

## AUS DEN VERTRAGS- STAATEN

### Bundesrepublik Deutschland

URTEIL DES BUNDESGERICHTS-  
HOFES, X. SENAT,  
VOM 21. FEBRUAR 1989  
(X ZR 53/87)\*

Stichwort: Ethofumesat

§ 6 PatG 1968; § 7 Abs. 1 Satz 1  
Pflanzenschutzgesetz 1975; § 11  
Abs. 1 Satz 1 Pflanzenschutzgesetz  
1989; § 1004 BGB

Schlagwort: "Prüfung eines Pflanzen-  
behandlungsmittels zur Gewin-  
nung von Unterlagen für ein behörd-  
liches Genehmigungsverfahren als  
Patentverletzung" - "Beseitigung  
der durch die Patentverletzung aus-  
gelösten Störung"

Leitsätze

1. Wer während der Laufzeit eines Pa-  
tents ein Pflanzenbehandlungsmittel,  
das einen patentgeschützten Wirkstoff  
enthält, von Pflanzenschutzämtern  
oder deren Prüfungsstellen im Inland  
in Feldversuchen prüfen läßt, um sich  
die für die Zulassung eines den Wirk-  
stoff enthaltenden Pflanzenbehand-  
lungsmittels erforderlichen Nachweise  
zu beschaffen, verletzt das Patent.

2. Der Berechtigte kann in einem sol-  
chen Fall die Beseitigung des durch  
die Patentverletzung ausgelösten Stö-  
rungszustandes verlangen; dieser ist  
darin zu sehen, daß der Patentverletzer  
mit dem den Wirkstoff enthaltenden  
Pflanzenbehandlungsmittel alsbald  
nach Ablauf des Patents auf den Markt  
kommen kann, was ihm nicht möglich  
wäre, wenn er die für die Zulassung  
des Mittels erforderlichen Feldversu-  
che erst nach Ablauf des Patents vor-  
nehmen ließe. Die darinliegende Be-  
einträchtigung der Position des Be-  
rechtigten auf dem Markt kann da-  
durch beseitigt werden, daß dem Pa-  
tentverletzer für einen Zeitraum, den er  
nach Ablauf des Patents zur Erlangung  
der patentverletzend gewonnenen Prü-  
fungsergebnisse benötigen würde,  
verboten wird, diese Ergebnisse zur  
Begründung eines Antrags auf Zulas-  
sung eines Pflanzenbehandlungsmit-  
tels bei der Biologischen Bundesan-  
stalt für Land- und Forstwirtschaft zu  
verwenden.

\*) Amtliche Leitsätze. Der Wortlaut der Entsch-  
eidung ist abgedruckt in GRUR 1990, 997

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Federal Republic of Germany

JUDGMENT OF THE *BUNDESGE-  
RICHTSHOF* (FEDERAL COURT OF  
JUSTICE), 10th SENATE, DATED  
21 FEBRUARY 1989  
(X ZR 53/87)\*

Headword: Ethofumesat

Section 6 Patent Law 1968; section  
7 (1) 1st sentence; Law on the Pro-  
tection of Plants 1975; section  
11 (1), 1st sentence, Law on the Pro-  
tection of Plants 1986; section 1004  
Civil Code

Keyword: "Infringement of a patent  
when a plant treatment agent is  
examined with a view to obtaining  
data for an official licensing proce-  
dure" - "Removal of interference  
with rights caused by infringement  
of the patent"

Headnote

1. A patent is infringed if during its  
term a plant treatment agent contain-  
ing an active substance protected by  
that patent is examined in field trials by  
plant protection agencies or their test  
departments in the Federal Republic of  
Germany at the behest of a third party  
with a view to obtaining the evidence  
required for licensing a plant treatment  
agent containing the active substance.

2. In such cases the entitled party may  
require that the interference with his  
rights caused by the patent's infringe-  
ment be removed, the said interfe-  
rence consisting in the fact that the  
infringer can market the plant treat-  
ment agent containing the active sub-  
stance as soon as the patent has  
expired, which he would not be able to  
do if he waited for the patent's expiry  
before carrying out the field trials  
needed for licensing the agent. The  
resulting adverse effects on the enti-  
tled party's competitive position can  
be removed by prohibiting the  
infringer, for whatever period he would  
need after the patent's expiry in order  
to obtain the test results arrived at by  
infringing the patent, from using those  
results in support of an application for  
the licensing of a plant treatment  
agent by the Federal Biological  
Research Centre for Agriculture and  
Forestry.

\*) Translation of the official headnote. The text of  
the decision is reported in GRUR 1990, 997

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRAC- TANTS

### République fédérale d'Allemagne

DECISION DU BUNDESGERICHTS-  
HOF (COUR FEDERALE DE  
JUSTICE), X<sup>e</sup> CHAMBRE, EN DATE  
DU 21 FEVRIER 1989  
(X ZR 53/87)\*

Référence: Ethofumesat

Article: 6 PatG 1968 (Loi sur les bre-  
vets); 7, paragraphe 1<sup>er</sup> phrase Loi  
sur la protection des végétaux de  
1975; 11, paragraphe 1, 1<sup>re</sup> phrase  
Loi sur la protection des végétaux  
de 1986; 1004 Code civil

Mot-clé: "Contrefaçon constituée  
par l'examen d'un produit phytosa-  
nitaire pour obtenir des documents  
en vue d'une procédure d'autorisa-  
tion" - "Suppression du préjudice  
causé par la contrefaçon"

Sommaire

1. Le fait de faire procéder par les  
autorités compétentes en matière de  
protection des végétaux ou leurs cen-  
tres de contrôle, sur le territoire natio-  
nal, à l'examen avec essais sur le ter-  
rain d'un produit phytosanitaire conte-  
nant une substance active sur laquelle  
porte un brevet en vigueur, en vue de  
se procurer les pièces justificatives né-  
cessaires pour l'autorisation d'un pro-  
duit phytosanitaire contenant cette  
substance active, constitue un acte de  
contrefaçon

2. En pareil cas, le titulaire du brevet  
peut exiger la suppression du préju-  
dice causé par la contrefaçon: ce pré-  
judice réside dans le fait que le contre-  
facteur est à même de mettre le pro-  
duit phytosanitaire contenant la subs-  
tance active sur le marché dès l'expira-  
tion du brevet, ce qu'il ne serait pas en  
mesure d'accomplir s'il attendait l'ex-  
piration du brevet pour faire procéder  
aux essais sur le terrain requis pour  
l'autorisation du produit. La réparation  
du dommage qui en résulte pour la po-  
sition du titulaire du brevet sur le  
marché peut consister à interdire au  
contrefacteur d'utiliser les résultats de  
l'examen constituant l'acte de contrefa-  
çon à l'appui d'une demande d'autori-  
sation d'un produit phytosanitaire  
auprès de l'Office fédéral de biologie  
pour l'agriculture et les forêts, et ce  
pendant une période identique au  
temps qu'il lui aurait fallu pour obtenir  
ces résultats après l'expiration du bre-  
vet.

\*) Traduction du texte officiel du sommaire. La  
décision a été publiée dans GRUR 1990, 997