona (15. Senat) über die Nichtigkeit des europäischen Patents 0 907 364 (ES 2 182 079) der Firma AstraZeneca, das Retard-Formulierungen des Psychosemedikaments Quetiapin zum Gegenstand hatte. Es wurde festgestellt, dass das Berufungsgericht im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit den sogenannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" angewandt hatte. Die Parteien beanstandeten nicht das angewandte Verfahren, sondern die Art und Weise, wie es vom Berufungsgericht angewandt wurde.

The Patent Court's definition was too narrow, because the case raised *inter alia* the question whether the skilled person was prompted to consider a long-lasting sustained-release formulation for quetiapine.

The purpose of defining the technical problem was not to take a pre-emptive decision about patentability. Elements forming part of the claimed solution therefore had to be disregarded (Federal Court of Justice X ZR 124/88 – *Folding machine*; and Xa ZR 22/06 – *Three-seamed tubular foil sachet*).

For the same reason, it could not simply be assumed that for the skilled person it was obvious to consider a particular problem. In many cases, the problems the prior art would have prompted him to address might indeed be clear from the description or otherwise. But if that was not beyond doubt, the question of what promptings he received from the prior art should not already be examined when defining the technical problem – which should instead be formulated in such general and neutral terms that this question arose solely in the context in which it was relevant, namely when assessing inventive step.

## ES Spain

**Supreme Court, 20 May 2016 (334/2016) – *Accord Healthcare et al. v AstraZeneca***

Keywords: inventive step – identifying the state of the art – significance of the description

The Spanish Supreme Court confirmed the decision of the Barcelona Court of Appeal (Section 15) on the nullity of AstraZeneca's European patent 0 907 364 (ES 2 182 079) relating to sustained-release formulations of quetiapine. It was noted that in order to assess inventive step in an objective and predictable manner, the "problem-and-solution approach" had been applied by the Court of Appeal. The parties did not dispute the method applied, but how it had been applied by the Court of Appeal. The identification of the state of the art was the main issue.

La définition du problème technique retenue par le Tribunal fédéral des brevets était trop étroite, car le litige soulevait notamment la question de savoir si l'homme du métier avait des raisons d'envisager une formulation permettant un taux constant de libération si possible sur une longue période pour la quetiapine.

La définition du problème technique sous-jacent à une invention n'a pas pour but de trancher à l'avance la question de la brevetabilité. C'est la raison pour laquelle des éléments qui font partie de la solution proposée dans le brevet ne peuvent pas être pris en considération (Cour fédérale de justice X ZR 124/88 – *Plieuse mécanique* ; et Xa ZR 22/06 – *Sachet tubulaire à trois joints*).

C'est pour cette même raison que l'on ne saurait supposer d'emblée qu'il était évident pour l'homme du métier de traiter un problème technique spécifique. Dans de nombreux cas, la description du brevet ou d'autres circonstances permettent certes de déterminer clairement les problèmes que l'homme du métier aurait traités en se fondant sur l'état de la technique. Cependant, si cela ne peut être établi avec certitude, la question de savoir quelles indications l'état de la technique fournit à l'homme du métier ne saurait être examinée dès l'étape qui consiste à définir le problème technique. Celui-ci doit au contraire être formulé de façon aussi générale et neutre que possible, de sorte que cette question se pose exclusivement dans le contexte où elle est pertinente, à savoir lors de l'examen de l'activité inventive.

## ES Espagne

**Cour suprême, 20 mai 2016 (334/2016) – *Accord Healthcare et al. c. AstraZeneca***

Mots-clés : activité inventive – détermination de l'état de la technique – importance de la description

La Cour suprême d'Espagne a confirmé la décision de la cour d'appel de Barcelone (15<sup>e</sup> chambre) relative à la nullité du brevet européen 0 907 364 (ES 2 182 079) détenu par AstraZeneca et portant sur des formulations à libération prolongée de quetiapine. Il a été noté qu'afin d'apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible, la cour d'appel avait adopté l'"approche problème-solution". Les parties n'ont pas contesté la méthode suivie, mais la manière dont celle-ci avait été appliquée par la cour d'appel. La question principale concernait la détermination de l'état de la technique.

Hauptstreitpunkt war die Ermittlung des Stands der Technik.

Der Patentinhaber (Beschwerdeführer) war der Ansicht, dass die vom Berufungsgericht angewandten Grundsätze keine Neuformulierung der "objektiven technischen Aufgabe" zuließen, die der Erfindung zugrunde lag. Der Oberste Gerichtshof wies darauf hin, dass bei der objektiven Ermittlung der erfindungsgemäß gelösten Aufgabe zunächst von der im Streitpatent formulierten Aufgabe auszugehen ist. Er stimmte dem Beschwerdeführer zwar darin zu, dass die Beschreibung nur ein Ausgangspunkt ist, führte aber weiter aus, dass nur dann (anhand der in den einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA dargelegten Kriterien) untersucht werden muss, welche andere Aufgabe objektiv bestand, wenn die Prüfung ergibt, dass die dort gestellte Aufgabe nicht gelöst ist, oder ein unzutreffender Stand der Technik zur Definition der Aufgabe herangezogen wurde. Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs hat das Berufungsgericht in seinem Urteil der Bedeutung der Beschreibung für die Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe angemessen Rechnung getragen. Er wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer selbst die Beschreibung verfasst hatte, von der er sich nun distanzierte. Das Berufungsgericht hatte befunden, dass die Relevanz dieser Beschreibung für die Zwecke der Beweislegung und der Auslegung der Ansprüche nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes, der Rechtssicherheit und der Verantwortlichkeit für das eigene Handeln nicht ignoriert werden konnte (Art. 69 (1) EPÜ). Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs hatte der Beschwerdeführer versucht, die Aufgabe in der Beschreibung des Patents durch eine breit gefasste und allgemeine Aufgabe zu ersetzen. Der Oberste Gerichtshof wies dementsprechend die Argumentation des Beschwerdeführers zurück und bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts.

*Für Parallelverfahren zu diesem europäischen Patent in anderen Staaten, siehe Kapitel H.1. Quetiapin.*

The patentee (appellant) was of the opinion that the principles applied by the Court of Appeal prevented the reformulation of the "objective technical problem" of the invention. The Supreme Court noted that it had to be considered that an objective definition of the problem to be solved by the invention should normally start from the problem described in the contested patent. It agreed with the appellant's assertion that the description was only a starting point. However, only if examination showed that the problem disclosed had not been solved or if inappropriate prior art was used to define the problem was it necessary to investigate what other problem objectively existed (following the criteria set out in the relevant decisions of the boards of appeal of the EPO). The Court found that the decision of the Court of Appeal acknowledged the significance of the description in relation to the determination of the technical problem to be solved. The Court noted that the appellant itself had written the description from which it was now distancing itself. The Court of Appeal had stated that in view of the principles of good faith, certainty and accountability for one's actions, it was not possible to ignore the relevance of that description for the purposes of evidence and the interpretation of claims (Art. 69(1) EPC). In the Court's opinion, the appellant had sought to replace the problem identified in the description of the patent with a broad and generic one. Accordingly, the Supreme Court rejected the appellant's argument and confirmed the assessment made by the Court of Appeal.

*For parallel proceedings in other national jurisdictions concerning this European patent, see chapter H.1. Quetiapine.*

Le titulaire du brevet (requérant) a estimé que les principes retenus par la cour d'appel empêchaient la reformulation du "problème technique objectif" de l'invention. La Cour suprême a fait observer que lorsqu'il s'agissait de déterminer objectivement le problème résolu selon l'invention, il convenait normalement, dans un premier temps, de partir du problème formulé dans le brevet litigieux. Elle est convenue avec le requérant que la description constituait uniquement un point de départ. Cependant, ce n'est que s'il ressort de l'examen que le problème posé n'est pas résolu ou que l'état de la technique invoqué pour définir le problème n'est pas pertinent, qu'il y a lieu d'examiner quel autre problème se posait d'un point de vue objectif (suivant les critères énoncés dans les décisions pertinentes des chambres de recours de l'OEB). La Cour suprême a conclu que la décision de la cour d'appel reconnaissait l'importance de la description pour ce qui était de la détermination du problème technique à résoudre. Elle a relevé que le requérant avait lui-même rédigé la description dont il s'éloignait désormais. La cour d'appel avait déclaré que, compte tenu des principes de bonne foi, de sécurité juridique et d'obligation de répondre de ses propres actes, il n'était pas possible d'ignorer la pertinence de cette description à des fins de preuve et pour l'interprétation des revendications (art. 69(1) CBE). D'après la Cour suprême, le requérant avait cherché à remplacer le problème décrit dans le brevet par un problème large et générique. La Cour suprême a par conséquent rejeté l'argument du requérant et confirmé l'appréciation faite par la cour d'appel.

*Pour des procédures parallèles concernant ce brevet européen dans d'autres États, voir le chapitre H.1. Quétiapine.*

**GB Vereinigtes Königreich**

**Court of Appeal, 28. Juli 2015 – Teva UK Ltd gegen Leo Pharma A/S [2015] EWCA Civ 779**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Erfolgserwartung – naheliegender Versuch

Die europäischen Patente (UK) 1 178 808 und 2 455 083 von Leo Pharma betrafen eine Salbe zur Behandlung von Psoriasis, die zwei Wirkstoffe (Calcipotriol und Beta-methason) sowie ein handelsübliches Lösungsmittel enthielt. Als jeweils alleiniger Wirkstoff einer Psoriasis-Salbe waren die beiden Wirkstoffe bereits vor dem Prioritätstag allgemein bekannt. Da jeder eine andere Wirkung hat, werden oft beide Wirkstoffe verschrieben, sie können aber nicht gleichzeitig angewendet werden, weil sie – außer in sich nicht überlappenden engen pH-Bereichen – instabil sind. Wie allgemein bekannt, setzt ein pH-Wert das Vorhandensein von Wasser voraus, sodass sich eine Salbe mit beiden Wirkstoffen – theoretisch – aus einer Zusammensetzung herstellen lässt, die kein Wasser enthält, also aus einer Zusammensetzung mit einem nicht wässrigen Lösungsmittel. In den Patenten wurde dies durch Arlamol E gelöst.

Das erstinstanzliche Gericht hatte die Patente wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nicht wirksam erklärt. Das Berufungsgericht befand jedoch, dass der erstinstanzliche Richter die Rechtsvorschriften für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit falsch angewendet habe und somit eine erneute Prüfung der Frage des Naheliegens möglich sei.

Das Berufungsgericht betonte, dass der Ansatz "naheliegender Versuch" zur Prüfung des Naheliegens seine Grenzen hat, weil er nämlich "nur dann sinnvoll ist, wenn eine angemessene Erfolgserwartung besteht. Wie hoch die Aussicht sein muss, hängt von der jeweiligen Sachlage ab" (s. *Conor gegen Angiotech* [2008] UKHL 49). Nach Auffassung des Gerichts stand keineswegs fest, dass sich mit einem nicht wässrigen, nicht toxischen Lösungsmittel eine stabile Salbe herstellen lässt. Die vollständige Vermeidung von Wasser ist ein bekanntes, tatsächlich bestehendes Problem. Ein Formulierer hätte keine starke Erwartungshaltung gehabt, dass irgendein bestimmtes nicht wässriges Lösungsmittel funktionieren würde, sondern hätte dies – im Gegenteil – im Rahmen eines Forschungsprojekts untersuchen müssen. Der erstinstanz-

**GB United Kingdom**

**Court of Appeal, 28 July 2015 – Teva UK Ltd v Leo Pharma A/S [2015] EWCA Civ 779**

Keywords: inventive step – expectation of success – obvious to try

Leo's European patents (UK) 1 178 808 and 2 455 083 concerned an ointment for the treatment of psoriasis, containing two active ingredients, calcipotriol and betamethasone, and a commercially available solvent. Each active was well established for use as the sole active in a psoriasis ointment before the priority date. Each had a different effect, so they were often both prescribed. However, they could not be used at the same time, as each was unstable save in narrow ranges of pH which did not overlap. It was well known that there can only be a pH at all if water is present, so in theory the way to produce a dual product would be to make one containing no water, i.e. a non-aqueous solvent. The solution of the patents was to use Arlamol E.

The trial judge had found that the patents were invalid for lack of inventive step. The Court of Appeal held that the trial judge had erred in his application of the law on the assessment of inventive step, thereby allowing it to revisit the question of obviousness *de novo*.

The Court of Appeal stressed that the "obvious to try" test for obviousness had limitations: the notion of something being obvious to try was useful only in a case in which there was a fair expectation of success. How much of an expectation would be needed depended upon the particular facts of the case (*Conor v Angiotech* [2008] UKHL 49). According to the Court, it was far from established that any non-aqueous non-toxic solvent would produce a stable ointment. Keeping water wholly out was a known real problem. It could not be said that a formulator would have anything like a strong expectation that any particular non-aqueous solvent would work. On the contrary he would have to undergo a research project. The trial judge had said the use of non-aqueous solvents would be "well-worth investigating" but that was not the same as saying any

**GB Royaume-Uni**

**Cour d'appel, 28 juillet 2015 – Teva UK Ltd c. Leo Pharma A/S [2015] EWCA Civ 779**

Mots-clés : activité inventive – espérance de réussite – essai s'imposant à l'évidence

Les brevets européens 1 178 808 et 2 455 083 de Leo Pharma portaient sur une pommade destinée au traitement du psoriasis et contenant deux principes actifs, le calcipotriol et la bétaméthasone, ainsi qu'un solvant disponible dans le commerce. L'utilisation de chacun de ces principes actifs comme principe actif unique dans une pommade contre le psoriasis était bien connue avant la date de priorité. Ils ont chacun un effet différent et sont donc souvent prescrits ensemble. Cependant, ils ne peuvent être utilisés en même temps, étant donné qu'ils sont instables en dehors de certaines plages de PH très restreintes qui ne se recoupent pas. Il est notoire qu'il ne peut y avoir une valeur de PH qu'en présence d'eau. Pour obtenir un produit contenant les deux principes actifs, il fallait donc en théorie que celui-ci ne contienne pas d'eau, autrement dit recourir à un solvant non aqueux. La solution proposée dans les brevets consistait à utiliser de l'Arlamol E.

Le juge de première instance a estimé que les brevets n'étaient pas valables pour défaut d'activité inventive. La cour d'appel a considéré que le juge de première instance avait appliqué de manière erronée les dispositions relatives à l'activité inventive et qu'elle pouvait donc réexaminer la question de l'évidence.

