

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### *GB Vereinigtes Königreich*

#### Entscheidung des Court of Appeal vom 20. März 2000\*

Stichwort: "Palmaz europäische  
Patente (UK)"

PatG (GB) 1977 §§: 2 (2), 3, 27 (3),  
75 (3), 77 (4), 125 (1)

Schlagwort: Klage auf Feststellung  
der Nichtverletzung und Nichtig-  
keitsklage – Änderung im EPA – Aus-  
legung des geänderten Anspruchs

#### Zusammenfassung

In Klagen auf Feststellung der Nicht-  
verletzung und in Nichtigkeitsklagen  
bezogen sich die beiden Streitpatente  
EP 221 570 (als "Palmaz 1" bezeich-  
net) und EP 335 341 (als "Palmaz 2"  
bezeichnet) auf aufweitbare, "Stents"  
genannte Vorrichtungen zur Abstüt-  
zung der Wände eines Körperdurch-  
gangs, um ein Lumen oder eine  
Röhre offenzuhalten; sie spielen eine  
wichtige Rolle bei der Behandlung  
koronarer Herzerkrankungen. Angeb-  
lich verletzt war ein Stent unter-  
schiedlicher Ausbildung, der als  
"NIR-Stent" bezeichnet wurde.

Palmaz 1 war vor dem Europäischen  
Patentamt erfolgreich angefochten  
und dann im Beschwerdeverfahren  
mit geänderten Ansprüchen aufrecht-  
erhalten worden. Die endgültige Fas-  
sung der Patentschrift war jedoch am  
26. Juni 1998, als der erkennende  
Richter die Entscheidung des Patent-  
gerichts erließ, noch nicht bekannt.<sup>1</sup>  
Er kam zu dem Schluß, daß die ihm  
vorliegende Fassung des Patents die  
unveränderte Fassung einschließlich  
der nicht rechtsgültigen unveränderten  
Ansprüche sein müsse und daß  
eine Änderung nicht zugelassen wer-  
den dürfe; daraus folge, daß das

\* Zusammenfassung der in [2000] R.P.C., 631 vollständig  
veröffentlichten Entscheidung. Veröffentlichung mit  
freundlicher Genehmigung von Her Majesty's  
Stationery Office. Urteile unterliegen dem Urheber-  
recht der Krone.

<sup>1</sup> [1999] R.P.C., 47. Parallele Verfahren in den Niederlan-  
den sind in [1998] F.S.R., 199 und [1999] F.S.R., 352  
veröffentlicht.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### *GB United Kingdom*

#### Decision of the Court of Appeal of 20 March 2000\*

Headword: "Palmaz European  
Patents (U.K.)"

Patents Act 1977 ss 2(2), 3, 27(3),  
75(3), 77(4), 125(1)

Keyword: Action for declaration of  
non-infringement and petition for  
revocation – Amendment in the EPO  
– construction of amended claim

#### Summary

In actions for declarations of  
non-infringement and petitions  
for revocation, the two patents in  
suit EP 221 570 (referred to as  
"Palmaz 1") and EP 335 341 (referred  
to as "Palmaz 2"), related to expand-  
able devices called "stents" for sup-  
porting the walls of a body passage-  
way to keep a lumen or tube open  
and having an important use in the  
treatment of coronary artery disease.  
The alleged infringement was a stent  
of a different design referred to as  
the "NIR" stent".

Palmaz 1 had been successfully  
opposed in the European Patent  
Office and then on appeal held to be  
allowable with amended claims. The  
final form of the specification, how-  
ever, was still not known on 26 June  
1998 when the trial judge gave judg-  
ment in the Patents Court.<sup>1</sup> He  
concluded that the text of the patent  
before him must be the unamended  
form, including the unamended  
claims which had been accepted to  
be invalid, and that amendment  
should not be allowed; it followed  
that the patent should be revoked.  
However, he also considered the

\* Summary of the decision, published in full in 2000,  
RPC, 631. This summary is published with the kind  
permission of Her Majesty's Stationery Office.  
Judgments are subject to Crown copyright.

