

Niederlande: Gesetzgebung**The Netherlands: Legislation****Pays-Bas: Législation****Gesetz von 1987 zur Änderung des Patentgesetzes**

Mit der Gesetzesnovelle vom 29. Mai 1987¹⁾ wurden einige Änderungen in das zuletzt am 13. Dezember 1978 geänderte niederländische Patentgesetz (*Rijksoctrooiwet*)²⁾ aufgenommen. Sie werden durch königliche Verordnungen, deren erste am 27. Oktober 1987³⁾ erlassen wurde, schrittweise in Kraft gesetzt.

Durch diese Änderungen soll in erster Linie das Patentrecht mit bestimmten Vorschriften des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPU), des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) und des Europäischen Patentübereinkommens (EPU) in Einklang gebracht werden; außerdem wurden eine Reihe verfahrensrechtlicher und redaktioneller Änderungen vorgenommen.

Die neuen Vorschriften lassen sich in drei Gruppen einteilen:

Zur ersten Gruppe zählen diejenigen Vorschriften, die erst nach Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentübereinkommens wirksam werden; die zweite enthält Änderungen, für die noch keine Ausführungsbestimmungen erlassen sind. Nähere Einzelheiten zu diesen beiden Gruppen werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Die dritte Gruppe umfaßt diejenigen Vorschriften, für die keine Ausführungsbestimmungen erforderlich sind. Sie sind am 1. Dezember 1987 in Kraft getreten und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1) Die Vorschriften über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand finden nunmehr auch Anwendung, wenn der Inhaber eines europäischen Patents die fristgerechte Vornahme bestimmter Handlungen vor dem niederländischen Patentamt versäumt hat (Mitteilung einer Zustellschrift in den Niederlanden, Einreichung von Übersetzungen und Zahlung der besonderen Gebühr für die Übersetzung der Patentschrift, nicht jedoch etwaiger anderer Gebühren, wie z. B. der Jahresgebühren).

2) In Anlehnung an Artikel 30 GPU wurde eine Vorschrift über die "mittelbare" Patentverletzung aufgenommen.

3) Die Nichtigkeitsgründe wurden an Artikel 138 EPU und 57 GPU angepaßt.

4) Die Nichtigkeit eines Patents hat nun entsprechend Artikel 35 GPU rückwirkende Kraft.

1987 Amending Law to the Patents Act

By Law of 29 May 1987¹⁾ a number of amendments have been made to the Netherlands Patents Act (*Rijksoctrooiwet*) as last amended on 13 December 1978²⁾. They will enter into force through a series of Royal Decrees, the first of which was issued on 27 October 1987³⁾.

The changes are primarily designed to bring patent law in the Netherlands into line with certain provisions of the Community Patent Convention (CPC), the Patent Cooperation Treaty (PCT) and the European Patent Convention (EPC), but also involve a number of procedural and drafting amendments.

The new provisions fall into three categories, the first comprising those which will become operative following entry into force of the Community Patent Convention, and the second those for which implementing regulations have yet to be established. Information on these two categories will be given in due course.

The third category consists of provisions not requiring any implementing regulations. These entered into force on 1 December 1987 and may be summarised as follows:

(1) The *restitutio in integrum* provisions now also apply if the proprietor of a European patent fails to complete in due time certain acts before the Netherlands Patent Office (notification of an address for service in the Netherlands, filing of translations and payment of the special fee for the translation of the patent specification, although not of other fees such as renewal fees).

(2) A provision on "indirect" infringement modelled on Art. 30 CPC has been introduced.

(3) The grounds for revocation have been brought into line with Art. 138 EPC and Art. 57 CPC.

(4) Revocation of a patent now has retroactive effect, along the lines of Art. 35 CPC.

Loi de 1987 portant modification de la Loi sur les brevets

La loi du 29 mai 1987¹⁾ a apporté un certain nombre de modifications à la loi néerlandaise sur les brevets (*Rijksoctrooiwet*), telle que modifiée en dernier lieu le 13 décembre 1978²⁾. Ces modifications vont être mises en application par une série de décrets royaux dont le premier a été promulgué le 27 octobre 1987³⁾.