La cour d'appel a souligné que le test visant à établir si l'essai s'imposait à l'évidence avait ses limites : "se demander si un essai s'impose à l'évidence n'est utile que s'il y a de bonnes chances de réussite. Le degré d'espérance requis dépend des circonstances particulières de l'affaire" (*Conor c. Angiotech* [2008] UKHL 49). Selon la cour d'appel, il était loin d'être établi que l'utilisation d'un solvant non aqueux et non toxique aurait permis d'obtenir une pommade stable. L'exclusion totale de l'eau était un problème réel bien connu. Il n'était pas certain qu'un formateur aurait nourri de grands espoirs quant à l'efficacité d'un quelconque solvant non aqueux. Bien au contraire, il lui aurait fallu mener un projet de recherche. Le juge de première instance avait déclaré qu'il "pourrait s'avérer très utile d'effectuer des recherches" sur l'utilisation de

liche Richter hatte entschieden, dass die Verwendung nicht wässriger Lösungsmittel "durchaus untersuchenswert" wäre. Das ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass ein bestimmtes solches Lösungsmittel eine angemessene Erfolgserwartung bietet.

Das Berufungsgericht widersprach dem Patentrichter darin, dass die Idee, Arlamol E im Rahmen eines Forschungsprojekts zu verwenden, naheliegend sei, denn der Maßstab des "naheliegenden Versuchs" erfordert eine höhere Erfolgserwartung. Im Übrigen wurde bereits in *Saint-Gobain gegen Fusion* [2005] EWCA Civ 177 festgestellt: "Die mögliche Aufnahme von etwas in ein Forschungsprogramm in der Erwägung, dass man mehr herausfinden und sich etwas ergeben könnte, reicht allein nicht aus. Ansonsten gäbe es wenige patentierbare Erfindungen, einzig lohnenswert (weil Patentschutz versprechend) wäre dann nämlich nur die Forschung in Bereichen, die keinerlei Erfolgsaussichten bieten."

Folglich revidierte das Berufungsgericht die Feststellung des erstinstanzlichen Richters zum Naheliegen und gab der Beschwerde statt.

#### GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 16. November 2015 – *Actavis Group PTC EHF & Anor gegen Eli Lilly and Company* [2015] EWHC 3294 (Pat)

Siehe Kapitel D. Ausreichende Offenbarung.

#### GB Vereinigtes Königreich

Patents Court, 13 January 2016 – *Accord Healthcare Ltd gegen medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate mbH* [2016] EWHC 24 (Pat)

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Naheliegen ausschließlich gegenüber dem allgemeinen Fachwissen

Im Nichtigkeitsverfahren gegen das europäische Patent (UK) 2 046 332 von medac stellte Birss J fest, dass sämtliche Ansprüche gegenüber einem konkreten Stand der Technik naheliegend waren. Er wies jedoch einen weiteren Vorwurf des Naheliegens zurück, der ausschließlich auf das allgemeine Fachwissen abstellte, und traf in diesem Zusammenhang einige allgemeinere Feststellungen zur Problematik einer derartigen Argumentation.

particular such solvent had a fair expectation of success.

The Court of Appeal disagreed with the trial judge that the idea of including Arlamol E as part of a research project amounted to obviousness; the "obvious to try" standard required a higher expectation of success than that. Otherwise, as observed in *Saint-Gobain v Fusion* [2005] EWCA Civ 177: "Mere possible inclusion of something within a research programme on the basis you will find out more and something might turn up is not enough. If it were otherwise there would be few inventions which were patentable. The only research which would be worthwhile (because of the prospect of protection) would be in areas totally devoid of prospect."

In conclusion, the trial judge's finding on obviousness was reversed and the appeal allowed.

#### GB United Kingdom

Patents Court, 16 November 2015 – *Actavis Group PTC EHF & Anor v Eli Lilly and Company* [2015] EWHC 3294 (Pat)

See Chapter D. Sufficiency of disclosure.

#### GB United Kingdom

Patents Court, 13 January 2016 – *Accord Healthcare Ltd v medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate mbH* [2016] EWHC 24 (Pat)

Keywords: inventive step – obviousness over common general knowledge alone

In the revocation proceedings concerning medac's patent EP (UK) 2 046 332, Birss J concluded that all claims were obvious over an item of prior art. However, he rejected a different obviousness attack, which was based on common general knowledge alone, and in that context set out some more general observations on the problems of such a line of argument.

solvants non aqueux, mais cela ne revenait pas à affirmer que tel ou tel solvant avait des chances raisonnables de réussite.

La cour d'appel n'a pas partagé le point de vue du juge de première instance selon lequel l'idée d'inclure l'Arlamol E dans le cadre d'un projet de recherche s'imposait à l'évidence. Le critère visant à établir si l'essai s'imposait à l'évidence exigeait un degré supérieur d'espérance raisonnable de réussite. Comme cela a été rappelé dans l'affaire *Saint-Gobain c. Fusion* [2005] EWCA Civ 177, "il ne suffit pas simplement de pouvoir inclure un élément dans un programme de recherche afin d'en savoir davantage et dans l'espoir qu'il en ressorte quelque chose. Si tel était le cas, peu d'inventions seraient brevetables. Les seules recherches qui vaudraient la peine d'être menées (en raison des perspectives de protection) seraient réalisées dans des domaines totalement dépourvus de chances de réussite."

En conclusion, la décision du juge de première instance concernant l'activité inventive a été infirmée et il a été fait droit au recours.

#### GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 16 novembre 2015 – *Actavis Group PTC EHF et autre c. Eli Lilly and Company* [2015] EWHC 3294 (Pat)

Voir chapitre D. Suffisance de l'exposé.

#### GB Royaume-Uni

Tribunal des brevets, 13 janvier 2016 – *Accord Healthcare Ltd c. medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate mbH* [2016] EWHC 24 (Pat)

Mots-clés : activité inventive – évidence au vu des seules connaissances générales de l'homme du métier

Dans la procédure de révocation relative au brevet européen (UK) 2 046 332 détenu par Medac, le juge Birss a conclu que toutes les revendications étaient évidentes au vu d'un document de l'état de la technique. Il a toutefois rejeté une autre objection liée à l'évidence, qui était fondée sur les seules connaissances générales de l'homme du métier, et a formulé, dans ce contexte, quelques observations générales supplémentaires sur les problèmes posés par une telle argumentation.

In *ratiofarm gegen Napp* [2008] EWHC 3070 (Pat) hatte Floyd J dazu angehalten, derartige Angriffe besonders sorgfältig zu prüfen, da die Parteien ihnen deswegen den Vorzug geben könnten, weil der Ausgangspunkt nicht offensichtlich mit unpassenden Details befrachtet sei, wie man sie in druckschriftlichen Offenbarungen finde. Birss J stimmte dem zu. Für gewöhnlich stütze sich derjenige, der ein Patent angreife, auf ein ganz bestimmtes Dokument oder eine genau definierte Vorbenutzung. Dass ein solcher konkreter Stand der Technik zum allgemeinen Fachwissen gehören könne, sei unerheblich. Es sei etwas anderes als ein Angriff, der ausschließlich auf das allgemeine Fachwissen abstelle.

Viele Erfindungen bestehen aus einer Kombination bekannter Merkmale. Eine Kombination von Merkmalen, von denen jedes einzelne zum allgemeinen Fachwissen gehört, kann dennoch zu einem gültigen Patentanspruch führen, wenn die Kombination neu und nicht naheliegend ist. Patentstreitigkeiten finden zwangsläufig *ex post facto* statt, und eine Grundschwierigkeit besteht darin, eine Beurteilung in der Rückschau zu vermeiden bzw. zu erkennen. Bei Merkmalskombinationen kann sich das Problem der rückschauenden Betrachtungsweise in besonderer Schärfe stellen. Bei einem konkreten Stand der Technik verhält es sich nämlich so: die Merkmalskombination des betreffenden Stands der Technik, wie immer sie auch aussehen mag, ist nicht mit nachträglicher Kenntnis der Erfindung gewählt worden.

Das Problem bei einem Vorbringen, das ausschließlich auf das allgemeine Fachwissen abstellt, ist, dass die angeführte Merkmalskombination zwangsläufig immer mit nachträglicher Kenntnis der Erfindung gewählt wird, und, was noch schwerer wiegt, dass derjenige, der das Patent angreift, sie nicht als vorhandene Kombination in einem konkreten Stand der Technik hat finden können. Andernfalls hätte er sich nämlich auf diesen gestützt. Entweder die betreffende Kombination kommt im konkreten Stand der Technik gar nicht vor oder aber nur mit zusätzlichen, unpassenden Details. Ist eine Erfindung gegenüber dem angeführten konkreten Stand der Technik nicht naheliegend, so ist das Gericht zu Recht skeptisch, wenn argumentiert wird, sie sei gleich-

In *ratiofarm v Napp* [2008] EWHC 3070 (Pat), Floyd J had warned that such attacks needed to be scrutinised with care since they could be favoured by parties because the starting point was not obviously encumbered by inconvenient details of the kind found in documentary disclosures. Birss J agreed. Normally the person attacking validity would rely on a particular concrete document or well defined prior use as a starting point. The fact that such a concrete item of prior art could be part of the common general knowledge was not the point. That was different from an attack based on common general knowledge alone.

Many inventions involved a combination of known features. However a combination of features, all of which individually were common general knowledge, could give rise to a valid patent claim if that combination was new and non-obvious. Patent trials were inevitably *ex post facto* and a key problem was to identify and avoid hindsight. Combinations of features could pose a particularly acute hindsight problem. The thing about concrete items of prior art was that whatever combination of features that concrete prior art consisted of, was not one which had been created with hindsight knowledge of the invention.

The problem with arguments over common general knowledge alone was that the combination of features relied on was always and necessarily one created with hindsight knowledge of the invention, and worse, was one which the person attacking validity had not been able to find as a pre-existing combination in the concrete prior art. If they had they would have relied on that concrete prior art. Either the combination had not been made in the concrete prior art at all or it only appeared with additional inconvenient details. If an invention was not obvious over the concrete prior art relied on, the court was entitled to be sceptical that an argument that it was nevertheless obvious over common general knowledge alone was correct.

Dans l'affaire *Ratiofarm c. Napp* [2008] EWHC 3070 (Pat), le juge Floyd avait souligné qu'il convenait d'examiner avec soin de telles objections, car elles pourraient être privilégiées par les parties étant donné que leur point de départ n'est pas encombré de façon manifeste de détails gênants, tels qu'on en trouve dans les documents de l'état de la technique. Le juge Birss a partagé ce point de vue. Normalement, une partie contestant la validité d'un brevet invoque un document bien précis ou un usage antérieur bien déterminé comme point de départ. Le fait que cet élément concret de l'état de la technique puisse faire partie des connaissances générales de l'homme du métier est sans importance. Cela diffère d'une objection fondée sur les seules connaissances générales de l'homme du métier.

De nombreuses inventions impliquent une combinaison de caractéristiques connues. Cependant, une combinaison de caractéristiques dans laquelle chaque caractéristique fait partie des connaissances générales de l'homme du métier peut donner lieu à une revendication de brevet valable si cette combinaison est nouvelle et non évidente. Les procès en matière de brevets se déroulent inévitablement après les faits, et la principale difficulté consiste à reconnaître et à éviter les appréciations *a posteriori*. Les combinaisons de caractéristiques peuvent poser un problème d'appréciation *a posteriori* particulièrement épineux. S'agissant des documents concrets de l'état de la technique, le fait est que la combinaison de caractéristiques, quelle qu'elle soit, qui y figure, n'a pas été créée en s'appuyant sur une connaissance rétrospective de l'invention.

Le problème posé par les arguments fondés sur les seules connaissances générales de l'homme du métier est que la combinaison de caractéristiques invoquée est invariablement et nécessairement une combinaison choisie avec une connaissance rétrospective de l'invention et, qui plus est, une combinaison que la partie contestant la validité du brevet n'a pas été en mesure de trouver sous forme de combinaison préexistante dans un élément concret de l'état de la technique. Si tel avait été le cas, la partie aurait invoqué cet élément concret. Soit cette combinaison n'a pas été réalisée dans l'état de la technique concret, soit elle y figure uniquement accompagnée de détails supplémentaires gênants. Si une



wohl gegenüber dem allgemeinen Fachwissen naheliegend.

Im vorliegenden Fall enthielten beide von Accord zitierten Dokumente das, was man für "unpassende" Details halten konnte. Wer als Ausgangspunkt im Stand der Technik einen Mix aus den besten Elementen beider Entgegenhaltungen unter Auslassung der unpassenden Aspekte konstruierte – und darauf laufe die Argumentation hinaus –, der schaffe damit eine Kombination, die es bis dahin nicht gegeben habe.

### GB Vereinigtes Königreich

**Patents Court, 11. April 2016 – American Science & Engineering Inc gegen Rapiscan Systems Ltd [2016] EWHC 756 (Pat)**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Instruktion von Sachverständigen – sekundäre Beweismittel

Bei dieser Verletzungsklage der Firma AS&E in Bezug auf ihr europäisches Patent (UK) 1 558 947 ("Wagen zur mobilen Röntgen-Rückstreuung") hatte Rapiscan Widerklage auf Nichtigkeit des Patents mit der Begründung erhoben, dass die strittigen Ansprüche durch einen wissenschaftlichen Artikel ("Swift") nahegelegt würden. Arnold J kam zu dem Schluss, dass die Ansprüche gegenüber Swift nicht naheliegend waren.

Jede Seite hatte einen Sachverständigen bestellt, und Arnold J sah sich an, wie die Sachverständigen instruiert wurden. Beide Seiten waren überaus strukturiert vorgegangen und hatten ihren Sachverständigen gebeten, zunächst den Fachmann und das allgemeine Fachwissen zu betrachten, anschließend den von der Beklagten herangezogenen Stand der Technik und erst dann das Patent. Dabei war der Sachverständige von AS&E, Dr. B, gebeten worden, naheliegende Entwicklungen des Stands der Technik zu prüfen, bevor ihm das Patent gezeigt wurde, während Dr. L für Rapiscan die Frage des Naheliegens erst prüfen sollte, nachdem ihm das Patent gezeigt worden war.

In the present case, the two documents pleaded by Accord contained what might have been thought of as "inconvenient" details. To invent as a starting point in the prior art an amalgam of the best bits of the two cited documents while leaving out the inconvenient aspects, which was in effect what the argument was, created a combination which did not hitherto exist.

### GB United Kingdom

**Patents Court, 11 April 2016 – American Science & Engineering Inc v Rapiscan Systems Ltd [2016] EWHC 756 (Pat)**

Keywords: inventive step – instructing expert witnesses – secondary evidence

In this infringement action by AS&E in respect of its European patent (UK) 1 558 947 ("X-ray backscatter mobile inspection van"), Rapiscan had counterclaimed for revocation on the basis that the claims in issue were obvious in the light of a scientific paper, "Swift". Arnold J's conclusion was that the claims were not obvious over Swift.