<sup>1</sup> [1999] R.P.C. 47. Parallel proceedings in the  
Netherlands are reported at [1998] F.S.R. 199 and  
[1999] F.S.R. 352.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### *GB Royaume-Uni*

#### Décision rendue le 20 mars 2000 par la Cour d'appel\*

Référence : "Palmaz European  
Patents (U.K.)"

Loi sur les brevets de 1977, articles  
2(2), 3, 27(3), 75(3), 77(4), 125(1)

Mot-clé : Procédure intentée pour  
obtenir une déclaration d'absence de  
contrefaçon et action en annulation –  
Modification de l'interprétation par  
l'OEB d'une revendication modifiée

#### Résumé

Dans des procédures intentées pour  
obtenir une déclaration d'absence de  
contrefaçon et dans des actions en  
annulation, les deux brevets en litige  
EP 221 570 (cité sous le nom de  
"Palmaz 1"), et EP 335 341 (cité sous  
le nom de "Palmaz 2") avaient trait à  
des dispositifs expansibles dits  
"armatures intra-artérielles" destinés  
à soutenir les parois d'un passage  
dans un corps afin de maintenir  
ouverts un tube ou une section de  
passage ; ces armatures jouent un  
rôle important dans le traitement des  
insuffisances coronariennes. Il avait  
été allégué la contrefaçon d'une  
armature intra-artérielle de concep-  
tion différente, citée sous le nom de  
"armature intra-artérielle NIR".

Une opposition avait été formée avec  
succès à l'Office européen des bre-  
vets à l'encontre de Palmaz 1, et à la  
suite d'un recours, il avait été décidé  
que le brevet pouvait être maintenu  
sur la base de revendications modi-  
fiées. Toutefois le texte définitif du  
fascicule de brevet n'était pas encore  
connu le 26 juin 1998, date du juge-  
ment rendu par le Tribunal des bre-  
vets<sup>1</sup>. Le juge chargé de statuer a  
conclu que le texte du brevet qui lui  
était soumis devait être le texte non  
modifié, comportant les revendica-  
tions non modifiées qui avaient été  
reconnues non valables, et que la

\* Résumé de la décision, dont le texte intégral a été  
publié dans 2000, RPC, 631. Le présent résumé est  
publié avec l'autorisation accordée par Her Majesty's  
Stationery Office (service des fournitures et des publi-  
cations de l'Administration du Royaume-Uni). Les  
droits de reproduction et de traduction de ces juge-  
ments sont réservés.

<sup>1</sup> [1999] RPC, 47. Dans [1998] FSR, 199 et [1999] FSR,  
352, il est rendu compte d'une procédure parallèle qui  
a eu lieu aux Pays-Bas.

Patent zu widerrufen sei. Allerdings prüfte er auch die geänderten, vom Europäischen Patentamt gewährten Ansprüche und gelangte zu dem Ergebnis, daß das Patent selbst mit diesen geänderten Ansprüchen nicht rechtsgültig sei und daß der NIR-Stent keine Verletzung dargestellt hätte.

In der Patentschrift von Palmaz 1 wurde die Erfindung unter Bezugnahme auf zwei Sätze mit zwei Abbildungen beschrieben, die jeweils einen Stent vor und nach der Aufweitung zeigen. In den Abbildungen 1A und 1B war dargestellt, was (mit der Änderung) als Stand der Technik gewürdigt wird, nämlich ein Drahtgeflechtröhr aus endlosem rostfreiem Stahldraht mit rohrförmigem Gittermuster. Die Abbildungen 2A und 2B zeigten als Ausführungsart der Erfindung ein Rohr, das aus sich kreuzenden ersten und zweiten Stäben gebildet ist, die jeweils einen gleichförmigen rechteckigen Querschnitt haben, wobei sich jeder zweite Stab auf dem Umfang eines Kreises nur zwischen einem Paar erster Stäbe erstreckt, die ihrerseits durch mindestens zwei der zweiten Stäbe verbunden sind. Die Struktur ließ sich erzeugen, indem in ein Rohr aus rostfreiem Stahl Schlitz zwischen die Stäbe geätzt werden. Diese Strukturmerkmale waren Anspruch 1 durch die Änderung hinzugefügt worden.