Les nouvelles dispositions visent essentiellement à harmoniser la loi néerlandaise sur les brevets avec certaines dispositions de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de la Convention sur le brevet européen (CBE), mais elles comportent également des modifications ayant trait à la procédure ou d'ordre rédactionnel.

Ces dispositions peuvent se répartir en trois groupes:

Le premier groupe comprend les dispositions qui prendront effet après l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet communautaire et le second groupe celles pour lesquelles il reste encore à promulguer des dispositions d'application. Les informations concernant ces deux premiers groupes de dispositions seront publiées en temps utile.

Le troisième groupe comprend les dispositions ne nécessitant pas de dispositions d'application. Elles sont entrées en vigueur le 1^{er} décembre 1987 et peuvent se résumer comme suit:

1) Les dispositions relatives à la *restitutio in integrum* sont désormais également applicables dans le cas où le titulaire d'un brevet européen n'a pas observé les délais impartis pour l'accomplissement de certains actes auprès de l'Office néerlandais des brevets (notification d'une adresse aux Pays-Bas pour la correspondance, production de la traduction du fascicule de brevet et paiement de la taxe correspondante; ne sont toutefois pas concernées d'autres taxes telles que les taxes annuelles).

2) Il a été introduit une disposition relative à la contrefaçon "indirecte", inspirée de l'article 30 CBC.

3) Les causes de nullité ont été alignées sur celles visées aux articles 138 CBE et 57 CBC.

4) A l'instar de ce qui est prévu à l'article 35 CBC, la nullité d'un brevet a désormais un effet rétroactif.

¹⁾ *Staatsblad* 1987, 316. Der Text des Änderungsgesetzes ist auch in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234 veröffentlicht.

²⁾ *Staatsblad* 1979, 61; siehe den Bericht in ABl. EPA 1979, 370.

³⁾ *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

¹⁾ *Staatsblad* 1987, 316. The text of the amending law is also reported in *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234.

²⁾ *Staatsblad* 1979, 61; see the report in OJ EPO 1979, 370.

³⁾ *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

¹⁾ *Staatsblad* 1987, 316. Le texte de la loi modificative figure également dans *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 234.

²⁾ *Staatsblad* 1979, 61; cf. article publié à ce sujet au JO de l'OEB 1979, 370.

³⁾ *Bijblad Industriële Eigendom* 1987, 314.

5) Die *Arrondissementsrechtbank Den Haag* (Landgericht Den Haag) wurde als ausschließlich zuständiges Gericht erster Instanz (unter anderem) für Klagen wegen Patentverletzung und Klagen betreffend das Recht auf das europäische Patent bestimmt. Nach dem neuen System kann der Beklagte in einem Verletzungsverfahren Widerklage auf Nichtigkeit des Klagepatents erheben.

(5) The *Arrondissementsrechtbank Den Haag* (District Court of The Hague) has been designated the court with exclusive first-instance jurisdiction over actions concerning (*inter alia*) infringement and the right to a European patent. Under the new system the defendant in an infringement action may counterclaim for revocation of the patent in suit.

5) L' "*Arrondissementsrechtbank Den Haag*" (Tribunal d'arrondissement de La Haye) est seul compétent en première instance pour connaître désormais des actions concernant, notamment, les contrefaçons et le droit au brevet européen. Dans le cadre des nouvelles dispositions, le défendeur dans une action en contrefaçon peut introduire une demande reconventionnelle en nullité du brevet en litige.

Schweden: Rechtsprechung

Entscheidung des *Patentbesvär-rätten* (Patentbeschwerdegericht) vom 13. Juni 1986¹⁾

Stichwort: Hydroxyridin/SE

Artikel 1 (3) und 2 (4) PatG 1978;
Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ

Kennwort: "Patentierbarkeit von Erfindungen einer zweiten oder weiteren medizinischen Indikation" — "therapeutische Verwendungsansprüche" — "Verwendung eines bekannten pharmazeutischen Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung" — "gewerbliche Anwendbarkeit" — "Neuheit" — "erfinderische Tätigkeit (überraschende Wirkung)" — "harmonisierende Auslegung des nationalen und europäischen Patentrechts"

Leitsatz

Ein Patent kann mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels mit neuer therapeutischer Wirkung gerichtet sind.