Each side had put forward an expert witness and Arnold J considered how each had instructed its expert. Both had proceeded in a carefully structured manner by first asking the expert to consider the person skilled in the art and the common general knowledge, then to consider the prior art relied upon by the defendant and only then to consider the patent. However, AS&E's expert, Dr B, had been asked to consider obvious developments of the prior art before being shown the patent, whereas Dr L for Rapiscan was asked to consider the question of obviousness after being shown it.

invention n'est pas évidente au vu de l'état de la technique concret invoqué, la cour peut à bon droit douter de l'exactitude d'un argument selon lequel l'invention est malgré tout évidente au vu des seules connaissances générales de l'homme du métier.

En l'espèce, les deux documents invoqués par Accord contenaient ce qui pouvait être considéré comme des détails "gênants". Retenir comme point de départ dans l'état de la technique un assemblage des meilleurs passages des deux documents cités tout en laissant de côté les aspects gênants, ce en quoi consistait précisément l'argument, avait pour effet de créer une combinaison qui n'existait pas jusqu'alors.

### GB Royaume-Uni

**Tribunal des brevets, 11 avril 2016 – American Science & Engineering Inc c. Rapiscan Systems Ltd [2016] EWHC 756 (Pat)**

Mots-clés : activité inventive – instructions aux experts – preuves secondaires

Dans le cadre de l'action en contrefaçon précitée, engagée par AS&E concernant son brevet européen (UK) 1 558 947 ("véhicule d'inspection par rétrodiffusion de rayons X"), Rapiscan avait introduit une demande reconventionnelle en nullité du brevet en faisant valoir que les revendications en question découlaient de manière évidente d'un article scientifique, "Swift". Le juge Arnold a conclu que les revendications n'étaient pas évidentes par rapport à Swift.

Les parties avaient chacune cité un expert en tant que témoin. Le juge Arnold s'est penché sur les instructions données à chaque expert. Les deux parties avaient procédé de manière soigneusement structurée en demandant à leur expert de considérer d'abord l'homme du métier et les connaissances générales, puis l'état de la technique invoqué par le défendeur, et alors seulement le brevet. Cependant, tandis qu'il avait été demandé à l'expert d'AS&E, le Dr B., de prendre en considération les évolutions évidentes de l'état de la technique avant qu'on lui montre le brevet, il avait été demandé à l'expert de Rapiscan, le Dr L., de se poser la question de l'évidence après qu'on lui eut montré le brevet.

Dem Richter zufolge hatte der Ansatz von AS&E den Vorteil, dass Dr. B naheliegende Entwicklungen des Stands der Technik unabhängig von der Kenntnis des Patents prüfen konnte; dies bedeutete aber auch, dass er in seinen Berichten nie auf die Frage eingegangen war, ob die Unterschiede zwischen Swift und der beanspruchten Erfindung für den Fachmann naheliegende Schritte gewesen wären. Der Umstand, dass Dr. B bei der Prüfung des Stands der Technik ein bestimmter Schritt nicht in den Sinn gekommen ist, reichte aber nicht aus, um auszuscheiden, dass er ihn auf Nachfrage möglicherweise doch als naheliegend einstufen würde. Anders als der Fachmann würden reale Personen das Naheliegende manchmal nicht erkennen. Mit dem Ansatz von Rapiscan wurde diese Komplikation umgangen. Problematisch daran war jedoch: Während die Frage korrekt lautete, ob die Unterschiede, *wenn man sie in Unkenntnis der beanspruchten Erfindung betrachtet*, naheliegende Schritte seien, legte Dr. L seine Auffassung von der ihm gestellten Frage dar, ohne auf das Erfordernis einzugehen, die Kenntnis der beanspruchten Erfindung auszuschließen. Zudem hatte er im Kreuzverhör bestätigt, dass sein Ansatz darin bestanden hatte, die Frage des Naheliegens so zu prüfen, als ob die Ansprüche dem Fachmann gezeigt würden und dieser beurteilen müsste, ob sie naheliegend sind. Dr. L scheint also nicht verstanden zu haben, wie wichtig es ist, eine Bewertung im Nachhinein zu vermeiden.

Im Hinblick auf sekundäre Beweismittel prüfte Arnold J die bekannte Frage, warum die Erfindung – wenn sie denn naheliegend sei – nicht schon früher gemacht wurde. Rapiscan erklärte dies damit, dass AS&E schon Patente auf Röntgen-Rückstreuungssysteme besitze, und sah bei AS&E auch die Beweislast für das Nichtnaheliegen. Arnold J wies dies zurück. Wenn eine Partei die Gültigkeit eines Patents wegen Naheliegens angreife und die Erklärung, warum die Erfindung nicht schon vor dem Patent gemacht wurde, auf eine Tatsache stützen wolle – sei es die Verfügbarkeit von Rohstoffen, eine gesetzliche Beschränkung, ein kommerzieller Faktor oder die Existenz eines früheren Patents des Patentinhabers oder eines Dritten –, so liege die Beweislast für die Existenz und Relevanz dieser Tatsache ganz klar bei dieser Partei.

According to the judge, AS&E's approach had the advantage of enabling Dr B to consider obvious developments of the prior art free from knowledge of the patent; but it meant that he had never addressed in his reports the question whether the differences between Swift and the claimed invention constituted steps which would have been obvious to the skilled person. The mere fact that a step did not occur to Dr B when reviewing the prior art was not sufficient to exclude the possibility that he might agree that it was obvious if asked. Unlike the skilled person, real people sometimes missed the obvious. The approach adopted by Rapiscan avoided that difficulty. The problem was that, whereas the correct question was whether, *viewed without any knowledge of the claimed invention*, the differences constituted steps which would be obvious, Dr L expressed his understanding of the question he had been asked to consider without referring to the need to exclude knowledge of the claimed invention. Moreover, he confirmed in cross-examination that his approach had been to consider obviousness as if the skilled person had been shown the claims and asked if they were obvious. Thus Dr L did not appear to have understood the importance of trying to avoid hindsight.

Under the rubric of secondary evidence, Arnold J considered the familiar question of why, if the invention was obvious, it had not been made before. Rapiscan's suggestion was that this was because AS&E had patent protection for X-ray backscatter systems, and, moreover, that the burden lay on AS&E to show that this was not so. Arnold J rejected this submission. It was plain that where a party who was attacking the validity of a patent on the grounds of obviousness wished to rely upon a fact as explaining why the invention had not been made before the patent – whether that fact related to the availability of raw materials, a regulatory restriction, a commercial factor, or the existence of an earlier patent owned by the patentee or a third party – then the burden of proving the existence and relevance of that fact lay upon that party.

D'après le juge, l'approche d'AS&E avait l'avantage de permettre au Dr B. de prendre en considération des évolutions évidentes de l'état de la technique sans avoir connaissance du brevet. Cela signifiait toutefois que le Dr B. ne s'était jamais demandé dans ses rapports si les différences entre Swift et l'invention revendiquée constituaient des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier. Le simple fait qu'une étape ne lui soit pas venue à l'esprit au moment de l'examen de l'état de la technique ne suffisait pas pour exclure la possibilité qu'il eût pu convenir de son évidence si on le lui avait demandé. Les personnes réelles diffèrent de l'homme du métier en ce que l'évidence parfois leur échappe. L'approche adoptée par Rapiscan évitait cette difficulté. Le problème était que, tandis que la bonne question aurait été de savoir si les différences constituaient des étapes qui auraient été évidentes si on les avait considérées *sans aucune connaissance de l'invention revendiquée*, le Dr L. n'a pas précisé qu'il était nécessaire d'ignorer l'invention revendiquée lorsqu'il a expliqué la manière dont il avait compris la question posée. De plus, il a confirmé, dans le cadre d'un contre-interrogatoire, qu'il avait procédé de la même manière que si l'on avait montré les revendications à l'homme du métier et qu'on lui avait demandé si elles étaient évidentes. Il semblait ainsi que le Dr L. n'ait pas saisi à quel point il était important d'essayer d'éviter de porter un regard rétrospectif.

S'agissant des preuves secondaires, le juge Arnold s'est penché sur la question classique de savoir pourquoi l'invention n'avait pas déjà été mise au point si elle était évidente. Rapiscan a suggéré que la raison en était qu'AS&E avait protégé par brevet des systèmes de rétrodiffusion de rayons X et a en outre fait valoir qu'il revenait à AS&E de prouver que l'invention n'était pas évidente. Le juge Arnold a rejeté ce moyen, estimant qu'il était clair que, lorsqu'une partie contestant la validité d'un brevet pour absence d'activité inventive souhaite invoquer un fait pour expliquer pourquoi l'invention n'a pas été mise au point avant le brevet – que le fait en question concerne la disponibilité de matières premières, une restriction réglementaire, un facteur commercial ou l'existence d'un brevet antérieur détenu par le titulaire du brevet ou un tiers – il incombe à cette partie de prouver l'existence et la pertinence du fait en question.

**GB Vereinigtes Königreich**

**Patents Court, 12. Mai 2016 –  
GlaxoSmithKline UK Ltd gegen  
Wyeth Holdings LLC  
[2016] EWHC 1045 (Ch)**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit –  
allgemeines Fachwissen – online  
verfügbares Material

In der vorliegenden Entscheidung ging es um Wyeths europäisches Patent (UK) 2 343 308. Henry Carr J verwies auf die Rechtsgrundsätze in Bezug auf das allgemeine Fachwissen, die Arnold J in der Entscheidung *KCI Licensing gegen Smith & Nephew* [2010] EWHC 1487 (Pat) aufgestellt und der Court of Appeal in der Entscheidung [2010] EWCA Civ 1260 bestätigt hat. Anschließend zitierte er die folgende Passage aus dem Urteil von Sales J in der Sache *Teva gegen AstraZeneca* (Asthma) [2014] EWHC 2873 (Pat):

"Gemäß der Rechtsprechung umfasst das allgemeine Fachwissen nicht nur Informationen, die der Durchschnittsfachmann unmittelbar weiß, sondern auch Informationen, die er unter Rückgriff auf bekannte Lehrbücher finden würde. Angesichts der Verbreitungsmethoden für wissenschaftliches Wissen im Zeitalter von Internet und digitalen Datenbanken mit Zeitschriftenartikeln muss diese Leitlinie angepasst und auf dem jeweils aktuellen Stand gehalten werden. Die Recherche in solchen Datenbanken ist fester Bestandteil des routinemäßigen Austausches von Informationen unter Wissenschaftlern und eine gängige Forschungsmethode. Gibt es (wie im vorliegenden Fall) im allgemeinen Fachwissen eine ausreichende Grundlage zu einem bestimmten Thema, die es einem einfallslosen und nicht erfinderischen Fachmann nahelegt, dass wahrscheinlich (und nicht nur als spekulative Möglichkeit) einschlägiges Material mit direktem Bezug zu diesem Thema veröffentlicht worden ist, das mit einer solchen Recherche ermittelt würde, dann umfasst das einschlägige allgemeine Fachwissen meiner Meinung nach auch Material, das mit einer solchen Recherche leicht ermittelt würde."

Henry Carr J schloss sich dieser Analyse an. Die Passage bedeute nicht, dass alles online verfügbare Material zum allgemeinen Fachwissen gehöre. Hier werde vielmehr darauf hingewiesen, dass Material, von dem der Fachmann weiß, dass es online verfügbar ist, und das allgemein als gute Grund-

**GB United Kingdom**

**Patents Court, 12 May 2016 –  
GlaxoSmithKline UK Ltd v Wyeth  
Holdings LLC  
[2016] EWHC 1045 (Ch)**

Keywords: inventive step – common  
general knowledge – material available  
online

At issue was Wyeth's European patent (UK) 2 343 308. Henry Carr J referred to the legal principles in respect of common general knowledge (CGK) set out by Arnold J in *KCI Licensing v Smith & Nephew* [2010] EWHC 1487 (Pat), and approved by the Court of Appeal at [2010] EWCA Civ 1260. He then referred to the following passage from the judgment of Sales J in *Teva v AstraZeneca (asthma)* [2014] EWHC 2873 (Pat):

"The authorities indicate that CGK includes not just information directly in the mind of the notional skilled person, but such information as he would be able to locate by reference to well-known textbooks. This guidance needs to be adapted and kept appropriately up to date for the procedures for dissemination of scientific knowledge in the age of the internet and digital databases of journal articles. Searches of such databases are part and parcel of the routine sharing of information in the scientific community and are an ordinary research technique. In my view, if there is a sufficient basis (as here) in the background CGK relating to a particular issue to make it obvious to the unimaginative and uninventive skilled person that there is likely to be – not merely a speculative possibility that there may be – relevant published material bearing directly on that issue which would be identified by such a search, the relevant CGK will include material that would readily be identified by such a search."

Henry Carr J agreed with this analysis. This passage did not mean that all material available online constitutes common general knowledge. Rather it indicated that material which the skilled addressee knows to be available online and which is generally accepted as a good basis for further action (such as

**GB Royaume-Uni**

**Tribunal des brevets, 12 mai 2016 –  
GlaxoSmithKline UK Ltd c. Wyeth  
Holdings LLC  
[2016] EWHC 1045 (Ch)**

Mots-clés : activité inventive –  
connaissances générales de l'homme  
du métier – éléments disponibles en  
ligne

Il s'agissait en l'espèce d'une action relative au brevet européen (UK) 2 343 308 de la société Wyeth. Le juge Henry Carr s'est référé aux principes juridiques concernant les connaissances générales de l'homme du métier qui ont été énoncés par le juge Arnold dans l'affaire *KCI Licensing c. Smith & Nephew* [2010] EWHC 1487 (Pat), et confirmés par la cour d'appel dans l'affaire [2010] EWCA Civ 1260. Il a ensuite cité le passage suivant du jugement rendu par le juge Sales dans l'affaire *Teva c. AstraZeneca (asthma)* [2014] EWHC 2873 (Pat) :

"Selon la jurisprudence, les connaissances générales de l'homme du métier comprennent non seulement les informations qui lui viennent directement à l'esprit, mais aussi celles qu'il pourrait trouver en consultant des ouvrages connus. Ceci doit être adapté et actualisé de manière appropriée, au vu des méthodes de diffusion des connaissances scientifiques à l'ère de l'Internet et des bases de données numériques contenant des articles de revues. Les recherches dans ces bases de données font partie intégrante du partage habituel d'informations entre scientifiques et constituent une technique courante de recherche. De mon point de vue, si les connaissances générales de l'homme du métier comportent des éléments suffisants concernant une question précise (comme c'est le cas en l'occurrence) pour qu'il apparaisse évident à un homme du métier dénué d'imagination et d'inventivité qu'une information pertinente portant directement sur cette question et qui aurait été trouvée lors d'une telle recherche, a été probablement publiée (et qu'il ne s'agit pas là d'une simple hypothèse), les connaissances générales de l'homme du métier englobent l'information qui serait aisément identifiée par cette recherche."