Der Beschwerdegegner bestritt, daß diese Merkmale im NIR-Stent enthalten seien.

In zwei mündlichen Vorträgen vor dem Prioritätstag des Patents hatte der Erfinder ähnliche Zeichnungen wie die Abbildungen 1A und 1B sowie ähnliche Zeichnungen wie die Abbildungen 2A und 2B vorgeführt. Er behauptete, erörtert worden seien lediglich die ersten Zeichnungen und die Drahtgeflechtkonstruktion und nicht die letzteren Zeichnungen und die Rohrkonstruktion mit Schlitz, aber der Richter war der Auffassung, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit eine neuheits-schädliche Vorwegnahme stattgefunden habe. Habe es keine Vorwegnahme gegeben, so sei die Erfindung schon aufgrund der Zeichnungen naheliegend.

Der Richter stellte auch fest, die geänderten Ansprüche seien im Hinblick auf ein acht Jahre vor dem Prioritätstag veröffentlichtes US-Patent ("Ersak") naheliegend.

amended claims that had been allowed in the European Patent Office, and he concluded that even with such amended claims the patent was invalid and also that the NIR stent would not have been an infringement.

The specification of Palmaz 1 described the invention with reference to two pairs of figures, each showing a stent before and after expansion. Figures 1A and 1B showed what was (by the amendment) acknowledged to be prior art: a wire mesh tube made of continuous stainless steel wire woven in a criss-cross tubular pattern. Figures 2A and 2B showed as an embodiment of the invention a tube consisting of intersecting first and second bars all of uniform rectangular cross section, each second bar circumferentially extending only between a pair of first bars and these being interconnected by at least two second bars. The structure could be produced by etching a stainless steel tube to form the slots between the bars. Such structural features had been added to claim 1 by the amendment.

The respondents denied that these features were present in the NIR stent.

In two oral presentations before the priority date of the patent, the inventor had displayed drawings similar to those of figures 1A and 1B and alongside them drawings similar to figures 2A and 2B. He said that only the former drawings and the wire mesh construction had been discussed and not the latter drawings and the slotted tube construction, but the judge found that on the balance of probabilities anticipation had occurred. He found that if there had been no anticipation the invention was obvious in view of the drawings alone.

The judge also found that the amended claims were obvious in view of a US patent ("Ersak") published eight years before the priority date.

modification de ce texte ne devait pas être acceptée, si bien que le brevet devait être annulé. Toutefois, il a examiné également les revendications modifiées qui avaient été admises par l'Office européen des brevets, et a conclu que même avec ces revendications modifiées, le brevet resterait non valable et que l'armature intra-artérielle NIR n'aurait pas constitué une contrefaçon.

Dans le fascicule de brevet de Palmaz 1, il était fait référence dans la description de l'invention à deux jeux de deux figures, qui montraient chacun une armature intra-artérielle, avant et après expansion. Les figures 1A et 1B montraient ce qui (dans le texte modifié) était présenté comme appartenant à l'état de la technique : un tube à treillis fait de fil d'acier continu tressé en une forme tubulaire grillagée. Les figures 2A et 2B montraient comme exemple de réalisation de l'invention un tube formé de premières et secondes barrettes qui s'intersectaient, toutes de section droite rectangulaire, chaque seconde barrette ne s'étendant qu'entre une paire de premières barrettes sur la circonférence d'un cercle, les premières barrettes étant reliées par au moins deux secondes barrettes. Cette structure pouvait être obtenue en gravant un tube d'acier pour former les encoches entre les barrettes. Ces caractéristiques de la structure avaient été ajoutées à la revendication 1 par le biais de la modification.

L'intimé a contesté que ces caractéristiques existaient déjà dans l'armature intra-artérielle NIR.