Sachverhalt und Anträge

Das schwedische Patentamt hat mit Entscheidung vom 27. November 1985 die Patentanmeldung Nr. 79 03 186-0, die ein cerebral wirksames Arzneimittel betrifft, zurückgewiesen, da ihr Gegenstand nicht neu und nicht patentfähig sei.

Im vorliegenden Fall geht es um die Beschwerde der Patentanmelderin gegen diese Entscheidung.

Die Patentansprüche lauten wie folgt:

Sweden: Case Law

Decision of the *Patentbesvär-rätten* (Court of Patent Appeals) of 13 June 1986¹⁾

Headword: Hydroxyridine/SE

Sections 1(3) and 2(4) Patents Act 1978

Articles 52(4) and 54(5) EPC

Keyword: "Patentability of inventions concerning a second or subsequent medical use" — "Therapeutical use claims" — "Use of a known pharmaceutical in the manufacture of a medicament for a novel therapeutic use" — "Industrial application" — "Novelty" — "Inventive step (surprising effect)" — "Harmonising interpretation of national and European patent law"

Headnote

A patent may be granted with claims directed to the use of a known chemical compound for the manufacture of a medicament with a new therapeutic effect.

Summary of Facts and Submissions

By decision dated 27 November 1985 the Swedish Patent Office refused patent application No. 79 03 186-0 concerning a cerebrally effective medicament, on the grounds of lack of novelty and of non-patentable subject-matter.

The present case deals with the applicant's appeal against this decision.

The patent claims read as follows:

Suède: Jurisprudence

Décision du *Patentbesvär-rätten* (Tribunal d'appel en matière de brevets), en date du 13 juin 1986¹⁾

Référence: Hydroxyridine/SE

Articles 1(3) et 2(4) de la Loi de 1978 sur les brevets

Articles 52(4) et 54(5) CBE

Mot-clé : "Brevetabilité des inventions concernant une deuxième application (et toute application ultérieure) thérapeutique" — "Revendications portant sur une utilisation thérapeutique" — "Utilisation d'une substance pharmaceutique connue, pour la fabrication d'un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique" — "Application industrielle" — "Nouveauté" — "Activité inventive (effet inattendu)" — "Interprétation visant à harmoniser le droit national et le droit européen des brevets"

Sommaire

Un brevet peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'utilisation d'un composé chimique connu, pour la préparation d'un médicament ayant un nouvel effet thérapeutique.

Exposé des faits et conclusions

Par une décision en date du 27 novembre 1985, l'Office suédois des brevets a rejeté la demande de brevet n° 79 03 186-0 concernant un médicament à effet cérébral, au motif que l'invention n'était ni nouvelle ni brevetable.

Le recours introduit par la demanderesse fait l'objet de la présente décision.

Les revendications s'énoncent comme suit:

¹⁾ Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Textes. Leitsatz vom EPA abgefaßt. Die Entscheidung wurde von dem Gericht als *Plenum* (13 Richter) getroffen. 8 Richter (die Mehrheit) sprachen sich für, die übrigen gegen eine Stattgabe der Beschwerde aus. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung einschließlich des Minderheitsvotums ist in *Nordiskt Immateriellt Rättskydd* 1987, 248 veröffentlicht.

¹⁾ Slightly abridged by the EPO for publication purposes. Headnote by the EPO. The decision was taken by the full court sitting in *plenum* (13 Judges). The majority (8 Judges) allowed the appeal, whereas the other judges dissented. The full text of the decision, including the minority opinion, is reported in *Nordiskt Immateriellt Rättskydd* 1987, 248.

¹⁾ Traduction du texte officiel légèrement abrégé par l'OEB aux fins de la publication. Sommaire rédigé par l'OEB. Le Tribunal a statué en assemblée plénière (13 juges). Il a décidé à la majorité (8 juges) de faire droit au recours, contre l'avis des autres juges. Le texte intégral de la décision, y compris l'avis de minorité, a été publié dans *Nordiskt Immateriellt Rättskydd* 1987, 248.