Le juge Henry Carr a fait sienne cette analyse. Selon lui, ce passage ne signifiait pas que tous les éléments disponibles en ligne font partie des connaissances générales de l'homme du métier, mais que les éléments dont l'homme du métier sait qu'ils sont disponibles en ligne, et qui sont

lage für weitere Handlungen gilt (wie Material, das offline in einem Lehrbuch oder einem wichtigen Zeitschriftenartikel gefunden werden könnte), zum allgemeinen Fachwissen gehören kann.

### GB Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal, 27 Juli 2016 – Hospira UK Ltd gegen Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 780**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – "could/would approach"

Die europäischen Patente (UK) 1 516 628 und 2 275 119 von Genentech betrafen pharmazeutische Formulierungen des Brustkrebsmedikaments Herceptin. Das erstinstanzliche Gericht hatte die Patente wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt und dies damit begründet, dass die beanspruchte Kombination lediglich ein beispielhaftes Arbeitsergebnis des Screening-Programms sei, das zum Auffinden einer geeigneten Kombination von Hilfsstoffen notwendig sei. Zu einer solchen Kombination zu gelangen, erfordere keine erfinderische Tätigkeit.

Der Court of Appeal wies die Berufung zurück, weil der Vorinstanz kein grundsätzlicher Fehler unterlaufen war, der eine Überprüfung ihrer Entscheidung über das Naheliegen rechtfertigen konnte. Das Gericht ging auf die Frage ein, ob der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu der beanspruchten Erfindung gelangen würde oder gelangen könnte. Danach muss das Gericht nicht in jedem Fall zu dem Schluss kommen, dass der Fachmann allein auf der Grundlage des Stands der Technik und seines allgemeinen Fachwissens und ohne erfinderisches Zutun zu exakt der beanspruchten Kombination gelangen würde. Im vorliegenden Fall gehörten die Screening-Verfahren zum allgemeinen Fachwissen, die durchgeführten Versuche waren Routine, und die Hilfsstoffe waren ebenfalls aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt. Folglich hätte der Fachmann zu der beanspruchten Kombination gelangen können.

Zu der Frage, ob man unter diesen Umständen noch weiter gehen und hinterfragen muss, ob der Fachmann auch zwangsläufig zu exakt der beanspruchten Kombination gelangen würde, stellte der Court of Appeal fest, dass in einem empirischen Bereich selten vorhersehbar sei, ob ein bestimmter Versuch erfolgreich sein wird. Von der Tatsache, dass ein

material which might be found offline in a textbook or a key journal article) may constitute common general knowledge.

### GB United Kingdom

**Court of Appeal, 27 July 2016 – Hospira UK Ltd v Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 780**

Keywords: inventive step – could/would approach

Both patents in issue, European patents (UK) 1 516 628 and 2 275 119, were concerned with pharmaceutical formulations of the breast cancer drug Herceptin. The trial judge had held the patents invalid, *inter alia* on the ground of lack of inventive step. That was because the claimed combination was simply an example of the work product of the necessary screening programme to find a satisfactory combination of excipients. To arrive at such a combination would not have involved any inventive effort.

The Court of Appeal dismissed the appeal, finding that the trial judge had not fallen into any error of principle which would justify the Court of Appeal interfering with his decision on obviousness. The Court addressed the question whether the skilled person would, or whether he or she could, arrive at the claimed invention without inventive effort. It held that it was not necessary in every case for the court to conclude that the skilled person acting only on the basis of the prior art and his common general knowledge would arrive without invention at the precise combination claimed. In the case in hand, the screening methods were part of the common general knowledge, the tests involved were routine, and the excipients were common general knowledge excipients. Thus, the claimed combination was one that could be made by the skilled team.

With regard to whether it was, in such circumstances, necessary to go further and ask whether the skilled person would necessarily have made the precise combination claimed, the Court stated that in an empirical field it would seldom be possible to predict in advance that any individual experiment would work. In many cases, the fact that a routine screening exercise could

généralement considérés comme un bon point de départ pour la conduite à adopter ensuite (comme les éléments susceptibles d'être trouvés hors ligne dans un manuel ou dans un article clé d'une revue), peuvent faire partie des connaissances générales de l'homme du métier.

### GB Royaume-Uni

**Cour d'appel, 27 juillet 2016 – Hospira UK Ltd c. Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 780**

Mots-clés : activité inventive – approche "could/would"

Les deux brevets concernés, à savoir les brevets européens (UK) 1 516 628 et 2 275 119, portaient sur des formulations pharmaceutiques d'Herceptin, un médicament utilisé dans le traitement du cancer du sein. Le juge de première instance avait considéré que les brevets n'étaient pas valables, notamment au motif qu'ils n'impliquaient pas d'activité inventive. La combinaison revendiquée était en effet un simple exemple de résultat du programme qui devait être réalisé pour sélectionner une combinaison d'excipients satisfaisante. Le fait de parvenir à une telle combinaison n'aurait pas impliqué d'effort inventif.

La cour d'appel a rejeté le recours, estimant que le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur fondamentale qui aurait justifié qu'elle revienne sur la décision rendue par ce dernier quant à l'évidence de l'invention. La Cour a examiné si l'homme du métier parviendrait, ou pourrait parvenir, à l'invention revendiquée sans effort inventif. Elle a considéré qu'elle ne devait pas nécessairement conclure dans tous les cas que l'homme du métier, en s'appuyant uniquement sur l'état de la technique et sur ses connaissances générales, parviendrait sans faire preuve d'esprit inventif à la combinaison précisément revendiquée. En l'espèce, les méthodes de sélection de même que les excipients étaient connus de l'homme du métier, et les essais en cause relevaient de la routine. Par conséquent, une équipe de spécialistes pouvait parvenir à la combinaison revendiquée.

S'agissant de savoir s'il était nécessaire, dans ces circonstances, d'approfondir l'analyse et d'examiner si l'homme du métier aurait nécessairement réalisé la combinaison précisément revendiquée, la cour a déclaré que dans un domaine empirique, il est rarement possible de prévoir la réussite d'une expérience individuelle. Dans de nombreux cas, le

Routine-Screening durchgeführt werden kann, auf ein Naheliegen zu schließen, wäre in vielen Fällen unangemessen. Allerdings könne ein Team von Fachleuten in einem Fall wie dem vorliegenden mit einem gewissen Maß an Zuversicht davon ausgehen, dass bei mehreren Versuchen einige erfolgreich sein werden. Ein Erfordernis aufzustellen, wonach der Fachmann in der Lage sein muss, vorherzusagen, welche Kombinationen erfolgreich sein werden, sei völlig unrealistisch, denn das würde zur Erteilung von Patenten für eine Vielzahl von Kombinationen führen, die nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Der Court of Appeal erklärte ferner, dass eine auf einem "could"-Test beruhende Feststellung des Naheliegens sich nicht auf den Fall beschränkt, in dem die Erfindung eine willkürliche Auswahl ist. Eine Situation, in der es sich bei der Erfindung schlicht um die Auswahl eines Kandidaten aus einem Bereich handelt, in dem alle einzelnen Kandidaten gleich sind, ist ein Extremfall. Im vorliegenden Fall hätte der Fachmann mit einer Vielzahl unterschiedlicher – guter wie schlechter – Ergebnisse gerechnet, doch stellt es keine erfinderische Tätigkeit dar, durch ein Screening die guten von den schlechten zu trennen. Die Tatsache, dass sich nicht vorhersagen lässt, welche die guten Ergebnisse sein werden, schließt Naheliegen nicht zwangsläufig aus.

### GB Vereinigtes Königreich

**Court of Appeal, 30. November 2016 – Hospira UK Ltd gegen Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 1185**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – zweite medizinische Verwendung – Erfolgserwartung

Anspruch 1 des europäischen Patents (UK) 1 037 926 der Firma Genentech war in der schweizerischen Anspruchsform abgefasst; gerichtet war er auf die Verwendung von Trastuzumab (Herceptin) in Verbindung mit einem Chemotherapeutikum aus der Gruppe der Taxane zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs. Ein Dokument des Stands der Technik offenbarte zwar eine klinische Studie der Phase III von Trastuzumab in Verbindung mit einem Taxan, aber keine Ergebnisse. Der erstinstanzliche Richter hielt die Erfindung für naheliegend, weil der Fachmann in der Studienphase III eine angemessene Erfolgserwartung gehabt habe.

be carried out would be inadequate to establish obviousness. Nevertheless, in a case such as this one, the team might have a reasonable degree of confidence that a series of experiments would produce some which would work. To impose a requirement that the skilled team must be able to predict in advance which would be the successful combinations was wholly unrealistic. It would lead to the grant of patents for a whole variety of combinations which in fact involved no inventive effort.

The Court further stated that a finding of obviousness on the basis of a "could" test was not limited to a case of an invention which was an arbitrary selection. The case where the invention was simply a choice of one candidate from a field where all the individual candidates were the same was an extreme case. The present case was one where the skilled person would expect there to be a range of different results, some good and some bad, but that there was no invention in embarking on a screening process to pick out the good from the bad. The fact that one could not say in advance which the good ones would be did not, in every case, foreclose a finding of obviousness.

### GB United Kingdom

**Court of Appeal, 30 November 2016 – Hospira UK Ltd v Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 1185**

Keywords: inventive step – second medical use – expectation of success

Claim 1 of Genentech's European patent (UK) 1 037 926 was a Swiss-form claim directed to the use of trastuzumab (Herceptin) in combination with a chemotherapeutic agent, a taxane, for the treatment of a certain type of breast cancer. A prior art document disclosed a phase III clinical trial of trastuzumab in combination with a taxane, but did not disclose any results from that trial. The trial judge considered the invention obvious, because the skilled person would have had a fair expectation of success in the phase III trial.

fait qu'un programme de sélection courant puisse être exécuté n'est pas un critère adéquat pour établir l'évidence de l'invention. Cependant, dans un cas comme la présente affaire, une équipe de spécialistes pourrait raisonnablement s'attendre à ce que sur une série d'expériences, certaines d'entre elles soient concluantes. Il est tout à fait irréaliste d'exiger d'une équipe de spécialistes qu'elle soit en mesure de prévoir les combinaisons qui donneront satisfaction. Cela conduirait à la délivrance de brevets couvrant toute une gamme de combinaisons qui n'impliquent en fait aucun effort inventif.

La Cour a également déclaré qu'une invention qui procède d'un choix arbitraire n'est pas le seul cas dans lequel il est conclu à l'évidence de l'invention sur la base d'un test "could". Le cas où l'invention résulte simplement du choix d'une option dans un domaine où toutes les options individuelles sont identiques est un cas extrême. Dans la présente affaire, l'homme du métier aurait escompté toute une série de résultats différents, certains satisfaisants, d'autres non, mais n'aurait pas fait preuve d'esprit inventif en engageant un processus de sélection visant à distinguer les résultats concluants de ceux qui ne le sont pas. Le fait que l'on ne puisse pas prédire quels seront les résultats concluants n'empêche pas, en tout état de cause, de conclure à l'évidence de l'invention.

### GB Royaume-Uni

**Cour d'appel, 30 novembre 2016 – Hospira UK Ltd c. Genentech, Inc [2016] EWCA Civ 1185**

Mots-clés : activité inventive – deuxième indication médicale – chances de réussite

La revendication 1 du brevet européen (UK) 1 037 926 de Genentech était une revendication de type suisse portant sur l'utilisation du trastuzumab (Herceptin) en association avec un agent chimiothérapeutique, à savoir un taxane, pour le traitement d'un certain type de cancer du sein. Un document de l'état de la technique divulguait un essai clinique de phase III du trastuzumab en association avec un taxane, mais ne faisait pas apparaître les résultats de cet essai. Le juge de première instance a considéré que l'invention était évidente, car l'homme du métier aurait eu d'assez bonnes chances de réussite pendant l'essai de phase III.

Der Court of Appeal unterstrich den multifaktoriellen Charakter der Prüfung auf Naheliegen. Wie auf höchster Ebene bestätigt worden sei, müsse das Gericht im Lichte aller relevanten Umstände abwägen, welches Gewicht einem bestimmten Faktor beizumessen sei. Zählen könnten hierzu u. a. das Motiv für die Suche nach der Lösung der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe, Zahl und Ausmaß der Sondierungsmöglichkeiten, die mit ihrer Verfolgung verbundenen Anstrengungen und die Erfolgsaussichten.

Zu Letzteren bekräftigte das Gericht, dass die Frage, ob ein Ansatz vernünftige bzw. angemessene Erfolgsaussichten habe, von sämtlichen Umständen abhängen, einschließlich der Fähigkeit, ein erfolgreiches Ergebnis rational vorherzusagen, der voraussichtlichen Dauer des Vorhabens, der Frage, inwieweit das Gebiet noch unerschlossen sei, der Komplexität oder sonstiger Charakteristiken notwendiger Versuche, davon, ob solche Versuche routinemäßig durchgeführt werden könnten, und davon, ob der Fachmann bei seinem Vorgehen eine Folge richtiger Entscheidungen treffen müsse.

Das Gericht wies das Argument von Genentech zurück, dass der Maßstab für die Erfolgserwartung bei der Beurteilung des Naheliegens höher sei, wenn ein Anspruch auf eine zweite medizinische Verwendung erfordere, dass die Behandlung klinisch wirksam sei. Dies würde die Schaffung eines *lex specialis* für Ansprüche bedeuten, die als Teil ihres technischen Gegenstands eine therapeutische Wirkung bzw. einen therapeutischen Nutzen umfassten. Für eine so strenge Regel gebe es keine Grundlage. Die Prüfung müsse vielmehr flexibel sein wie vorstehend beschrieben und von der Frage ausgehen, ob unter den gegebenen Umständen eine angemessene Erfolgserwartung bestehe.

Abschließend stellte der Court of Appeal fest, dass die Analyse des erstinstanzlichen Richters keine grundsätzlichen Fehler enthielt, und wies die Beschwerde von Genentech zurück.

The Court of Appeal emphasised the multi-factorial nature of the test for obviousness. As had been approved at the highest level, the court must consider the weight to be attached to any particular factor in the light of all the relevant circumstances. These could include such matters as the motive to find a solution to the problem the patent addresses, the number and extent of the possible avenues of research, the effort involved in pursuing them and the expectation of success.

With regard to the latter, the Court reiterated that whether a route had a reasonable or fair prospect of success would depend upon all the circumstances including an ability rationally to predict a successful outcome, how long the project might take, the extent to which the field was unexplored, the complexity or otherwise of any necessary experiments, whether such experiments could be performed by routine means and whether the skilled person would have to make a series of correct decisions along the way.