Lors de deux présentations par oral effectuées avant la date de priorité du brevet, l'inventeur avait montré des dessins semblables à ceux des figures 1A et 1B, ainsi que des dessins semblables à ceux des figures 2A et 2B. Il a déclaré qu'il n'avait été discuté que des dessins des figures 1A et 1B et de la structure à treillis, et non des dessins 2A et 2B et de la structure comportant un tube à encoches, mais le juge a estimé que selon toute probabilité, il y avait eu destruction de la nouveauté. Il était d'avis que même s'il n'y avait pas eu destruction de la nouveauté, l'invention devait néanmoins être considérée comme évidente, ne serait-ce qu'eu égard aux dessins.

Le juge a estimé également que les revendications modifiées découlaient de manière évidente d'un brevet US ("Ersak") publié huit ans avant la date de priorité.

Die Erfindung gemäß Palmaz 2 bezog sich auf Vorrichtungen des in Palmaz 1 (einer Vorveröffentlichung) offenbarten Typs, die aus flexiblen Verbindungselementen zusammengefügt sind. Der Beschwerdegegner brachte vor, der NIR-Stent bestehe aus einem einzigen flexiblen rohrförmigen Element und nicht aus einer Vielzahl durch ein Verbindungselement verbundener Elemente und werde somit von den Ansprüchen nicht erfaßt. Der Richter hielt Palmaz 2 für ungültig und nicht verletzt.

Der Patentinhaber legte beim Berufungsgericht Beschwerde ein.

Inzwischen war am 20. Oktober 1999 Palmaz 1 vom Europäischen Patentamt schließlich geändert worden. Der Beschwerdegegner behauptete vor dem Berufungsgericht, daß das Patent im Vereinigten Königreich nur wiederaufleben könne, wenn man die richterliche Feststellung über die Änderung aufhebe; dies bedinge, daß das Gericht von der Zulässigkeit der Änderungen überzeugt sei.

Das Berufungsgericht **entschied** aus den folgenden Gründen, die Beschwerde zurückzuweisen und die Patente zu widerrufen:

1. Ist ein europäisches Patent durch rechtskräftige Entscheidung des Europäischen Patentamts geändert worden, so ist diese Änderung rückwirkend ab der Erteilung des Patents wirksam, und das geänderte Patent gilt als die einzige existierende Fassung.

2. Der Richter war zu Recht zu dem Schluß gelangt, daß zu dem Zeitpunkt, als die Form der Ansprüche eines europäischen Patents, nicht jedoch die endgültige Fassung der Patentschrift bekannt war, die Fassung des europäischen Patents (U.K.), aus dem der Inhaber seine Rechte ableitete, nach wie vor die unveränderte Fassung einschließlich der unveränderten Ansprüche war.

3. Es konnte erwartet werden, daß Anspruch 1 von Palmaz 1, der nur durch die Abbildungen 2A und 2B und die zugehörige Beschreibung gestützt wurde, die Merkmale enthält, die die Erfindung vom Stand der Technik unterscheiden sollten. Es wäre daher überraschend, wenn der

The invention of Palmaz 2 related to devices of the type disclosed in Palmaz 1 (which was a prior publication) joined together by flexible connecting members. The respondents submitted that the NIR stent was a single flexible tubular member, not a plurality joined by a connector, and did not fall within the wording of the claims. The judge found that Palmaz 2 was invalid and not infringed.

The patentees appealed to the Court of Appeal.

Meanwhile, on 20 October 1999, Palmaz 1 was finally amended in the European Patent Office. In the Court of Appeal the respondents argued that the patent could only be revived in the United Kingdom by first reversing the judge's conclusion on amendment, for which the court must be satisfied that the amendments were allowable.

**Held**, dismissing the appeal and revoking the patents:

1. When a European patent had been amended by a final decision in the European Patent Office, the amendment had effect retrospectively from the grant of the patent and the amended patent was the only form that existed.

2. The judge had been correct to conclude at a time when the form of the claims of a European patent was known but the final form of the specification was not that the text of the European patent (UK) from which the proprietor derived his rights was still the unamended form including the unamended claims.

3. Claim 1 of Palmaz 1, which was solely supported by figures 2A and 2B and their associated description, could be expected to contain those features which were designed to differentiate the invention from the prior art. It would therefore be surprising if the claim covered the NIR

L'invention qui faisait l'objet du brevet Palmaz 2 avait trait à des dispositifs du type de ceux divulgués dans Palmaz 1 (qui était une publication antérieure), reliés entre eux par des éléments de connexion flexibles. L'intimé a fait valoir que l'armature intra-artérielle NIR était constituée par un seul élément tubulaire flexible, et non par une pluralité d'éléments reliés par un élément de connexion, et qu'elle n'était pas couverte par les revendications telles qu'elles étaient formulées. Le juge a estimé que Palmaz 2 n'était pas valable et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une contrefaçon.

L'intimé a saisi la Cour d'appel.

Dans l'intervalle, le 20 octobre 1999, Palmaz 1 avait finalement été modifié par l'Office européen des brevets. Devant la Cour d'appel, l'intimé a soutenu que le brevet ne pourrait prendre à nouveau effet au Royaume-Uni que si l'on annulait tout d'abord la constatation faite par le juge en ce qui concerne le texte modifié, la Cour devant pour cela avoir acquis la conviction que les modifications pouvaient être admises.

La Cour d'appel, rejetant l'appel et révoquant les brevets, a **estimé** :

1. Lorsqu'un brevet européen a été modifié en application d'une décision définitive de l'Office européen des brevets, cette modification produit effet rétroactivement à compter de la délivrance du brevet et le brevet modifié est considéré comme étant le seul texte qui ait jamais existé.

2. C'est à juste titre que le juge avait conclu, alors que le texte des revendications d'un brevet européen était connu, mais que le texte définitif du fascicule de brevet ne l'était pas, que le texte du brevet européen (UK) sur lequel se fondaient les droits du titulaire du brevet restait le texte non modifié comportant les revendications non modifiées.

3. L'on pourrait penser que la revendication 1 de Palmaz 1, qui ne se fondait que sur les figures 2A et 2B et sur la description qui leur était associée, contenait ces caractéristiques qui étaient censées permettre de distinguer l'invention de l'état de la technique. Il serait donc surprenant

Anspruch den NIR-Stent umfassen würde, der völlig anders ausgebildet ist. Der Richter hatte zu Recht entschieden, daß dies nicht der Fall war.

4. Zahlreiche Beweise im Zusammenhang mit der ersten behaupteten Vorwegnahme und hinreichende Beweise im Zusammenhang mit den übrigen behaupteten Vorwegnahmen sprechen für die Tatsachenfeststellungen des Richters der ersten Instanz; das Gericht sollte in sie nicht eingreifen.

5. Ein Angriff auf die erfinderische Tätigkeit kann nicht damit erwidert werden, der Fachmann hätte nicht erkannt, daß es sich lohne, die in Frage stehende Zeichnung weiter zu untersuchen, und hätte nicht nach einem verbesserungsbedürftigen Mangel der bekannten Vorrichtung gesucht. Es mußte angenommen werden, daß der Fachmann den geltend gemachten Stand der Technik mit Interesse betrachtete. Es stelle sich nur die Frage, ob die beanspruchte Erfindung in Anbetracht eines zum Stand der Technik gehörenden Gegenstands naheliegend war, und nicht, ob sie kommerziell verwertbar erschien. Zum richtigen Schluß gelangt man am besten mit der im "Windsurfing"-Fall vom Richter angewandten strukturierten Methode.

Im Anschluß an Entscheidung *Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Großbritannien) Ltd* [1985] R.P.C., 59 (73), Court of Appeal, per Lordrichter Oliver, und *Brugger v. Medic-Aid Ltd* [1996] R.P.C., 635 (661), Richter Laddie.