The Court rejected Genentech's argument that where a second medical use claim required the treatment to be clinically effective, there was a higher threshold for the expectation of success in the assessment of obviousness. This would amount to the creation of a *lex specialis* for claims which included as part of their technical subject-matter a therapeutic effect or benefit. There was no basis for imposing such a rigid rule. The test would rather be the flexible one described above, based on asking whether there was in all the relevant circumstances a fair expectation of success.

In conclusion, the Court of Appeal stated that the trial judge's analysis did not display any errors of principle and dismissed Genentech's appeal.

La cour d'appel a souligné que de multiples facteurs interviennent lorsqu'il s'agit d'établir si une invention est évidente. Comme cela avait été approuvé au plus haut niveau, la cour devait examiner l'importance qu'il convenait d'accorder à tout facteur particulier compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes. Il pouvait s'agir notamment des motifs pour lesquels une solution au problème traité par le brevet était recherchée, du nombre et de l'étendue des pistes de recherche pouvant être explorées, du travail requis à cet effet et des chances de réussite.

En ce qui concerne ces dernières, la cour a rappelé que la question de savoir si une piste de recherche avait des perspectives raisonnables ou assez favorables de réussite dépendait de l'ensemble des circonstances, notamment l'aptitude à prévoir de manière rationnelle un succès, la durée probable du projet, la mesure dans laquelle le domaine était inexploré, la question de savoir si les expériences éventuellement nécessaires étaient ou non complexes, si elles pouvaient être réalisées par des moyens de routine et si l'homme du métier devrait prendre un certain nombre de décisions correctes tout au long de ce processus.

La Cour a rejeté l'argument de Genentech selon lequel, lorsqu'une revendication relative à une deuxième indication médicale prévoit que le traitement doit être efficace sur le plan clinique, le critère applicable pour l'évaluation des chances de réussite devrait être plus strict lors de l'examen de l'évidence. La Cour a estimé que cela reviendrait à créer une *lex specialis* pour les revendications dont l'objet technique comporte un effet ou avantage thérapeutique. Il n'y avait aucune raison d'imposer une règle aussi rigide. Il convenait plutôt de faire preuve de souplesse, comme indiqué plus haut, en déterminant si l'on pouvait espérer d'assez bonnes chances de réussite compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

En conclusion, la cour d'appel a déclaré que l'analyse effectuée par le juge de première instance n'était entachée d'aucune erreur sur les principes, et elle a rejeté le recours de Genentech.

## 2. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

### AT Österreich

**Oberster Gerichtshof, 22. September 2015 (4 Ob 17/15a)**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Stand der Technik – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Gegenstand der Erfindung war ein Gleitlager für Verbrennungsmotoren. Das Patentamt hatte den Einspruch, der sich auf mangelnde erfinderische Tätigkeit stützte, abgewiesen. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hatte diese Entscheidung aufgehoben und das Patent widerrufen.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hielt fest, dass sich eine Erfindung nicht schon dann naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte (Oberster Patent- und Markensenat (OPM), Op 3/12; OGH, 17 Ob 24/09t). Diese Prüfung könne insbesondere nach dem vom Europäischen Patentamt (EPA) herangezogenen Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgen (OPM, Op 3/12; Op 1/12).

Das OLG Wien war der Ansicht gewesen, dass die beanspruchte Lösung nicht den von der Patentinhaberin geltend gemachten Vorteil geringerer Umformkräfte erzielen würde. Der OGH hielt fest, dass dieser Vorteil in der Tat nur auf die Hälfte der Ausführungsformen zutraf. Dass ein geltend gemachter Vorteil nur in einem Teil des Anspruchsbereichs erzielt werde und der Anspruchsbereich – in mehr als bloß peripheren Bereichen – auch "vorteilslose" bzw. "effektlose" Ausführungsformen umfasse, bedeute in der Regel, dass der Anspruch zu weit gefasst sei und damit auch gegenüber dem Stand der Technik naheliegende, weil ohne patentbegründenden Effekt ausgestattete Ausführungsformen mitumfasse (vgl. T 1188/00). Die Forderung nach einer für den ganzen Anspruchsbereich gültigen Aufgabe folge einerseits aus dem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen der einer Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe und ihrer Lösung und andererseits aus dem Prinzip, dass einem Anspruchsgegenstand eine erfinderische Tätigkeit, die sich auf eine bestimmte technische Wirkung stützt, nur dann zuerkannt werden kann, wenn sich diese Wirkung im gesamten

## 2. Problem-solution approach

### AT Austria

**Supreme Court, 22 September 2015 (4 Ob 17/15a)**

Keywords: inventive step – prior art – problem-solution approach

At issue was a patent for a sliding bearing for internal combustion engines which had been opposed on the ground of lack of inventive step. The Austrian Patent Office had rejected the opposition, but Vienna Higher Regional Court had later overturned its decision and revoked the patent.

The Supreme Court observed that an invention could not be considered obvious from the prior art simply because the skilled person could have arrived at it on the basis of that art. It was obvious only if, given sufficient reason, he would actually have proposed it in expectation of some improvement or advantage (Supreme Patent and Trade Mark Chamber ("OPM") Op 3/12; Supreme Court, 17 Ob 24/09t). One test for this was the problem-solution approach taken by the European Patent Office (OPM, Op 3/12; Op 1/12).

The Higher Regional Court had found that the claimed solution did not have the advantage of lower forming forces asserted by the patent proprietor. The Supreme Court agreed that, indeed, only half of the embodiments had this advantage. When an alleged advantage could be achieved by only part of the claimed subject-matter and the claim also encompassed – not only on its periphery – embodiments of no advantage or effect, this usually meant that the claim was too broad and thus included embodiments which were obvious from the prior art because they had no effect justifying a patent (see T 1188/00). That a problem had to be addressed across the entire scope claimed followed, first, from the cause-and-effect relationship between the problem tackled by an invention and its solution and, secondly, from the rule that claimed subject-matter could be considered to involve an inventive step on account of a given technical effect only if that effect was achievable over the whole breadth of the claim. Only this approach ensured due observance of the generally accepted legal principle that the extent of the monopoly conferred by a patent must be commensurate with the technical

## 2. Approche problème-solution

### AT Autriche

**Cour suprême, 22 septembre 2015 (4 Ob 17/15a)**

Mots-clés : activité inventive – état de la technique – approche problème-solution

L'objet de l'invention était un palier lisse pour moteur à combustion. L'office des brevets avait rejeté l'opposition, dans laquelle était allégué un défaut d'activité inventive. La cour d'appel régionale de Vienne avait annulé cette décision et révoqué le brevet.

La Cour suprême a considéré qu'une invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique dès lors que l'homme du métier aurait pu y parvenir en se fondant sur cet état de la technique, mais seulement dans le cas où il l'aurait effectivement proposée, en raison d'une incitation suffisante, dans l'espoir d'obtenir une amélioration ou un avantage (Chambre suprême des brevets et des marques, Op 3/12; Cour suprême, 17 Ob 24/09t). Il est possible de vérifier si tel a été le cas en s'appuyant notamment sur l'approche problème-solution utilisée par l'Office européen des brevets (Chambre suprême des brevets et des marques, Op 3/12 ; Cour suprême, Op 1/12).

La cour d'appel avait estimé que la solution revendiquée n'aboutirait pas à l'avantage allégué par le titulaire du brevet, à savoir une réduction des efforts de transformation. La Cour suprême a estimé que seule la moitié des modes de réalisation présentaient effectivement un tel avantage. Le fait qu'un avantage allégué ne soit obtenu que dans une partie du domaine revendiqué et que le domaine revendiqué comporte également - et pas uniquement en périphérie - des modes de réalisation dénués d'avantage ou d'effet signifie en règle générale que la revendication est trop large et comprend donc des modes de réalisation découlant de manière évidente de l'état de la technique, car dénués d'effets justifiant la délivrance d'un brevet (cf. T 1188/00). L'exigence selon laquelle un problème doit être valable pour l'ensemble du domaine couvert par la revendication résulte, d'une part, de la relation de cause à effet entre le problème à la base d'une invention et sa solution et, d'autre part, du principe selon lequel une activité inventive reposant sur un certain effet technique ne peut être attribuée à l'objet d'une revendication que si cet effet peut être obtenu dans l'ensemble

beanspruchten Bereich erzielen lässt. Nur so werde dem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz ausreichend Rechnung getragen, dass der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopols dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen muss (vgl. T 939/92; T 409/91; T 435/91). Im vorliegenden Fall ergebe sich für die übrigen Ausführungsformen aber immerhin noch der – wenn auch bescheidenere – Vorteil, dass nur kleinere Segmente gefertigt werden müssten. Es genüge, dass sich dieser Vorteil (Effekt, Wirkung) implizit aus der Anmeldungsoffenbarung ergebe (OPM, Op 5/05). Im Ergebnis stellte der OGH die Entscheidung des Patentamts wieder her und hielt das Streitpatent in vollem Umfang aufrecht.

### ES Spanien

**Oberster Gerichtshof, 14. April 2015 (182/2015) – Aventis Pharma SA, May & Baker Ltd & Sanofi Aventis SA gegen Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios SL**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz – "Could/would approach"

Im von Sanofi Aventis eingeleiteten Verletzungsverfahren bestätigte der Oberste Gerichtshof das Urteil des Berufungsgerichts Granada, wonach das europäische Patent 827 745 gültig war (in der Fassung gemäß Art. 138 (3) EPÜ; zuvor hatte das Gericht erster Instanz von Granada die Ansprüche 1 bis 4 für nichtig erklärt und die Gültigkeit der Ansprüche 5 bis 8 bestätigt) und eine mittelbare Verletzung der Ansprüche 5 bis 8 vorlag.

Der Oberste Gerichtshof erklärte zunächst, dass mit dem Berufungsverfahren in erster Linie die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung der Frage des Naheliegens angefochten werde. Daher diene die Beweiswürdigung im vorliegenden Fall nicht der Tatsachenfeststellung, sondern der rechtlichen Beurteilung in Bezug auf das Patentierbarkeitsanfordernis (d. h. das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit). Was der Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet am Prioritätstag des Patents für naheliegend befunden hätte oder nicht, sei eine Rechtsfrage, die als solche der Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof unterliege ("Kassation"). Ein späteres Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 18. Juni 2015 (325/2015) bestätigte diese Auslegung.

contribution to the art (see T 939/92, T 409/91, T 435/91). In the case in hand, however, the Supreme Court found that the other embodiments at least had the – albeit more modest – advantage that only smaller segments needed to be made. It sufficed that this advantage (effect) was implicitly disclosed in the application (OPM, Op 5/05). The Supreme Court thus restored the Patent Office's decision and maintained the patent in its entirety.

### ES Spain

**Supreme Court, 14 April 2015 (182/2015) – Aventis Pharma SA, May & Baker Ltd & Sanofi Aventis SA v Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios SL**

Keywords: inventive step – problem-solution approach – could/would approach

In infringement proceedings brought by Sanofi Aventis, the Supreme Court confirmed the finding of Granada Court of Appeal that European patent 827 745 was valid (under Art. 138(3) EPC, Granada Court of First Instance having previously declared the nullity of claims 1 to 4 and confirmed the validity of claims 5 to 8) and that there had been contributory infringement of claims 5 to 8.

The Supreme Court first stated that the primary purpose of the appeal was to dispute the Court of Appeal's assessment on the issue of obviousness. In this respect, the evaluation of the evidence in the case at issue was not aimed at determining facts, but constituted a legal assessment by means of which the requirement of patentability (i.e. the inventive step requirement) was examined. The Supreme Court pointed out that what the average expert in the field would or would not have considered obvious at the priority date of the patent constituted a point of law which, as such, was subject to review by the Supreme Court ("cassation"). A subsequent judgment of the Supreme Court of 18 June 2015 (325/2015) confirmed this point of law on interpretation.

du domaine revendiqué. Ce n'est que de cette façon que l'on peut suffisamment tenir compte du principe de droit généralement admis selon lequel l'étendue du monopole conféré par un brevet doit être fonction de la contribution technique qu'il apporte à l'état de la technique (cf. T 939/92 ; T 409/91 ; T 435/91). Or, dans la présente affaire, les modes de réalisation restants présentaient malgré tout un avantage (certes plus modeste), à savoir que seuls de plus petits segments devaient être fabriqués. Le fait qu'un tel avantage (effet) découle de manière implicite de l'exposé de la demande étant considéré comme suffisant (Chambre suprême des brevets et des marques, Op 5/05), la Cour suprême a confirmé la décision de l'office des brevets et maintenu le brevet litigieux dans son intégralité.

### ES Espagne

**Cour suprême, 14 avril 2015 (182/2015) – Aventis Pharma SA, May & Baker Ltd & Sanofi Aventis SA c. Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios SL**

Mots-clés : activité inventive – approche problème-solution – approche "could/would"

Dans le cadre d'une procédure de contrefaçon engagée par Sanofi Aventis, la Cour suprême a confirmé la conclusion de la cour d'appel de Grenade selon laquelle le brevet européen 0 827 745 était valable et qu'il y avait eu contrefaçon indirecte des revendications 5 à 8 (en vertu de l'art. 138(3) CBE, le Tribunal de première instance de Grenade avait auparavant déclaré nulles les revendications 1 à 4 et confirmé la validité des revendications 5 à 8).

La Cour suprême a affirmé en premier lieu que le recours avait pour objectif principal de contester l'appréciation par la cour d'appel de la question de l'évidence. À cet égard, l'évaluation des éléments de preuve dans l'affaire en cause ne visait pas à établir des faits, mais constituait une appréciation juridique permettant de déterminer s'il était satisfait à l'exigence de brevetabilité (en l'occurrence à la condition d'activité inventive). La Cour suprême a fait observer que la question de savoir ce qu'un expert de compétence moyenne dans le domaine aurait ou non jugé évident à la date de priorité du brevet était une question de droit qui, en tant que telle, était susceptible de réexamen par la Cour suprême (en cassation). Ce point de droit en matière d'interprétation a été confirmé dans un arrêt ultérieur de la



In Bezug auf die Methoden, die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angewandt werden, erklärte der Oberste Gerichtshof, dass es hier nicht nur eine einzige Methode gebe, die angewandte Methode aber sicherstellen müsse, dass die entscheidenden Faktoren bei der Beurteilung berücksichtigt würden. Der Oberste Gerichtshof hatte in seinem Urteil Nr. 434/2013 vom 12. Juni 2013 bereits die Gültigkeit und Angemessenheit des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes bestätigt, den auch das Berufungsgericht Granada angewandt hatte. Dieses Verfahren, das R. 27 EPÜ entspreche, werde in der Regel vom EPA verwendet und sei von Gerichten anderer EPÜ-Vertragsstaaten als nützlich Verfahren zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in den meisten Fällen bestätigt worden. Die zentrale Frage sei jedoch, ob die Merkmale aus dem Stand der Technik den Fachmann am Einreichungstag der Anmeldung dazu gebracht hätten, die Kombination aus Anspruch 5 auszuführen. Der Oberste Gerichtshof befand, dass ein Naheliegen nicht allein dadurch nachgewiesen sei, dass der Fachmann auf dem technischen Gebiet die vom Patentanmelder vorgeschlagene Lösung hätte wählen können. Dies entspreche dem vom EPA angewandten "Could/would approach". Somit entschied der Oberste Gerichtshof, dass das Berufungsgericht Granada die Frage richtig analysiert hatte, und hielt dessen Urteil aufrecht.

#### FR Frankreich

**Gericht erster Instanz Paris, 21. November 2014 (10/14073) – *Ethypharm gegen Astra Zeneca AB & CIPLA Ltd***

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Das Unternehmen A ist Inhaberin des europäischen Patents 1 020 461, das im Einspruchsverfahren wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen, im Beschwerdeverfahren aber in geänderter Form aufrechterhalten wurde (T 1677/11). Das Unternehmen E beantragte die Nichtigerklärung des Patents EP 461.

Das Unternehmen A machte geltend, dass das Unternehmen E seinen Vorwurf des Verstoßes gegen Art. 123 EPÜ auf dieselben Argumente stützte, die bereits von den Instanzen des EPA zurückgewiesen wurden. Dazu stellte das Gericht fest, dass Entscheidungen der Verwaltungsbehörde EPA zwar mit größtem Interesse zur Kenntnis genommen würden, für französische Patent-

On the methodologies employed for evaluating inventive step, the Supreme Court stated that there was no single method, but that one must be followed which would ensure that the evaluation took into account the decisive factors. The Supreme Court, in its judgment 434/2013 of 12 June 2013, had already confirmed the validity and appropriateness of the "problem and solution approach", which had been followed by Granada Court of Appeal itself. Such a method, in line with R. 27 EPC, was generally used by the EPO and had been upheld by courts of other contracting states to the EPC as a useful method of assessing inventive step in the majority of cases. The main point at issue was, however, whether the prior art features would have led the skilled person, at the time of filing of the application, to perform the combination which was the subject-matter of claim 5. The Supreme Court found that it was not enough to establish obviousness on the basis that the expert in the technical field could have opted for the solution proposed by the applicant for a patent. This was in line with the "could/would approach" as applied by the EPO. Thus, the Supreme Court held that Granada Court of Appeal had correctly analysed the issue, and upheld its decision.

#### FR France

**Paris District Court, 21 November 2014 (10/14073) – *Ethypharm v AstraZeneca AB & Cipla Ltd***

Keywords: inventive step – problem-solution approach

AstraZeneca is the owner of European patent 1 020 461, which had been revoked by an EPO opposition division for lack of inventive step; on appeal, however, it had been maintained in amended form by the board of appeal (T 1677/11). Ethypharm was seeking its revocation.

AstraZeneca claimed that the arguments put forward by Ethypharm in support of its complaint of infringement of Art. 123 EPC were the same as those already rejected by the EPO departments. On that point, the Court observed that, while certainly read with great interest, the decisions of the EPO, an administrative body, were not binding on French patent courts.

Cour suprême en date du 18 juin 2015 (325/2015).

La Cour suprême a indiqué qu'il n'existait pas de méthode unique pour apprécier l'activité inventive, mais qu'il y avait lieu d'adopter à cette fin une méthode garantissant que tous les facteurs déterminants soient pris en compte. Dans son arrêt 434/2013 en date du 12 juin 2013, la Cour suprême avait déjà confirmé la validité et la pertinence de l'approche "problème solution", que la cour d'appel de Grenade avait elle-même appliquée. Cette méthode, conforme à la règle 27 CBE, était généralement appliquée par l'OEB et avait été entérinée par des juridictions d'autres États parties à la CBE en tant que méthode utile pour apprécier l'activité inventive dans la majorité des cas. La question principale en cause était toutefois de savoir si les caractéristiques de l'état de la technique auraient conduit l'homme du métier, au moment du dépôt de la demande, à réaliser la combinaison qui faisait l'objet de la revendication 5. La Cour suprême a estimé qu'il ne suffisait pas de fonder l'évidence sur le simple fait que l'homme du métier aurait pu opter pour la solution proposée par le demandeur d'un brevet. Cela était conforme à l'approche "could/would" telle qu'appliquée par l'OEB. Aussi la Cour suprême a-t-elle estimé que la cour d'appel de Grenade avait correctement analysé la question et a confirmé sa décision.

#### FR France

**Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2014 (10/14073) – *Ethypharm c. Astrazeneca AB & CIPLA Ltd***

Mots-clés : activité inventive – approche problème-solution

La société A est titulaire du brevet européen 1 020 461, révoqué par la division d'opposition pour absence d'activité inventive, mais sur recours le brevet a été maintenu sous forme modifiée par la chambre de recours dans l'affaire T 1677/11. La société E demande la nullité du brevet EP 461.

La société A fait valoir que les arguments avancés par la société E au soutien de son grief tiré de la violation de l'art. 123 CBE sont les mêmes que ceux déjà rejetés par les instances de l'OEB. Sur ce, le tribunal énonce que les décisions de l'OEB, organe administratif, si elles sont naturellement prises en compte avec le plus grand intérêt, ne lient pas le juge français des

richter aber nicht bindend seien. Nach eingehender Prüfung des Vorwurfs kam das Gericht zu dem Schluss, dass sich die Ansprüche 9 und 1 sowie die von ihnen abhängigen Ansprüche eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleiten lassen, sodass kein Grund besteht, sie wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig zu erklären.

Zur erfinderischen Tätigkeit brachte das Unternehmen E vor, das Streitpatent enthalte keinerlei Beweis dafür – etwa in Form von Studienergebnissen –, dass die Aufgabe, die mit dem Patent EP 461 gelöst werden soll, tatsächlich vorliegt. Dem widersprach das Unternehmen A unter Berufung auf den sogenannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz", den es eingehend erläuterte.

Das Gericht stellte zunächst fest, dass nach Art. 56 EPÜ die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zwingend nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz erfolgen müsse, bei dem vorab der nächstliegende Stand der Technik des Streitpatents definiert werde. Dieser Ansatz sei charakteristisch für die Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern, für französische Gerichte aber nicht verbindlich. Zu prüfen sei, ob der Fachmann anhand des Stands der Technik und aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zu den Ansprüchen 1, 9 und 10 des Patents EP 461 gelangen könne, ohne erfinderisch tätig zu werden. Wie das Unternehmen E zu Recht geltend gemacht habe, gehört es zum allgemeinen Fachwissen, dass Enantiomere in bestimmten Fällen andere Eigenschaften aufweisen können als die racemische Verbindung, insbesondere pharmakokinetische Eigenschaften. Zum Nachweis des geltend gemachten Vorurteils anhand von Unterlagen, die Erfinder und Mitarbeiter des Unternehmens A eingereicht hatten, stellte das Gericht fest, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von der Argumentation eines Fachmanns in abstracto auszugehen ist und nicht von einem Bericht, den Erfinder mit Verbindungen zum Unternehmen A nachträglich für die Zwecke des Verfahrens verfasst haben und in dem sie den Umfang des vorhandenen Wissens kleinreden konnten. Was den Grad der optischen Reinheit betreffe, sei unbestritten, dass bei Verbindungen zur pharmazeutischen Verwendung der Reinheitsgrad nichts mit erfinderischer Tätigkeit zu tun habe, da die Reinigung einer Verbindung zum allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet gehöre, es sei denn, es gebe im Stand der Technik ein Hindernis für die Anwendung oder Wirksamkeit der

Following a detailed review of the complaint, the Court concluded that claims 9 and 1, together with their dependent claims, could be unambiguously derived from the application as filed, and so could not be revoked for extension beyond the content of the application.

On inventive step, Ethypharm argued that AstraZeneca's patent provided no evidence, for instance, in the form of the results of a study, of the reality of the problem that it sought to solve. AstraZeneca countered this on the basis of the problem-solution approach, describing in detail how it applied in this case.

The Court noted that Art. 56 EPC did not prescribe the problem-solution approach, in which the first step was to identify the prior art closest to the contested patent, as the method of ascertaining whether or not the patent involved an inventive step. Though established in the case law of the EPO boards of appeal, it was not binding upon the French courts. What had to be assessed was whether, on the basis of this prior art and his common general knowledge, the skilled person would be able to arrive at the contested claims without any inventive effort. Ethypharm had rightly pointed out that it was part of the common general knowledge that enantiomers could sometimes exhibit different properties from the racemic compound, particularly pharmacokinetic properties. On the statements given by AstraZeneca inventors and staff which had been submitted as evidence of an alleged prejudice, the Court held that the inventive merit of an invention had to be assessed from the point of view of the notional skilled person, not on the basis of an account written after the event for the purposes of proceedings by inventors with ties to AstraZeneca who might have played down any existing knowledge. On the degree of optical purity, it was well established that for a compound destined for use as a pharmaceutical, this was not an aspect of inventive step. The purification of a compound belonged to the common general knowledge of the skilled person, unless there was something in the prior art that interfered with the use or the effectiveness of conventional purification processes.

brevets. Ensuite d'un examen détaillé du grief, le tribunal conclut que la revendication 9, la revendication 1 ainsi que leurs revendications dépendantes se déduisent sans ambiguïté de la demande initiale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer leur nullité pour extension au-delà du contenu de la demande.

Sur l'activité inventive, la société E avance que le brevet n'apporterait aucune démonstration, notamment sous forme de résultat d'étude, de la réalité du problème posé auquel le brevet EP 461 se propose d'apporter une solution. La société A s'oppose à la société E sur la base de l'approche dite "problème/solution" qu'elle détaille à l'espèce.

Le tribunal relève d'abord que l'art. 56 CBE n'exige pas pour déterminer si un brevet procède ou non d'une activité inventive de procéder par une approche problème-solution en identifiant au préalable un état de la technique le plus proche du brevet attaqué, cette approche étant propre à la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB mais ne s'imposant pas aux juridictions françaises. Il convient dès lors d'évaluer si en cet état de la technique, et compte tenu de ses connaissances générales, l'homme du métier pouvait parvenir aux revendications 1, 9 et 10 du brevet EP 461 sans effort inventif. Le tribunal observe que la société E fait valoir à juste titre qu'il entrerait dans les connaissances générales de l'homme du métier que les énantiomères pouvaient présenter dans certains cas des propriétés différentes du composé racémique, en particulier des propriétés pharmacocinétiques. Par ailleurs, pour la preuve de l'existence d'un préjugé allégué sur la base d'attestations des inventeurs et salariés de la société A, le tribunal relève que pour apprécier l'activité inventive d'une invention, il convient de raisonner sur un homme du métier in abstracto et non à partir du récit rédigé pour les besoins de la procédure, a posteriori, par les inventeurs liés à la société A, et qui ont pu dans leur démarche minorer des connaissances existantes. S'agissant du degré de pureté optique, il est constant que s'agissant de composé à destination pharmaceutique le taux de pureté du composé ne constitue pas un aspect de l'activité inventive, la purification d'un composé relevant des connaissances générales de l'homme du métier en la matière, sauf s'il existait dans l'état de la technique un obstacle à l'utilisation ou l'efficacité des procédés de purifications classiques.

klassischen Reinigungsverfahren.

Das Gericht kam daher zu dem Schluss, dass alle Ansprüche des Patents EP 461 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären waren.

#### NL **Niederlande**

##### **Oberster Gerichtshof, 3. Oktober 2014 – Leo Pharma gegen Sandoz**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Aufgabe-Lösung-Ansatz

Streitgegenstand war das europäische Patent 0 679 154 von Leo Pharma für "Calcipotriol-Monohydrat", eine kristalline Form von Calcipotriol, das in Arzneimitteln zur Behandlung von Psoriasis verwendet wird.

Die Firma Sandoz hatte bereits innerhalb und außerhalb der Niederlande Salben mit Calcipotriol als Wirkstoff zur Behandlung von Psoriasis vertrieben und angekündigt, dort auch eine Creme auf den Markt zu bringen. Leo Pharma reichte eine Unterlassungsklage gegen Sandoz wegen Patentverletzung ein. Sandoz erhob Widerklage auf Nichtigkeit des niederländischen Teils des Patents.

Das Berufungsgericht befand nach Prüfung der Gültigkeit von Leo Pharmas Patent, dass die erfinderische Tätigkeit ausschlaggebend für die Entscheidung war, und sprach sie dem Patent im hier angefochtenen Urteil ab (siehe "Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ" (2011-2014), Zusatzpublikation – ABl. 2/2015, 151). Der Oberste Gerichtshof wies die Beschwerde von Leo Pharma ab und bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts.

Das Gericht prüfte insbesondere die Frage, inwieweit es für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung ist, ob der Durchschnittsfachmann die Aufgabe erkannt hätte, die mit dem Patent gelöst werden soll.

The Court revoked all the claims of AstraZeneca's patent for lack of inventive step.

#### NL **Netherlands**

##### **Supreme Court, 3 October 2014 – Leo Pharma v Sandoz**

Keywords: inventive step – problem-solution approach

At issue was Leo Pharma's European patent 0 679 154 for "calcipotriol monohydrate", a crystalline form of calcipotriol, which is a substance used in medicinal products for treating psoriasis.

Sandoz, which already sold ointments for treating psoriasis containing calcipotriol as an active ingredient both in and outside the Netherlands, had announced plans to launch a cream there too. Leo Pharma was seeking an order that Sandoz desist from infringing its patent. Sandoz counterclaimed for revocation of the Netherlands part of the patent.

In the judgment contested here, the Court of Appeal, having examined the validity of Leo Pharma's patent and concluded that the decision hinged on inventive step, had held that such a step was lacking (see "Case Law from the Contracting States to the EPC" (2011-2014), supplementary publication – OJ 2/2015, 151). The Supreme Court dismissed Leo Pharma's appeal and upheld the Court of Appeal's ruling.

The question for the Court was, more specifically, to what extent it mattered for assessing inventive step whether the average skilled person would have recognised the problem the patent proposed to solve.

Le tribunal conclut que l'ensemble des revendications du brevet EP 461 sont annulées pour défaut d'activité inventive.

#### NL **Pays-Bas**

##### **Cour suprême, 3 octobre 2014 – Leo Pharma c. Sandoz**

Mots-clés : activité inventive – approche problème-solution

L'affaire concernait le brevet européen 0 679 154, détenu par Leo Pharma et portant sur le "calcipotriol monohydraté", à savoir une forme cristalline du calcipotriol, qui est employé dans des médicaments contre le psoriasis.

Sandoz, qui vendait déjà aux Pays-Bas et dans d'autres pays une pommade contenant du calcipotriol en tant que principe actif pour le traitement du psoriasis, avait annoncé son intention de lancer également une crème sur le même territoire géographique. Leo Pharma demandait qu'une injonction de cessation de contrefaçon soit prononcée à l'encontre de Sandoz. Sandoz a présenté une demande reconventionnelle en nullité de la partie néerlandaise du brevet.