6. Das Vorbringen des Patentinhabers, daß es der Fachmann nicht für naheliegend gehalten hätte, das Herstellungsverfahren nach dem Ersek-Patent durch das Anbringen von Schlitzten abzuwandeln, ist zwar nicht von der Hand zu weisen, aber der Ansatz des Richters war richtig, und seine Entscheidung beruhte auf einer gesicherten Grundlage; sie muß daher aufrechterhalten werden.

Im Anschluß an Entscheidung *Biogen Inc. v. Medeva PLC* [1997] R.P.C., 1 (45), House of Lords, per Lord Hoffmann.

GB 1/01

stent which was a completely different design. The judge had correctly decided that it did not.

4. There was ample evidence on the first occasion of alleged anticipation and sufficient on the other for the trial judge's findings of fact, and the court should not interfere with them.

5. It was not an answer to an attack of obviousness that the skilled man would not have realised that the drawing in question was worth pursuing and that he would not have been looking for a deficiency in the known device which needed to be improved. It was necessary to assume that the skilled man considered the pleaded prior art with interest. There was but one question to be asked: was the invention as claimed obvious having regard to matter that formed part of the state of the art, not whether it would have appeared commercially worthwhile. The best way to arrive at the right conclusion was the structured Windsurfing approach adopted by the judge.

*Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd* [1985] R.P.C. 59 at 73, CA per Oliver L.J., and *Brugger v. Medic-Aid Ltd* [1996] R.P.C. 635 at 661, Laddie J., followed.

6. Although there was force in the patentee's submission that the skilled man would not have believed it obvious to modify the method of making Ersek by using slots, the judge had approached the issue correctly and there was a sound basis for his conclusion which should be upheld.

*Biogen Inc. v. Medeva PLC* [1997] R.P.C. 1 at 45, HL, per Lord Hoffmann, applied.

GB 1/01

que la revendication couvre l'armature intra-artérielle NIR, qui était de conception totalement différente. C'est à juste titre que le juge avait décidé que la revendication ne couvrait pas cette armature.

4. Il existait de nombreuses preuves au sujet de la première occasion ainsi que des preuves suffisantes au sujet des autres occasions où il y aurait eu destruction de la nouveauté pour que l'on puisse considérer que les conclusions tirées par le juge de première instance étaient justifiées, et la Cour ne devait pas aller à l'encontre de ces conclusions.

5. Il n'était pas possible de répondre à l'objection soulevée en ce qui concerne l'évidence de l'invention en rétorquant que l'homme du métier n'aurait pas jugé que le dessin en question valait la peine d'être examiné de plus près et qu'il n'aurait pas cherché quelle imperfection il convenait d'améliorer dans le dispositif connu. Il fallait admettre que l'homme du métier considérait avec intérêt l'état de la technique en cause. La seule question qui se posait était celle de savoir si l'invention revendiquée était évidente par rapport à un objet qui appartenait à l'état de la technique, et non si l'invention paraissait présenter un intérêt du point de vue commercial. La meilleure façon d'arriver à la conclusion correcte était de suivre la démarche structurée adoptée par le juge du Tribunal des brevets dans l'affaire *Windsurfing*.

Cf. les décisions *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Grande-Bretagne) Ltd* [1985] RPC (Report on Patent cases) 59, et notamment 73, Cour d'appel, par le Lord juge Oliver, et *Brugger c. Medic-Aid Ltd* [1996] RPC 635, et notamment 661, du juge Laddie, qui vont dans le même sens.

6. Si convaincant que puisse paraître l'argument du titulaire selon lequel l'homme du métier n'aurait pas jugé évident de modifier la méthode d'obtention selon le brevet Ersak en pratiquant des encoches, il doit être considéré que l'approche suivie par le juge était correcte et que la décision qu'il a prise étant fondée, il convient de la maintenir.

Il convenait de suivre la décision *Biogen Inc. c. Medeva PLC* [1997] RPC 1, et notamment 45, Chambre des Lords, par Lord Hoffmann.

GB 1/01