Dans l'arrêt contesté dans le cadre de la présente procédure, la cour d'appel, après avoir examiné la validité du brevet de Leo Pharma et estimé que la question de l'activité inventive était déterminante, avait conclu que le brevet n'impliquait pas d'activité inventive (cf. "La jurisprudence des États parties à la CBE" (2011-2014), publication supplémentaire – JO 2/2015, 151). La Cour suprême a rejeté l'appel de Leo Pharma et confirmé l'arrêt de la cour d'appel.

La cour a examiné plus précisément dans quelle mesure la question de savoir si l'homme du métier de compétence moyenne aurait reconnu le problème à résoudre par le brevet était pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive.

Das Gericht befand, dass es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Großen und Ganzen irrelevant ist, ob – um im Sprachgebrauch des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes zu bleiben, den auch die Vorinstanzen entsprechend dem Parteivorbringen verwendet haben – der Fachmann die objektive technische Aufgabe erkannt hätte, die mit dem Patent gelöst oder erleichtert wird. Entscheidend sei, dass die Erfindung dem Fachmann vom Stand der Technik nicht nahegelegt wird (Art. 6 des niederländischen Patentgesetzes 1995).

Das bedeutet zum einen, dass die erfinderische Tätigkeit bejaht werden kann, wenn nur aus der Erfindung selbst hervorgeht, dass zuvor eine Aufgabe existierte, zu der die Erfindung eine Lösung anbietet. Zum anderen brauchen die Gerichte generell nicht zu prüfen, ob der Fachmann die gelöste Aufgabe erkannt hätte, um einen Mangel an erfinderischer Tätigkeit feststellen zu können.

Für eine solche Feststellung des Gerichts reicht es in der Regel aus, wenn die vorgeschlagene Lösung vom Stand der Technik nahegelegt wird. Anders gelagert ist der Fall nur dann, wenn die erfinderische Tätigkeit nach Darstellung des Patentinhabers mehr im Erkennen der Aufgabe als in ihrer (späteren) Lösung besteht. Dies war jedoch, wie aus dem Vorbringen hervorgeht, nicht die Grundlage für Leo Pharmas Position, wonach Calcipotriol-Monohydrat erfinderisch sei, und ein solcher Ansatz lässt sich aus den angeführten Argumenten nicht herleiten.

Zur Stützung ihrer Beschwerde hatte Leo Pharma auch das Urteil des Gerichts vom 15. Februar 2008 (*Rockwool*) angeführt, was jedoch nichts an der Feststellung des Gerichts änderte. Die Passage mit dem Wortlaut "Zweck dieser Beurteilung ist festzustellen, ob der Durchschnittsfachmann die durch das beanspruchte Verfahren gelöste Aufgabe erkannt hätte" beschreibe keineswegs einen wesentlichen Bestandteil der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, sondern nehme vielmehr Bezug auf die Regel, wonach Gerichte einen beanspruchten Gegenstand nicht rückschauend beurteilen dürften. Um diese Regel zu befolgen, müsse unter Umständen auch geprüft werden, ob der Fachmann die gelöste Aufgabe erkannt hätte.

It held that, broadly speaking, it was irrelevant for the purposes of establishing inventive step whether – to use the terminology of the "problem-solution approach" applied by the lower courts in line with the parties' submissions – the skilled person would have recognised the objective technical problem the patent solved or alleviated. The crucial factor was that the invention was not obvious to the skilled person from the prior art (Art. 6 Netherlands Patent Law 1995).

This meant, on the one hand, that inventive step could be established where it became apparent only through the invention itself that there had been a pre-existing problem for which the invention offered a solution. On the other hand, there was generally no need for courts to establish that the skilled person would have recognised the problem solved in order to find a lack of inventive step.

For courts to reach such a finding, it was usually enough that the proposed solution was obvious from the prior art. This was different only if the patent proprietor was asserting that the inventive step lay more in the recognition of the problem and less in its (subsequently) identified solution. However, as was clear from the pleadings, that was not the basis Leo Pharma had cited for its position that calcipotriol monohydrate was inventive and no such view could be inferred from its supporting arguments.

In support of its appeal, Leo Pharma had also cited the Court's *Rockwool* judgment of 15 February 2008, but the Court held that it made no difference to its finding, observing that the invoked passage "the purpose of this assessment is to establish whether the average skilled person would have recognised the problem solved by the claimed method" was not to be understood as describing an essential part of the assessment of inventive step but was instead an elaboration on the rule that it was not permissible for courts to assess claimed subject-matter with hindsight. In order to keep to that rule, it might also be important to establish whether the skilled person would have recognised the problem solved.

Selon la cour, il importe globalement peu, aux fins de l'évaluation de l'activité inventive, que - pour reprendre la terminologie de l'"approche problème-solution" employée par les juridictions de degré inférieur sur la base des moyens invoqués par les parties - l'homme du métier reconnaisse ou non le problème technique objectif que le brevet résout ou atténue. Le facteur fondamental réside dans le fait que l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier (article 6 de la Loi néerlandaise sur les brevets de 1995).

Cela signifie d'une part que l'activité inventive peut être confirmée lorsque c'est l'invention proprement dite qui a mis en lumière l'existence d'un problème pour lequel elle propose une solution. D'autre part, une juridiction peut conclure à l'absence d'activité inventive sans avoir généralement à établir que l'homme du métier aurait reconnu le problème résolu.

Une juridiction peut normalement parvenir à une telle conclusion dès lors que la solution proposée résulte de manière évidente de l'état de la technique. Il n'en va autrement que si le titulaire du brevet affirme que l'activité inventive réside davantage dans la reconnaissance du problème que dans la solution mise en évidence (par la suite). Or, ainsi qu'il ressortait des moyens qu'elle avait invoqués, Leo Pharma ne s'était pas appuyée sur ce fondement pour faire valoir le caractère inventif du calcipotriol monohydraté, et les arguments qu'elle avait présentés à cet égard ne faisaient apparaître aucun élément dans ce sens.

À l'appui de son appel, Leo Pharma avait également cité l'arrêt *Rockwool* en date du 15 février 2008 de la cour. Celle-ci a cependant estimé qu'il n'avait aucune incidence sur ses conclusions et a fait observer à cet égard que le passage cité ("cette évaluation vise à établir si l'homme du métier de compétence moyenne aurait reconnu le problème résolu par la méthode revendiquée") ne doit pas être interprété en ce sens qu'il décrit une partie essentielle de l'appréciation de l'activité inventive. Le passage en question apporte en revanche des précisions concernant la règle selon laquelle une juridiction ne peut pas procéder à une appréciation rétrospective de l'objet revendiqué. Pour se conformer à cette règle, il peut ainsi être important d'établir si l'homme du métier aurait reconnu le problème résolu.

**SE Schweden**

Siehe Gericht erster Instanz Stockholm, 12. August 2016 (T 258-15) – Actavis Group PTC ehf. gegen Warner-Lambert Company LLC unter Kapitel H.2. Pregabalin.

**3. Technische Wirkung****GB Vereinigtes Königreich**

**Court of Appeal, 8. November 2016 – Idenix Pharmaceuticals Inc. gegen Gilead Sciences Inc. & Ors [2016] EWCA Civ 1089**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – technischer Beitrag – Plausibilität

Das europäische Patent (UK) 1 523 489 beanspruchte eine Familie von Nucleosid-Analoga zur Behandlung von Hepatitis C und anderen Flaviviridae-Infektionen. Gilead machte geltend, dass das Patent mangels erfinderischer Tätigkeit ungültig sei, da es keinen technischen Beitrag leiste. Es sei nicht plausibel, dass so gut wie alle anspruchsgemäßen Verbindungen gegen Flaviviridae wirksam seien. Der erstinstanzliche Richter erklärte das Patent u. a. wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit für nichtig.

Der Court of Appeal stellte unter Hinweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA (s. T 939/92 und T 1329/04) fest, dass der Umfang des beanspruchten Monopols dem technischen Beitrag entsprechen und durch diesen gerechtfertigt sein muss, oder anders gesagt, dass alles, was in den Schutzbereich des Anspruchs fällt, erfinderisch sein muss. Im Falle eines Anspruchs auf eine neue Klasse chemischer Verbindungen darf die Auswahl dieser Verbindungen nicht willkürlich, sondern muss durch eine technische Wirkung gerechtfertigt sein, durch welche sich die beanspruchten Verbindungen von vielen anderen Verbindungen unterscheiden. Darüber hinaus muss diese technische Wirkung so gut wie allen beanspruchten Verbindungen gemeinsam sein.

Der Court of Appeal führte ferner aus, dass die beanspruchte technische Wirkung vor dem Hintergrund der Lehre der Patentschrift und des allgemeinen Fachwissens plausibel sein muss. Die Plausibilitätsprüfung stellt eine niedrige Hürde dar, die spekulativen Ansprüchen vorbeugen soll. Dennoch muss es einen realen Grund für die Annahme geben, dass die beanspruchte Erfindung tatsächlich die versprochene technische Wirkung haben wird.

**SE Sweden**

See Stockholm District Court, 12 August 2016 (T 258-15) – Actavis Group PTC ehf. v Warner-Lambert Company LLC in Chapter H.2 Pregabalin.

**3. Technical effect****GB United Kingdom**

**Court of Appeal, 8 November 2016 – Idenix Pharmaceuticals Inc. v Gilead Sciences Inc. & Ors [2016] EWCA Civ 1089**

Keywords: inventive step – technical contribution – plausibility

European patent (UK) 1 523 489 claimed a family of nucleoside analogues for treating hepatitis C and other Flaviviridae infections. Gilead argued that the patent was invalid for lack of inventive step because it did not make a technical contribution. It was not plausible that substantially all of the compounds encompassed by the claims would be effective against Flaviviridae. The trial judge declared the patent invalid, *inter alia* for lack of inventive step.

Referring to the case law of the EPO boards of appeal (see T 939/92 and T 1329/04), the Court of Appeal stated that the scope of the monopoly claimed must correspond to and be justified by the technical contribution or, put another way, everything falling in the scope of the claim must be inventive. In the case of a claim to a new class of chemical compounds, the selection of those compounds must not be arbitrary but justified by a technical effect which distinguished the claimed compounds from many other compounds. Moreover, this technical effect must be shared by substantially all of the claimed compounds.

The Court of Appeal further held that the claimed technical effect must be plausible in light of the teaching of the specification and the common general knowledge. The requirement of plausibility was a low threshold test designed to prohibit speculative claiming. Nevertheless, there must be a real reason for supposing that the claimed invention would indeed have the promised technical effect.

**SE Suède**

Voir Tribunal de grande instance de Stockholm, 12 août 2016, Actavis Group PTC ehf. c. Warner-Lambert Company LLC, T 258-15 au chapitre H.2 Prégabaline.

**3. Effet technique****GB Royaume-Uni**

**Cour d'appel, 8 novembre 2016 – Idenix Pharmaceuticals Inc. c. Gilead Sciences Inc. & Ors [2016] EWCA Civ 1089**

Mots-clés : activité inventive – contribution technique – plausibilité

Le brevet européen (UK) 1 523 489 revendiquait une famille d'analogues de nucléosides pour le traitement de l'hépatite C ainsi que d'autres infections par les flaviviridae. Gilead avait fait valoir que le brevet n'apportait aucune contribution technique et qu'il n'était donc pas valable pour absence d'activité inventive. Il était peu vraisemblable que presque tous les composés couverts par les revendications puissent agir efficacement contre les flaviviridae. Le juge de première instance avait prononcé l'invalidité du brevet, notamment pour absence d'activité inventive.

Se référant à la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB (T 939/92 et T 1329/04), la cour d'appel a estimé que l'étendue du monopole revendiqué doit correspondre à la contribution technique de l'invention et trouver sa justification dans cette contribution ou, en d'autres termes, que tout ce qui est couvert par la revendication doit être inventif. Dans le cas d'une revendication concernant une nouvelle classe de composés chimiques, la sélection de ces composés ne doit pas être arbitraire mais doit se justifier par l'effet technique qui permet de distinguer les composés revendiqués d'un grand nombre d'autres composés. De plus, cet effet technique doit être partagé par presque tous les autres composés revendiqués.

La cour d'appel a par ailleurs énoncé que l'effet technique revendiqué doit être plausible à la lumière de l'enseignement contenu dans le fascicule du brevet ainsi que des connaissances générales de base. La plausibilité représente un seuil d'exigence bas, qui vise à empêcher toute revendication présentant un caractère spéculatif. Toutefois, il doit exister de véritables raisons permettant de supposer que l'invention

Dem Court of Appeal zufolge war nicht plausibel, dass so gut wie alle anspruchsgemäßen Verbindungen gegen Flaviviridae wirksam waren. Wie vom erstinstanzlichen Richter hervorgehoben, enthielt das Patent weder Versuchsdaten, die zeigten, dass die beanspruchten Verbindungen möglicherweise wirksam waren, noch eine Begründung für die Behauptung, dass sie wirksam seien, was daher reine Spekulation blieb. Im Übrigen fügte die Patentschrift dem allgemeinen Fachwissen in der Frage, welche Nucleosid-Analoga gegen Flaviviridae wirksam sein könnten, nichts hinzu. Folglich umfasste der Anspruch Verbindungen, die keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisteten.

Der Court of Appeal bestätigte daher das erstinstanzliche Urteil und wies die Berufung zurück.

#### 4. Der Fachmann

##### AT Österreich

**Oberlandesgericht Wien, 25. März 2015 (34 R 16/15w)**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Bestimmung des Fachmanns

In 34 R 16/15w führte das Oberlandesgericht (OLG) Wien aus, dass der Beurteilungsmaßstab dafür, was der Stand der Technik lehrt und wie Vorveröffentlichungen zu verstehen sind, der Durchschnittsfachmann sei. Es handle sich hierbei um eine Kunstfigur und damit letztlich nur um ein Werkzeug des Gerichts, das dazu diene, einen unbestimmten Rechtsbegriff auszufüllen. Der Fachmann besitze durchschnittliche Fachkenntnisse, kenne aber den gesamten Stand der Technik seines Fachgebiets.

Ob eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, sei grundsätzlich eine Rechtsfrage (Oberster Gerichtshof (OGH), 17 Ob 24/09t; 17 Ob 13/09z). Da sich die Erfindungshöhe am Stand der Technik, also am Fachwissen, über das der "Durchschnittsfachmann" auf dem betreffenden Gebiet verfügt, orientiere, sei die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe, in erster Linie von einer Tatfrage abhängig. Es sei daher maßgebend, ob sich aus den ins

According to the Court of Appeal, it was not plausible that substantially all of the compounds covered by the claim had anti-Flaviviridae activity. As had been stressed by the trial judge, the patent contained neither experimental data to suggest that any of the claimed compounds might be effective nor any rationale for the assertion that they might be so, which thus appeared to be nothing more than speculation. Moreover, the specification did not add anything to the common general knowledge as to what nucleoside analogues might exhibit Flaviviridae activity. It followed that the claim covered compounds which made no technical contribution to the art.

In conclusion, the Court of Appeal upheld the trial judge's decision and dismissed the appeal.

#### 4. Skilled person

##### AT Austria

**Vienna Higher Regional Court, 25 March 2015 (34 R 16/15w)**

Keywords: inventive step – definition of skilled person

In this case, the Court observed that what the prior art taught and how prior art documents were to be understood had to be assessed from the point of view of the average skilled person. This notional person was ultimately no more than a device helping the courts to elaborate on an undefined legal term in practice. The skilled person had an average level of knowledge but was familiar with the entire prior art in the relevant field.

Whether an invention involved an inventive step was essentially a point of law (Supreme Court, 17 Ob 24/09t; 17 Ob 13/09z). However, as the degree of inventiveness had to be measured against the prior art, i.e. the technical knowledge of the "average skilled person" in the field, this assessment depended primarily on the factual question whether or not the patented invention was obvious to such a skilled person from that prior art. What therefore had to be decided was whether the technical teaching of the patent at issue would have been

revendiquée aura effectivement l'effet technique promis.

Selon la cour d'appel, il n'était pas vraisemblable que presque tous les composés couverts par la revendication produisent effet contre les flaviviridae. Comme l'avait souligné le juge de première instance, le brevet ne contenait pas de données expérimentales laissant entendre que tous les composés revendiqués pouvaient être efficaces, ni aucun élément permettant d'affirmer que tel pourrait être le cas, de sorte que l'effet revendiqué semblait ne relever que de la simple spéculation. De plus, le fascicule du brevet n'ajoutait rien aux connaissances générales de base qui aurait pu montrer en quoi les analogues de nucléosides agissaient contre les flaviviridae. La revendication avait donc pour objet des composés qui n'apportaient aucune contribution à l'état de la technique.

En conclusion, la cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance et a rejeté le recours.

#### 4. Homme du métier

##### AT Autriche

**Cour d'appel régionale de Vienne, 25 mars 2015 (34 R 16/15w)**

Mots-clés : activité inventive – définition de l'homme du métier

Dans l'affaire 34 R 16/15w, la cour d'appel régionale de Vienne a indiqué que pour apprécier l'enseignement de l'état de la technique et la manière dont doivent être interprétées les publications antérieures, il fallait s'en remettre à l'homme du métier de compétence moyenne. Il s'agit d'un personnage fictif et donc, en définitive, d'un simple outil à la disposition de la cour, qui sert à donner corps à une notion juridique floue. L'homme du métier dispose de compétences moyennes mais a une connaissance de l'ensemble de l'état de la technique dans son domaine de compétence.

La question de savoir si une invention implique une activité inventive est en principe une question de droit (Cour Suprême, 17 Ob 24/09t ; 17 Ob 13/09z). Étant donné que le niveau inventif se détermine en fonction de l'état de la technique, c'est-à-dire des connaissances techniques dont dispose un homme du métier de compétence moyenne, le point de savoir si le brevet enregistré découle ou non de manière évidente de l'état de la technique, est en premier lieu une question de fait. Il convient donc de déterminer si, à la date de priorité,

Treffen geführten Vorveröffentlichungen für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt die technische Lehre des Streitpatents in naheliegender Weise ergebe.

In diesem Zusammenhang rügte die Patentinhaberin einen rechtlichen Feststellungsmangel, da das Patentamt keine Konstatierungen zum Fachwissen getroffen hätte und eine Festlegung des Fachmanns in concreto nicht erforderlich sei, da sich die Fähigkeiten des heranzuziehenden Fachmanns durch das Patent selbst bestimmen würden und somit das Patent selbst die Beurteilungsgrundlage dafür bilde. Grundsätzlich sei unter einem Fachmann ein Sachverständiger/Sachkundiger zu verstehen, der über durchschnittliche Fähigkeiten zur Überwindung technischer Schwierigkeiten verfüge und den Stand der Technik kenne. Es bedürfe in erster Linie entsprechender Feststellungen, was sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hätte (OGH, 17 Ob 4/11d). Solche Feststellungen habe das Patentamt getroffen, Feststellungsmängel lägen somit nicht vor (siehe auch OLG Wien, 34 R 80/14f und 34 R 81/14b).

#### FR Frankreich

**Berufungsgericht Paris, 30. Oktober 2015 (13/07821) – Boegli gegen Darsail**

Schlagwort: erfinderische Tätigkeit – Fachmann

Das Berufungsgericht hatte – in anderer Zusammensetzung – erneut über diesen Fall zu entscheiden, nachdem sein erstes Urteil aufgehoben worden war (20. November 2012 – Kassationsbeschwerde Nr. 11-18440), in dem es die Ansprüche des europäischen Patents 1 324 877 für nichtig erklärt hatte, ohne den Fachmann genau zu definieren.

Das Patent von Firma B war auf eine Vorrichtung zum Prägen und Satinieren von Flachmaterial gerichtet. Im jetzigen Urteil befand das Berufungsgericht, dass der Fachmann ein auf dem technischen Gebiet der Erfindung tätiger Techniker ist, der sowohl allgemein als auch auf seinem Tätigkeitsfeld über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und nicht über Eigenschaften, die eine erfinderisch tätige Person ausmachen. Wenn der Maßstab für die Beurteilung der Nacharbeitbarkeit der Erfindung (und ebenso der erfinderischen Tätigkeit) nicht unmaßsig

obvious to the skilled person from the cited prior-art documents at the priority date.

The patent proprietor contended in this connection that the Austrian Patent Office's decision was vitiated by a failure to establish relevant facts owing to an error in law in that it contained no findings as to the average skilled person's knowledge and skills. The Court held that there was no need to define a particular skilled person in this case, as the relevant skilled person's skills were determined by the patent itself, which therefore formed the basis for assessment. The skilled person was generally understood to be an expert/specialist of average skill in overcoming technical problems who was familiar with the prior art. What had to be established above all was what that skilled person would have understood from the prior-art documents at the priority date (Supreme Court, 17 Ob 4/11d). The Patent Office had made such findings and so had not failed to establish any relevant facts (see also Vienna Higher Regional Court, 34 R 80/14f and 34 R 81/14b).

#### FR France

**Paris Court of Appeal, 30 October 2015 (13/07821) – Boegli v Darsail**

Keywords: inventive step – skilled person

This case had been remitted to the Court for a fresh ruling in a different composition following the Court of Cassation's annulment (by judgment of 20 November 2012 in appeal No. 11-18440) of its first judgment, in which it had revoked the claims in Boegli's European patent 1 324 877 without precisely defining the skilled person.

The patent was for a device for embossing and satin finishing a flat material. The Court stated that the skilled person was a technician working in the technical field of the invention who had average knowledge and skills both in that field and generally and lacked typically inventive qualities. Darsail had defined him as a machine tool engineer specialising in the development of embossing and satin finishing devices, while Boegli had maintained he was an expert in micromechanics with a knowledge of optics. But, in the Court's view, Darsail's

l'enseignement technique du brevet litigieux découlait pour l'homme du métier de manière évidente des publications antérieures citées.

C'est dans ce contexte que le titulaire de brevet a fait valoir que l'office des brevets avait commis une irrégularité en omettant d'effectuer les constatations nécessaires s'agissant des connaissances et des capacités techniques de l'homme du métier de compétence moyenne. La cour d'appel a estimé qu'il n'était pas nécessaire ici de définir l'homme du métier de manière concrète étant donné que les aptitudes de l'homme du métier concerné étaient déterminées par le brevet lui-même et que, par conséquent, celui-ci constituait la base d'appréciation. On considère en principe qu'un homme du métier est un expert/spécialiste qui dispose de compétences moyennes pour résoudre des difficultés techniques et qui connaît l'état de la technique. Il convenait donc en premier lieu de constater ce que l'homme du métier aurait déduit à la date de priorité des publications antérieures (Cour Suprême, 17 Ob 4/11d). Or, l'office des brevets a bien procédé à de telles constatations et il n'a donc commis à cet égard aucune irrégularité (voir également cour d'appel régionale de Vienne, 34 R 80/14f et 34 R 81/14b).

#### FR France

**Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2015 (13/07821) – Boegli c. Darsail**

Mots-clés : activité inventive – homme du métier

La cour d'appel, dans une autre composition, est amenée à nouveau à se prononcer sur renvoi après cassation (20 novembre 2012 – pourvoi n° 11-18440) d'un premier arrêt de la cour d'appel qui avait jugé des revendications du brevet européen 1 324 877 nulles sans donner une définition précise de l'homme du métier.

En l'espèce le brevet dont est titulaire la société B portait sur "un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat". La cour d'appel de renvoi dans le présent arrêt juge que l'homme du métier est un technicien exerçant dans le domaine technique dont relève l'invention, doté de connaissances et de compétences moyennes tant de manière générale que dans son domaine d'activité et non point de qualités caractérisant une personne inventive. Sauf à abaisser ou à relever à l'excès le seuil d'appréciation du caractère reproductible de l'invention (et,

niedrig oder hoch angesetzt werden soll, muss als Fachmann eine Referenzperson gesehen werden, die andere Fähigkeiten besitzt als der von Darsail definierte Fachmann, nämlich ein Ingenieur für Werkzeugmaschinen, der auf die Entwicklung von Vorrichtungen zum Prägen und Satinieren spezialisiert ist, und auch als der von Firma B definierte Fachmann, nämlich ein Experte der Mikromechanik mit Kenntnissen im Bereich der Optik, weil die erste Definition zu vage und die zweite zu präzise ist. Das Berufungsgericht definierte den Fachmann daher als einen Ingenieur, der auf Maschinenteile spezialisiert ist, die im Druck- und Gravursektor zum Einsatz kommen.

Bezüglich der ausreichenden Offenbarung erinnerte das Gericht an die anwendbaren Grundsätze und verneinte den von Firma D vorgebrachten Nichtigkeitsgrund.

Zur erfinderischen Tätigkeit stellte das Gericht fest, dass die technische Aufgabe, die das Patent im vorliegenden Fall lösen soll, in der Bereitstellung einer Vorrichtung besteht, die auf satinierter Verpackungsfolie Zeichen erzeugen kann, die variable optische Effekte bewirken. Angesichts der geltend gemachten Vorwegnahmen kam das Gericht zu dem Schluss, dass der Fachmann ohne besondere Anstrengung und mittels einfacher und gängiger, in sein Tätigkeitsfeld fallender Vorrichtungen die Erfindung aus dem Stand der Technik ableiten und auf offensichtliche Weise von der technischen Aufgabe zu ihrer in Anspruch 1 genannten Lösung gelangen kann. Davon hätte ihn im Übrigen auch nichts abgehalten. Die Schlussfolgerung von Firma D, dass Anspruch 1 nicht erfinderisch sei, ist daher begründet.

Bezüglich der Neuheit befand das Gericht, dass die zur Stützung einer angeblichen Vorbenutzung vorgebrachten fremdsprachigen und nicht übersetzten Dokumente ebenso wie das Affidavit in Form einer Kopie, deren Original auch nach Aufforderung nicht vorgelegt wurde, keine Beweiskraft haben.

*Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Berufungsgericht Paris, 23. September 2014 (13/01377) – Gaztransport et Technigaz gegen Chantier de l'Atlantique (divergierende Meinungen verschiedener Experten – Vorurteil).*

definition was too vague and Boegli's too precise, so it could not accept either of them without thereby setting the threshold for assessing reproducibility of the invention (and, by the same token, inventive step) either far too low or far too high. The Court thus found that the skilled person was an engineer specialising in machine parts used in the printing and engraving sector.

The Court then addressed Darsail's objection of insufficient disclosure and, after reiterating the applicable test, concluded that it was unfounded.

Turning to inventive step, it found that the technical problem underlying the invention was how to provide a device capable of producing signs that changed in appearance on satin finished sheets of packaging foil. It considered the cited prior art and concluded that the skilled person could readily arrive at the invention on that basis by taking simple measures which were routine in his field. Not only was the step from the problem to the claimed solution obvious but there was nothing to discourage him from taking it. Darsail's objection that claim 1 lacked inventive step was therefore well founded.

Turning then to novelty, the Court found that, in the absence of translations, the foreign-language evidence Darsail had adduced in support of alleged prior use lacked probative value, as did its copy of an affidavit, given that it had failed to produce the original even after being ordered to do so.

*Editor's note: See also Paris Court of Appeal, 23 September 2014 (13/01377) – Gaztransport & Technigaz v Chantier de l'Atlantique (diverging opinions of different experts – prejudice).*

semblablement, de l'activité inventive), il convient de s'en tenir à un personnage de référence aux aptitudes qui ne seront pas celles de l'homme du métier défini ni par la société D, à savoir un ingénieur en machine-outils spécialiste dans la conception des dispositifs de gaufrage et de satinage, ni par la société B, à savoir un spécialiste en micromécanique ayant des connaissances en optique, en raison du caractère par trop vague de la première de ces définitions, et trop précise de la seconde. L'homme du métier est défini par la cour d'appel comme un ingénieur spécialiste des pièces mécaniques utilisées dans le secteur de l'imprimerie et de la gravure.

S'agissant de l'appréciation de la suffisance de la description, la cour d'appel de renvoi rappelle les principes applicables et rejette ce moyen de nullité invoqué par la société D.

S'agissant de l'activité inventive, la cour d'appel énonce en l'espèce que le problème technique que le brevet entend résoudre est de parvenir à un dispositif capable de produire sur des feuilles d'emballage soumises à une opération de satinage des signes produisant des effets optiques variables. Elle conclut au regard des antériorités invoquées que sans effort particulier et par de simples opérations d'exécution courantes relevant de sa compétence, l'homme du métier pourra déduire l'invention en cause de l'état de la technique et passer de manière évidente du problème technique à résoudre à sa solution telle que formulée dans la revendication 1. L'homme du métier n'aurait en outre pas été dissuadé de le faire. La société D est fondée à en conclure que cette revendication 1 est dénuée d'activité inventive.

Sur l'examen de la nouveauté, la cour d'appel a relevé que les pièces produites en langue étrangère non traduites au soutien d'un usage antérieur allégué ou encore l'affidavit sous forme de copie sans que l'original, malgré sommation, ait été produit étaient dénuées de force probante.

*Note de la rédaction : voir aussi Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014 (13/01377) – Gaztransport et Technigaz c. Chantier de l'Atlantique (opinions divergentes de différents experts – préjugé).*